

第四版：

未及時陳報小個體身份變動與專利有效性關係

郭雅娟

前言：

一美國發明專利案(4,538,188)，係因經過授權程序而致使專利權人身份改變為大個體，惟未能據實向 PTO 提出專利權人身份變更陳報，且後續維持費仍是依最初提出申請之際所陳報之小個體標準來繳納。然，專利權人（以下簡稱 Lex 公司）在侵權行為發生欲主張其權利時，對造（以下簡稱 Uleads 公司）即以專利權人身份陳報不實為由，對該案提出專利權不可實施（unenforceable）、無效（invalid）及中止(expired)之請求。地方法院經過審查後接受 Uleads 公司所陳述之理由，即對該案以”不正當行為（註一）(inequitable conduct)”為由，作出專利權不可實施及中止之判決，同時依據美國 35 U.S.C. §285（註二）之規定，判決 Lex 公司必須支付合理的律師費及其他相關費用予 Uleads 公司。Lex 公司不服地方法院之判決，隨即向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴，法院最後駁回地方法院之判決，以下即為此案例之詳述：

壹、訟關係人：

- 一、告-ULEAD SYSTEMS, INC. (a California Corporation) and ULEAD SYSTEMS, INC. (a Taiwan Corporation)
- 二、告-LEX COMPUTER & MANAGEMET CORP.,
- 三、授權人-ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
- 四、利代理人-MR.WEINER
- 五、告公司總裁-Mr.Haberman

貳、利權人之大、小個體身份的變化過程：

被告 Lex 公司為一家員工不超過 20 人之公司，其身份符合美國專利局所認定之小個體(small entity)（註三）身份，該公司於 1986 年 5 月 21 日經由讓渡取得美國專利 4,538,818 之專利權，並於 1988 年以小個體之身份繳納第一次維持費，然而，於 1993 年 2 月 5 日，Lex 公司將該專利權以非獨佔授權（註四）(non-exclusive license) 之方式授予 Abode 公司，而該公司為員工超過 500 人之大個體規模，且隨後又再授權予兩家同樣為大個體身份之公司。Lex 公司在繳納第二次及第三次維持費之時機（1993 年 11 月 1 日及 1998 年 9 月 28 日），均是逾繳納期限而以提起請願(petition)之方式辦理恢復專利權（註五），且在提出請願的同時，Lex 公司亦附上已證實的小個體陳報書(verified

statement)，上面載明“未有任何不是小個體身份之人士擁有此項專利權利（“no right to the invention are held by any person... who could not qualify as a small business...”），Lex 公司的兩次請願請求均獲得 PTO 之核可，並准予恢復該項專利權。

參、訟之案由：

原告 Ulead-California 及 Ulead-Taiwan 兩家公司於 1998 年 7 月 21 日對 4,538,188 專利案提出專利權不可實施（unenforceable）、無效（invalid）及終止(expired)之請求，基於以下兩項理由：(1)因 Lex 公司對 PTO 不實之小個體陳報，該專利權應不可實施，及(2)因 Lex 公司未能且不是基於善意(good faith)原則繳納正確數額之維持費，故該專利權應視為中止。

Lex 公司在知悉 Uleads 公司之指控後，隨即向 PTO 提出請願更正之前所陳報的小個體身份為大個體，並同時補繳兩次維持費之差額，在經過 PTO 之請願辦公室討論會議後，接受了 Lex 公司之更正及補繳規費請求。

為此，Lex 公司對於地方法院判決其小個體之陳報為蓄意誤導 PTO 相信之行為，提出異議，同時反駁地方法院對該專作出利權中止之判決，其認為 PTO 已寬恕其錯誤的小個體陳報及受理所補繳之差額規費，故該專利權不應該被判中止。

是故，Lex 公司不服地方法院所為之判決，繼而向美國聯邦巡迴上訴法庭提起上訴。

肆、國聯邦巡迴上訴法庭之審理及判決：

美國聯邦巡迴上訴法庭在審視相關之證據及證詞後，認為地方法院以專利權人“不正當行為”為由，對該案作出專利權不可實施及終止之判決，實有不恰當之情事，故推翻地方法院所為之判決。

法庭更進一步對於“不正當行為”之適用標準加以釐清：根據過去的判例，構成“不正當行為”而致使專利權不可實施之案例，均是發生在專利申請過程中，申請人有蓄意隱瞞及欺騙 PTO 之情事發生，但並不意味著，此判斷依據不可適用於其他已獲准專利權之案件上，以此案例來看，法庭，認為 Lex 公司對於小個體身份之誤解是一個關鍵，因此，僅有過失之成份存在，並不能以“不正當行為”予以處分。再者，Lex 公司強調，對於誤用小個體身份之行為純屬無心之過，且最壞也僅能視為是“重大過失(gross negligence)”行為。

此外，Lex 公司之總裁 Mr. Haberman 亦提出聲明，其謂，當初在簽署授權文件時並不知道將專利權以非獨佔授權方式授予大個體公司會導致授權者的小個體身份喪失。惟地方法院未採信此證詞，因為該公司總裁原是房地產律師，其後曾修過有關專利法之課程，且參加過兩次專利律師之考試，雖然失敗，但對於專利法應該要有相當程度的認知。

另外，Lex 公司之專利代理人 Mr. Weiner 亦提出聲明，其謂，雖然他熟悉法律規定，但對於 Lex 公司將專利權授予大個體公司實施一事均不知情，直到 Uleads 公司提起訴訟才知悉，Mr. Weiner 同時表示，他並未代為處理 Lex 公司之專利授權事宜，惟地方法院並未採信此證詞，其認為，在 Mr. Weiner 的陳述中表示當時曾經確認過 Lex 公司之小個

體身份，且是處於有效狀態。

然而，法庭認為，縱使 Mr. Haberman 及 Mr. Weiner 之聲明不足採信，但也只能視為是疏忽而不能認定為意圖欺瞞 (intent to deceive)。法庭同時對於地方法院對該案以未能及時繳納相關規費而作出專利權中止之判決提出更正，其認為，根據美國 37 CFR §1.28c (註六) 之規定，專利權人若是基於善意而錯誤的繳納小個體規費，則該行為是可以被寬恕的，所以不能以此錯誤的陳報，即認定專利權人是犯了“不正當行為”。法規中亦未授權或要求 PTO 在准予專利權人之更正身份及延遲繳費之前，須對專利權人之“善意”(good faith)行為作調查，當 PTO 接受專利權人補繳不足之差額規費時，同樣地，專利權人之身份更正請求也在此時一併生效。

法庭更進一步指出，以該項專利權所能獲得之價值與差額維持費相比，Lex 公司實在沒有理由為了節省一筆微不足道之維持費規費，冒著專利權被中止之風險，作出欺瞞 PTO 之行為。

綜上所述，法庭撤回地方法院所為專利權不可實施、專利權無效及中止之判決，並將案件發回地方法院，再次審視相關證據，對“不正當行為”作重新之考量，並且維持專利權無效及侵權之爭議。此外，法院同時撤回地方法院對於律師費之判決。

伍、相關案例參考：

加拿大案例：

Barton No-Till Disk Inc. and Flexi-Coil Ltd. v. Dutch Industries Ltd., and The Commissioner of Patents 判決簡介：發明人 Mr. Barton 提出一加拿大專利申請時是以小個體 (small entity) 陳報，且所繳納之申請規費亦是依以小個體之標準，爾後，隨即將該案之權利轉讓給 Barton No-Till Disk Inc. 及 Flexi-Coil Ltd.，然而，依加拿大專利實行細則 RULE 2 之規定，這兩家公司之身份，應該是屬於大個體，惟專利權人後續所繳納之維持費均是依小個體繳納，而加拿大專利局亦受理。爾後，發明人又另外提出一加拿大專利申請案，且是在提出申請的同時即將該案之權利轉讓給上述兩家公司，惟此時所繳納之申請規費仍是依小個體之標準，而加拿大專利局亦同樣地受理。然而，在侵權行為發生欲主張其權利時，對造 Dutch Industries Ltd.，即以專利權人之身份陳報不實之由，向法院提出專利權無效請求，最後，加拿大聯邦法院判決，第一申請案由於在提出申請時已具實陳報為小個體，而專利法亦無規定後續之變更須向專利局提出陳報，因此判定此案之專利權仍有效。而第二申請案則是在提出申請時即一併轉讓給具大個體身份之申請人，理應以大個體之標準繳納各項費用，故判定此案之專利權無效。

為此，加拿大聯邦法院 (Federal Court of Appeal, FAC) 特別將小個體 (Small Entity) (註七) 之定義予以釐清，即，專利申請人之小個體身份僅須於提出專利申請的同時據實陳報一次即可，縱使該專利案在爾後經過轉讓而改變其小個體身份時，加拿大專利法並未立法要求申請人須再次向專利局提出變更小個體之陳報。

陸、結論：

美國及加拿大專利局提供小個體之申請人一項規費減免優惠措施，只要申請人提出申請時據實陳報即可，無須檢送證明文件，且專利局亦不會對所陳報身份加以求證。

然，當專利權人身份有更動時，即必須向專利局據實陳報，因專利法對於小個體之適用範圍擴大至“對該發明有權利之任何人（any rights in the invention to any person）”亦包含授權在內，如此，才不致讓專利權處於被挑戰之地位。倘若專利權人遇到無法清楚界定大小個體之身份時，建議以大個體之身份陳報，以免造成糾紛。

由上述案例中，專利代理人亦須有所警惕，由於是代表專利權人處理有關專利事宜，有關此方面之專業知識，更要比專利權人來得熟悉清楚，在代理專利權人陳報身份事實時，應該要加以確認，並提供正確之訊息予專利權人，以維護專利權人之權益。

台灣自今年七月一日起，有關專利年費之繳納將開始施行專利年費減免措施，凡自然人及中小企業均可申請減免專利年費，有關中小企業之認定係依據「中小企業發展條例」所制定之「中小企業認定標準」，符合該標準之中小企業，只須於提出申請時一併陳報即可，亦無須檢附任何證明文件，惟當專利權人身份有異動時，須向主管機關陳報並補繳相關之差額年費，但，若專利權人未依規定補繳，則是否會也導致專利權的無效；另外，當專利權以非獨佔授權方式授予不符合減免條件之對象時，是否仍可以享受減免年費之優惠。由於該項優惠措施才剛制定，尚待主管機關作出進一步的規定。

附註：

註一、美國法院有一項古老的衡平原則，即任何進入法院主張權利的人，不能有一隻不潔淨的手。美國最高法院早在 1945 年，即曾判決若專利權人在申請專利程序中有詐欺及不正當行為，被告得據以抗辯而無庸負侵害專利權的賠償責任。而所謂不正當的行為，包括於申請專利時蓄意不揭露所知悉的相關資訊。蓋審查委員雖負有搜尋先前技術的責任，但科學知識博大精深，疏漏在所難免，相對的，申請人易傾向不願提供相關資訊與專利局，以避免對其專利的獲准造成危害，但專利的適切界定與核准，實有賴申請人的誠實揭露。是故美國專利制度中，係藉由專利侵權訴訟中之被告作為制衡力量，若專利權人於申請專利時未誠實呈報所知悉的相關資訊，而被告可提出適當的證據證實此一行為下，將導致整個專利權不可實施（Unenforceability）。

註二、35 U.S.C. §285 在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給勝訴者。

註三、美國專利局為了減輕獨立申請人、非營利組織及小公司有關申請申請規費之負擔，特別在 1982 年對專利法作修正，將此類申請人規範為小個體（small entity），即

在申請規費、維持費及證書費可獲得減免。美國專利局對小個體之定義解釋為：

(1)員工人數少於 500 人之公司組織(含分支機構)(2)任何對該項發明有權利且是小個體身份之人。

註四、非獨佔授權意指，一種只限於時期、地域或其他範圍之專利實施權，因此，不能禁止將該專利權再授予他人實施。

註五、根據 37 CFR §1.378c，倘若專利權人延誤繳納維持費是基於非蓄意所致，則可以六個月補繳期到期日起算廿四個月內，向 PTO 提起請願請求以恢復專利權。

註六、37 CFR. §1.28C *How errors in small entity status are excused*. 當一申請案提出申請時是基於忠實陳報申請人為小個體身份，且申請規費也是依小個體之標準來繳納，爾後才發現該小個體身份之確定有誤時，而專利局又未能通知申請人更改身份，這樣的錯誤是可以被原諒的，此時，申請人可提出更改為大個體身份，並補繳大個體與小個體間之差額規費。

註七、當申請人為自然人、員工人數少於 50 人之公司組織及非營利事業機構時，則符合小個體之標準所須支付之規費可獲減免，即為大個體之 50%。反之、若申請人為員工人數超過 50 人之公司組織，則須以大個體之名義申請，申請規費無法獲得減免。

參考資料：

1. 美國案例：Ulead Sys., Inc. v. Lrc Computer & Mgmt. Corp., 01-1320(Fed. Cir. Dec. 9, 2003)(Dyk, J.)判決書
2. 加拿大案例：Barton No-Till Disk Inc. and Flexi-Coil Ltd. v. Dutch Industries Ltd., and The Commissioner of Patents 判決書
3. 美 國 35 USC 及 37 CFR