



專利師

Taiwan Patent Attorneys Journal

專利師季刊第二期

中華民國99年7月出刊

中華民國專利師公會發行

本期主題

論專利師或專利代理人及委託人間的秘密交流特權(下)／解析設計專利侵害實質相同檢測的一般觀察者(下)／方法限定產物請求項之解釋／企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(上)／論專利侵權之懲罰性損害賠償(上)／專利電子申請系統問題之探討／專利權修法建議系列(一)：談我國專利權期間調整之可行性／日韓參訪札記

contents

論文	01 論專利師或專利代理人及委託人間的秘密交流特權(下)	蔡坤財、李世章、陳瑞媛
	14 解析設計專利侵害實質相同檢測的一般觀察者(下)	葉雪美
	30 方法限定產物請求項之解釋	黃文儀
	43 企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(上)	陳志清
	52 論專利侵權之懲罰性損害賠償(上)	胡冠廷、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭清仁、羅偉仁
	64 專利電子申請系統問題之探討	程凱芸
	75 專利權修法建議系列(一)： 談我國專利權期間調整之可行性	蘇建太
裁判要旨	80 裁判要旨	
會務動態與紀要	82 會務動態與紀要	
會議紀錄	85 第一屆第三次理監事會議會議紀錄	
	88 第一屆第四次理監事會議會議紀錄	
	92 第一屆第四次常務理事會議會議紀錄	
小品文	94 日韓參訪札記	黃瑞賢
受捐贈明細表	108 受捐贈明細表	

專利師 Taiwan Patent Attorneys Journal

本創刊二期，中華民國98年7月出版
中華民國專利師公會發行

發行人：林樹勳
出版處：中華民國家專利師公會

編輯委員會：郭明輝、廖力舟、
謝其德、黃文儀、傅康寧、許啟維、謝永能、柏六升
本報發行所：黃文儀

發行所：→ 台北市復興南路一段390號11樓
電話：→ (886)2-2701-0800
傳真：→ (886)2-2701-0799
網址：→ <http://www.tppaa.org.tw/>
E-mail：→ mail@tppaa.org.tw

印刷所：→ 宏昇彩色印刷有限公司
地址：→ 台北市內湖區山莊路二段110號2樓之1
電話：→ (886)2-5921-8995
傳真：→ (886)2-7701-6611

本會會費：→ 新台幣120元(海外郵寄費用另計)
訂閱請洽本會

論專利師或專利代理人與委託人間的秘密交流特權(下)

蔡坤財、李世章、陳瑞媛¹

壹. 非律師-專利代理人與委託人間秘密交流之特權存在於世界主要法域的現況

一、判例法法域的現況

(一)英國

作為判例法法域的英國，在訴訟中亦存在證據開示程序(*disclosure*)，然而與美國不同的是，證據開示程序是依當事人聲請而非法院主動依職權進行²。實務上被要求公開的證據限於與該案相關並且程度上具有某種價值的證據資料。如與專利有效性有關，則系爭專利所主張之優先權日以前二年內所有的交流，以及優先權日以後二年內所產生的交流，均包括在應被公開的範圍內³。因此法律上所承認、得不公開交流內容的特權有訴訟特權(*litigation privilege*)與法律意見特權(*legal advice privilege*)二種⁴；前者的定義類似於美國所稱的工作成果豁免權，專指為準備訴訟或正進行中的訴訟所製作的有形文件；而後者則較為廣義，意義類似於美國律師委託人特權，但此種特權最近已擴及非律師之智慧財產權專業人士⁵。

英國的非律師-智慧財產權專業人士，包括在英國智慧財產權局的註冊專利師及註冊商標師兩種資格，英國註冊專利師往往也兼具歐洲專利師(*European Patent Attorney*)的資格⁶。早於1968年英國《民事證據法》第十五條(*The Civil Evidence Act 1968, Section 15*)便將法律意見特權(*legal advice privilege*)賦予當時的專利師，可以

1 蔡坤財：中華民國專利師公會理事長，專利師及工業技師，美國富蘭克林皮爾斯法學院 (*Franklin Pierce Law Center*)智慧財產權碩士(M.I.P.)及法律博士(J.D.)。

李世章：中華民國專利師公會秘書長，律師及專利師，台灣大學法學碩士，西南政法大學經濟法學碩士、博士生。

陳瑞媛：美國紐約州律師，2009年大陸國家司法考試通過，輔仁大學法律學系法學士，美國富蘭克林皮爾斯法學院 (*Franklin Pierce Law Center*)智慧財產權碩士(LL.M in IP)。

2 Senior, *Supra* note 29.

3 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 3.

4 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 6.

5 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 7.

6 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 8.

就當時專利法有關的程序而與專利師進行的交流享有與律師相同、在民事訴訟中不被迫公開之權利⁷。該條款今演變為1988年《著作權、外觀設計與專利法》第280條(Copyright, Design and Patents Act 1988, Section 280)，將與英國專利師，含歐洲專利師，就保護發明、外觀設計、技術資訊或商標、服務標章或有關侵權襲用等等與委託人所進行之交流納入保護，此類的交流在英國任何法律程序中均得豁免開示⁸。

至於他國之非律師-智慧財產權專業人士之交流特權，在英國訴訟程序中則不一定被賦予，其原則乃端視英國與他國間是否相互承認與特權有關法律⁹；亦即如在他國訴訟中英國專利師或商標師不被賦予特權，則與該他國非律師-智慧財產權專業代理人之交流內容在英國的訴訟程序中便不被交流豁免特權所保護¹⁰。

(二)澳洲

澳洲判例法保護律師職業特權，即保護委託人與律師間就提供與收受法律意見、或為進行中或準備中的訴訟產生的秘密交流，得豁免於訴訟程序中強迫開示之要求¹¹。律師職業特權之目的係為了鼓勵委託人對他們的委任律師充分並坦白的溝通，因為惟有當律師擁有所有相關事實時，其所出具之法律意見才屬全面完備，因此當委託人明瞭他們與律師間交流的內容將全部受法律保密，便容易促使委託人放心地公開相關事實，進而使律師的法律建議更遵循法的規範¹²。因而，此種特權係屬委託人而非律師所擁有，且委託人有權棄權¹³。為律師職業特權所認同之職業，包括公司法務律師及政府單位雇用的律師¹⁴。澳洲判例法所保護的律師職業特權係依個案而認定，基於判例法，特權可及於委託人自外國律師處所獲得、針對與在澳洲訴訟有關事務的法律意見¹⁵。

至於委託人與非律師之專利師及商標師間是否享有交流特權？澳洲於1901年澳大利亞聯邦立國時，各州便將有關專利及商標的立法權交給了聯邦政府，因此，由於專利師及商標師係根據聯邦所立成文法而產生的專門職業身分，故其委託人的交流特權便受成文法所管轄¹⁶。根據澳洲1990年《專利法》第200條第2款規定，與註冊專利師間就智慧財產權產生的交流受到免於公開之特權保護；惟，所指之註冊專利師僅限於

7 Senlor, *Supra* note 29, at ¶ 10.

8 Senlor, *Supra* note 29, at ¶ 11.

9 The principle of "comity" (mutual recognition of laws).

10 Senlor, *Supra* note 29, at ¶ 20.

11 Thierry Calame, Speech, *The Nature of the Problem – Is This A Matter of Public Interests As Well As Private Interests, And Where Does the Balance Lie Between Those Interests*, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 22, 2010)), citing *Grant v. Downs* (1976) 135 CLR 674 at 685.

12 *Id.*

13 *Id.*

14 *Id.*

15 *Id.*

16 Michael Dowling, Speech, *Outcomes of Litigation and Needs Arising In Relation To Client/IP Professional Privilege In Particular Countries – Australia*, (Geneva, Switzerland, May 22, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 15, 2010).)

在澳洲註冊者，並不及於非澳洲註冊之外國專利師或專利代理人(不過就該條所規定的交流內容情況下，交流特權仍及於英國律師)¹⁷。因此在澳洲的訴訟程序中，委託人與外國專利師或專利代理人間的交流是不受到免於被迫開示之特權保護的。

(三)紐西蘭

自新修正的紐西蘭證據法(New Zealand Evidence Act 2006)於2007年8月1日生效後，紐西蘭即再次以成文法的形式加強了對註冊專利師與其委託人間交流特權的保護(稱為“patent attorney privilege”)¹⁸。其實修正前的證據法已經將交流秘密不公開之特權賦予註冊專利師及其委託人，並且範圍相當寬鬆，涵蓋所有與專利、外觀設計或商標有關的交流資訊且不論是否該資訊與法律問題相關；只是未將與著作權有關的資訊交流納入特權保護之列，也未提及是否得將特權保護延伸至外國專利師或專利代理人¹⁹。

新生效的證據法將可主張特權保護的主體擴大為所有的法律建議提供者(“legal advisers”)，包括律師、註冊專利師以及外國執業人員。所謂的“外國執業人員(overseas practitioners)”指的是該外國代理人執行業務的性質，可與紐西蘭註冊專利師之職業全部或部分等同者而言；不論是由委託人提供資訊予外國代理人以尋求意見之交流，亦或是由外國代理人為提供委託人建議而製作的資訊內容，均是受到特權保護的交流內容；證據法將該法所保護的交流內容定義為“提供或獲取一切與智慧財產權有關的資訊或建議(communications relating to the obtaining or giving of information or advice concerning “intellectual property”)”²⁰，並另對所謂智慧財產權下定義。

相較於世界其他法域，紐西蘭新的證據法對於交流內容不受強迫公示的特權保護可謂相當包容與寬鬆。

(四)加拿大

在加拿大，此種秘密交流特權分為集體特權(class privileges)及個案特權(case-by-case privileges)二種。集體階級特權又分為律師委託人特權(lawyer-client privilege)及訴訟特權(litigation privilege)²¹：前者的內涵與美國律師委託人特權意義大致相同，而後者則專指為正在進行中的訴訟，或正構思醞釀中的訴訟而進行的交流內容，且並不只有委託人與律師之間的交流，還可以擴張到委託人或其律師與第三方的溝通內容²²。例如為了取得律師的法律意見，委託人與第三方溝通交流；或委託人介於律師與第三方之間以協助法律意見之作成等等²³。然而，與律師委託人特權不同之處為，訴訟特權

17 *Id.* Citing Section 200(2) of the Patents Act 1990.

18 Tim Jackson and Mark Paton, Speech, Patent Attorney Privilege in New Zealand, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 23, 2010).)

19 *Id.*

20 *Id.*

21 Garland, *Supra* note 2.

22 *Id.*

23 *Id.* Citing Manes, R.D. and M.P. Silver, *Solicitor-Client Privilege in Canadian Law*, (Toronto: Butterworths Canada, 1993) at 90.

僅存在於訴訟存續期間，而律師委託人特權則不限²⁴。至於加拿大的個案特權則承認除集體特權之外的其他交流特權，但必須就美國證據法學者偉格莫 (Wigmore)所提出的四要件依個案情況來承認²⁵：

- a. 交流必須在保密不被洩漏之情況下進行；
- b. 該保密要件必須對當事人間的完滿關係具有重要意義；
- c. 這種關係必須是一種業界殷切企盼培養的關係；與
- d. 因揭露當事人間的交流而造成對雙方關係的傷害必須大於所得的利益²⁶。

加拿大合格的智慧財產權專業人員有註冊專利代理人(patent agent)及註冊商標代理人(trademark agent)兩種，然而加拿大自19世紀起，各種案例均顯示對於與此兩類的非律師-專利商標代理人之交流並不受免於強迫開示特權之保護，迄今法院仍無軟化的態度²⁷。加拿大法院對於委託人與外國專利商標代理人間交流特權的態度，亦如同其對待本國的非律師-智慧財產權專業人員，此外，加拿大法院並不認為，應依國際間司法禮讓(comity)而將外國對於非律師交流特權之法律制度，於加拿大之訴訟中優先適用，在著名案例Lilly Icos LLC v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals中，聯邦法院即作出結論指出，本案發明人與其英國專利師間的交流不受特權保護，即便這種交流形式係被英國認定屬於特權所保護，都必須在加拿大訴訟中將該資訊內容予以證據開示²⁸。

有趣的是，在2007年的Chancey v. Dharmadi 案中，法院雖間接承認了委託人與法務助理(paralegal)間的交流應被特權保護，不受證據開示之拘束²⁹；只是法院的態度是將保護這類委託人的交流當作個案分析處理，並在判決中以偉格莫 (Wigmore)所提出的四要件將本案特權的類型定位為個案特權(case-by-case privileges)，並堅持此案非屬於集體特權(class privileges)。

二、成文法法域的現況

(一) 歐洲

歐洲國家除英國以外均屬於成文法法域，大多數歐洲國家均賦予委託人與律師間一定程度之秘密交流不公開特權，但有鑑於成文法法域之訴訟程序並無強迫證據開示，乃由當事人自行舉證，故而便無例外的免於開示“特權”存在之必要性，因此大多國家均未給予委託人與智慧財產權代理人如專利師或專利代理人等之交流相應的特權保護。例如德國、荷蘭、希臘、捷克及西班牙等國擁有關於委託人與律師間交流特權之規定，但只有德國及西班牙給予委託人與非律師-專利師相關的特權³⁰；而根據荷蘭的

24 *Id.*

25 *Id.* Garland, *Supra* note 2, citing Wigmore, J.H., *Evidence in Trials at Common Law*, vol. 8 (Boston: Little, Brown, 1961).

26 Garland, *Supra* note 2, citing Slavutych v. Baker (1975), 55 D.L.R. (3d) 224 (Supreme Court of Canada) at 228.

27 Garland, *Supra* note 2, citing Moseley, Victoria Rubber Co. (1886), 3 R.P.C. 351, 55 L.T. 482 (High Court of Justice, Chancery Division); Lumonics Research Ltd. v. Gould et al. (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (Federal Court of Appeal).

28 Garland, *Supra* note 2, citing Lilly Icos LLC v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals (2006), 55 C.P.R. (4th) 457 (Federal Court).

29 Garland, *Supra* note 2, citing Chancey v. Dharmadi (2007), 86 O.R. (3d) 612 (Ontario Superior Court of Justice, Ontario Master).

30 Anette Hegner, *Speech, Scope of Privilege and Issues In Some Civil Law Systems In Relation To the EPO In Particular*,

專利法，荷蘭的專利師的行為準則之一是必須絕對保密，則如此看來與荷蘭專利師交流，委託人有可能在荷蘭法庭亦享有特權，但也不是絕對肯定³¹。此外如斯堪的納維亞(Scandinavia)、瑞士及比利時等國連委託人與律師間秘密交流特權都沒有特別賦予或未做特別規定，更遑論這些國家對於與非律師之專利師或專利代理人間的交流會特別賦予此種判例法下的訴訟程序產物。如前開討論，美國法院如選擇某案應適用外國法以判斷是否委託人享有特權而得以免除證據的開示，係根據該與之交流的外國代理人之本國相關的法律規定；茲，由於不同法系的差異，歐洲國家本身並無對於委託人與專利師或專利代理人溝通過程賦予特別加密保護，致使歐洲國家之委託人與智慧財產權代理人間的交流一旦進入美國的民事訴訟程序，便必須屈服於美國證據開示程序的要求而一一攤在陽光下，對於歐洲當事人在美國進行訴訟程序相當不利。

有鑑於此，為保護歐洲發明人，2007年12月生效的歐洲專利法修正案(EPC 2000)，已經將專業代理人(professional representatives)與委託人間的相關交流，納入在歐洲專利局進程序中被迫公開之特權保護³²。歐洲專利法修正案第134a(1)(d)條款規定³³：

“歐盟專利局評議委員會有權採用並修正管理專業代理人之保密義務，以及管理歐洲專利局程序中就該專業代理人與其委託人或任何第三人間交流之免於公開特權之條文。”

然而歐洲專利法修正案所認可對委託人與歐洲專利師間交流不公開的特權，僅適用於在歐洲專利局進行的程序，此種明文保護的規定是否在美國訴訟程序中可予適用（亦即取得訴訟中之證據開示豁免權），仍是未定之數，因為到目前為止美國法院審酌探究的是一國的內國法律而非區域法律。

(二) 日本

亞洲地區諸如台灣、日本、及韓國等法域均屬科技重鎮，在美國牽涉到這些地區的專利訴訟可謂多得不勝枚舉。近年來中國大陸亦逐漸加入此智慧財產權戰場，若相關法律未承認非律師之專利師或專利代理人與委託人間的交流可享有保密特權，將導致專利權人在判例法法域之訴訟當中，往往毫無選擇地必須公開所有與發明相關之交流資訊。日本早年即深受其苦，在與美國專利權競爭時，往往在美國本土的訴訟中位居劣勢。為增強其國人發明與專利的世界競爭力，並有效保護日本人或企業在美國訴訟中免受證據開示的威脅，日本終於在1996年修正了民事訴訟法，依據如下所示日本

(Geneva, Switzerland, May 22, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 25, 2010).)

31 Wouter Pors, Speech, Privilege for IP Professionals In the Netherlands, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 25, 2010).)

32 Senlor, Supra note 29 at ¶ 13. (Rule 153(1) for Article a(1)(d) of EPC 2000 provides that: "Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.")

33 Article 134a(1)(d) of EPC 2000 provides that: "The Administrative Council is competent to adopt and amend provisions governing the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between him and his client or any other persons."

民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定，明確賦予日本非律師-專利師，即“弁理士”，就執行業務所獲得的資訊得拒絕作證之訴訟上特權，該法於1998年生效，自此成為少數的成文法法域當中，藉由立法確立委託人享有與非律師-專利師交流免於證據開示的國家之一³⁴。2000年美國的 VLT Corp. v. Victor Corp. 案及其後許多案例，即證明這項修法確實使得美國法院重新認可委託人與日本弁理士之交流特權³⁵。

日文 (原文)	<p>第197条</p> <p>I 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第191条第1項の場合 2. 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 3. 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 <p>II 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。</p>
------------	---

中譯文	<p>第197條</p> <p>I 證人有下列情形之一者，得拒絕證言。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有第191條第1項（譯注：公務員拒絕證言權）適用者。 2. 現為或曾為醫師、牙醫師、藥師、醫藥販售商、助產士、律師（含已於日弁連登記之外國律師）、專利師、辯護人、公證人、司宗教、祈禱或祭祀職之人，就因執行職務而得知應負保密義務之事實受訊問之時。 <p>II 前項規定於證人業已免負保密義務時，不適用之。</p>
-----	---

34 Hill, *Supra* notes 27 & 76.

35 VLT Corp. v. Victor Corp., 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000); also see note 85.

第220条

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

1. 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2. 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3. 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
4. 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

- イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
- ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
- ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書（国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。）
- ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

日文
(原文)

第220條

有下列情形者，文書持有人不得拒絕開示文書。

1.~3. (略)

4. 除前三款規定外，無下列規定情形之文書。

(a. b. 略)

c. 載有民事訴訟法第197條第1項第2款所稱事實或第3款所稱事項，且明載不免除保密義務之旨之文書。

(以下略)

中譯文

(三) 韓國

成為韓國的弁理士（即專利師）可經由三種途徑：通過年度專利師考試、韓國執業律師逕向韓國智慧財產局登記為專利師，或韓國智財局（Korean IP Office, KIPO）審查員經由一定年限的審查工作而取得專利師資格³⁶。

由於韓國並無預審及證據開示程序，民事訴訟採當事人進行主義，凡訴訟之一方要求對方開示某些證據資料，必須向法院提出書面請求並由法院裁定是否命對造提供，因此關於律師及委託人間秘密交流特權的概念始終無法得以完全發展，反倒是以法律直接規定律師及專利師有保守委託人機密訊息不公開的義務、及拒絕作證權³⁷。值得注意的是，證人拒絕作證權雖稱為一種“權利”，然而其行使並非與律師委託人秘密交流特權畫上等號，前者實為賦予適格證人之“類權利”的義務，而後者則係歸屬於委託人一方的特有權利。法律規定得享有證人拒絕作證權之主體除律師、專利師外，尚包括公證人、會計師、稅務員、醫療人員、藥劑師等等³⁸。

韓國並未將專利侵權行為除罪化，因此專利權人有可能牽扯進刑事訴訟程序，雖然韓國的專利師法並未提及專利師是否可以在刑事案件中代理委託人，但在刑事訴訟法中仍具體規定了專利師的職業保密義務，得拒絕將其所持有之他人機密資訊交付查扣³⁹。此外，專利師法規定，專利師洩漏與發明或專利申請案有關之機密訊息，專利師將負有最高五年有期徒刑之刑事責任。然而根據條文之用語，所指之機密訊息應僅限於技術性信息，而非法律訊息或侵權評估意見、先前技術信息等⁴⁰。

雖然看起來韓國在立法上很周全地將非律師的專利師之保密責任，規定於專利法與程序法中，然目前為止在實務上尚未有針對上述規定而作出的判決或實際案例，可供吾人一窺該國法院對於哪些文件方屬機密文件的真正態度，另，韓國的拒絕作證權是否在普通法系國家訴訟中被認同，亦有待實際案例來證明。

(四) 中國大陸

中國大陸如同其他成文法法域，訴訟當事人可以窮盡一切辦法來證明案件的真實情況，就刑事案件而言，人民法院對當事人所主張的證據，只要符合犯罪構成要件的

36 Seong-Ki Kim, Speech, The Korean Patent Attorneys Association 1, (Taipei, April 22, 2010).

37 *Id.* at 4-5.

38 Article 315 of Civil Procedure Act (Right to Refuse to Testify)

1) A witness may refuse to testify when s/he is being interrogated in relation to professional confidential information if s/he is: an attorney at law, a patent attorney, a notary public, a certified public accountant, a tax agent, a medical professional, a pharmacist, or others...

Article 344 of Civil Procedure Act (Obligation to Produce Document)

Any person as prescribed below may not refuse to produce documents in his/her possession
iii. any designated documents prepared for the interest of the requesting party, or...

except:

c. documents containing the items as provided in Article 315 (1), and not exempt from the obligation to keep it confidential.

39 Article 112 of Criminal Procedure Act (Professional Confidential Information and Impoundment)

An attorney at law, a patent attorney, a notary public, ..., a medical doctor... may refuse an impoundment of an item in his possession or control, which is related to another person's confidential information...

40 Seong-Ki Kim, *Supra* note 126 at 6.

該當性、違法性及有責性便予以採納。根據2007年10月28日第十屆全國人大常委會第三十次會議修訂的《中華人民共和國律師法》第三十八條：“律師應當保守在執業活動中知悉的國家秘密、商業秘密，不得洩漏當事人的隱私。律師對在執業活動中知悉的委託人和其他人不願洩漏的情況和資訊，應當予以保密。但是，委託人或者其他入準備或者正在實施的危害國家安全、公共安全以及其他嚴重危害他人人身、財產安全的犯罪事實和信息除外。”此外，全國律師協會於2004年通過的《律師執業行為規範(試行)》中第五十六條也規定，律師在執業中不得洩露在執行職務中得悉的委託人的商業秘密及隱私。

雖然律師法要求了律師保密的義務，惟，目前的中國法律並沒有關於證據保密免於公開之特權的規定；此外，亦未規定律師是否得就其在職務中由委託人處所獲知的商業秘密拒絕向法庭作證。依中國大陸《刑法》第305條至307條之規定，證人、鑑定人、辯護人及訴訟代理人如在刑事訴訟中對案件有重要關係的情節故意作虛假證明或鑑定或紀錄，意圖隱匿罪證的；或偽造證據、幫助當事人毀滅證據的；或在民事、刑事訴訟中指使他人作偽證的，均可能觸犯偽證罪與妨害作證罪；此外中國大陸三大訴訟法又均規定司法機關有權向有關單位和個人蒐集、調取證據，有關單位應當如實提供證據⁴¹，因而，在中國大陸的證據規則中對於與律師交流內容在法庭上得拒絕作證、不公開資訊內容之特權尚屬待規範的情況。至於保密特權是否存於委託人與大陸專利代理人間，或委託人與外國專利代理人間，則尚未在大陸專利代理人之間興起討論。

在2001年中國大陸加入世界貿易組織後，市場逐步開放，中國企業逐漸失去政府的保護，直接面臨到外來企業的競爭壓力，特別是經驗豐富的外國跨國企業早已在市場開放前先行取得的一些專利權，進行專利佈局，市場開放後當產品的占有率提升至相當程度自然引發專利戰，企圖收取高額的賠償或授權費，造成中國大陸企業慘重的損失，種種失利的經驗激起了中國大陸產業界對智慧財產權保護的重視。根據美國專利局的統計，自2005年起，中國大陸企業及個人向美國專利局提出的專利申請量逐年快速成長，從2005年每年2330件成長至2008年之5148件⁴²。2008年6月5日中國國務院發布了「國家智慧財產權戰略綱要」，揭示了中國大陸企圖在2020年建設成為智慧財產權創造、運用、保護和管理具有較高水平的國家。為此目標，必須完善智慧財產權制度與加強對智慧財產權的保護；其中一重要政策即為提供中國大陸各省向國內外申請專利之補助。

據中國大陸國家智慧財產權局最新統計，截至2009年7月底，共受理專利申請534.1萬件，其中在其國內申請445.7萬件，國外申請88.4萬件。同期該局授權專利總量為279.2萬件，其中在其國內申請238.8萬件，國外40.4萬件⁴³。中國大陸專利申

41 陳桂明 紀格非，美國證據法中的保密特權原則及其對我國證據立法的啟示，2007 論文天下論文網（見<http://www.lunwentianxia.com/product.free.3333883.1/>）

42 數據資料來源為美國專利局官方網站所公佈的Performance and Accountability Report: Fiscal Year 2009, available at www.uspto.gov.

43 資料來源：中國專利申請增速全球第一 24年申請超500萬件，法制日報，見http://big5.am765.com/xw/xwfl/dl/200909/t20090909_490084.htm (accessed Jan. 29, 2010).

請量的迅速增長，反映出當地發明創新水平在不斷的提高，其中，發明專利申請比重正在持續大幅增長，以前四個100萬件為例，其國內發明專利申請的比重依次為47.8%、50.7%、53.4%和60.8%，而到第五個100萬件，其比重即達到67%，中國大陸國內發明專利申請增幅明顯高於國外，而且國內職務申請比重也首次超過非職務申請⁴⁴。世界智慧財產權組織指出，中國根據《專利合作條約(Patent Cooperative Treaty “PCT”)》申請的國際專利數量在逐年遞增：2008年中國申請了6100多件PCT專利，僅次於美國、日本、德國、韓國和法國，首次排名全球第六位⁴⁵。而且2008年，大陸華為公司更以1737件的國際專利申請排名全球第一⁴⁶。及至2009年，中國再以8000件申請量超越法國，列居PCT申請量全球第五名⁴⁷。隨著中國大陸國家智慧財產權戰略的大力實施，大陸創新的步伐會邁得更快，因而與世界各國間就專利權利所發生的爭訟亦不可避免。

三、國際間醞釀擬訂整合性條約

在二十一世紀的今天，世界智慧財產權的主要架構仍延襲著十九世紀工業國所帶給我們的基本架構，即便許多條約或公約嘗試以最低保護標準整合區域性，或會員國內國的智慧財產權，目前仍無一種所謂“全球專利”或“世界商標”制度產生出來，因而智慧財產權人必須花費相當的成本以取得各國內國法的保護。然而，不同法域對於與國內非律師-智慧財產權專業代理人間之交流，是否享有得免於公開之交流特權卻有不同之判斷標準，同樣無統一判斷方式的情況也存在於委託人與外國智慧財產權代理人間的交流。即便該智慧財產權所有人本國已承認交流享不公開與機密性的特權，惟該特權是否在其他國家進行訴訟時得以被適用，各國都有不同的做法；這樣的地域性不同作法已對於全球化佈局的智慧財產權人構成威脅與困擾，特別是當智慧財產權所有人欲在一地運用當地訴訟手段主張其權利不受侵害時。誠如前所述，美國、英國、加拿大、澳洲等判例法國家均有訴訟中證據強迫開示的要求，假設與委託人某一發明有關的專利訴訟在加拿大進行，因該國不承認非律師-專利師或專利代理人得享有交流特權，法院將強迫公開委託人與加拿大專利代理人間的交流，這種交流內容可能是發明紀錄，亦或是請求代理人評估本件技術可專利性之內容，這些與發明技術有關的交流內容一旦在加拿大被迫公開，則委託人在美國、英國及其他不論是否承認交流特權的國家所進行的相關訴訟，都必須公開此份內容，因為該內容經加拿大訴訟程序公開後已不再具有機密性，故而其他法域即便對秘密交流賦予特權保護，此時亦無法再提供保護而必須命委託人予以公開。這種訴訟中被迫公開交流內容的風險，很明顯嚴重影響了發明人與專利師或專利代理人間充分坦率交流的意願。

有鑒於發明專利對於一公司乃至一國之全球競爭力，具舉足輕重之敏感性，國際間開始重

44 *Id.*

45 *Id.*

46 *Id.*

47 資料來源：中國成為2009年PCT申請第五大來源國，中國國家知識產權局，見http://big5.sipo.gov.cn/www/sipo2008/dtxx/gw/2010/201002/t20100220_496148.html (accessed Mar.18, 2010)

視此一問題的補救措施，並對非律師-專利師或專利代理人因執行職務就專利發明事宜，與委託人所進行的交流是否得享秘密性與不受法院強制公開之特權，展開一連串研究與調查，期能喚起世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization “WIPO”)的重視，俾對此問題推動國際間的整合性條約；其中以國際知識財產權保護協會(Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle “AIPPI”)對世界智慧財產權組織所提出之建議案最受矚目。該建議案中擬建立一世界性規範標準，將智慧財產權專業人士所提供予委託人之所有與智慧財產權有關的意見、文件或紀錄均納入機密保護，免於被強迫公開⁴⁸。此外，該建議案亦擬對與智慧財產權有關的名詞下定義，例如：

“智慧財產權意見(intellectual property advice)”，係指由智慧財產權意見提供者所提供，關於智慧財產權方面的資訊⁴⁹。

“智慧財產權意見提供者(intellectual property adviser)”，係指律師、專利師或專利代理人，或商標師或商標代理人，或在被給予意見之國家的內國法上具合法執業資格能提供專業意見的其他人⁵⁰。

雖然國際知識財產權保護協會所提出的建議案範圍相當廣，且其擬建立一套世界性的標準方案未免過於樂觀。然而，該建議案不失為解決目前代理國際智慧財產權保護問題，提供了一項解決方案，如該建議案朝著給予各國較多彈性的做法來修正其對交流特權的保護(例如與貿易有關的智慧財產權協定“TRIPS”，即提供各簽訂國對於智慧財產權保護的最低標準)，並能一併列入防止犯罪與欺詐條款，則可為將來之整合性條約提供具體可行的建議⁵¹。

貳. 台灣相關規定的現況與建議

一. 台灣相關規定的現況

在我國法制上，並無類如前述在普通法中所建立的律師及委託人間的秘密交流特權及工作成果豁免權等制度。然而，在我國各種實體法或程序法中，仍有為了維護有關委託人與專業受託人或代理人間的機密交流行為與資訊，而定有相關規範。茲分述如下：

(一) 為鼓勵當事人與律師等專業人員間的真誠溝通交流，俾專業人員得以做出對當事人最有利之判斷與建議，刑法第316條就醫師、藥師、藥商、助產士、心理師、宗教師、律師、辯護人、公證人、會計師等專業人士或其業務上佐理人，或曾任此等職務之人，無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密之行為，設有處罰規定，使律師等專業人員承擔嚴格的保密義務。另

48 Cross, John T., Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice 12 (December 20, 2008) (available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1328481>).

49 *Id.*

50 *Id.*

51 *Id.* at 15

同法第317條對於依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之行為，亦定有刑罰。刑事訴訟法第182條並規定上開專業人員，就其因業務所知悉有關他人秘密之事項受訊問者，除經本人允許者外，得拒絕證言。換言之，律師等專業人員因此得享有拒絕證言之免證特權。

惟基於“罪刑法定原則”，專利師或專利代理人是否適用上述刑法規定，尚有疑義。此外，在構成要件上，洩密的行為必須是基於“無故”洩密，如係基於法院的要求而提供祕密，則應非屬刑法第316條及第317條所規範之行為。

(二) 營業祕密法第10條第1項第4款、第五款規定因法律行為取得營業祕密，而以不正當方法（違反保密義務亦屬不正當方法）使用或洩漏者；或依法令有守營業祕密之義務，而使用或無故洩漏者，均為侵害營業祕密之行為。專利法第87條第2項後段亦規定，被告舉證所揭示製造及營業祕密之合法權益，應予充分保障。又當事人提出攻擊或防禦方法涉及營業祕密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。營業祕密法第14條第2項亦定有明文。此外，智慧財產案件之當事人或第三人就其持有之營業祕密，經釋明符合智慧財產案件審理法第11條所定之情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發祕密保持命令。受祕密保持命令之人，就該營業祕密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受祕密保持命令之人開示。

(三) 民事訴訟法第307條第1項第5款規定，證人非洩漏其技術上或職業上之祕密不能為證言者，得拒絕證言。此之證人不似前述刑事訴訟法第182條規定，就證人之資格限於醫師、藥師、藥商、助產士、心理師、宗教師、律師、辯護人、公證人、會計師等專業人士或其業務上佐理人，故專利師或專利代理人亦應具有民事訴訟法第307條第1項第5款規定的免證特權。又同法第344條第2項亦規定，就與本件訴訟有關之事項所作之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務祕密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。此外，依行政訴訟法第146條第1項第2款及第3款規定，證人為醫師、藥師、藥商、助產士、宗教師、律師、會計師或其他從事相類業務之人或其業務上佐理人或曾任此等職務之人，就其因業務所知悉有關他人祕密之事項受訊問；或關於技術上或職業上之祕密受訊問者，均得拒絕證言。又專利師或專利代理人係行政訴訟上持有文書之第三人，亦得依據行政訴訟法第168條準用同法第146條之規定，拒絕提出其所持有之文書。

(四) 律師法第32條第2項規定，律師對於受委託、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其業務上應盡之義務。同法第50條之一對於外國法事務律師無故洩漏因業務知悉或持有之他人祕密者，亦設有刑罰規定。律師倫理規範第33條要求律師對於受任事件內容應嚴守祕密，不得洩漏。如有違反且情節重大者，構成律師法第39條所定之應付懲戒事由。至於專利師法第12條及第38條第2項亦規定專利師或專利代理人不得洩漏委任人委辦或委任案件內容。

如有違反將分別構成同法第25條及第38條所定之應付懲戒或處分之事由。

二. 建議（代結論）

根據本文前述討論，倘與台灣專利有關之專利訴訟戰場發生在美國，當美國法院判斷應以台灣法為訴訟準據法時，美國法院必須考量台灣法律是否提供相當於律師委託人特權的秘密交流特權，用以判斷台灣委託人與台灣專利師或專利代理人間，就台灣的專利相關事宜為交流之內容應否在美國訴訟中被強迫開示。以此類推台灣專利在其他判例法國家面臨專利訴訟時，亦可能面臨相同的問題。基於前述我國部分實體法及程序法上的相關規定，特別是民事訴訟法第307條第1項第5款及第344條第2項；行政訴訟法第146條第1項第2款及第3款、第168條等規定，看似與日本民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定；或韓國民事訴訟法第315條及第344條等規定，具有相同之規範效果。惟是否即足以被美國等承認律師及委託人間的秘密交流特權及工作成果豁免權之外國法院，認定我國專利師或專利代理人與委託人間之秘密交流及工作成果擁有上開特權或豁免權？似仍有待將來實際案例的驗證。由於日本與我國均屬大陸法系國家，法律體系極為相近；又鑑於前述美國法院基於現行日本民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定，明確賦予日本非律師-專利師（即弁理士），就執行業務所獲得的資訊得拒絕作證之訴訟上特權。本文認為應審慎思考委託人與專利師或其他智慧財產權代理人間秘密交流之於保護智慧財產權之重要性，更深入研議如何參酌上開日本民事訴訟法或其他法律領域的相關成文規定及案例，俾更明確、完善地修訂我國民事訴訟法、行政訴訟法或專利師法等相關法律規定，以期為台灣的智慧財產權所有人提供強而有力的支持與保護。

解析設計專利侵害實質相同檢測的一般觀察者

從美國與歐盟設計的相關案例談起(下)

葉雪美¹

陸、歐盟設計制度的「有相當瞭解的使用者」

歐盟設計 (Community Design) 採用兩種不同的設計保護制度，一種是「不需註冊 (the unregistered Community design)」的設計保護；另一種是「註冊設計 (the registered Community design)」的設計保護。註冊設計制度，自2003年4月1日開始運作，只要提出單一的申請即可取得所有歐盟會員國的設計保護。

歐盟設計規則第6條第1項規定：如果一個設計能讓具有相當瞭解的使用者 (the informed user) 產生一種整體意象 (the overall impression)，而該整體意象明顯不同於其他已公開在先設計的整體意象，則該設計被認為具有特異性。第10條第1項規定：歐盟設計所保護的範圍，凡是不會使一個有相當瞭解的使用者 (the informed user) 產生與被保護之設計明顯不同的整體印象 (a different overall impression) 的設計，都受該被保護之設計權效力所及。歐盟設計規則第19條規定設計權的效力，第1項規定，註冊設計的所有權人，擁有排他權，可以禁止他人未經同意使用該設計。在歐盟設計制度中，無論是註冊設計是否具有特異性之判斷主體，或是註冊設計是否被侵害的判斷主體，都是「有相當瞭解的使用者」，究竟什麼是「有相當瞭解的使用者」？應該具備什麼樣的資格要件呢？以下藉由OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market) 無效宣告部門 (Invalidity Division) 的決定與英國最高法院上訴法庭對於The Proctor & Gamble Company and Reckitt Benckiser (UK) Limited案例的判決加以研究分析。

6.1 有相當瞭解的使用者

「有相當瞭解的使用者」是一個法律概念上的使用者，他/她不是專利法的「熟悉該項技

¹ 作者係經濟部智慧財產局專利審查官

藝之人士」(person skilled in the art)，就設計領域而言，他/她不會是該設計領域中的一般設計者(average designer)。那麼「有相當瞭解的使用者」應該具有什麼本質(the nature)呢？需有何種心智與辨識能力？對於設計領域的了解程度與一般消費者的水平相同嗎？需要有設計的專業知識嗎？對於設計的瞭解(不是設計的專業知識)的程度會依產品的性質而有所不同嗎？本節例舉OHIM設計的無效宣告決定案例與設計侵害案例，將其中關於「有相當瞭解的使用者」的資格要求加以分析說明。

6.1.1 Eredu v Armet 的無效宣告案例²

這是一個吧台高腳椅(a bar stool)的設計，2004年4月27日向OHIM申請註冊設計，申請序號是No. 000003595-0001(如圖11所示)。高腳椅是由一個基座、中央圓形支撐桿柱與一個椅座所構成，如此才能執行高腳椅的基本功能。在本案中，「有相當瞭解的使用者」必須熟悉高腳椅的基本特徵，應知道高腳椅的基本形式是具有腳踏與椅背，在評估設計的整體視覺印象時，必須要考慮設計者的設計自由度，以及考慮各種的設計特徵。因此，必須對於「非必要特徵的近似(similarities of non necessary feature)」與「必要特徵的不近似(dissimilarities of necessary ones)」施予更多的注意力。尤其是，「有相當瞭解的使用者」對於高腳椅的先前技藝應有所瞭解，所謂的「先前技藝」就是在相關的商業領域中透過一般正常的商業交易程序可得知的。

圖11 000003595-0001之高腳椅設計

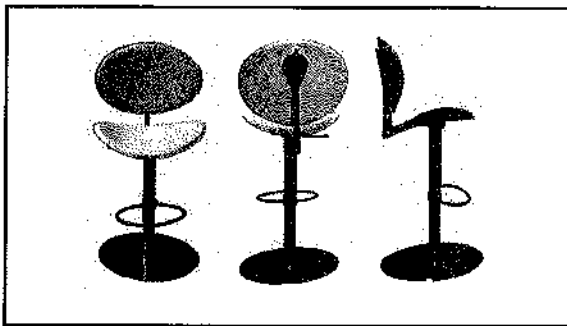
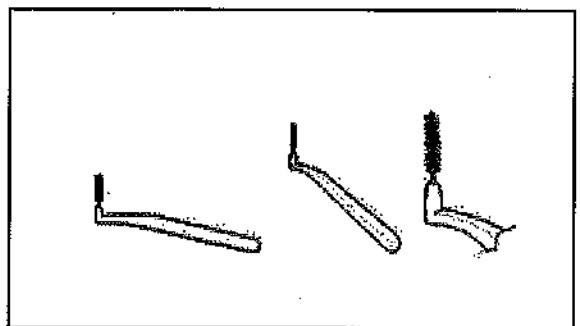


圖12 000085311-0001的齒間刷設計



6.1.2 Sunstar Suisse SA v Dentaïd SL 的無效宣告案例³

這是齒間刷(an interdental brush)的設計，2005年6月20日向OHIM申請註冊設計，申請序號是No.000085311-0001(如圖12所示)。在本案中，「有相當瞭解的使用者」應要熟悉齒間刷的基本特徵，尤其是，對於齒間刷的先前技藝應有所瞭解，所謂的「先前技藝」就是在相關的商業領域中透過一般正常的商業交易程序可得知的，因此，他應知道要達成齒間刷

2 參照Eredu v Armet (OHIM ref: ICD000000024; 27 April 2004, a bar stool)。

3 參照Sunstar Suisse SA v Dentaïd SL (OHIM Ref: ICD 000000420; 20 June 2005, an Interdental brush)。

的功能而具有的獨特形式，就是由握把及一個有線的頭部所構成，而刷體的外觀形狀有幾種不同變化的基本形式，而本案的設計是採用L形的設計。

6.1.3 Built NV Inc v I-Feng Kao 的無效宣告案例⁴

這是個裝瓶子的手提袋設計 (bottle carrier)，2006年5月3日向OHIM 提出註冊設計之申請，申請序號是No.000387584-0002 (如圖13所示)。在本案中，所謂的「有相當瞭解的使用者」應當熟悉瓶子手提袋或其他相關手提袋的設計，尤其是，他對於這一類手提袋的基本功能應有所了解，至少要知道這種手提袋是要有瓶子的隔間設計與可供手提握的提把。在評估這註冊設計的獨特性時，必須要考量這類手提袋設計發展的自由度。這類產品設計的自由度被產品的功能要求限制了，因為這種手提袋要能置放瓶子，一般瓶子的形狀是圓柱形；至於握把的部分，設計者則有較寬廣的設計自由度。

圖13 000387584-0002手提袋設計

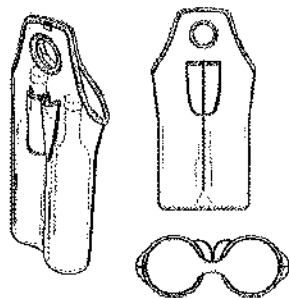
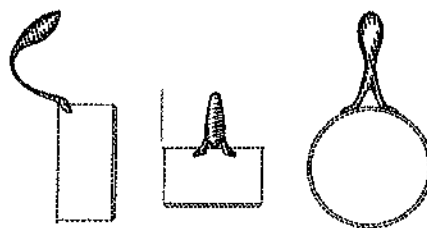


圖14 000123013-0001醬汁鍋把手設計



6.1.4 Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors 的無效宣告案例⁵

這是醬汁鍋握把 (saucepan handles) 的設計，2004年1月19日向OHIM 提出註冊設計之申請，申請序號是No. 000123013-0001 (如圖14所示)。本案中，註冊申請的是醬汁鍋把手設計，而不是醬汁鍋的設計，就把手而言，可預期的使用者 (intended user) 並不是一般的消費大眾，而是醬汁鍋的製造廠商或經銷商，他們為了銷售的目的或是要配合所生產的醬汁鍋鍋體而購買握把，這類的購買者對於醬汁鍋的設計趨勢有所認知，對於一些主要的技術特徵也很熟悉。易言之，至少，他們應瞭解最近兩年醬汁鍋的設計趨勢，以及熟知市場上賣得最好、最暢銷的醬汁鍋設計。

6.1.5 Woodhouse v Architectural Lighting 案例⁶

Fysh 法官認為：首先，這個法律概念上的假想人物很明顯的是註冊設計所實施或應用的物品的使用者，「有相當瞭解的使用者」應該是個一般的使用者 (regular user)，他可能

4 參照Built NV Inc v I-Feng Kao (OHIM ref: ICD 0000002103; 3 May 2006, a bottle carrier)。

5 參照Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors (OHIM ref. ICD 000002202; 13 Sep. 2006, saucepan handles)。

6 參照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1。

是個消費者或是購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，這意味著，他必須有實務上的認知。很重要的一點，根據我的看法，註冊設計就是為「有相當瞭解的使用者」而設計的，因此，很明顯的他不是產品的製造者，也不是街上的路人甲（the man in the street）。而所謂的「相當瞭解（informed）」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於一般消費者（average consumer），這意味著他要有一些「產品的市場」與「產品近年的趨勢」的概念。我不認為，他必須具有條理分明的心智或見解（an archival mind or eye），或是比一般人更強的記憶力；可是，他對於產品的趨勢與效用、一些基本的技術因素應有一些體認（awareness）。不過，別忘了，我們在此探究的是關於產品外觀的設計，而不是發明或新型專利，因此，我們必須聚焦於視覺上的訴求，而不是產品內部的製造技術或操作技術。

6.1.6 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel 案例⁷

歐洲審判法院（European Court of Justice, ECJ）認為：在智慧財產保護的政策上，商標保護主要是要阻止消費者會混淆或被欺騙，因此，在商標的比對與判斷中，不完整的圖像記憶可能扮演著關鍵性的角色。然而，設計保護的重點是將設計作為一個設計予以保護，重點是該設計所創造出來的整體印象，使用者在觀看產品時，幾乎要記住產品的整體印象，由於使用者喜歡或欣賞該設計的獨特性，而決定購買之；而不是相信一個商標，象徵商品來源，而決定購買之。兩種法律的動機不同，觀察的重點不同，判斷與檢測的基礎也不同。

為了要達成商標整體性的評價與判斷的目的，理論上，相關產品的普通消費者必須是見多識廣（well-informed）、有合理的觀察能力和慎重的（circumspect）態度，不過，由於系爭產品或服務類別的不同，一般消費者的注意程度也會有所不同。對於商標誤認或混淆的整體性判斷而言，系爭產品或服務類別的一般消費者心智上對於商標的認知或理解，是商標判斷上的重要關鍵性的因素。通常，一般消費者是將商標視為一個整體予以觀察，而不是就其中各個細部進行分析比對，又在事實上，一般消費者很少有機會能直接比對不同的商標，而是將他留存在腦海中的不完整圖像加以比對⁸。相對的，由於「設計的整體印象」是指經過仔細的觀察後而留在腦海裡的印象，對設計而言，相當瞭解的使用者在細心觀察之後，留在腦海裡的印象才是重要的，在判斷設計的整體印象時，不完整圖像的記憶並不是個重要關鍵性的因素。因此，「相當瞭解的使用者」是個概念性的人物，與商標法的「一般消費者」並不相同。

6.2 The Proctor & Gamble Company 的案例

2007年10月10日，英國最高法院上訴法庭（The Supreme Court of Judicature Court

7 參照Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel, Case C-342/97 [1999] ECR I-3819: (25), (6) For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect (see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragraph 31). However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.

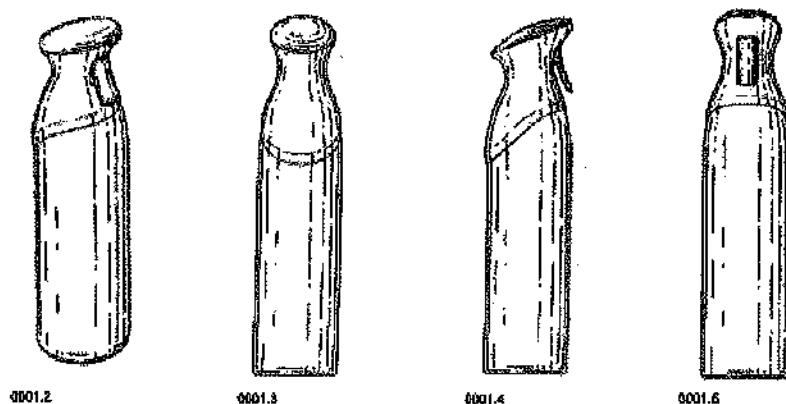
8 同上。

of Appeal, 簡稱上訴法庭) 在The Proctor & Gamble Company and Reckitt Benckiser (UK) Limited的設計侵權案例中，對於「有相當瞭解的使用者」做了詳細的分析與論述。

Procter & Gamble's (以下簡稱P&G) 是跨國性的公司，有一個命名為「Febreze」的噴霧劑產品，以該產品的按壓式噴霧劑容器設計(如圖15所示)向OHIM提出註冊設計申請，註冊號No.000097969-0001號⁹，另一家公司Reckitt Benckiser's (以下簡稱Reckitt) 推出一種命名為「Air Wick」的噴霧劑產品，P&G認為「Air Wick」的按壓式噴霧產品侵害了該公司的噴霧劑容器設計。

高等司法院大法官法庭專利法庭(The High Court of Justice Chancery Division Patent Court) Lewison J.法官認為，P&G 的設計權有效，Air Wick 的噴霧劑產品侵害了P&G 的設計。被告Reckitt 不服，提起上訴。另一方面，P&G提出禁制令(injunction)的申請，然而，維也納的高等臨時法庭認為，系爭設計是噴霧劑的容器而不是噴霧劑產品，Air Wick 的噴霧劑產品並沒有侵害P&G 的設計，因而駁回下級法院所核准禁制令。

圖15 P&G申請序號No.000097969-0001的噴霧劑容器設計



上訴法庭說明：根據上訴法庭在先前案例的見解，「有相當瞭解的使用者」對於一般的資訊、認知及瞭解程度，應該比「一般消費者」更為廣泛、更深層，換言之，他願意接受新的設計，也樂意熟悉相關類似的設計。還有，相當瞭解的使用者對於設計的警覺性(alert)優於商標法中的「一般消費者」，所以，在侵權的檢測中，相同的設計，在註冊商標中可能構成侵權，而註冊設計上可能不會構成侵權。

9 In May 2002 Procter & Gamble's North American Febreze brand product development team were given the task of developing a new package for Febreze. The design was to incorporate three dimensional design elements in order to make the packaging very distinctive. Ms Naomi Nelson was in charge of the aesthetic appearance of the package; and Mr Christopher Bates was involved in its technical capability. Both gave evidence, which I accept. Jones Garrard, a UK design consultancy, were commissioned to come up with designs; and they were given wide freedom to develop their designs. They came up with ten designs, which were reviewed in the following month. It was decided to develop a design with what Ms Nelson described as a "trigger concept", which had generated interest. It is not easy to discern a trigger in any of the early prototypes. Jones Garrard then produced ten white foam models developing the selected design. These ten were whittled down to four. One of these four, designated "T", was the one that was ultimately selected for further development. This design went through several iterations and ended up as the registered design.

而且，上訴法庭認同Fysh法官在Woodhouse v Architectural Lighting案例¹⁰的見解，「有相當瞭解的使用者」不是產品的製造者，也不是街上的路人甲，而是個一般的使用者；他可能是個消費者或是購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，必須有實務上的認知。而所謂的「相當瞭解」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於一般消費者，且要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。

最終，上訴法庭認為：本案有爭議的是噴霧劑容器設計，不是噴霧劑產品，公平地說，對於一個有相當瞭解的使用者而言，兩個噴霧劑容器之間近似而產生相同整體印象的部分是屬於該類產品設計所有的通常印象。相反地，兩個產品之間有差異的部分，反而會讓他們產生不同的整體印象。因此，撤銷Air Wick的噴霧劑產品侵害P&G設計的決定，但同意P&G設計權的有效性。

6.3 小結

對設計而言，「有相當瞭解的使用者」就是該註冊設計物品類別的購買者或使用者，使用者對於設計的瞭解（不是設計的專業知識）的程度是取決於系爭設計的本質，「相當瞭解的（informed）」與「設計體認（design awareness）」的概念並不相同，「相當瞭解」是指對於相關設計的熟悉或了解的程度高於一般消費者的程度，只是對註冊設計領域的了解要比一般水平多一些，並不需要具有設計的專業知識。又由歐盟設計規則立法理由14可得知，在評估設計是否具有獨特性，有相當瞭解的使用者不需要瞭解所有的先前技藝，只需對既有的設計領域有所了解，所謂的「既有的設計領域」是指產品的過去幾年及最近的設計趨勢，而不是產品整個的發展歷史，「設計領域」是指相關的整個設計領域，而不是該設計領域中的每一個或任何一個設計。

綜合以上分析，歐盟設計中的「有相當瞭解的使用者」不是設計師、也不是設計專家或產品製造商，無需具有設計相關的專業知識，也不用熟知該領域所有的設計或是產品的發展歷史，以醬汁鍋為例，有相當瞭解的使用者至少要瞭解最近兩年醬汁鍋的設計趨勢，以及市場上賣得最好、最暢銷的醬汁鍋設計。由此可得知，「有相當瞭解的使用者」不是「路人甲」，也不是商標法的「一般消費者」，除了要有合理的觀察能力（能仔細的觀察）與一般的辨識能力，對於註冊設計所實施或應用的產品要有相當的熟悉程度（必須高於一般消費者），而且要了解該設計所應用之產品「近年的設計趨勢」與「市場情況」。

柒、我國新式樣設計制度的「普通消費者」

我國專利法第123條第1項規定，新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法

10 參照Woodhouse v Architectural Lighting [2008] RPC 1。

另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。同法第110條第1項規定，凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。同法第127條第2項之規定，瞭解新式樣內容之人必須是該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，故在認定申請專利之新式樣及先前技藝之實質內容時，應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者為主體。

然而，專利法第110條第1項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿新式樣專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣，故判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（以下簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。普通消費者並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但因物品所屬領域的差異性，而具有不同程度的知識或認知能力。例如：日常用品的消費者是一般消費大眾；而醫療器材的消費者則是醫院的購買者或專業醫師。又93年10月5日完成之「專利侵害鑑定要點」（草案）下篇、貳、新式樣專利侵害之鑑定原則，第三章第二節之比對新式樣範圍與待鑑定物品之主體，亦為該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的普通消費者，普通消費者也會因物品所屬領域的差異性，而具有不同程度的知識或認知能力。

由於設計所應用或實施之產品性質不同，因而造成購買者與消費者之間的差異，一般的消費大眾與專業人員或專業購買者在基本條件上有很大的差異，他們的聰明智慧、專業知識與認知、辨識能力等會有相當程度的差異，這些差異會影響他們對設計之間誤認、混淆的判斷。也就是說，一般智慧、沒有專業而有通常辨識能力的消費者者會誤認、混淆的設計範圍較大，相對地，愈聰明、有專業性且辨識能力強的消費者會誤認、混淆的設計範圍較小。

捌、市場上購買者的類型分析

無論是美國設計專利制度的一般觀察者、歐盟設計制度的有相當瞭解的使用者或是我國新式樣專利制度的普通消費者，通常是指產品的購買者、消費者或是使用者，在設計專利的侵害鑑定中，他們依選購產品時之觀察與注意程度，判斷有專利保護之設計與有侵權嫌疑的被告產品是否構成實質相同或近似。由於實施設計的產品性質的不同而會有不同類型的購買者，例如：數位相機、桌椅、手機、文具、小家電等產品的銷售對象大都是末端使用者或購買者，可是，許多零組件、配件、包裝及容器等產品的直接銷售對象，並不是末端使用者或購買者，而是大量採購的中間製造商、合約買主與產業購買者。

近年來，企業競爭日趨激烈，許多企業為了要節約成本、提升競爭力，開始採購模組化的

零組件，以便加快產品開發的時間、縮短產品上市時間，例如：電子通訊產業、電腦產業、半導體產業等，各個廠商再利用模組化的零組件，自行開發具有特色的產品外觀設計。因為全球產業結構的變動，使得產業分工的趨勢日趨明朗，零組件供應商與通路業者不僅影響著產品零組件的供應結構，更帶動大量供應與購買方式的變革，也由於產業、或商業性質或是合約購買方式的需求而衍生出所謂的「專業購買者」。這些訓練有素、經驗豐富、有專業認知的專業購買者，他們對於所要採買的產品的認知高於一般的末端購買者，在採買產品時，所施的注意力也高於末端購買者，由於良好的訓練與豐富的經驗，他們對於設計的辨識能力也比末端購買者強，因此，他們會混淆與誤認的實質相同範圍相對的縮小。

8.1 依採購方式分類

在 *Arminak & Associates v. Saint-Gobain Calmar* 的案例¹¹中，聯邦巡迴上訴法院同意合約買主、商業或產業的購買者可作為實質相同檢測中的一般觀察者；在 *Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.* 案例¹²中，法院採用的一般觀察者是女內衣製造廠商的商業購買者，原則上，法院認可市場上的真正購買者都可作為實質相同檢測中的一般觀察者。然而，專業的購買者或是需要專業知識的購買者與一般消費性的購買者之間所具備的專業知識與認知、注意程度、辨識能力等基本要件有很大的差異，而造成他們對於實施於產品上的設計可能誤認、混淆的範圍也不相同。

在我國新式樣專利的審查基準與侵害鑑定要點中，同意專業人員與專業購買者也可作為新式樣間是否誤認、混淆的判斷主體；中國審理專利侵權案件的相關規定中，也認為外觀設計制度的一般消費者雖是指 品的最終消費者，但與 品的銷售或者服務有密切聯繫的經營者也可以視 一般消費者。因此，我們先以購買方式作為分類之基礎，將產品市場上的購買者分為兩種類型：

- (1) 合約、商業或產業的大量採購的專業購買者；
- (2) 普通消費或是小量購買的一般購買者。

8.2 依產品性質與用途分類

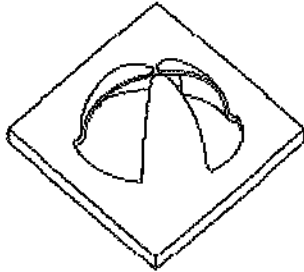
這幾年，消費性電子產品走向短小輕薄的設計趨勢，消費性電子產品的零組件也越來越短小輕薄，已有走向微型電子零組件的趨勢，例如：手機與數位相機的零組件、發光二極體、端子、連接器、光連接器、開關等零組件（如圖16、17所示）。專業購買者購買這類微型電子零組件產品時，可能需要藉助輔助工具方能觀察產品，例如：放大鏡或其他輔助工具，購買這一類零組件所需的注意程度與辨識能力應高於其他類型的購買者，因此，將專業購買者類型做進

11 同註15。

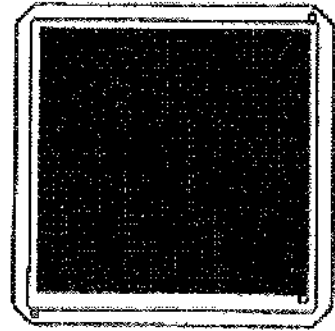
12 參照 *Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.*, 294 F.Supp.2d 322, 347 (E.D.N.Y.2003)。

一步的區分，可分為（1）微型電子零件的專業購買者與（2）一般性產品、零組件、配件的專業購買者。

圖16 D111703新式樣專利（電連接器凸緣）



立體圖(代表圖)



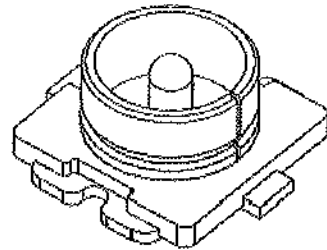
使用狀態參考圖之俯視圖

圖17 D126090新式樣專利
連接器用之連接件



立體圖1
(代表圖)

D124187新式樣專利
電連接器



立體圖(代表圖)

在Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc.的案例¹³中，美國法院所採用的一般觀察者包含：醫療設備的批發商、醫護人員、或是可對病人提供氧氣桶處方的醫師等有相當專業知識程度的人員。這些具有專業知識的購買者與一般消費性的購買人員之間所具備的專業知識與認知、注意程度、辨識能力等基本要件有很大的差異，這些差異會造成他們對於實施於產品上的設計可能誤認、混淆的範圍也大不相同。另外，由中國的專利審查指南中可得知，判斷外觀設計是否相同或者相近似時，判斷主體應當基於被比設計品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價，而不同類別、不同性質的被比設計品應當具有不同的消費者群體。台灣的新式樣相同或近似的判斷主體的普通消費者，並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，不過，會因物品所屬領域的差異，而會有不同程度的知識或認知能力的購買族群。

因此，除了產品的購買方式會影響「市場上的購買者」的類型，產品的性質、功能、用

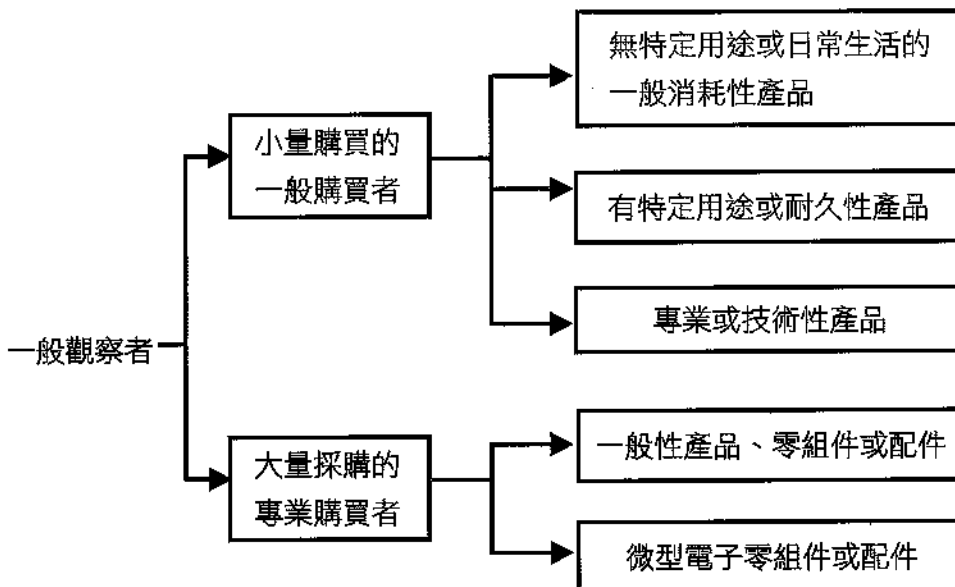
13 同註22。

途、經濟價值的不同也會造成產品在市場上的購買者族群的差異性，因此，依據台灣新式樣專利中普通消費者的定義、中國外觀設計制度的一般消費者類型以及歐盟設計中「有相當了解的使用者」的分析，再參酌美國法院在設計專利侵權訴訟中所詮釋的市場上購買者類型。先將小量購買的一般購買者類型依產品的購買是否需要專業知識及技術性認知¹⁴，區分為需要專業或技術性產品的購買者，例如：醫療設備及器具、生產設備與機具、與工程製圖儀器等產品，以及無需專業知識或技術認知的一般性產品的購買者類型。再將，一般性產品的購買者類型依產品的財產性質，分為日常消耗性產品與一般耐久性產品的購買者類型；或依產品的用途¹⁵，可分為特定用途與非特定用途的產品的購買者類型。

8.3 市場上購買者的類型分析

依據前章節所述的分類原則，先以購買的形式將一般觀察者區分為一般購買者與專業購買者兩大類型，在專業購買者的類型中再將微型電子零件的購買者獨立出來；另將一般購買者類型依專業知識或技術認知、產品的性質與用途等因素做進一步的區分，如此，可將一般觀察者的購買者類型分為五個類型（如圖18所示），然後，再進一步，利用圖表比對的方式將各種購買者的聰明智慧、專業知識與認知、觀察方式、注意程度、辨識能力等相關特質（如圖19所示），逐一予以對應比對、分析。

圖18 一般觀察者的產品購買族群之類型分析



- (1) 無特定用途或日常生活的一般消耗性產品的一般購買者（以下稱為第1類購買者）：是指玩具、文具、小家電、清潔用品、家具、食品、餐具、服飾等日常用品

14 參照Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc., No. IP02-0762-C-M/S, 2004 WL 866618, at *26 (S.D.Ind. Mar.2, 2004)。

15 參照In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002; Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co. 162 F.3d 1113, 1116-17 (Fed. Cir. 1998)。

- 與一般的消耗性產品的購買者；
- (2) 有特定用途或耐久性產品的一般購買者（以下稱為第2類購買者）：例如：輪椅、助行器、卡車輪胎、孵蛋器、魚叉槍、堆高機、停車計費表、卡車、高爾夫球車、農業機具等產品的購買者；
- (3) 專業或技術性的產品的一般購買者（以下稱為第3類購買者）：例如：醫療儀器、工廠生產用機械、工作母機、消防車、電視攝影機、自動販賣機、升降機、實驗室用設備、天象儀等產品的購買者。
- (4) 一般性零組件或配件的專業購買者（以下稱為第4類購買者）：例如：噴頭、容器、扶手、桌腳、包裝盒、電連接器、手機鍵盤等零組件、配件產品的商業或產業購買者；
- (5) 微型電子零組件的專業購買者（以下稱為第5類購買者）：是應用於手機或相機等消費性電子產品的微型電子零組件，例如：連接器端子、光連接器、開關、發光二極體等產品的商業或產業購買者。

圖19 五種類型產品購買者本質與資格條件的分析比對表

	產品的熟悉度	專業知識與認知	聰明智慧	觀察方式	注意程度	辨識能力
第1類購買者	一般	無需	普通	肉眼	低	低
第2類購買者	一般	無需	普通	肉眼	較高	普通
第3類購買者	一定程度	一定程度	略高	肉眼	高	較強
第4類購買者	相當程度	相當程度	略高	肉眼	高	較強
第5類購買者	相當程度	相當程度	略高	輔助工具	最高	最強

玖、五種購買者混淆與誤認範圍之解析

由於五種類型的購買者所具備的本質與資格條件不同，因而導致他們可能誤認、混淆的實質相同範圍也有明顯的差異，本章節將進一步，對於各種類型購買者與其所適用的產品性質，以及他們在做購買決定前的觀察比對的情況加以分析說明，以權利範圍（保護範圍）寬窄的相

對概念，對於五種購買者與其所適用產品設計類型可能誤認、混淆的實質相同範圍予以說明，另外，再以圖形及文字輔助說明（如圖20所示）：

（1）第1類購買者，是指無特定用途及一般日常消耗性產品的購買者。

這些具有普通功能及一般用途的日常用品，任何人都有可能去購買和使用，也就是說任何購買者都無需對這類產品預先認知，可以直接選擇、購買和使用。這一類的購買者只需具有一般的聰明智慧、合理的辨識能力、對該項產品要有一般的熟悉度，無需具有專業認知及技術知識，在購買時，只需施予一般的注意程度即可，因此，這類產品之間近似的外觀設計會讓他們混淆、誤認的範圍較大（如圖20所示之範圍A）。不過在現實環境中，有些消費者並未曾購買或使用這些產品，如果他們是對該項產品有興趣的人士、或可能是潛在的購買者，也可將其列入市場上一般購買者的範圍，可作為實質相同檢測中的一般觀察者。

（2）第2類購買者，是指有特定用途及一般耐久性產品的購買者。

這一類產品設計是為了滿足某些特定需求的消費族群或是特定目的之購買者，這類型購買者對於該特定用途產品應有某種程度的瞭解，在購買時，所施予的注意程度應高於第1類購買者，由於觀察較仔細，因而對於產品之辨識能力也相對提高。因此，在這類產品的設計專利侵害訴訟，要先確定是否屬於產品的購買者類型，再以他們的觀點判斷被告產品與原告的設計專利是否實質相同（如圖20所示之範圍B）。如果以他們的觀點來看，被告產品與有設計專利保護的設計會有混淆、誤認之虞，則兩者應屬實質相同；反之，如果他們認為被告產品與設計專利不會有混淆、誤認之虞，應判斷不構成設計專利侵害。在這類產品設計專利侵害訴訟中，如果法院未將這種特定購買者與一般無特定的購買者予以區分，而將一般消費大眾作為實質相同檢測中的一般觀察者，這種檢測一方面會違背Gorham案例以該項產品市場上的購買者定義一般觀察者的原則，另一方面，使該設計專利的保護範圍過於寬廣，而影響到社會大眾的合法權益。

（3）第3類購買者，是指專業用途及技術性的產品的購買者。

由於這類產品的購買者和使用者確實需要具備相當程度的專業知識及認知能力，這一類產品的購買者就有相當的限制條件。雖然，美國聯邦最高法院認為專家不是產品的購買者，「一般人」才是產品主要的購買者（principal purchasers）¹⁶，主要是因為專家及專業人士對於設計間之細微差異都可察覺，他們會混淆、誤認的設計範圍太狹窄，會破壞美國國會想給予的設計保護，所以，才會排除專家及專業人士。不過，在現實環境中，有些產品因為產品性質與特殊用途的因素，不是具有相當程度的專業知識或技術認知的人士，不會是該項產品的購買者或使用者，因此在市場上，自然而然會將該產品購買者從一

16 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 530 (1872)。

般消費大眾中區分出來。這一類型購買者的專業知識與觀察力、辨識能力都比較強，對於兩個設計之間的微小差異都能分辨出來，因此，會造成混淆、誤認的範圍比第2類購買者較小。以醫院採購急診室的設備器材為例，其中包含：三合一多功能心電圖監測器、電擊器、十二導程心電圖儀、超音波、體外心節律貼片、輸液幫浦、電燒器、可移動之精密呼吸器、血氧測試器、蒸氣吸入器、恆溫水浴、活動血壓計、血糖機、自動體外電器（AED）、自動心肺復甦機（Thumper）等醫療器械，醫院絕對不可能派一名普通行政人員去購買這些醫療器械，會選派對該醫療器械有一定程度認知及專業知識的人士來進行採購事宜，換言之，只有專業知識的技術人員、牙醫師或是參酌前述專業人士意見的專業購買者，才會是專業醫療器械的購買者，這類型的購買者通常具有相當程度的專業知識及認知能力與較強的辨識能力，以他們的觀點來行實質相同檢測，他們的觀察、比對會比第1、2類的購買者更為仔細、嚴謹，因此，會造成混淆、誤認的範圍較小（如圖20所示之範圍C）。

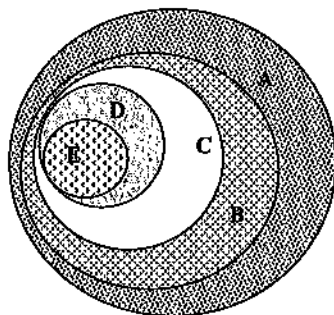
（4）第4類購買者，是指一般性零組件及配件的商業與產業採購的專業購買者。

如果設計是應用於產品的零組件、產品外裝或容器，例如：家具扶手、手機鍵盤、連接器、散熱器等零組件產品，或是女內衣掛架、容器、包裝盒、產品包裝等產品，而這些零組件及配件的直接銷售對象，大部分不是末端使用者或購買者，而是合約購買或大量購買的商業購買者、或中間製造商，因此，在這類產品的設計專利侵害訴訟，中間製造商的專業購買者或是產業購買者應可作為實質相同檢測的一般觀察者，而這些訓練有素的專業購買者以他們訓練有素的專業、較強的辨識能力的觀點來比對被告設計與設計專利，對於兩個設計是否會構成實質相同的認定標準，他們會比一般購買者的觀點來得更嚴謹，他們對於兩個設計之間微小的差異都能分辨出來，因此，會有混淆、誤認的範圍更狹小。由於第4類購買者與第3類購買者的專業知識、辨識能力與購買時所施予的注意程度較相近，他們所認定的實質相同範圍也相差不遠，故在實質相同範圍的圖形註解中一併論之。

（5）第5類購買者，是指微型電子零組件及配件的專業購買者。

微型電子零組件及配件等產品的直接銷售對象，不是末端使用者或購買者，而是合約買主或商業購買者、或是中間製造商的產業購買者，因此，該類產品的設計專利發生侵害訴訟時，前述的專業購買者得作為實質相同檢測中的一般觀察者，這些訓練有素的專業購買者應具有相當程度的專業知識及辨識能力。有時，在決定是否購買這類產品之前，可能需要藉助輔助儀器方能觀察產品，例如：放大鏡等，因而他們的注意程度與辨識能力更高於其他類型的購買者。所以，在這類微型產品的設計專利侵害訴訟時，專業購買者以他們的專業、較強的注意程度與辨識能力來比對被告產品與設計專利，他們會比一般購買者的觀點來得更嚴謹，導致他們對於兩個設計之間微小的差異都能分辨出來，會構成混淆、誤認之範圍更小，幾乎只限於幾可亂真的仿效設計，換言之，他們所認定的實質相同範圍是五種購買者中最狹窄的（如圖20所示之範圍D）。

圖20 五種購買者類型會誤認、混淆的（近似）範圍



A：第1類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這一類購買者是指一般日常用品、消耗性產品的真正購買者、潛在的購買者及有興趣之人，通常，這一類購買者會混淆、誤認之（近似）範圍較廣。

B：第2類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這些特定用途之產品或是耐久性產品的購買者，或多或少有一些使用上的認知，購買時也會施以較高的注意程度，因此，會造成混淆、誤認之（近似）範圍比A略小。

C：第3及4類購買者會混淆、誤認設計的範圍：第3類的專業及技術性的產品的購買者與第4類的合約買主（contract buyer）、產業購買者（industrial purchaser）所需具備專業知識與認知程度比較相近，由於他們都有相當的專業知識與使用上的認知，購買時會施以更高的注意程度，因此，會造成混淆、誤認之（近似）範圍更小。

D：第5類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這些專業的產業購買者（industrial purchaser）購買微型電子零組件，可能需藉助輔助工具觀察所購買的產品，因此，他們會施以更高的注意程度、更仔細的觀察產品，所以，他們會混淆、誤認之（近似）範圍就更小。

E：一般係指文義範圍（literal scope），幾乎只及於相同的仿效設計。

拾、結論

在設計專利的侵害訴訟中，無論是美國設計專利制度的一般觀察者、歐盟設計制度的有相當瞭解的使用者、中國外觀設計專利制度的一般消費者¹⁷或是我國新式樣專利制度的普通消費者，通常是指產品的購買者、消費者或是使用者；而設計專利侵害實質相同的檢測，是指一般觀察者依選購產品時之觀察與注意程度，判斷有專利保護之設計與有侵權嫌疑的被告產品是否有混淆、誤認之虞，是否會構成實質相同。

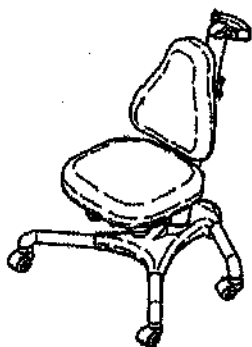
17 參照2010年修訂的專利審查指南第四部分第五章無效宣告程序中外觀設計專利的審查，4.判斷主體，不同種類的產品具有不同的消費者群體。

一般情況下，在設計專利的侵權訴訟中，專利權人（原告）總是希望所擁有的設計專利權可及於較大的實質相同（近似）範圍，儘量選擇第1類型的購買者作為一般觀察者來進行實質相同檢測，因為這一類型的購買者會誤認、混淆的實質相同或近似範圍較大；反之，侵權嫌疑人（被告）都希望設計專利的實質相同（近似）範圍較小，被告通常會選擇第2或3類型甚至第4類型的購買者作為一般觀察者，因為他們會混淆、誤認的範圍比第1類型的購買者狹小，而藉以達到迴避設計的目的。由此可知，一般觀察者的資格認定是專利權人與侵權嫌疑人（被告）都可善加利用的兩面刃，不過，無論當事人選擇何種類型的購買者都必須是合理且有事實可支持的。

在Gorham案例中，地區法院與上訴法院都做出沒有構成設計專利侵害的判決，然而，在美國聯邦最高法院給予一般觀察者明確的定義之後，使得該案的結果得以翻盤，最後認定White的設計與Gorham設計專利實質上是相同的，已構成設計專利侵害。由此可得知，設計專利侵害認定的Gorham實質相同檢測中一般觀察者的資格認定會影響設計實質相同的範圍，進而會影響到構成設計專利侵害的認定。

近年來，我國許多廠商在美國涉入設計專利的侵害訴訟（車燈、保險桿、葉子板等汽車維修零件、電子與消費性電子產品），本文分析一般觀察者的購買者類型，進一步解析各種購買者會混淆、誤認的權利範圍，一方面是要提供這些廠商與專利律師作為參考，在進行設計專利侵害鑑定中的實質相同檢測時，要先判斷涉訟設計可實施的產品與市場之屬性，選擇一般觀察者的適當購買者類型，例如：運動鞋（第1類購買者類型）與鞋底（第4種購買者類型）、椅子（第1類購買者類型）與椅腳（第4種購買者類型）、汽車維修零件的車燈（第1類購買者類型）與保險桿（第2或3類購買者類型）、手機（第1類購買者類型）與手機鍵盤或是內部的連接器（第5類購買者類型），這些產品與其零組件產品之屬性差異甚大，市場上的購買者類型也不一樣，另一方面是要提醒他們，由於產品與零組件、配件的購買者類型不同，購買者會誤認、混淆的範圍也不同，設計專利保護的範圍也有所差異。因此，建議我國廠商在設計專利侵害訴訟中，應以對自己的有利立場，慎選合理且有利的購買者類型，再以所選定的購買者作為一般觀察者進行實質相同的檢測，判斷自己有侵權嫌疑的產品與涉訟設計是否有混淆、誤認之虞，是否構成實質相同，如此一來，才能使法院做出適法、合理且有利於己的判決。

圖 21 D127344新式樣專利（椅子）



D127350新式樣專利（椅腳）

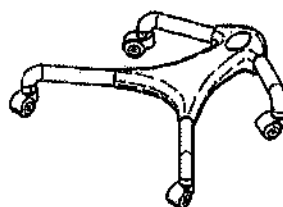
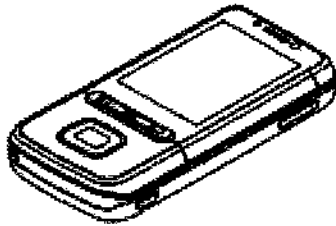


圖22 D127160新式樣專利 (手機)



立體圖(代表圖)

D127161新式樣專利 (手機鍵盤)



立體圖(代表圖)

參考文獻

1. 經濟部中央標準局, "新式樣申請專利範圍", (專利侵害鑑定基準), 1986。
2. Mario Franzosi, "EUROPEAN DESIGN PROTECTION", KLUWER LAW INTERNATIONAL, 1996。
3. 葉雪美, "美國設計專利中具影響力的判例介紹", (工業財產權與標準), 第22-30頁, 1997。
4. 葉雪美, "美國設計專利侵害認定相關問題研究—兼論我國新式樣專利侵害認定問題", 世新大學法學院碩士論文, 2004。
5. 葉雪美, "美國設計專利侵權訴訟實務--設計專利權利範圍之解讀", (2005年全國科技法律研討會論文集), 交通大學科技法律研究所, 2005。
6. 經濟部智慧財產局, "新式樣專利侵害之鑑定原則", (專利侵害鑑定要點), 第47-62頁, 2004。
7. 經濟部智慧財產局, "新式樣專利實體審查", (專利審查基準彙編), 2005。
8. 中華人民共和國國家知識產權局, "第四部分第五章--外觀設計相同和近似的判斷", (2010專利審查指南), 第397-410頁, 2010修訂。
9. 美國專利商標局, "Chapter 15 Design Patent", (Manual of Patent Examining Procedure), 2006.08.05。
10. 葉雪美, "設計專利申請實務—台灣及美專利申請策略", 元照出版社, 2008。

方法限定產物請求項之解釋

黃文儀¹

壹、前言

申請專利範圍中之請求標的為產物時，通常係以該產物的結構或特性來界定。但在某些情況下，也見到以其製造方法來界定產物之請求項。此種請求項在專利審查階段，係以產物為對象來判斷是否具有新穎性與進步性，倘若產物相同，縱然製法不同亦無新穎性。核准專利以後，於專利侵害訴訟階段，方法限定產物請求項如何解釋，關係到當事人雙方訴訟的勝敗。此一場合方法限定產物請求項中之方法敘述應解釋為限制條件或非限制條件，哪一說法為是？本文就國內外相關實務與法院判決來探討此一問題。

貳、專利審查階段的方法限定產物請求項之解釋

所謂方法限定產物請求項(product-by-process claim)，如下面兩個請求項代表例所示。

[例1]一種產物X，係由下列步驟所製作：(1)調配以A、B及C為成分的水溶液；(2)將該水溶液乾燥；(3)將步驟(2)的組成物與成分D混合。

[例2]一種能夠以Y方法得到(obtainable by)的產物X。

各國在申請專利時，大都容許於申請專利範圍中記載方法限定產物請求項。例如我國專利審查基準「3.5.2以製造方法界定物之申請專利範圍」中，述及「對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」。又提到「以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。」²由此可知在我國於「以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範

1 作者係智慧財產局專利三組副組長

2 2004年專利審查基準第二篇第一章「說明書及圖式」，P2-1-45。

圍時」的情況下，容許記載方法界定產物請求項，而且有關專利要件之審查，係以該產物本身為判斷對象，亦即記載於請求項中的製造方法，並非限制條件(limitations)。

日本特許法第36條第5項第1段規定「第2項之申請專利範圍，應區分各請求項，各請求項中應記載為了特定申請人欲獲得專利的發明之必要事項。」依據此一規定，申請人可以採用各種表現形式來記載請求項中之發明。例如在「物的發明」之場合，做為特定發明之事項，除了能夠採用物的組合或物的構造之表現形式外，也能夠採用作用、功能、性質、特性、方法、用途等的其他各種表現形式³。在此並沒有像我國審查基準一樣加上「以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時」之前提條件，可見日本關於方法限定產物請求項之撰寫，係採任由申請人自行決定的寬容方式。

在有關專利要件新穎性之判斷上，日本審查基準提到，在請求項中以製造方法來特定產物之場合，若能夠以和請求項所記載不同的製造方法來製造同一產物時，要否定該請求項的發明之新穎性⁴。亦即在專利要件之判斷上，方法限定產物請求項中之製造方法非屬限制條件。

美國專利審查作業手冊(MPEP)「2113方法限定產物請求項」，述及「即使方法限定產物請求項為該方法所限制或定義，專利性之決定係基於產物本身。一產物的專利性不仰賴其生產方法。如果在方法限定產物請求項中之產物和先前技術之產物相同或顯而易知，則該請求項為不可專利，即使該先前產物係由不同方法所製造。」⁵又提到「於參照先前技術評價方法限定產物請求項之專利性時，應考慮方法步驟所暗示的構造，特別是在產物僅能以製造該產物的方法步驟來定義時，或該製造方法步驟預期會賦予最終產物可辨別的構造特點時。」⁶可見美國在專利審查階段，方法限定產物請求項不為其中敘述的操作步驟所限制，僅為由該步驟所隱含的構造所限制。

歐洲專利審查指南提到「以製造方法來界定產物之請求項，僅當該產物滿足專利要件，即為新的且進步時，始容許。一產物不會僅因藉新的方法來製造之事實而變成新穎(見T 150/82, OJ 7/1984, 309)。一個以方法來界定產物的請求項，被解釋為該產物本身，且該請求項最好採“Product X obtainable by process Y”之形式，而非“Product X obtained by process Y”之形式。在方法限定產物請求項中，不論使用“obtainable”，“obtained”或“directly obtained”或等同用語，它仍然係針對產物本身，且對該產物給予絕對的保護(見T 20/94，未於OJ公布)。」⁷從而可知，歐洲專利局在審查階段對於方法限定產物請求項，要求「僅當該產物滿足專利要件」之前提條件。

3 日本專利審查基準第1部第1章「明細書の記載要件」2.2.2。

4 日本審查基準第II部第2章「新規性・進歩性」，1.5.2(3)。

5 2008年MPEP 2113引述In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)。

6 2008年MPEP 2113引述In re Garnero, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979)。

7 2007.12版歐洲專利審查指南PART C, CHAPTER4.12。

由前述我國、日本、美國與歐洲在專利審查基準之相關規定，可以瞭解，在審查階段，關於撰寫方法限定產物請求項之可容許性，以我國與歐洲較為嚴格，都設有撰寫之前提，日本與美國則較為寬鬆。至於在專利要件之判斷上，方法限定產物請求項中之方法敘述，均同樣非屬限制條件，係以該產物本身來審查專利性。

參、侵害訴訟階段的方法限定產物請求項之解釋

一、美國

首先以美國法院之判決來說明在侵害訴訟階段，方法限定產物請求項如何解釋。

自1982年以後美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)專屬管轄專利事件的上訴審，意在統一見解，故其判決較有參考價值。1991年的Scripps Clinic案⁸，CAFC認定方法限定產物請求項的正確解讀是，不限定於請求項中所敘述方法製作的產物。即以其他方法製成的同一產物也侵害專利。

於1992年的Atlantic Thermoplastics案⁹，CAFC法庭注意到Scripps案判決的一個註腳提及「沒有參照最高法院涉及方法限制條件的產物請求項之先前案例」之不調和。並謂「未能考慮最高法院先前案例的判決不能支配，如果法院認為先前合議庭，倘若考慮過有支配性的先例將會達成不同的結論。」從而否定Scripps案的先例之地位。本案判示：「在方法限定產物中的方法用語，於認定侵害時為限制條件」。

上述兩個CAFC關於方法限定產物請求項的解釋不一致之判決，直到18年後的Abbott Labs案¹⁰，始獲得解決。本案涉及1985年12月17日頒發的美國第4,935,507號專利('507專利)，原專利權人為日本Fujisawa製藥公司，Abbott為結晶狀抗生素cefдинir (商品名為Omnicef®)的專屬被授權人。美國FDA於1997年核准Omnicef，並將'507專利列入橘皮書(Orange Book)¹¹涵蓋該產品。

Abbott Labs在地方法院有兩件訴訟事件。一個事件是學名藥廠Lupin Ltd.以及Lupin pharmaceuticals inc.(以下簡稱Lupin)向維吉尼亞東區地方法院提起確認其生產的學名藥未侵害專利之訴。先前FDA曾核准Lupin的簡易醫藥申請(abbreviated new drug applications, ANDA)，將Omnicef的學名藥上市。Lupin所生產的學名藥幾乎完全為結晶狀cefдинir的B型結晶(cefдинir的單水合物)型式，而Abbott的Omnicef的產品則包含A型結晶(無水cefдинir)型式的結晶狀cefдинir。而且Lupin係以和'507專利所請求的不同方法來製造。

8 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1583 (Fed. Cir. 1991).

9 Atlantic Thermoplastics v. Faytex Corporation, 970 F.2d 834, 846 (Fed. Cir. 1992).

10 Abbott Labs v. Sandoz, 586 F.3d 1282, (Fed. Cir. 2009).

11 經核准的具有醫療等價性之醫藥產物，由FDA的醫藥評價與研究中心公布在橘皮書上。

'507專利的申請專利範圍共有5項，其中第1項係以粉末X光繞射角度峰值(peak)來界定唯一型式的結晶狀cefdinir之結構與特性，第2-5項被維吉尼亞的東區地方法院歸為方法限定產物請求項。因為該等請求項先敘述一結晶狀cefdinir，然後敘述該產物可藉一系列步驟獲得(obtainable)。其中第2項與第5項為獨立項，列出如下：

2. Crystalline cefdinir¹² (syn isomer) which is obtainable by acidifying a solution containing cefdinir (syn isomer) at room temperature or under warming.

5. Crystalline cefdinir (syn isomer) which is obtainable by dissolving cefdinir (syn isomer) in an alcohol, continuing to stir the solution slowly under warming, then cooling the solution to R.T. and allowing the solution to stand.

'507專利主張日本專利申請案S62-206199之優先權，於日本基礎案中，請求兩種cefdinir型式的結晶，即A型結晶與B型結晶。在美國申請案之專利說明書捨棄了B型結晶之揭露，且使用較寬廣的請求項(broader claims)，因為日本之基礎案係以物化特性(physiochemically)而非結構界定A型結晶與B型結晶，故其形式實際上包括結晶狀cefdinir的亞屬(subgenuses)。

關於申請專利範圍之解釋，為澄清申請專利範圍用語之意思，參酌說明書時，法院指出須小心不要將說明書中的限制帶入申請專利範圍。

當說明書敘述一個實施例讓發明可據以實施，法院並不會將較寬廣的請求項語言限制於該單一的應用，除非專利權人被證明「使用明示的排除或限定的詞語或表現」，而有限制請求項範圍的一個清楚的意圖。從而當申請專利範圍本身，說明書或申請歷史清楚地顯示，所涵蓋之發明不超過由其結構與方法所侷限者時，法院會做較狹窄的解釋，而限制於說明書所揭露的實施例。

維吉尼亞東區地方法院解釋在請求項1-5中的結晶狀(crystalline)為「A型結晶」，因為說明書的文字描述顯示使用「化合物(I)的A型結晶」之片語。而且專利提供下列之定義：「化合物(I)的任何晶體，其顯示實質上相同繞射圖型[如請求項1中表格之第1行所示]者，經確認為化合物(I)的A型結晶」。此顯示Abbott因捨棄了B型結晶，而讓自己落入不利的局面。

在區別發明時，說明書有幾次述及「本發明的化合物(I)的A型結晶」，而且未曾建議，所敘述的方法能夠用來生產非A型結晶之化合物，即使其他型式的cefdinir結晶體，即B型結晶曾出現在日本之基礎案，在技術上已知。因此Abbott知道如何精確地描述B型結晶化合物，

12 此處之Cefdinir專利說明書之申請專利範圍係以化學名稱7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid表示。

儘管知曉B型結晶，但Abbott卻在'507專利選擇僅請求A型結晶之cefdinir。最後地方法院核准Lupin未侵權的即決裁判。

另一個事件為Abbott在伊利諾州北區地方法院對包括Sandoz與Teva在內的幾名被告聲請暫時禁制令的保護。本事件中幾名被告也都提出ANDA的申請，尋求Omnicef的學名藥上市。同法院基於維吉尼亞東區地方法院的申請專利範圍之解釋，拒絕Abbott暫時禁制令之聲請。

Abbott對兩地方法院之判決不服，合併上訴CAFC，辯稱地方法院錯在於判斷是否侵害時，將請求項2-5中的方法步驟解釋為限制條件，並主張被控侵權之產物不需要以該方法步驟製造也屬侵權。

CAFC鑒於方法限定產物請求項的權利範圍之解釋，過去判決相互矛盾對立，自動將「以和記載於方法限定產物請求項中的方法不同的方法製造的被告產物是否侵害專利權」之爭點，以全院聯席的大法庭(en banc)來審理。

CAFC綜合檢視(review) 過去最高法院之判決，以及做為公開發明的補償，而賦予獨占權之立法意旨，判示權利範圍為請求項所記載的方法所限定，以其他方法製造的被告產物不侵害專利權。

最高法院曾在1877年的Smith案¹³中判示，「所敘述的方法有如製品組裝時的材料那樣，成為該發明的一部分。」

再者於1880年的Goodyear案¹⁴中判示，「為了得以說是專利侵害，應具備製作牙科用板的原料，以及為了製作該板的方法兩者。」

又CAFC的前身美國海關暨專利上訴法院(The United States Court of Customs and Patent Appeal, CCPA)，於1974年的In re Hughes案¹⁵中，曾作出「『產物請求項』的權利範圍比『方法限定產物請求項』來得廣」之解釋。

CAFC認為審判法院適當地將「結晶狀」限制於「A型結晶」。接著說明在侵害判斷中方法限定產物請求項的適當解釋。請求項2-5敘述一結晶狀cefdinir產物，然後敘述能夠用來得到(obtainable)此一產物的一系列步驟。

CAFC認為最高法院首尾一貫地指出，方法限定產物中界定產物的方法用語(process

13 Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486, 493 (1877)。

14 Goodyear Dental Vulcanite Co., v. Davis, 102 U.S. 222, 224 (1880)。

15 In re Hughes, 496 F.2d 1216, 1219 (CCPA 1974)。

terms)為可執行的限制條件(enforceable limitations)。如果方法限定產物請求項可以包含所有以其他方法製得之產物，則我們將會有一個產物或物的組合之專利，而沒有提供任何確認它的資訊。任何一個產物或物的組合之專利，必須將它確認(特定)，以便能夠從製造方法之描述以外辨識它，否則不能將非以該方法製造的東西指為侵害專利。

因此基於最高法院的先例，以及長年來在USPTO中對於方法限定產物請求項之處理，以及其他有拘束力的判決如Altantic Thermoplastics案所述者，CAFC重申：「在方法限定產物請求項中的方法用語，於判斷侵害時為限制條件」，並推翻Scripps Clinic判決。

CAFC繼續思考：在現代如果發明人發明一產物，其構造要麼未完全知悉，或過於複雜而難以分析，法院澄清此一發明人有絕對的自由使用方法來界定這個產物，並可依據通常專利要件來頒發專利。此一發明人並不會被拒絕保護。因為該發明人選擇藉其方法來請求該產物。然而，那個定義也支配專利權的可執行境界。本法院不能夠簡單地將發明人唯一提供的定義視為冗詞而予以忽略。

法院關於在侵害訴訟中，方法限定產物請求項的適當處理之判決，其邏輯單純。假定有一個假想的化合物以方法用語來界定。發明人拒絕說明此一化合物之任何結構或特性。此一化合物的發明人獲得一方法限定產物請求項：「一種化合物X，係藉方法Y獲得。」(Compound X, obtained by process Y.)沒有參照界定的方法用語執行此一請求項，將意指一被控侵害者，他以方法Z來生產化合物X，仍然有侵權責任。但法院如何確認被控侵害者的化合物真的與專利化合物相同？因為畢竟專利權人僅以單一方法來通知社會大眾，以及請求該新的產物。

再者，除了比較所請求的與被控侵權的方法以外，有什麼樣的分析工具能夠確認那被控侵害者的化合物實際上侵權？如果侵權的基礎不在於方法的類似性，那只能為結構或特性的類似性，而後者發明人並沒有揭露。為何法院要否定其他人自由實施方法Z的權利，其可以較好的方式生產較好的產物。

綜上，當所請求的產物未知，且該產物僅能藉參照製造它的方法來界定时，如創造一個原則，謂方法限定產物的方法限制條件，在某些例外的場合不應執行，為不必要與邏輯上不健全。該一原則將擴張專利的保護超過發明人「特別地指出與清楚地請求」其發明(35USC§112)之範圍。

最後CAFC支持維吉尼亞東區方法院以及伊利諾州北區地方法院，以不同方法製造的被控產物不侵害'507專利的請求項2-5之判斷。

由於Abbott Labs案關於方法限定產物請求項的侵權分析之意見，係由CAFC全院聯席的大

法庭所作出，故較有拘束力，但伴隨Newman法官(他曾經撰寫被推翻的Scripps Clinic之意見)強力的不同意見，Mayer與Lourie法官參加其意見。Lourie也提供短的不同意見。Newman法官的不同意見反映其對無法以方法以外的任何方式來描述所製造的東西，被多數意見判決定性為「一個對新產物、特別是今天複雜的化學與生物技術產物，其構造可能難以精確分析」，恐影響技術進步之關心。Newman法官深切掛慮會有一個普遍性原則(universal rule)用於判斷方法限定產物請求項是否被侵害，且認識到雖然方法限定產物請求項可能並不理想，但有時候其為在複雜科學領域唯一的請求新發明之方式。一個會阻礙方法限定產物請求項強度的原則，恐對以專利為基礎的創新帶來未知的後果。

美國近期法院判決，例如KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007)，針對非顯而易知性的標準，eBay v. MercExchange 547 U.S. 388 (2006)，針對禁制令之救濟，Abbott案跟在此一系列判決作出，結果是侵蝕發明人的專利權。本判決特別是對生物技術產物有潛在的問題，因生技產物有難以分析與量化之困難。沒有專利制度的強力誘因，在生物技術或其他複雜的技術領域可能會減少投資，這最後將妨礙創新，而對社會大眾有負面衝擊。雖然適當地確定專利發明的邊界，以及讓社會大眾知悉什麼構成侵權很重要，但此一要件必須和發明人獲得有意義的專利範圍之利益相權衡。如Newman法官的不同意見進一步之申論，多數意見似乎並不看重這些考量，就達成結論。Abbott Labs案的最終結果是，方法限定產物請求項不再是偽裝的方法請求項，讓複雜材料的創新發明人在尋求撰寫適當專利範圍時只有更少的籌碼。

二、日本

在日本，方法限定產物請求項於專利審查階段(查定系)係採同一性說，即請求項的發明之實質不為請求項記載的製法要件所限定，也包含和請求項記載的方法所得到的物對比為同一之物¹⁶。此除了日本特許廳之專利審查基準有明確規定外，2002年東京高等法院之判決¹⁷，在判斷以製造方法記載的請求項之新穎性、進步性之際，判示「於判斷此種發明之專利要件的新穎性或進步性時，關於該製法要件，對界定成為發明對象之物之構成的要件，要從具有怎樣的意味之觀點來檢討，必須這樣判斷，此外沒有檢討該製造方法本身的新穎性或進步性之必要」，即採同一性說。日本於2005年4月1日成立智慧財產高等法院，智財高院對於方法限定產物請求項於查定系之解釋，也是採同一性說¹⁸。

日本在專利侵害訴訟階段(侵害系)，關於方法限定產物請求項之解釋，大致上有對立的二種見解。

第1，原則上和由請求項記載的製造方法所製造之物相比，在具有同一性之範圍內為技術

16 佐藤安紘，「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」，東京大學法科大学院ローレビュー，Vol.3 2008.9。

17 東京高判平成14年6月11日判時1805 124頁。

18 知財高判平成19年9月20日判決(平成18年(行ケ)第10494号)。

範圍所及，但在有特殊情事之場合，例外地技術範圍僅及於該製造方法所限定的物¹⁹。對應裁判例之同一性說。

此一見解之理論根據，在於應盡可能讓查定系與侵害系の請求項的解釋一致，既然在查定系關於方法限定產物請求項之解釋係採同一性說，若於侵害系也採同一性說，原則論上為當然之理。此一見解係站在和第三人的預測可能性相比，一般應重視專利權人利益之立場。

第2，原則上技術範圍僅及於以該製造方法所限定之物，但在有特殊情事之場合，例外地技術範圍可及於具有同一性的物之範圍。

此一見解，認為請求項本身記載了製造方法，原則上當然應受該記載的拘束。再者，方法限定產物請求項由於僅對第三人提示不明確的權利範圍，故盡可能做限定解釋，較符合專利權人與第三人的衡平，且於查定系與侵害系中請求項應為一致解釋，於特許法上並無根據²⁰。

學說和裁判例同樣，於侵害系採同一性說為多數說²¹，但也有採限定說之判決²²。

以上兩說在差異點上相互對立，但實際結論可能並沒有大的不同，因為兩說同樣在有「特殊情事」之場合，可例外認定之空間。當一說為例外認定時，會和未例外認定的另一說有相同的結論。兩說另外之差異，為關於「特殊情事」的內容，以及該「特殊情事」的舉證責任在專利權人或第三人之點。

於第1說，「應限定於該製造方法解釋的特殊情事」之證明責任由第三人負擔。於第2說，「不應限定於該製造方法解釋的特殊情事」之證明責任由專利權人負擔。兩說結論上之差異，僅在法院對「特殊情事」之有無認定上，陷於真偽不明的極端場合始發生。

其他見解，有認為不論任何場合方法限定產物請求項之技術範圍，僅及於以該製造方法限定的物²³，也有站在上述兩說之立場，但一切例外均不認許之見解²⁴。

由於日本在審查階段對於方法限定產物請求項記載之容許性高，日本之裁判實務，多數

19 吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術範囲(1)」知的財産法政策學研究12卷241頁(2006)；設案隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融商事判例1236 48頁、54頁(2006)；滝井朋子「Product-by-processクレーム特許の技術的範囲」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』(信山社出版、1997)483頁。

20 高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所「クレーム解釈論」(判例タイムズ社、2005)153頁；仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性及び技術的範囲(上)」知財ぶりずむ33号43頁以下(2005)，又34号74頁以下(2005)。

21 鳩末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」三村量一ほか編『知的財産法の理論と実務1特許法(1)』(新日本法規出版、2007)140頁。

22 東京高判昭和57年(行ケ)第272号。

23 北原潤一「法律實務のための知的財産法講義(19)特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈—いわゆる「同一性説」への問題提起」L&T 31号156頁(2006)；羽柴榮「特許法のはなし」319頁(發明協會、2007(初出)1982)。

24 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号21頁(2002)。

說於侵害系中係採同一性說解釋方法限定產物請求項之方式，似乎未考慮到第三人蒙受的不利益。

三、德國

德國不論於查定系或侵害系，關於方法限定產物請求項之解釋，於實務上均採同一性說²⁵。

德國關於方法限定產物請求項之撰寫，最高法院在Trioxan案²⁶正面予以肯認。本案原審的聯邦專利法院係否定方法限定產物請求項之撰寫，專利法院謂「認許方法限定產物請求項，會違反僅能以製造方法來確認的化學物質，只能以製造方法發明來保護的原則。再者，鑒於專利法第6條第2項承認此種請求項的必要性不存在。因此為了確認高分子化學物質，完全沒有認許方法限定請求項的記載方式之理由及可能性。」對此，聯邦最高法院判示，本案由於以下兩情事，而認許記載方法限定產物請求項。第1情事，於本案第二次陳報書5及6中規定形式的「藉…製法所得到的共聚合物」之請求項成問題，從請求項的保護範圍「僅包含藉該文詞所示的製法(出發物質及製法)所得到的物質」的這一點，申請人明快地以宣誓書表示，並沒有及於藉不同製法所得到的產物的權利之意圖。第2情事，在本案申請當時所請求的共聚合物之完整結構式，無法正確地敘述。

將上述兩件情事抽象化成為，(1)於侵害訴訟之場合，專利權人的權利範圍所及之範圍對第三人而言為明確的(第1情事)。(2)除了以製造方法特定以外不存在特定該發明之手段(第2情事)。本判決顯示方法限定產物請求項之記載一般不容許，僅在具備上述2個條件時可容許以製造方法限定產物之請求項。從而可以瞭解德國法院係採例外的場合始認許方法限定產物請求項之立場。

德國著眼於方法限定產物請求項的特殊性，即(1)為了避免專利權人因物的構造不能特定，被核駁的不利益之性質，以及(2)和通常的請求項相比，對第三人而言權利範圍不明確的性質，其處理與解釋旨在謀求專利權人與第三人的平衡。亦即在德國關於方法限定產物請求項僅在極嚴格的場合始容許，這是考量到第三人蒙受的不利益之處理方式。因此隨之而來的是，一旦賦予專利權，於侵害系考慮專利權人之利益，係採同一性說來解釋請求項。

肆、檢討

依據以上諸國對於方法限定產物請求項在審查階段與侵害訴訟階段的解釋方式，在此探討幾個問題。

25 滝井朋子「Product-by-processクレーム特許の技術的範圍」牧野利秋判事退官紀念『知的財産法と現代社会』(信山社出版、1997) 490頁。

26 Trioxan事件(GRUR 1972, 80)。International Review of Industrial Property and Copyright Law 226-241 (1972)。

1、審查階段與侵害訴訟階段採相同解釋是否合理？

日本法院判例或多數說，不管在查定系或侵害系對於方法限定產物請求項之解釋，同樣採同一性說，理由之一是於查定系中若採同一性說解釋請求項，請求項的範圍變廣，否定新穎性與進步性之概率提高，故此可說是考慮到第三人的不利益之處理方式。

不論查定系或侵害系，關於同類型請求項的解釋應該一致，法律感情與理智上似屬當然之事。美國關於其專利法第112條第6段的手段功能用語(means claim)之解釋，1994年CAFC大法庭在In re Donaldson案²⁷中，判示在審查階段關於手段功能用語也要遵循第112條第6段規定之方式解釋，而非擴及所有相同功能之先前技術。這是關於手段功能用語這一類型請求項在查定系與侵害系以相同方式解釋之事例。方法限定產物類型之請求項若遵循此一原則，既然在查定系各國均採同一性說，那在侵害系似也應該採同一性說。但美國在Abbott Labs案以後的現況是，在查定系對方法限定產物請求項採同一性說，而在侵害系採限定說，其合理性何在？

在日本，對於方法限定產物請求項之記載係寬容地認許，此為對專利權人方面有利的處理方式，沒有對第三人的不利益之任何考慮。再者專利專責機關的特許廳並沒有進行實驗的器具，想要適切判斷「物」的同一性乃不可能。從而本來應該拒絕(核駁)的，但現在日本的專利審查實務，特許廳關於拒絕理由之存在負有舉證責任，當特許廳對是否存在拒絕理由陷於真偽不明時，不得不為特許查定(核准審定)。結果是讓實際上專利性不明確的請求項流出市面。這並不是因為請求項做寬廣解釋，容易找到拒絕理由之實務所致。毋寧是由於對真正具有專利性之發明賦予專利，過於曖昧之實務所致。亦即於查定系中，現行專利審查實務，對複雜技術領域之發明是否有專利性往往曖昧，以致對過廣的請求項賦予專利性，此亦為對專利權人方面有利。於侵害系關於方法限定產物請求項之解釋若採同一性說，也是對專利權人有利。結果是日本之判例、多數說，不管是在查定系或侵害系都採同一性說，實際上應認為沒有考慮到第三人的不利益。

反之，在德國因僅在極為例外的場合始容許記載方法限定產物請求項，此為對專利權人課以負擔，已考慮到盡可能減少對第三人的不利益。

由以上說明可知，德國與日本對於方法限定請求項之撰寫容許性，並不相同，德國比日本嚴格，故對方法限定產物請求項之解釋，德國於查定系與侵害系均採同一性說，有其合理性，因為在查定系對專利權人的嚴格把關，成為在侵害系採同一性說之基礎，同時顧慮到了專利權人與第三人利益的平衡。反之，在日本方法限定產物請求項之記載較為寬容，若和德國一樣，在查定系與侵害系均採同一性說，衡平之基礎就不那麼堅強。從而在日本少數法院的判決採限定說，與多數說的採同一性相比，反而並非不合理。

27 In re Donaldson, Co. Inc. 16 F.3d 1189, 29USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)。

限定說係考慮到第三人蒙受不利益，而對專利權人行使的權利範圍予以狹窄化。相同見解，德國係以在申請階段課以申請人負擔取代權利行使階段之負擔。可說意圖謀求專利權人與第三人平衡。亦即，限定說係在關於方法限定產物請求項之記載寬容，且在查定系採同一性說解釋請求項的審查實務之運用下，為了顧慮第三人蒙受不利益，於侵害系對專利權人的權利範圍予以限定之見解。前述美國Abbott Labs案CAFC大法庭之判決亦可歸為限定說之見解，其相關論理，可用來支持在侵害系採限定說之解釋。

綜上所述，關於方法限定產物請求項之解釋，在查定系採同一性說，而在侵害系採限定說，並非不能理解。究應採何說，最終須綜合考量各國的審查實務、專利政策與相關法規來決定。

2、均等論之適用

關於方法限定產物請求項在侵害系採限定說之合理性，已如前述。採限定說，於專利侵害鑑定流程中，請求項的製造方法敘述成為限制條件，故該製造方法的各步驟均為構成要件，首先適用全要件原則，若有適用則有字義之侵害。若無字義侵害，即欠缺某些步驟，對該等步驟接著進行是否均等之判斷。且在方法限定產物請求項中，最終產物本身亦為比對之要件。於美國Abbott Labs案中，被控產物為B型結晶之cefdinir雖然曾經在優先權基礎案的日本S62-206199號申請案的說明書中出現，但在美國'507專利說明書中僅對A型結晶請求，刪除了B型結晶。從而縱然被告的B型結晶與請求項中之A型結晶為均等物，但因禁反言原則或貢獻原則，而無法再藉均等論涵蓋該B型結晶。

可見在進行國際間之專利申請時，送交外國專利專責機關的說明書與申請專利範圍應盡可能包含基礎案中揭露的發明主題事項(subject matter)，不要為了外文說明書準備之方便，過度刪減原先揭露的主題事項，以免未來不利專利權人的均等侵害之主張。

3、新型專利請求項中之方法敘述

美國沒有新型(utility model)專利制度，故不會像我國那樣面對新型專利請求項中包含方法敘述時，如何解釋請求項之問題。

問題之所以產生，乃因我國關於新型專利之適格標的限於「物品的形狀、構造或裝置(組合)」。亦即新型只能對具有一定空間形態的物品請求，例如剪刀、玩具等。化合物、醫藥、微生物、製造方法、處理方法等不能申請新型專利。從而我國會有新型專利請求項中出現材質或方法敘述，於解釋請求項時，該材質或方法敘述是否成為限制條件之問題。

和本文所述的方法限定產物請求項之解釋同樣，須區分審查階段與侵害訴訟階段來思考。我國新型專利採形式審查制度，首先須判斷申請標的是否為「物品的形狀、構造或裝置」。在

請求項中所請求之物品倘若已具備一定的形狀、構造或裝置，縱然請求項中出現材質或方法之敘述，整體而言仍應以屬於適格的物品視之。不應將該材質或方法敘述割裂來判斷，單就該材質或方法敘述謂其為非適格新型標的。因為解釋請求項的最基本原則就是將請求項做為一個整體來判斷。從而若在新形式審查或新型專利技術報告製作階段，新型請求項中的材質或方法敘述已被整體考量過為所請求物品的限制條件，於侵害訴訟階段，當然該材質或方法敘述也要被解釋為限制條件。倘若將該材質或方法敘述刪除，反而會擴大該新型專利之權利範圍，對信賴政府公告的第三人產生不利益。

新型請求項中出現方法敘述有時係為了更明確定義形狀、構造所需，例如物品的一個構件為「兩片塑膠板並列」，不足以顯示該物品之特性，若改為「將兩片塑膠板以超音波工法結合」，加上「以超音波工法結合」之方法敘述，物品的特點始能彰顯出來。在審查階段此一方法敘述必須考慮為限制條件。關於新型請求項中出現材質之條件，如果該材質與形狀、構造結合始能彰顯其特點時，該材質亦須考慮為限制條件。²⁸倘若申請人錯將製造方法或材質申請新型專利，這時請求項整體係在保護製造方法或材質，在形式審查階段便不能通過，自無侵害訴訟如何解釋之問題。

伍、結論

美國CAFC大法庭在Abbott Labs案中對方法限定產物請求項於侵害訴訟，判示應採製造方法為限制條件(限定說)之解釋，而USPTO於專利審查階段係以產物本身來判斷專利要件，其製造方法非屬限制條件(同一性說)。此種割裂的請求項解釋方式，和同法院在In re Donaldson關於means claim之解釋，於審查階段和專利侵害訴訟階段均應採符合35USC§112¶6的解釋方式不同。此種差異乃因不同的請求項撰寫形式，各有其案例法與成文法之背景，雖然主要都是基於對發明人之保護與第三人之公示利益的平衡上之考量。35USC§112¶6關於means claim之解釋，並非涵蓋所有相同功能之物，而是包括於說明書所揭露的結構、材料與動作，及其均等物²⁹，要求在審查階段與侵害訴訟階段，對means claim為相同之解釋，除符合成文法之意旨，以及顧慮到權利範圍應與說明書的揭露程度成正比，重視對社會大眾公示之作用外，也可以避免在申請階段讓發明人承受擴張的先前技術之不利益，從而鼓勵發明。此和方法限定產物請求項之情況不同，在審查階段採同一性說，可以鼓勵創新發明，而在侵害訴訟階段採限定說，始符合保護範圍與說明書之揭露程度成正比之精神。

美國Abbott Labs案係以多數法官意見判決，但少數法官之不同意見，仍有參考價值。此顯示關於方法限定產物請求項之解釋，似應容許少數例外之空間。由於我國關於方法限定產物

28 關於新型請求項包含方法敘述與材質條件之解釋，另參筆者拙文「新型專利請求項之方法敘述」，智慧財產月刊第80期(2005)，「新型專利請求項材質限定之探討」，智慧財產月刊第111期(2008)。

29 我國專利法施行細則第18條第8項相當於35USC§112¶6，係以「均等範圍」稱之。

請求項之撰寫，有「以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時」之前提，但沒有類似德國之專利權人的權利範圍所及之範圍對第三人而言為明確的(第1情事)之要求³⁰，故在訴訟階段比照德國採同一性說，似不完全合宜。似可參考日本的一種見解，即方法限定產物請求項在侵害訴訟階段，原則上採限定說，於例外有「特別情事」時，可以採同一性說。當然此種彈性會造成法院裁判時適用上之困難。但與綜合考量審查實務、專利政策與法律規定後，依個案判斷相比，仍屬掌握了正確的大方向。

30 雖然我國專利法第26條第3項關於申請專利範圍之撰寫有明確性之要求，但實際上對第三人而言權利範圍是否明確，在層次上仍有差異。

企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(上)

陳志清¹

摘要

近年來，企業在面對未實施專利實體所造成的爭議，一直都是個待解決的課題，許多的專家都曾經提出相關的解決辦法及企業因應策略，本文章首先透過分析未實施專利實體的產生與聚集、及介紹其大致分類，將企業面對未實施專利實體時一些有幫助的應對之道加以陳述外，並佐以實務上處理相關問題時的談判或訴訟經驗，提出了一些建議、看法及需注意的事項。另外，本文章還跳脫傳統上對未實施專利實體都是敵對性的印象，進而舉出企業與未實施專利實體間之數種可能的互動關係，此部份雖然較少有人探討，但實務上卻是一個正蓬勃發展以及積極運作方向，相信經由本文章對這種互動關係上的初探，可以帶動企業去思考更多具有創意的、具可行性的方式，來善加利用與未實施專利實體間的微妙互動關係。

壹、前言

關於「未實施專利實體」，或是又有人稱為專利巨怪、專利蟑螂、專利流氓、專利地痞、專利釣魚、專利無賴、專利威脅、專利巨魔（Patent Troll）等不同名稱，就算近幾年來專利業界實務不斷地變化，未實施專利實體在專利業界一直都還是個方興未艾的問題。

最早期、普遍為大家所公認的第一個未實施專利實體為一個美國專利律師George B. Selden²，他於1879年為他的發明「具有四個輪子與引擎的車子」申請了專利，並透過專利申請程序不斷改良其專利範圍，於延遲了16年後，終於在1895年得到了專利，並且之後開始積極主張他的專利權。近些年比較有名的未實施專利實體則是Jerome H. Lemelson³，除了於1993年成立the Lemelson Foundation⁴為人所熟知之外，最有名的是他於1954年及1956年所提出的兩篇專利申請案，也一樣不斷地透過專利申請程序，如部份連續案、連續案、分割案等方式來改寫其專利範圍，而延遲到1982年至1994年間，才陸續獲准十多篇「潛水艇專利」（Submarine Patents），而其聲稱最後的專利範圍廣泛地涵蓋了現在所普遍使用的條碼（Bar Code），並對許多的公司積極主張他的專利權，包括利用提出訴訟的方式進行。

1 作者為國立台灣大學機械工程學研究所畢業，第一屆（97年）國考專利師及格，現任職於明基電通股份有限公司（BenQ Corp.）專利經理。

2 關於George B. Selden的介紹，請參見網址：http://en.wikipedia.org/wiki/George_B._Selden。

3 關於Jerome H. Lemelson的介紹，請參見網址：http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_H._Lemelson。

4 請參見the Lemelson Foundation網站：<http://www.lemelson.org/>。

在這之後，未實施專利實體也如雨後春筍般地逐漸林立，因此，這個議題已經被專利業界所重視且廣泛地加以討論，並且有許多專家、學者提出了看法、以及因應之道。然而，未實施專利實體的本質並不見得相同，可以區分為許多不同種類型，而且其經營型態也有所差異，因此，必須對這些未實施專利實體的類型有所認識，再依據其不同的型態，找出因應之道；另外，由於近幾年專利業界生態的蓬勃發展，企業界與未實施專利實體之間的互動關係，除了傳統的敵對性關係之外，似乎也產生了微妙的變化，這些都是值得我們密切注意及提出來探討的地方。

貳、 NPE與未實施專利實體

最早，於1993年就開始有「Patent Troll」這個詞出現；而到了2001年，Intel公司的前副總暨助理法務長Peter N. Detkin⁵，開始稱呼如前所述行為的這種專利權人為「Patent Troll」，因此大家開始廣泛地加以運用該名詞。但是到了2008年，一位原任職於Cisco公司的專利律師於其所撰寫、公開的Patent Troll Tracker部落格⁶，定期公佈最新的、他認為是Patent Troll行徑的專利權人，且公開地評論這些所謂的Patent Troll與其所擁有的專利等，結果被人威脅而點出真實姓名，並且被曾經於該部落格被點名數次為“Patent Troll”的專利律師告以誹謗罪名（Defamation），因認為「Troll」這個字眼本身帶有著貶低（Derogatory）的涵義⁷。因此，在此之後，大家通常都以比較中性（Neutral）的詞 “NPE”（Non-Practicing Entity）來代替稱呼這類專利權人。

一般來說，關於NPE的定義，係指「權利人擁有權利但是卻不加以實施」，例如不加以使用該權利或是不使用於製造產品上等。但依照這樣的定義，筆者認為應該不僅僅把NPE侷限在專利權的實施上，根據觀察，應該有數種權利態樣的NPE權利人已經出現：

1. 專利權：包含如前所介紹擁有專利權但卻未實施，而積極以談判或是訴訟來主張其專利權、以獲取現金等方式為其中一種NPE，亦即所謂的「未實施專利實體」，本文章後續會針對這種類型進行詳細地探討。

2. 專利標示：雖然與專利權有關但又不盡雷同，最近很熱門、於此處也應附帶提到的所謂「專利標示蟑螂」（Patent Marking Troll）議題。由於專利權人進行專利標示於有實施專利權的產品上，具有積極通知（Constructive Notice）擁有專利的效果，儘早建立通知日期，以利日後談判或訴訟時，可提早計算損害賠償金額（Damage）的基礎時間點⁸。若專利權人的專利

5 關於Peter N. Detkin的介紹，請參見網址http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Detkin

6 請參見Patent Troll Tracker部落格網站：<http://trolltracker.blogspot.com/>，現在已經改為需要受邀請者才能閱讀其部落格文章內容。

7 請參見相關新聞：<http://www.setexasrecord.com/news/209237-patent-troll-tracker-sued-for-defamation>。

8 請參見美國專利法35 U.S.C. § 287(a)。

標示具有條文上或是判例上所列出的所謂「不實標示」(False Marking)狀況，則每個錯誤(Offense)會被罰最多美金500元⁹；而此種訴訟係任何人都可以起訴，並且成功後可以與美國政府分帳¹⁰。根據近期的Forest Group案件判例，所謂的每個錯誤係指每個標示錯誤的單一物品來進行計算¹¹，因此所得出的金額可能非常的龐大，故吸引了一些投機者藉由審視各公司的產品專利標示以提起訴訟。根據一份部落格內容的統計，於該Forest Group案件判決後到今年五月底之前，已經有多於二百件的專利不實標示訴訟提出¹²。對此，專利業界已經有相當多的文章開始探討如何預防及因應、以及美國政府也正積極考慮解決之道，最近也有新出爐的判決是關於應該將意圖(Intent)也加入以適當地判斷¹³，我們需密切注意這方面的發展趨勢。由於這種訴訟的原告本身並不擁有所謂的權利，卻只是利用提起訴訟的方式來獲利，因此，與所謂的NPE或「未實施專利實體」不盡相同，因此不在本文的探討範圍內，但一樣是值得我們加以注意的課題。

3. 商標權：就是指出現已久、所謂的「商標蟑螂」，這些權利人可能是自己率先去搶註他人商標，如利用大陸與台灣之間的商標認定問題，先去註冊他人商標，而自己並不使用，之後再高價賣回給原公司藉以獲取暴利；也可能是自己透過觀察先去搶註一些可能會被使用到的商標，如觀察蘋果電腦公司(Apple Computer Inc.)的下一代產品，若可以先猜中其產品名稱為iPhone、iPad、iPod、iBook等先去註冊取得商標，則日後就可以賣回給蘋果電腦公司來大賺一筆。除此之外，「商標蟑螂」發展已久，也有許多不同的態樣，同樣是屬於NPE的一種。

4. 網域名稱：大約出現在1990年代，網路開始盛行的時期，此時，有大批所謂的「網路蟑螂」(Cybersquatter)出現，藉由搶先一步去登記他人的公司名稱、商標名稱、或是名人的人名來取得網際網路的網域名稱(Domain Name)後，自己並不使用該網域名稱，而是之後再利用高價賣回給該公司或是該名人等以獲利，有點類似商標權的狀況，同樣是屬於NPE的一種。

除了上述這些筆者所觀察到的NPE之外，也不排除還有其他權利型態的NPE存在，但根據歸類，這些議題的產生大多是屬於先產生一種權利，之後該權利經過申請/註冊來取得後，但NPE並不直接實施其權利，卻用其他方式來獲得利益稱之。但本文章還是著重在討論與專利權相關的「未實施專利實體」部份。

參、未實施專利實體之種類

所謂「未實施專利實體」，係指擁有專利權但不實際從事生產製造等實施該專利權技術內容的企業體。業界已經有許多的討論文章、或一些美國專利律師對於未實施專利實體已做過許多分析，且提供了數種不同的分類，透過這些分類，我們可以對未實施專利實體有初步的認

9 請參見美國專利法35 U.S.C. § 292(a)。

10 請參見美國專利法35 U.S.C. § 292(b)：Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

11 Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009).

12 請參見部落格網址：<http://www.grayonclaims.com/false-marking-case-information>。

13 Matthew A. Pequinot v. Solo Cup Company, Case No. 09-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).

識。至於進行這些分類的實益，係為了當企業面對一個未實施專利實體時，企業要如何來應對或是考量與其之間的互動關係可能為何，如何來加以利用此關係等，都是有所幫助的。

例如，有文章將「IP Holding Company」依據其「專利資本來源」分為下列幾種類型¹⁴：

1. 隸屬於某集團企業母公司下的子公司，專門從事專利管理工作，筆者認為代表公司有Honeywell Intellectual Property, Inc.，以及Thomson Licensing LLC等。

2. 本身從事研發而擁有專利者，包含獨立發明人、研發單位、學術單位以及政府機構等，筆者認為代表專利權人有如前述的Jerome H. Lemelson，以及美國哥倫比亞大學退休教授的Gertrude Neumark Rothschild等。

3. 本身並不從事研發，而是透過購買專利或是其他方式取得專利來積極實施者，又有人稱為「專利授權及主張公司」（Patent Licensing and Enforcement Companies, PLECs），其型態還可分為兩種：(1) 進行「專利授權」為主要營業活動者，筆者認為代表公司有Intellectual Ventures (IV)、Allied Security Trust (AST)、RPX Corp.等，本文章後續還會對所謂的「防禦性專利收購公司」有更進一步地探討；以及(2) 透過提起「專利訴訟」或威脅提起訴訟為手段，而積極捍衛自身權益為主要營業活動者，大部分的未實施專利實體都屬於這類型，由於一般企業面臨專利訴訟時，皆會擔心訴訟風險的不確定性，也使其企業營運的成本增加，故這類型的未實施專利實體大多有著負面的評價，筆者認為代表公司有Acacia Research Corporation與其旗下集團的各公司，以及Alliacense公司等。

4. 專利仲介公司，由於原參考文章對此類型的定義及模式描述地並不是非常清楚，筆者認為這類型公司係本身並不擁有專利，而是利用收買專利的方式來取得，將這些專利歸類、整理成較完整的專利組合（Patent Portfolio），之後再整批對外出售，筆者認為代表公司有台灣業界較熟悉的宇東科技（Transpacific IP Ltd.，TIP）等。

5. 偶發型專利權人（Incidental Trolls），筆者參考矽谷專利訴訟律師道格·盧米許（Doug Lumish）對Patent Trolls的四種分類¹⁵，認為應該再加上這一種類型。這類型的公司通常是從事某產業領域的生意失敗後，放棄經營該產業領域，而將整個公司轉型為專利授權及主張公司，把之前所獲得的專利權單獨拿出來積極主張，筆者認為類似的代表公司有Thomson公司等，該公司早期併購如RCA等公司，而日後放棄所屬部分產業領域後，則藉由Thomson Licensing LLC來對外主張其專利權。

14 許萬隆，林建揚，謝明峰，劉展光，王文萱合著，“探討美國IP Holding Company之經營模式”，第5-24頁，培訓科技背景跨領域高級人才計畫 95年海外培訓成果發表會。

15 耿筠副教授、李奇霖合著，“何謂專利流氓(Patent Troll)?”，請參見網址：<https://ip.moeasmea.gov.tw/epapers/detail/26/index-970501-loreshare.htm>。另外三種類型是原始型專利權人（True Blue Trolls）、思考型專利權人（The Thinking Person's Trolls）、競爭者（Competitors）。

除此之外，亦有文章從各種不同的面向將未實施專利實體來分類¹⁶，例如：(1) 依照未實施專利實體的新舊區分；(2) 依照未實施專利實體所主張的專利是否經過測試；(3) 依照未實施專利實體的組成來源區分；(4) 依照未實施專利實體的專利組合數量；(5) 依照未實施專利實體的經濟實力區分；以及(6) 依照未實施專利實體所委任的事務所與收費方式。從這些商業模式、經濟背景、以及專利組合的分析，都會使得企業面對這些未實施專利實體的因應策略有所不同。

肆、未實施專利實體的產生與聚集

至於為何會有未實施專利實體的產生呢？由於專利技術日益複雜，實施專利技術需要大量的資本投入，而對於獨立發明人、研發單位、學術單位等都構成高度的進入障礙，較昂貴者如半導體、LCD、DRAM廠均需要數百億台幣，而較廉價者如日常用品的模具也需要數十萬台幣，因此，這些類型的未實施專利實體係透過專利授權的方式來達成其實施技術的目的。但是還有一些本身並不從事研發，而是透過購買專利或是其他方式取得專利來積極主張專利權的未實施專利實體，其目的就很可能是純粹為了獲取經濟上利益。另外，一種為了防禦以訴訟或威脅訴訟為手段的未實施專利實體，而以進行「專利授權」為主要營業活動的防禦性專利收購公司，也由此因運而生。故未實施專利實體的實際產生原因，依照其所屬於不同類型而會有所差異。

而如同「專利標示蟑螂」的產生一般，必須要有誘因才會使未實施專利實體產生與聚集，比較各國的實務狀況，尤以美國的情形最為嚴重。除了因為美國係很大的市場，企業在美國的產品銷售量大，相對損害賠償金額也較大外；且由於美國的相關法令、訴訟制度、實務判決結果與其他國家的差異，而造成未實施專利實體最容易集中在美國，我們可以由幾個主要的面向來看其原因：

1. 對專利權人的態度：美國相對其他國家而言對專利權人較為友善（Pro-Patentee），常常出現對專利權人較有利的判決結果，因此容易造成未實施專利實體於美國主張其專利權。但近年來美國最高法院已經作出了幾個對於專利權人主張權利較為限縮的判決，如eBay案件對禁制令（Injunction）的頒發要件、KSR案件對專利的顯而易見性之判斷、MedImmune案件對提起確認判決之訴的要件等，藉此以平衡專利業界生態。

2. 損害賠償金額：於美國提起的專利訴訟案件，由陪審團所判下的損害賠償金額普遍較高，近幾年來從美金3億元到10~20億元的高額賠償金額都有，而其他國家鮮少有如此高額的賠償金，相較於一些較為保守的國家，損害賠償金額大都在美金1萬元到10萬元的範圍，所以

16 陳家駿著，第81-82頁，「我國科技業因應Patent Troll美國專利訴訟之法律策略——從CAFC Bilski、Agrizap（Post KSR）及美國聯邦最高法院MedImmune、eBay等案例談起」，民國97年。

造成了未實施專利實體容易於美國聚集主張專利權，一方面可以有機會真的拿到如此高的賠償金額，另一方面會以此作為要脅而使一些公司盡快和解，而快速地、較不花力氣地獲得一些較低金額。

在歐洲的狀況，通常可以將損害賠償金額的計算基礎分為兩種，一是利用專利權人所失利益（Lost Profits）來進行計算，另一個是用合理權利金（Reasonable Royalty）來進行計算。前者像是在英國，因此較容易得出較高額的賠償金額；而後者像是在德國，就不容易得出如此高的金額，因此，未實施專利實體到歐洲來主張權利的狀況就需要有所選擇。

在台灣，根據智慧財產法院的實務判決結果，通常法院不容易判給專利權人相當高的損害賠償金額，根據統計結果，最高大約是新台幣1百多萬元。而在大陸，除了近期的施耐德（Schneider）公司案件，溫州法院判決應支付給予專利權人正泰集團3.3億元人民幣的高額賠償金為特例之外，大部分的法院都還是依據修正前的專利法所訂賠償金額上限為50萬元人民幣，或是修正後現行的專利法所訂賠償金額上限為100萬元人民幣¹⁷。因此，未實施專利實體基於上述實務判決的考量，由於較不容易拿到很高的損害賠償金額，故相對地較少看到未實施專利實體於台灣或是大陸出現，但是也不排除現實狀況還是有些未實施專利實體，如一些個人發明人也不管可以獲取的金額多少，而是能拿多少都願意積極主張的案例發生。

另外，美國專利法下有著最多三倍的懲罰性賠償金制度（Punitive Damage）¹⁸，因此會更增加損害賠償金額；而這種制度在歐洲的專利訴訟體制下並不存在，而是用填補損害（Compensate）的觀念來計算，這也造成了未實施專利實體在美國聚集的原因之一。

3. 訴訟費用：於美國進行專利訴訟所需花費的律師費用相當高，這都要歸因於美國民事訴訟制度中所特有的「證據開示程序」（Discovery），包含初始揭露（Initial Disclosure）、書面詢問（Interrogatory）、提供文件及物品之請求（Request for Production of Documents and Things）、非公開作證（Deposition）及承認之請求（Request for Admissions）等程序¹⁹，因此，處裡一個完整美國訴訟案的訴訟律師費及各項開支平均大約需要美金3百萬元。於此同時，未實施專利實體主張專利權時所要求的和解金額通常將遠低於這個訴訟費用，因此造成許多的公司大多會選擇和解應對以避免支出高額的訴訟費用。

然而，相較於台灣及大陸的專利訴訟案件所需的訴訟費用都相對便宜許多，再加上法院所判決的損害賠償金額也不會太高，而使得多數公司會願意繼續進行訴訟而不願意輕言和解，這也讓未實施專利實體想要很輕易獲利的目的受到阻礙。

17 請參見中華人民共和國專利法第六十五條。

18 請參見美國專利法35 U.S.C. § 284。

19 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀合著，"PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨判決解析"，元照出版公司，2005年4月。

在歐洲，有趣的一點是，英國的律師費用相對較低，而德國的律師費用相對較高，如此對照先前所述的損害賠償金額在英國較高，而在德國相對較低，剛好形成了一種平衡的現象，使得在歐洲並不會提供如美國那麼好的環境讓未實施專利實體來發展。

4. 訴訟律師的收費方式：由於美國的訴訟制度允許視結果收費的律師（Contingency Fees Type Lawyer）參與訴訟，也就是說於初期專利權人主張專利權、或進行訴訟時，並不需要支付任何律師費用或是僅收取非常少的律師費用，等到專利權人真正收取到損害賠償金或是權利金時，該律師再與專利權人拆帳分享利潤。也由於這種制度，鼓勵更多的未實施專利實體與專利律師合作，大大減輕了於主張專利權時的費用負擔，使未實施專利實體更容易存活。

但是在歐洲的訴訟制度中，由於擔心若是讓這種視結果收費的律師來參與訴訟時，將使得訴訟數量更為增加、或是讓訴訟變成更為投機型的一種活動，也會因此增加未實施專利實體的興趣，因此有些國家的法令對此種視結果收費的律師有所限制或是禁止²⁰。

5. 專利制度的設計：除了以上幾點外，筆者還觀察到有些如東南亞地區國家的專利制度設計有「使用聲明」（Statement of Working or Non-working of Patent）的呈報義務，亦即於每年或每幾年於繳交年費時，都必須呈報該專利權是否有於該國家境內具體實施的證明，若是專利權人沒有提供該實施證明，則有的國家會撤銷該專利權，而有的國家則是會要求該專利權需被強制授權（Compulsory License）給他人使用。如此的專利制度設計，相信也會減少未實施專利實體的聚集。

伍、企業與未實施專利實體間之互動關係

在我們瞭解未實施專利實體的意義、可能產生的原因、及其初步分類後，我們更應該瞭解企業與未實施專利實體間可能的關係有哪些：

1. 敵對性的未實施專利實體：一般來說，企業與未實施專利實體的關係大多是處於敵對性的緊張狀態，未實施專利實體透過發警告信函或提起訴訟的方式來想辦法獲取利益，這也就是為什麼常常有人將其稱為負面的名稱「Patent Trolls」或是「專利蟑螂」的原因。本文章的下部份將探討如何針對這種敵對性的未實施專利實體來進行因應。

2. 提供專利武器的未實施專利實體：若是企業本身擁有的專利數量較少，或是比較缺乏優質的專利時，可以考慮向未實施專利實體購買些不錯的專利，當成抵擋武器以防禦競爭對手的攻擊，或是主動出擊來攻擊競爭對手。例如宏達電（HTC）公司之前被未實施專利實體Saxon Innovations LLC提起訴訟後，宏達電公司最後與其和解、撤回訴訟，業界推測和解同時一併向

20 Baker & McKenzie, "Winning Global Strategies for Patent Enforcement," April 2010.

Saxon購買得五篇專利，最近，再將其中幾篇專利拿來反控蘋果電腦公司侵權，以盡量平衡與蘋果電腦公司之間的專利訴訟；或是例如宏碁（Acer）公司也曾經向工業技術研究院（ITRI）購買數篇專利後，再將這些專利拿來反控惠普（Hewlett-Packard，HP）公司侵權，以平衡與惠普公司之間的專利侵權訴訟。

3. 企業參與未實施專利實體：當企業遭遇到未實施專利實體前來主張專利權時，若是本身的經濟狀況許可，及評估該專利後也覺得有一定價值時，可以考慮購買整個未實施專利實體²¹，或是入股未實施專利實體以取得實質控制權等方式來參與經營。如此有以下幾點好處：(1) 可以將此次所面臨的專利侵權威脅直接消除；(2) 或許可將該未實施專利實體所擁有的專利當成防禦性的武器，利用來對抗其他的競爭者；以及 (3) 可能直接對外主動出擊，自己扮演成未實施專利實體的角色，成為「混種型未實施專利實體」，或是藉由營運該未實施專利實體來對外進行專利授權，藉此增加自己的經濟利益。例如Microsoft，Google等大公司經常併購競爭對手公司，若是遇到這種情況，可以考慮用此操作方式來因應。

4. 企業成立未實施專利實體：企業參與未實施專利實體的另一種方式，就是自己成立未實施專利實體，而成立的方式可能有企業直接成立並取得控制權，或是可透過與其他公司合資（Joint Venture）一起成立，或是與未實施專利實體合作一起主張專利權等方式可以規劃²²。例如，業界根據專利權的轉讓過程紀錄（Assignment Records）進行初步推論，SONY公司與Nokia公司將其所擁有的一些專利移轉給一間未實施專利實體MobileMedia Ideas LLC，並且已經開始積極對外主張其專利權，並提起專利訴訟²³，這就有可能是在這兩家公司透過合資方式而直接或間接成立，或是與未實施專利實體合作一起主張專利權，其內部的細部規劃外人無法清楚得知。

但有時利用此種方式，企業可能會因為自己成立未實施專利實體或與未實施專利實體合作而與其他企業間的關係惡化，亦或是給予人較不好的企業印象等。又另一個風險可能是雖然專利權被包裝成出售給一個看起來並不相關的未實施專利實體，但是由於專利的移轉紀錄都是可查得知的，所以會被業界推論該企業與該未實施專利實體有著一個特定關係，例如最近的一個案子，Acacia的關係企業Video Enhancement Solutions公司向LGE公司購買專利權後，再對三星（Samsung）公司提出專利侵權訴訟²⁴，雖然LGE公司解釋專利的買賣為其正常地交易行為，但難保不會讓人聯想是否有假借未實施專利實體之手而來打擊競爭對手的意圖。再者，被未實施專利實體控訴的企業，也有可能於實際狀況不明的情況下，直接就對該原專利權擁有者提出反擊（Fire back）的報復行為，這也是需要考慮的因素之一。

21 Jones Day, "Patent Trolls," February 2009.

22 James Brogan, "Monetization of patent portfolios," Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.

23 "智慧型手機專利侵權，MobileMedia控告蘋果、RIM與HTC"，科技產業資訊室，請參見網站：http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_f10_A080.htm，2010/04/01。

24 請參見訴訟案Video Enhancement Solutions, L.L.C. v. Creative Labs, Inc. et. al. (1:10-CV-00748).

5. 幫助型的未實施專利實體：這是一種透過與企業互動關係良好之未實施專利實體，例如國內的研發機構、或大學研究單位等，由於他們手上也會擁有一些品質不錯的專利，本身也可能會有對外主張專利權的預算，因此企業可要求該些未實施專利實體幫國內廠商主動出擊來攻擊外國廠商，但前提是需要該國內的未實施專利實體願意主動出擊才行。而如此方式對企業所得到的好處其實有限，只是曾經聽說有企業與國內研究機構有過如此的互動關係，提供給大家參考，也不失為另一種不同的思考模式。

6. 購買專利的未實施專利實體：由於近來的金融海嘯使得企業的經濟狀況趨於拮据，對於智慧財產權的投資與維護更為甚者，因此，目前有許多企業考慮要將進行所謂的「成長—修整—出售金三角」的經營策略²⁵，積極地要將專利資產活化（Monetization）而考慮出售其本身所擁有的專利。出售專利的方式有很多種，其中之一是考慮將專利出售給未實施專利實體，如下幾種方式：(1) 賣給如前所述的專利仲介公司，(2) 賣給如前所述以專利授權為主要活動的未實施專利實體，以及 (3) 賣給如前所述積極主張專利權的未實施專利實體²⁶。

第一種方式，由於專利仲介公司本身就是以收購專利為主，再對外出售專利，故沒有太大問題；第二種方式，由於他們的經營模式就是收購有用的專利再對外授權給其他人或組織內的成員，故可與他們建立長期的專利買賣合作關係，也沒有太大問題；而第三種方式，則是當企業將專利賣給積極主張專利權的未實施專利實體時，就會產生如前所述LGE公司將專利賣給Acacia而後讓人有疑慮的情況發生，但也可能雖然是單純的買賣，卻會被認為是資助未實施專利實體攻擊武器以到處主張，仍會給人有好不好的企業印象。除了上述的單純買賣之外，也可能是因為與該未實施專利實體於專利訴訟或專利談判時，將一件或數件的專利拿來當作一個對價而賣給該未實施專利實體，以抵減一些或全部的權利金、和解金之用，這也是可以考慮的方式。

綜上所述，係筆者目前觀察到的數種企業與未實施專利實體間的互動關係之可能情況，但是隨著專利業界的蓬勃發展、專利制度的修改以及時代的演進，也不排除會有其他更有創意或更創新的互動關係模式/商業模式可以發展、或是會消滅，這都是值得吾人加以研究及討論的重要課題。...(下期待續)

25 凱文·瑞維特、大衛·克萊合著，「閣樓上的林布蘭」，經典傳訊，2000年6月。

26 James Brogan, "IP Monetization," Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.

論專利侵權之懲罰性損害賠償(上)

胡冠廷¹、許郁莉²、黃富源³、歐師維⁴、鄭琦仁⁵、羅偉仁⁶

摘要

我國將英美法中的懲罰性賠償制度導入於現行專利法第八十五條第三項，其目的在於懲罰侵權行為人，嚇阻侵害行為再度發生。然而，我國之法律係繼受大陸法系制度，一般採民事與刑事責任分離之公私法二元制。我國民法有關損害賠償的條文採用損害填補原則，亦即填補被害人所受之損害與所失之利益，此與專利法上具有「準刑事罰」性質之懲罰性賠償制度顯然有所扞格。因此，於尚待立法院審議的專利法修正草案中，經濟部智慧財產局已刪除懲罰性賠償制度。

本文將針對專利侵權之懲罰性賠償制度進行探討。除了介紹我國有關專利侵權之懲罰性賠償之規定與判斷原則以外，亦同時說明美國之立法例，並比較兩者在專利侵權之懲罰性賠償制度上之差異，其中另輔以我國法院的相關判決，以及法官如何根據故意侵權的情況以酌定懲罰性賠償的倍數；最後則提出對於專利侵權之懲罰性賠償制度的修法建議，以及承審法官在判決專利侵權之懲罰性賠償時所應考慮的因素。

壹、前言

在英美法系之侵權法中，「懲罰性賠償」為普通法上特有之制度，其旨在彌補刑事制裁之不足，而非為填補損害。反之，在大陸法系之侵權法中，由於遵循「私法對應補償、公法對應懲罰」之傳統思路（公私法二元制），遂以補償受害人的實際損失為侵權責任的基本原則，是故在侵權法中並未導入懲罰性賠償。

1 中山大學化學系學士、清華大學生物醫學研究所碩士、交通大學科技法律研究所碩士班，現任友達光電智權法務部經理、專利師。

2 清華大學化工系學士、碩士、博士，現任東大國際專利商標事務所工程部主任、專利師。

3 台灣大學電信所博士班，現任將群智權事務所專利師。

4 陽明大學生命科學系學士、政治大學智慧財產研究所碩士，現任宇智顧問股份有限公司專案經理、宇邦智權事務所專利師。

5 台灣大學電機系學士、台灣大學光電研究所碩士、專利師。

6 中正大學機械工程研究所碩士，現任瀚宇彩晶智權部技術副理、專利師。

因我國法律係繼受大陸法系制度，故懲罰性賠償制度並非我國之立法原則，但某些特別法中卻移植了英美法系之懲罰性賠償制度，現行專利法即為一例（參照專利法第八十五條第三項⁷）。專利侵權之除罪化，即等於宣告有關專利侵害之案件須回歸民事訴訟途徑。就專利侵害案件最常出現之請求損害賠償案件而言⁸，傳統損害賠償之方法係以回復原狀為原則、金錢賠償為例外，然專利權非為有體物，於受侵害時並無法直接由外觀上認知到有形之減損，談何回復原狀？即使得以回復原狀，亦有加諸於專利侵權人之責任過於寬鬆之虞，如此定難以達到嚇阻及維持社會秩序之效果。若以懲罰性賠償作為專利侵權除罪化後之衡平措施，似不失為一解決問題之方法。

然另一方面，民法上損害賠償之範圍係以填補被害人所受損害及所失利益為限，此顯然與上述專利法第八十五條第三項之懲罰性賠償制度所具有之「準刑事罰」的性質格格不入。有學者甚至認為此懲罰性賠償制度與現行法體系產生齟齬，如同「法制史上蜥蜴的復活」⁹。因此，智慧財產局在已送至立法院審議的專利法修正草案中，遂將懲罰性賠償制度移除。

現行專利法已經將專利案件之糾紛除罪化，且對專利權人來說，要舉證侵權人對其所生損害，並進入訴訟以求填補損害，已是相當困難¹⁰；再加上目前專利訴訟案件的審判速度，依然無法即時地給予受侵害的專利權人相當的公平與正義。因此，極可能導致侵權人寧可鋌而走險從事違法的侵權行為，也不願意尋求專利權人之授權。此時，若逕將專利法中有關懲罰性賠償制度移除，無異更助長侵權行為之歪風，而導致企業減少投資及研發的動力與誘因，如此豈不與專利法第一條所述「保護、鼓勵、利用發明與創作，以促進產業發展」之意旨相違背？

本文將針對專利侵權之懲罰性賠償制度進行探討。首先說明懲罰性賠償制度的源起、目的及功能。其次，將介紹我國與專利侵權之懲罰性賠償相關之規定與判斷原則，並以我國法院的判決為例，以瞭解法官在判斷侵權者是否有故意要素時之原則，以及法官如何酌定懲罰性賠償金額的倍數。而由於美國為全球公認之專利侵權訴訟之「一級戰區」，國人亦有極高比例選擇美國作為一訴訟地，故本文接著就相同議題而以美國為對象進行探討，並比較我國與美國在此制度上之差異。最後，則論述承審法官在判決專利侵權之懲罰性賠償金額時所應考量的因素，並提出有關專利侵權之懲罰性賠償制度的修法建議。

7 專利法第85條第3項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。」

8 廣義之專 侵害民事訴訟紛爭 型可分為：損害賠償案件、排除侵害案件、防止侵害案件、以及請求銷毀侵害物品之訴，再加上事前的救濟措施，尚須包括專 侵害案件之假扣押、假處分等保全案件。

9 王澤鑑，損害賠償法之目的：損害賠償、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌，第123期，頁219，94年8月。

10 熊誦梅法官，98年度第六次智慧財產案例評析座談會議。

貳、懲罰性賠償制度的源起與目的

一、歷史源起

懲罰性賠償制度的濫觴主要與英美法的發展歷史及陪審團制度有關。在英國普通法發展的初期，陪審團扮演調查與審判的角色，法官對於損害賠償數額並無明確的衡量標準，因此，對於無法以金錢計算傷害之非具體傷害，例如精神痛苦與情緒受挫，由於不易具體提出受損害的金額，受害者通常無法獲得相當之金錢補償。有鑑於此，英國法逐漸發展出懲罰性賠償制度，嘗試填補無法以金錢計算之損害。簡言之，懲罰性賠償為給付被害人超過其財產損害範圍的一種金錢賠償。

最早期的懲罰性賠償制度可見於聖經的出埃及記第二十二章第一節¹¹，其中對於竊盜行為規定了相當倍數的懲罰性賠償，冀能對日後類似的竊盜行為起嚇阻作用。此外，於英國1763年的Wilkes v. Wood¹²一案中，Wilkes因為創辦雜誌批評英王的腐敗與政府的無能，而遭到英王不當的搜索與逮捕。Wilkes於釋放後，遂控告英王非法侵入私宅，陪審團在本案中判決被告須賠償1000元英鎊，被告則因不服過大之賠償金額而提起上訴，但法官仍認為：「陪審團有權判決比損害額更高的賠償金額。損害賠償制度不僅在於滿足被害人，且須懲罰該罪刑，嚇阻未來類似程序發生，並彰顯陪審團對該行為本身的厭惡。」

懲罰性賠償制度發展至今，已有相當悠久的歷史，且我國也將懲罰性賠償制度之精神納入所訂立的健康食品管理法、消費者保護法、著作權法、證券交易法、公平交易法、營業秘密保護法與專利法¹³中，以嚇阻與懲罰行為人故意之不法行為。

二、懲罰性賠償之目的

在補償實質賠償金額所無法填補的損害之外，懲罰性賠償更有嚇阻他人未來為類似不法行為之作用。在美國侵權行為法¹⁴中，懲罰性賠償為用以懲罰被告主觀上「惡意」、「輕率」、「極端無理」或「魯莽棄置他人權利」而侵害他人權利時所採用的「準刑事罰」，此種「準刑事罰」為介於民法與刑法之間的懲罰制度。

懲罰性賠償金並非用來繳入國庫，而是交付給被侵權人，因此，懲罰性賠償制度不啻鼓勵著民眾扮演「檢察官」的角色，一來可節省政府建立檢察體系的經費，二來可藉由此種私人執

11 出埃及記22:1：「人若偷牛、或羊，無論是宰了，還是賣了，他就要以五牛賠一牛，四羊賠一羊。」

12 參見Braslow, *supra* note 4, at 325-344。

13 參照健康食品管理法第29條第1項、消費者保護法第51條、著作權法第88條第3項、證券交易法第157條之1第2項、公平交易法第32條第1項、營業秘密保護法第13條第2項與專利法第85條第3項。

14 Restatement (Second) of Torts §908(1977)

行法律與提出訴訟的方式，達成國家維持公共秩序、社會治安與公平交易之目的。

三、懲罰性賠償之功能

懲罰性賠償既屬於一種「準刑事罰」，其具有一般刑事罰之應報、預防目的之內涵自不待言；此外，如上所述，懲罰性賠償亦具有懲罰、嚇阻、報復、私人執行法律及補償受害人無法以其他方式填補之損失等功能。茲進一步說明如下。

(1)懲罰：一般而言，立法者在訂立不法行為的懲罰制度時，可能會考慮將其單獨科以刑事處罰或是負民事賠償責任。然而，考量侵權行為之本質，在許多情況下，無論交由刑事處罰或者民事賠償，皆可能發生範圍及效果不適當的問題¹⁵。此時，懲罰性賠償無疑為一「解套」良方。使侵權行為人負擔高出其所預估之賠償金額，處罰因其邪惡動機、魯莽棄置他人權利於不顧之極端無理行為，將可使一般民眾願意採司法救濟以制裁不法行為人之侵權行為，維持社會秩序。專利權人可以透過懲罰性賠償制度向故意侵權人求償大於實際所受損害的金額，以藉此懲罰故意侵權人。

(2)嚇阻：法院以懲罰性賠償金之判決，課予加害人超過受害人實際上所受之損害額度的賠償責任，除了可以防止加害人持續再為其不法侵權行為之外，更可以設立典範，以供後人引為殷鑑，達到「殺雞儆猴」之效果。因專利侵權到真正判決賠償曠日費時，期間存在太多變數，若潛在侵權人預期侵權造成的後果最多不過是賠償相應損失，無異於催化其鋌而走險之動機。而懲罰性賠償升高了故意侵權的機會成本，在一定程度上可有效嚇阻潛在侵權人的侵權行為，維護社會秩序與公平正義。

(3)報復：報復主義源於刑事罰的制裁，在民事法中表現為懲罰性賠償金；報復主義的功能在於懲罰不法行為的惡性程度。基於報復性目的，懲罰程度必須反應加害人與被害人因不法行為所造成的不平等，亦即處罰與犯刑輕重必須符合比例原則。報復主義一方面反映了社會整體對於惡意不法行為的反對與非難，另一方面也宣洩了憤慨的群眾情緒。對於專利權人而言，一個專利權的產生需要專利權人付出相當的心力、勞力與時間才能夠獲得，故意侵權之行為，無非是踐踏專利權人過五關斬六將的心血結晶。懲罰性賠償制度的設計，不僅可撫慰專利權人因侵權而產生的負面情緒，亦可預防權利人自行報復。

(4)私人執行法律：懲罰性賠償金為對於侵權人所科予之「私人罰金」，最終係作為權利人之財產所得，而非落入國庫。因此，可鼓勵權利人扮演「檢察官」的角色，進而對侵權者提

15 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第118期，2005年3月，頁110。

起訴訟，制裁故意侵權人，以維持市場的公平競爭與交易，並強化執法機制。

(5)補償受害人無法以其他方式填補的損失：懲罰性賠償制度可以使受害人獲得慰撫金之外的損害賠償，且特別是在無法具體計算之實質損害，如律師費、訴訟所產生的精神耗損或其他相關的訴訟費用。在通常情況下，權利人實際所損失者大於一般損害賠償所能獲得之賠償金，專利權人恰可透過懲罰性賠償制度，向故意侵權人要求大於實際可計算之損害額的賠償金，以藉此填補專利權人無法以其他方式填補的損失。

四、小結

我國現行專利法已經除罪化，因而使得部份專利侵權人存在僥倖的心態，在計算所獲取之不法利益大於投機機會成本之有利可圖情況下，明目張膽的挑戰專利法之執法空間。因此，加入懲罰性賠償制度於除罪化之專利法中，不僅可藉此懲罰與報復故意侵權的不法行為人，嚇阻有同樣犯罪意圖的行為人從事類似的侵權行為¹⁶，亦使權利人願意提起訴訟以執行法律功能，導正市場秩序並維護公平正義。遵此，懲罰性賠償應有其存在之必要。

參、我國專利法有關懲罰性賠償制度之規定與判斷原則

一、專利法第八十五條第三項之規定

我國現行專利法關於懲罰性賠償金之規定，係源於立院修法當時考量到廢除專利法刑事責任（除罪化）後，專利權人與侵權人間之權利義務調和及如何以民事救濟來彌補刑事救濟之功能等因素，而參酌美國專利法第二百八十四條¹⁷加重賠償金額之規定，考慮對故意侵害專利權者額外課予懲罰性之賠償金，以期達到嚇阻及懲罰故意侵權行為之目的。目前我國有關專利侵權之損害賠償的條文主要規定於專利法第八十五條，其第一項規定計算損害賠償金額的方式¹⁸，第二項規定專利權人業務上信譽之損害賠償請求權¹⁹，第三項則規定懲罰性賠償。

根據專利法第八十五條第三項之規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。因懲罰性賠償金的數額是由法院斟酌判斷，故有學者將此種懲罰性賠償制度稱為專利損害賠償計價的酌定說。換言之，只要侵權人有故意的行為，權利人可以要求法院審酌情節，判予懲罰性賠償金，但最高倍數僅可為損害額的三倍。至於美國專利法關於懲罰性賠償之規定及其與我國相關規定之間的差異，則於後討論之。

16 事實上，我國專利法加入懲罰性賠償制度的另一個原因為來自於國際的壓力，例如我國為美國301條款的觀察名單，基於國際壓力的逼迫下，我國才將懲罰性賠償制度納入專利法中。

17 美國專利法第284條，根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償...以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。

18 專利法第85條第1項：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」

19 專利法第85條第2項：「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

二、懲罰性賠償之構成要件

我國現行專利法已經除罪化，因此具有「準刑事罰」性質的懲罰性賠償便帶有非難侵權行為人之惡性不法之意味。觀察我國關於專利侵權之懲罰性賠償的判決，不僅從保守趨向大膽，判斷原則亦自無規則可循而演變成脈絡清晰。以下，本文將輔以判決來說明專利法第八十五條第三項中有關懲罰性賠償之各構成要件。

(1)侵權行為：專利侵權行為的司法救濟方式規定於專利法第八十四條²⁰。只要專利侵權行為無專利法第五十七條²¹與第五十八條²²免責的事由，則不論侵權人是否有故意或過失，皆構成侵權行為。但是，關於專利權人之損害賠償請求權，實務操作與法院見解則援用民法第一百八十四條²³之規定，認必須基於侵權人故意或過失不法侵害專利權人之權利才得以請求（見最高法院民事判決93年度台上字第2292號）。而根據民事損害賠償原則，如經認定行為人有故意、過失，侵權責任即告成立，應負損害賠償責任，至於其責任範圍，係以「填補損害」為原則，並不因為故意或過失而有不同。若侵權人並非故意或過失而侵害專利權人的專利權時，則專利權人僅能根據專利法第八十四條第一項請求排除其侵害，以及根據專利法第八十四條第三項對侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，請求銷毀或為必要之處置；亦即，專利權人對於並非故意或過失的侵權人並無損害賠償請求權。然，在最高法院民事裁定94年度台上字第1340號判決中，最高法院認為，依據專利法第56條規定，專利於刊登專利公報後，即生「公示」效果，因此，被控侵權人未經專利權人同意即製造、銷售或使用專利權之產品，應推定為過失²⁴。另外，專利法第七十九條，則直接規定「未附加標示者，不得損害賠償，但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」；換言之，專利權人若能於專利物品或其包裝進行專利號碼標示或能證明有第七十九條但書之情況，即達請求損害賠償之門檻。

(2)侵權人係為故意：誠如上述，我國對侵權人的損害賠償是採用故意或過失責任，亦即，專利權人僅能對故意或過失的侵權人提出損害賠償請求。然而，在我國專利法第八十五條第三項則規定懲罰性損害賠償請求權必須基於侵權人故意的情況下，專利權人才能據此請求。

20 專利法第84條，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

21 專利法第57條，發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有專業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

22 專利法第58條，混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

23 民法第184條，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

24 被侵權人可以提出反證，推翻其為過失的推定。

此處的「故意」，目前大陸法系國家的通說是採用刑法中的「故意作為」，而刑法中的故意，則是包括「直接故意」與「間接故意」兩種情況。直接故意規範於刑法第十三條第一項：「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。」間接故意規範於同條第二項：「行為人對於構成犯罪事實預見其發生，而發生並不違背本意者，以故意論。」直接故意採希望主義²⁵，而間接故意較不強調決意要素的存在，僅預見其可能發生而順其自然即告成立。另外，相較於我國以「故意」原則作為是否給予懲罰性賠償之判斷前提，美國實務上則採「惡意」原則，儘管美國專利法並未具體規定法官在何種情況下可判賠懲罰性賠償。至於美國專利實務上「惡意」之構成要件，則同樣討論於後。

揆諸我國專利法修法過程，引入懲罰性損害賠償在某種程度上係為代替原有之專利侵害刑事責任。專利侵害罪原本既以故意為構成要件，故肩負代替角色之懲罰性損害賠償自然亦應以故意為構成要件。此外，根據我國最高法院七十六年台上字第二七二四號民事判決之闡釋，所謂侵權行為之故意，乃指「行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生或預見其發生，而其發生並不違背本意而言」，因此，可知，我國法院對於專利上有關故意侵權的故意之解釋，係採用刑法中的「故意作為」。在我國學說及實務上對於「故意」之解釋與刑法第十三條的文義相當，認為「故意」包含「知」（認知要素）及「欲」（決意要素），即行為人在行為時必須對於構成犯罪事實有所「認識」，並且「希望其發生」或「發生並不違背其本意」，始能認定行為人故意²⁶。以下將說明此兩要素。

(a) 認知要素：刑法第十三條第一項規定「對於構成犯罪之事實，明知，．．」或第2項規定「對於構成犯罪之事實，預見，．．」，「預見」雖不是明知，但是一種或然的認知，因此「明知」包含於「預見」中。有學者認為「明知」及「預見」之意思代表「認識」，即行為人對於構成犯罪事實有所認識。更精確的說，行為人主觀上對於客觀不法構成要件之一切客觀行為情狀全部有所認識，始具備故意之認知要素。又刑法第十三條規定係指認識構成犯罪之事實，並非認識處罰效果或法律規定，且對於該客觀事實係屬刑法哪一條款規定處罰之行為，並無認識之必要。例如，潛在侵權者藉由專利品上之標示，對於侵權犯罪行為之實現可能性應已存在可預測性，此一行為可視為「預見」。又例如，專利權人發函警告侵權人，告知其侵權之具體事實等行為發生時，潛在侵權者對於侵權行為應有一定程度的認識，此一類型即可視為「明知」。然而，就目前的學說或實務上的判定而言，並未清楚區分專利案件之「預見」與「明知」²⁷。簡言之，我國對於「故意」的簡要初步判斷原則為－在對某專利有所「認識（明知）」或有「認識的可能性（預見）」後，仍進行侵權的行為。

(b) 決意要素：刑法規定決意的要素包括兩種情形，一為刑法第十三條第一項「有意使其發生」，另一為同條第二項「發生並不違背其本意」。行為人對於客觀構成犯罪事實有所認識

25 請參照，林山田，刑法通論，自版，2003年11月2版，第231-234頁。

26 請參照，張麗卿教授，刑法總則-主觀之構成要件，第146-148頁。

27 趙彌嘉，專利侵害懲罰性賠償之主觀要件，碩士論文，民國98年。

之後，並進而具有實現客觀構成犯罪事實之決意，始具故意的決意要素（對照刑法第十三條第一項）。行為人對於特定結果之發生，雖無強烈之企圖，但卻具有同意該特定結果發生之意欲；縱行為人可以不為該特定行為，而避免該特定結果之發生，但行為人並未放棄該特定行為，終使其發生預見之特定結果（對照刑法第十三條第二項）。

簡言之，侵權人對於客觀的構成侵權事實有所認識之後，並進一步具有實現客觀構成侵權事實的決心或放任其發生，如此則具備了故意的決意要素。以專利而言，當潛在侵權者對某一專利有所認識後，例如收到警告函或者看見專利產品的專利標示，雖然預見其可能造成專利權人的損害，仍持續進行侵權活動；或者並未信賴律師之專業法律意見，作成非侵權鑑定報告或提起專利無效之舉發案，而繼續為侵權行為，則應已構成此一決意要素。另外，在我國的專利侵害鑑定要點第三章第三節中亦建議，由於故意或過失涉及行為人之主觀意識，極不易舉證，若專利權人曾作成請求排除侵害之書面通知送達疑似侵權人，將有助於法院判斷後者是否成立故意或過失。以下，將列舉數個法院判決為故意侵權之態樣。

A. 專利權人所為之通知

參照台中地院九十五年度智字第五十一號民事判決。於該案件中，原告於對被告聲請保全證據及提起本件訴訟前，未曾向被告為專利侵害之警告，且未證明被告於保全證據後仍有製造侵害專利權物品之事實，故法院認為，原告主張被告係故意侵害其專利權，缺乏依據。由該判決可知，證明侵權人為故意侵權之舉證責任屬於專利權人，因此被侵害權利的專利權人必須提出證據證明侵權人有認知與決意侵權的要素。

參照智慧財產法院九十七年度民專易字第四號判決。法院認為上訴人以電話聯繫告知被上訴人侵害專利一事，等同於使被上訴人得知其侵害專利權，且被上訴人於被告知後又繼續製造與販賣該專利物品，因此法院認為被上訴人故意侵權。

台灣高等法院台中分院九十四年度智字二十號民事判決認定：「本件上訴人於九十三年十一月四日即以臺中逢甲郵局第八四八號存證信函告知被上訴人有侵害系爭專利情形，被上訴人亦自承確有收受上開存證信函在卷，則以被上訴人係長期從事眼鏡製作研發者，在收到上開存證信函後，應可輕易查明上訴人之專利內容而避免有所侵害，竟於九十四年四月間製作證人陳佩甄所訂製之眼鏡時侵害到上訴人之專利權，應認被上訴人係故意侵害行為。」。由上述案件可知，專利權人寄發警告函給侵權人後，若侵權人依然持續侵權行為，則專利權人有理由主張該侵權行為係屬故意。至於警告函之記載內容，除主張某專利內容外，至少尚應敘明專利係遭何種產品或行為侵害，如有必要，亦可能需附上相關鑑定報告（參照智慧財產法院九十七年度民專訴字第三號民事判決）。

另外，參照智慧財產法院九十七年度民專上易第四號判決。該判決指出被告公司自收到該

律師函已知原告為系爭專利權人，其後仍為侵權行為，依專利法第七十九條但書規定，被告不能以原告未在克潮靈除濕劑系列商品上標示系爭新型專利號數為免責，被告公司之侵害行為係屬故意。換言之，被告在明知的情況下，並不能夠以專利商品未標示專利證書號為免責或非屬故意侵權之理由抗辯。

B. 侵權人曾取得專利權人之授權

臺灣高等法院臺中分院九十三年度智上字第十二號民事判決即認：「兩造於八十五年十月十八日簽訂系爭契約，由上訴人授權精元公司及精模公司製造、販賣與使用系爭專利，足見精元公司就系爭專利，知悉甚深。然精元公司自85年11月起未給付上訴人權利金分文，以致上訴人解除授權契約。而精元公司於民、刑訴訟過程中陸續提出之專利舉發案，均經最高行政法院駁回確定或主管機關審定舉發不成立在案，既如前述，是精元公司明知無使用系爭專利之權利，其侵害行為係屬故意甚明。」由上開案件可知，若專利權人可以證明侵權人曾經接觸或認知系爭專利內容，將成為法院在認定侵權人是否具備侵權故意時之重要參考。此外，本文認為，除了證明侵權人曾經接觸或認知專利內容以外，若能進一步證明侵權人的侵權產品或者侵權行為與專利權人的專利內容之間的關係，勢必可為法院認定侵權人具備侵權故意的主觀要素提供強力佐證²⁸。

C. 侵權人為專利權人之競爭同業、侵權人亦曾申請同領域之專利

參照智慧財產法院九十七年度民專訴字第二十二號判決。法院認被告自承從事曬衣架研發多年，申請取得多件新型專利，則其對於已公告在前之原告系爭專利之存在應甚為了然，竟仍製造販售系爭曬衣架而侵害原告系爭專利，經原告委任律師發函制止仍續予販售，自有侵害原告系爭專利之故意。

D. 侵害人曾任職於專利權人所屬事業

參照智慧財產法院九十七年度民專上字第七號判決。法院認被告明知而故意不法侵害原告公司之系爭專利權，且被告負責人原為原告公司員工，有勞工保險卡一份附卷可稽，離職後故意侵害原僱用之專利權，於職業倫理自有違背，爰依規定，另酌定損害額一點五倍之懲罰性損害賠償。

E. 侵害人曾接觸專利及專利產品

參照智慧財產法院九十八年度民專訴字第一號判決。法院認被告之侵權產品其文字及製作圖樣均係使用原告系爭專利產品之說明內容，可知被告應有接觸原告系爭專利及以系爭專利所製造之產品，加以被告於其所生產銷售之產品上曾因使用與原告相同類似之商標而經本院判決有罪確定在案，足見其於生產系爭產品時確有侵害原告系爭專利之認知。

²⁸ 請參照 Shatterproof Class Corp. v. Libbey Owens Ford Co., 758F.2d 613,629

F. 侵權人於接獲專利權人通知後所為之查證或確認

對於侵權人而言，在接收警告函後，或被主張其已接觸或已知悉相關專利內容後，侵權人除了消極地停止侵害之外，侵權人更應該設法透過其他鑑定機構以獲得不侵害結論，或者藉由提起舉發爭執系爭專利之有效性，以避免被主張有侵權之故意。例如，於臺灣板橋地方法院九十六年度智字第十九號民事判決中，法院認為原告曾以存證信函通知被告涉嫌侵害情事後，被告即委託鑑定機關作成不侵權報告，因此認定被告並非故意侵權。

然而，本文對於侵權人以爭執系爭專利之有效性為手段，意欲避免被主張故意侵權之方式仍持保留態度。除非侵權人能夠證明自己確信系爭專利會被撤銷，否則僅以侵權人提起舉發爭執系爭專利之有效性為據，便逕認侵權人並無侵權之故意，似稍嫌寬鬆，侵權人極易藉此而巧妙地避開故意之構成要件。例如臺北地方法院九十五年度智字第一二六號民事判決與士林地方法院九十四年度智字第二十號民事判決，兩者皆僅論述因系爭專利權有被侵權人舉發在案，而據以認定侵權人並非故意侵權。本文認為，法院應進一步查證侵權人確信系爭專利會被撤銷的證據（例如侵權人可提出具公信力之鑑定報告），且判決書中亦應詳細記載侵權人並非故意侵權之理由，而不應僅以舉發案件仍於訴訟繫屬中或僅說明被告認為系爭專利有可能被撤銷為理由，認定侵權人並非故意侵權。

總結上述之各判決可知，於判斷專利侵害是否屬故意時，只要行為人明知或預見其可能侵害專利權，卻未加以避免或者放任其侵權行為之發生，我國法院極可能因此認定行為人有故意侵權之意圖。而我國法院對於侵權人已「明知或預見」其可能侵害專利權之認定，除最常見之收受專利權人之書面通知外，亦包含專利權人已為專利標示、侵權人係競爭同業、或曾購買專利產品、曾申請同領域專利、曾任職專利權人所屬企業等情況。

(3)法官認為有賠償數倍損害額之必要：根據專利法第八十五條第三項之規定，唯有在法院認定侵害行為係出於故意時，法律才賦予法院「得」酌定損害額以上之賠償的權利；換言之，懲罰性賠償金之判予並非強制性，而是屬於法院之裁量權。但本文認為，儘管法律賦予法官裁量權，但專利法已經除罪化，因此法官應該作成「無裁量瑕疵」的判決，以保護專利權人。若法院認定侵權人的侵權行為係屬於故意，卻又未判定懲罰性賠償金，應當詳細敘明理由，以昭公信。

(4)請求損害額之倍數：根據專利法第八十五條第三項，懲罰性賠償金之上限為損害額的三倍²⁹。至於我國法院依據專利法第八十五條所判賠的金額，究竟為第一項加上第三項之總額³⁰，或是第一項的損害金額乘上第三項的倍數所產生之總額，法院在判決上則略見歧異。惟，目前大部分的法官認為係第一項的損害金額乘上第三項的倍數所產生之賠償總額³¹。另

29 本要件源自於美國專利法第284條的規定。

30 請參照智慧財產法院97年度民專上易字第4號判決。

31 熊誦梅法官，於98年度第六次智慧財產案例評析座談會議中所發表的意見，請參照第六次智慧財產案例評析座談會議紀錄。

外，本文認為懲罰性賠償的倍數應該有討論的空間，強制性地訂為三倍似乎缺乏彈性，或可考慮以增加上限或下限金額的但書為之，惟此部分並非本文之重點。表一整理我國智慧財產法院成立後，判有懲罰性損害賠償之部分案件資料，目前我國法院判決專利侵權之懲罰性賠償之倍數平均值約為一點七倍。

(5)須由專利權人一併提出請求：懲罰性賠償請求權不為獨立的請求權，須在專利權人所提出的損害賠償請求中一併主張，而有處分權主義之適用³²。雖然亦有法官認為懲罰性賠償請求權為獨立之請求權³³，但此並非目前普遍認同之論點。

有關懲罰性賠償之構成要件已介紹如上，其中各構成要件中以判斷侵權人是否屬故意的判決與討論最多。基於我國目前法院的相關判決，本文歸納出有若干可能被判故意侵權的態樣供參考：(i)侵權人自始明知為他人專利，卻仍為仿冒者；(ii)侵權人原不知他人專利，但受通知後仍繼續為仿冒者；(iii)兩造和解、調解或切結後，侵權人復為仿冒者。

表一、判有懲罰性損害賠償之案件（智財法院成立後）³⁴

案號	懲罰性賠償酌定倍數	構成認知要素之原因
97民專訴字第22號	損害額 x 2倍	為競爭同業且曾申請同領域之專利
97民專訴字第66號	損害額 x 1.5倍	原告已於產品上為專利標示
97民專上字第7號	損害額 x 1.5倍	被告係原告公司之離職員工
97民專上易字第4號	加1.8倍損害額	被告已受電話告知及律師函
98民專訴字第1號	損害額 x 2倍	使用原告系爭專利產品之說明內容且商標侵權確定
98民專上字第5號	加0.6倍損害額	曾購買系爭專利產品

三、衡量倍數之判斷因素

專利法第八十五條第三項雖賦予法院懲罰性賠償倍數之裁量權，然直至目前為此，法院判決書中所記載關於懲罰性賠償倍數之判決理由多半不夠明確清楚。本文經由分析我國法院的判決³⁵，依然可發現衡量懲罰性損害賠償倍數之判斷原則之若干蛛絲馬跡：(i)專利權人受侵害的程度；(ii)侵害人所得的利益；(iii)兩造財力及營業情形；(iv)雙方願意和解之金額。附帶說明

32 臺灣高等法院臺中分院92年度智上字第3號判決中，原告即被害人於一審時起訴主張369萬9298元之損害賠償，原審判決加害人應給付78萬1867元；上訴二審時，被害人另主張懲罰性損害賠償，惟自始至終均未特定請求之數額，二審法院因而駁回此部分之請求，並於判決理由中說明：「上訴人在訴之聲明及陳述中，僅說明『願委由本院依職權酌定允當之故意侵權賠償金。』等詞，而未具體聲明請求本院酌定之金額及繳納裁判費用，即經本院一再闡明後，上訴人仍未具體表明此部分請求之金額及繳納裁判費用……，因此，本院認為上訴人此部分之請求，尚屬無據，自屬不能准許，併予敘明。」由此可知，被害人應明確主張「實際損害」之數額以及「懲罰性損害賠償」之數額各為若干，否則縱認實際損害數額少於被害人之請求數額，法院亦不得在被害人請求數額範圍內額外認定懲罰性損害賠償。

33 請參照台中分院93年度智上字第13號判決。

34 資料來源：本研究整理。

35 台中分院88年度上字第213號民事判決、高等法院台南分院86年度重上字第42號民事判決與高雄地院87年度訴字第1433號民事判決。

者，判斷專利權人受侵害的程度，一般須考量侵權人侵權之時間長短以及侵權人於知悉侵權後是否有改善行為或嘗試停止侵權（例如進行專利迴避設計）等因素。

四、小結

目前來說，決定賠償倍數雖有判斷原則，惟判斷原則與賠償倍數之間的比例關係則由法官自由心證，並無一定公式可循。此外，專利侵權之懲罰性損害賠償的構成要件中最重要的是「侵權人為故意」，而判斷侵權人是否為故意，目前法院的見解傾向於判斷侵權人是否有認知與決意要素，與刑法上之操作無異。..(下期待續)

專利電子申請系統問題之探討

程凱芸¹

摘要

本文參考日本專利局、歐洲專利局、美國專利商標局、中國大陸國家知識產權局暨韓國智慧財產局所採用之專利電子申請系統架構，依據實際操作以使用者觀點說明個人使用經驗，並分析各專利受理機構之使用現況，藉以探討我專利電子申請系統上線二年後之發展情形，並對我國未來專利電子申請系統之建置方向提出建議。

壹、前言

依據「專利電子申請實施辦法」相關規定，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）於97年8月26日起，正式受理專利電子申請案件，至今已近二年。為推動專利電子申請及提高其使用率，智慧局特於專利規費收費準則規定，以電子方式提出申請者，予以每件減收新臺幣六百元²申請費之優惠。推動元年，利用電子申請案件總數為1,163件，佔整體申請案件比例1.39%³。經智慧局於98年及99年持續推動，98年1月至99年4月間利用電子申請案件總數為12,145件，而佔整體申請案件比例，亦於99年4月創下15.85%之新高⁴。

參考智慧局所提供之數據可知，採用電子申請之案件量自97年8月開辦以來逐步提高，惟相對於台灣資訊化、無紙化及網路化普及程度，其增長幅度似不如預期。本文主要參考日本專利局、歐洲專利局、美國專利商標局、中國大陸國家知識產權局暨韓國智慧財產局所採用之專利電子申請系統架構暨現況，對我國未來專利電子申請系統之建置方向提出建議。

1 作者係遠邦國際專利商標事務所副所長

2 專利規費收費準則第二條第四項規定：「第一項第一款之申請案，以電子方式提出者，其申請費，每件減收新臺幣六百元。」

3 97專利統計【資料檔】。經濟部：智慧財產局。2010年5月23日，取自http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1647&Language=1&UID=10&CISID=16&CISTwoID=24&CISThreeID=0

4 經濟部智慧財產局（2010年5月4日）。公佈欄。「智慧局電子申請推動現況月報2009/01-2010/04」。2010年5月23日，取自http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4498

貳、國際間主要專利受理機構之專利電子申請系統簡介

(一) 日本專利局

為了便利申請人，並達成降低申請流程所需成本之目的，日本專利局（Japan Patent Office，以下簡稱JPO）自1984年即開始構想以無紙式之方式接受專利申請之計劃⁵，更於1990年以世界先驅之姿，開辦專利電子申請，惟其初期之申請方式係採用「整合服務數位網路（Integrated Service Digital Network）」撥接模式接收專利電子申請；開辦專利電子申請，首年即達到43%之日本申請案皆採用電子申請之成效⁶。爾後，隨著網路技術發展及普及，JPO於2005年開始採用以網際網路為傳輸基礎之Client-Server專利電子申請系統⁷，並進一步於2009年3月啟用PCT-SAFE軟體受理電子PCT專利申請案⁸。根據JPO最新公布之數據，於2008年，該國發明、實用新型、意匠及商標案件採用電子申請之比例高達94%⁹，若僅計算發明、實用新型案件則採用電子申請之比例更高達97%¹⁰。

在規費方面，JPO對採電子申請或書面申請之案件，並未就申請規費部分加以區別¹¹。惟根據日本「工業所有權手續等之特例相關法令」規定，申請人向JPO提出專利申請等各項手續時，若JPO為該項手續提供電子申請及書面申請兩種方式，JPO則委託「財團法人工業所有權電子情報化中心」將書面申請文件電子化，並將「財團法人工業所有權電子情報化中心」所徵收之轉換費用轉向申請人收取「電子化手續費」¹²。此費用包括基本費日幣1,200元（約新台幣40元）暨轉換費用每頁日幣700（約新台幣23元）。惟若該項手續僅可採用書面辦理者，則此轉換費用由JPO支付¹³。

在軟體介面方面，採用電子申請前，使用者需購買電子憑證並經由網際網路自「財團法人工業所有權電子情報化中心」下載免費網路申請軟體後，在電腦上安裝專用Client-Server軟體以便進行相關電子申請手續。順利安裝專用軟體後，使用者即可採用慣用之商用文書處理軟體（諸如微軟Word[®]文書處理軟體及在日本被普遍使用之Ichitaro文書處理軟體等）編輯說明書以產生HTML格式檔，並採用慣用之商用繪圖軟體，繪製圖式以產生可插入HTML格式檔中之影像圖，甚或將圖式掃描成影像圖，諸如BMP、GIF等格式，以IMG tag之功能插入HTML格式檔中。由於HTML已逐漸成為全球網路頁面所採用之通用格式，大多數之商用文書處理軟體皆支援此格式之轉換，無需使用者另外學習或背誦HTML

5 Japan Patent Office Website (<http://www.jpo.gov.jp/uketuke/denshika.htm>)。

6 Japan Patent Office. (2003). Promotion of the Electronic Patent Office; Annual Report (Chapter 6). Retrieved May 23, 2010, from http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/toushin_e/kenkyukai_e/pdf/08-chapter6.pdf

7 日本財團法人工業所有權電子情報化中心。（無日期）。電子出願的概要。2010年5月23日，取自<http://www.inpit.go.jp/pcinfo/outline/index.html>

8 Japan Patent Office. (December 2008). Implementation of the Common Application Formation., Retrieved May 23, 2010, from http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/common_application_format.htm

9 日本財團法人工業所有權電子情報化中心網頁 (<http://www.inpit.go.jp/pcinfo/outline/index.html>)。

10 Japan Patent Office Website (<http://www.jpo.gov.jp/uketuke/denshika.htm>)

11 Japan Patent Office Website (http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm)。

12 日本「工業所有權手續等之特例相關法令（特例法）」第7條、第40條。

13 Japan Patent Office Website (<http://www.jpo.gov.jp/uketuke/denshika.htm>)。

之專利標籤 (tag)。因而使用者，除了在儲存檔案時需將所編輯之檔案指定存為HTML格式檔外，無需學習與其所慣用文書處理軟體之其他功能。使用者接著再應用所下載及安裝於使用者端電腦的專用軟體，確認所編輯之文件格式無誤、將該HTML檔轉換成JPO指定之X-格式、最後將已經轉換之X-格式檔線上上傳至JPO之電子申請系統¹⁴。

(二) 歐洲專利局

歐洲專利局 (European Patent Office, 以下簡稱EPO) 於1999年開始推動專利電子申請。其後EPO Online Services於2003年開始接受申請案；自2009年3月起，其電子申請系統更受理無效請求及上訴案件。EPO專利電子申請系統建置之目標，讓使用者能夠以「一次撰寫、隨處申請 (Draft once, file where)」的方式，應用電子申請系統提出申請。根據EPO 2009年11月30日之非正式報告，自2003年EPO Online Services開始接收電子申請以來，超過60%向EPO提出之申請案，係透過EPO Online Services之電子申請系統提出。此數據相較於其他快速發展之專利受理機構似偏低，但由於歐洲專利局涵蓋會員國眾，故易因不同會員國電腦化與網路化普及程度差異，而影響其平均數據。若參考各會員國之獨立使用狀況，亦有諸如芬蘭向EPO提出申請之案件中，96%採電子申請之高百分比¹⁵。

在規費方面，EPO給予採用線上電子申請之案件80歐元 (約新台幣3,400元) 之減免優惠¹⁶。在軟硬體介面方面，採用電子申請前，使用者需向EPO主管專利電子申請之部門提出書面申請，以取得Client-Server線上申請軟體、智慧卡讀卡機、智慧卡及個人認證碼 (PIN)；除硬體認證外，EPO亦提供軟體認證 (soft certificate)，亦即將認證檔儲存於使用者可存取之電腦的可讀取媒體上，以方便認證程序。順利取得並安裝相關軟硬體後，使用者即可採用慣用之商用文書處理軟體 (諸如微軟Word®文書處理軟體) 編輯說明書後，將其轉換成PDF格式檔，或可採用由EPO設計之PatXML提供之專用XML格式檔編輯軟體，編輯說明書後，將其儲存為XML格式檔，再以附加上傳方式，上載至EPO之電子申請系統¹⁷。

EPO之專利電子申請系統另一項特別服務項目，係提供與商用專利管理系統整合應用之功能。亦即，若使用者採用其他商用專利管理系統 (Patent Management System) 軟體管理專利申請案之相關資訊，且該商用專利管理系統管理已被EPO認可，使用者甚至可以省卻在電子申請介面逐欄位輸入申請人、發明人、優先權等相關資料，而直接應用

14 Japan Patent Office. (n.d.). Electronic Application System Promotion Plan. Retrieved May 23, 2010, from http://222.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/pce.htm

15 European Patent Office. (November 30, 2009) EPO Online Services. Retrieved May 23, 2010, from http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty/stretnutla_pouzivatelov_elektronickyh_sluzieb/2009/prezentacle/epo_online_services-tomescu.pdf

16 European Patent Office. (May 23, 2010). Online Fee Payment – Schedule of Fees.

17 European Patent Office. (December 16, 2008). Frequently Asked Questions (FAQs) Online Filing software. Retrieved May 24, 2010, from http://docs.epoline.org/onlinefilingdocs/FAQ_OLF4_Oppo_EN.pdf

已被認可之專利管理系統中已輸入之資訊向EPO提出專利電子申請¹⁸。

(三) 美國專利商標局

美國專利商標局 (US Patent and Trademark Office, 以下簡稱USPTO) 於2000年11月發佈了第一代網路化專利電子申請系統, 其初期目標, 在2006年時80%之申請案, 均採用此專利電子申請系統向USPTO提出申請。而實際啟用一年後, 使用該系統之申請僅2,045件, 不及2001年全年申請量324,211件的百分之一。USPTO所發展之第一代網路化專利電子申請系統, 包括由二子軟體所組成的Client-Server式軟體, 即: 文書處理工具 (PASAT) 及專利申請工具 (ePAVE)。該文書處理工具要求使用者直接在軟體提供之介面環境, 編輯說明書或將其他文書處理軟體所編輯完成之內容剪貼至此介面環境。使用者接著再應用專利申請工具將已編輯或剪貼完成後之檔案封包、壓縮、加密、包裹後, 經由網際網路傳輸至USPTO提出申請¹⁹。由於第一代網路化專利電子申請系統強制使用者使用專用的編輯軟體或自其慣用之商用文書處理軟體中, 依說明書規定之段落格式, 剪貼已編輯完成之文件, 強迫使用者學習新軟體、改變使用習慣、亦需要變更專利事務所之內部作業流程, 因而減低使用者的使用意願。因而, 於該第一代專利電子申請系統使用5年後, 仍遲遲無法提高其使用率 (參表一)。

表一 美國歷年採第一代網路化專利電子申請系統電子申請所佔比例²⁰

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ²¹
佔全年申請案量	<1%	-	1.3%	1.5%	2.2%	14.2%

因而, 自2005年起, USPTO即開始向包括來自公司法人、專利事務所及個人申請人的智慧財產界人士, 徵詢對第一代網路化專利電子申請系統之使用回饋, 並取得業界對專利電子申請系統預期功能意見, 以瞭解為何智慧財產界人士不願意使用電子申請系統之原因。經由雙向討論及數個月的測試後, 才另發展第二代專利電子申請系統, 並於2006年3月正式上線供大眾使用²², 即為現今使用之EFS-Web系統。

根據2007年7月公佈EFS-Web 1.1.4版時所發出之新聞稿, 該第二代專利電子申請系統在上線16個月後, 即有超過60%之申請案均採用此專利電子申請系統向USPTO提出申

18 European Patent Office. (n.d.). Online Filing. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.epoline.org/portal/portal/default/default/MyEpolineWebSitePortletNavigation?mode=view&action=e&windowstate=normal>

19 United States Patent and Trademark Office. (November 15, 2001). Patents e-Filing Update. Retrieved May 24, 2010, from <http://www.uspto.gov/web/patents/blochempharm/documents/smalls.pps>

20 United States Patent and Trademark Office. (n.d.). Annual Reports. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.uspto.gov/about/stats/index.jsp>

21 USPTO 於此年度3月採用第二代專利電子申請系統, 因而此數據為採用第一代及第二代之使用比例之總和。

22 United States Patent and Trademark Office. (n.d.). USPTO RELEASES NEW EFS-WEB ENHANCEMENTS, New Features to Expand Successfully Adopted e-Filing System. Retrieved May 23, 2010, from http://www.uspto.gov/ebc/portal/efs/efs_web_114_v13.pdf

請²³。再根據美國總統於2010年1月14日在「Forum on Modernizing Government」所發表之開幕致詞中所述，今日已有超過80%之美國申請案，均採用第二代專利電子申請系統向USPTO提出申請²⁴，亦即在未滿4年的時間內，即達成第一代網路化專利電子申請系統所設定之目標（參表二）。

表二 美國歷年採第二代網路化專利電子申請系統電子申請所佔比例²⁵

年份	2006 ²⁰	2007	2008	2009	2010
佔全年申請案量	14.2%	49.5%	72.1%	-	>80%

USPTO採用與EPO類似的規費減免模式，推動專利電子申請，惟其規費減免之適用對象，僅為採用專利電子申請之小實體申請人，對其申請費減免83美元（約新台幣2,500），而不適用大實體申請人。惟USPTO在計算加頁費時，採電子申請之非PCT、進入國家階段之一般國家申請案之頁數係採75%計，因而採用電子申請之使用者，可繳納相同規費，但增加約三成之說明書量²⁶。

考量到第一代網路化專利電子申請系統對使用者造成之不便，USPTO第二代網路化專利電子申請系統與第一代主要不同處在於，第二代網路化專利電子申請系統採用PDF格式檔為主要檔案格式，該PDF格式檔可依使用者喜好，將說明書規定段落格式分成若干檔案、或將所有段落格式合併於單一檔案中，並指明各段落內容的起始頁後上傳。軟體介面部分，第二代網路化專利電子申請系統之介面採Web-Based架構，故採用電子申請前，使用者僅需向USPTO主管專利電子申請之部門，提出書面申請以取得客戶編號、軟體公用金鑰、設定相對應之私人金鑰，並將客戶編號與公用金鑰聯結，設定電腦網路瀏覽應用程式、JAVA平台、安全等級等，無需於使用者端安裝任何專用軟體，即可在線上提出申請。

(四) 中國大陸國家知識產權局

國家知識產權局（State Intellectual Property Office，以下簡稱SIPO）之專利電子申請系統，於2004年首次上線，根據SIPO統計，2009年共受理64,809件專利電子申請，約

23 *Id.*

24 U. S. The White House . (January 14, 2010). Remarks at the Opening Session of the Forum on Modernizing Government by President Barack H. Obama. Retrieved May 23, 2010, from The White House Briefing Room Online via GPO access: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-opening-session-forum-modernizing-government>

25 United States Patent and Trademark Office. (n.d.). PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT: FISCAL YEAR 2008. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2008/2008annualreport.pdf>

26 U. S. Patent and Trademark Office (2008). Manual of Patent Examining Procedure (Eighth Edition), Washington DC: U. S. Government Printing Office. 607 Filing Fee, "The paper size equivalent of the specification >(including claims)< and drawings of an application submitted via the Office electronic filing system will be considered to be seventy five percent of the number of sheets of paper present in the specification >(including claims)< and drawings of the application when entered into the Office file wrapper after being rendered by the Office electronic filing system for purposes of computing the application size fee required by 37 CFR 1.16(s)." 600-82

占全年總申請量的7%²⁷。為了解決圖片、格式、特殊字元等處理問題，並進一步加強專利電子申請系統的方便性，SIPO於2010年2月10日啟用新版電子申請系統，並同步停止原電子申請系統的服務。在應用新版電子申請系統前，使用者需在電子申請網站，下載數位證書、設定私人密碼，並完成使用者端系統下載、安裝Client-Server軟體及設定網路等操作，且要求使用者端電腦採用Windows XP[®]作業系統，並安裝微軟WORD[®] 2003以上文書處理軟體。新版電子申請系統可接收XML、Word[®] DOC以及PDF格式檔（惟PCT申請案僅接受XML格式檔），還可在新版系統接受官方發出之通知書和繳費通知書²⁸。

與美國類似，SIPO亦針對電子申請或書面申請之案件，在申請規費部分並未加以區別²⁹。由於此新版專利電子申請系統甫上線未滿半年，其成效如何尚待觀察。

(五) 韓國智慧財產局

國際間推動專利電子申請最具成效之專利受理機構，首推韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office，以下簡稱KIPO）。KIPO於1999年成為全球首先採用網路介面基礎之專利電子申請的專利受理機構。開放申請首年，利用KIPO net System電子申請系統向KIPO提出之案件總數，即立刻躍升至72.5%，此一數據至今無任何推動專利電子申請之專利受理機構能與其比擬；且採用專利電子申請系統的比例逐年持續快速增長^{30,31}。根據KIPO之統計，於2009年已有94.3%之韓國申請案係採用電子申請（參表三），剩餘5.7%未採用電子申請之案件，多為未委託專利代理人而逕行向KIPO提出申請之中小企業或個人申請者。KIPO於2010年4月13日之電子報中，甚至宣誓其最終目標為使該國採用電子申請之比例提升為100%³²；為達到此目的，KIPO早自2005年11月起，即延長專利電子申請服務熱線的服務時間，為全年365天、全天24小時，以便隨時對專利電子申請系統不熟稔的使用者，提供即時電話或網路服務³³。

表三 韓國歷年專利電子申請所佔比例

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
佔全年申請案量(%)	72.50	78.90	81.40	83.40	86.50	89.10	90.80	92.20	93.10	94.00	94.30

27 中國政府網（2010年1月11日）。「知識產權局：2009年我國專利電子申請量大幅增長」。2010年5月23日，取自http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/gzdt/2010-01/11/content_1507761.htm

28 中國大陸國家知識財權局（2010年2月5日）。通知公告。「關於啟用新電子申請系統的通知」。2010年5月23日，取自<http://www.cporilne.gov.cn/>

29 中國大陸國家知識財權局（2008年3月19日）。專利費用。「專利繳費指南」。2010年5月23日，取自http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sq/zlty/200804/t20080422_390241.html

30 Korean Intellectual Property Office. (n.d.). Ubiquitous KIPO. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=90103&catmenu=ek90103>

31 Beyong-Yup, Lee (Mar. 18, 2008). World Intellectual Property Office. KIPO Innovation for Customer Satisfaction, Utilizing IT Technology. Retrieved May 23, 2010, from http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=98106.

32 Korean Intellectual Property Office (April 12, 2010). KIPO aims at 100% electronic applications. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.kipo.go.kr/en/>

33 Korean Intellectual Property Office. (n.d.). Ubiquitous KIPO. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=90103&catmenu=ek90103>

雖然KIPO的專利電子申請的比例屬全球最高，但KIPO並未在規費方面全面給予採用專利電子申請系統提出申請案件減免之優惠，而僅針對設計專利及商標申請案，給予10,000韓元（約新台幣275元）減免。

在軟體介面方面，採用電子申請前，使用者需取得政府機關核發之電子簽章，另需經由網際網路下載免費網路申請軟體後，在電腦上安裝專用軟體，以便進行相關電子申請手續。順利安裝Client-Server專用軟體後，使用者即可採用KIPO提供之編輯軟體或慣用之商用文書處理軟體（諸如微軟Word®文書處理軟體、及在韓國被普遍使用之Hanguk®文書處理軟體等）編輯說明書，以產生可擴展標示語言（Extensible Markup Language, XML）格式檔，並採用慣用之商用繪圖軟體，繪製圖式以產生影像圖，甚或將圖式掃描成影像圖後，隨附於電子申請檔中。此外，使用者亦需應用KIPO所提供之電子案件編輯系統（Electronic Application Preparation System）編輯申請案件相關資訊，最後將已經轉換之XML格式檔及圖檔附件與經電子案件編輯系統所編輯的案件資訊，透過接收系統（General Receiving System）上傳至KIPO之電子申請系統³⁴。除了國內申請案外，KIPO亦於2005年開放PCT線上申請系統，受理電子PCT專利申請案。

2007年起，KIPO開放另一Web-Based專利電子申請系統，WEB-PASS，藉此，使用者無需在電腦上，另行安裝Client-Server應用軟體，即可提出專利電子申請³⁵，使電子申請的人機介面及操作方式更為人性化。

參、我國專利電子申請系統使用現況

專利申請電子化是世界各專利受理機構大力推動發展之服務項目之一，因申請手續電子化之優點包括：迅速且有效率的處理申請手續以降低申請成本、及早透過專利電子圖書館提供公眾確認且大量之專利資訊、申請後取得相關資訊的便利性、降低申請手續所需人事和文件製作、郵寄等事務成本。

我國智慧財產局推動專利申請電子化二年多以來，雖然將使用率推展至15%，相對於JPO、USPTO（第二代網路化專利電子申請系統）及KIPO同時期之數據（43%、43.3%及78.9%），仍屬偏低。若進一步分析，採用我國智慧財產局之e網通，其中應用電子申請之前3大申請人，鴻海精密工業股份有限公司（下簡稱「鴻海精密」）即佔所有電子申請案件之三

34 World Intellectual Property Office (n.d). Annual Technical Report 2005 on Patent Information Activities submitted by Republic of Korea (SCIT/ATR/PI/2005/KR). Retrieved May 23, 2010, from http://www.wipo.int/cgi-lpoa/atr_public/atr_details_query.pl?country_id=KR&type_name=Patent&atrid=1250&atr_year=2005&atr_year_filter=2005&status=2&type_id=102&atr_type=PI&short_name=Republic%20of%20Korea&language_id=en

35 World Intellectual Property Office (n.d). Annual Technical Report 2008 on Patent Information Activities submitted by Republic of Korea (SCIT/ATR/PI/2008/KR). Retrieved May 23, 2010, from http://www.wipo.int/cgi-lpoa/atr_public/atr_details_query.pl?country_id=KR&type_name=Patent&atrid=1690&atr_year=2008&atr_year_filter=2008&status=2&type_id=102&atr_type=PI&short_name=Republic%20of%20Korea&language_id=en

成³⁶，緊隨其後之數位專利控股公司及遠東科技大學，於同期間之申請量，僅為鴻海精密之11%及8.5%。換言之，若不考慮鴻海精密以專利申請電子系統提出之申請之案件，我國應用專利申請電子系統之使用率僅達10%。

肆、我國推動專利電子申請緩慢之原因探討

參考KIPO提供之數據可知，2009年剩餘5.7%未採用電子申請之書面申請案件中，96.7%為未委託專利代理人而逕行向KIPO提出申請之中小企業或個人申請者，僅其中3.3%由專利代理人提出³⁷。因而，該國能將專利電子申請快速推展之原動力，其實是來自於專利代理人的普及使用。將此經驗數據與我國現今專利電子申請數據相較可知，我國採用專利電子申請數量無法快速增加的主要原因之一，為大多數專利代理人，尤其是中大型專利事務所仍然仰賴書面申請作為其主要申請方式。

再參考前列主要國家過去數年來實施專利申請電子化之規費基準可知，規費之減免與否，絕非係使用者決定是否捨棄書面申請轉而採用電子申請的因素。以專利申請電子化最具成效的韓國及日本為例，其完全未給予發明、新型專利電子申請案任何規費減免；再以美國為例，USPTO僅延續其對小個體申請人提供優惠的政策，將減免對象限制於小個體申請人。然而，此等無規費減免的政策，完全無損使用者採用專利電子申請系統的意願。又參考前列主要國家過去數年來實施專利申請電子化之成效可知，若專利受理機構所發展的系統不符使用者預期，即便電子申請可提供上述各項優點，使用者仍然傾向於採用其慣用之書面申請方式，如USPTO之第一代網路化專利電子申請系統，自2001年持續推動五年後，其使用率僅達2.2%。

因而筆者大膽推測，智慧局e網通提供之專利申請電子系統無法受到國內專利代理人普遍應用的最重要原因之一為，該專利電子申請系統介面及使用便利性等仍待加強。我國專利申請電子系統啟用初期，國內許多專利代理人皆躍躍欲試，希望此系統協助降低申請手續所需人事和文件製作、郵寄等事務成本。惟許多代理人在試用後卻發現，應用此系統不但無法達到降低成本之目的，甚至增加許多人事成本。因而，除非客戶堅決要求專利代理人採用專利電子申請系統提出申請，多數專利代理人都回歸原採用之書面申請流程。

在親自參與以e網通提供之專利申請電子系統提出申請後，筆者亦感受到此一系統對專利事務所流程所造成之不便。其一，e網通提供之專利申請電子系統，要求使用特定政府機關或非營利機關核發之電子憑證，方可提出專利電子申請，而在實際執行電子申請操作時，還需再次認證儲存於硬體電子憑證上的電子簽章，而單一組織或單一自然人僅得申請一張硬體電子憑

36 經濟部智慧財產局（2010年5月4日）。公佈欄。「智慧局電子申請推動現況月報2009/01-2010/04」。2010年5月23日，取自 http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4498

37 Korean Intellectual Property Office (April 12, 2010). KIPO aims at 100% electronic applications. Retrieved May 23, 2010, from <http://www.kipo.go.kr/en/>

證。雖然e網通專利電子申請系統允許使用者在不同電腦編輯案件後，傳遞至同一台電腦同時簽章送件³⁸，但此一傳遞的方式並不符合某些國內專利事務所之控管流程。例如，一事務所可能因案件申請的類別不同，而分成不同部門的人員執行及管理申請流程，又一事務所可能每日申請量多達數十件，若需將此數十件案件傳遞至同一台電腦同時簽章送件，可能延遲申請程序，且不利於事務所內部人力資源調配。

其二，e網通提供之專利電子申請軟體，類似前列主要專利受理機構所提供之Client-Server網路申請軟體，即包括二個主要軟體介面，一為「申請案件編輯系統」、另一為「送件系統」。使用者提出一專利申請案時，需先應用「申請案件編輯系統」逐欄位輸入申請人、發明人、優先權等相關資料，之後再逐項編輯說明書各段落內容、將圖式轉換成指定解析度及尺寸後匯入系統、附上證明文件後，將編輯完成之檔案封包成XML格式的封包檔，再應用「送件系統」上載至e網通提出申請。此一流程看似直接簡單且與上列專利受理機關相似，但實際操作後卻發現，其中困難重重。首先，若要編輯化學式，還需另行安裝「化學式元件9.0」、若發明內容涉及數學式，其輸入方式亦顯困難；再者，若使用者習慣應用商用微軟WORD[®]文書軟體編輯說明書，雖可將說明書各段落直接由商用文書處理軟體匯入，但因匯入時係採用關鍵字為基礎，當檔案中含有相關字詞時，會產生排序混亂之情況；若檔案中含有特殊格式文字，諸如：特殊字體字元（如 α 、 β 、 χ 、 δ 、 ϵ 等以Symbol字型表現之數學或科學記號）等，皆可能在匯入時失去相關格式設定；且匯入申請專利範圍時，因是依原內容之「。（句號）」及「段落標記（enter）」碼判斷各請求項，故會因不同的編輯習慣產生重複序號或忽略序號；又因無法匯入複雜表格，且編輯器亦無法直接製作圖表，還需使用者以迂迴方式貼入圖表；再者，匯入圖式時，還需確認每頁圖檔皆符合指定解析度及尺寸等，因而在匯入完成後，使用者往往還需花費大量時間及人力，確認匯入之內容與原始檔案內容相符。倘若使用者欲避免上述問題轉而於編輯器上直接作業，應用「申請案件編輯系統」所編輯之檔案，卻無法匯出為普及使用之商業文書處理軟體可讀取之格式，因而不便於轉交申請人校閱。

雖然我國各專利事務所於服務委託人時，所採取的說明書撰寫、校閱、修訂等細部流程不盡相同，但其共同點為，專利代理人在接受委託並完成初稿後，一般皆需將初稿轉交委託人的相關人員校閱。現今網路通訊發達，多數委託人皆要求專利代理人將初稿電子檔案以電子郵件寄轉交委託人，方便委託人直接在該電子檔案上進行修訂及補充內容；接著，再將經修訂、補充的電子檔案，以相同方式轉交受委託之專利代理人。此程序可能往返一次至數次不等，直至委託人確認說明書內容符合其發明創作技術內容，並可適當的保護委託人的商業利益後，方指示專利代理人提出申請。由於多數委託人並未配備可直接讀取由「申請案件編輯系統」所編輯之檔案，又一般商用文書處理軟體之功能、格式設定、表格編輯、化學式或數學式編輯等操作環境皆為大眾所熟悉，專利代理人與委託人間往返傳送的電子檔案多採用一般商用文書處理軟

38 「智慧財產權e網通及電子申請Q&A」（無日期）。經濟部：智慧財產局。2010年5月23日，取自：http://www.tlpo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2902&guid=2fd0ec7-fd02-4746-b9b7-c0a827386db8&lang=zh-tw

體格式檔；因而在完成說明書之最終可提呈申請版本後，專利代理人還需另行將該電子檔案之內容匯入「申請案件編輯系統」，並逐一校對所匯入內容與原始檔案內容是否相符，或採剪貼方式將不同段落剪貼至「申請案件編輯系統」，以配合「送件系統」之要求。不論採用何種方式，都比將最終可提呈申請版本直接列印後以書面提出申請，花費更多人力、時間，甚或可能在匯入或剪貼時產生錯誤而影響委託人權益，令專利事務所卻步。諸如此類的問題，使多數專利事務所最終決定捨棄專利電子申請；上文提及之鴻海精密即因並未委託專利代理人，而係由公司法務相關部門直接專利申請，故可免除上述與專利代理人間之書信檔案往返，直接由公司內部人員撰寫說明書後提出申請，因而成為我國採專利電子申請之第1大申請人。

伍、對我國專利電子系統未來發展之建議

針對上述關於認證方式所產生的不便，EPO及USPTO皆開放使用者使用軟體認證（soft certificate）或是軟體公共金鑰之認證方式，因而可解決只有配備有硬體電子憑證之電腦進行專利電子申請的限制。以我國數位化進步之程度應不難解決。

至於說明書編輯限制的問題，若參考USPTO之第一代網路化專利電子申請系統即可知，台灣目前所採用的專利電子系統即為此種，要求使用者另行使用其所提供之編輯器所產生之電子檔案，提出申請的使用介面；因而，此種需要使用者改變其內容流程，以配合專利電子申請系統之設計概念，顯然無法受到使用者認同，故而在USPTO啟用第一代網路化專利電子申請系統五年後，仍無法達到5%的使用率。USPTO第二代網路化專利電子申請系統，則在瞭解到使用者的實際困難及需要後，改變其申請介面並將廣為大眾使用之PDF格式檔納入其說明書格式；此種將使用者內部流程變更最小化的設計，使該第二代網路化專利電子申請系統上線後，立刻受到使用者之認同，全然無需全面提供申請人規費減免，即達到快速提高使用率之成效。不論是JPO、EPO、USPTO、SIPO或KIPO所提供之專利電子系統，皆容許使用者使用專利編輯軟體、同時亦容許使用者採用使用者所熟悉之商用文書處理軟體，撰寫說明書，再將該說明書轉換成各專利受理機構認可之格式檔，如HTML、XML、PDF或DOC等，筆者認為此乃使用率可迅速增加的主要原因之一。

過去外界亦曾建議智慧局採取微軟WORD[®]之DOC格式或PDF格式之說明書格式檔，作為專利電子申請案件格式之一，而智慧局似認為WORD[®]格式檔易被修改故不予以考慮，而PDF格式則增加其將PDF格式轉成真正電子格式之成本，因而未將此等建議納入其系統建置架構。惟現今PDF格式檔之內容早已演進為，若用以產生PDF格式檔的原始檔為文書檔（如WORD[®]之DOC格式檔），且採用專用PDF轉檔軟體，則所產生之PDF格式檔的內容，亦可保留文書檔之文字碼，故並無智慧局所顧慮之轉換成本問題。

再者，現今e網通提供之專利電子申請系統，亦接受使用者將證明文件等以PDF格式檔附

加後上載，且在以外文提出申請時，亦要求使用者將外文說明書先以PDF格式檔附加後上載，藉此提出申請。且現今適用於e網通之專用說明書編輯軟體，雖係將編輯完成之檔案轉換成XML格式檔後，再上載至專利電子申請系統，在完成申請程序後，仍需將該XML格式檔轉換成PDF格式檔，方能供使用者查看³⁹。因而，e網通提供之專利電子申請系統，在申請前及申請後，皆已具備接收PDF格式檔或轉換成PDF格式檔之能力。因而，參考其他主要專利受理機關的作法，開放以使用者依據慣用商業文書處理軟體所產生檔案後，再將該檔案轉換成PDF格式檔提出專利電子申請，似為最直接及簡便的方式。

即便智慧局認為PDF格式檔並非後端電子化之最佳格式，而欲採用其他類型格式檔，專利電子申請系統之架構仍應具備容許使用者應用適合其使用習慣文書處理軟體之能力——亦即，應將格式轉換之功能交由專利電子申請系統執行，以方便使用者應用及流程控管，而非強制使用者應用專門軟體，以方便智慧局之後端電子化處理流程。

陸、結語

由USPTO第一代網路化專利電子申請系統到第二代網路化專利電子申請系統的轉換經驗可確知，當專利電子申請系統受到使用者之認同後，專利申請電子化，根本無需政府機關之大力推動，即可自行成長。台灣之軟體工業能力在全球首屈一指；但軟體的研發能力與使用者經驗必需相結合，否則所得結果仍會因不符使用者所需而被忽略。根據智慧財產局所公告之「智慧財產權e網通計畫」相關說明⁴⁰，e網通計畫現階段目標訂定為「小型線上申請階段（Small-Scale On-Line）」，即訂定線上申請文件格式之案件類別可納涵80%案件之專利新申請案、商標之新申請註冊案、以及專利、商標之補充修正案件，實施線上電子化申請。不論此「小型線上申請階段」可納涵的案件類型為何，若欲快速推動專利申請電子化，未來修訂此計劃內容時，智慧財產局首應參考國際間其他專利受理機構之推動專利電子申請系統之成功及失敗經驗，並實際瞭解國內專利事務所之內部流程、取得外界對於現階段採用e網通之使用者之回饋意見、廣徵業界對專利電子申請系統之預期功能意見，以使用者便利性及經驗為主要發展設計基礎，方能使此專利電子申請系統實際發揮協助智慧財產局及使用者雙方降低申請及處理成本的雙贏成效。

39 同上

40 智慧財產局e網通 (<http://tipanet.tipo.gov.tw/home>)

專利權修法建議系列(一)

談我國專利權期間調整之可行性

蘇建木¹

專利法第1條開宗明義說明了專利法立法目的係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。相較於商標法為維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展；以及著作權法為促進國家文化發展之宗旨有所不同。經實體審查核准之發明或新式樣專利申請案，或經形式審查核准之新型專利申請案，申請人若於收達核准審定書或核准處分書3個月內繳納證書費及年費後，該核准之專利申請案始予公告並自公告日起給予該申請案之專利權²。由於新型專利在92年修正版專利法已採用形式審查，其處理時限相較需經實體審查之發明專利為短；另外即使是同需經實體審查之新式樣專利，其處理時限亦短於發明專利³。因此，本文僅針對實體審查期限較長且技術程度較高之發明專利，提出對於專利權期間衍生相關問題之淺見。

專利權之特性

以發明為例，發明專利請求標的主要可以區分為兩種範疇，分別為物的請求方式以及方法的請求方式。對於取得專利權之發明專利，專利法第56條第1項及第2項皆明定了物品(或方法)之專利權人「專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品(或方法)之權」。換句話說，專利權係由國家授予一定期限之「排他權」，故而相較於其他的智慧財產權如商標權或著作權，具有較強之獨占性。

如前所述，經實體審查核准之發明，需於收達核准審定書後一定期限內繳納證書費及年費，所核准之專利申請案始予公告並自公告日起給予該申請案專利權。亦即，發明申請案在智慧局需經過審查、核准審定通知、申請人期限內繳費、以及公告發證後才能擁有該發明申請案之專利權；縱經核准而未於屆期前繳費者，該核准專利申請案不僅不予公告，其專利權自始不存在。承前述內容，由於核准並擁有專利權之技術內容必需以公告之方式公諸大眾，再者，因專利往往需要較大資金及人力進行開發，投入的設備成本或勞力資源有時亦難以預估，更且必

1 作者為專利師，現任兆里國際專利商標事務所執行長。

2 專利法第51-1、51-2、101-1、101-2、113-1、113-2。

3 專利各項申請案件處理時限表。http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=818&guid=d0896463-61d2-4ed0-ad0d-0454d7ef27ca&lang=zh-tw

須面臨所完成技術方法或成果產品的商品化推行，其所遭遇之風險程度皆較為嚴苛。基於前述理由，專利權具強獨占性似有其依據。

專利權期間計算

根據與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)第33條「The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.」所述內容可知，TRIPs規定可享有之保護期間應自申請日起計算至少二十年。因此依照台灣現行專利法第51條第3項規定「發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿」，此期限已與其他大部分國家(如美國、日本等)或區域聯盟體趨向一致。應注意的是，所謂專利權期限與專利權發生效力之起算日仍不同，前者為從申請日起計算，後者為公告之日起計算。

由於專利權發生效力係從核准領證後之公告日算起，因此若審查進度冗長導致獲准專利權的時間點向後拖延時，可能會造成專利權人實質擁有該專利權效力的時間區段縮短。為避免此漏失，世界多國之立法例皆採行早期公開及發明實體審查制度，藉由申請案自申請日(或其主張之優先權日)起18個月後公開，以及申請案若未在一定期限內請求實體審查，專利專責機關則不予審查，該申請案會被視為撤回。藉此制度，可有效降低專利專責機關審查時程的壓力，並可將專利申請案以早期公開之方式，使產業或競爭對手早期獲知申請案之實質技術特徵，以避免投入重複性研究與經費，造成資源浪費或競爭秩序上的不安，長期來看更可促進產業進步。

台灣在2001年修法時即導入發明專利早期公開制度的概念，直到現行專利法中仍保持這立法的美意。此外，進一步參閱現行法第40條之內容，更把「補償金」請求權的概念納入，以保護專利申請人於專利申請案公開至核准領證公告之間過渡期的保護條款。按專利法第40條第1至2項之意旨，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金；或對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得請求補償金。基於此點，對於若因審查延宕而造成專利申請案公開至核准領證公告之過渡期間過長時，似屬公平。然則，一般發明專利申請案在核准前往會依審查意見通知函之內容進行申請專利範圍之修正，因此當核准公告後之申請專利範圍與公開時之申請專利範圍所涵蓋範圍有出入時，依專利法第56第3項之規定「解讀發明專利權之範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，復參『專利侵害要點(下篇)』中對於解釋申請專利範圍證據一段中可知，發明專利權範圍應以公告之說明書或經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準⁴。由上可知，若審查延宕而造成專利申請案公開至核准領證公告間之過渡期間過長時，恐仍縮短專利權人實

4 專利侵害要點，第30頁。

質主張專利權有效力之時間區段。

此外，根據智慧財產局「98年報專利統計」⁵資料顯示，在2004年發明新申請待辦案件約為4萬3千多件，然至2007年發明新申請待辦案件已增加至兩倍以上(約9萬件)，截至2009年底資料顯示發明新申請待辦案件已達14萬件以上。一般來說，專利專責機關審查專利申請案待辦案件持續累積增加時，亦會產生後方排隊待審案件延後獲准的時間點，長久亦會影響產業競爭力及造成申請人的卻步。雖然2009年1月1日起智慧財產局始試辦之「發明專利加速審查作業」方案，當台灣申請案對應之外國申請案，若獲外國專利局通知之核准審查結果後，申請人可提出發明專利加速審查之發動程序，藉此縮短審查時程，然而此方案是否會造成未申請外國對應案之申請人獲得核准之時程延後，仍屬未知。

由是，對於專利權期間之限定，若因審查時間冗長而導致專利權人實質擁有該專利權有效之時間區段受到影響時，以目前之法規制度似仍無法獲得補償。

然而對於特殊原因引起的專利審查期間之延宕，目前也不乏有專利權期間調整之先例。甚至因為行政程序上之延遲，專利主管機關也可以藉由合法之程序予以調整或延長，以下關於可予延長專利權期間之標的或規定，即為廣泛已知之明例。

可予延長專利權期間標的

1. 醫藥品、農藥品、醫藥品製造方法、及農藥品製造方法

依農藥管理法第9條規定「農藥之製造、加工或輸入，除本法另有規定及經中央主管機關公告不列管之農藥者外，應經中央主管機關核准登記，並發給許可證」，以及藥事法第39條規定「製造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入」，對於醫藥品、農藥品、醫藥品製造方法、農藥品製造方法等作為發明專利申請標的之專利申請案，往往尚需經其中央目的事業主管機關的許可，如醫藥品相關之中央目的事業主管機關為行政院衛生署，農藥品相關則為行政院農業委員會。策略上，為避免違反新穎性揭露要件之疑慮，若屬醫藥品或農藥品相關之創作，發明人會以申請專利為優先，再至中央目的事業主管機關申請上市許可及其許可證。然而，由於許可證之頒發尚有其他要求及配套措施，因此有時會造成專利申請案已經核准，但仍未取得許可證導致無法實施該專利權，影響專利權人實質擁有該專利權有效之時間區段。

5 智慧局98年報專利統計，第77頁。

目前補救醫藥品、農藥品及其製造方法專利權期限之措施，由專利法本身第52條第1項「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限」之規定即可獲致解決。至於非醫藥品、非農藥品或非其製造方法之發明、新型、或新式樣專利，目前尚無專利權期間調整之規範。

再者，根據行政院會通過版專利法草案第53條第1項，其內容為「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次」。復參立法說明可知該修正法條未來將明定專利權人即使獲准專利權中擁有一個以上之許可證，但只能就一許可證申請延長專利權期間，並以一次為限。且在立法說明解釋「若一許可證曾經據以申請延長專利權期間，專利權人不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間」。換句話說，專利權人在取得第一次許可證後，而且該許可證係可對應不同專利權時，僅能擇其一申請延長專利權期間，並受一專利案僅能延長一次之限制。另外，該專利法草案中移除了取得許可證關於二年的限制門檻，放寬限定以彌補專利權人因上述要件而無法實施該專利權的損失，實屬立法上之良意。但對於上限之認定，依同條第2項「前項核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限」內容觀之，仍維持現行標準。

另在行政院會通過版專利法草案第54條訂有一擬制性的補償條款，內容為「依前條規定申請延長專利權期間者，如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長。…」。此目的在於為避免因專利專責機關審定核准該專利權期間延長前，而該專利權期限卻已屆滿之情形，導致產生了專利權期限屆滿及核准延長間之空窗過渡期。此立法之意雖佳，合理並適當地補償因權利產生空窗過渡期間。然則，未來既能以此方式補償因專利專責機關未審結專利權延長間權利狀態不穩定之不足處，何以未對新申請案若因審查過程延宕而導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，似仍存在討論之空間。

2. 因發生戰事受損失者

專利法第63條明定「發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。…」。此項規定為較極端之例，其係因與外國發生戰爭時，恐專利權人因戰爭而影響其專利權的有效實施或損失，故而有此延展專利權條款之補償。

3. 專利權期間調整(PTA)-以美國為例

根據美國專利法第154(b)(1)之規定(35 USC 154(b)(1))，明定了若為歸責於美國專利商標局(下稱USPTO)延誤之因素，進而拖延並影響申請案領證及公告時程，並導致專利權期間縮短的話，獲准申請案之專利權人可以得到專利權期間調整，藉由延長專利權期間以獲得適當補償。換句話說，若根據USC 154(b)(1)規定，假如「USPTO依據相關法條沒有立即回覆」、「案件繫屬期間超過3年」、或「衝突程序(interferences)、保密命令或訴願造成延誤」時，該申請案獲准之專利權人即可獲得專利權期間調整以資補償。惟需注意的是，根據USC 154(b)(2)之限定要件中，仍規定了「the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed」，也就是以上專利權期間調整的補償日數，不可多於實際領證的日數中所被延誤之日數。

結論與建議

專利權期間的時間區段若有改變，依台灣現行法規，似可依專利法第52條第1項「延長」或依專利法第63條之「延展」之方式。然而，前者之要件僅限醫藥品、農藥品或其製造方法之發明為取得許可證而導致無法實施該專利權；而後者係為本國與外國因發生戰爭而影響其專利權的有效實施或損失。惟此二種情形，以現行實務皆需由申請人主動提出申請並提出相關證明文件後，經專利專責機關審查方能獲得該延長或延展專利權期間。若以專利專責機關因審查期間過長導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，以目前及未來修法內容中似仍無解。

無論是因許可證或戰爭等因素，皆為不可歸責於專利權人之事由。同樣的，專利申請案在專利專責機構排隊待審期間，亦非申請人所能控制之時間因素。目前採行之加速審查(AEP)作業方案雖對於具備申請外國對應案之申請人於接獲專利專責機構的審查意見或審定結果具一定良效，但是否對國內未申請國外對應案之申請人造成排擠效應仍屬未知的結果。未來針對此點，專利法之修法似可將此納入考量，藉由實質回饋以補償專利權人實質有效之時間區段，以使專利權人能有足夠時間實施該專利之發明，並使研發成本及相關支出能得到填補，並將非申請人所能控制之時間因素納入補償要件中，方可呼應專利法為「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之目的。

現今世界經濟之競爭，由於大量廉價勞動力之釋出，因大量生產而獲利之產業也漸變為微利產業。為擺脫產業激烈殺價競爭導致之微利，各國政府無不聚焦於培育以「創意」獲利之產業。是以諸先進國為鼓勵以「創意」獲利之產業，皆致力於鼓勵發明且營造對發明人及專利權人友善之環境。我國現今以致力營造有利知識經濟之環境為重要目標，是以營造一個對發明人及專利權人友善之環境極為重要。因專利專責機關審查期間過長導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，實為營造對發明人及專利權人友善環境之重要舉措，應可納入我國未來修法方向之考慮。

裁判要旨

【裁判字號】97年度民專訴字第9號(專利權損害賠償)

【裁判日期】98年5月12日

【裁判要旨】

按專利法第26條第2項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。經查系爭新型專利之專利說明書中第5頁已提出先前技術，且該系爭新型專利之專利說明書中第6、7頁述及實施方式時，已就其所認為實施新型創作的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段；且該實施方式中亦已敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，應足使該創作所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之創作的內容。因此，基於系爭專利說明書所載之內容，已載明有關之先前技術、創作目的、技術內容、特點及功效，該創作說明已臻明確且充分揭露，足使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，自無違反專利法第108條準用第26條第2項之規定。而兩造於98年2月23日會同技審官、智慧財產局專利審查官等現場勘驗時，已檢附依據系爭新型專利申請專利範圍所製作之實物，以資證明系爭專利在產業上能被製造或使用；另被告亦於現場即依據系爭新型專利申請專利範圍第2、3項所載製作實物，經以美工刀做切割測試，雖該等之實物成品防切割之成效顯較添加T/C布之產品為差，惟上揭測試在於比較防護效果之優劣，並不足以證明系爭新型專利無法據以實施，因此，系爭新型專利並無所稱「無法據以實施」之情事。

相關法條：專利法第26條第2項、第94條第4項、第108條

【裁判字號】97年度行專訴字第27號(新型專利舉發)

【裁判日期】97年12月4日

【裁判要旨】

被告原處分認引證一、二不足以證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，尚無不合。原告於本院訴訟階段主張以系爭專利說明書習知技術結合引證一、二證明系爭專利申請專利範圍不具進步性部分：1.系爭專利說明書之先前技術與引證二的結合，原告並未在舉發理由中論述，在提起行政訴訟理由中始為主張，惟係對於同一撤銷理由提出之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第

33條規定，本院仍應審酌之，核先敘明。．．．綜上所述，原告於舉發審定、訴願階段主張以引證一、二結合固不能證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，惟其於訴訟階段所提的新證據之組合，可證明系爭專利申請專利範圍確實不具有進步性，有違上揭專利法第94條第4項之規定，自應為舉發成立之審定。

相關法條：專利法第94條第4項

【裁判字號】97年度行專訴字第34號(發明專利舉發)

【裁判日期】97年12月11日

【裁判要旨】

按申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關應就每一請求項各別判斷其進步性，因專利創作不易，專利審查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。而因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；倘獨立項之發明不具進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序後，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定。

相關法條：專利法第46條第2項

會務動態與紀要

3月25日	蔡坤財理事長與國際事務委員會林宗宏主委參加智慧財產局王美花局長設宴於台北世界貿易中心聯誼社款待西班牙專利商標局Mr. Alberto Casado Cervino 局長、歐洲經貿辦事處 Mr. Guy Ledoux 處長、歐盟執委會貿易總署 Ms. Ewa Synowiec 司長、西班牙商務辦事處羅德瑞秘書長、外交部歐洲司李光章副司長之晚宴。
3月26日	1. 中午十二時於國際通商法律事務所15樓會議室，召開兩岸事務委員會第二次會議。 2. 下午二時於公會會議室，召開發明實務委員會（智財法院組）第一次會議。 3. 智管會第三屆理事長盧文祥博士就任茶會，致贈花籃一對。
3月29日	秘書處發文全體理監事：公會LOGO徵選評選結果公布並感謝全體理監事的參與評核作業。
4月1日	中午十二時於公會會議室，召開發明實務委員會〈外國實務組〉第一次會議。
4月2日	智慧財產局舉行協調「推動兩岸洽簽智慧財產權保護合作協議」宣導工作會議，兩岸事務委員會李貴敏主委代表參加。
4月7日	1. 中午十二時於公會會議室，召開權利維護委員會第二次會議。 2. 下午三時三十分於公會會議室，召開發明實務委員會〈智財局實務小組〉第一次會議。 3. 秘書長、副秘書長、幹事鄭淑芬至台北福華飯店確認研討會場地及相關配合事項。
4月9日	中午十二時於公會會議室，召開商標事務委員會第一次會議。
4月12日	下午四時三十分至連邦國際專利商標事務所會議室，召開第一屆第四次常務理事會議。
4月13日	秘書處發文全體會員：開放公會會員報名99.5.11-5.15公會訪問日本、韓國行程。
4月15日	中國人民大學知識產權學院劉春田院長來台訪問，理事長個人於陽明春天宴請劉春田院長、連邦蔡憲明顧問、李貴敏理事、李世章秘書長、廖文慈副秘書長出席，討論本會與中國人民大學知識產權學院合作相關事宜。
4月16日	秘書處製作第一屆理、監事當選聘書、正、副秘書長聘書、顧問聘書、各委會正、副主任委員聘書。
4月20日	LexisNexis舉辦「2010台灣智慧產權會議研討會」，本會為協辦單位，理事長、監事秦建譜代表本會出席。
4月21日	公會設宴福華飯店三樓江南春，款待日本貴賓谷義一先生及大陸貴賓黃紳嘉博士，理監事共同出席。
4月22日	1. 上午九時於台北福華飯店舉辦2010東亞地區專利論壇—專利師公會成立慶祝大會。成立慶祝大會共有165位報名（本會會員97位、非會員48位、貴賓20位），當日參與踴躍，實際出席者共有144位〈本會會員88位、非會員40位、貴賓16位〉，近9成報名者出席研討會；本會特邀請台灣熊誦梅法官、羅秀培律師；大陸黃紳嘉博士；日本谷義一弁理士；韓國金星基弁理士共五位台中日韓的貴賓擔任研討會專題演講人。慶祝大會晚宴席開9桌，邀請王美花局長、高秀真院長、蔡練生顧問、林秋琴理事長等四位貴賓致詞。 2. 本會季刊「專利師」創刊號於99.4.22正式發行。

4月23日	中午十二時於公會會議室，召開第一屆第三次理監事聯席會議。
5月3日	秘書處進行4/22東亞地區專利論壇暨成立慶祝大會與會貴賓感謝函文寄作業。
5月6日	1. 晚上六時三十分公會設宴於福華飯店地下二樓宴會廳，宴請4/22成立慶祝大會贊助單位並召開日韓參訪團成員行前準備會。 2. 秘書處發文陳報內政部、經濟部智慧財產局，第一屆第三次理監事聯席會議紀錄及新會員審核通過入會名冊。
5月7日	1. 秘書處發文全體會員：檢附第一屆第三次理監事聯席會議紀錄。 2. 本會英文簡介手冊印製完成。
5月10日	秘書處發文全體會員：檢附99.4.23第一屆第三次理、監事聯席會議決議通過之「中華民國專利師公會會員權益申訴辦法」。
5月11日	國際事務委員會規劃之日韓參訪團，由理事長蔡坤財率同理事/國際事務委員會主委林宗宏、理事/權利維護委員會主委王至勤、理事/編輯委員會主委祁明輝、理事/編輯委員會副主委周良吉、理事/權利維護委員會副主委何秋遠、監事/國際事務委員會副主委黃瑞賢、國際事務委員會副主委閻啟泰、鍾文岳專利師、王耀華專利師、陳志旭專利師等共11員，赴韓國、日本訪問AIPPI韓國分會、韓國弁理士會(KPAA)、日本發明協會(JIII)、日本弁理士會(JPAA)、國際弁理士連盟日本協會(FICPI·JAPAN)、日本國際知的財產保護協會(AIPPI·JAPAN)、日本知的財產協會(JIPA)、アジア弁理士協會日本部會(APAA JAPAN)等8個單位，介紹本會組織及發展等現況、聽取對方公會(協會)之現況，並就雙方將來可能之交流獲得許多重要共識及結論。
5月19日	中午十二時於公會會議室，召開編輯委員會第二次委員會議。
5月20日	1. 下午二時於公會會議室，召開發明實務委員會〈法院實務組〉第二次會議。 2. 廖文慈副秘書長代表公會出席「99年度智慧財產人員職能基準推廣暨能力認證考試說明會」。
5月21日	智慧財產法院舉行「99年度智慧財產法律座談會」，本會指派李文賢專利師代表參加。
5月24日	智慧財產局於來函，復本會99.5.12專師字第099029號函，智慧財產局同意召開與本會有關之公聽會議，會儘可能提早公告並函知，惟因顧及會議資料之完整性，恐無法於一個月前公告。
5月25日	中午十二時於公會會議室，召開發明實務委員會〈外國實務組〉第二次會議。
5月27日	1. 下午二時於公會會議室，召開在職進修委員會第二次委員會議。 2. 秘書處發文全體會員：在職進修委員會規劃六場「智慧財產專利訴訟系列演講」，請有興趣參與之會員於99.6.2(星期三)前完成報名，99.6.3起將對外開放報名。
5月28日	秘書處發文轉知全體會員：檢附99.5.21智慧財產法院辦理之「99年度智慧財產法律座談會」會議報告書暨相關會議文件。
5月31日	發行本會成立慶祝大會專刊。
6月1日	1. 秘書處發文全體會員：99.6.17中華民國專利師公會EPC及德國專利最新實務演講開放會員免費報名參加。 2. 智慧財產局來文來文通知99.6.10將舉辦「依職權電話通知申請人限期補充、修正」措施及「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正議題公聽會，本會指派發明實務委員會程凱芸副主任委員出席公聽會，並轉知全體會員，同時請會員提供意見。
6月2日	下午三時於公會會議室，召開發明實務委員會〈智慧局實務組〉第二次會議。
6月4日	秘書處發文全體會員：中華民國專利師公會EPC及德國專利最新實務演講，請有興趣參與之會員於99.6.8(星期二)前完成報名，99.6.9起將對外開放報名。

6月9日	上午十時於公會會議室，由陳和貴常務理事、王仁君常務監事、黃瑞賢監事、廖鈺達理事、廖文慈副秘書長召開「專利師執業倫理規範暨倫理紀律相關辦法草擬小組」專案小組會議。
6月10日	1. 中午十二時於工總十二樓第二會議室，召開第一屆第四次理監事聯席會議。 2. 上午九時於智慧財產局19樓簡報室，召開「依職權電話通知申請人限期補充、修正」措施及「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正議題公聽會，秘書處指派發明實務委員會程凱芸副主委代表公會出席。 3. 下午四時蔡坤財理事長率吳冠賜副理事長，李世章秘書長、廖文慈副秘長，至智慧財產局拜會王美花局長，就本會與智慧財產局今後多項活動之合作達成共識。
6月15日	上午九時十五分於智慧財產法院國際會議廳舉辦「最近美國重要專利案例研析」演講，由國際事務委員會王蕙瑜委員及發明實務委員會白大尹委員二位代表公會出席。
6月18日	1. 智慧財產局舉辦「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正草案公聽會第2次會議，本會指派發明實務委員會程凱芸副主任委員出席公聽會議。 2. 秘書處發文轉知全體會員：經濟部智慧財產局自99.7.6起，在北、中、南各區舉辦5場次「99年度智慧財產權業務座談會」，有關業務系列座談會各場次辦理日期、時間、地點、流程及報名方式。
6月21日	秘書處發文轉知全體會員：「依職權電話通知申請人限期補充、修正」措施自99.6.10起施行，茲轉知智慧財產局檢送之「依職權電話通知申請人限期補充、修正」措施及「電話通知補充、修正紀錄表」各一份〈詳見附件〉，敬供參酌。
6月22日	在職進修委員會「智慧財產專利訴訟系列演講」-第一場：專利行政訴訟，邀請智慧財產法院陳國成審判長主講。
6月24日	1. 秘書處發文公會全體會員：檢附第一屆第四次理監事會議紀錄。 2. 在職進修委員會「智慧財產專利訴訟系列演講」-第二場：專利民事訴訟，邀請智慧財產法院林欣蓉法官主講。

◎中華民國專利師公會 第一屆第三次理、監事聯席會議記錄

時間：中華民國99年4月23日中午12時

地點：中華民國職業訓練研究發展中心（台北市復興南路一段390號 11樓1101室）

記錄：鄭淑芬

出席理事：蔡坤財、吳冠賜、宿希成、洪武雄、陳和貴、何秋遠、
周良吉、洪澄文、林宗宏、廖鈺達、吳俊彥、王至勤、
祁明輝、李貴敏

出席監事：王仁君、黃瑞賢、秦建譜、黃章典（以上均依簽到順序排列）

列席：李世章、廖文慈、李文賢

應到：20位 實到：18位

主席：理事長蔡坤財

甲、報告事項（略）：

乙、討論事項：

一、新申請入會案：

（一）、專利師涂綺玲、歐師維、林欣蓉、林景郁、王彥評等5人申請入會，請審核案。

（二）、專利師簡靖峰、徐克銘等2人申請入會，經本屆第二次常務理事會議通過；專利師侯德銘申請入會，經本屆第三次常務理事會議通過；專利師蔡東賢、陳居亮、林志育、林坤成、張容綺、沈怡宗等6人申請入會，經本屆第四次常務理事會議通過。請准予追認。

決議：（一）、通過。

（二）、准予追認。

二、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：第一屆各委員會主委、副主委、委員聘任案，請准予追認。

決議：准予追認。

三、理事長蔡坤財提議：本會秘書處增僱會務人員鄭淑芬幹事及臨時工讀生各乙名，請准予任用。

決議：通過。

四、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：「專利師公會各項用款支出準則」草案，請討論。

決議：修正後通過。

五、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：專利師公會團體標章及團體商標申請註冊案，請討論。

決議：修正後通過，以本會名義逕提出申請；申請相關程序由連邦國際專利商標事務所無償

辦理，申請規費由公會自行支付。

六、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：「倫理紀律委員會處理流程」草案、「倫理紀律委員會組織辦法」草案，請討論。

決議：組成專案小組，由陳和貴常務理事、王仁君常務監事、廖鈺達理事、黃瑞賢監事等四位負責審閱上開草案內容。

七、理事長蔡坤財提議：依章程第46條規定，理事會應訂定《執業倫理規範》，經會員大會通過後施行。本屆第三次常務理事會議決議由理監事組成專案小組，草擬「專利師執業倫理規範」，小組成員為何，請討論。

決議：組成專案小組，由陳和貴常務理事、王仁君常務監事、廖鈺達理事、黃瑞賢監事等四位負責草擬。

八、常務理事洪武雄、宿希成、監事黃章典提議：本調查小組輪分調查專倫調字第001號紀律案，現已調查完竣，茲提出該小組草擬之覆函，是否有當，請討論。

決議：通過。

九、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：本會網站〈會員專區〉之管理，應否由理監事組成專案管理小組，並草擬「會員專區管理辦法」，並排定管理輪值表，請討論。

決議：移付下次理監事會討論。

十、監事、權利維護委員會副主委黃瑞賢提議：「中華民國專利師公會會員權益申訴辦法」草案，請討論。

決議：修正後通過。

十一、理事、國際事務委員會主委林宗宏提議，理事長蔡坤財交議：99.5.11~5.15公會訪問日本、韓國案，請討論。

決議：通過。參訪費用全數由報名參加之會員自行負擔，本會另補助新台幣二萬元(多退少補)製作水晶紀念牌致贈予受訪單位，並請國際事務委員會負責後續參訪事宜。

十二、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：本會應否向智慧財產局提案爭取相關委辦計劃案，例如專利師國考職前訓練，請討論。

決議：關於專利師國考職前訓練案，交辦秘書處在不提高訓練費用並可增加本會收入之前提下，與智慧財產局先行協調，並將協調結果提交下次理監事會討論。

十三、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：設置「會員意見採納及決議規範」案，請討論。

決議：移付下次理監事會討論。

- 十四、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：是否應函請智慧局召開公聽會應至少一個月
前公告並主動通知專利師公會，請討論。
決議：通過。
- 十五、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：智慧財產法院訂於99.5.21舉辦「99年度智慧
財產法律座談會」，來文邀請本會推薦專利師代表1名與會，請討論。
決議：推薦李文賢主委代表與會。今後若有外部單位來文函請本會推派代表與會，逕授權理
事長轉知相關委員會主委指派委員出席。
- 十六、理事、權利維護委員會主委王至勤提議：智慧局網頁「商標代理人」名冊之存廢案，
請討論。
決議：移付下次理監事會討論。
- 十七、理事、權利維護委員會主委王至勤、理事、權利維護委員會副主委何秋遠提議：「專
利師服務內容市場狀況調查(問卷)」案，請討論。
決議：移付下次理監事會討論。
- 十八、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：發明實務委員會可否提供智權新聞於公會網
站上，支援公會網站之IP新訊欄位，並建議在公會網站上放置發明實務委員會外國實
務小組資料庫以及檢索系統案，請討論。
決議：通過，請委員會提供資料交予秘書處彙整後，上傳至公會網頁。
- 十九、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：是否應行文智慧局重新召開公聽會，檢討修
正「專利規費收費準則」，請討論。
決議：移付下次理監事會討論。
- 二十、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：是否可向會員蒐集審查品質有疑慮之個案提
交智慧局作內部教育訓練教材案，請討論。
決議：移付下次理監事會討論。
- 二十一、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：發明實務委員會與國際事務委員會的分
工，請討論。
決議：由兩委員會自行協調分工。
- 二十二、秘書長李世章提議，理事長蔡坤財交議：是否應由理監事組成專利師法修法小組，
請討論。
決議：成立專利師修法小組，由吳冠賜副理事長擔任召集人。
- 二十三、下次會議時間，請討論。

決議：6月10日中午十二時。

丙、臨時動議

一、李貴敏理事提案：兩岸事務委員會計劃於9月中旬訪問大陸，時間點是否有共識。

決議：通過，請兩岸事務委員會規劃詳細行程提交下次理監事會討論。

二、王仁君常務監事提案：理監事聯席會議開會時間能否提前至一個半月開會一次。

決議：通過。

三、何愛文主任委員提案：各委員會能否針對專案費用支出部份請公會提撥預算。

決議：請各委員會列出本年度欲執行之計畫費用預算，提交至下次理監事會討論。

丁、散會

◎中華民國專利師公會 第一屆第四次理、監事聯席會議記錄

時間：中華民國99年6月10日中午12時

地點：中華民國全國工業總會--第二會議室(台北市復興南路一段390號12樓)

記錄：鄭淑芬

出席理事：蔡坤財、吳冠賜、宿希成、洪武雄、陳和貴、何秋遠、周良吉、洪澄文

林宗宏、李貴敏、吳俊彥、王至勤、祁明輝、蔣大中、廖鈺達

出席監事：王仁君、黃瑞賢、秦建譜、黃章典、邵瓊慧（以上均依簽到順序排列）

列席：林清結專委、李世章、廖文慈、李文賢

應到：20位 實到：20位

主席：理事長蔡坤財

甲、報告事項（略）：

乙、討論事項：

一、新申請入會案：

說明：專利師陳思源、江國慶、黃富源、李貞儀、鄭煜騰、邱青松、許郁莉、葉璟宗、謝佩玲、何美瑩、詹富閔、盛珮雯、翁雅欣、孫大偉、高志明、鄭婷文、黃政誠、林秋伶、于武強等19人申請入會，請審核案。

決議：通過。

二、國際事務委員會副主委閻啟泰提議：本會協助規劃美國 (AIPLA) 智慧財產法律協會代表團來台相關的研討會及拜訪事宜案，請討論。

決議：通過。編列五萬元預算，授權國際事務委員會規畫與執行。

三、理事、兩岸事務委員會主委李貴敏提議：規劃九月中旬訪問大陸案，請討論。

決議：通過，請兩岸事務委員會繼續規畫詳細參訪行程。

四、「專利師執業倫理規範暨倫理紀律相關辦法草擬小組」成員常務理事陳和貴（台灣國際專利法律事務所）、常務監事王仁君（常在國際法律事務所）、理事廖鈺達（達穎專利師事務所）、監事黃瑞賢（台灣國際專利法律事務所）提議：為集思廣益，建議全體理監事所服務之事務所至少各應有一人參與本小組，並建議推舉本小組召集人，請討論。

決議：（一）通過，由常務理事陳和貴擔任小組召集人。

（二）新增專案小組成員：監事秦建譜（連邦國際專利商標事務所）、常務理事洪武雄（萬國專利事務所）、常務理事宿希成（聯合專利商標事務所）、理事王至勤（阿基比禾同專利師事務所）、理事洪澄文（冠群國際專利商標聯合事務所）、理事蔣大中（理律法律事務所）、監事邵瓊慧（國際通商法律事務所）、理事祁明輝（三達智慧財產權事務所）、郭雨嵐專利師（萬國法律事務所）、劉法正專利師（聖島國際專利商標聯合事務所）、閻啟泰專利師（台一國際專利法律事務所）、許郁莉專利師（東大國際專利商標事務所）。

五、理事長蔡坤財提議：本會第一屆第三次理監事聯席會議之決議由理監事共同組成「專利師法修法小組」，並由吳冠賜副理事長擔任小組召集人，小組成員目前有：吳冠賜副理事長（兆里國際專利商標事務所）、宿希成常務理事（聯合專利商標事務所）、黃瑞賢監事（台灣國際專利法律事務所）、李貴敏理事（國際通商法律事務所）、廖鈺達理事（達穎專利師事務所）。惟為集思廣益，建議全體理監事所服務之事務所至少各應有一人參與本小組，請討論。

決議：（一）通過。

（二）新增專案小組成員：監事秦建譜（連邦國際專利商標事務所）、理事洪澄文（冠群國際專利商標聯合事務所）、監事邵瓊慧（國際通商法律事務所）、理事周良吉（東大國際專利商標事務所）、惲軼群專利師（聖島國際專利商標聯合事務所）、涂綺玲專利師（三達智慧財產權事務所）、郭雨嵐專利師（萬國法律事務所）、簡秀如專利師（理律法律事務所）、陶霖專利師（阿基比禾同專利師事務所）、閻啟泰專利師（台一國際專利法律事務所）。

六、秘書處提議，理事長蔡坤財交議：本會「99.4.22東亞地區專利論壇-專利師公會成立慶祝大會」捐款結餘款項處理方式，請討論。

說明：4.22成立慶祝大會活動總支出費用\$1,125,285，贊助款收入\$1,160,000，智慧局惟實際之結餘款項金額以智慧財產局核銷為準。

決議：轉入公會【其他收入】之「捐款收入」。

七、秘書處提議，理事長蔡坤財交議：本會網站功能升級案，請討論。

說明：本會網站雖已製作完成且已啟用，惟囿於前已通過之99年度收支預算案中就「網頁設計、資料庫」所編列之預算（10萬元）不敷使用，致無法製作本會英文網頁、建置資料庫等，立即擴充本會網站功能，已委請相關公司報價，請討論是否同意。

決議：通過，授權秘書處以預算9萬元為上限與「喜多方科技有限公司」洽談並完成升級。

八、理事廖鈺達提議：整合國內IP運作體系並拜訪智慧局案，請討論。

說明：有鑑於目前IP運作體系紊亂，極易造成業界及社會大眾的混淆，形成不必要的困擾與麻煩，基於公益，公會有必要介入整合並建請智慧局整頓；具體意見如下：

、定位：確立專利師公會為智慧局唯一之民間對口單位，專責非國家專技考試級之智慧財產從業人員認證工作；智慧財產培訓學院則為專責對前開認證及相關範圍之考前培訓機構。

、專利：包括專利工程師、專利流程管理人員。

1. 資格：工程師需大學理工本科系畢業，程序人員需大學畢科系不限，受過一定時數之專業培訓

2. 專業培訓：智慧財產培訓學院

3. 通過認證：智慧局與專利師公會共同具名發給證書

、商標：商標代理人

1. 資格：大學法律系畢業，受過一定時數之專業培訓

2. 專業培訓：智慧財產培訓學院

3. 通過認證：智慧局與專利師公會共同具名發給證書

（在無法律依據前，參酌日本弁理士會的運作，暫由專利師公會認證商標代理人）

、著作權：文書認證

1. 著作權採創作主義，然實務上仍有認證創作完成時點之需要；目前有民間機構竟高額收費認證「著作權代理人」，再由代理人向該認證單位送件認證著作權，乃開倒車之舉，實不可採，智慧局亦應善盡主管機關之責加以整頓。

2. 專利師公會為民間公正機構，可處理著作權文書認證工作（形式審查並存檔）。

是否同意以上內容，並推派三名代表拜會智慧局，請討論。

決議：商標、著作權部分緩議，專利部分授權理事長及相關會議人員拜會智慧局進行協商。

九、理事、權利維護委員會主委王至勤提議：智慧局網頁「商標代理人」名冊之存廢案，請討論。

決議：通過採行附件11之「方案二」，因智慧局目前就網頁中「商標代理人」名冊之建置已重新擬定資格管理方式。另由秘書處先發文全體會員徵詢有意願列入TIPO名冊者，請提供個人英文資料彙整予智慧局，登載於智慧局網頁之「專利師名冊」英文網頁，並行文智慧局請其於網頁之「專利師名冊」旁標註由本會所提供之「專利師」及「專利代理人」之差異說帖。

十、理事、權利維護委員會主委王至勤，理事、權利維護委員會副主委何秋遠提議：「專利

師服務內容市場狀況調查(問卷)」案，請討論。

決議：通過，惟本案加註係針對國內客戶，對國外客戶不適用。

十一、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：設置「會員意見採納及決議規範」案，請討論。

說明：參與公聽會時被指派小組成員意見應係代表專利師公會全體會員之意見，為免參與被指派小組成員與其他出席之專利師公會會員持不同或相反意見，使智慧局認為專利師公會內部意見不一，不足以採納，建議於理監事會議提案設置「會員意見採納及決議規範」，建議規範方案為：於專利師公會網頁提供各會員登入後可就特定事項參與表示意見之投票機制，並於網路上公開投票結果。若就特定事項表示意見之會員人數達五分之三多數決共識，則專利師公會全體會員在對外場合（如智慧局公聽會）發表意見時應尊重共識意見，盡量避免發表違反共識之意見。若專利師公會任一會員在對外場合發表意見與多數決共識一致時，任一會員在對外場合均得表示其意見係為「專利師公會之意見（立場）」。惟若就特定事項表示意見之會員人數無法達五分之三多數決，則開放會員表示不同意見。若理監事會通過前開決議，幸逢葉信金委員可提供此服務平台，故另請理監事會附帶授權秘書處將會員電子郵件及編號相關資料提供予葉信金委員以設置專屬帳號。

決議：修正後通過，多數決比例修正為「全體會員人數之二分之一以上表示意見，全體表示意見者之二分之一以上表示贊成」。

十二、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：是否應行文智慧局重新召開公聽會，檢討修正「專利規費收費準則」，請討論。

說明：智慧局於98年12月28日修正發布並自99年1月1日起施行之「專利規費收費準則」部分條文，其中大幅增加初審階段實審費用，對申請人造成莫大影響。尤其甚者，此「專利規費收費準則」實施前僅召開「說明會」，並未召開公聽會廣納各界意見，如超項費之起算項數、金額是否符合業界預期，以及對個人申請人及中小型企業是否應予以優惠等皆未取得外界意見。

決議：通過，先蒐集會員意見。

十三、理事、發明實務委員會主委洪澄文提議：是否可向會員蒐集審查品質有疑慮之個案提交智慧局作內部教育訓練教材案，請討論。

說明：公會會員若發現個案審查品質有疑慮，可檢具書面說明，提交發明實務委員會討論；若該個案審查意見確實不妥，由發明實務委員會蒐集案例後，於理監事會議提案，行文智慧局參考並作為其內部教育訓練教材。

決議：移付下次理監事會討論。

十四、理事周良吉提議：建議重新設計本會之理監事、秘書處人員名片、信封、信紙，請討論。

說明：日本及韓國專利師公會的名片，均有登載事務所名稱，且日本專利師公會的名片上尚有個人相片，建議重新設計本會名片。且一併就本會信封、信紙進行設計，以求統一。

決議：通過以日本弁理士會(JPAA)之名片樣式為範本交付設計公司設計後，再將設計樣本交與全體理、監事擇定。

十五、理事、權利維護委員會主委王至勤提議：草擬「專利商標事務所合法經營認證(兼取消認證)程序辦法」，請討論。

說明：

- 1.通過辦法，以形式要件為認證的重點。
- 2.形式要件包含：事務所的執照審查、合夥人名單審查、是否有專利師為合夥人審查。
- 3.設計認證的申請表格。
- 4.組成認證小組。
- 5.接受任何事務所來公會申請認證〈認證過程有利益迴避適用之原則〉。
- 6.若通過認證小組認證，發給認證證書〈日後任何時候，若遭人檢舉，依認證辦法審核，並依結果可能取消認證〉。
- 7.將認證後的事務所的中英文名單〈冊〉，公布於公會的網站〈中英文網站皆公布〉，但需加註警語，免責聲明disclaimer。
- 8.防止消費者受害。

決議：移付下次理監事會討論。

十六、商標實務委員會主委何愛文提議：草擬商標實務系列演講計畫，請討論。

決議：修正後通過，並請商標實務委員會研議演講日期調整為星期六的可能性。

十七、下次會議時間，請討論。

決議：9月10日中午十二時。

丙、臨時動議：無

丁、散會

◎中華民國專利師公會 第一屆第四次常務理事會議 會議紀錄

時間：中華民國99年4月12日(星期一)下午4時30分

地點：連邦國際專利商標事務所(台北市松江路148號11樓)

記錄：鄭淑芬

出席：蔡坤財、吳冠賜、洪武雄、陳和貴、宿希成

列席：李世幸、廖文慈、黃瑞賢、王至勤、林清結專委

主席：理事長蔡坤財

甲、討論事項：

一、新申請入會案：

說明：專利師蔡東賢、陳居亮、林志育、林坤成、張容綺、沈怡宗等6人申請入會審核案。

決議：通過，准予入會。

二、國際事務委員會主委林宗宏提議，理事長蔡坤財交議：99.5.11~5.15公會訪問日本、韓國案，請討論。

說明：國際事務委員會規劃訪問AIPPI韓國分會、KPAA、日本弁理士會、AIPPI日本分會、發明協會、日本知的財協會(行程、航班、具體細節規劃請參閱附件一)。

決議：尚在等待受訪單位正式回覆中，暫先發文全體會員開放報名，但註明詳細行程及出發日期，待4/23理、監事會議議決。

三、權利維護委員會主委王至勤提議，理事長蔡坤財交議：TIPO「專利工程師能力鑑定」案的因應對策案，請討論。

說明：(1) 智慧局依97年第2次經濟部產學合作暨人才發展推動小組會議之決議，自98年度起推動「專利工程師之職能基準及能力鑑定制度」，並委由「智慧財產培訓學院」規劃建置，該學院已完成「專利工程師職能基準及能力鑑定制度」規劃，經智慧局於99年3月24日核定通過。據此，「智慧財產培訓學院」即將於99年6月份/10月份舉辦第一/二次「專利工程師能力鑑定考試」。(參閱附件二)。

(2) 本會基本立場：

A、「專利工程師能力鑑定」證書智慧局不能具名，否則將有專利師和專利工程師定位不明、疊床架屋、體制紊亂之嫌。

B、爭取智慧局委辦單位由TIPA改為TWPAA，專利工程師能力鑑定證書由TWPAA核發，如此可使各界明瞭層級應為：智慧局→專利師公會→專利工程師。

(3) 若常理會同意上述，則將本會基本立場正式行文智慧局，並要求拜會局長。

決議：因此案為智慧局年度委辦計劃，智慧局非具名不可，且涉及經費核銷問題，公會無法具名，依林專委建議修改證書名稱如附件，待4/23提報理、監事會議公決。

乙、臨時動議

丙、散會

日本、韓國弁理士會等專利相關協會參訪札記

黃瑞賢

緣起

我會自去年十二月成立以來，在半年的時間內包括理、監事會、各委員會等均已陸續上路正式運作，蔡理事長坤財及國際事務委員會林主委宗宏有感於專利師業務不論在法規制度、技術來源及案件申請人等各層面，均不可避免地涉及高度之國際性，又思及公會創立伊始，在六大專利國中，日、韓兩國除與我國具有緊密的地緣性外，更有類似的東方文化，以及長久優良之專利師業務發展經驗等，均值得我會今後在會務發展等各方面作為借鏡，遂指示筆者等人開始研議如何能在最短時間內規劃前往該二國弁理士會等專利相關協會進行參訪。

規劃

今年四月初，即依國際事務委員會第一次會議結論，將參訪時程訂於五月十一日至十五日，並針對包括國際智慧財產權保護協會韓國分會(AIPPI·KOREA)、韓國弁理士會(KPAA)、日本發明協會(JIII)、日本弁理士會(JPAA)、國際弁理士連盟日本分會(FICPI·JAPAN)、國際智慧財產權保護協會日本分會(AIPPI·JAPAN)、日本知的財產協會(JIPA)、亞洲弁理士協會日本部會(APAA JAPAN GROUP)共八個專利相關協會，均寄出了表達希望進行訪問之信函。

然而，在最初等待的二、三週內，除韓國弁理士會(KPAA)很快就有令人喜悅的答覆，國際智慧財產權保護協會韓國分會(AIPPI·KOREA)來信表示我會預定之五月十二日當天，由於正好AIPPI·KOREA在韓國釜山舉行之2010亞洲智慧財產權論壇剛閉幕，會員們都在各自返家之路途中，希望能將會面場所提前更改在AIPPI釜山會場。此外，日本方面可能適逢黃金週等因素，遲遲沒有消息，十分令人擔心。

四月二十二日，我會主辦2010東亞地區專利論壇，受邀講者之一即日本弁理士會前會長、現任國際弁理士連盟日本分會(FICPI·JAPAN)會長谷義一先生聽聞此事，立即主動熱心

1 本文作者係執業專利師暨律師、本會國際事務委員會副主委

居間聯繫，另在台灣國際專利法律事務所所長林志剛專利師的大力協助之下，終於在四月底獲得日本六個組織方面之確定答覆，並決定由原訂前往AIPPI釜山會場發表演講之蔡理事長坤財代表本會向AIPPI·KOREA會長等人致意後，順利敲定本次全部參訪行程。

最後在出訪前，林宗宏主委提及有鑑於本次計畫拜訪之單位頗多，每次拜會時間上僅能限於一至二小時，故主動將其定位為一禮貌性訪問(Courtesy Visit)。亦即雙方交換名片、彼此認識後，再介紹我公會的組織、制度，聽取對方公會（協會）的組織、制度之相關介紹，然後就雙方今後之交流可能性交換意見。至於負責介紹之我會成員，則希望大家都有機會可以輪流上場，對於這個突然從天而降的意外任務，成員們雖然心中忐忑不安，不知能否順利達成任務，但也都欣然接受。

我會訪韓、日行程表

日期	行程及參訪單位
5月11日傍晚	抵達韓國仁川國際機場
5月12日上午10時30分	拜訪韓國弁理士會(KPAA)
5月13日上午	抵達日本羽田國際機場
5月13日下午2時	拜訪日本發明協會(JIII)
5月13日下午4時	拜訪日本弁理士會(JPAA)
5月14日上午11時	拜訪國際弁理士聯盟日本分會(FICPI·JAPAN)
5月14日下午2時	拜訪國際智慧財產權保護協會日本分會(AIPPI·JAPAN)
5月14日下午4時	拜訪日本知的財產協會(JIPA)
5月14日下午6時	拜訪亞洲弁理士協會 日本部會(APAA JAPAN GROUP)
5月15日下午	返國

我會訪韓出席名單

蔡理事長坤財、理事/國際事務委員會主委林宗宏、理事/權利維護委員會主委王至勤、理事/編輯委員會主委祁明輝、理事/編輯委員會副主委周良吉、理事/權利維護委員會副主委何秋遠、監事/國際事務委員會副主委黃瑞賢、國際事務委員會副主委閻啓泰專利師、王耀華專利師

我會訪日出席名單

蔡理事長坤財、理事/國際事務委員會主委林宗宏、理事/權利維護委員會主委王至勤、理事/編輯委員會主委祁明輝、理事/編輯委員會副主委周良吉、理事/權利維護委員會副主委何秋遠、監事/國際事務委員會副主委黃瑞賢、國際事務委員會副主委閻啓泰專利師、鍾文岳專利師、陳志旭專利師

參訪過程

第二天(五月十二日)：韓國弁理士會(KPAA)

五月十二日上午10時半，在現任會長李祥義博士率領李永弼、李範鎬、金星基、高永會四位副會長以及李德宰主委（教育）的親切迎接下，我會成員準時地踏入了KPAA弁理士會館。該會館位於首爾的瑞草區，附近同時有多棟韓國其他職業團體之會館，1962年KPAA成立時之會館並非現址，嗣於1997年以公會名義百分之百購下後作為永久會館至今。該會館是一棟三、四層樓之建築，內有經常性事務人員十七人，每月定期主辦各種智慧財產權相關議題之研討會，講員則遍及海內外，呈現一股欣欣向榮、朝氣蓬勃之景象。

李會長本身亦為國會議員，在韓國可說是一位傳奇性的人物，他在藥學領域上曾有重大成就，待人卻相當謙和，甚至我會成員們當天拜會結束回到旅館後，還意外地收到他致贈的高級水果，細膩圓融的外交手腕著實令人敬佩。金星基副會長由於四月才到我會2010東亞地區專利論壇中發表演講，與大家均為舊識，互動極為熱絡，根據金副會長之說明，成員們得知KPAA發展至今，已有2629位弁理士加入公會，且針對中小型企業甚至低收入之民眾或學生等，公會都在韓國智慧財產局(KIPO)的支援下，經由常設的「專利諮商中心」提供免費的諮詢服務。

在公會財源部分，目前除會員入會費約為美金909元、月費約美金36元外，更有所謂「PERFORMANCE TAX」的制度，亦即根據弁理士法及其施行細則的規定，韓國弁理士每件向KIPO提出之新申請案，都必須向KPAA繳納約美金0.5至0.9元之金額，作為公會長期正常營運的發展財源，此種設計值得我會未來效法。KPAA更與日本弁理士會(JPAA)、中國的中華全國專利代理人協會(ACPAA)等締結有姊妹會關係，定期互訪、舉辦研討會等交流活動均熱烈地在持續進行中。

本次係由閻啟泰專利師負責我會之簡介說明，而參訪當日中午，承蒙KPAA之盛情款待，我會成員們享受了一頓豐盛的道地韓國料理，還品嚐到難得的韓國啤酒，蔡理事長坤財除表示希望很快能在台北再度見面外，雙方更建立了今後互訪的基本共識。

第三天(五月十三日)：日本發明協會(JII) 、日本弁理士 (JPAA)

一、日本發明協會(JII)

成立於1904年的日本發明協會具有淵遠流長的光榮歷史，其創設者是第二十三代內閣總理大臣的清浦奎吾氏，現任總裁為日本皇族的常陸宮殿下，會長則為豐田企業的豐田章一郎先生。參訪當日係由理事長川田洋輝先生以及負責國際聯繫之伏本正典部長及大野由美副長進行接待。首先由周良吉理事進行我會之簡介說明，隨後即由伏本部長接續介紹日本發明協會。

該協會的會員數有7636人，全國各地之職員數共499人，每年的收入約在七十億日幣左

右，其中三十億來自與日本特許廳的各項合作方案，另外四十億則為智慧財產權相關之書籍銷售、研討會、調查案等各種收入。主要經營的事業遍及日本全國各地發明成果之表彰獎勵、兒童及青少年發明創意之啟發、智慧財產權相關之研修、教育課程、智慧財產制度之普及化推廣、以及經營出版及資訊服務等活動。

其中，以其研修、教育課程為例，規劃得相當細緻，首先在內容上區分成：基本課程系列、專利議題、授權議題、專利說明書撰寫演習、外國專利、智財戰略、商標及新式樣議題、法院判例實務等各種領域，然後進一步就各種領域區分出難易等級，以便研修者們循序漸進、由淺入深地逐步學習，其中更有多數課程可被採認為日本弁理士會之在職進修時數。該協會又與特許廳有長期良好之合作關係，例如特許廳公報即是由該協會所負責完成，另外針對亞洲各國所提供之智財專業人員之訓練服務，至今亦已累積三千人以上之研修人次。尤其值得一提的，該協會自1997年開始致力於專利地圖(Patent Map)之委託製作服務，目前已經是日本在此部分相關組織的箇中翹楚，應非妄言。

二、日本弁理士 (JPAA)

由於日本弁理士會與日本發明協會之會址均位於東京都港區虎之門的發明會館內，因此對我會成員而言僅是移動樓層而已，極其便利。JPAA現任會長為筒井大和先生，陪同出席者還包括副會長狩野彰先生、執行理事大西正悟先生、國際活動中心的中心長西島孝喜先生、以及事務總長藏持安治先生等人。在筆者負責對我會進行簡介說明後，有關JPAA之簡介摘要茲敘述如下。

日本弁理士會是在1922年基於日本弁理士法所設立之日本國內唯一弁理士相關法人團體，採弁理士強制入會制。該會目前之會員數為8275人，具文科背景者約1694人，理科背景者為6340人。在取得弁理士資格之途徑上，經弁理士試驗者為7126人，具特許廳資格者為633人，具弁護士（即律師）資格者為374人。至於弁理士之就業型態，自行經營專利事務所者有2272人，任職於專利事務所者有2629人，專利事務所共同經營者有734人，受僱於公司內部者有1475人，而任職於法律事務所者有53人。在3615家事務所中，擁有弁理士人數1人者有2455家，1人以上10人以下者有1048家，10人以上50人以下者有101家，50人以上80人以下者有9家，而80人以上者則有2家。各弁理士執業地區，主要分佈在關東地區（5617人）、東海地區（529人）、以及近畿地區（1727人），三者相加已經超過九成的人數。此外，有資格可在智慧財產權侵權訴訟中，與弁護士共同為訴訟代理人，即所謂「附記弁理士」者，其人數有2409人，約佔整體之29.6%。

會中，蔡理事長坤財並就日本弁理士會(JPAA)制訂公會參考服務價格是否違反日本獨佔競爭法（即公平交易法）之情形，就教於筒井會長，獲得了諸多值得參考的寶貴意見，對於我會日後之會務有極大助益。

第四天(五月十四日)：國際弁理士連盟日本分會(FICPI JAPAN)、國際智慧財產權保護協會日本分會(AIPPI JAPAN)、日本知的財產協會(JIPA)、亞洲弁理士協會日本部會(APAA JAPAN GROUP)

一、國際弁理士連盟日本分會 (FICPI JAPAN)

FICPI最初係於1906年在歐洲成立，以專門處理智慧財產權之事務所內弁理士為成員之國際組織，隨著不斷的發展，現今的會員數已達84國、約4500人，2006年並於總會所在地巴黎召開成立一百週年紀念。該協會之入會門檻相當嚴格，除須為專利事務所或法律事務所弁理士外，還包括須有三至五名FICPI會員作為推薦人，且推薦人應來自至少三個不同國家等條件，國際弁理士連盟日本分會(FICPI JAPAN)最初係於1976年在赫爾辛基年會以觀察員身分參加，隔年在布宜諾斯艾利斯正式以FICPI JAPAN名義參加至今。

國際弁理士連盟日本分會(FICPI JAPAN)現任會長谷義一先生與我國各事務所專利代理人素有深厚交情，此次我會往訪，除積極促成已如前述外，同時出席的岡部正夫先生、淺村皓先生、副會長木戶一彥先生、笹島富二雄先生、事務局長高見和明先生皆為日本專利界資深前輩，對我國專利發展過程已有相當程度之掌握。其中，岡部正夫先生及淺村皓先生在1969年曾與我國專利界資深前輩林敏生大律師、韓國弁理士李丙昊先生共同推動創立亞洲專利代理人協會(THE ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION, APAA；即日本所稱之「亞洲弁理士協會」，詳如後述)，岡部正夫先生雖已年近八旬，但面色紅潤、氣色極佳，對我會現況、成員組成、國家考試等均極關切，頻頻垂詢。另笹島富二雄先生同時亦為日本東北大學之特任教授，感覺上相當希望把握此一難得機會得知我會的最新動向，惟其問題均見機鋒，難掩精明幹練之英氣，給與會成員留下了相當深刻的印象。

此次我會係由祁明輝主委以英語作報告，而FICPI JAPAN的各位先生們長年涉外經驗豐富，雙方以英語溝通起來絲毫沒有滯礙之感。中午並接受該協會招待在會場享用高級日式便當，會議約於下午一時左右結束。

二、國際智慧財產權保護協會日本分會(AIPPI JAPAN)

AIPPI JAPAN係國際智慧財產權保護協會(AIPPI)總會於設立六十餘年後，即1956年，時任日本特許廳長官之井上尚一有感於工業所有權在國際間之重要性與日俱增而大力提倡，同時在通商產業省、外務省、經濟團體連合會（註：簡稱「經團連」，類似我國工總及商總之組合）、日本商工會議所等的共同鼓吹協助下而成立，歷任會長照例均由經團連的會長擔任。現任會長則為曾任佳能(CANON)企業社長的御手洗富士夫先生。該協會會員包括以主要企業、公益法人及大學為中心之法人會員，以及弁理士、弁護士、大學教授等之個人會員，共約1100人所組成。

會議當日，該協會係由理事長清水啓助先生會同副會長熊倉禎男先生、常務理事梅田五郎

先生、常任理事奧山尚一先生、總務部長飯村豐先生及總務部主任岩井誠二先生等諸位接待，我會則由王至勤理事進行報告。

關於該協會之設立沿革，係緣起於智慧財產權上極重要之「巴黎公約」在1883年完成簽署後，各國有鑑於巴黎公約中所定事項仍將繼續審議，並應有民間機構參與協助之必要，於是1897年在蘇黎世創設了國際智慧財產權保護協會(AIPPI)。AIPPI國際總部有一項重要的任務，就是每年就存在於各國間有關智慧財產權制度需要調和(HARMONIZATION)之議題進行提案，並調查各國之現行狀況及見解分歧，然後在年會中付諸討論並制訂解決方案。

國際智慧財產權保護協會日本分會(AIPPI JAPAN)主要的業務，除參加AIPPI總部上述等活動外，在國際交流方面，日本、中國及韓國的AIPPI分會有定期的大型研討會，例如今年五月在韓國釜山舉行之2010亞洲智慧財產權論壇即是；此外，該協會亦與俄羅斯分會以及AIPLA訂有定期互訪之計畫。尤其值得一提的，該協會舉辦有關各國專利制度之研討會，其涵蓋範圍極廣，包括美、歐、中、印、俄，甚至非洲等。該協會也接受日本特許廳委託進行各國實體審查制度之調查研究、各外國對於中小企業等智慧財產制度之支援方案等比較研究等。

三、日本知的財產協會 (JIPA)

相較於前述各協會多由代理人組成之情形，本協會係針對在世界上由智慧財產權的使用者方面，亦即相關之申請人及權利人所組成最大規模的社會團體，其主要宗旨係基於智慧財產權人之角度，希望藉由正確運用和改善智慧財產權之各種制度，俾對會員們在企業經營、技術提昇甚至國家產業之發展上，作出重要貢獻。目前正式會員共達905家，幾乎涵蓋了日本在電子機器、金屬機械、化學化工、土建及商社等各領域中所有重要企業。

JIPA現任會長為Astellas製藥的代表取締役會長竹中登一先生，參訪當日則由副理事長河本健二先生、常務理事小藺江健一先生、政策相關之野元澄男先生、堀敏行先生、吉原利樹先生、事務局長土井英男先生等人接待，我會則由鍾文岳專利師負責簡介與說明。

該會由於長年對於台灣、韓國、中國等國家定期提出專利法制之修法建言，且多次組團來台訪問，我智慧財產局王美花局長亦曾在去年造訪，故其對我國之專利相關制度均甚熟稔，並表示今年仍有組團來台之計畫。其活動項目主要偏重在智慧財產權使用者端的角度，尤其著重在智慧財產權人之權益保護，例如參加並支持國際知識產權保護論壇(IIPPF)、針對各國相關法制及應用提出改進建議（例如我國的WTO/TRIPS協議）、向各國派遣要求合法保護智慧財產權之代表團、經由日本政府向各國提出智慧財產權保護之相關方案、以及對本協會會員企業進行智慧財產權法制教育等。

經由JIPA之上述積極作法，可以想見實質上早已對於我國之智慧財產權相關法制產生了重

大的影響，我會成員也感受到在專利師每日兢兢業業以取得專利權的領域外，專利權人在取得權利後對於正當行使其權利的殷切期盼與焦慮不安。

四、亞洲弁理士協會日本部會(APAA JAPAN GROUP)

亞洲專利代理人協會(THE ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION, APAA；日文稱「亞洲弁理士協會」)係於1969年由我國、日本及韓國的弁理士共同創立，已如前述。本協會是亞洲有關於智慧財產權代理人之唯一國際性團體，現今已有包括大洋洲在內之二十三個區域參加，總會員數超過2200人。亞洲弁理士協會日本部會(APAA JAPAN GROUP)在設立當時會員數有128人，目前則已超過600人。

根據APAA JAPAN GROUP的網頁中，APAA總部的會長吉田研二先生問候詞，提及由於世界上智慧財產權之環境正急速地變化中，而中國亦快速地在整頓其智慧財產權等法制基礎，並朝向智財大國邁進當中。惟目前中國仍因台灣問題而尚未參加APAA等，有鑑於上述情形，APAA要扮演的角色將更形關鍵，實應加強敦促中國參加APAA之重要政策等語。吾人可知，此一難解的問題仍將是今後我會成員們繼續要面對的嚴肅課題。

APAA JAPAN GROUP在竹內耕三理事長的帶領下於五月十四日晚上於築地植村虎之門賓館宴請我會成員，國際弁理士連盟日本協會(FICPI JAPAN)的資深前輩谷義一先生與淺村皓先生同時亦為APAA JAPAN GROUP之會員，聯袂再度出席晚宴，連同與會的竹內耕三先生、吉田研二先生、小西惠先生、淺井賢治先生、勝沼宏仁先生、小堀貞文先生、古賀哲次先生、永岡重幸先生、稻葉滋先生、岩本康隆先生、恩田誠先生等人，在日本最大的菸草公司(JAPAN TOBACCO，簡稱JT)建物內之餐廳中，共度了一個難忘的臨別夜晚。

參訪花絮

一、韓國的地鐵及地址

韓國搭地鐵的經驗十分有趣，而找地址則忙壞韓國的站務人員。

拜訪韓國弁理士會(KPAA)的當日，由於我們所住的諾富特酒店(Novotel Gangnam)位於首爾的江南區，與KPAA的瑞草區距離僅在咫尺，林主委宗宏提議直接搭地鐵前往，王耀華專利師由於先行到達首爾數日，亦熱心地告知團員們韓國地鐵的搭乘方法。

不過韓國地鐵各器械的操作介面基本上仍以韓語為主，對於操作這樣的陌生機器，還是有少許的困難度存在，大夥七手八腳總算完成任務。沒想到順利出站後要找KPAA的正確地址才真正是一大挑戰。我們首先請教韓國地鐵的站務人員，沒想到他們竟然須以電腦查詢許久才能得知，依指示前往目的地之方向後，為求慎重，沿途曾詢問數個路人，結果均不知悉，提心吊膽走了一陣子後總算到達。聽說這是韓國人為避免外人入侵，因此在地址的設計上安排有一定

的困難度，不知是否為真？

二、林主委的鐵人行程

林主委宗宏參加三鐵運動已久，但由本團成員們陪同鍛鍊則為首次。

本次參訪過程中，相較於韓國的行程只安排KPAA一個單位，日本一天半的時間安排達六個單位，實為一個高度濃縮的參訪計畫。出發前對於這樣緊湊的行程，曾有本會會員表示壓力過大，詢問能否減少參訪的單位數量。

如期出發後，團員們無不以高度敬業的心情來看待此次參訪，不僅過程中沒有任何一位團員私自脫隊，甚至每天約定的時間都能確實配合，令人十分感動。

參訪第四天，原訂四個單位均已照計畫拜訪完成後，晚上八點半坐在巴士中的我，身心俱疲，正打算回旅館好好休息時，林主委提議團員們可回旅館短暫休息後再去大江戶溫泉博物館泡溫泉，未獲正面回應，改提另一建議獲得同意後，大夥又在九點多坐著電車繞了半個山手線至一神秘地點逛了一個多鐘頭才回來，讓人見識到鐵人團的堅強實力。

回國後心得

參訪結束至今已有月餘，回憶那五天的點點滴滴，仍讓人難以忘懷。韓日道長們的熱心款待及我團成員們的高度敬業，應已建立起我會與韓、日弁理士會等專利相關協會的初步友誼。此行的收穫之一，係與韓日方約定定期互訪，明年並已初步約定於六月中旬在日本箱根舉辦研討會敘舊。

韓日弁理士制度的歷史悠久，弁理士在社會上受人尊重，弁理士的專屬業務經多年耕耘不僅包括專利亦及於商標。相較於此，我會雖然成立才半年，如能急起直追，熱心參與且合作無間，當能在可見的將來看到令人欣喜的成果。



5/11抵達首爾的仁川國際機場，鐵人行程從此開始，現在是最有體力的時候。



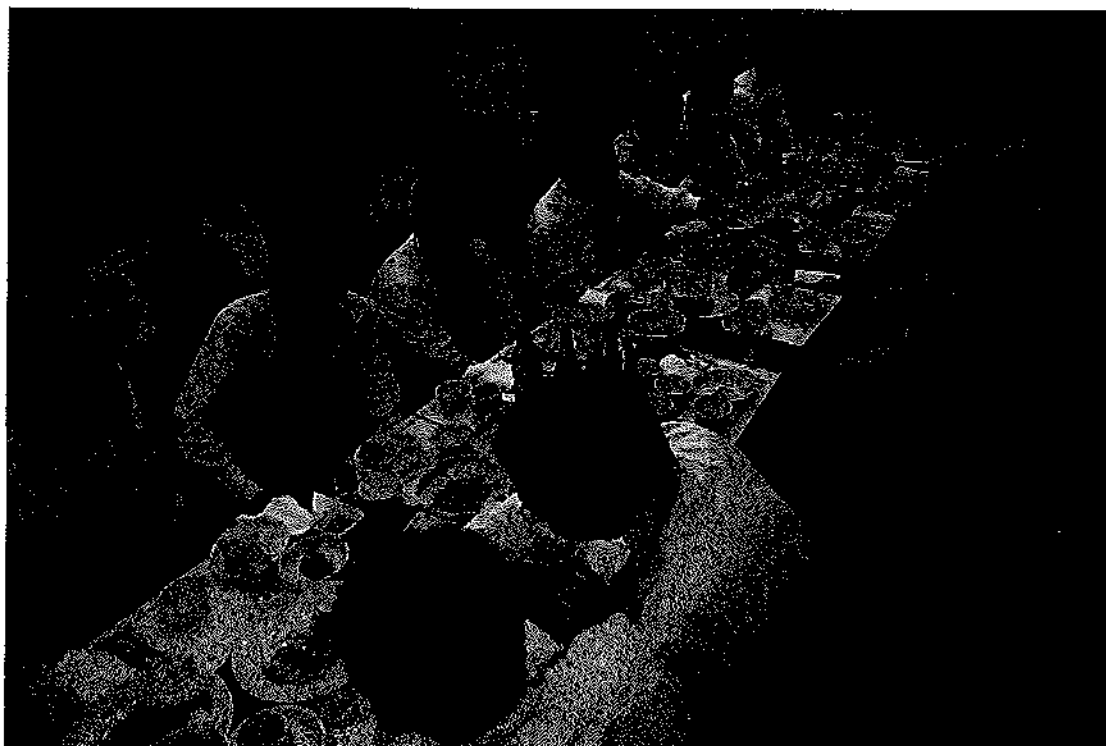
5/12大清早在Novotel Gangnam大廳作拜訪KPAA的最後準備，有點緊張的氣氛。



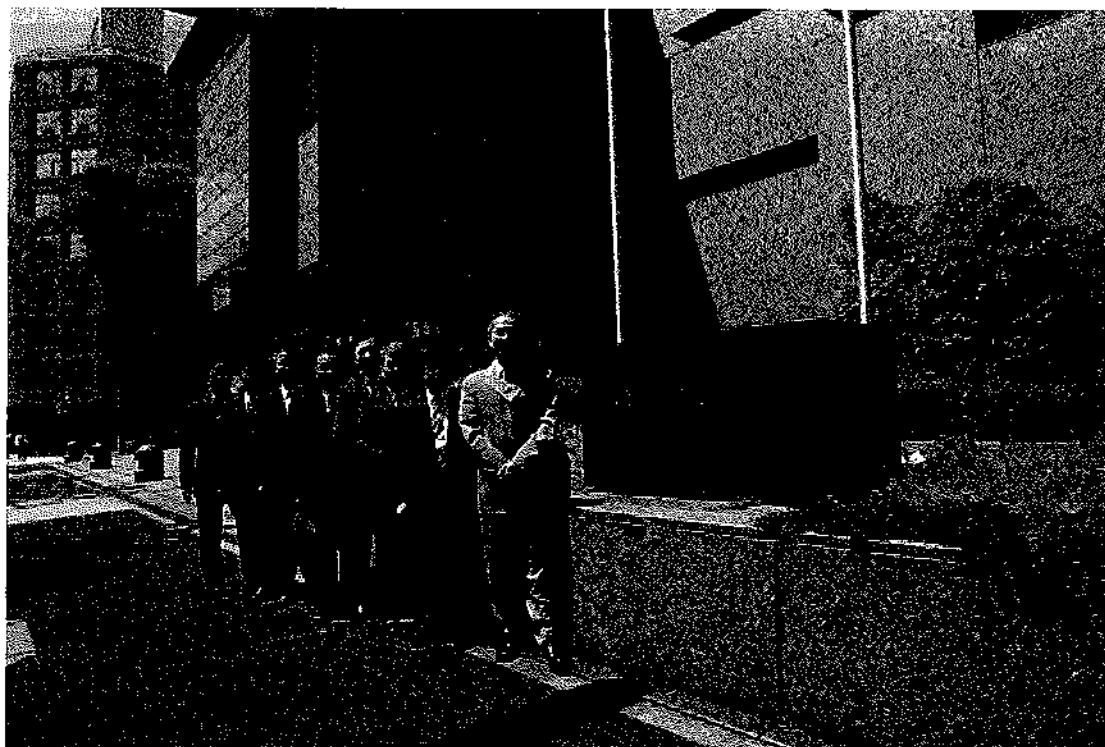
韓國弁理士會(KPAA)，蔡理事長與李會長互贈紀念品，牆上則掛有韓方歷代會長的照片，感謝其等功績。



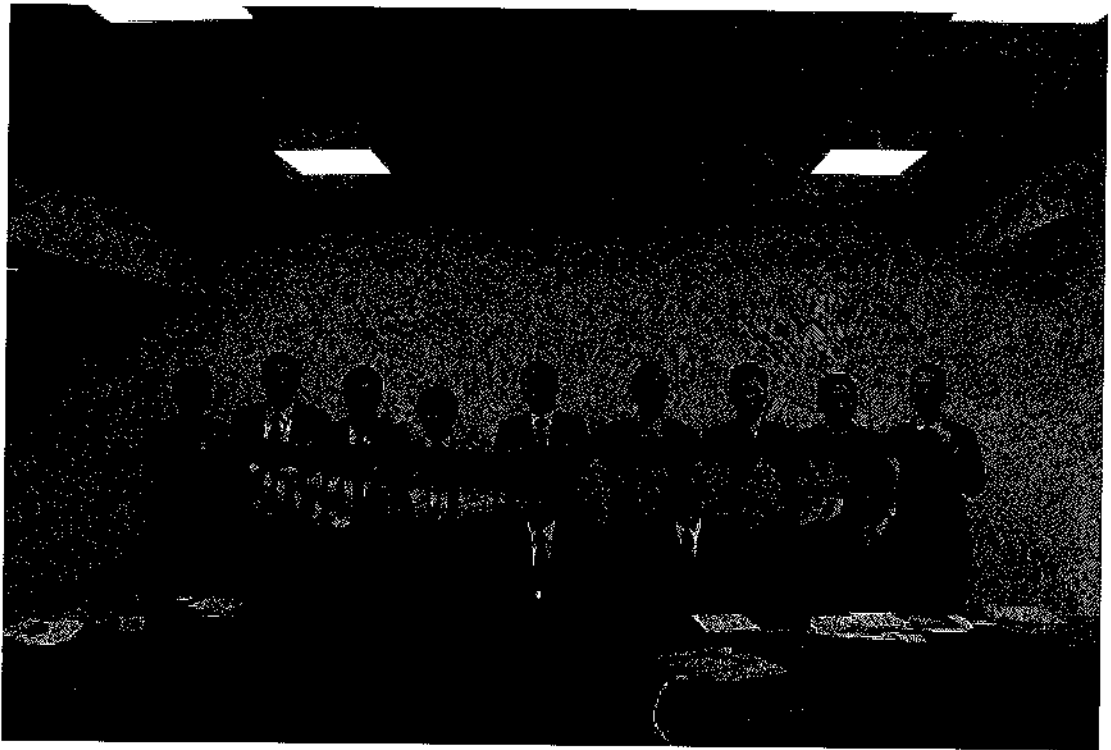
韓國弁理士會(KPAA)會館前，大家舉起我會秘書處準備的布條。



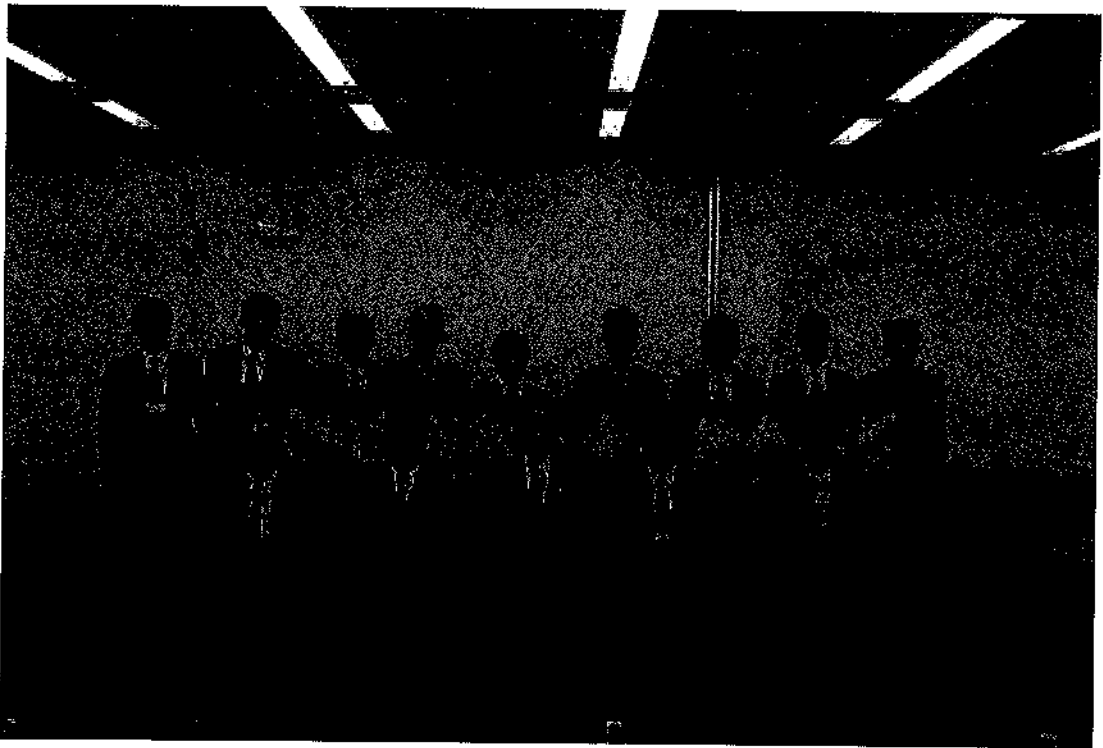
韓國弁理士會(KPAA)招待的韓國料理，賓主盡歡。



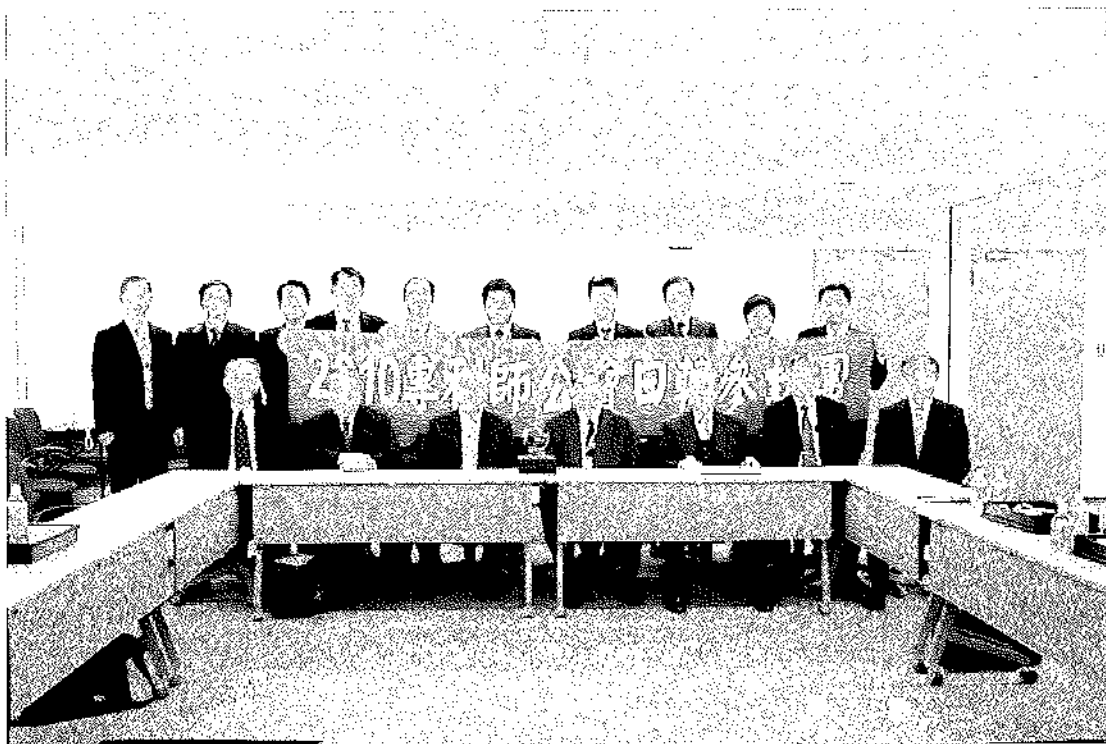
5/13團員們在日本特許廳門口合影留念。



日本發明協會(JIII)



日本弁理士會(JPAA)



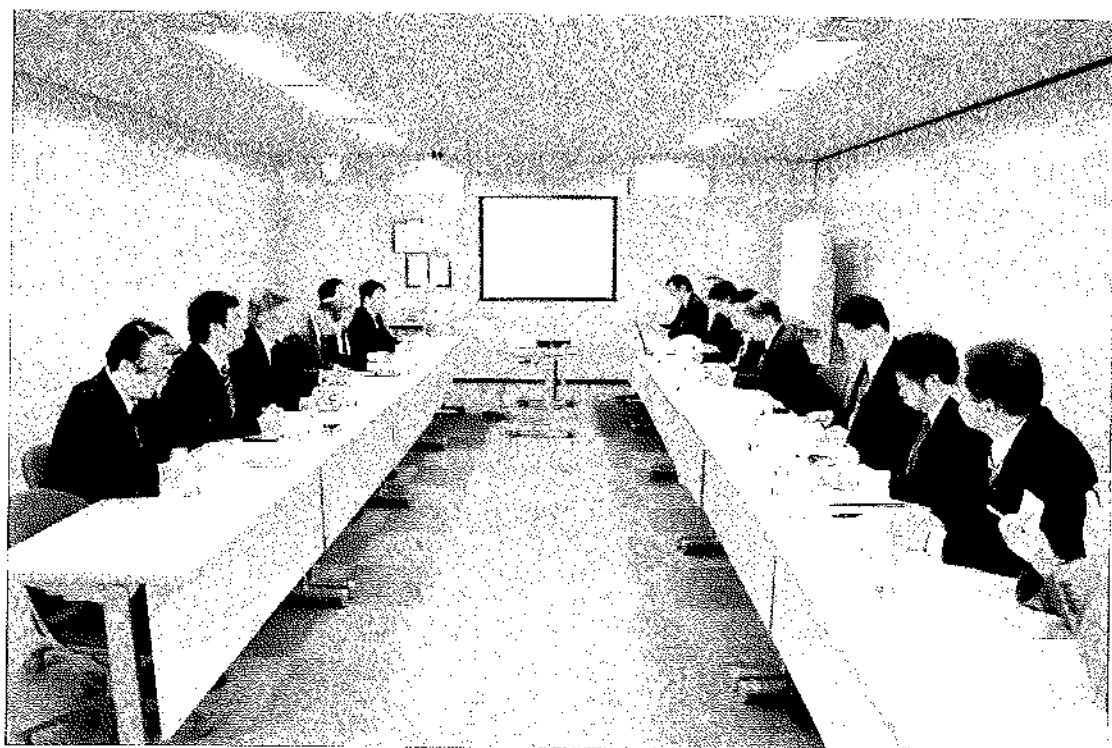
5/14國際介理士遠盟日本協會(FICPI JAPAN)



日本國際知的財產保護協會(AIPPI JAPAN)



日本知的財産協會 (JIPA)



亞洲弁理士協會日本部會 (APAA JAPAN GROUP)

專利師公會贊助單位芳名錄

贊助單位	金額	備註
連邦國際專利商標事務所蔡坤財專利師	460,500	99年度公會會址租金
連邦國際專利商標事務所蔡坤財專利師	275,200	公會辦公室裝潢費用
連邦國際專利商標事務所蔡坤財專利師	93,500	公會辦公傢俱費用
連邦國際專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
台灣國際專利法律事務所	100,000	4/22成立大會贊助款
理律法律事務所	100,000	4/22成立大會贊助款
國際通商法律事務所	100,000	4/22成立大會贊助款
三達智慧財產權事務所	80,000	4/22成立大會贊助款
冠群國際專利商標聯合事務所	80,000	4/22成立大會贊助款
文彬國際專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
台一國際專利法律事務所閻啟泰專利師	60,000	4/22成立大會贊助款
兆里國際專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
東大國際專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
常在國際法律事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
瑞智專利商標法律事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
萬國專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
聖島國際專利商標聯合事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
道法法律事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
聯合專利商標事務所	60,000	4/22成立大會贊助款
法瑪國際專利法律事務所	30,000	4/22成立大會贊助款
郭雨嵐專利師	10,000	4/22成立大會贊助款
楊慶隆專利師	3,900	公會季刊創刊號投稿稿費

備註：以上依贊助金額排列，同金額依筆劃順序排列〉

專利師公會《專利師》期刊徵稿簡則

- 一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以五千至二萬字為宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。
- 二、稿件初審：
 1. 稿件請附摘要（A4一頁為限），註明論文題目，300字左右，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體為標楷體14級），並附上任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。
 2. 來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。
- 三、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。
- 四、來稿一經刊登，本公會得多次利用。本刊編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及轉載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行為，並得為符合各資料庫之需求，為格式之修改。
- 五、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業者，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。
- 六、來稿發表後由本刊贈送當期1本；稿酬12,000字內1字1元，超過12,000字部分每字0.5元，上限15,000元。
- 七、本刊每年出版4期，分別在1月、4月、7月、11月出刊，請踴躍投稿。
- 八、聯絡資訊：
 1. 洽詢：公會幹事鄭小姐 02-2701-1990
 2. 傳真：02-2701-0799 E-mail：mail@twpaa.org.tw

專利師公會《專利師》期刊審稿辦法

- 一、為建立本期刊審稿制度，促進本期刊文稿品質，特定本辦法。
- 二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請二名編輯委員或相關領域專家負責審稿，並於收到稿件後三週內審畢。
- 三、編輯委員會綜合編輯委員與審稿意見後，決定是否刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。
- 四、本編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕為刊登。
- 五、本辦法經編輯委員會通過後，自中華民國99年2月11日起實施。