



爭議案實務三則

王錦寬

依中央標準局（下稱標準局）之統計資料（註

一），我國去（八十五）年受理專利四萬七千零五十五件，核准專利二萬九千四百六十九件；其中去年提出異議之件數為一千八百五十五件，提起舉發件數為七百六十八件。依非正式的統計，國內核准專利商品化者，約為核准件數的5%至10%，異議及舉發之提起一般多已產生糾紛，前述異議、舉發件數之和（以下通稱爭議案）與核准件數之商品化件數其相當，更何況在實務上爭議案撤銷成立之機率並不低（註二），足見爭議案與專利糾紛案件關係之密切。

按我國爭議案採當事人進行主義，也就是提起異議或舉發之當事人負有舉證之責任，除爭議案件之兩造當事人的主張外，主管機關之認定態度亦為爭議案件勝敗之所繫，茲舉近來之三則實例與讀者分享。

一、在對「訂書機結構改良」之異議事件中，系爭之兩份型錄證據僅標示「5000SV.94.03Nr.471」

及「6000ENG.95.05.Nr.470」。由於並未清楚標示出發行日期，造成公開日期認定之困擾，標準局先是電詢中國印刷學會，由於採證過程過於草率，訴願機關一度撤銷異議審定命標準局重為審定，後經經濟部函詢瑞典在台辦事處，經函覆確認前述標示為「該型錄印製之份數，以瑞典文（英文）印製，印製之日期及第幾號型錄之標示」後，再度撤銷異議處分（註三）。

本例中訴願機關去函向外國駐台機構，以確認型錄發行之作法，並不多見，若依一般當事人進行原則，則前例之爭論時間恐仍需拉長。主管機關態度之積極與否固與案件之結果有密不可分的關係，但究應採當事人進行主義，使主管機關立於中立地位，或應依職權進行必要的調查，其分際仍待考驗。

二、在一件「可遙控視聽設備之遊樂器搖桿裝置」之異議案中，被異議案之專利權人為一公司（下稱甲公司）之負責人，該甲公司曾與異議

人（爲一法人，下稱乙公司）簽訂有一契約，係甲公司委託乙公司設計一積體電路，該契約內容並未規定專利申請權及專利權之歸屬，本件異議案另有三項被認定有效之證據，其各爲：

1. 乙公司之產品設計資料，其中一頁電路圖與被異議案第二圖之電路圖相同。

2. 一日期早於被異議案之樣品確認書，品名與被異議案近似，其上並有甲、乙兩公司雙方之簽名。

3. 乙公司之產品說明書。

標準局認爲被異議案之內容已揭露於前述三項證據中，進而以被異議案之申請人僅爲出資人而非發明人或創作人，依專利法第七條第三項（註四），作出：「本案專利申請權人並非本案申請人（被異議人），應爲乙公司（即被異議人）」之處分（註五）。

依專利法第三十四條規定（註六），上述被異議人若被判定非專利申請權人，則被認定爲專利申請權人之異議人在一定期間內申請該專利案，其申請日可回溯至被異議案之申請日。由於事涉專利權之歸屬，過去均循民事訴訟途徑解決，標準局亦未曾主動在

審定書中作如此明確之審定，以此例之專利權人並非甲公司而僅是甲公司之負責人，以甲乙兩公司之間縱若有前述出資委託開發之關係，但身爲甲公司之負責人是必然非爲本案之發明人等，仍需進一步確定僅以有限的書面資料，不經調查便作出類似審定，是否妥當？仍值得研究。

三、部份品是否屬於新式樣可准專利之問題，在不同的時期有不同的看法，以鋁材爲例，曾有一段時間大量核准專利，一度完全不准專利；以汽車附屬品爲例，曾核准爲數不少的案件，也曾因數則行政法院的判決，改變爲不准的趨勢，但最近的一則訴願決定（註七），標準局似乎又有恢復核准類似案件之主張。

這是一件新式樣「汽車保險桿」的異議案，異議證據主要引用三件類似物品之舉發審定書，在引用的三件舉發審定理由中，當時標準局作爲舉發成立之主要理由爲：「保險桿乃特定汽車整體形狀之部份，其形狀與母體分離後，無法使人能就物品之整體外觀，作視覺上有效觀察，缺乏物品性及造形整體感，而系爭案所具保險桿之特徵，僅能作單獨之觀察，無法搭配不同車款做通體性之有效視覺上觀察，

因此系爭案不具物品性……」。

由於標準局對類似於被異議案汽車附屬品之審理，過去的實務即無定論，標準局乃至各級救濟機關亦無統一之見解（註八）。本案之異議人認為既然三件舉發案均以該物品非新式樣所稱之物品而被撤銷，被異議案內容也應以相同於理由撤銷專利，但時空的轉變，標準局稱引用之三件舉發事件，當時均以「汽車保險桿之形狀……無法判定其是否適於美感，不合新式樣專利要件」，但自八十三年一月修正公布之專利法已將新式樣須具有「適於美感」之要件刪除，故其認為當時的審查尺度已無法繼續援用；標準局並進一步指出，在八十三年十月出版之專利審查基準規定：「物品之附屬品，包括組件及從屬物，可與母體分離，並可供一般消費者或組件及從屬物之消費者獨立交易的標的，均為新式樣物品」。

按此異議事件中，對「消費者」之定義已由一般消費者擴大至上、中、下游廠商，對於部份品是否屬於新式樣所稱之物品，究係直接供應一般消費者，或為衛星零件廠商供應組立廠商之零組件，則非所問。

註一：八十六年三月二十一日專利公報參照。

註二：依八十六年三月二十一日及五月十一日之專

利公報公告，八十五年全年異議成立案件計八二三件，異議不成立案件為一一五〇件；舉發成立案件為三五三件，舉發不成立案件為三六〇件。

註三：八十六年二月二十六日經（八十六）訴字第
八六六〇五八〇九號訴願決定書。

註四：專利法第七條第三項：「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂者，屬於發明人或創作人」。

註五：八十五年十一月二十八日台專判〇四〇二四
字第一四五五九六號異議審定書。

註六：專利法第三十四條：「發明為非專利申請權人所申請，經依異議不予專利時，專利申請權人於異議確定之次日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日」。

註七：八十六年一月十三日經（八十六）訴字第八
六六〇五一五一號訴願決定書。

註八：例如七十七年九月七日台七十七訴字第二五
一五一號再訴願決定及八十年九月三日台八
十訴字第二八九四一號再訴願決定書。