

專利權與雙方代表之問題

杜齊恆

專利權與雙方代表之問題，其當事人之一方或雙方為公司時，是否涉及「雙方代表之禁止」問題，頗有研究之必要，爰為此文以討論之。

按專利法第七條規定：專利申請權及專利權均得讓與或繼承。惟有關專利申請權之讓與，除本條外，別無其他法令可資規範。依目前實務上之作法，其讓與須由申請人出具申請權讓與證明書，此證明書須雙方共同簽署。故在專利申請權之讓與，表面觀之，似為雙方共同行為，可在形式上巧規避公司法上雙方代表禁止之規定。惟此種見解值得檢討，因其在申請書上，仍須雙方共同簽署，故仍應與專利權之讓與採取同一原則，始為恰當。

依專利法第四十九條規定：專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約，申請專利局換發證書。故其性質為契約行為。且依專利法施行細則第三十八條規定：本法各條所稱讓與，包括買賣、贈與及互易等行為。更可說明無論專利權或專利申請權之讓與，均為契約行為。此時如一方或雙方之當事人為公司時，是否涉及「雙方代表禁止」之規定，專利法並無明文。

，應依公司法以決之，故仍須探求公司法上有關「雙方代表之禁止」之規範意旨如何而定。查公司法第五十九條規定：代表公司之股東如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。但向公司清償債務時不在此限。本條規定並與同法第一百零八條第三項及第一百五條所明文準用。又公司法第二百二十三條規定：董事為自己或他人與公司有交涉時，由監察人為公司之代表。其立法意旨，乃在保護公司之利益，避免代表人圖利自己也。次查公司法第七十五條參照第九三六號函釋：查有限公司之董事長依公司法第一百零八條第三項準用同法第五十九條之規定，除向公司清償債務時外，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得為公司之代表。公司法第五十九條之規定，其性質上屬於禁止之規定，如有違反者，其法律行為應屬無效（民法第七十一條參照）。因此，有限公司之董事長若非向公司清償債務，縱經全體股東事前授權，似仍不得為公司之代表與其本人訂立買賣契約。於此可見我國法律實務上乃採嚴格禁止之原則。依此函所示，則所有涉及雙方代表之法律行為均屬無效。

惟此似過於嚴格而不切實際，實言之，即其過於重視形式上之公平而置實質上之公平於不顧，此點頗值商榷。

觀以外國（英、美、法）之立法與實際，起初亦均採嚴格原則，惟近年來則有鑒於該項原則實際上對公司反而造成更大之不便與不利，因此，乃紛紛漸趨向於重視契約之實質，以公正與否決定其效力，以切合實際需要及保護公司利益。此種趨勢，甚足重視，並可為吾人之借鑑與參考。（可參看柯芳枝著：公司法專題研究，第一九四頁至第二四〇頁。又日本商法第二百六十五條第二項明文排除民法雙方代理禁止規定之適用。）

由於我國公司法之規定與外國公司實務運作上之不同而造成適用法律之困難。因為在專利、商標實務上，一般外國公司申請人均非我國公司法上之公司，故似無必要遵守我國公司法上之嚴格原則。然而本國公司均須遵守之原則，外國公司反而毋須遵守，顯然違反平等原則，故外國公司原則上仍須與本國公司採取相同之原則。於是在我國探嚴格原則之規定下，



談專利內審制度

制度帶來新氣象。

報載經濟部中央標準局將於七月間增加五十名專利內審專利審查委員，以配合該局專利內審制度的施行，此長期以來為各界所爭論的專利內審制度將隨著吳局長改革專利制度的新措施，漸為內審制度所取代，進而使我國專利制度邁向另一旅程。

在以往有關專利審查委員的聘任，係經濟部中央標準局依規定聘請專任及兼任的審查委員職掌專利審查事宜，而外審專利的審查委員人數又較於局裡的專任審查委員為多，因此，在審查作業上，就無法做到非常順暢，致滋生審查結果是否皆達合理、客觀的困擾。尤其審查委員與專利處配合上，因外審委員散居各地，且屬兼職性質，故在時效性的掌握上，也尚待改進。

今年間，中央標準局為實行專利內審制度，業有新的構想與措施逐步推行，茲略舉如左：

一、分八組審查委員：將審查委員依專利物品的性質分為八組，計有新式樣、機械、電機、電子、日用品、化學、醫藥、其他等組。又各組分設組長負責，且其上並設有審查長與副審查長各一名，其人員選定後由現任專利處長與資深審查委員擔任，相信此一審查委員組織的變革，定能給審查

二、專利內審作業：依專利法規定專利局審查專利申請案時，得分申請人於六個月內到局面詢，惟在以往審查實務而言，該條文形同具文，而可喜的是吳局長已於任內開始試行面詢作業並親臨主持，於此特將面詢作業要點簡述如下：

- (一)主要適用於發明與新型專利案件。
- (二)面詢可由審查委員或專利申請人提出。
- (三)參與人員：
 1. 由局長或由局長指定之人士主持。
 2. 承審之審查委員。
 3. 局裡與專利審查有關之人員。
 4. 案件當事人及（或）其專利代理人。
 5. 其他與案情確有關聯必要者。

(四)面詢應在辦公時間內於中央標準局內為之。

(五)受面詢人對於面詢過程或內容不服者，得依原案審定後一併依再審查或行政救濟程序處理。

三、專利案核駁理由先行通知申請人作業之施行：於五月二十日在局裡所舉行之專利代理人座談會上，曾再度提及該局欲採行對不予專利案件，於審定前欲先行通知申請人限期申復之措施，有關其作業要點完善。

略載於後：

(一)目的：為使審定結果更為客觀合理，中央標準局將於專利申請案未審定之前，得將審查認為不予專利或再審查認為仍應不予專利之理由先行通知申請人限期申復，俟申請人申復之後再予審查。

(二)適用之範圍：

1. 發明案不予專利，其理由為左列之一者：
 - (1)運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。
 - (2)不合實用。
 - (3)尚未達到產業上實施之階段。
2. 新型案不予專利，其理由為左列之一者：
 - (1)不合實用。
 - (2)運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。
3. 新式樣案不予專利，其理由為左列之一者：
 - (1)運用申請前之習用造型，不屬首先創作。
 - (2)不適於美感。

(三)申請人之申復：申請人收受先行通知書後，得於限期內以書面載明不服之理由申復，或併同申復理由書面申請面詢。

綜前所述，不難得悉，經濟部中央標準局吳局長自上任以來，多有建樹，尤其對改善專利制度更是不遺餘力，而改採專利內審審查制度，只是其中的一個重要環節，相信我國專利制度在吳局長領導下，將日臻完善。

專利權讓與時，必須遵守「雙方代表禁止」之規定，而應更換公司之代表人。經濟部中央標準局商標處就此問題曾作成決議，其說略謂：仍應要求其補正，使該契約形式上具備合法要件，而不違反公司法雙方代表禁止之規定。目前，中標局專利處亦採同一見解。

因為我國公司法對於雙方代表禁止規定採取嚴格原則而造成的實質上不公平，故有必要試從其他角度，利用法律解釋學之基本原則解釋法律而為適用。此問題所涉及之情形，有次述三種案例類型：

①A公司（代表人甲）→B公司（代表人甲）

②A公司（代表人甲）→甲個人。

③甲個人→A公司（代表人甲）

於此時，吾人似可區別其債權行為（負擔行為）與物權行為（處分行為）而探究其效力。

上述三種債權契約均無妨使其有效，而其是否為履行，乃屬履行之問題。至其物權契約是否有效，應視其是否有處分權而定（民法第一百八十八條參照）。詳言之，上述①②之情形，由於甲雖係代表人，但非專利權之權利人，故無處分權，其所為之物權行為效力未定。而於③之情形，由於甲為權利人本身，有處分權，因其所為之物權行為有效，則其所為之移轉權利行為當亦有效。亦即，前述三種案例，①之情形，則不妨使之為有效，蓋吾人可藉擴大解釋向公司清償債務之意義，而使其取得有效性之法律解釋基礎。如果上述論點可以成立，則雙方代表問題可謂已解決大半。蓋在專利實務上，辦理專利權讓與者，絕大多數均係個人讓與公司之情形，如使此種案例可以有效成立，則可避免補正及節省勞費矣。

專利救濟程序中證據之補充

楊毓純

專利案中爭議案是指異議、舉發、答辯等案件，無論是何種案件在中央標準局時是屬於再審程序，任何一方若有不服可依法向經濟部提出訴願，俟後若有不服則向行政院提出行政訴訟，最後若還有不服則向行政法院提出行政訴訟。依法此三者程序之提出皆是不服原處分機關之違法或不當處分始可提出，唯不應補充其證據。唯現經常因爭執程序未能及時將相關證據一併呈送致有關機關，而造成被駁回之審定，緣是經常必須考慮是否可於救濟程序中補充證據，本文即針對此加以討論。

唯由於爭議案皆牽涉到當事人雙方，因此主管機關必須慎重處理，上述處理方式對原獲勝之一方之權益較沒保障，往往一個程序對造一再補呈證據之情形下令相關程序一再拖延而不能結案。因此依目前實務是若爭議案提出後未能於法定期限內呈送完整之證據，則對造將不能如期提出答辯，即使在救濟程序中再行提出補充證據中標局亦不予以採用，而仍維持原審定。就事論事談此種做法是較合理的方式，亦較合法，當事人雙方之爭議可減少，且每一程序亦可相對縮短。

依專利法之規定異議、舉發提出後，所有補充證據（合理理由、證據及翻譯本之補充）皆必須在一個月內補足，逾期該期限後則不可再補充。

若確有很好之證據，足以證明被爭議標的確實有違專利法之規定，不被主管機關採用亦可惜，此時最好之作法是重提一次舉發或異議，事

充，亦即中央標準局不再受理，因此即使有再好之證據亦必須在法定期限內提出。或有人認為中央標準局不受理，則可於後續程序中再提出，就衍生了本文所討論之情形。

實上因異議案必須在三個月之法定期限內提出，到了要補充證據時通常已過了三個月之法定期限，而異議案卻又仍在審查中而無法動彈；因此，緣是補充一事就卡在那而無法動彈；因此在異議程序中證據之補充必須確實掌握期限，免得徒有證據而不能採用。至於舉發案時若證據已逾越補證期限，可將相關證據另提一件舉發案較合法定程序，且對於案件而言亦較有利。

爭議案之提出必須考慮清楚，尤其證據的搜集事先必須詳盡，儘可能不要延期以免增加主管機關之困擾，且一旦提出後證據的補充必須於法定期限內提出，以免日後補充不為主管機關所採。不過依筆者之見若行政救濟機關對不合法定期限之補充亦採與中央標準局一樣之標準，則不會衍生許多不必要之程序。

於七十六年以前的實務是偏向若救濟程序時，只要所補充之證據能證明原爭議標的已不具專利性（答辯案則為仍有專利性），則可受理其所補充之證據，通常是主管機關會先行撤銷原處分，發回原機關另為適法之處分。原處分機關受理後必須再發交另一對造重行答辯，再行審理後才做決定（中央標準局是審定）。事實上一般中央標準局在看到訴願書後若認有理，亦經常自行撤銷原處分，而另為適法之處分。