

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（七五）參字第九七三六號函釋示：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。

觀於外國（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，略載於後：

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，或併同申復理由書申請面詢。

綜前所述，不難得悉，經濟部中央標準局局長自上任以來，多有建樹，尤其對改善專利制度更是不遺餘力，而改善專利內審制度，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。

談專利內審制度



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，而外審委員的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、其他等組別。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

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。

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，①②仍將陷於無法履行而影響契約之效力，③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。依法此三者程序的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至有關機關，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強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。

專利救濟程序中證據之補充

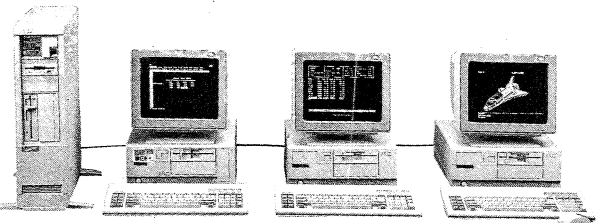
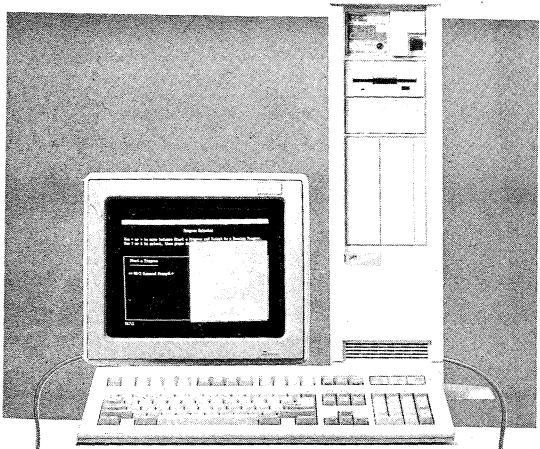
楊毓純

充，亦即中央標準局不再受理，因此即使有再好的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。

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（答辯案則為仍具專利性），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。

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的程序。

ARC



ARC 技科佳佳
……列系品產

活生訊資領引
技科端尖拓開

代工方式的經營，只能賺取微薄的生產利潤，佳佳科技遂以自創品牌、自行建立行銷網路，以取得豐厚的「行銷利潤」，為了達到這個目標，佳佳科技不惜投入巨資在美延聘優良的廣告公司進行促銷規劃，使得ARC的品牌形象及行銷通路在北美大放異彩。

佳佳科技事業自成立以來，一直以來，引領資訊生活，開拓尖端科技，為使命，在1981年率先推出全世界第一片8位元微電腦使用的「漢卡」，1983年推出16位元相容個人電腦，1984年在美

侯氏兄弟從民國七十年以五萬元台幣起家，到去年創下二十四億元營業額的佳佳科技集團（ARC GROUP）在成立之初，因為我國個人電腦及相關設備的品質形象未曾建立，在外銷市場上備受阻礙，迫使佳佳科技在日本另闢裝配線，然後以「日本製」的形象打開外銷市場，如今，MIT既已進入世界市場，ARC產品便將生產線拉回國內，在世界市場上亦受到相當的好評。

國加州宣布ARC TURBO PC開發成功，震驚業界，隔年該項產品通過FCC與UL嚴格測試，並蒙美國太空總署、新加坡國防部等知名單位的大量訂購採用，1986年，INFOWORLD雜誌報導，ARC 286 TURBO PC在「一項由電腦專家群測試，包括IBM、HP等十三種名牌AT相容電腦中拔得頭籌，同年十二月在美國COMDEX SHOW推出以80386為CPU的32位元電腦，1987年ARC MIPS METER榮獲美國國家專利，ARC TOWER MODEL突破PC產品設計的範疇，領導業界。

佳佳科技總裁侯建輝認為，資訊工業是資金及技術密集的工業，而股票上市除了可以較低成本取得經營資金外，還可藉外來的投資引進技術人才，目前已引進美國H&O投資公司七十五萬美元和日三三、富士通、東芝等集團的資本，除此之外ARC最近耗資五千餘萬元，在土城興建一個一千四百多坪的廠房，預估每月可生產個人電腦二萬台以應市場需求。整體而言，佳佳科技一直朝向：

(一)產品多元化，以因應顧客需求動態變化的挑戰。

(二)市場機能化，以積極的行銷戰略行為建立市場佔有率，預計今年PC銷往歐洲的比例將超過50%。

(三)組織國際化，以實際的行動，表現組織彈性，強化機能，應付日趨白熱化的市場競爭，目前已在巴拿馬設立發貨倉庫，並繼續在德、法、英等歐洲國家建立聯絡處及發貨倉庫。

(四)服務整體化，成立客戶服務中心，讓每位顧客了解他們在佳佳科技的重要性，創造永續行銷的市場。

企鵝不是玩偶

天鵝拒吃飼料

沈佳興



商標，乃表彰商品來源之標誌，故商標圖樣本身若能具備特別之設計及顯著之外觀，即較易引起一般消費者之注意，並藉以與他人商品相辨別。而業者於精心設計一商標圖樣之後，仍須藉助報章雜誌或電視廣播等傳播媒體之廣告，以打響商標之知名度，並吸引消費者之注意力與購買慾，故所花下之心血與精力有時亦難以估計。

基於上述因素，動物圖樣向來為各類商品廠商所喜採用作為商標圖樣者，一來動物係自然界存在之生物，消費者對其有基本之認識與瞭解，只要稍經設計或變化，即容易引起購買者之注意；二來動物圖樣若經擬人化或卡通化之設計，並使用於以兒童為號召之商品上，更容易引起學齡兒童之喜愛，進而促進商品之銷售。

日前上流公司乃產製文具及兒童玩具之廠商，其所使用之商標即多為設計可愛、卡通化之圖樣，尤其係貓頭、企鵝等動物圖樣商標更受兒童之歡迎，因之

專利異議、學發中書證的證據能力判定

張志吉

異議、學發分別為對公告中之暫准專利或已公告期滿領有證書之專利，認其有違專利法規定所作之請求再審查行為，當然欲提起異議、學發除需備具申請書、規費、身份證明等法定文件外，最重要的乃需附具證據（證據）為之。

而證據之列舉於異議、學發最常見的不外書證，特別是較被異議、學發案中請在先之專利前案或公開在前之各種刊物（如雜誌、期刊、型錄等），以其中所揭露之具體事實達到證明被異議、學發案乃非新穎、首創，進而能異議或學發成立，使主管機關依法作成不予專利之審定或撤銷其專利權；惟書證既為證據之重要依據，其提出乃需具備：

1. 證據能力：指證據是否具有做為證據之資格而言。

2. 證據力：指證據能否證明其所欲證明之事實而言。

由上可知證據力為造成異議或學發成立與否之判定依據，但證據能力却是一證據必需具備之資格，依順序可謂有證據能力方有證據力之後續探討；那麼，實務上書證的證據能力從何而來？又專利法中那些相關規定對其造成影響？

一般證據例如單純之照片，無發行日期之刊物或證

亦常被其他廠商以之使用於文具、書袋、衣服商品上作為裝飾圖樣，而引發不少商標侵害或所謂商品普通使用之爭執。惟上流公司早於七十二年以「TUXEDO/AM」圖樣（見圖）指定使用於運動遊戲器具、兒童玩具商品上之企鵝圖樣，却惹來潮流玩具公司認為該商標圖樣上之企鵝圖樣，為一般玩具本身的說明，易使人見到該企鵝圖樣就聯想到玩具商品，故應有商標法第廿七條第一項第十款所謂「商品之說明」條款之適用，因之申請評定該商標之註冊應作無效。

該案經中央標準局之第一關審理，即為評定不成立的處分，而潮流玩具公司不服，提起訴願，再訴願均遭駁回，最後至行政訴訟乙關，行政法院仍於判決指出上流公司之企鵝圖樣，並非玩具商品之說明文字，而結束此一爭執。

查該案所牽涉之法條，即商標法第廿七條第一項第十款所規定之「商標圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上之通用名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。」而行政法院於判決中已說明本條款之適用必須在系爭商標申請註冊時，該商標已屬於所指定使用之商品之說明，始不能註冊。故企鵝本身並非玩具，又無證據證明在上流公司申請註冊前，即有其他的廠商使用類似的造型製造兒童玩具，因而潮流公司之主張並無成立。

據與待證事實無關者，均被視為無證據能力，而就書證觀之，最重要的即日期之載示，若該書證之發行、公開日期早於被異議、學發案，且所顯示之日期應為可信，而無臨時添加、塗改等顧慮時，則顯然其已初步具有證明該案非新穎首創之證據能力；而證據能力之認定依專利法施行細則第二十九條第三項：「異議或學發證據為書證者，應檢送原本……」。故知該書證若非原本（正本）亦不具有證據能力，對於「原本」之認定依主管機關之審查作業準則所採用原則如下：

1. 所採之書證，如為公文書，屬認證之繕本或認證之節本，參照民事訴訟法第三百五十二條之規定，其效力可與原本相同，自無問題；惟如為私人文書，其能提出原本，應慎重考慮其不能提出之真正原因，對其所提之繕本、節本或認證之繕本、節本，應審慎判斷其「證據力」。

2. 由於某類書證當事人時無從取得「原本」，或取得困難，下列書證之影本，具有原本之真實性，仍獲採證：

①經公證與原本無異者。

②經我駐外使領館或指定機構簽證者。

另一類相似之案例，乃有一麵粉廠業者，以「企鵝」商標指定使用於飼料商品申請註冊，遭中央標準局以「企鵝」係表示申請註冊商標所指定使用商品之說明，故為核駁之處分。申請人不服，以「企鵝」係禽獸，並非所使用飼料商品本身之說明，況企鵝係以水裏的植物或岸上的青草為其主要維生的食物，市面上不見得有專賣飼食企鵝之飼料，而企鵝又係於各類商品均常見之商標文字，即消費者見之亦不會與商品本身之性質產生聯想……因之提起訴願。

本案於訴願經濟部時，即獲經濟部將原處分撤銷。其理由有二：1.以「企鵝」作為商標使用於各類商品獲准註冊者甚夥，2.於飼料商品以動物名稱為商標圖樣者，亦所在多有，故「企鵝」商標與飼料商品本身之說明顯然即難謂有密切關連，而「企鵝」商標自無違法之情事。

由以上二案例可知，所謂商標圖樣係「商品之說明」，須圖樣之文字或圖形，係以直接、普通、明顯之方式，說明商品本身者，或至少須與商品之性質、產地、功能、形狀等有密切關連者，始足當之。然業者於設計商標之初，亦不得不小心謹慎，以免商標圖樣若有影響射商品本身或與商品本身有密切關連者，不僅商標圖樣本身之顯著性降低，恐亦難逃主管機關日前審查尺度之法眼，甚至註冊多年之商標亦有遭判決無效之可能，得不慎乎？

③自國內圖書館印得，並經保存單位蓋章證明者

④輸出許可證、進出口報單。

其中，最易為人們所忽略者，乃所用書證係向中央標準局調卷之專利前案，因所調出者均只是影本，若是欲用為證據則仍需由其資料中心蓋章加以認證，否則日後因其只為影本而有證據能力上之瑕疵，特別是證據若為外國專利前案，此項認證手續不宜忽略。再者，提到證據之書證若為外文者，概須將其翻譯為中國文字（即檢附中譯本），乃專利法施行細則第二條所明訂，此當然包括外國專利前案及外文刊物等，若異議學發時未附具中譯本，答辯人自可依去函主管機關要求其檢附，若對方仍未提出，答辯方甚至可就該部份拒絕答辯（已有案例），因之此種法定程式若不小心遵守，難保令所提之書證喪失證據能力。

次查，提起異議或學發時常因一時證據難齊備，如尚提不出正本等，則施行細則第二十九條第四項規定：「異議人或學發人得自異議或學發之日起一個月內補提理由及證據」，在此期限內猶可補充理由或書證之原本等，否則因該書證非原本，將有違專利法施行細則第二十九條第三、四項之規定，不但未依法附具證據之原本，且亦超過了法定之補呈時限，依法根本不可作為證據之證據能力。

綜上，書證的證據力固為異議、學發勝負關鍵，惟該書證之證據能力是否具備，却也決定其參贊資格，失去了它，空懷一身絕技，但無法下場競逐，豈不令人扼腕。