

## 專利話廊

### 專利物為何應標示專利證書號數

王麗真

#### 一、 法律規定暨其修正重點：

按現行專利法第 98 條為專利物應標示專利證書號數之規定，未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。專利制度除了在保障專利權人之權益，亦在維持市場競爭之公平性，若專利權人同時能在專利物上明確為專利標示，社會大眾可於第一時間注意到該等標示，亦可避免侵害到他人之專利權。

舊法原規定：「未附加標示者，不得請求損害賠償」，然而此種文字敘述恐遭誤解，認為專利標示乃提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，因此民國 100 年 12 月 21 日之修法即將前揭文字刪除，回歸到民事侵權行為之一般原理原則，亦即未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。

該次修法另參考美國專利法第 287 條及英國專利法第 62 條第 1 項之規定，增加「不能於專利物品上標示者，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方式標示之」，亦在放寬專利權人為專利標示之態樣，不再侷限於「在專利物品或其包裝上標示專利證書號數」，而僅須專利權人有「足以引起他人認識之顯著方式標示」即可，例如施工方法或晶片產品等。

#### 二、 經濟實益及潛在利益：

專利權人依法取得專利後，係由主管機關公告獲准專利之相關內容，日後雖可從開放的專利檢索系統得知自己之產品是否有侵害他人專利之虞，然而此種檢索恐耗費過大人力、時間、金錢成本，同時亦可能發生掛萬漏一之情況，如果從一開始就要求專利權人履行專利標示之義務，其標示成本亦不至超過他人花費在專利檢索之成本，故專利標示可降低社會大眾判斷該產品是否具有專利之成本。於正面來說，亦可開拓專利權人之潛在商機，例如專利權人可以因該專利標示而使同業或者其他相關廠商與其聯繫，商談專利授權金或者其他能夠創造雙贏合作機會之情事；於負面來說，亦可有效使同業或其他廠商在明確得知該專利權之存在後，得以迴避相關產品或技術之製造或使用。

#### 三、 實務見解：

智慧財產法院 101 年民專訴字第 94 號判決認為，專利權人未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，亦未曾寄發侵權通知予侵權人，除非專利權人得證明侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，否則即難認侵權人有侵害專利權之故意或過失而應負損害賠償責任。另智慧財產法院 98 年民專更（一）字第 2 號判決亦認為，專利物應標示專利證書號數之立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人，然對於明知或可得而知他人有專利權，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則有違公平正義原則。

#### 四、 結論

綜上所陳，專利標示除係法律所明定外，就一般市場經濟或法律經濟層面而言皆屬百利而無一害，然而專利權消滅或撤銷確定前已標示並流通進入市場之專利物，則因標示時並無虛偽不實，無法因此要求專利權人收回除去標示，故專利法施行細則第 79 條爰規定，本法第 98 條所定專利證書號數標示之附加，在專利權消滅或撤銷確定後，不得為之。但於專利權消滅或撤銷確定前已標示並流通進

入市場者，不在此限。

此外，專利標示之制度於中國大陸專利法第17條第2項、專利法實施細則第83條亦有明確規定，亦即：專利權人有權在專利產品或者產品的包裝上標明專利標識。而專利權人在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標識的，應當按照國務院專利行政部門規定的方式予以標明。專利標識不符合前款規定的，由管理專利工作的部門責令改正。另中國大陸於2012年5月1日所施行之專利標識標注辦法，亦明白規範，在授予專利權之後的專利權有效期內，專利權人或者經專利權人同意享有專利標識標注權的被許可人，可以在其專利產品依照專利方法直接獲得的產品、該產品的包裝或者該產品的說明書等材料上標注專利標識，特此一併敘明。



## 在歐洲申請專利所需考量的問題

蔡順興

### 一、前言：

目前在歐洲國家提出專利申請時，可直接向各國專利局提出申請並由該國專利局進行審查，核准後取得該國專利權，或者向歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 提出申請 EPC (European Patent Convention) 申請案，由 EPO 進行審查，核准後需個別進入 EPC 會員國登記生效，而在未來申請人有另一種選擇，也是向 EPO 提出申請及進行審查，核准後可選擇於歐盟的 26 個會員國生效 (目前義大利已要求加入，因此目前增加至 26 國)，提供涵蓋 26 個會員國的單一專利機制，並透過單一法院行使專利權，同一專利案件在歐盟各會員國間以單一訴訟案件，可針對侵權、禁制令及有效性進行判定，解決同一歐洲專利在不同歐洲國家生效後，因各國法院實務見解不同所衍生判決歧異的問題，亦即於單一個程序中解決所有 26 個歐盟會員國內對於同一專利侵權爭議，不需分別於各會員國內提起訴訟。

### 二、歐盟專利 (Unitary Patent, UP)：

歐盟理事會 (European Council) 在 2011 年 3 月同意依照強化合作計畫 (enhanced co-operation) 建立一個統一／單一的專利系統，且於 2012 年 12 月 11 日投票通過並公布歐盟專利的草擬規章及統一專利法院協議 (Agreement on the Unified Patent Court, UPCA)，之後於 2013 年 2 月 19 日開放當時 25 個會員國對於該 UPCA 進行簽署，其中有關前述草擬規章中規定歐盟專利系統啟用日為 2014 年 1 月 1 日或統一專利法院協議生效之日兩者中時間較晚發生者，而統一專利法院協議生效日為 2014 年 1 月 1 日、歐盟第 1215/2012 號法規的修正案生效日起 4 個月後或包含英、法、德在內，至少 13 個歐盟會員國政府國內法批准 UPCA 起 4 個月後的三者中較晚發生者為準。因此，歐盟專利及統一專利法院的生效日主要是以至少 13 個歐盟會員國政府國內法批准 UPCA 為主，然而，由於歐盟會員國中各國的進度不一，目前僅有奧地利、比利時、丹麥、法國、盧森堡、馬爾他、瑞典等 7 國的國內已批准，距離至少 13 個歐盟會員國 (需包含英、法、德) 的要求尚有一定時程需要進行，因此目前保守預估 UPCA 生效日應在 2016 年中或 2017 年或者更久。

在歐盟專利中，專利的申請、審查與核准仍然由 EPO 負責，待核准之後，專利權人可以選擇向 EPO 申請在每一個簽署歐盟會員國內生效之歐盟專利，其中非屬歐盟的 EPC 會員國 (如瑞士、挪威、土耳其) 或者未加入歐盟專利系統的歐盟國家 (如西班牙，目前義大利已要求加入歐盟專利)，仍可依照現有 EPC 方式取得專利。歐盟專利制度開始啟用時，當 EPO 核准專利後，申請人必須在核准公告日起 1 個月內確定是否選擇以歐盟專利取得專利權，超過 1 個月未主張 UP，就會循現有 EPC 模式進入國家階段，只取得指定國家的歐洲專利。

另外，歐盟專利的官方語言包含英文、法文及德文，官方語言翻譯的部分，將計劃提供免費線上電腦翻譯程式，供申請人準備相關專利文件的翻譯。然而，在電腦翻譯程式尚未完成的過渡期間內 (不超過 12 年且提供翻譯補助)，歐盟專利申請人必須在核准領證前提供另一種官方語言的專利說明書 (例如當歐盟專利申請人以法文或德文申請時，必須在核准領證前提供英文的專利說明書)。因此，採用歐盟專利的申請人，假設在不考慮補助的前提下，過渡期間內所新增的第二官方語言翻譯之費用，可能比申請人選擇使用現行 EPC 專利申請產生更高

的翻譯費用。

### 三、統一專利法院 (Unified Patent Court)：

現行 EPC 專利於專利權訴訟時，仍由個別國家之司法系統負責審理，由於各國的審理標準不一且審查速度也不一致，若專利訴訟同時在多個歐洲國家發生時，涉訟當事人必須負擔相對較高的訴訟成本，以及面臨各國法院裁判不一致的可能性及風險。

統一專利法院協議 (UPCA) 有 7 年的過渡期 (可視需要再延長 7 年)，並計畫在歐盟地區建立數級對專利案件具有專屬管轄權之專利法院，其中統一專利法院是由一審法院 (Court of First Instance) 以及上訴法院 (Court of Appeal) 所組成，一審法院進一步地包含有中央法院或地方法院/區域法院。再者，統一專利法院對於一審法院的分案係以技術領域來決定，其中英國倫敦的一審法院主要審理化學、冶金以及人類生活必需品類型之專利案件 (國際專利分類之 A 類及 C 類)、法國巴黎的一審法院主要審理物理、電子、電腦科學、織物/紙類、固定結構等相關的專利案件 (B、D、E、G、H 類) 以及德國慕尼黑的一審法院主要審理機械工程相關的專利案件 (F 類)。在地方/地區法院訴訟程序中所使用的語言，為該審理法院的官方語言，而該審理法院也可指定使用 EPC 的官方語言，其中受理的地方/地區法院得同意訴訟使用撰寫系爭專利案所用的語言，若受理的地方/地區法院不允許，則兩造得請求將案件移送到中央法院審理，而中央法院審理訴訟使用的語言需為撰寫系爭專利案所用的語言；且上訴法院所用的語言，需與一審法院所用的語言相同。

另外，如發生侵權訴訟，侵權行為地的法院、被告或共同被告之住居所或營業所在地之地方法院或地區法院將為該專利訴訟的一審法院，若被告在該國無住居所或營業所，或該國國內未設有地方法院或地區法院，將由中央法院做為一審法院審理該訴訟案；如侵權人非會員國的國民，則由侵權行為地之法院審理；如專利訴訟同時發生於 3 國以上，被告可要求將此訴訟案件移至中央法院審理。

### 四、過渡期：

在歐盟專利及統一專利法院生效的過渡期間，在歐洲國家申請專利的類型可分為下列兩大類 (UP&EP)，其專利涵蓋範圍及訴訟管轄法院歸屬的關係如下方所示：

(一) 國家申請案 (NP)：向國家專利局提出申請及審查，審查核准後取得該國專利權，當專利權產生訴訟時，由該國的法院管轄處理。

(二) EPC 申請案：

1、歐盟專利：向 EPO 提出申請及審查，審查核准後於 1 個月內選擇進入歐盟專利系統，於歐盟 26 個會員國取得單一的歐盟專利，當專利權產生訴訟時，由統一專利法院專屬管轄權。

2、EPC (Non-opt-out)：向 EPO 提出申請及審查，審查核准後於 1 個月內選擇不進入歐盟專利系統，於 EPC 會員國中取得專利，當專利權產生訴訟時，國家法院及統一專利法院皆有管轄權，屬於雙重管轄權，相對增加訴訟的不確定。

3、EPC (Opt-out)：向 EPO 提出申請及審查，申請或審查核准後選擇退出歐盟專利系統，依現有 EPC 取得專利，其中當專利權產生訴訟時，國家法院具有管轄權，但若有第三人向統一專利法院提起訴訟，且國家法院尚未有與訴

訟相關的程序，則統一專利法院具有管轄權，因此，即使選擇退出統一專利法院，仍有可能由統一專利法院管轄案件，亦會增加訴訟的不確定性。

再者，歐洲專利的選擇退出 (opt-out) 是可被撤回的，但其撤回的條件為該歐洲專利的國家法院尚未有任何動作 (action) 前，才能撤回該選擇退出，且當撤回該選擇退出的程序後，專利權人不能再次選擇退出。另外，當過渡期屆滿時，則沒有選擇退出的選項，歐洲專利則會由統一專利法院專屬管轄，而不可如過渡期中適用雙重管轄權。

#### 五、問題：

(一) 費用問題：目前有關歐盟專利相關程序的費用並未全面明朗化，預估一件歐盟專利的年費金額大約會等於 EPC 專利進入 4 至 5 個會員國內的年費，目前傾向以進入 4 個會員國內的年費為歐盟專利之年費。另外，如過渡期的翻譯費用補助費用尚未確認。

(二) 結果的可預測性：各國所遴選出的統一專利法院之法官的專業知識水平可能不一致，會增加訴訟結果的不確定性，另外，當統一專利法院的系統啟用後，在未累積足夠的訴訟樣本量時，其訴訟的可預測性是個未知數，再者，選擇退出歐盟專利系統與被第三人提其訴訟的時機無法預測。

(三) 專利攻擊與防守：倘若第三人向統一專利法院提起的無效訴訟早於專利權人選擇退出的時間，此時，統一專利法院即擁有該訴訟之管轄權，專利權人失去選擇退出的機會，而專利權若被撤銷或無效，將在所有歐盟會員國生效，因此，若專利權採攻擊形態，則可考慮選擇統一專利法院作為訴訟機制，相反地，若專利權採防守形態，過渡時期內應選擇退出統一專利法院訴訟機制，避免產生不必要的風險。

#### 六、結語：

可想而知，雖然歐盟專利及統一專利法院的生效日尚未確定，但當開始運作時，相關的矛盾和實施的不確定性仍會存在，而不會短時間完全消除，因此，公司、申請人或專利權人如何在此不確定的因素下，對於專利採取最完善的保護，筆者建議目前應該開始著手對於即將來臨的新系統進行認識與瞭解，並分析其所欲保護區域的相關專利法令制度的適用性，將其納為專利申請、保護或進行訴訟時的考慮項目之一，以擬定所需的策略，方不至於在新系統生效時，有措手不及的情形。

## 由 Alice v CLS 案再談軟體專利與商業方法的專利適格性問題

楊明典

先前朱遂強曾由 Alice v CLS 案淺談美國電腦軟體專利適格性之現況 ([可參閱 2015 年 4 月 2 日出刊之第 111 期台一雙週專利電子報及 2015 年 4 月 16 日出刊之第 112 期台一雙週專利電子報](#))

在美國的專利領域中，美國最高法院對於專利訴訟案的判決除會影響地方法院或聯邦巡迴法院的審理方向外，也會影響美國專利局對於相關案件的處理態度，甚至各國的專利機構在進行相關案件的處理或法條的修改時也都會參考美國最高法院的判決。因此，美國最高法院的判決除了美國的專利單位或專利事務所非常重視外，其它國家的專利機構或專利事務所也都會密切追蹤最高法院的判例所造成的影響。

最近一次的判決為美國最高法院於 2014 年 06 月 19 日對 Alice v. CLS Bank (簡稱 Alice 案) 作成判決。Alice 案是針對發明是否屬於適格專利標的而作出的判決，根據 Alice 案的判決，有人認定此一判決等於是宣告軟體專利案的終結，如今一年過去了，藉此回顧一年來 Alice 案在美國專利申請與訴訟上是否如人們所說軟體專利案已死。

依據美國專利局的資料顯示，2014 一整年的軟體申請案的核准率並沒有因為 Alice 案而有所下降，反而呈現微幅的上升。以美國專利分類 Class700-726 而言，互動式視頻分配 (Interactive Video Distribution, Class 725) 的專利申請核准率上升 58%，電腦資料傳輸 (Multicomputer Data Transfer, Class 709) 的專利申請核准率上升 31%，訊息安全 (Information Security, Class 726) 的專利申請核准率上升 30%，僅在財務與商業管理 (Financial and Business Practice Management, Class 705)、運算處理與計算 (Arithmetic Processing and Calculating, Class 708) 以及錯誤更正與偵測 (Error Correction and Detection, Class 714) 等方面的專利申請核准率下降。另外，在專利訴訟方面，根據美國聯邦判例法規搜尋網 (Docket Navigator) 的統計資料顯示，在 2015 年 1 月到 2015 年 4 月總共有 30 件在地方法院提出的軟體專利訴訟，在專利的有效性上，僅有 6 件軟體專利的有效性被否定，換句話說，其中 24 件軟體專利還是為有效專利。根據上述的資料顯示，在 Alice 案的判決之後，軟體專利的核准率並沒有全面減少，且軟體專利在訴訟的過程中，其有效性也沒有因 Alice 案而造成軟體專利案在訴訟過程中無效的比例大幅上升。

既然 Alice 案在軟體專利申請與訴訟上並沒有造成重大的影響，那麼最高法院在 Alice 案作成的判決到底要傳達哪些訊息呢？而 Alice 案在專利申請與訴訟上到底有何影響呢？

要探討 Alice 案的影響，還是要回到分析 Alice Corp. 所申請之專利案的本質。在 Alice 案中 Alice Corp. 擁有的幾篇專利是有關於金融交易風險，所以屬於商業方法的專利案，內容中的硬體作為傳遞或儲存金融交易方法或程式的媒介，這些專利的請求標的包含「金融交易的方法」、「實現金融交易的電腦系統」以及「具金融交易程式的電腦儲存媒體」等。在 Alice 案之前，這類商業方法的申請案在專利申請時，會將商業方法中增加一些電腦硬體 (例如電腦系統、資料庫與電腦儲存媒體等)，而迴避美國專利法第 101 條關於專利適格性的問題。然而，在 Alice 案之後，以這樣方式撰寫之商業方法的專利案會受到嚴格的審查，是否這類專利僅是披著硬體的外衣，實質上還是商業方法，這類的專利申請案在審查

或訴訟過程中都會受到質疑，被認定不符合美國專利法第 101 條的規定。

故，在專利撰寫時，為了請求較上位的專利範圍，而在具抽象概念的商業方法或軟體專利案中僅以點綴的方式在請求項中添加電腦硬體，讓其看起來像是有與硬體結合的商業方法或軟體專利申請案已經行不通了，必需檢驗此發明之方法步驟中是否確實必需與硬體結合，硬體並非屬於額外的元件，可將抽象概念轉化成可執行的應用，方能符合美國專利法 101 條的規定，從另外一件聯邦法院的判決 (DDR Holdings v Hotels.com)，幾可確認這樣的趨勢。

美國最高法院在 Alice 案的判決並非要完全否定商業方法或軟體專利的申請案，而是要限縮這類專利案的專利範圍，防止專利權人濫興訴訟。另一方面，在實務上，在臺灣的專利申請中，是否會因 Alice 案而有所影響呢？看起來，影響不大，因為具抽象概念之商業方法與軟體程式的專利申請案在臺灣畢竟屬於少數，反而是在 Alice 案後，臺灣的廠商在軟體業務或商業行為上受到美國專利權人的訴訟應會有所減少。

