

「所屬技術領域中具有通常知識者」要屬不確定法律概念，智慧局宜先解釋後再予具體適用，始符合行政法之規定

江郁仁 律師

依專利法第 22 條第 4 項之規定：「發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」此即為專利進步性之規定。在判斷「其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者」，雖然可藉由系爭專利是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了該技術領域長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗等等作為參考後加以認定，然而並無均一、明確之標準可供依循，尤其何謂「所屬技術領域中具有通常知識者」更是難以界定，因此實務上最常產生爭執者，莫過於進步性有無之認定。除了進步性之外，專利法中有關可實施要件（明確及充分揭露）與申請專利範圍之解釋，皆以「所屬技術領域中具有通常知識者」為其判斷之主體及標準。換言之，凡涉及專利發明或先前技術實質要件之解釋，均應依此為標準，而非取決於發明人、專利權人、舉發人、經濟部智慧財產局之審查官，甚至是法院之技術審查官或法官。

關於「所屬技術領域中具有通常知識者」之性質，要屬行政法上不確定法律概念，此可參智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 3 號判決，該判決指出：「又按行政法之法規構成要件中，本即存有許多未明確表示且具有流動性質之法律概念，稱為不確定法律概念。對此不確定法律概念，因具有一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確，各該構成要件於套用具體事實時，須先將不確定法律概念經過解釋，並予以具體化以便適用。而對於此不確定法律概念，行政機關僅有在其組織不合法、無判斷權限，或其判斷係出自於錯誤的資訊或事實、有違公認一般價值、有違正當程序、平等原則、不當聯結之禁止等原則時，始可認其判斷有瑕疵。前揭專利法制上所稱之「所屬技術領域中具有通常知識者」，即屬此不確定法律概念。」同時，該判決更進一步說明智慧局對於「所屬技術領域中具有通常知識者」此一不確定法律概念應如何處理方符合行政法之要求，該判決表示：「原則上，行政機關對此法律概念必須先加以解釋，再予以具體化以便適用。惟按行政程序法第 43 條規定，行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。故對於該不確定法律概念如已有一般之通常性解釋，於當事人不爭執之情形下，行政機關只要未違背上開判斷餘地之基本原則，依相關論理及經驗法則，亦非不明文先予解釋即屬違法。且於專利法制上，對許多傳統之技術領域，或是結果較可預期之技術領域而言，多半經由先前技術之提出，即可得知此「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，始符合行政機關採證之法則，且便於司法審查行政機關有無違反判斷餘地之基本原則。」

前揭判決要求智慧局應對何謂「所屬技術領域中具有通常知識者」加以解釋，確實有助於爭點之釐清，惟前揭判決區分原則與例外，允許智慧局對某些情況（例如在傳統技術領域或是結果較可預期之技術領域，經由先前技術之提出可得知此「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準時）得不明文先予解釋，或許是考量到了行政作業上之便利，但等同無形中又增加了另一個「不確定法律概念」。本文以為，若要區分原則與例外，不妨可以考慮直接以「當事人有無爭執

所屬技術領域中具有通常知識者之內涵」(例如本案提出專家意見書佐證)作為區分，如此一來不僅較為明確，在當事人有爭執之情形下即要求智慧局加以說明，亦可呈現雙方之說法便於供法院判斷。



從行政訴訟判決看新式樣純功能設計的認定

吳嘉敏

當一新式樣物品的外觀造形改變被認定為純功能性設計或不易引起普通消費者注意時，即不構成設計特徵。此一觀念已見於審查基準的規範，對於專利領域的相關人士來說似乎是再平常不過的觀念，然而由智慧財產法院 99 年度行專訴字第 76 號行政訴訟判決內容來看，當新式樣物品為電子零件或零組件時，是否為純功能性設計將更容易引起爭議。

系爭新式樣物品為「發光二極體」，乃屬一種電子元件。該案核准後，遭前述判決中之原告提出舉發，經智慧財產局審查為舉發不成立之審定，原告不服提起訴願及行政訴訟。智慧財產法院於 100 年 3 月 3 日作出 99 年度行專訴字第 76 號判決。在前述行政訴訟事件中，兩造對於該發光二極體上的賴以焊接的「L 形側部」是否為設計特徵產生爭議，經歸納有二項爭點：其一，L 形側部形狀改變是否涉及功能性設計；其二，L 形側部是否能引起普通消費注意。

列為被告的經濟部智慧財產局對於電極是否為純功能性設計所持看法為：系爭專利之「L 形側部」為發光二極體的電極而具導電及散熱功能的功能取向，惟經檢索相關先前技藝後，發光二極體之電極部形狀、位置及延伸方向等，確實存在各種不同造形之設計，並非不具造形創作空間之組件。簡言之，智慧財產局認為發光二極的電極之外觀造形改變並非純功能設計，而可視為發光二極體外觀造形的一部份無疑。

至於「L 形側部」是否能引起普通消費者注意一事，智慧財產局則認為：新式樣專利保護的對象為整體外觀設計，縱其最終使用時被隱藏起來，並無損其可專利性，以反駁原告主張系爭專利「L 形側部」的形狀修飾屬肉眼無法觀察，並非對整體產生特異之視覺效果之主要設計特徵等主張。此外，智慧財產局再就系爭專利本體兩側之「L 形側部」電極在使用時形狀雖會遭焊錫破壞而不易辨識一事，認為應以發光二極體交易時作為準（交易時電極為顯露之狀態），而與交易後之使用狀態無關。

智慧財產法院就以上二項爭點的釋明並未著墨過多，但原則上同意本件系爭專利之 L 形導電片整體並非純功能性設計，且符合視覺性要件，可取得新式樣專利保護。但判決並非基於前述結論，反而係認定 L 形導電片尺寸相對於發光二極體本體更為細小，縱使 L 形導電片有不同視覺效果之變化，對於發光二極體本體及導電片整體而言仍屬無足輕重之變化，不足以影響整體之視覺效果，自應從系爭專利中排除 L 形側部的設計特徵，進而認定系爭專利相較先前技藝不具創作性，並作出令智慧財產局應判定系爭專利撤銷審定之判決。

電子元件外觀造形設計擺脫不掉功能取向，確實易生純功能性設計之爭議，但由本件判決亦可獲得智慧財產局對於功能性設計之明確看法；此外，對於最終被焊接至電子裝置內部電路板上電子元件，在進行新穎性審查時，應以電子元件交易者為模擬普通消費者的眼光進行觀察、比對，應避免以焊接後的交易狀態予主觀排除部份設計特徵的看法亦臻明確。

本件判決值得一提的是，智慧財產法院最後對於 L 形側部是否為新穎特徵所

持見看法，係有別於目前審查基準相關內容，供參考之。



日本專利法修正關於重新檢視非專屬授權的對抗制度為至

林佳吟

非專屬授權係指一種非獨佔且僅可自己實施之權利。專利權人基於相同內容可設定複數人具有非專屬授權。

非專屬授權人在設定實施的範圍內，即便有他人實施本發明，都無法提出“禁止請求”與“損害賠償請求”。此時，必須透過專利權人來協助提出。

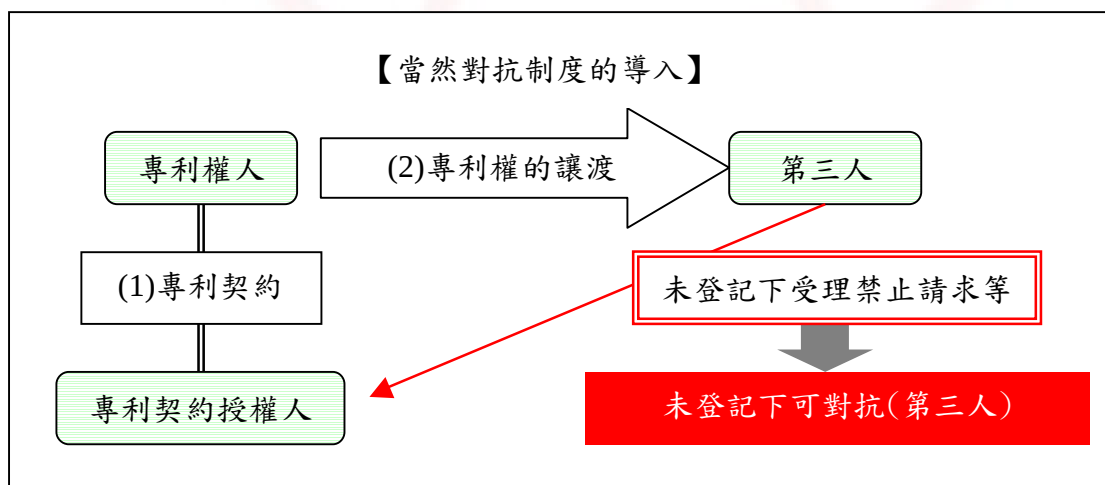
再者，非專屬授權不以向日本專利局登記為生效要件，於當事者間簽署合約後便生效。但是，非專屬授權向日本專利局若有登記者則可用來對抗第三人（專利法第 99 條第 1 項）。例如：專利權人將專利權讓渡且登記於專利公報上時，新的專利權人也不可對非專屬授權人進行主張；也就是說，即便專利權人改變，後續的發明專利仍可由非專屬授權人持續地實施。

依據現行制度，未向日本專利局登記的非專屬授權 (non-exclusive license) 是無法用來對抗第三人（日本專利法第 99 條第 1 項）。因此，未登記的非專屬授權恐有被專利權讓渡人等的第三人提出“禁止請求”或“損害賠償請求”之疑慮。

然而，關於非專屬授權的登記制度：1.在實務上，當一個產品在開發時，有許多的情況是基於複數個專利契約下達成多數個非專屬授權之契約，然而，要登記全部的專利權是需要耗費龐大的手續與成本。2.雖然專利權之登記乃屬共同申請主義，然而，卻未規定專利權人需盡共同協力登記之義務，因此，在未能獲得所有專利權人的共同協助之下，經常使得非專屬授權難以登記，致使幾乎無法被利用。

另一方面，由於近年來技術革新的開放化與技術的進步化、複雜化都不斷地在演進，若要僅以自家技術來開發或製造一項產品實質上是相當困難的，因此，為能確保企業在事業活動上的安定性與延續性，保護非專屬授權的重要性因此相對提升。

為了適當地保護非專屬授權以及確保企業的安定性與延續性，日本專利局已導入了未登記非專屬授權可對抗第三者之制度（當然對抗制度）。於申請中專利之暫時非專屬授權亦導入同樣的制度。再者，於新型與新式樣上同樣地也導入了相同的制度。



資料來源：

“特許庁広報誌「WEB とっきょ」.” JPO. 2011 年 6 月 27 日.

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/web_tokkyo/27_all.pdf>

“知的財産用語辞典.” JPO. 2011 年 6 月 27 日.

<<http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%92%CA%8F%ED%8E%C0%8E%7B%8C%A0>>

