



Taiwan
Patent Attorneys
Journal

58

July
2024

專利師

專題研究

- 專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討——以「發明同一性」概念為中心
- AI發明人爭議看發明人身分與專利申請權來源——美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、臺灣比較
- 專利之「通常知識」的案例研析
- 近十年與抗生素相關之美國專利訴訟議題研究

專利師

中華民國113年7月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第五十八期

發行人 林宗宏

本期執行編輯 劉沁瑋

主任委員 吳凱智

副主任委員 陳彩琪、劉沁瑋

編輯委員 吳俊彥、周靜、林宛玲、林長榮

陳怡如、柯廷璋、張庭瑜、麥智德

童啟哲、蔡嘉慧、鄭秀貞、蕭乃丞

出版者

社團法人中華民國專利師公會

地址：110台北市忠孝東路5段508號11樓之1

電話：+886-2-2701-1990

傳真：+886-2-2701-0799

網址：<https://www.twpaa.org.tw>

電子郵件：mail@twpaa.org.tw

編製單位

元照出版公司

地址：100台北市館前路28號7樓

電話：+886-2-2375-6688

傳真：+886-2-2331-8496

網址：<https://www.angle.com.tw>

電子郵件：anservice@mail.angle.com.tw



「姓名標示—非商業性—禁止改作」授權條款臺灣3.0版

本著作採『創用CC』之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作

專利師

中華民國113年7月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第五十八期

目 錄

《編者的話》

《專題研究》

- ◎專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討
——以「發明同一性」概念為中心..... 彭國洋 1
- ◎AI發明人爭議看發明人身分與專利申請權來源
——美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、臺灣比較..... 楊智傑 38
- ◎專利之「通常知識」的案例研析 林育輝 94
- ◎近十年與抗生素相關之美國專利訴訟議題研究 郭廷濠 118

《裁判要旨》

- ◎裁判要旨 145

《會 訊》

- ◎會務動態與紀要 151

編者的話

盛夏時節，各地氣候炎熱，氣象專家示警，今後每年的夏天都是餘生最涼的夏天，而國內情勢就如同天氣一樣火熱；6月份，NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰以及INTEL執行長季辛格齊聚台北電腦展，對供應鍊伙伴表達支持；黃仁勳說台灣（Taiwan）的字母中就有AI兩個字，蘇姿丰說台灣是世界半導體生態的中心，季辛格說資訊科技（IT）就是Intel的字首I加上Taiwan的字首T。於此浪潮下，台灣加權股價指數在過去幾個月屢創新高，台積電股價也於本月初站上千元，台灣已經站在AI的浪頭上。政治上，立法院職權行使法、刑法增訂藐視國會罪三讀通過，決議過程中，議場內不時肢體衝突、議場外公民團體集結，朝野政黨爭執不休，於立法院在野黨憑藉席次優勢否決行政院所提出的覆議案後，總統、執政黨立院黨團、行政院及監察院分別聲請釋憲，然而無論釋憲結果如何，政治上的動盪似乎很難就此落幕。

在這些沸沸揚揚下，專利師季刊依舊平和出刊，有探討AI發明人之議題，也有針對法院見解進行歸納或是表達相反意見者，讀者不妨暫且拋下政經局勢中的紛擾與激情，悠然沉浸於書海，藉由專利師季刊來獲得更深入的思辨與啟發。本期專題研究共收錄了四篇論文：

彭國洋律師的「專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討」一文旨在分析原告起訴後變更或追加所主張的請求項，以及在被告提出無效抗辯後原告向法院提出更正再抗辯等主張，究竟是屬於訴之變更？抑或僅為攻擊防禦方法之變更？若是在上訴時才主張上述事項則又該如何評價？儘管作者見解與司法院智慧財產法律座談會之多數見解相左，但我國「發明單一性」原則僅係基於案件審查單純化之考量，受侵害的各請求項間僅技術上相互關連，若原告變更主張之請求項，其以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係已有變動，即屬訴之變更，作者立論清楚，值得各界思考研議。

楊智傑教授的「AI發明人爭議看發明人身分與專利申請權來源」一文是分析英國薩里大學Ryan Abbott教授團隊，就DABUS人工智慧系統開發完成之發明提出專利申請，於美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞及台灣等國之准駁理由，來探討該些國家之專利申請權來源，以及各國對發明人正確性之要求等議題，美國及歐盟、英國雖然都同樣核駁上述申請案，然而美國的核駁理由似乎比較重視發明人中心主義，歐盟和英國的討論則比較關心人工智慧是否具有獨立人格，擁有權利能力，而能將申請權轉給其他申請人，題材切合時事，提供讀者更多樣的思考方向。

林育輝經理「專利之『通常知識』的案例研析」一文分析我國專利法制中通常知識之定義，以及在擬制喪失新穎性要件、可據以實現要件與進步性要件下之意涵及影響，文中除了探討「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」是否逾越擬制喪失新穎性的適用範疇外，也闡釋該如何提出證據資料以佐證通常知識的存在，並舉實務判決詳細說明，內容深入淺出、切合實務需要。

郭廷濠藥師所著之「近十年來與抗生素相關之美國專利訴訟議題研究」一文係歸納近十年美國聯邦巡迴上訴法院有關抗生素且涉及可專利性要件之判決，包括2015年因賽視覺公司案件、2015年千壽製藥公司案件、2015年卡畢特藥廠案件以及2017年默克沙東藥廠案件，針對請求項之顯而易見性進行分析及討論，作者以細菌之結構與抗生素的作用機制為出發點，探討同類抗生素之組成員是否能相同替換、不同類抗生素之組成員是否能相互比較以及抗生素抗菌範圍之差異等議題，由該些判決大致上可獲得大量廣泛揭露未必造成顯而易見、濃度與特性正相關並未代表對低濃底具反向教示等結論，內容廣泛且分析透澈，足資各界讀者細細品味。

本期季刊內容精彩豐富，各篇論文均有獨到之觀點，期待各位讀者都能滿載而歸。

專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討

——以「發明同一性」概念為中心



彭國洋*

壹、前言

元照出版提供 請勿公開散布。

在專利侵權訴訟中，面對原告的專利侵權主張，被告得依智慧財產案件審理法第41條之規定，就原告據以主張權利之系爭專利請求項，提出專利無效抗辯；對之，原告亦得向經濟部智慧財產局提出系爭專利請求項的更正申請，並同時向民事法院陳報之，藉以對抗被告提出的專利無效抗辯。此時，專利侵權訴訟的訴之三大要素——主體（當事人）、客體（訴訟標的）、聲明（訴之聲明）的內容若因請求項之更正而發生變動，則會受有起訴後的限制（訴之變更的限制）或禁止（重複起訴禁止）、撤回訴的限制、上訴後的限制。本文提出之「發明同一性」係指兩發明創作專利申請案間的說明書所載發明創作具有同一性，屬於相同發明；或指一發明創作專利申請案（專利案）的申請專利範圍所請發明創作在修正（更正）前後具有同一性，屬於相同發明。本文所稱「發明同一性」若出現於二專利申請案申請專利

DOI : 10.53106/2218456220240070058001

收稿日：2023年1月4日

* 連邦國際專利商標事務所律師、專利師、中國大陸專利代理師。

範圍所載請求項間，可稱為「重複專利」（double patenting），但「重複專利」尚無從代表「發明同一性」之全部概念。所以「發明同一性」是「重複專利」的上位概念。

貳、問題之提出

原告提起專利侵權訴訟，主張被告侵害其專利權者，需於起訴之理由中舉證被告之實施行為侵害其專利權之某（些）請求項。原告可能(i)於起訴時主張其專利權之請求項A，後於訴訟中追加或變更為請求項B；(ii)甚至於被告就原告之專利權請求項A及（或）請求項B提出無效抗辯後，向法院提出請求項A及（或）請求項B的更正再抗辯，即在向經濟部智慧財產局提出請求項A及（或）請求項B的更正申請〔請求項A'及（或）請求項B'〕後，變更其權利主張為請求項A'及（或）請求項B'；或者(iii)在一審法院因被告不侵害專利權請求項A及（或）B及（或）被告專利無效抗辯成立之原因，裁判原告敗訴後，原告提起上訴而提出請求項A及（或）請求項B的更正再抗辯，或變更其權利主張為請求項C。以上情形屬於原告於某一訴訟的同一審級內或不同審級間，變更其權利主張之基礎即專利權請求項，實務上多數法院判決認不屬訴之變更而為新攻擊防禦方法，而表示准許之見解。惟此等多數法院見解非無爭議，試以相同之請求項變更情形，若發生於相同原被告之前後訴訟間，法院基於不屬訴之變更的相同見解，是否仍應准許後訴之提起，即可見一斑。

具體而言，就狀況(i)之請求項變更情形，若原告於先訴中主張其專利權之請求項A受到侵害，嗣於先訴確定前或確定後，另訴向相同被告主張請求項B受到侵害¹，則後訴是否涉及一事不再理之重複起訴禁止問題，非無爭議。次就狀況(ii)之請求項變更情形，若原告於先訴中主張其專利權之請求項A及（或）請求項B受到侵害，嗣於先訴確定前或確定後，在向經濟部智慧財產局提出請求項A及（或）請求項B的更正申請〔請求項A'及（或）請求項B'〕後，另訴向相同被告主張請求項A'及（或）請求項B'受到侵害，則後訴是否涉及一事不再理之重複起訴禁止問題，非無爭議。狀況(iii)之請求項變更發生於相同原被告之前後訴訟間的情形，則屬前述

¹ 涉嫌侵權物可能是相同被告的相同產品或不同產品。

兩種情形的綜合態樣。

一、實務上之見解

智慧財產法院（現已改制為智慧財產及商業法院）在司法院106年度「智慧財產法律座談會」中提案討論一個法律議題：原告提起民事發明專利侵權訴訟，主張被告侵害其發明專利（為單純單一專利）請求項1，嗣於訴訟中變更主張被告侵害該專利請求項2，係屬訴之變更？抑僅為攻擊防禦方法之變更？甲說採屬訴之變更，乙說採攻擊防禦方法之變更。大會研討結果多數採屬乙說²。

甲說最主要的立論基礎在於，每一個請求項均係一單獨之權利，原告可主張被告侵害任一請求項之專利權，故每一專利請求項均為侵權損害賠償請求權之訴訟標的法律關係。所以每一專利請求項既均為侵權損害賠償請求權之標的，故請求項之變更，應為訴之變更³。乙說之立論基礎在於，依專利法第33條規定之一發明一專利的原則，申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內，亦即侵害每一請求項均侵害同一專利權。所以依照設題之情形，請求項1與請求項2，均在同一專利權範圍內，其侵權損害賠償請求權之標的並無變更，故非訴之變更，僅屬攻擊防禦方法之變更⁴。

² 參見司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號。

³ 實務上採此說的判決有智慧財產法院101年度民專上字第28號民事判決（最高法院104年度台上字第1651號民事判決未反對原審所採訴之變更的見解）、智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號民事判決，其中後者為前者的更審、智慧財產法院102民專上字第14號民事判決、99年度民專上易字第14號民事判決、99年度民專上字第12號民事判決。

⁴ 實務上採此說的判決如智慧財產法院101年度民專上字第44號民事判決、101年度民專上字第46號民事判決、101年度民專上字第47號民事判決、103年度民專上字第22號民事判決、106年度民專上字第17號判決以及智慧財產法院105年度民專上字第40號判決也採類似的見解。在座談會後作成者，如智慧財產法院106年度民專上字第15號民事判決，其案例事實為，原告於一審主張被告侵害系爭專利更正前之請求項1，嗣於二審審理期間向經濟部智慧財產局提出更正申請，申請更正系爭專利請求項1、3、4、9、11、12、20、21、22，並申請刪除請求項14，其於二審審理期間變更被告侵害系爭專利更正後請求項1、3、4、9、11。

早期其他法院作成者，例如臺灣臺北地方法院95年度智字第126號民事判決：「經查本件原告於98年6月2日向智財局申請更正申請專利範圍第3項及第9項，即刪除第3項，並在第9項加

相對於上開106年度座談會之議題，對於原告於二審審理期間更正專利請求項，被告得對應地提出專利無效之抗辯的議題，實務上亦有判決⁵認為，被告撤銷專利之原因具有共同性，其請求利益相同，法律效果均可阻卻侵害專利責任之成立，屬提出新攻擊或防禦方法。

贊同上開106年度座談會所提乙說之早期作成的二審判決認為，「上訴人基於侵害系爭專利之法律關係，就侵害系爭專利之任何請求項，均可對被上訴人主張侵害系爭專利之權利，故追加或變更受侵害之系爭專利請求項，雖與上訴人原主張受侵害之系爭專利請求項不同，然其法律效果均屬相同，是上訴人於起訴後追加或變更受侵害之請求項，論其性質為補充或更正法律之陳述，非屬訴之變更或追加，不需被上訴人同意。倘上訴人於第一審未追加或變更受侵害之請求項，遲至第二審始追加或變更受侵害之請求項，亦無庸被上訴人同意⁶。」

最高法院104年度台上字第1651號民事判決贊同上開106年度座談會所提甲說見解，在本判決的案例事實中，為因應一審判決認定系爭專利請求項1不具進步性而有得撤銷之事由，專利權人於二審審理期間向智慧財產局提出系爭專利請求項1之更正申請；本判決就專利權人於一、二審分別主張系爭專利更正前和更正後的請求項1受到侵害之事，肯認二審判決採訴之變更的認定，即上開之甲說，並認為專利權人在第一審原訴之訴訟繫屬，即因訴之變更而消滅，第一審就原訴所為之裁判，

入「其中該組合物不包含溶液型式的醫藥組合物」之限制，智財局於98年6月30日發函表示該更正本經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項，並請舉發人對此陳述意見……次查系爭申請專利範圍第3項係界定系爭結晶式化合物的方式之一，第9項則係加入限制條件，排除溶液型式之醫藥組合物，均應屬申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍。雖該更正尚未公告，但原告既已自行減縮權利範圍，核係補充或更正事實上或法律上之陳述，且未變更訴訟標的，應予准許。」

⁵ 參見智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決：「上訴人於上訴後更正專利請求項，而專利有效為行使專利之前提，故被上訴人得於民事訴訟中抗辯專利有應撤銷之事由，不論係於第一審或第二審期間，變更或追加撤銷專利之原因。因涉及侵權是否成立，是撤銷專利之原因具有共同性，其請求利益相同，法律效果均可阻卻侵害專利責任之成立，屬提出新攻擊或防禦方法。基於審判係實現公平正義，追加或變更撤銷專利之事由，作為新攻擊或防禦方法，作為撤銷專利之事實上、法律上及證據上等評價，核屬民事訴訟法第447條第1項第5款、第6款之事由，自不須上訴人同意。」

⁶ 參見智慧財產法院103年度民專上字第22號民事判決、101年度民專上字第44號民事判決。

因合法的訴之變更而當然失其效力。本件更審後二審判決即採相同於甲說之見解⁷。

最高法院108年度台上字第2129號民事判決則贊同上開106年度座談會所提乙說見解，在本判決的案例事實中，為回應一審判決認定系爭專利請求項1、11不具新穎性和進步性而有得撤銷之事由，專利權人於二審期間向智慧財產局提出系爭專利請求項（1、11和其他項）之更正申請；本判決認為「按所謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第463條準用第256條定有明文。」「嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之『擇一選項』刪除，或技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，且係合法之更正，應予准許。亦即原審認上訴人主張之原因事實同一，非屬不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，而為判決，自無可議。」

二、實務見解認為專利權人更動專利請求項之請求非屬訴之變更者，不免誤解一專利之申請專利範圍內設有複數請求項之意義

綜上所述，實務上分別贊同上開106年度座談會所提甲說和乙說見解的判決，其共識為每一專利請求項均為原告主張專利侵權的權利基礎，而其間的差異則為，甲說認為每一專利請求項構成原被告間侵權損害賠償請求權之訴訟標的法律關係，乙說則認為侵害（具有共同主要技術特徵的）每一請求項均侵害同一專利權，其法律效果均屬相同。惟基於專利法理，同一專利的申請專利範圍內之各請求項所載發明各有不同技術範圍，不得為實質相同之發明，否則有違專利法第26條第2項關於簡潔之要求⁸；甚至申請專利範圍內之各獨立請求項間所載發明得屬於不同範疇之發明。所以一專利之申請專利範圍內各（獨立和附屬，或獨立和獨立）請求項間必不

⁷ 參見智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號民事判決。

⁸ 參見2021年版專利審查基準第二篇第一章第2.4.2節「簡潔」：「請求項整體之記載不簡潔的情形，例如複數個請求項之範圍實質相同且屬同一範疇」，2-1-31頁。

屬於同一技術範圍之發明，即不具有發明同一性；若各請求項間具有專利法第33條規定之發明單一性者，得合併於同一申請案中，此即發明單一性原則，否則應各別提出專利申請案。惟實務上判決採乙說見解者，以為侵害每一請求項均侵害同一（專利號碼之）專利權，其法律效果均屬相同，似將專利申請案之申請專利範圍內各請求項間具有發明單一性之特徵，當作同一專利權的權利範圍受侵害之理由，顯有誤解專利之申請專利範圍內請求項多項次之設置目的，詳如下述。簡言之，一專利之各該請求項間具有發明單一性之特徵未必是其中若干請求項均受侵害之必要條件，即其他請求項雖具有發明單一性之特徵（技術上相互關聯的特徵）但未受侵害之結果，表示未受侵害之請求項係因具有發明單一性之特徵以外之額外技術特徵，而無法在侵權物中讀取，此足以顯示各請求項間呈現的權利具有差異性及獨立性。

參、專利權範圍之界定

上開106年度座談會所提乙說認為「依專利法第33條規定之一發明一專利的原則，申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內，亦即侵害每一請求項均侵害同一專利權。」似將專利申請案申請專利範圍內各請求項間具有發明單一性之特徵，當作同一專利權受侵害之理由，顯有誤解專利申請專利範圍內請求項多項次之設置目的。實則，專利申請案之申請專利範圍內各請求項間必須具有發明單一性者，有其專利行政管理和專利檢索便利之意義。而符合發明單一性的專利各請求項間其實具有不同的技術（權利）範圍，其等雖位於同一專利申請案內，但並非如乙說所稱「均在同一專利權範圍內」，其理由詳如下所述。

一、申請單一性原則與發明單一性原則

按專利法制上專利申請案有「申請單一性」原則與「發明單一性」原則之適用。所謂「申請單一性」⁹（或稱「一發明一申請」），係如現行專利法第33條第1項所稱：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」即一個發明（新型¹⁰）專利

⁹ 參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月，125頁。

¹⁰ 依專利法第120條之規定，專利法第33條，於新型專利準用之。

申請案僅限於單一發明創作。二個以上的發明（新型），應以兩個以上的申請案個別申請，不能併為一案申請¹¹。亦即，一個專利申請案請求一項請求項，界定一個發明（新型），揭櫫專利申請案包含單項次請求項原則¹²。申請單一性固為原則¹³，以利於專利行政管理與公眾對專利資料之查閱與利用，但二個以上發明（新型），屬於一個廣義發明（新型）概念者，亦得於一申請案中提出申請，此稱之「發明（新型）單一性」原則。基此，一個專利申請案得包含符合「發明（新型）單一性」的多項次請求項。如申請案有兩個以上之發明（新型），判斷其是否符合發明（新型）單一性的標準在於，各發明（新型）的實質內容是否屬於一個廣義發明（新型）概念¹⁴，亦即各請求項之間是否具有相同或相對應的特別技術特徵，使其於技術上相互關聯¹⁵，二個以上之發明（新型）屬於一個廣義發明（新型）概念者，則稱符合發明（新型）單一性¹⁶。

所以，二個以上發明（新型）本應以各別專利申請案分別提出，數個發明（新型）應分別取得數個專利權¹⁷。惟只要符合發明（新型）單一性原則，亦得將各別專利申請案合併提出，屬申請案之合併¹⁸。發明（新型）單一性之規定係基於行政經濟與行政管理之考量¹⁹。發明（新型）之單一性原則中屬於一個廣義發明（新型）概念的二個以上發明（新型）所需探討者為，二個以上發明（新型）間的發明同一性為何，學說上認為，得依發明之目的（技術目的）、為達成該目的，具體之發明技術構成（手段）、發明結果所生之效果判斷之²⁰。早期實務上亦以此同一性

¹¹ 同前註。

¹² 參見鄭中人，專利法逐條釋論，2002年9月，98頁。

¹³ 「一發明一申請之原則為專利申請之重要原則，大多數國家均有規定。此一原則係基於技術及審查上之考量，為方便分類、檢索及審查，如果諸多發明合併於一案申請，將不利專利行政管理，也不利公眾對專利資料之查閱與利用。」參見經濟部智慧財產局，註9書，125頁。

¹⁴ 參見專利法第33條第2項。

¹⁵ 參見專利法施行細則第27條。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 參見楊崇森，專利法理論與應用，2021年2月，221頁。

¹⁸ 同前註，222-224頁。

¹⁹ 參見顏吉成，新專利法與審查實務，2013年9月，245頁；蔡明誠，發明專利法研究，1998年8月，151頁。

²⁰ 楊崇森，註17書，222頁。

概念，判斷申請專利之發明與先前技術間是否具有同一性，而否定或肯定發明之新穎性²¹。

(一)申請單一性原則與發明單一性原則之規定的沿革

按1942年專利法草案第26條規定：「呈請專利之發明實質上應為兩個以上之發明者經專利局指示或據呈請人聲明得改為個別申請。」草案第62條規定：「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權。」1944年公布之專利法第21條規定：「呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明，利用上不能分離者，不在此限²²。」同法第57條規定：「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權。」準此，我國專利法立法之時即有「申請單一性」原則與「發明（新型）單一性」原則之規定，並且准許專利權人於不符發明（新型）單一性時分割專利權。

1959年、1960年及1979年專利法修正，其中第21條及第57條僅有文字符號之非實質修改。1994修正後專利法，將適用發明（新型）單一性原則²³的「利用上不能分離者」之規定加以具體化於第31條：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：一、利用發明主要構成部分者。二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。三、發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。」同法第68條：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」

2003年修正專利法，刪除原第68條之規定，其刪除理由二謂：「按一專利申請

²¹ 參見經濟部中央標準局，專利審查基準總則，1991年6月，25-26頁。

²² 本條立法時係參考當時（大正10年修正）的日本特許法第7條，其中「利用上不能分離」係指「二個以上發明作為一發明而牽連利用者」，該條後來於1959年的特許法修正時刪除該用語。參見蔡明誠，註19書，152頁，註16。

²³ 2003年修法以前之專利法仍有「一新式樣一申請」原則之適用，即1997年和1994年專利法第122條準用第31條前段。在1994年修正專利法以前，實務上允許數新式樣合併申請之情形，參見蔡明誠，註19書，153頁。2003年專利法則於第119條第1項獨立規定此原則。

案中，在符合單一性之前提下得包含一個以上之發明，申請人認有必要時，得就該一個以上之發明分割為二申請案，該二申請案均得援用原申請案之申請日；又所謂之分割包含記載於申請專利範圍內之不同發明分割為二申請案，亦包含將僅記載於發明說明而未記載於申請專利範圍內之發明分割為另一申請案，惟無論何者，不僅涉及原說明書之修正，更涉及新增一申請案，其變動頗大。現行條文容許在核准專利權後之分割，基於核准專利權之權利範圍不得擴大之理由，應不准許僅於說明書中記載之發明加以分割，造成與申請案有不一致之作法，且核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，亦增加審查程序之複雜化，並造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准專利範圍之內容。查諸其他國家並未有准許得於核准專利權後分割之作法，爰將本條刪除。」是2003年專利法修正而刪除原第68條，旨在防免於核准後分割專利權程序中，將說明書中記載之發明加以分割。其並非否認各該請求項間之權利具有差異性及獨立性。

(二)現行專利法關於專利申請案分割之規定

依「一發明（新型）一申請」之原則，一個發明（新型）申請案應僅限於單一發明創作，兩個以上的發明（新型）之間，如具有利用上不能分離之關係，而屬於一個廣義發明概念者，例外允許將該兩個以上符合單一性的發明併為一申請案²⁴。惟若一發明（新型）專利申請案實質上包含兩個以上不符單一性之發明（新型），或已符合單一性而併案申請之二個以上發明（新型），申請人仍得回復一發明（新型）一申請，依專利法第34條規定，得申請分割為兩個以上專利申請²⁵。實務上探究申請人提出分割申請的動機，除單純因為請求項間有不具單一性之問題外，通常還包含：原申請案說明書內容記載尚未請求保護之發明，或原申請案獲准之權利範圍不符預期，希望透過分割申請以保護說明書記載之發明；因商業談判或授權利益考量，希望藉由分割申請獲得眾多核准之專利案²⁶。

綜上所述，在我國專利法制上，申請單一性為基於便利專利行政管理與公眾對

²⁴ 參見現行專利法第33條、第120條準用第33條；經濟部智慧財產局，註9書，125頁。

²⁵ 吳俊逸、林佳慧、邱元玠、鍾瑞元、邱迺軒，專利核准後分割之申請趨勢及法規實務分析，智慧財產權，253期，2020年1月，29頁。

²⁶ 同前註。

專利資料之查閱與利用的原則，所以二個以上發明（新型）本應以各別專利申請案分別提出，數個發明（新型）應分別取得數個專利權。但基於行政經濟與行政管理之考量，發明（新型）單一性原則是申請單一性的例外（折衷）規定，以兼顧行政效能與公眾利益。惟專利申請案適用發明（新型）單一性原則的結果，即其申請專利範圍內包含多項次請求項者，充其量僅說明各請求項之間經審查具有相同或相對應的特別技術特徵，使其於技術上相互關聯，而屬於一個廣義發明概念者而已，並不同於上開106年度座談會所提乙說所謂各請求項「均在同一專利權範圍內」，更不能藉此否認各該請求項間之權利具有差異性及獨立性。

二、專利權人據以主張權利的基本單元是符合申請單一性原則或發明單一性原則之申請專利範圍內的各請求項

按我國專利法制上規範專利權人得主張之權利的用語，在1987年專利法修正第12條以前稱為「請求專利的部分」²⁷，其為專利權人得主張專利之權利範圍，亦為歸納詳細說明所得之結論²⁸，請求專利之範圍由「請求專利的部分」所載者界定之²⁹。斯時1979年版專利法第21條規定：「申請專利權者，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。」所以當時的「請求專利的部分」已可包含多項請求項，只是各請求項所載發明間必須符合申請單一性原則，已如前述，或是「利用上不能分離者」³⁰（即現行實務上所稱具有發明（新型）單

²⁷ 1986年版專利法施行細則第10條：「本法第十二條規定之詳細說明書及圖式，應以國家標準甲四號（二一〇×二九七公釐）紙直式橫書備具同式三份，詳細說明書應載明左列事項：發明或創作名稱。發明人或創作人姓名、籍貫（或國籍）、住址。申請人姓名、籍貫（或國籍）、住址。如為法人應加具其代表姓名。發明或創作摘要說明。發明或創作詳細說明。請求專利部分。前項第五款之詳細說明，應以使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施之程度，記載發明或創作之目的、功效、技術內容及特點。第一項第六款之請求專利部分，應就發明或創作之範圍及特點具體明確記述。圖式應參照工業製圖法以墨線繪製，並註明符號。」1981年版專利法施行細則第10條、1973年版專利法施行細則第4條、1958年版專利法施行細則第4條、1949年版專利法施行細則第4條亦同。

²⁸ 參見經濟部中央標準局，專利審查作業手冊草案，1983年2月，59頁。

²⁹ 同前註，85頁。

³⁰ 指在通常情形下，不易單獨實施或利用而言，參見經濟部中央標準局，註28手冊草案，62、115頁。

一性³¹)始得併案申請,惟新型專利申請案僅得以一項獨立項為限³²,表示新型專利的範疇(或請求項之標的名稱)僅限於一種。

依據1987年版專利法施行細則第10條之1³³的規定,申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示,其項數應配合發明之內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時,得以一項以上之附屬項依附敘述之。1994年版專利法施行細則將之改訂於第16條,其內容僅有文字之修正,嗣後之修正亦大致相同³⁴。所以,專利申請案申請專利範圍包含多項次的請求項,已是常見的態樣,可以皆為獨立項(即每一獨立項記載現行專利法第33條第1項所稱之「每一發明」),或是獨立項後有附屬項依附之,以保護同一範疇的發明創作(當獨立項具有可專利性時,附屬項與其所依附之獨立項間即具有發明單一性³⁵),或是不同範疇的發明創作以不同的獨立項保護之。

³¹ 新近實務上智慧財產法院100年度行專更(一)字第7號判決認定:「依據現行專利申請實務,關於專利之撰寫,均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想,因此原則上每一個項次,無論是獨立項或附屬項,只要具備可專利要件之技術思想,均係一單獨之權利。而所謂發明之單一性,係指原則上每一申請專利之發明應各別提出申請,此係考量申請人、公眾及專責審查機關在專利申請案的分類、檢索及行政上之便利,故原則上一發明一申請。而依據專利法第32條第2項以及專利法施行細則第23條第1、2項,只有在例外情形即兩個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。因此,既然每一項次,均係一獨立之權利,就該項次所為是否具備可專利之審查,包括核准之申請及審定後之舉發,均應逐項判斷其是否具備可專利要件,同理,對於是否侵權之判斷,亦應逐項為之。」
³² 參見經濟部中央標準局,註28手冊草案,62頁,亦請參見1987年版的專利法施行細則第10條之1的第2、3項。

³³ 本條規定:「前條第一項第六款之申請專利範圍,應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點,並依左列規定敘述:申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示,其項數應配合發明之內容。獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時,得以一項以上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目,其依附於二項以上者為多項附屬項,應以選擇式為之。附屬項得有其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。以多項敘述者,每一項目應以數字序列,獨立項、附屬項以依附關係序列。每一項目以一段文字敘述,其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之代號。前項規定於新型專利之申請準用之。但新型之獨立項以一項為原則。」

³⁴ 參見2002年版專利法施行細則第16條、2004年、2014年、2016年、2022年版專利法施行細則第18條。

³⁵ 參見劉國讚,專利法之理論與實用,2017年8月,172頁。

1986年版專利法第12條第1項³⁶、1994年版專利法第22條3、4項³⁷首次出現「申請專利範圍」之用語，並於2003年版專利法第26條明訂說明書包含發明說明和申請專利範圍以及申請專利範圍與發明說明間的對應關係，最後在2011年版專利法第25、26條修訂而規定申請書包含說明書和申請專利範圍。現行專利法施行細則第65條第3項規定，專利權人得授權部分請求項予他人³⁸，表示該他人為被授權人，得就被授權之部分請求項行使權利³⁹。

綜上所述，歷來我國專利法、施行細則及審查基準規定之專利申請案所附說明書內請求專利的部分（或稱申請專利範圍）或說明書外的申請專利範圍於核准時皆可能包含多項請求項，只要各請求項所載發明間是利用上不能分離者或各請求項間具有發明單一性。是申請專利範圍實為各個請求項之集合⁴⁰，則各請求項為專利的基本權利單位⁴¹，專利權人可將之單獨授權他人。上開106年度座談會所提甲說和乙

³⁶ 本條項規定：「申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍。」1987年版的專利法施行細則第10條之1有較詳細的規定。

³⁷ 本條規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。略……。第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。略……。」

³⁸ 本條規定：「申請專利權授權登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附下列文件：一、申請授權登記者，其授權契約或證明文件。二、申請授權變更登記者，其變更證明文件。三、申請授權塗銷登記者，被授權人出具之塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書或依法與法院確定判決有同一效力之證明文件。但因授權期間屆滿而消滅者，免予檢附。前項第一款之授權契約或證明文件，應載明下列事項：一、發明、新型或設計名稱或其專利證書號數。二、授權種類、內容、地域及期間。專利權人就部分請求項授權他人實施者，前項第二款之授權內容應載明其請求項次。」2016年版、2014年版、2012年版專利法施行細則第65條亦同。

³⁹ 亦請參見智慧財產法院105年度民專上字第17號民事判決「查系爭美國專利之有效性，雖已經美國專利複審委員會認定請求項1至12及17至19為無效，然請求項13至16仍為有效之專利，而依據美國及國際間之專利實務，申請專利範圍之每一請求項均係獨立之權利，故被上訴人請求確認其就系爭美國專利享有實施權及請求移轉登記，仍應認有權利保護必要而有訴之利益。」

⁴⁰ 參見黃銘傑，申請專利範圍、請求項及更正之法律議題研析，專利師，2012年7月，10期，60頁。

⁴¹ 亦請參見2021年版專利審查基準第二篇第一章：「申請專利範圍得包括一項以上之請求項，

說見解的判決，其皆認為每一專利請求項均為原告主張專利侵權的權利基礎，確屬的論。

三、現行專利申請案和早期專利舉發申請案之審查所持「專利整體性」概念，係基於案件審查單純化之考量而設，法院不得援引之

按現行專利法第47條（舊法第45條）前段規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利」所定應予專利究係以全案之內容、抑或部分請求項作為考量，專利法並無明文⁴²。惟1981年10月2日修正公布之專利法施行細則第19條規定：「專利申請案請求專利部分有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書利說明書後予以公告⁴³。」

在前揭細則施行期間，專利專責機關（斯時為經濟部中央標準局）的實務作法是，若請求專利部分有不予核准者，應限期通知申請人修正，若申請人未依限辦理且未申覆理由者，請求專利部分若屬單項式，應核駁之；若屬一獨立項之多項式，應全部核駁；若屬兩個（含以上）獨立項之多項式——應核駁之請求專利部分為獨立項者，應與其附屬項併予核駁；應核駁之請求專利部分為附屬項者，應與其獨立項及同一獨立項之其他附屬項併予核駁；除前二者所述者外，其他合於規定之請求專利部分，應逕予專利⁴⁴。故在此時期，專利專責機關亦已執行申請專利範圍的逐

各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。請求項係用於記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，且為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元（basic unit）。」

⁴² 參見蔡惠如，行政訴訟理論與專利審查原則之交錯適用，專利師，2011年4月，5期，6頁。

⁴³ 1986年4月18日修正公布之專利法施行細則第19條並未修正；1987年7月10日修正公布之專利法施行細則第19條略有文字調整為：「專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。」

⁴⁴ 參見經濟部中央標準局，註28手冊草案，97頁。

項審查逐獨立項准駁政策。

嗣後1994年10月3日修正專利法施行細則時，前開第19條有關部分專利之規定被刪除，是以專利專責機關（斯時為中央標準局）已無核准部分請求項予以專利權之明文依據。至此以後，專利專責機關（中央標準局或其後身智慧財產局）就專利申請案的申請專利範圍之審查即遂行「專利整體性」政策——若申請人不就專利申請案之被否准請求項進行修正者，逕就全部請求項予以否准⁴⁵；行政法院早期判決亦依照智慧財產局之專利審查基準的規範而肯認之⁴⁶。惟綜觀前揭基準的規範可知，智慧財產局亦僅「基於發明專利之單一性」的理由，而不許請求項一部准許一部核駁⁴⁷。在此時期，專利專責機關亦執行申請專利範圍逐項審查政策⁴⁸。

與專利申請案之審查模式相同，早期專利舉發申請案之審查亦採逐項審查但整

⁴⁵ 參見陳國成，專利行政訴訟之研究，司法研究年報，2005年，25輯，238-239頁。

⁴⁶ 參見臺北高等行政法院93年度訴字第2186號行政判決：「在專利審定階段，專利主管機關認附屬項具有所依附請求項以外之技術特徵時，若獨立項之請求經審查認為不具專利要件，但專利主管機關認為附屬項仍具專利要件者，基於逐項審查原則，專利審查主管機關固應依修正前專利法第40條第2項限期申復，但申請人若不願就不符專利要件之請求項加以刪除修正，而申請就全部請求項准予專利，則基於專利單一性原則，全部之專利申請案自應全部否准，並無就專利申請案作成部分請求項准予專利，部分請求項否准專利之審定。」

臺北高等行政法院94年度訴字第2039號行政判決：「被告制定之『專利審查基準』所稱『申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性』，係指逐項判斷其進步性而言，如有一項不具進步性時，申請人可補充或修正說明書或圖式，以符合進步性之要求，如申請人不為補充或修正，或其補充或修正後仍不具進步性時，基於發明專利之單一性，不論其餘請求項是否具有進步性，被告仍應全部予以核駁（不能一部准許一部核駁）……被告於初審及再審查核駁理由先行通知書既已提出引證案，具體告知原告本案申請專利範圍（第1項）不具進步性，並通知原告可補充或修正說明書或圖式，惟原告仍未妥適修正，依前開說明，被告自得核駁本案專利之申請。原告訴稱被告未逐項審查，有違前揭專利審查基準云云，並非可採。」

⁴⁷ 參見前註所提臺北高等行政法院94年度訴字第2039號行政判決。

⁴⁸ 參見臺北高等行政法院95年度訴字第4555號行政判決：「關於專利要件之審查應遵守所謂『逐項審查』原則，只要申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利主管機關即應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。」此見解及逐項審查原則為最高行政法院及本院判決所肯認（最高行政法院96年判字第1597號判決、本院92年訴字第4397號及93年訴字第3248號判決）。

體准駁之政策⁴⁹，其理由僅是「各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體」。此時期的行政法院判決認為，「查專利有其整體性，不能割裂而核准部分專利權⁵⁰。」亦有最高行政法院判決認為，專利法第45條所定應予專利係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利⁵¹。另有最高行政法院判決明確要求智慧財產局應就專利舉發案踐行逐項審查政策⁵²。

嗣後專利法於2011年12月21修正公布，2013年1月1日施行，其第73條第1、2項

⁴⁹ 參見黃銘傑，註40文，61頁，註7；最高行政法院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）：「申請發明專利，其中請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依93年7月1日修正施行專利法第69條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第71條第1項第3款、第64條第1項及第2項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。」

⁵⁰ 參見臺北高等行政法院93年度訴字第212號行政判決、93年度訴字第345號行政判決。

⁵¹ 參見最高行政法院99年度判字第1261號判決，本判決亦認為「若專利專責機關已依法踐行舉發答辯之程序，惟專利權人並未依法申請更正，則專利專責機關基於專利權人仍主張全案具有可專利性之程序選擇，且專利審查現行法規已無核准部分專利權的依據，而就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定，而未分項各自作成舉發成立或不成立之處分，核屬行政處分當否問題，尚難指為有行政處分之違法。」亦請參見註46判決。

⁵² 參見最高行政法院101年度判字第1030號行政判決：「茲經臺北高等行政法院（智慧財產法院於97年間始設立）及本院一再質疑專利專責機關未逐項審查實務作法之合法性，專利專責機關乃於97年間始作逐項審查，並衍生如何在現行制度下讓逐項審查在行政訴訟中更具實效之問題，乃有一連串如何強化專利專責機關於舉發程序中，依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序之判決，例如舉發案於提起行政訴訟時，經審理發現僅部分請求項違反專利法之情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分請求項，未踐行上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知等事項（參本院99年度判字第87號、100年度判字第896、2179號）。但行政法院仍維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為『部分請求項准許、部分請求項核駁』之見解。以上見解並非否認逐項審定，其實，在專利侵權時專利權人係擇請求項之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利全申請案為主張（若有此說法亦顯荒謬），但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，就從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當，本院亦深知舉發案逐項審定方合於專利權利就申請專利範圍各請求項之解讀，而一再容認，係恐因變動過大，而予以權宜之作法，只得加強審定前更正之程序，及申復機會，以維護專利權人權利。」

規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發⁵³。」第79條第2項規定：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」準此，現行專利舉發制度得就部分請求項提起舉發，而容許逐項各自作成舉發成立或不成立之審定。倘專利專責機關審查結果，部分請求項具專利要件，本應予部分准許。如專利專責機關仍依以往「全案准駁」之實務作法，其處分即屬違法，而應全部撤銷原處分⁵⁴。以上專利專責機關的舉發審查實務之遞嬗，表示過去專利舉發行政處分中呈現的所謂「專利整體性」概念（一部請求項被舉發成立，全部請求項同其命運）仍無礙於其審查時各請求項得以經逐項認定其可專利性而決定其個別存續與否。同理，現行專利申請案審查實務對於專利申請行政處分呈現的「專利整體性」考量（一部請求項被否准，全部請求項同其命運），亦無礙於其審查時各請求項得以經逐項認定其可專利性而決定其個別核准與否。

綜上所述，智慧財產局就專利舉發申請案之審查，可由早期之全案准駁改變成現行的基於舉發聲明而逐項准駁，表示其早期專利舉發行政處分中堅持之「專利整體性」政策，僅是基於案件審查單純化之考量，並非專利法理上之鐵律，此由早期中央標準局制訂專利法施行細則第19條並執行專利申請案之請求專利部分得部分准駁的政策，即可窺知。至於嗣後中央標準局和智慧財產局就專利申請案之申請專利範圍的審查維持全案准駁之作法，其所持「基於發明專利之單一性」的理由，充其量僅有案件審查單純化之意義，已如前述，亦應改成與現行專利舉發申請案相同的逐項准駁審查原則，方符合專利法理。

至於上開106年度座談會決議所採乙說，認為專利權訴訟之原告最初主張請求項1後改主張請求項2，屬攻擊防禦方法之變更的理由，「依專利法第33條規定之一發明一專利的原則，申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內，亦即侵害每一請求項均侵害同一專利權。」顯與現行專利舉發申請案之審查採基於舉發聲明而逐項審查之原則背道而馳。蓋各請求項均在同一專利權範圍內，僅表示其等同樣位於相同專利之申請專利範圍內，但無同其命運之理。既然

⁵³ 修正理由一：「第一項明定舉發申請書應載明之事項。其中舉發聲明應表明舉發人請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍。」

⁵⁴ 參見最高行政法院101年度判字第1030號行政判決。

現行舉發申請案之審查可基於舉發聲明而逐項審查，亦即舉發人得選擇專利權之請求項次加以撤銷；對之，專利權人向涉嫌侵權者主張權利或起訴時，亦得任擇請求項為之，不以全部請求項皆受侵害為限，表示每一請求項必然是專利權人之權利的基本單元，專利權並無整體性或不得割裂之理，更與發明之單一性無涉。

基此，當原告前後主張之請求項的內容已有差異，表示二者不屬於相同技術（權利）範圍之發明，所以原告依據專利法第96條第1、2項而主張之「專利權」即有不同，則訴訟標的亦隨之變更，此與乙說所指依原告之前後變更主張，其專利權的何項次請求項受有侵害的前後法律效果是否相同無涉。實則，乙說所稱原告起訴主張不同請求項受有侵害之法律效果（判決之主文所呈現者）是否相同，與原告起訴時的「訴之聲明」有關（即判決之主文或全部滿足原告的訴之聲明（全部勝訴），或部分滿足原告的訴之聲明（一部勝訴一部敗訴），或完全未滿足原告的訴之聲明（全部敗訴）），即原告起訴時主張的請求項之內容為何決定本件訴訟的「訴訟標的」即原告的權利來源，而原告起訴時提出的「訴之聲明」方能決定判決之主文即「法律效果」，原告起訴時主張的「訴訟標的」則非是。若原告前後變更主張之請求項次或更正其內容，而其法律效果（即判決之主文如何滿足原告訴之聲明）皆相同者，僅僅表示原告前後變更主張之請求項次或更正後的内容具有相同的發明範疇（物、方法等），而原告起訴之事實中與之對應的被告之侵害行為（進口、製造、為販賣之要約、販賣或使用）及侵權物或方法的種類和範圍並未改變，不得反而逕行推論為原告前後主張之權利範圍未變更。

四、專利侵權訴訟原告的請求權基礎

按現行專利法第96條第1～3項規定專利權人的專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」其中專利權人之專利權受侵害者所指為何？現行專利法第58條第1項⁵⁵規定專利權的排他權屬性，同條第2、3項⁵⁶規定專

⁵⁵ 本項規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明

利排他權的客體，同條第4項⁵⁷則規定專利權範圍以申請專利範圍為準；第26條第2項⁵⁸規定申請專利範圍包含至少一項請求項。再者，各請求項為專利的基本權利單位，已如前述。準此，專利權人據以主張權利之專利權範圍應該是以請求項為權利單位。是專利權人之專利權受侵害者應指各請求項所載之權利範圍。

綜上所述，專利侵權訴訟的原告得依被告的侵權行為態樣及侵權物或方法與系爭專利申請專範圍內各請求項的範疇和所載技術特徵間的對應關係，決定依系爭專利申請專範圍內何項請求項向被告主張權利。是以，依上開106年度座談會之設題：原告起訴主張被告侵害其發明專利（為單純單一專利）請求項1，嗣於訴訟中變更主張被告侵害該專利請求項2，大會研討結果多數採乙說即攻擊防禦方法之變更。惟依照本文前述之說明，原告先後變更主張之系爭專利請求項1和請求項2因其等所載技術範圍大小不同而分屬不同的發明創作，也分屬不同的權利單位。甚至當原告先後變更主張之系爭專利請求項1和請求項2分屬不同的發明創作範疇者（例如前者為裝置，後者為系統；前者為裝置，後者為裝置的對應製造或操作方法），當然更屬於不同的權利單位。

是以當原告於訴訟中先後變更主張系爭專利之不同請求項時，其請求權之權原即有不同，此與該先後變更主張之不同請求項間因屬於一個廣義發明概念而具有發明單一性，故可併存於單一專利申請案的申請專利範圍內，尚且無涉。亦即，不同請求項間具有發明單一性者，僅說明其等在技術上相互關聯，得以合併在同一專利申請案之申請專利範圍內，其經審查核准者，專利權人取得被賦予特定且唯一專利號碼之專利證書，但不得藉此反推位於同一專利號碼內之各請求項均歸屬於同一專利權範圍而無從相互區分。實則，各該請求項即使同樣位於相同專利之申請專利範圍內，其間仍具有不同的權利（技術）範圍。

之權。」

⁵⁶ 本二項規定：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」

⁵⁷ 本項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」

⁵⁸ 本條項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

肆、專利法規範的核准後請求項之更正的合法和不合法事項是否涉及「訴之變更」的討論

專利權人若因更正請求項而更動專利請求項之請求，是否屬於訴之變更，應先探究該專利之申請專利範圍內各請求項間所載發明創作是否因不屬於相同發明創作而具有不同的技術特徵和權利範圍，再討論更正前後請求項間是否具有「發明同一性」。以下即先討論「發明同一性」的問題。

一、相同發明或同一發明之概念

按我國專利法關於「相同發明」或「同一發明」之用語分別出現在第27、28條（優先權制度）、第31條（先申請原則）、第32條（一案兩請）、第35條（冒認申請之復權）、第76條（特許實施），其概念也出現在第22條第1項關於新穎性之判斷、第23條關於擬制喪失新穎性之判斷。修正和更正是否超範圍（第43條第2項、第67條第2項），亦與專利說明書和（或）申請專利範圍的修正（更正）前後內容間，是否屬相同發明有關。簡言之，我國專利法上關於「相同發明」於不同專利要件間之判斷基準的比較，可如下表1所示⁵⁹：

表1 我國專利法上關於「相同發明」於不同專利要件間之判斷基準的比較

判斷基準	優先權	新穎性	擬制喪失 新穎性	先申請原則		修正 （更正） 未超範圍
				不同日	同日	
完全相同	○	○	○	○	○	○
直接且無歧異得知	○	○	○	○	○	○
上、下位概念		○	○	○		
直接置換		註 ⁶⁰	○	○	○	

⁵⁹ 參見王仁平，專利審查基準及實務（上），2021年2月，524頁；顏吉成，註19書，275頁。

⁶⁰ 我國早期專利審查實務上，就發明之新穎性判斷，亦曾採取申請專利之發明與先前技術間之差異僅在「慣用手段之轉換」，認為二者屬實質上相同之二發明的判斷方式。參見經濟部中央標準局，註21書，26-27頁。

如表1所示，我國專利法就「新穎性」係採嚴格新穎性方式（3種態樣），而「擬制喪失新穎性」和先申請原則（不同日申請時）則採擴大新穎性方式（4種態樣），可謂「折衷新穎性」方式⁶¹，其雖有新穎性範圍不一致之缺點，但可避免採嚴格新穎性方式容易核准內容極為接近之先後申請案（後申請案為先申請案之秘密先前技術時），造成「專利叢林（patent thicket）」的問題⁶²。優先權基礎案與後申請案間是否屬「相同發明」和修正（更正）前後案間是否未增加新事項（亦即是否屬「相同發明」）則採更嚴格的新穎性方式（發明同一性最高）判斷之。

二、更正前後之請求項所載發明是否屬於「相同發明」之判斷

本文認為，專利侵權訴訟之原告於同一審級或一二審間先後主張專利更正前後之請求項，是否涉及訴之變更，其關鍵在於更正前後之請求項所載發明間是否屬於「相同發明」（即二者間之技術範圍和權利範圍實質相同者），而其判斷方式應可採用先申請原則（同日申請時）的判斷基準。亦即，更正前後之請求項所載發明間之變動，若屬「誤記或誤譯事項之訂正」或「不明瞭記載之釋明」的更正事由（詳下述），二者間可能屬於完全相同或其間差異屬直接且無歧異得知者，得評價屬於「相同發明」；此外，若符合「申請專利範圍之減縮」的更正事由，則二者間不可能完全相同或其間差異屬直接且無歧異得知者，所以可以認為二者不屬於「相同發明」。再者，更正前後之請求項所載發明間無法由下位概念更正為上位概念，蓋其屬於擴大申請專利範圍，所以適用於新穎性和擬制喪失新穎性的「上、下位概念」判斷基準無法適用於更正前後之請求項所載發明間是否屬於「相同發明」之判斷。

惟若「更正後發明有部分技術特徵不同，而該差異係得以通常知識即可置換」者，亦被歸類於「相同發明」，反之，則可歸類於不同發明。蓋基於「直接置換」判斷基準的規範目的，專利侵權訴訟之原告先後主張專利更正前後之請求項，其間之差異若屬得以通常知識直接置換者，表示專利更正前後之請求項可能互相涵蓋彼此的專利權之均等範圍內，即專利權人主張其一請求項，即可維護其權利，並無更

⁶¹ 參見張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革——修訂篇，智慧財產，2013年3月，171期，66頁。

⁶² 參見張仁平，註59書，524頁，註229；張仁平，同前註，54頁。

正請求項之必要。所以「直接置換」判斷基準可以適用於專利侵權訴訟之原告先後主張專利更正前後之請求項間是否屬於「相同發明」之判斷，進而確認其後主張更正後請求項是否涉及訴之變更。基此，更正前後請求項彼此間之差異，只有在上開基準所述「完全相同」、「直接且無歧異得知」和「能直接置換」之三種情況，才會被視為「相同發明」。亦即更正前請求項的均等範圍得涵蓋更正後請求項的文義範圍，而更正後請求項的均等範圍亦得涵蓋更正前請求項的文義範圍。是原告基於專利更正前後之請求項所得主張之訴訟上的權利屬實質相同。

三、請求項之更正的態樣

按現行專利法第67條第1、2項和第4項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除；二、申請專利範圍之減縮；三、誤記或誤譯事項之訂正；四、不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」準此，請求項之更正的可能合法或不合法態樣約略如下：

(一) 請求項之刪除

請求項之刪除是指從複數請求項中刪除一項或多項請求項⁶³。若專利侵權訴訟之原告於訴訟中就其主張之專利權提出請求項之刪除的更正申請，其請求之基礎權利的數量即有減縮，所以原告主張之訴訟標的核屬部分撤回，其訴屬訴之部分撤回。

(二) 申請專利範圍之減縮

申請專利範圍之更正屬於申請專利範圍減縮之事項之例示，參照基準第七章「修正」第3.1.2節「申請專利範圍之減縮」⁶⁴，其中申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減

⁶³ 參見專利審查基準第二篇第九章第3.1節〈2022年版〉。

⁶⁴ 參見基準第二篇第九章第2-9-2頁〈2022年版〉。

縮，通常包括下列情形：1.藉串列式的增加（serial addition）技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。2.將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。3.刪除擇一記載形式中所敘述的選項。4.請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。5.減縮請求項記載之數值限定範圍。6.單純刪減所引用或依附之部分請求項。7.刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於本節所稱申請專利範圍之減縮⁶⁵。

基此，若請求項之更正涉及前述申請專利範圍之減縮之事項1.至7.者，則請求項更正前後所載發明間，不可能是完全相同，或能直接且無歧異得知，或能直接置換，當然並非「相同發明」，所以更正後請求項已更動請求項之權利（技術）範圍，訴訟標的核屬變更，其訴已為訴之變更。甚至請求項之更正以申請專利範圍之減縮之方式為之者，可能造成更正後各請求項間不具有發明（新型）單一性者，依據106年度座談會所提甲說，本屬訴之變更；即使依據該座談會決議所採乙說，各請求項間已不具有發明單一性之特徵，難以當作同一專利權範圍受侵害之理由，亦難主張為攻擊防禦方法之變更。

上開最高法院108年度台上字第2129號民事判決所稱「嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之……技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，且係合法之更正，應予准許。亦即原審認上訴人主張之原因事實同一，非屬不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，而為判決，自無可議。」顯有錯誤之推論。蓋即使原告申請更正之內容屬於申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，其間包含之關係顯示更正後請求項之權利（技術）範圍小於更正前請求項者，表示更正前後請求項不屬於相同發明。是上訴人即原告前後主張之原因事實是否仍屬同一，尚須依事實認定，不可一概而論；即使原告基於更正前後請求項所主張之原因事實同一，因更正前後請求項之權利（技術）範圍已有不同，其訴訟標的已屬不同。本判決仍未正確認識更正前後請求項間之權利（技術）範圍不同，而不屬於相同發明之專利法理。

⁶⁵ 參見基準第二篇第七章第2-7-5～2-7-6頁〈2022年版〉。

(三)誤記或誤譯事項之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同⁶⁶。換言之，探求專利權人之真意，請求項誤記事項之更正，使得請求項更正前後所載發明間，或為完全相同，或能直接且無歧異得知，屬「相同發明」，應無更動請求項之技術和權利範圍，所以訴訟標的未有變更，不屬訴之變更。

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句。訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者⁶⁷。換言之，探求專利權人之真意，請求項誤譯事項之更正，使得請求項更正前後所載發明間，或為完全相同，或能直接且無歧異得知，屬「相同發明」，應無更動申請專利範圍，所以，訴訟標的未有變更，不屬訴之變更。

(四)不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者⁶⁸。換言之，請求項不明瞭記載事項之更正，將不明確之處更正為明確者，則請求項更正前後所載發明，若是完全相同，或能直接且無歧異得知，當屬「相同發明」，應無更動請求項之技術和權利範圍，所以，訴訟標的未有

⁶⁶ 參見基準第二篇第九章第3.3.1節〈2022年版〉。

⁶⁷ 參見基準第二篇第八章第4.2.2.1和4.2.2.2節〈2022年版〉。

⁶⁸ 參見基準第二篇第九章第3.4節〈2022年版〉。

變更，不屬訴之變更；反之，若非完全相同，亦非能直接且無歧異得知，即非「相同發明」，應已更動請求項之技術和權利範圍，所以訴訟標的核屬變更，屬訴之變更。

(五)實質擴大或變更申請專利範圍

實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍，以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍⁶⁹。所以，若請求項之更正實質擴大或變更申請專利範圍者，則原告之更正申請不合法，法院應不許之。

伍、專利侵權訴訟關於訴訟法上訴之要素的討論

因各請求項具有不同的技術（權利）範圍，且各請求項為專利的基本權利單位，已如前述，則若專利侵權訴訟之原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項，但其實體法上依據（專利法第96條）尚無不同，是否涉及訴之變更者，尚與訴訟法上關於訴之要訴有關。

專利侵權訴訟的訴訟標的既與原告據以主張之專利請求項的項次有關，即與訴訟標的有關之四個訴訟程序制度：訴之客觀合併（民事訴訟法（下同）§ 248⁷⁰）、訴之變更追加（§ 255⁷¹）、重複起訴（§ 253⁷²）、既判力之客觀範圍（§ 400⁷³）有

⁶⁹ 參見基準第二篇第九章第4.1節〈2015年版〉。

⁷⁰ 本條規定：「對於同一被告之數宗訴訟，除定有專屬管轄者外，得向就其中一訴訟有管轄權之法院合併提起之。但不得行同種訴訟程序者，不在此限。」

⁷¹ 本條規定：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」

⁷² 本條規定：「當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴。」

⁷³ 本條規定：「確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或

關。本文基於篇幅之限制，先討論前三者，並另文討論最後一者。

一、訴之要素的意義

按訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明為訴之要素，故法院所裁判之對象為訴訟標的、應受判決事項之聲明及當事人，倘於訴訟進行中，原告將訴之要素變更或追加其一，即生訴之變更或追加⁷⁴。而所謂訴訟標的，係指定私權所主張或不認之法律關係，欲法院對之加以裁判者而言。所謂法律關係，乃法律所定為權利主體之人，對於人或物所生之權利義務關係⁷⁵。亦有謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的⁷⁶。

專利侵權訴訟之原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項者，其原因事實即與各請求項所載各有不同的技術特徵有關，而使原告先後變更主張之訴訟標的（原告主張被告之侵權行為構成專利之某（些）請求項被侵害，原告依據專利法第96條，向被告請求專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權）即有所不同，構成訴之變更。上開106年度座談會所提乙說，認為「申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內，亦即侵害每一請求項均侵害同一專利權。」主張同一專利權的各請求項之侵害，「其法律效果均屬相同⁷⁷」。然其推論顯然有誤，蓋原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項者，其指涉之侵權物之組成或侵權方法或有不同，其損賠之計算亦隨之相異，無從一概得出相同法律效果之結論（例如對應於不同範疇（構件、裝置、系統、方法等）之請求項的侵權物或方法，其損害賠償額之計算結果不會相同）。

其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。對於為他人而為原告或被告者之確定判決，對於該他人亦有效力。前二項之規定，於假執行之宣告準用之。」

⁷⁴ 參見最高法院85年度台抗字第360號民事裁定、87年度台上字第2313號民事判決。

⁷⁵ 參見最高法院61年台再字第186號判例。

⁷⁶ 參見最高法院108年度台上字第2129號民事判決。亦請參見黃國昌，民事訴訟法教室 I，2010年8月，74頁。是以民事訴訟法第244條第1項第2款規定，原告於起訴時須表明「訴訟標的及其原因事實」。

⁷⁷ 同註6。

二、原告提起侵害專利的複數請求項之訴訟者，應屬訴之客觀合併

按訴訟標的為訴訟程序進行中當事人攻擊防禦及法院審判之核心，故原告需於起訴時予以表明（民事訴訟法第244條第1項第2款），法院依處分權主義僅能對訴訟標的之法律關係為審判（民事訴訟法第388條），並於判決中予以宣示，於判決確定後就訴訟標的所為之認定將發生既判力（民事訴訟法第400條第1項）。若訴訟當事人單一、訴訟標的單一、訴之聲明亦為單一，吾人稱之為單一之訴。對之，如訴之要素中有一為多數時，謂之複雜之訴，亦稱合併之訴⁷⁸。而前揭訴之要素中除訴訟當事人以外之訴訟客體（訴訟標的及訴之聲明）任一項為多數者，稱之訴之客觀合併。

（一）專利侵權訴訟的訴之客觀合併的態樣

類似於上開106年度座談會設題之情形，若原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利者，其依據專利法第96條，向被告請求專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權，則原被告間的專利侵權法律關係係植基於該等複數請求項上，是以訴訟標的即屬多數，是原告提起之侵權訴訟屬於客觀合併之訴。按學說和實務上認為客觀合併之訴約有以下之分類：單純合併⁷⁹、重疊（競合）合併⁸⁰、選擇合併⁸¹、

⁷⁸ 參見陳計男，民事訴訟法論（上），2010年6月，241頁。

⁷⁹ 所謂單純合併，即相同原告對於相同被告，主張有二以上相互獨立之訴訟標的，以二以上之訴之聲明，請求法院就各該訴訟標的及聲明均為判決。其訴訟標的可能互相有事實上或法律上牽連關係，也可能無牽連關係。

⁸⁰ 重疊合併之定義見解紛雜，實務學說基本上最共通的見解為同一原告對於同一被告於同一訴訟程序中，同時主張同一目的（為單一之聲明）之數項訴訟標的法律關係，請求法院就各項法律關係均為判決之訴。例如最高法院86年度台上字第997號民事判決：「按原告本於民法第一千零五十二條第一項所列各款中之數項離婚事由提起離婚之訴，係合併提起數宗形成之訴，可致同一之法律效果，此種起訴之形態，學者謂之為重疊的訴之合併。其訴訟標的雖有數項，而僅有單一之聲明，法院應就原告所主張之數項訴訟標的逐一審理，如認定其中一項訴訟標的為有理由，固可即為原告勝訴之判決，惟必須認定原告所主張之各項訴訟標的均無理由時，始得為其敗訴之判決。」

⁸¹ 選擇合併之訴，實務學說基本上最共通的見解為同一原告對於同一被告於同一訴訟程序中，同時主張同一目的（為單一之聲明）之數項訴訟標的法律關係，請求法院就各項法律關係擇

預備合併⁸²等。

原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利者，可能有以下之主張：

1.可能屬於單純合併，例如該等複數請求項分屬不同範疇（物品與方法、系統與裝置、裝置與部件等）之發明創作，所以原告的訴訟標的和訴之聲明皆為多數；

2.也可能是重疊合併，例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項及其附屬項，其中該（等）獨立項及其附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的為多數但訴之聲明為單一，而原告請求法院就該等多數訴訟標的均為裁判；

3.亦可能是選擇合併，例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項及其附屬項，其中該（等）獨立項及其附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的為多數但訴之聲明為單一，而原告請求法院就該等多數訴訟標的擇一為裁判；

4.還可能是預備合併⁸³，例如該等複數請求項分屬不同範疇之發明創作，其中該（等）獨立項及（或）附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的和訴之聲明皆為多數並訂有先後順位，而原告請求法院依其所定順位依序審判。

以上專利侵權訴訟之原告的訴訟主張中訴訟客體（訴訟標的及訴之聲明）任一

一為勝訴判決之訴。

⁸² 最高法院110年台上字第1635號民事判決：「按原告以單一之聲明，主張數項標的，數項訴訟標的定有先備位之順序者，其預慮先位之訴無理由時，即要求就備位之訴為裁判，法院審理應受此先後位順序之拘束。於先位之訴有理由時，備位之訴即毋庸裁判。必先位之訴為無理由時，法院始得就備位之訴為裁判。此與原告以單一聲明，主張數項標的，未定有先備位順序者之審理原則有別。」

⁸³ 實務上商標判決有類似見解，參見智慧財產法院100年度民商訴字第16號民事判決：「因本件原告對被告之請求權基礎，分別為侵害標章之排除侵害請求權與非標章權效力所及之附加區別標示請求權，兩者訴訟標的之法律關係不同。申言之，倘被告行為非標章權所及，則不成立標章侵權；反之，被告行為不符善意合理使用或善意先使用，即應成立標章侵權，故兩者互相排斥而不能並存，其訴訟標的或防禦方法有牽連關係。職是，原告預防其提起之先位之訴無理由時，而同時提起不能並存之他訴，倘先位之訴無理由時，自可就後位之訴獲得有理由之判決，本件訴之合併，性質上屬預備合併，基於當事人處分權主義與辯論主義，應予准許，合先敘明。」

項為多數者，可歸納如下表2所示：

表2 專利侵權訴訟之客觀合併形態

客觀合併	事 件	訴訟標的	訴之聲明
單純合併	甲	原告對於被告之專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權（基於請求項A）	→ a
	乙	原告對於被告之專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權（基於請求項B）	→ b
重疊合併	甲 乙	原告對於被告之上述請求權（基於請求項A1） 原告對於被告之上述請求權（基於請求項A2）	→ a
選擇合併	甲 乙	原告對於被告之上述請求權（基於請求項A1） 原告對於被告之上述請求權（基於請求項A2）	→ a或b
預備合併	甲	原告對於被告之上述請求權（基於請求項A） ↓（先後順序）	→ A
	乙	原告對於被告之上述請求權（基於請求項B）	→ b

(二) 專利侵權訴訟的訴之客觀合併的訴訟標的價額之計算

關於上述專利侵權訴訟之客觀合併，其訴訟標的價額之計算，尚有說明之必要。1.單純合併之數項請求，其訴訟標的價額之金額，原則上應合併計算⁸⁴，惟若係以一訴附帶請求孳息、損賠或違約金等費用者，則依民事訴訟法第77條之2⁸⁵的規定，例外不併算後者價額。2.重疊合併之數項請求，其標的價額之計算，我國多數

⁸⁴ 其本質上即屬獨立之數訴，原告於同一訴訟程序中主張數項相互獨立之請求，其本身之經濟上利益亦各自獨立，是以其訴訟標的金額或價額，原則上即應依第77條之2第1項本文規定合併計算之。參見陳亭禎，訴訟標的價額核定之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2013年6月，90頁。

⁸⁵ 2003年1月修正之民事訴訟法第77條之2規定：「以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。」本條立法理由二：「原民事訴訟費用法第五條及第六條規定，均係關於訴之客觀合併時訴訟標的價額核定之規定，宜合併規定之，爰作文字修正後，合併移列於本條。」

實務及學說⁸⁶見解均認為，原告雖以一訴主張數項訴訟標的，惟僅有單一訴之聲明，並未因主張數項訴訟標的而增加其財產上之利益，是以主張該數項訴訟標的可得之經濟上利益此時應認屬相互「競合」，而依民事訴訟法第77條之2第1項但書規定，依其價額較高者核定之。然學說有自單一訴之聲明角度切入，認既僅具單一經濟上利益，訴訟標的價額逕以該利益核算即可，並無該條規定適用之可能⁸⁷。3.選擇合併之數項請求，其標的價額之計算，依民事訴訟法第77條之2第1項但書規定，依其價額較高者核定之⁸⁸。4.預備合併，我國實務上普遍承認其屬民事訴訟法第77條之2第1項但書所謂訴訟標的「應為選擇」之合併類型，蓋訴之預備合併，原告所請求法院為其勝訴判決者，僅所主張之先位請求或後位請求依序擇一，原告可得經濟上利益亦僅其二者之一⁸⁹，並非複數，法院於核定其訴訟標的價額，自應擇一計算之⁹⁰。

目前實務上，多數判決採上開106年度座談會所提乙說，無論原告是否主張多數專利權或單一專利權的多數請求項之權利，其就訴訟標的價額之計算，概以原告訴之聲明內損賠請求之金額定之，至於除去、防止和銷燬請求權者，則依民事訴訟法第77條之12，以價額不能核定為由，以新台幣165萬元定之⁹¹，二者再合併計算之⁹²。惟若依本文採上開106年度座談會所提甲說之見解，例如原告常主張單一專利權的同組請求項內獨立項及其附屬項等之權利，侵權物或方法應屬單一範疇，其訴之聲明單一，僅具單一經濟上利益，故應認屬重疊合併的形態，訴訟標的價額逕以該利益核算即可。至於若原告主張單一專利權的不同組請求項（技術特徵不同，而

⁸⁶ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，2010年6月，307頁；陳計男，民事訴訟法論（下），2009年10月，144頁。

⁸⁷ 吳明軒，中國民事訴訟法（上），2004年9月，258-259頁。惟該學者於新版著作部分已刪除相關內容，請參見吳明軒，民事訴訟法（上），2011年10月，265頁。陳亭禎，註84論文，92頁。

⁸⁸ 參見陳亭禎，註84論文，92頁。

⁸⁹ 司法院八十一年司法業務研究會第十九期法律問題研討研究結論及司法院第一廳研究意見亦同此見解。

⁹⁰ 參見陳亭禎，註84論文，91頁。

⁹¹ 參見司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第6號決議。

⁹² 參見最高法院102年度第3次民事庭會議決議。

範疇可能相同或不同)之權利者,侵權物或方法或屬相同或不同範疇,其訴之聲明為多數,具有多數經濟上利益,故應認屬單純合併的形態,訴訟標的價額原則上應合併計算。惟若原告主張單一專利權的不同組請求項(技術特徵不同,而範疇可能相同或不同)之權利者,侵權物或方法或屬相同或不同範疇,其訴之聲明為多數,而原告請求法院依其所定順位依序審判,故應認屬選擇合併的形態,訴訟標的價額依其價額較高者核定之。

綜上所述,原告提起侵害專利之複數請求項的訴訟者,即具有相異的訴訟標的,屬於訴之客觀合併,可能為單純合併、重疊合併、選擇合併或預備合併,端視其訴之聲明為何,除決定其訴訟標的價額之核定並進而影響裁判費之計算外,更決定法院審理訴訟標的之方式和順序。專利侵權訴訟之客觀合併經上訴後,有「上訴不可分」原則之適用,使得當事人僅就不利益判決的一部(訴訟標的)提起上訴,但移審的效力可及於該判決之全部(訴訟標的),其詳情將於另文說明。

三、一審法院就專利侵權訴訟之客觀合併的審理及裁判

原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利,若屬單純合併者(例如該等複數請求項分屬不同範疇),經一審判決為一部勝訴、一部敗訴者,原告就敗訴部分(例如為系統請求項)上訴,其餘判決勝訴部分(例如為裝置請求項)移審於第二審,被上訴人即被告就此得附帶上訴。

或者專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利,若屬重疊合併(例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項A1及其附屬項A2,而原告請求法院就該等多數訴訟標的均為裁判),經一審為勝訴判決者〔實務上認一有理由(例如附屬項A2)即應為勝訴判決⁹³〕,被告上訴時,全部各訴(獨立項A1及其附屬項A2)均移

⁹³ 詳言之,重疊合併提起之數訴,並未賦予法院擇一裁判之權利,雖數訴共用同一之聲明,理論上法院應就合併提起之數訴同時審理,並就各訴審理之結果分別判決。惟實務上法院就原告於此種型態之訴中主張之數項標的逐一審判,如認數訴訟標的有一為有理由時,即為原告全部勝訴之判決,而無須就他項標的審判;法院如認原告所主張之數項請求均有理由,而為其勝訴之判決,則為法所不許。(參見最高法院87年度台上字第2602號民事判決)惟若認其中一項請求為無理由,則仍須就他項標的請求加以審判。(參見最高法院96年度台上字第2836號民事判決)必至原告所主張之全部請求均無理由時,始得為原告敗訴之判決。(參見最高法院99年度台上字第1017號民事判決)是以法院就此種型態之訴,對於不合法或無理由

審於第二審；對之，若經一審為全部敗訴判決者（獨立項A1及其附屬項A2皆無理由），原告上訴時，全部各訴亦移審於第二審。於前者之情形，若被告就該判決提起上訴，原告所主張之數項訴訟標的，全部均生移審效力⁹⁴。從訴訟經濟而言，有學者贊同此實務作法⁹⁵，或因訴之聲明單一，無從分為二部分，而肯認此實務作法⁹⁶，惟亦有反對說⁹⁷。

在採上開106年度座談會所提乙說的智慧財產法院101年度民專上字第44號民事判決中，原告於一審主張系爭專利之請求項1~3，皆為獨立項，其等標的皆為相同的範疇（立體視覺之模內成型標籤）；原告於一審判決敗訴後（因被告抗辯系爭專利請求項1~3不具進步性為有理由）提起上訴，嗣後向智慧局提出請求項1~3之更正申請，並變更主張系爭專利之請求項1、2、4。於此情形，依本文見解，原告於一審主張系爭專利獨立請求項1~3所提訴訟，屬於專利侵權訴訟之客觀合併，因獨立請求項1~3皆為相同的範疇，原告之聲明單一即請求被告連帶賠償損害新台幣155萬元，所以屬於重疊合併之訴。原告上訴後變更主張系爭專利之請求項1、2、4，其請求項4分別依附於請求項1~3，屬於訴之追加。

再者，專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利，若屬選擇合併（例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項A1及其附屬項A2，而原告請求法院就該等多數訴訟標的擇一為裁判），經一審為勝訴判決者（實務上認任一有理由（例如獨立項A1及（或）其附屬項A2）即應為勝訴判決⁹⁸），被告上訴時，全部各訴（獨

部分之請求，或於理由中說明其不合法或無理由之理由，甚或將此部分以原告之他請求已有理由而不予置論。（參見陳計男，註78書，250頁；最高法院71年度台上字第2388號民事判決。）

⁹⁴ 參見魏大曉，民事訴訟法，2015年7月，156頁；最高法院91年度台上字第2185號民事判決、98年台上字第1863號民事判決。

⁹⁵ 參見陳計男，註78書，251頁。

⁹⁶ 參見姚瑞光，民事訴訟法論，2004年2月，369頁。

⁹⁷ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，2003年8月，310頁。

⁹⁸ 參見最高法院93年度台上字第988號判決：「原告以實體法上之數個權利為其訴訟標的時，倘其聲明單一，並主張二以上不同且相互競合之實體法上請求權，要求法院擇一為其勝訴判決，而第一審法院認其中之一請求為有理由者，即可為原告勝訴之判決，無庸就原告其餘請求為審判，而為駁回該部分請求之諭知，原告亦不得就該部分為上訴。僅於被告提起上訴時，該未經裁判部分仍可發生移審效力，如第二審法院認為第一審判決所依憑之請求權為不

立項A1及其附屬項A2)均移審於第二審；對之，若經一審為全部敗訴判決者（獨立項A1及其附屬項A2皆無理由⁹⁹），原告上訴時，全部各訴亦移審於第二審。

此外，專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利，若屬預備合併（例如該等複數請求項分屬不同範疇之發明創作，而原告請求法院依其所定順位依序審判），一審法院(一)若認為先位之訴（例如基於裝置請求項）有理由，即應為原告勝訴之判決，無庸且不得就後位之訴（例如基於製程請求項）為審理及裁判；(二)若認為先位之訴無理由，後位之訴有理由，即應就先位之訴為原告敗訴之判決，並就後位之訴為原告勝訴之判決；(三)若認為先、後位之訴均無理由，即應就先、後位之訴皆為原告敗訴之判決¹⁰⁰。至於上訴審法院就專利侵權訴訟之客觀合併的審理及裁判，尚與上訴審適用「上訴不可分」原則有關，其詳情將於另文說明。

四、專利侵權訴訟一審程序中原告所為訴之變更或追加之限制

按訴狀送達後，為防止訴訟延滯並保護被告之利益，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意、請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結等情形者，不在此限¹⁰¹。不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加（民事訴訟法第256條）。所謂訴之變更，係指原告在訴訟進行中就當事人、訴訟標的法律關係或應受判決事項之聲明有所更易，致與原訴完全失其同一性且不能併存者而言¹⁰²。原告得於言詞辯論終結前，以言詞或書面為訴之變

當，即應逕就該未經第一審法院審判之實體法上請求權部分，予以審判。此乃訴之客觀合併中『選擇合併』之應有結果，尚與第二審是否為續審制者無涉。」

⁹⁹ 同前註。

¹⁰⁰ 參見魏大曉，註94書，153-155頁。

¹⁰¹ 民事訴訟法第255條：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。

被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」

¹⁰² 參見最高法院111年度台上字第1085號民事判決、107年度台上字第567號民事判決、102年度台上字第2000號民事判決。

更、追加¹⁰³。一審法院許訴之變更、追加，或以訴為非變更或無追加之裁判，不得聲明不服¹⁰⁴，以免造成訴訟程序之延滯。

實務上判決對於專利侵權訴訟之原告據以主張權利之請求項的變動，約有以下見解：(一)以原告於準備程序中撤回原系爭專利為據之訴訟標的，無庸被告等同意；其追加以新系爭專利為據之訴訟標的部分，不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結，應予准許¹⁰⁵；或(二)認撤回系爭專利某請求項之請求部分，核其撤回部分係屬訴訟攻擊防禦方法之減縮，並非訴之變更¹⁰⁶；或(三)認原告更正其陳述，撤回部分請求項之主張，表示僅主張系爭專利其餘部分請求項之文義侵權，核其性質僅為更正事實或法律之陳述，非屬變更訴訟標的，原告合法更正事實或法律上之陳述，本院無庸審理被告是否有侵害系爭經撤回之部分專利請求項之部分¹⁰⁷；或(四)認原告所提之系爭專利更正案，僅將系爭專利附屬請求項一部分納入獨立請求項1，並刪除部分附屬請求項，並未增加原請求項所無之內容，該更正之申請無顯然不應被准許之情事，亦不甚延滯訴訟，尚無不許原告提出之理¹⁰⁸。

基此，原告追加新專利之訴訟標的，或變更以更正後請求項為訴訟標的者，法院皆以不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結為由，寬認原告所為訴之追加、變更為合法。惟本文認為，即使法院認為原告所為前揭訴之變更〔及（或）追加〕成為新訴為合法，仍須注意新訴是否涉及訴之客觀合併的審理以及訴訟標的價額之計算的重新核定。

訴之變更、追加之限制的例外事由中，除不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結外，常見的爭執事由屬「請求之基礎事實同一」。對此事由之判斷，學說上約有不同見解：(一)社會事實同一說：專指原因事實同一¹⁰⁹；(二)判決基礎事實同一

¹⁰³ 參見民事訴訟法第261條。

¹⁰⁴ 參見民事訴訟法第258條。

¹⁰⁵ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第97號民事判決。亦有判決僅略稱「原告所為之變更，核屬更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加」，參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第91號民事判決。

¹⁰⁶ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第104號民事判決。

¹⁰⁷ 參見慧財產及商業法院111年度民專訴字第15號民事判決。

¹⁰⁸ 參見智慧財產及商業法院110年度民專訴字第14號民事判決。

¹⁰⁹ 參見姚瑞光，註96書，386頁；呂太郎，原因事實與基礎事實，台灣本土法學雜誌，2000年6

說：著眼於擴大訴訟制度解決紛爭之目的¹¹⁰；(三)紛爭關連說（綜合說）：著眼於訴訟資料、證據資料的重複利用¹¹¹。以上三說顯示原告聲請訴之變更、追加的難易度，第(二)說所認定的「請求之基礎事實同一」之範圍最廣，原告最容易為訴之變更、追加；對之，第(一)說所認定的「請求之基礎事實同一」之範圍最窄，原告最難為訴之變更、追加。學說有認為，依「請求之基礎事實同一」為訴之變更、追加，必為依「不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結」為訴之變更、追加，後者涵蓋前者¹¹²。

是以，以實務判決常採的第(三)說而言，專利侵權訴訟之原告若於訴訟中以另一請求項B取代原主張之請求項A，或追加請求項B者，其訴之變更、追加是否合法，關鍵在於原告基於請求項B之主張，是否仍得使用其已提出之訴訟資料及證據資料。若為肯定者，法院得認為原告聲請訴之變更、追加，屬請求之基礎事實同一者，亦不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結者，而為合法；即使為否定者，法院得基於紛爭解決一回性，仍准許被告得再提不侵害專利請求項B之證據或專利請求項B有無效事由之證據，而認為不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結者，所以原告之聲請為合法。至於專利侵權訴訟上訴審程序中原原告所為訴之變更或追加之限制，其詳情將於另文說明。

五、專利侵權訴訟起訴後的重複起訴禁止原則之適用

按當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴，民事訴訟法第253條定有明文，此即訴訟法上所謂重複起訴禁止原則。次按該條所禁止之重訴，自指

月，11期，149頁。

¹¹⁰ 參見邱聯恭，口述民事訴訟講義(二)，2017年筆記版，231-233頁；許士宦，請求之基礎事實、原因事實與訴之變更、追加，台灣本土法學雜誌，2002年4月，33期，260頁。

¹¹¹ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，註97書，353頁；實務判決多採此說，例如智慧財產法院106年度民專上字第15號民事判決：「所謂『請求之基礎事實同一』，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第761號裁定意旨參照）。」

¹¹² 參見姚瑞光，註96書，386頁。

同一事件而言，所謂同一事件，必同一當事人，就同一法律關係，而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得調為同一事件，而受重訴之禁止（最高法院86年度台上字第3088號裁判意旨參照）。準此，關於前後起訴之案件是否為同一案件，應依前、後訴訟之當事人、訴訟標的是否相同及前、後訴訟之聲明是否相同、相反或可代用等因素定之¹¹³。先提起確認訴訟，復再提起給付訴訟，尚無違民事訴訟法第253條規定之重訴禁止原則¹¹⁴。

復按訴訟標的，乃原告為確定其私權之請求，或所主張或否認之法律關係是否存在，欲法院對之加以審判之對象。而為法院審判對象之法律關係，應為具體特定之權利義務關係，而非抽象之法律關係，即原告起訴以何種法律關係為訴訟標的，應依原告起訴主張之原因事實定之，如原告前後主張之原因事實不同，其為訴訟標的之法律關係自亦不同，即非同一事件¹¹⁵。

2000年民事訴訟法第244條第1項第2款修正時，在通常訴訟程序起訴狀應記載事項中，就訴訟標的部分增訂「及其原因事實」，揆其立法理由載明：「原條款僅規定為訴訟標的，惟訴訟標的之涵義，必須與原因事實相結合，故參照德國民事訴訟法第253條及日本（舊）民事訴訟法第224條之規定，於『訴訟標的』下增加『及其原因事實』，以使訴狀所表明之事項更加明確」，足見上開修法之目的，係為使訴狀所表明之事項更加明確，規定在判斷訴訟標的時，須結合原因事實而為觀察¹¹⁶。故在專利侵權訴訟中，即使當事人相同、訴之聲明相同、原告主張之專利請求項相同，而被告侵權行為之事實（時間）不同者，前後二案的訴訟標的不同，仍非同一事件¹¹⁷。

依上開106年度座談會之設題：原告起訴主張被告侵害其發明專利（為單純單一專利）請求項1，嗣於訴訟中變更主張被告侵害該專利請求項2，大會研討結果多數採乙說即攻擊防禦方法之變更。試以相同之請求項變更情形討論，若原告於前訴

¹¹³ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第95號民事判決。

¹¹⁴ 參見智慧財產法院106年度民專訴字第97號民事判決。

¹¹⁵ 參見最高法院84年度台上字第2194號民事判決。

¹¹⁶ 參見最高法院101年度台抗字第703號裁定。

¹¹⁷ 參見新竹地方法院96年重智字第3號民事判決及98年智字第1號民事判決；智慧財產法院100年度民專上字第57號民事判決。

向被告主張系爭專利請求項1，訴訟繫屬中或判決後，原告另訴向相同被告主張系爭專利請求項2，依本文見解，無論系爭專利請求項1和2間是否有從屬關係或是否屬相同範疇，二請求項間的技術範圍絕不相同而不具發明同一性，並非屬於相同發明，所以原告向相同被告提起的前後訴間的訴訟標的（分別基於請求項1和請求項2而得依專利法第96條起訴）不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，似認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起。其推論與專利法理之扞格，顯而易見。

再者，設若原告於前訴向被告主張系爭專利請求項1，訴訟繫屬中或判決後，原告另訴向相同被告主張系爭專利更正後請求項1，依本文見解，只要系爭專利更正前後請求項1間因技術範圍不相同而非屬於相同發明，則原告向相同被告提起的前後訴間的訴訟標的（分別基於更正前後請求項1）不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，亦仍認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起，其結論之謬誤，不言可喻。

陸、結 論

專利侵權訴訟之原告於訴訟中前後變更主張專利之請求項者，其前後請求項間依照先申請原則（同日申請時）的判斷基準——「完全相同」、「直接且無歧異得知」和「能直接置換」之三種情況，判斷其間是否屬相同發明，若為肯定者，則其間之技術（權利）範圍不同，原告之權利基礎即有不同。故如原告變更主張的專利之請求項間不具發明同一性者，核屬訴之變更、追加。因為專利申請案之申請專利範圍包含多項次請求項，乃符合發明單一性所致，所以具有發明單一性之各請求項間若受侵害而為原告據以向被告起訴者，受侵害之各請求項間，充其量僅是技術上相互關聯，無論是否屬於相同的範疇，彼此之技術（權利）範圍仍屬不同。是以，若原告變更主張之請求項者，其以原因事實（該請求項受侵害之事實）特定後請求法院審判之實體法上法律關係已有變動，即其訴之訴訟標的已變更，核屬訴之變更。司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討

結果第1號設題（原告前後變更主張請求項1、請求項2）所提甲說（訴之變更）符合上述專利法理。

原告提起侵害專利之複數請求項的訴訟者，即具有相異的訴訟標的，屬於訴之客觀合併，可能為單純合併、重疊合併、選擇合併或預備合併，端視其訴之聲明為何，而異其法院審理訴訟標的之方式和順序及其訴訟標的價額之核定，其一審判決之上訴，有上訴不可分原則之適用，使得未經上訴之部分（訴訟標的），仍生移審效力。

專利侵權訴訟之原告於一審程序中追加新專利之訴訟標的，或變更以更正後請求項為訴訟標的者，法院皆以不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結為由，寬認原告所為訴之追加、變更為合法。惟本文認為，即使法院認為原告所為前揭訴之變更〔及（或）追加〕成為新訴為合法，仍須注意新訴是否涉及訴之客觀合併的審理以及訴訟標的價額之計算的重新核定。

原告於提起專利侵權訴訟後，於訴訟繫屬中或判決後，另訴向相同被告主張相同專利之更正後請求項或不同請求項，只要其與該另訴主張之請求項間非屬於相同發明，則前後訴間的訴訟標的不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，亦仍認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起。其推論有違專利和民事訴訟法理——原告前後基於不具發明同一性的不同請求項，向相同被告請求法院審判之實體法上法律關係即有不同，應不可採。

AI發明人爭議看發明人身分 與專利申請權來源

——美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、
臺灣比較



楊智傑*

壹、前言

當人工智慧（AI）越來越聰明，人類會越來越仰賴AI協助進行研發活動，甚至有一天確實可能出現，AI在完全沒有人類的介入下，自己設定問題、思考問題、提出解決問題方案等。不論那一天何時才會到來，此種由AI協助人類完成或獨立完成之發明，在申請專利時，到底是否要將AI填列為發明人？還是不要填寫？這是否會影響到專利申請之獲准？是一個全世界都關心的重要問題¹。

不論是否由AI協助或AI獨立完成研發，在申請專利時，隨便填寫一個自然人作

DOI：10.53106/2218456220240070058002

收稿日：2023年11月16日

* 雲林科技大學科技法律所教授。

¹ 對此人工智慧能否作為專利申請案之發明人，臺灣已有一般性的初步探討。例如，林宗緯，勾勒邊際——論人工智慧發明人資格，專利師，2020年10月，43期，58-72頁；王柏蘊，人工智慧之發展——論人工智慧專利發明人適格性，科技法律透析，2020年10月，32卷10期，51-72頁；馮震宇，從人類創作到AI創作：智財權權利主體與權利歸屬之挑戰，月旦法學教室，2020年6月，212期，34-43頁；沈宗倫，人工智慧科技與智慧財產權法制的交會與調和——以著作權法與專利法之權利歸屬為中心，收錄於人工智慧相關法律議題芻議，2018年11月，181-213頁。

為發明人，而不誠實寫AI的參與程度，不就好了，為何一定要將AI寫入發明人欄位？亦即，為何有學者認為，將AI作為專利的發明人是一個重要問題？在此必須先指出，美國過去長期以來在專利制度中採取先發明主義（first-to-invent system），因此美國專利商標局及美國法院，非常強調「真正的且最先的發明人」（actual and first inventor），並且認為「誰是真正發明人」是一個嚴肅的問題。在2012年以前，在美國申請專利一定要由發明人或共同發明人提出申請，再轉讓給公司法人。倘若在申請專利時，所指定的發明人不是真正的發明人，可能導致該專利無效或無法實施，即便該專利符合其他實體專利要件²。這就是為何，美國的學者非常重視，真實發明過程與真正發明人的原因。

相對地，其他國家，包括歐盟和歐洲國家，甚至臺灣，在其專利法中，並不重視誰是真正且最先的發明人。因而，在這些國家中，真正發明人並不是重要的問題。在這些國家中，申請專利案件中必須填寫發明人資訊，但並不需要列出真正的發明人。而這些國家的專利審查機關，也不會關心發明人之正確性。就算在專利申請案中寫上錯誤的發明人，也不會導致嚴重的後果。即便有些國家的專利法中，有明確要求應該指定真正發明人，但卻沒有規定，如果不遵守該要件會有什麼後果。因此，即便法條上好像強調專利申請案要列出真正發明人，但這個要件並沒有像其表面上看起來的那麼重要。

英國薩里大學（University of Surrey）的Ryan Abbott教授領導的一個跨領域國際團體，以Thaler博士擁有之人工智慧DABUS完成的二項發明，從2018年10月起，陸續在美國、英國、歐洲提出專利申請；後來又利用PCT案，進入若干國家，包括南非、澳大利亞等；以及也在臺灣申請專利。這二個發明申請案中被指定的發明人是「DABUS」，其是一個「特殊的連接功能的人工智慧」³。

從2018年10月起，該專案團隊在世界各國的專利申請案，陸續做出了決定，大部分均認為該申請案沒有填寫發明人資訊或發明人非自然人，而程序駁回該申請案。該團隊也不死心，繼續向各國法院提出訴訟。

² Ryan Abbot, *I think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law*, 57 B.C. L. REV. 1079, 1092 (2016).

³ The Artificial Inventor Project, Patent applications, available at <http://artificialinventor.com/patent-applications/>.

美國專利商標局於2020年4月做出決定，專案團隊不服上訴至法院，維吉尼亞東區地區法院與聯邦巡迴上訴法院分別於2021年與2022年做出判決，支持USPTO決定。歐洲專利局於2020年1月27日正式做出不受理決定，該專案團隊提出程序救濟，歐洲專利局已於2021年年底做成決定，維持原處分。英國智財局2019年12月做成決定後，智財高院、上訴法院、最高法院陸續做出判決，支持英國智財局之作法。專案團隊後來乃以PCT案進入後續其他國家，包括南非和澳大利亞。南非最為特殊，對於PCT案的形式審查，不再審查發明人資訊，在2021年7月28日，成為世界上第一個申請獲准專利的國家。澳大利亞雖然承襲英國法制傳統，但是在專利申請權的寫法上，與英國有所不同，導致解釋上存在空間。澳洲聯邦法院於2021年7月做成判決，推翻澳洲智財局決定，認為該案可申請專利；但上訴後一審判決又被推翻。

從目前已知該專案團隊的申請情況來看，只有南非已通過了該專案團隊的專利申請，其他大部分國家都持反對見解。雖然世界上主要國家都一致認為，AI人工智慧不能作為專利申請案之發明人，各國智財局或專利主管機關也大致持這種立場。不過，在美國、英國、澳大利亞等判決中均表示，若真認為有需要，應修改法律。故是否需要修改專利法而允許人工智慧作為發明人，也可從這些判決論理中得到啟發。

本文並非要在純理論上，討論AI人工智慧是否能或應該作為發明人。此一純理論之探討，已有其他學者深入研究⁴，或留待其他學者進行研究。本文的研究方向，主要想透過追蹤此一重要議題之發展，詳細比較美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞，各國或區域之專利法規、行政決定和法院論理。並從這些討論中，反思專利發

⁴ 本文所引述Ryan Abbott教授的相關論文，都屬於這類探討。此外，其他文獻中多少也有討論在理論上是否能或應該將AI列為發明人。例如，Samuel Scholz, *A Siri-ous Societal Issue: Should Autonomous Artificial Intelligence Receive Patent or Copyright Protection?*, 11 CYBARIS AN INTELL. PROP. L. REV. 81, 116 (2020); Anna Carnochan Comer, *AI: Artificial Inventor or the Real Deal?*, 22 N.C.J.L. & TECH. 447, 472-86 (2021); Ernest Fok, *Challenging the International Trend: The Case for Artificial Intelligence Inventorship in the United States*, 19 SANTA CLARA J. INT'L L. 51, 63-72 (2021); Tim W. Dornis, *Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Laws as We Know It*, 23 YALE J.L. & TECH. 97 (2020); Kate Gaudry, *Machine Inventions*, 60 WASHBURN L.J. 423 (2021).

明人身分與專利申請權之來源。

貳、美國發明人中心主義

由於美國專利法採取發明人中心主義，對於發明人正確性的要求特別高，有別於其他國家。而美國的專利法律見解，也受世界各國關注，因此，本部分先說明美國專利商標局（USPTO）、美國法院對於此問題的態度，並介紹USPTO最新公布之《AI輔助發明之發明人指引》。但要正確理解美國的論理，必須理解美國專利法以發明人為中心的整體設計背景。

一、美國之發明人正確性

(一)發明人中心主義

在2012年之前，美國採取所謂的先發明主義（first-to-invent system），這與世界上大部分其他國家採取的「先申請主義」（first-to-file system）有所不同。由於美國專利法採取先發明主義，因而相對於其他國家，非常重視真正且最先的發明人⁵，亦有人稱美國此種模式為發明人中心主義（inventor-centric或inventor-centrism）⁶。而且，2012年美國國會通過美國發明法案（America Invents Act）之前，對於專利權的歸屬，均規定所有專利權都歸屬於發明人，申請人必須是發明人，只是在申請時，可以同時提交「申請到專利後立刻移轉給公司」的聲明。在2012年以後，則在施行細則規定，專利申請案之申請人，除非有轉讓，否則申請人就推定擁有該申請權及專利權⁷。亦即2012年以後的申請案，專利權的來源並不一定要由發明人轉讓。

法典的安排上，原則上發明應由發明人個人提出申請。專利法第111條規定：

⁵ Campbell Chiang, *A Putative Inventor's Remedies to Correct Inventorship on a Patent*, 2 DUKE L. & TECH. REV. 1, 1 (2003).

⁶ Liza Vertinsky, *Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine*, 55 Hous. L. Rev. 401 (2017); Robert A. Armitage, *Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting*, 40 AIPLA Q.J. 1, 100 (2012).

⁷ 37 C.F.R. § 3.73(a).

「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」在發明人申請的規定之後，在美國專利法第118條，才規定「非由發明人提出之專利申請」⁸：「發明人的受讓人或發明人有義務向其轉讓權利之人，可提出專利申請。能夠證明自己對發明標的享有財產利益（*proprietary interest in the matter*）之人可以以代表或代理發明人名義提出專利申請，但該人必須證明如此行為對保持雙方的權利是適當的。」⁹從條文結構順序上，就知道美國以發明人為中心。但更重要的是，在非發明人申請方面，並沒有強調申請人只能是發明人的權利繼受人，還可能包括「對發明標的享有財產利益之人」。

（二）發明人認定與構思

在專利發明人的認定上，誰是發明人，美國法院確有很明確的操作標準與案例。其強調必須對發明之構思（*conception*），具有顯著貢獻（*contribution is significant*）¹⁰。若貢獻不顯著（*insignificant*），就不足以成為共同發明人。

何謂發明之構思，美國法院定義為「發明人腦中形成一完成（*complete*）且可運作發明的明確、永久（*definite and permanent*）之概念」¹¹。但並不需要每一個共同發明人在腦中都形成此種概念，而是全體共同發明人一起滿足此一概念即可¹²。但所構思之發明，必須包含所申請專利之發明標的所有特徵¹³。

所謂的「明確、永久」，乃指發明人對系爭問題已經有特定、固定的概念，特定的解決方案¹⁴。而就該構思是否完成（*complete*），發明人不需要知道該發明在實際上如何運作¹⁵。該發明是否達到科學程度上的運作，乃是「付諸實施」

⁸ Robert A. Armitage, *Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting*, 40 AIPLA Q.J. 1, 94-96 (2012).

⁹ 35 U.S.C. § 118.

¹⁰ Rachel L. Schwein, *Patentability and Inventorship of AI-Generated Inventions*, 60 WASHBURN L.J. 561, 578-79 (2021).

¹¹ *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986).

¹² Christopher McDavid, *I Want a Piece of That! How the Current Joint Inventorship Laws Deal with Minor Contributions to Inventions*, 115 PENN ST. L. REV. 449, 459 (2010).

¹³ *Id.* at 459.

¹⁴ *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994).

¹⁵ McDavid, *supra* note 12, at 460.

(reduction to practice) 的階段¹⁶。

法院判決指出，雖然某些努力對想出明確永恆概念有所貢獻，但並不足夠。發明人必須扮演發明性 (inventive) 角色，對最終解決方案 (final solution) 做出原創性貢獻 (original contribution)¹⁷。

既然發明強調構思，而過去的美國判例均強調，構思是人腦中的一種心智活動 (mental act) 或心智過程，故發明人應該是自然人¹⁸。

(三)發明人正確性

由於美國專利申請權來自發明人，所以列名正確的發明人非常重要，如果發明是由兩個以上的共同發明人所完成，專利申請案就必須將所有該發明之共同發明人列上去¹⁹。所謂的發明人錯誤 (mistake of inventorship)，有二個類型，一種是錯誤列上發明人 (misjoinder)，亦即所列上的發明人不是真正發明人，第二種是錯誤漏列發明人 (nonjoinder)，亦即在專利申請案中漏列了真正發明人²⁰。

在美國，錯列發明人有兩種可能的嚴重後果²¹。其中一項後果是，在一侵權訴訟中，被告也可抗辯系爭專利發明人不正確。只要在訴訟中證明錯列發明人資訊，將導致專利無效。在1952年專利法修正之前，如果發明人寫錯，將導致專利無效²²。在1952年專利法修正後，第256條允許當發明人寫錯時可以改正，只要該錯誤的出現並非基於任何欺騙性意圖 (deceptive intention)²³。2012年修正後之第256條

¹⁶ *Id.* at 460.

¹⁷ *Brown v. Regents of Univ. of Cal.*, 866 F. Supp. 439, 442-43 (N.D. Cal. 1994). 引自 McDavid, *supra* note 12, at 461.

¹⁸ *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft*, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013). 相關討論，參見 Kaelyn R. Knutson, *Anything You Can Do, AI Can't Do Better: An Analysis of Conception as a Requirement for Patent Inventorship and a Rationale for Excluding AI Inventors*, 11 CYBARIS AN INTEL. PROP. L. REV. I, at 9-24 (2020).

¹⁹ McDavid, *supra* note 12, at 450.

²⁰ 35 U.S.C. § 256(b).

²¹ 詳細討論，可參見楊智傑，美國發明人認定及錯列發明人之後果：判決研究與比較台灣，專利師，2019年7月，38期，27-57頁。

²² McDavid, *supra* note 12, at 456.

²³ *Id.* at 456.

(b)規定：「漏列發明人，或列了錯誤發明人，如果可透過此條規定加以改正，該專利不因而無效。將此問題訴諸法院時，法院在通知並聽取所有當事人意見後，可命令改正該專利，USPTO局長應重發專利證書。²⁴」倘若在侵權訴訟中，法院認定發明人資訊錯誤，此時法院會根據第256條(b)，主動通知並聽取所有當事人意見後，看其是否願意請求改正發明人資訊。若被漏列之發明人無意願提出請求，則法院會主動判決該專利無效。若被通知之漏列發明人願意提起第256條之請求，則法院再進一步決定是否允許改正。若所有共同發明人當初申請時均意圖欺騙USPTO，亦即沒有善意無辜的發明人時，法院則不准改正發明人資訊。一般認為，除非被漏列發明人當初不列名具有欺騙意圖 (intent to deceive)，否則均可請求改正發明人資訊²⁵。

(四)AI作為真正發明人或共同發明人？

在2012年美國國會通過美國發明法案前，美國專利法第102條(f)規定，「如果發明人不是自己發明了所申請的發明」，則不該賦予其專利權²⁶。2012年通過美國發明法案後，該條項雖被刪除，但第115條(a)仍然規定，申請案必須「指明發明人」(naming the Inventor)，且必須提交「發明人宣誓或聲明」(inventor's Oath or Declaration)²⁷。既然發明人必須簽署發明宣誓書，在邏輯上來看，發明人就必然是自然人²⁸。

根據第115條(d)，倘若具有列舉之法定理由，可以提交替代說明 (substitute statement)，以取代發明人宣誓或聲明。第115條(d)(2)規定：「任何個人有以下情形，方可提出第(1)款的替代說明——(A)無法根據(a)款提交宣誓或聲明，因為該個人——(i)已故；(ii)在法律上無行為能力；或者(iii)經努力後無法找到或聯繫；或者(B)有轉讓發明的義務，但拒絕作出(a)款所要求的宣誓或聲明。²⁹」第115條(d)(3)規

²⁴ 35 U.S.C. § 256(b).

²⁵ McDavid, *supra* note 12, at 456.

²⁶ Scholz, *supra* note 4, at 116.

²⁷ 35 U.S.C. § 115(a).

²⁸ Scholz, *supra* note 4, at 116.

²⁹ 35 U.S.C. § 115(d)(2).

定：「(3)內容——本款下的替代說明應——(A)確定該說明適用的個人；(B)提供允許其不做出(a)之宣誓或聲明的事實根據；和(C)包含專利商標局長要求的任何其他訊息，包括任何證據。³⁰」因此，如果是AI獨立完成之發明，但AI無法簽署宣誓或聲明，則申請人或許會嘗試根據第115條(d)提出替代說明。比較可能提出的理由為第115條(d)(2)(A)(ii)，該AI在法律上無行為能力。

根據上述發明人正確性之要件，如果某發明是由AI獨立完成，沒有人類的介入，在美國專利法下的專利申請案就會面臨一個尷尬局面。一方面，專利法要求申請案必須列上真正發明人，則該專利申請案應該將AI列為單獨發明人，才能表現是該發明活動的真正歷程與過程。但另一方面，如果將AI列為單獨發明人，則根據專利法之要求，AI該如何簽署該申請案中所要求的發明人宣誓書³¹？AI要如何在取得專利權後將該專利權移轉給擁有AI的公司³²？

同樣地，如果該發明乃是由人類經由AI的協助下所完成的共同發明，則將該人類與該AI列為共同發明人時，也會出現上述一樣的問題。一方面，專利法要求專利申請案列出真正的共同發明人，則該申請案應將AI列為共同發明人，以呈現該發明活動的真正歷程與過程。但另一方面，若真的將AI列為共同發明人，該AI如何簽署宣示書，並將專利權移轉給擁有該AI的公司？

面對上述困境，將導致申請人為了避免發明人必須是自然人的要求，一是選擇欺騙USPTO，不將AI列為發明人，二是根本不申請專利，選擇用營業秘密保護³³。

對於此困境，可能有以下兩個解決方案。第一個解決方案，不承認AI作為專利發明人，如果人類與AI為共同發明人時，不將AI列為發明人是法律所規定，就不會產生所謂的欺騙問題³⁴；不過，如果AI是唯一發明人，仍然可能有欺騙問題。第二的解決方案，是要修改美國既有的專利法，增加或修改某些規定，讓AI不用像自然人一般轉讓其專利權或簽署宣誓書等文件³⁵。

³⁰ 35 U.S.C. § 115(d)(3).

³¹ 35 U.S.C. § 115(a).

³² 35 U.S.C. § 152.

³³ Comer, *supra* note 4, at 470.

³⁴ Samuel Scholz提出此種建議，參見Scholz, *supra* note 4, at 116.

³⁵ Comer, *supra* note 4, at 471.

二、申請案與結果

(一)該案之申請程序

上述Ryan Abbott領導之人工智慧發明人專案，於2018年10月在美國提出申請。此一申請案，經USPTO之公告文件³⁶，記載為2019年7月29日提出申請，申請案號為16/524,350以及16/524,532。在申請資料表（application data sheet）上，填寫的單一發明人，名字（given name）為DABUS，姓（family name）為「人工智慧創作之發明」³⁷。

前已說明，根據美國專利法第115條(a)，專利申請案必須由發明人提交發明人宣誓或聲明，但可根據第115條(d)提出替代說明。故申請人Stephen L. Thaler提出了替代說明，並說明因為「DABUS為一創意機器（亦即人工智慧），在法律上無行為能力，無法律人格也無行為能力簽署文件」³⁸。

此外，申請文件上也附了一文件，乃是DABUS將該發明之所有智慧財產權，轉讓給Thaler先生的「讓與書」（assignment）。但是既然DABUS是人工智慧，這份文件是由Thaler先生簽署，且在文件上說明，由於DABUS沒有法律人格與行為能力，而Thaler先生作為其擁有者／代理人，代替作為讓與人（assignor）的DABUS簽署，且Thaler先生自己同時是受讓人（assignee）³⁹。

USPTO於2019年8月8日通知申請人補正發明人資訊，認為申請文件中沒有以發明人的姓名識別發明人⁴⁰。但申請人拒絕補正，提出異議（petition）。USPTO於2019年12月17日駁回其異議。申請人於2020年1月20日再次抗議，USPTO於2020年4月22日再次駁回，並在網站上公布理由⁴¹。

³⁶ 美國專利商標局於2020年4月22日公告之DABUS專利申請案駁回之官方意見，USPTO decision on Petition, In re Appl. No. 16/524,350 (“DABUS”), 意見書可於網址取得，https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020_1.pdf。

³⁷ *Id.* at 1.

³⁸ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 2 (E.D. Va, September 2, 2021).

³⁹ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 2.

⁴⁰ *Id.* at 2.

⁴¹ *Id.* at 2.

(二)專利商標局之意見

USPTO公布之意見中說明其理由。其認為，從專利法相關條文，均可認為發明人應指自然人。這些條文包括專利法第100條對發明人（inventor）⁴²、共同發明人（joint inventor）⁴³之定義，以及第101條規定「任何人發明或發現……」（whoever invents or discovery...），乃至專利法第115條(a)規定，每一發明人均需簽署宣誓或聲明（execute an oath or declaration）⁴⁴。最重要的是第115條(b)規定：「上述(a)規定的宣誓或聲明必須包括下列陳述：……申請人或宣誓人確信他或她為申請案所請求發明之原始發明人或原始共同發明人。⁴⁵」第115條(h)(1)也規定：「任何為本條規定陳述之人，在任何時候都可以撤回、更換或修正其陳述。⁴⁶」

其中，第101條的「任何人」（whoever），根據字典⁴⁷，任何人指的是自然人。第115條的「確信他或她」（believes himself or herself），指的當然也是自然人⁴⁸。甚至，第115條的簽署，以及撤回等，都必然是自然人才有可能做這些行為⁴⁹。

USPTO也引述了二則法院判決支持其見解⁵⁰。第一則判決是2013年聯邦巡迴上訴法院判決之 Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Förderung Der Wissenschaften E.V.案⁵¹，該案在討論到州政府並非發明人時，提到，所謂發明人，一定是構思（conceive）該發明的自然人。構思（conception）是發明的核心，也就是在心智過程中完成該發明。所謂的構思，就是在發明人腦中對該完整、可運作之發明形成一明確、永久之概念。要完成這個心智活動（mental act），發明人必須是

⁴² 35 U.S.C. § 100(f).

⁴³ 35 U.S.C. § 100(g).

⁴⁴ 35 U.S.C. § 115(a).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 115(b).

⁴⁶ 35 U.S.C. § 115(h)(1).

⁴⁷ 其引述的是Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (10th ed. 2001). 轉引自USPTO decision on Petition ("DABUS"), *supra* note 36, at 4 and note 9.

⁴⁸ *Id.* at 4.

⁴⁹ *Id.* at 4.

⁵⁰ *Id.* at 5.

⁵¹ Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013).

自然人，不能是組織體或主權政府⁵²。

第二則判決則是1993年聯邦巡迴上訴法院判決之Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp.案⁵³。該案在討論一公司的發明，該公司為發明人或擁有者時，提到：「只有自然人可以是發明人」⁵⁴。

雖然上述二則案件，一個涉及州政府，一個涉及公司，並非涉及人工智慧，但USPTO認為，這二個案件都提到，所謂的發明構思是「發明人腦中的形成過程」，也是一種「心智活動」，這一樣適用於機器。發明之構思是發明人的核心概念，故必然是由自然人執行⁵⁵。

USPTO在2019年12月17日的意見中，有教示Thaler博士可以如何申請：「如果自然人使用機器作為工具完成發明，只要該自然人對該發明之構思有所貢獻，通常不會排除自然人成為發明人或共同發明人的資格。」並建議其可修改發明人資訊⁵⁶。

但本案申請人主張，若按照USPTO之意見，則是要求申請人必須列一個並沒有真正參與發明過程的自然人作為發明人。但USPTO回答，其只是要求申請人列出自然人為發明人，並沒有強迫列一個不是真正的發明人⁵⁷。申請人又主張，相同案件在歐盟和英國，似乎已經認定DABUS是真正發明人，但是USPTO回應，該國申請案應該沒有認定DABUS是真正發明人⁵⁸。

申請人又主張，倘若按照USPTO之要求，則是創作了一個新的專利實體要件，亦即將「發明人真正」作為專利審查之實體要件。USPTO則回應，在美國，長期以來確實將發明人正確性也作為專利的重要要件。其明確指出，在2012年美國發明法案前，原本美國專利法第102條(f)就規定，錯誤列名發明人會成為專利申請駁回之理由。而在2012年通過美國發明法案後，該條項雖被刪除，但其官方立場仍認為，

⁵² *Id.* at 1323.

⁵³ Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

⁵⁴ *Id.* at 1248.

⁵⁵ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 5.

⁵⁶ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 3.

⁵⁷ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 6.

⁵⁸ *Id.* at 6.

列名錯誤發明人仍然會依據專利法第101條及第115條而被駁回⁵⁹。

最後，申請人也提出許多政策上理由，支持應該允許將機器列為發明人，例如：1.可以鼓勵使用AI系統的創新，2.減少將不符合發明人定義的人不當列名的情形，3.支持專利公告的功能，亦即告知公眾，一發明的真正發明人為誰。但USPTO認為，這些政策考量，都沒辦法推翻，專利法以及法院所建構的，發明人必須是自然人的規定⁶⁰。

三、法院判決

(一)地區法院判決

Thaler博士不服USPTO之決定，向維吉尼亞東區地區法院提起訴訟。Brinkema法官於2021年9月2日做出判決⁶¹，支持USPTO之決定。

Brinkema法官與USPTO一樣，都認為可從美國專利法的條文本身，就解釋出發明人一定是自然人。但與USPTO略有不同，其比較強調諸多條文中使用的個人（individual）這個字。包括在專利法第100條(f)對發明人的定義，就規定：「發明人乃指發明或發現該發明標的之個人，若是共同發明，則是指共同為之的幾個人（individuals）。⁶²」第100條(g)、第111條(a)(1)、第115條(b)等，條文中都使用了individual這個詞⁶³。

Brinkema法官引用了美國最高法院2012年的Mohamad v. Palestinian Auth.案判決⁶⁴。該案涉及了酷刑受害者保護法（Torture Victim Protection Act）條文中對individual這個字的解釋。最高法院在該案中提到，該法並沒有自行定義individual，故先探究該字的一般意義。作為名詞時，該字一般指的是自然人。而這個意義，也符合我們日常用語的意義，在日常使用中，individual指的是自然人，不會指法

⁵⁹ *Id.* at 7.

⁶⁰ *Id.* at 7.

⁶¹ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803 (E.D. Va, September 2, 2021).

⁶² 35 U.S.C. § 100(f).

⁶³ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 4-5.

⁶⁴ Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449 (2012).

人⁶⁵。因此，Brinkema法官認為，採用同樣的論理，在專利法中，individual也要探詢一般意義，且同樣地，其日常用語中，不會將individual指人工智慧機器或系統⁶⁶。

除了individual這個字之外，Brinkema法官也一樣指出，專利法第115條要求的發明人簽署宣誓或聲明，且條文中提到必須包括「個人相信（believes）他（himself）或她（herself）為該申請案之發明的原始發明人或共同發明人」的陳述。過去最高法院肯認「文字之解釋，必須看其前後文」的原則。既然使用「他」、「她」、「相信」這種人性化的用字，則國會在使用「individual」這個字的時候當然指的是自然人⁶⁷。

Brinkema法官也指出，法條的解釋，在整部法律中要一致。原告所主張的個人包括人工智慧，無法從專利法的其他條文獲得支持。原告認為，就算專利法將發明人指的是個人，但並沒有處理到AI作為發明人的情形。不過，法院不接受這個說法，而認為，對個人的解釋應採取通常意義，且也被法條的上下文使用的字詞所強化，因而指的就是自然人，必然排除人工智慧機器⁶⁸。

Brinkema法官也同意USPTO引述聯邦巡迴上訴法院的Max-Planck案與Beech Aircraft的見解。雖然這兩個案件並非涉及人工智慧，一個涉及州，一個涉及公司，但法院見解都強調，發明人必須是自然人。因此，前述解釋也與過去法院的解釋見解一致⁶⁹。

最後，原告提出政策上，應該開放人工智慧作為發明人，才能夠真的鼓勵創新；而且，倘若在人工智慧完成發明之時，不允許將人工智慧列為發明人，反而會造成不誠實的風氣等。原告認為，USPTO在做此決定時，沒有做這些政策上的考量⁷⁰。但Brinkema法官認為，一方面，原告所主張之政策考量，所得出之解釋結果，會違背法條的文義，若要做這種違背法條文字的政策考量，屬於國會的

⁶⁵ *Id.* at 453-54.

⁶⁶ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 5-6.

⁶⁷ *Id.* at 6.

⁶⁸ *Id.* at 6.

⁶⁹ *Id.* at 6.

⁷⁰ *Id.* at 7.

任務⁷¹。此外，USPTO其實對人工智慧與專利問題，從2019年起就有開會進行討論，並公開徵求意見，並非完全不考慮人工智慧的發展⁷²。

Brinkema法官最後總結，目前來看，人工智慧還沒有聰明到滿足發明人資格（inventorship）的要求。倘若有一天到達這個程度，也應該交由國會去修改專利法⁷³。

（二）後續上訴

Thaler博士不服一審判決，上訴到聯邦巡迴上訴法院，2022年8月5日，上訴法院做出判決⁷⁴，支持一審判決，且判決理由幾乎與一審判決完全相同。在聯邦巡迴上訴法院也判決專案團隊敗訴後，目前專案團隊繼續申請最高法院移審⁷⁵。而美國也有若干知名教授提出法庭之友意見，認為美國專利法並無明文要求發明人必須是自然人或存在解釋空間，最高法院應受理此案並做出重要解釋⁷⁶。

四、《AI輔助發明之發明人指引》

拜登總統於2023年10月30日公布「關於安全、可靠和值得信賴的人工智慧發展和應用的行政命令」（Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence）⁷⁷，其中第5.2條(c)(i)要求商務部和USPTO於4個月內對AI輔助發明的發明人身分提供更清楚的指引。因此，USPTO於2024年2月13日於聯邦公布上正式公布《AI輔助發明之發明人指引》（Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）⁷⁸。

⁷¹ *Id.* at 7.

⁷² *Id.* at 8.

⁷³ *Id.* at 8.

⁷⁴ Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed Cir., August 5, 2022).

⁷⁵ Supreme Court Case No. 22A615: Petition for a Writ of Certiorari Denied April 24, 2023.

⁷⁶ Brief of Lawrence Lessig, Shlomit Yanisky-Ravid, Osman Güçlütürk, and Dr. Christopher Mason.

⁷⁷ Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, October 30, 2023.

⁷⁸ Department of Commerce, Patent and Trademark Office, The inventorship guidance for AI-assisted inventions, February 13, 2024, 89 FR 10043.

該指引指出，儘管AI與其他非自然人不能被列為專利申請或專利的發明人，AI輔助的發明（AI-assisted inventions），也就是自然人使用AI系統，並不會被排除該自然人作為發明人（或共同發明人）的資格，只要自然人對所請求的發明有顯著貢獻（significant contribution）。AI輔助發明的專利申請案和專利必須將對該發明有顯著貢獻的自然人列為發明者或共同發明者。即使AI系統可能在所請求發明的創造過程中起到重要作用，專利申請案和專利也不得將任何非自然人實體列為發明人或共同發明人⁷⁹。

在政策考量上，該指引指出，專利制度旨在鼓勵人類的創造力。從一開始，專利就旨在激勵人們進行發明，從而促進科學和實用技藝的進步。將AI輔助發明的可專利性著重於人類貢獻（human contributions）上，可支持此一政策目標，透過激勵以人為中心的活動和貢獻，並為具有顯著人類貢獻的發明提供專利保護，同時禁止對非自然人發明給予專利⁸⁰。

該指引採取了美國法院長期以來對發明人認定的標準，就是必須對發明之構思具有顯著貢獻。該指引將過去法院所提到的，如何判斷該貢獻是否重要，做了回顧歸納，並特別引用聯邦巡迴上訴法院的Pannu案因素⁸¹。由於此判斷仍過於抽象，該指引更具體的指出五個指導原則：

（一）自然人在創造AI輔助發明時使用AI系統不會否定該人作為發明者的貢獻。如果自然人對AI輔助發明做出了顯著貢獻，則該自然人可以被列為發明者或共同發明者⁸²。

（二）僅是認識到問題或擁有一般目標或研究計畫並不同於構思。只是向AI系統提出問題的自然人，並從AI系統的輸出中找出該發明，可能不是該發明的適當發明人或共同發明人。然而，透過以某個具體問題為視點構建提示方式以引出AI系統的特定解決方案，該人顯示出了重要的貢獻⁸³。

（三）單獨將一項發明付諸實施並不是一個顯著貢獻，不足以達到構思的程度。

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

⁸² The inventorship guidance for AI-assisted inventions, *supra* note 78.

⁸³ *Id.*

因此，只是認識到並賞識AI智慧系統的輸出作為一項發明，特別是當該輸出的性質和效用對於一般技術水準的人都是顯而易見時，並不一定使該人成為發明人。然而，如果一個人將AI系統的輸出進行修改，讓該輸出成為一項發明且有顯著貢獻，該人可能是一個適當的發明人。另外，在某些情況下，一個人使用人工智慧系統的輸出進行了成功的實驗，即使該人無法證明構思，但仍可能證明該人對發明做出了顯著貢獻。

(四)如果一個自然人開發了一個從中得到所請求的發明的重要基礎，即使該人未參與到導致所請求發明構思的每一個活動中，該自然人也可能被認為對所請求發明的構思做出了顯著貢獻。在某些情況下，設計、建造或訓練AI系統以引出特定解決方案的自然人可能被認為是發明人，其中設計、建造或訓練AI系統對於使用該AI系統創造發明是一項重要的貢獻⁸⁴。

(五)僅是保持對人工智慧系統的「智力支配」(intellectual domination)並不能使一個人成為透過使用AI系統創造之任何發明的發明人。因此，一個人單純擁有或監督用於創造發明的AI系統，而未對發明構思提供顯著貢獻，並不會使該人成為發明人⁸⁵。

另外，在程序上，美國專利的申請人都有誠實申報義務，尤其是申請人已知的可能會影響該專利無效的任何重要資訊。而因為發明人真實性可能會使專利無效，因此若有可能影響專利有效性的發明人身分資訊，也應該主動提供。該指引舉例說明，若涉及AI輔助發明的申請案中，就必須提供相關資訊，表明所列發明人是否未對該發明做出顯著貢獻，是否該人所聲稱的貢獻是由AI系統完成⁸⁶。例外，代理申請專利的專利律師，也應該適當的詢問發明人身分的相關資訊。該指引指出，由於AI的普及性，這種發明人身分的詢問可能包括關於AI是否以及如何的發明創造過程中被使用⁸⁷。

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.*

參、歐盟與英國

介紹完美國後，本文選擇繼續介紹歐盟與英國。歐盟有27個會員國，多為科技先進國家，其對發明之專利申請、保護制度，具有高度代表性。其與美國不同，並不強調發明人中心主義；申請人可以不是發明人，但申請人非發明人時，必須指定發明人或提供發明人資訊，並說明申請之權利來源。英國雖然已經脫歐，但其專利法規長期在歐盟體系下，也大同小異。下文介紹英國案例中所涉及的英國1977年專利法，當時修改主要就是配合歐洲專利公約之要求而修正，其條文與歐洲專利公約有對應關係。故本文將英國與歐盟置於同一節介紹討論，最後共同與美國進行比較。

一、歐盟申請案與程序駁回

前述人工智慧發明人專案中，該團隊一樣在2018年10月向歐洲專利局申請歐洲專利。2019年12月20日，歐洲專利局（EPO）之受理部門（Receiving Section）以程序問題，駁回了這兩個發明專利申請案。2020年1月27日，歐洲專利局正式公布了拒絕這兩項專利申請案的書面意見⁸⁸。其駁回的法律依據主要是，其要求申請人補正指定發明人資訊，但申請人未在期限內補正，根據歐洲專利公約（European Patent Convention）第90條之形式要件審查，而未通過形式審查者，該案件不予受理。

（一）AI無法成為發明人

歐洲專利局駁回該申請案所仰賴的主要條文，為歐洲專利公約第81條及實施條例（Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents）規則19(1)。

專利公約第81條規定：「歐洲專利申請案應該指定發明人，如果申請人不是發

⁸⁸ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, and Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 174, available at https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html?fbclid=IwAR01Ptg2QcNxeK7bZnwX4at-DRVxc-TwE_H9olXjKnnEo7ZSfWP3RP3gMZU.

明人或不是唯一發明人，則該指定（*designation*）必須包含一說明，指出該歐洲專利權利之來源。⁸⁹」進一步，實施條例規則19(1)規定：「請求核發歐洲專利，必須包含發明人之指定（*designation of the inventor*）。然而，如果申請人不是發明人或不是唯一發明人，該指定必須附上一獨立之文件。該指定必須寫上該發明人之姓氏（*family name*）、名字（*given names*）及完整住址（*full address*），包括第81條所提到的說明，以及該申請人或其代表人之簽名。⁹⁰」

上述兩個條文，都要求專利申請案應指定發明人（*shall designate the inventor*），但專案團隊主張，從第81條的表面來看，並沒有明確提及發明人必須是自然人。但歐洲專利局認為，從規則19(1)第2段來看：「該指定發明人必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址」，應可以合理推論，發明人必須是自然人，否則他怎麼會有所謂的「姓氏、名字及完整住址」。

歐洲專利局指出，寫上自然人的姓名，不只是發揮識別自然人的功能，而是要讓他們可以行使其權利，並形成其人格的一部分。相對地，賦予一個事物（*things*）姓名，並不會因為這個姓名而帶來什麼權利⁹¹。歐洲專利局指出，這兩個條文很清楚地顯示了立法的理解，就是發明人應是自然人⁹²。

此外，歐洲專利局進一步指出，立法歷史也可以顯示，歐洲專利公約的立法者，應有共識，「發明人」（*inventor*）這個字只限自然人⁹³。

歐洲專利局另外引述了其他賦予發明人其他權利的相關規定⁹⁴。首先，歐洲專利公約第62條為發明人之姓名表示權。其次，實施條例規則19(3)在申請案中被指定為發明人的被通知權（但2020年4月後已刪除），規則20(1)之姓名表示權⁹⁵，規則20(2)的「改正發明人姓名之請求權」（*the right to asking correcting the name of inventor*）⁹⁶。最後，歐洲專利公約第60條(1)規定專利申請權屬於發明人或其權利繼

⁸⁹ The European Patent Convention, Article 81.

⁹⁰ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 19(1).

⁹¹ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 22.

⁹² *Id.* para 23.

⁹³ *Id.* para 24.

⁹⁴ *Id.* para 26.

⁹⁵ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 20(1).

⁹⁶ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 20(2).

受人等條文。

既然有這些發明人之權利，表示發明人必須是權利主體。歐洲專利局解釋，AI系統或機器目前為止無法擁有權利，因為他們不具有相對於自然人或法人的權利能力。因此，AI系統或機器不能擁有成為發明人之後隨之而來的權利，例如姓名表示權，或要求在申請案中被指定為發明人之權利⁹⁷。

(二)AI之擁有者並非雇主也無法被轉讓權利

專案團隊提出兩項主張，認為該案申請人Stephen L. Thaler應可擔任申請人。第一項主張為，他是DABUS的雇主（employer）。第二項主張為，他可根據歐洲專利公約第60條(1)繼受取得DABUS的權利。

歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。如果發明人是受雇人，歐洲專利權利歸屬則根據受雇人主要受雇所在國的法律以決定；受雇人主要受雇所在國不能確定的，適用該受雇人之雇用人營業地所在國之法律。⁹⁸」

歐洲專利局則回應，AI系統或機器並不具有權利能力。因此，AI無法被雇用，只能被擁有⁹⁹。同樣地，AI系統或機器對於他們的產出不能擁有任何法律權利，自然也無法透過法律運作或協議移轉該權利。因此，AI系統或機器之擁有者，不能被認為屬於歐洲專利公約第60條(1)下的權利繼受人（successor）¹⁰⁰。

此外，歐洲專利局補充，AI系統的擁有者，根據自然法，應該可以擁有該系統的產出成果¹⁰¹。

(三)指定錯誤發明人沒有關係

專案團隊主張，指定發明人的用意，是要讓公眾有權知道誰是真正發明人。如果歐洲專利局不讓他們指定DABUS作為發明人，這表示他們只好指定一個自然人作

⁹⁷ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 27.

⁹⁸ EPC, Article 60(1).

⁹⁹ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 31.

¹⁰⁰ *Id.* para 32.

¹⁰¹ *Id.* para 32.

為發明人，則這將會隱瞞了真正的發明人身分，因為他們堅稱該發明並沒有人類介入所完成¹⁰²。

歐洲專利局對此部分的答覆是，歐洲專利局並不會檢驗專利申請案中發明標的真正來源¹⁰³。歐洲專利公約實施條例規則19(2)明確規定：「歐洲專利局不會驗證發明人指定之正確性。¹⁰⁴」這表示，和美國相反，在申請歐洲專利時，即便指定錯誤的發明人，根據歐洲專利公約既有的條文與規則，其沒有影響。如果一個真正發明人沒有被指定為發明人而感到不滿，他可以根據歐洲專利公約第62條¹⁰⁵，挑戰專利公告之內容；如果他獲勝，則歐洲專利局將根據實施條例規則20(2)及規則21改正發明人之指定，並重新公告改正後之指定發明人¹⁰⁶。然而，如果沒有人挑戰發明人指定的錯誤，即便專利申請案中的發明人是錯的，也不會影響該專利之效性。

(四)法律救濟委員會之決定

專案團隊對歐洲專利局的決定提出上訴（appeal），由於原決定屬於程序駁回，其上訴交由歐洲專利局下的「法律救濟委員會」（Legal Board of Appeal）處理。法律救濟委員會於2021年6月曾公告初步意見，完全支持歐洲專利局程序部門之最初決定。並在2021年12月召開口頭聽證後，駁回專案團隊之上訴¹⁰⁷。

其決定有三個主要意見：「1.在歐洲專利公約下，發明人必須是具有權利能力之人。根據此理由，無法接受主要請求。2.對於附帶請求，歐洲專利公約第81條第二句「說明指出申請權之來源」（a statement indicating the origin of the right to the European patent），必須符合公約第60條(1)規定。3.歐洲專利局有權評估，個案狀況中所為之說明，是否第60條(1)所涵蓋。¹⁰⁸」

¹⁰² *Id.* para 38.

¹⁰³ *Id.* para 39.

¹⁰⁴ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 19(2).

¹⁰⁵ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 39.

¹⁰⁶ *Id.* para 39.

¹⁰⁷ EPO, Press Communiqué on decisions J 8/20 and J 9/20 of the Legal Board of Appeal, 21 December 2021, available at <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf> (last visited June 21, 2024).

¹⁰⁸ *Id.*

二、英國申請案與法院判決

專案團隊在2018年10月和11月，分別向英國智慧財產局申請了二個專利申請案，為GB1816909.4和GB1818161.0案，申請人為Stephen Thaler。英國智財局在2019年12月的正式決定，認為申請人未在16個月補正文件期間到期日，該申請案視為撤回¹⁰⁹。專案團隊後續則向法院提出訴訟，目前歷經一審、二審判決。以下先說明英國1977年專利法的重要條文，再進一步介紹英國智財局之決定，以及後續法院判決。

(一)英國1977年專利法

與本案有關的專利法條文，主要為英國1977年專利法第7條及第13條。

1. 第7條

第7條乃規定誰有權申請專利。第7條(1)規定：「任何人（Any person）均可單獨或共同申請專利。¹¹⁰」第7條(2)規定：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之任何人或多人或如此提及之人的權利繼受人（successor），以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人（and to no other person）。¹¹¹」

第7條(3)規定何謂發明人：「本法中，相對於一發明之發明人，乃指該發明之真正設計者（deviser），且共同發明人也應如此解釋。¹¹²」

第7條(4)乃規定申請人為有權申請者：「除非有其他證據，申請專利之一人，應被推定有權根據上述(2)取得專利之人，申請專利之二人或多人，也被推定有權申請。¹¹³」

¹⁰⁹ *Id.* para 9.

¹¹⁰ UK, 1977 Patent Act, section 7(1).

¹¹¹ UK, 1977 Patent Act, section 7(2).

¹¹² UK, 1977 Patent Act, section 7(3).

¹¹³ UK, 1977 Patent Act, section 7(4).

2. 第13條

第13條(1)規定，發明人擁有姓名表示權：「一發明之發明人或共同發明人，有在任何核准之發明專利中被提及其姓名之權利，以及如果可能的話，有在任何發明專利之公開申請案中被提及其姓名之權利，如果未被提及其姓名，有權根據相關規定在被要求之文件中被提及姓名¹¹⁴。」

第13條(2)規定，申請人不必是發明人，但若申請人不是發明人時，智財局可要求申請人提供下列文件，陳述其申請發明之權利：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。¹¹⁵」

(二)申請與智財局決定

人工智慧發明人專案團隊在2018年10月和11月向英國智財局提出二項專利申請後，智財局通知Thaler博士，要求在16個月內補正「發明人陳述」，以及申請權轉讓文件（表格7）¹¹⁶。

申請人在2019年7月補呈了發明人陳述。在該陳述中，說明發明人為一機器DABUS，而Thaler之所以取得申請專利之權利，乃是因為其「擁有DABUS這台創造性機器」¹¹⁷。

在表格7中，Thaler說明，自己並非發明人，機器DABUS才是發明人。但是，由於機器不具有法人格，故無法擁有專利，而Thaler博士之所以擁有該發明專利，因為其為該機器之擁有者。更重要的是，其陳述，倘若機器不被認為是發明人，則「第一個認出（recognize）自動機器投入之發明性質之人，應被認為是發明人」¹¹⁸。

英國智財局回覆認為，英國1977年專利法之發明人，在申請案中應該指定自然

¹¹⁴ UK, 1977 Patent Act, section 13(1).

¹¹⁵ UK, 1977 Patent Act, section 13(2).

¹¹⁶ Thaler v. The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2020] EWHC 2412 (Pat), para 1.

¹¹⁷ *Id.* para 4.

¹¹⁸ *Id.* para 5.

人為發明人，且不得指定法人為發明人。Thaler不服，要求進行聽證（言論辯論）。代表智財局主持聽證之Huw Jones指出，本案有三個問題：1.非自然人之發明人，可否屬於1977年專利法下之發明人？2.Thaler為何有權申請專利？3.如果無權申請專利，則該申請案何時被視為撤回？¹¹⁹

在2019年12月的正式決定中，智財局認為，1.DABUS為機器，非自然人，故不得為發明人。2.既然DABUS非自然人，就無法擁有專利申請權，也就無法將申請權轉讓給Thaler。尤其，DABUS無法簽署任何轉讓契約。3.Thaler主張其取得申請權的理由為，其擁有該機器，但既然發明者無法擁有財產權，也沒有法律規定發明權利可轉讓給擁有者，故Thaler不能因為其為機器之擁有者而取得申請權。4.在此情況下，根據2007年專利實施細則（Patents Rules 2007）第10條(3)，在16個月補正文件期間到期日，該申請案視為撤回¹²⁰。

(三)智財高院判決

Thaler博士對英國智財局之再審決定不服，向英國智財高院提出上訴，英國智財高院於2020年9月21日做出判決。針對Thaler博士之主張，英國智財高院Marcus Smith法官逐一討論。

1.審查手冊僅為參考

首先，Thaler博士提及，本案進行過程中，英國智財局剛好修正新的程序審查手冊（IPO's Formality Manual），裡面提及：「當所指發明人為『AI發明人』時，必須要求更換表格7。AI發明人並非法律所要求之自然人。當申請人不提出更換，該申請案將根據專利法第13條(2)視為撤回。¹²¹」因而，Thaler博士認為，主持再審聽證之Huw Jones受到該新修正的程序審查手冊之影響，已經有預設答案。但是，Huw Jones有給予保證，其再審只會根據專利法和施行細則進行解釋，不會受到程序審查手冊之影響，因為程序審查手冊僅為參考之用。而Marcus Smith法官也同意

¹¹⁹ *Id.* para 8.

¹²⁰ *Id.* para 9.

¹²¹ Thaler v. The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2020] EWHC 2412 (Pat), para 12.

此看法，認為此主張不成立¹²²。

2. 目的性解釋

其次，Thaler博士主張，智財局之再審決定，在解釋相關法條時，採取了目的性解釋。再審決定提到，專利法設計的目的，就是給予發明人誘因，讓發明人為了獲得專利權，願意進行發明，並公開其發明內容。在此解釋下，機器人並不是因為此誘因而進行發明。Thaler博士主張，作法條解釋時，不應採取此目的性解釋。但Smith法官認為，解釋法條本來就可以採目的性解釋，因而在解釋專利法時，考量專利法設計背後的誘因理論，並沒有問題¹²³。

3. 必須將第13條與第7條合併看待

進而，Smith法官真正進入Thaler博士的具體主張。Thaler博士堅持，本案只需要討論專利法第13條，而無庸討論第7條。根據第13條(2)，申請人不是發明人時，只需要指明其相信的發明人，並陳述其可獲得專利之權利來源即可。Thaler博士認為，他確實有指明他主觀上相信的發明人是DABUS，也陳述了其主觀上認為基於DABUS的擁有者，所以有權獲得專利。既然已經滿足了第13條(2)，智財局就不能將其申請案視為撤回。Thaler博士認為，此時智財局只能做程序審查，而不能做實體審查，亦即，發明人是否滿足第7條(3)之定義，或者權利來源是否符合第7條(2)之三種類型，並非智財局所需審查¹²⁴。

但Smith法官不接受此看法。其認為，如果照此解釋，則第7條將成為具文。亦即，智財局在判斷申請人是否繳交第13條(2)所要求提交之資訊，必須仰賴第7條，因而，兩者必須共同判斷，無法只單獨看第13條(2)。一般而言，申請人可以主觀上提出其自己相信的發明人，並提出自己認為的取得專利申請權之來源，只要沒有明顯地錯誤，智財局確實不會主動審查。但是，如果上述二項資訊表面上明顯錯誤，智財局當然可以審查，並認為不符合第7條之要件¹²⁵。

¹²² *Id.* paras 13-17.

¹²³ *Id.* paras 18-22.

¹²⁴ *Id.* para 28.

¹²⁵ *Id.* para 29.

Thaler博士認為，若按照智財局之作法，實際上等於創造了一個新的可專利性要件，亦即會主動審查發明人，以及審查申請人之權利來源。不過，Smith法官認為，此說法言過其實，如上所述，只有在申請人所提供資訊明顯不符合第7條要件時，智財局才會視為申請人撤回¹²⁶。

4.發明人必須為自然人

最後，Smith法官認為，真正的問題核心還是在於，Thaler博士的申請案是否符合專利法第7條之規定。法院認為，專利法所承認的有權申請專利者，只限於第7條(2)的(a)、(b)、(c)三種類型，而且，從第7條(2)條文結尾明確規定：「且不包含其他之人（and to no other person）」，表示立法者只同意，有權申請專利者只限於這三種類型。而三種類型中，類型(a)是發明人本身可當然取得申請權；類型(b)和(c)則是須發明人將申請權轉讓給申請人¹²⁷。

Smith法官認為，在第7條(2)的三種類型中，(a)類型為原始取得，(b)和(c)類型為繼受取得。雖然，Thaler博士並沒有主張(a)類型，但Smith法官認為，(b)和(c)類型都是以(a)類型為前提，故必須要先討論(a)中所謂的發明人，是否限於自然人¹²⁸。

Smith法官認為，每一個發明，都會有一個落入類型(a)的發明人。至於發明人是否為自然人，Smith法官認為可以從1977年專利法本身和判例法獲得支持。專利法第7條(3)提到，發明人必須是發明之「真正設計人」（actual deviser），雖然其沒有明說必須是自然人，但所謂的「設計人」，意味著必須是某人（someone）設計出某事物¹²⁹。

而在判決先例中，Hoffmann大法官在Yeda案中明確指出，所謂的真正發明人，乃指「想出發明性概念（inventive concept）之自然人」¹³⁰。Smith法官進而認為，如果發明性概念是重點，則發明人必然是自然人。因為，法人不可能「構思出發明

¹²⁶ *Id.* paras 30-31.

¹²⁷ *Id.* para 38.

¹²⁸ *Id.* para 45.

¹²⁹ *Id.* para 45(2).

¹³⁰ *Id.* para 45(3). 其引用判決為Yeda Research and Development Company Ltd v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings, [2007] UKHL 43, para 20.

性概念」，必然是自然人腦中有發明性概念，貢獻（attribution）給法人。第7條(3)強調「真正」設計者的意思在於，自然人將發明性概念貢獻給法人，該法人並非「真正」設計者，只有自然人才是真正設計者¹³¹。

Thaler博士主張，其可根據第7條(2)之(b)或(c)，取得專利申請權。但Smith法官認為，由於(b)和(c)類必須是繼受取得，前提是發明人必須是人，才有轉讓之能力（ability to transfer），但DABUS是東西，無法擁有財產權，故也無法轉讓權利¹³²。

至於Thaler博士主張，他擁有和控制DABUS這個機器，自然就擁有這個機器的產物。這一點，Smith法官認為是有道理的。不過，這點必須寫入法條，才能避免爭議。而且，就算Thaler博士擁有DABUS這個機器的產物，也不當然可以取得專利，因為，能否取得專利，必須依照法律規定合法申請專利。而現實上，因為前述第7條(2)(a)之限制，發明人必須為自然人，故Thaler博士無法當然取得專利權¹³³。

5. Thaler博士可能為發明人

最後，Smith法官倒是提出一個可能性，他認為，如果Thaler博士主張自己因擁有DABUS這個機器的產物，故自己就是系爭發明之發明人，而以第7條(2)(a)提出申請，因為Thaler博士是自然人，就符合申請程序¹³⁴。不過，Thaler博士明確表達自己不是發明人，一方面其認為若採取這種認定為不好的法律規定，二方面則是認為此行為不誠實不道德。但Smith法官仍強調，將AI機器的擁有者／控制者當成發明人，未必不行，也不一定違反「發明之真正設計者」的要件¹³⁵。

(四)上訴法院判決

Thaler博士對前開判決不服，又上訴到英國上訴法院。上訴法院由Arnold、Laing、Birss三位法官審理，並於2021年9月21日做出判決¹³⁶。

¹³¹ *Id.* para 45(3)(c)-(d).

¹³² *Id.* para 49(1).

¹³³ *Id.* para 49(2)-(3).

¹³⁴ *Id.* para 49(3)(d).

¹³⁵ *Id.* para 52(2).

¹³⁶ *Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs* [2021] EWCA Civ 1374 (21

三位法官，包括Birss法官都同意，在英國專利法下，尤其根據第7條、第13條等，發明人必須是自然人¹³⁷。但是，Birss法官與另二位法官的不同意見在於，就算申請人列了機器為發明人，且提供的申請權利陳述有問題，根據第13條(2)，其法律效果為何？

1. Birss法官認為仍可受理

Birss法官的意見中，特別提到了英國專利法修正的歷史。其提到，原本1949年之前，英國只允許真實且最先發明人，包括真實且最先引進英國之人（true and first importers into the realm），申請專利¹³⁸。1949年的英國專利法，允許真實且最先發明人之轉讓人提出申請，但必須獲得發明人的同意文件¹³⁹。但此一同意文件的要求造成申請困難，故1977年英國專利法，已經刪除此一發明人同意文件的要求，申請人在申請時，只需要寫上「他們相信的真正發明人」（可能不是真的發明人），且英國智財局在審查專利時，也不會審查此一陳述是否為真，亦即，發明人正確性不在實體審查範圍¹⁴⁰。但若有人爭執申請權爭議時，可在後續爭執程序中處理發明人正確性問題¹⁴¹。

Birss法官特別提到，英國專利法第72條(1)(b)雖然規定，如果獲得專利之人，並非有權獲得之人（that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent），智財局可予以撤銷。但此種情形，根據第72條(2)(a)，必須法院認定有權獲得專利之人提出撤銷申請¹⁴²。由此可證，Birss法官認為，在申請階段，智財局不需要審查所列發明人的正確性，也不需要檢查申請人獲得權利來源的陳述是否正確，除非有真正權利人在後續權利中提出主張¹⁴³。

September 2021).

¹³⁷ *Id.* paras 51-54, 102, 116-123.

¹³⁸ *Id.* paras 33-34.

¹³⁹ *Id.* para 35.

¹⁴⁰ *Id.* para 47.

¹⁴¹ *Id.* para 47.

¹⁴² UK, 1977 Patent Act, section 72(2)(a).

¹⁴³ *Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs* [2021] EWCA Civ 1374, para 72.

此外，Birss法官也引用英國專利法第7條(4)規定：「除非有其他證據，申請專利之一人，應被推定有權根據上述(2)取得專利之人，申請專利之二人或多人，也被推定有權申請。」從該規定可知，對於第13條(2)所提出的權利來源陳述，推定為真，也可支持，英國專利局不應該去審查申請人所提出的權利來源陳述¹⁴⁴。

因此Birss法官認為，本案的處理方式應該是，Thaler博士申請時已經寫了發明人為機器，並根據第13條(2)提交陳述，說明他相信的發明人，以及他認為的權利來源。並沒有證據證明，他所提交的是不誠實的陳述。但Birss法官認為發明人必須是自然人，故此時英國智財局的作法，就是不把DABUS列為發明人，如此而已，但仍然可以受理本申請案，而不應視為撤回¹⁴⁵。

2. Arnold和Laing法官

Arnold法官和Laing法官均同意Birss的看法，認為英國智財局不需要對申請案為事實和法律上的調查¹⁴⁶。但他們認為若發明人資訊明顯不合規定時，仍可程序駁回。

Laing法官認為，由於Thaler博士列出的發明人是機器，不是「自然人」，就不符合第13條(2)(a)的「指定申請人所相信為發明人之一人或多人（person or persons）」，已經明顯違反該規定¹⁴⁷。同樣地，因為第13條(2)(b)必須陳述為何取得申請權利，但既然DABUS不是自然人，無法取得財產權，則也無法按照第7條由他人繼受取得其權利，故該陳述也明顯違反第13條(2)(b)可接受的「可獲得專利的權利來源」¹⁴⁸。同樣地，Arnold法官也認為，若表面上來看，申請人所提交的發明人不是自然人，以及申請人明顯沒有申請權利來源，智財局就有權認為沒有提交文件而視為撤回¹⁴⁹。

Arnold法官特別補充，Thaler博士主張，自己因為是DABUS的所有人，故基於

¹⁴⁴ *Id.* para 76.

¹⁴⁵ *Id.* paras 79-80.

¹⁴⁶ *Id.* paras 109, 140.

¹⁴⁷ *Id.* para 108.

¹⁴⁸ *Id.* para 111.

¹⁴⁹ *Id.* paras 142-143.

法律原則，包括主張羅馬法上之添附原則（doctrine of accession），就有權取得申請權¹⁵⁰。Thaler博士主要乃主張英國專利法第7條(2)(b)規定：「任何人或數人，基於法律規定（virtue of any enactment or rule of law）……在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）¹⁵¹」。

但Arnold法官提出，添附原則僅對於從實體物衍生的實體物，才有此原則之適用¹⁵²。當然，如果未來要解決人工智慧發明的權利歸屬，可以修法制訂，但目前並沒有這類的法律規定，所以Thaler博士無法用「基於法律規定」取得申請權¹⁵³。

(五)最高法院判決

AI發明人專案團隊繼續上訴到英國最高法院，最高法院五名大法官於2023年12月20日做出判決¹⁵⁴，支持英國智財局的決定與上訴法院判決多數意見。

主筆的Kitchin大法官對此問題區分為三大部分，1.專利法中的發明人是否限於自然人？¹⁵⁵2.Thaler博士擁有DABUS是否有權取得專利？¹⁵⁶3.審查官是否有權認定此案視為撤回？¹⁵⁷

對第一個問題，Kitchin大法官認為，假若接受Thaler博士的主張，只能說DABUS「創造」（create）和生成（generate）了此技術進步（technical advance），但不能說其「設計」（devise）或「發明」（invent）了一「發明」（invention）¹⁵⁸。其從專利法相關條文與判決先例來看，都可以得出，發明人或設計者（deviser）必

¹⁵⁰ *Id.* para 130. 該添附原則，對應到臺灣，包括民法第69、70條的天然孳息，以及民法第811至816條的添附規定。

¹⁵¹ UK, 1977 Patent Act, section 7(2)(b).

¹⁵² *Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs* [2021] EWCA Civ 1374, paras 131-133.

¹⁵³ *Id.* paras 134-137.

¹⁵⁴ *Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks* [2023] UKSC 49 (20 December 2023).

¹⁵⁵ *Id.* paras 54-73.

¹⁵⁶ *Id.* paras 74-90.

¹⁵⁷ *Id.* paras 91-98.

¹⁵⁸ *Id.* paras 55-56.

須是人（person），而不包括機器¹⁵⁹。其也特別引述Hoffmann大法官在Yeda案中所強調的，發明人必須是「想出發明性概念（inventive concept）之自然人」¹⁶⁰。不過最高法院也特別強調，如果Thaler博士是發明人，只是用DABUS作為高度精密的輔助工具，本案的結果可能有所不同¹⁶¹。

對第二個問題，Kitchin大法官認為，專利法第7條(2)(a)除了發明人自己申請之外，第7條(2)(b)只允許有權從發明人處取得「該發明」權利之繼受人，以及第7條(2)(c)為(a)和(b)款之人的繼受人。但第7條(2)不包括一人主張因為擁有機器，而對機器（如DABUS）自主創造或生成的任何新產品或程序可取得專利的權利¹⁶²。

但專案團隊認為，發明在完成之時本身就是一個財產（property），故有權取得該財產之人，就可以申請專利，另外其也引述法理上的添附原則（doctrine of accession）而來¹⁶³。Kitchin大法官認為，這裡講的權利並非財產，而是對發明的申請權¹⁶⁴；而添附原則只適用於實體物，不適用此處的資訊¹⁶⁵。

對於第三個問題，Kitchin大法官認為，一般來講審查官確實不會主動審查發明人是否正確的問題。但Thaler博士在申請時並沒有按照第13條規定指定一自然人作為發明人，或說明其取得權利的來源，故沒有滿足基本的要求¹⁶⁶。如果只是指定發明人時發生真心的錯誤（genuine mistake），並不會妨礙申請專利¹⁶⁷，但若未指定發明人或其錯誤不是此種真心錯誤，或對於權利來源有明顯的錯誤，明顯到不需要特別調查也可以看出錯誤¹⁶⁸，則審查官可將該申請案視為撤回。Kitchin大法官不同意Birss法官的意見，認為其並不是在申請階段新增一個審查項目「審查發明人是否

¹⁵⁹ *Id.* paras 56-72.

¹⁶⁰ *Id.* para 61.

¹⁶¹ *Id.* para 52.

¹⁶² *Id.* para 79.

¹⁶³ *Id.* paras 80-83.

¹⁶⁴ *Id.* para 86.

¹⁶⁵ *Id.* paras 87, 95.

¹⁶⁶ *Id.* para 93.

¹⁶⁷ *Id.* paras 37-41.

¹⁶⁸ *Id.* para 96.

為真」，而只是程序上必須做基本的把關¹⁶⁹。

三、歐盟、英國與美國模式比較

(一)申請權的來源

美國和歐盟、英國，都從各自的專利法規中，找到一些線索，認為從這些法規的解讀，發明人應該限於自然人。但是這些法規卻有所不同，也反映了美國和歐盟、英國專利法設計上的不同之處。簡言之，美國官方和法院的討論，都集中於發明人是否為自然人、是否有構思此種心智活動；而歐盟、英國則關心人工智慧是否具有權利能力。

美國專利法的整體為發明人中心主義，最早的設計都是發明人個人提出申請。從專利法第111條就規定：「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」所以眾多條文都是從發明人的角度出發，才會使用「個人」（individual）這個詞¹⁷⁰。因原則上必須由發明人提出申請，故美國重視發明人之正確性，美國專利法第115條才會要求發明人提交誓詞或聲明。這一特殊制度，在歐盟或其他國家非常罕見。

在發明人申請的規定之後，在美國專利法第118條，才規定「非由發明人提出之專利申請」。從條文結構順序上，可知道美國以發明人為中心。但更重要的是，在非發明人申請方面，並沒有強調申請人只能是發明人的權利繼受人，還可能包括「對發明標的享有財產利益之人」。因此，美國USPTO和法院均沒有用美國專利法第118條，作為發明人必須為自然人之依據。

相比之下，歐盟、英國專利法的設計與大多數國家專利法一樣，並非以發明人為中心。所以條文的寫法，都是寫「申請人提出申請」，只是申請時，必須「指定發明人」。既然申請的主體原則上是「申請人」，主要可能是公司，所以條文上都不會使用個人（individual）作為主詞。且因為不是由發明人發動申請，只會事後賦予發明人姓名表示權。與美國相比，發明人的角色比較弱，權利也比較弱。

但歐盟和英國的討論，強調申請人的申請權，來自於發明人，故發明人本身必

¹⁶⁹ *Id.* para 98.

¹⁷⁰ 類似觀察，Abbott, *supra* note 2, at 1096-97.

須具備權利能力，才能將申請權轉讓給其他申請人。因而，歐盟和英國的討論，不關心人工智慧是否有心智活動、從事構思，而關心的是人工智慧是否有獨立人格，擁有權利能力¹⁷¹。

歐州專利公約第60條(1)將專利申請權限制為屬發明人和其權利繼受人，對於申請權的取得方式，限於繼受取得，比起美國似乎較為嚴謹。相對地，英國1977年專利法第7條(2)(c)，限於權利繼受人，但是第7條(2)(b)，允許「基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）」，允許的情況似乎較寬。美國專利法第118條，似乎對專利申請權沒有明確限定為繼受取得，因而無法從此條文進行論述。

表1 美國、歐盟、英國專利法規比較

	美國（發明人中心主義）	歐 盟	英 國
發明人 定義	專利法第100條(f)、(g)對發明人定義之個人（individual）		
申請權 來源	專利法第111條：「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」 專利法第118條：「發明人轉讓或有義務轉讓權利之人，可提出專利申請。能夠證明自己對發明標的享有財產利益（proprietary interest in the matter）之人可以以代表或代理發明人名義提出專利申請，但該人必須證明如此行為對保持雙方的權利是適當的。」	歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」	1977年專利法第7條(2)：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之人或如此提及之人的權利繼受人，以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人。」

¹⁷¹ 關於是否應該賦予人工智慧獨立人格問題，相關討論，可參見Briana Hopes, *Rights for Robots? U.S. Courts and Patent Offices Must Consider Recognizing Artificial Intelligence Systems as Patent Inventors*, 23 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 119, 127-33 (2021).

	美國（發明人中心主義）	歐 盟	英 國
發明人自我宣誓和聲明	美國專利法第115條(a)，專利申請案必須由發明人提交發明人宣誓或聲明，且必須包括「個人相信（believes）他（himself）或她（herself）為該申請案之發明的原始發明人或共同發明人」之陳述。	無須發明人文件。	無須發明人文件。
陳述、指定發明人		1. 歐洲專利公約第81條前段：「歐洲專利申請案應該指定發明人」 2. 歐洲專利公約實施條例規則19(1)第2段：「該指定必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址。」	專利法第13條(2)：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。」

資料來源：本文整理。

(二)發明是一種心智活動

美國因為非常強調正確發明人，所以在過往許多判決中，都會討論發明到底是由誰完成，何時完成，因而對於所謂的發明活動，有較多的論述，包括發明就是一種構思，是人腦中的心智活動（mental act）等。在Ryan Abbott教授之前的論文中認為發明構思、心智活動等要件，會是阻礙AI成為發明人的核心要件¹⁷²。在前述美國法院判決中可以看到，法官確實也以這一點，輔助論證，發明一定是由自然人進行

¹⁷² Abbott, *supra* note 2, at 1108-12.

的活動。

反觀歐洲專利局之導論，就沒有從這一點進行論述，亦即，歐洲專利局沒有分析何謂發明活動、心智活動。某程度上，歐盟既然不關心真正發明人，也就不太著重探討、描述發明活動。因而也就沒有從這一點，論證AI不能從事發明活動。同樣地，英國判決大部分關心AI作為機器並不是發明人，並強調專利申請案中之發明人必須具有權利能力。但是，英國一審法院和最高法院都特別引述Hoffmann大法官在Yeda案中所強調的發明性概念，甚至最高法院將機器自動產生的成果稱為「技術進步」而不稱為「發明」，比起歐洲專利局展現出需要更重視「發明是人的心智活動」這個觀念。

(三)對發明人正確性要求的落差

美國法院非常強調發明人正確性之重要性。如果專利申請人在申請過程中，有欺騙意圖列上錯誤發明人，將導致專利無效或無法實施。這也就是為什麼，在美國是否可以將AI系統列為發明人成為重要議題的原因。假設AI真的是在沒有人為介入的情況下自己完成發明，而為唯一發明者，既然重視發明人正確性，為何不接受將AI登記為發明人呢？筆者認為，USPTO和法院雖然認為正確列名發明人很重要，但均認為以現行的AI科技，AI不可能完全獨立完成發明，一定仍然有自然人的介入。因而，其似乎暗示，系爭申請案根本沒有將正確的發明人列上來。

在歐洲專利局的理由中，並沒有如美國一般，懷疑有自然人介入該發明。亦即，其似乎默認，即便AI系統是在沒有人類介入下的唯一發明人，該專利申請案仍應指定一自然人做為發明人。在此情況下，雖然指定發明人並不正確，而歐洲專利公約實施條例規則19(2)明確規定：「歐洲專利局不會驗證發明人指定之正確性。」這其實反映了大多數國家的實際運作，亦即不關心發明人之正確性。而前述英國高等法院判決中，法官已經明示，如果Thaler博士填寫自己為發明人，不論其是否正確，此案就可受理；英國最高法院也強調，如果Thaler博士宣稱自己是發明人，而DABUS只是輔助工具，本案會有不同結果。

肆、以專利合作公約進入南非、澳大利亞

人工智慧發明人專案，根據專利合作公約，以2018年10月之歐洲申請案作為優先權案，於2019年9月17日提出PCT申請案¹⁷³。一般的PCT案，並不會做實體審查，只做形式審查，且對發明人資訊也不會進行實體審查。因此，專案團隊以此一PCT申請案的特殊二階段審查制度，以PCT案為基礎，轉進國家階段，申請各國專利，包括澳大利亞與南非。此時，各國的審查，是否還要審查PCT案中對發明人的記載？成為另一個問題。

因此，澳大利亞、南非的發展，與前述美國、歐盟、英國，又出現了新的討論。南非雖然對國內申請案採形式審查，但仍會要求提交發明身分文件，但因為此案屬於PCT案，程序上不再要求提交申請案之發明人證明文件，故直接通過了該專利申請案。而澳洲智財局認為，PCT申請案雖然屬於程序審查，但仍然可以初步檢視發明人資訊，而以發明人資訊不正確且未補正，不受理該案。進而，專案團隊也向澳洲聯邦法院提起訴訟。

一、南非之申請案

南非智財主管機關公司與智財委員會（Companies and Intellectual Property Commission）於2021年7月28日之專利公報上，公開了AI人工智慧專案團隊，就食物容器設計，成功申請到了南非專利¹⁷⁴。且在發明人姓名中，確實記載的是DABUS，並標註其是一個人工智慧。

由於南非官方沒有對此案做出任何聲明，本文能夠分析的資訊有限，但本文仍從南非專利法規和一些新聞評論，掌握該案狀況。

（一）專利申請採形式審查？

首先，一些新聞短評均指出，南非沒有實質專利審查制度，所有專利均僅採登

¹⁷³ PCT申請案之申請號為PCT/IB2019/057809，公開號為WO/2020/079499，網址：https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1，最後瀏覽日：2024年6月21日。

¹⁷⁴ South Africa, 54(7) PATENT JOURNAL, at 255, 28 July 2021.

記制，僅有形式審查，幾乎都可以直接取得專利¹⁷⁵。

但是，前述美國、歐洲、英國、澳大利亞，其實也都是在形式審查階段，將專案團隊之申請案駁回。所以，雖然一般認為，南非是因沒有實體審查，才讓該申請案通過，但真正原因並非如此。

在南非的專利法中，有幾個條文可能與發明人有關。首先，專利法第10條(1)規定：「(1)專利局應保存一份登記簿，其中應記錄以下內容：(a)專利申請人、受讓人、相關發明之發明人之姓名和地址，以及根據主題對此類專利進行分類；……¹⁷⁶」。

其次，專利法第27條(1)規定誰可以申請專利：「(1)發明專利之申請可以由發明人，或從發明人處獲得申請權的任何其他人提出，或者由該發明人與該其他人共同提出。¹⁷⁷」。

但由於南非專利法僅有形式審查，故在申請時的格式要求（Form of application for a patent），規定於專利法第30條，其中第30條(4)規定申請人之申請權證明文件：「(4)發明人以外的任何人提出或者參與申請專利時，應當按照規定的方式提供其申請專利的資格或者權限的證明。¹⁷⁸」。

因此，在形式審查上，應該會要求申請人提出，某種有申請權之證明文件。南非專利條例（Patent Regulations）第22條，更詳細的規定申請時要繳交的各項文件（Application for the grant of patents），其中，第22條(d)要求繳交：「(d)如果申請人已從發明人處取得申請權，需繳交使登記官滿意之轉讓或其他申請權之證明文件；¹⁷⁹」。

看起來，即便從形式審查上，由於專利法第27條(1)規定，必須從發明人處獲得

¹⁷⁵ 例如，Sam Udovich, *Recent Developments in Artificial Intelligence and IP Law: South Africa Grants World's First Patent for AI-Created Invention*, XI(215) NATIONAL LAW REVIEW, August 3, 2021, available at <https://www.natlawreview.com/article/recent-developments-artificial-intelligence-and-ip-law-south-africa-grants-world-s?fbclid=IwAR3ASB7YekvsXpVTq6-yOXYUrY7IuANwCylto3eM2lasuilzb6h6U7gVm0o>.

¹⁷⁶ South Africa, Patents Act 1978, Section 10.

¹⁷⁷ South Africa, Patents Act 1978, Section 27.

¹⁷⁸ South Africa, Patents Act 1978, Section 30(4).

¹⁷⁹ South Africa, Patents Regulation 1978, Section 22(d).

申請權 (acquiring from him the right to apply)，而發明人又寫了他 (him)，故發明人應該是自然人。從專利條例第22條(d)要繳交的文件，也必須繳交讓登記官滿意之轉讓文件或其他申請權之證明文件。因此，即便南非採形式審查，應該也需要審查，申請人是不是從一個自然人之發明人處，取得了申請權之證明文件。

(二)PCT申請案不再要求申請權之證明文件

但南非竟然直接在形式審查上通過了該申請案並公告，則必然有一些特殊情況。由於專案團隊是以PCT申請案，申請進入南非國家階段，故透過此方式，南非就不再要求填寫南非申請專利的各項表格，只需填寫進入PCT國際申請案南非國家階段之申請表格 (Entry of International Application under the Patent Cooperation Treaty into South African National Phase and Acknowledgement of Receipt.)¹⁸⁰。在PCT申請案之國家階段，已經繳交過一份「發明身分聲明」(declaration of inventorship)，而南非專利法規對於PCT申請案，不再要求任何申請權之證明文件，因而才會讓此案在南非順利申請通過¹⁸¹。

查詢該案在PCT申請案所繳交之發明身分聲明中，姓名就記載為DABUS，並註明為一人工智慧，而聲明中必須填載發明人地址，所填寫的地址就是Thaler博士在美國的地址¹⁸²。

在前揭報導中，南非官方對媒體說明，其正在檢討其專利法，思考是否要納入實體審查¹⁸³。從該報導文字並不清楚，南非智財主管機關是想討論，在PCT申請案進入南非階段，要增加實體審查？或是討論一般專利登記形式審查，要強化納入某

¹⁸⁰ 該申請表格網路上查得之版本，可見網址：https://pctlegal.wipo.int/eGuide/forms/ax_II_za.pdf，最後瀏覽日：2024年6月21日。

¹⁸¹ Luke Daniel, *SA becomes the first country in the world to award a patent to an AI-generated invention*, Business Insider SA, Aug 03, 2021, available at <https://www.businessinsider.co.za/south-africa-first-in-the-world-to-award-an-ai-patent-2021-8>.

¹⁸² PCT, Declaration: Identity of the Inventor, available at https://patentscope.wipo.int/search/docs2/pct/WO2020079499/pdf/O3eyu7SDKTR-y28CH7gnzprP2cdtEarukSI8zevbhaM090QpvaOznAJNrxSeEE6NmGq0xqJRIaokBmWeR_q3AH-eFsu08Bm4YwNbndP3ka9l0w8Jqo7G7IWL-4tQZ1cT?docId=id00000053690164.

¹⁸³ Daniel, *supra* note 181.

些實體審查？

二、澳大利亞申請案

人工智慧發明人專案，以2019年9月17日提出的PCT申請案¹⁸⁴，於2020年9月9日申請進入澳洲國家階段審查¹⁸⁵。澳洲智財局於2021年2月9日做成決定，認為其申請案因遲延修正而失效。專案團隊不服，向澳洲聯邦法院上訴，澳洲聯邦法院一審法官於2021年7月30日做成判決，判決AI可以做為發明人申請專利。但到2022年4月，二審判決推翻一審判決，認為AI不得作為發明人。

(一)澳洲專利法規

澳洲之專利法，在法律位階上主要有二，一為1990年專利法（Patent Act 1990），一為1991年專利條例（Patents Regulations 1991）。澳洲專利法與專利條例中，並沒有一條文明確規定，發明人必須為自然人，也沒有條文規定，澳洲智財局會對發明人身分為實體審查。

1. 專利法第15條之專利申請權

澳洲智財局怎麼認定發明人必須是自然人，主要是依據專利法第15條。專利法第15條規定誰可以獲得專利（Who may be granted a patent?）。第15條(1)規定：「在本法限制下，發明專利只能授予以下之人（a person）：

(a)發明人（inventor）；或

(b)在授予發明專利時，有權要求專利轉讓給該人；或

(c)從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利（derives title to the invention from）；或

(d)是(a)、(b)或(c)段所述的死者的法定代表人。¹⁸⁶」

除了第15條，和以下判決討論到的第172條、182條、185條等，澳洲專利法並

¹⁸⁴ 同註173。

¹⁸⁵ available at <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2019363177> (last visited June 21, 2024).

¹⁸⁶ Australia Patent Act 1990, section 15.

沒有再提到發明人，沒有賦予發明人姓名表示權，也沒有規定發明人的相關資訊提供要件。因而，澳洲智財局推論發明人為自然人，最主要就只能援引專利法第15條(1)。

對於第15條申請權人（專利權人）之規定，澳洲專利法則有實體審查，專利條例第3.18條(2)規定，可實體審查申請權人是否符合專利法第15條；專利法第59條之異議事由中，也可以質疑專利權人不符合專利法第15條；專利法第138條之撤銷事由中，也可以質疑專利權人不符合專利法第15條¹⁸⁷。

2.PCT申請案之形式審查要求

由於專案團隊是利用PCT申請案，進入澳洲國家階段之審查。因此，適用澳洲專利法中關於PCT案之相關規定。本案最主要的規定為專利條例第3.2C條。

專利條例第3.2C條規定PCT申請案之形式審查：「(1)本條例適用於PCT申請案，只要申請人符合專利法第29A條(5)之要求。

(2)申請人必須：……

(aa)提供與申請相關發明的發明人姓名……。

(4)局長可以在申請人遵守專利法第29A條(5)之日起一個月內，指示申請人採取任何必要措施以確保滿足第(2)和(3)款中提到的要求。

(5)PCT申請在以下情況下失效：

(a)已根據第(4)款向申請人發出指示；和

(b)申請人在指示日期後2個月內沒有遵從指示。……¹⁸⁸」。

(二)澳洲智財局不受理理由

澳洲智財局於2021年2月做出決定，認為該申請案因修正遲延而失效。澳洲智財局乃引用專利條例第3.2C條(2)(aa)，關於PCT申請案之形式審查時，要求申請人提供發明人姓名，根據第3.2C條(4)要求其補正。但專案團隊堅持發明人姓名為DABUS，拒絕修正發明人姓名，因而智財局根據第3.2C條(5)，認為該申請案因遲

¹⁸⁷ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paras 79-82 (30 July 2021).

¹⁸⁸ Australia Patents Regulations 1991, regulation 3.2C.

延而失效¹⁸⁹。

需說明的是，澳洲專利法並沒有規定，智財局可以因為發明人身分不正確而以形式審查駁回該申請案；因而，智財局乃是先認定，第3.2C條(2)(aa)要求的發明人資訊必須是自然人，然後因為專案團隊不修正，讓該案失效，而非駁回該案¹⁹⁰。

三、澳洲聯邦法院判決

澳洲法院一審由Beach法官於2021年7月30日做出判決，推翻智慧財產局之決定¹⁹¹。判決中最關鍵的論述，在於對專利法第15條(1)的解釋。但智財局上訴後，五位法官組成之審判庭，於2022年4月13日推翻了一審判決¹⁹²。

(一)Beach法官一審判決

1.發明人不需要是自然人

首先，Beach法官指出，專利法本身並沒有對發明人（inventor）直接定義¹⁹³。而根據澳大利亞1901年法案解釋法（Acts Interpretation Act 1901）第2C條(1)之規定，任何法案中，使用「人」（person）等字眼時，包括政治團體、公司及個人¹⁹⁴。其認為，從專利法相關規定來看，都沒有排除，發明人可以是人工智慧設備或系統¹⁹⁵。另外，由於此案是PCT案進入國家階段，PCT也沒有對發明人或規定，故不排除發明人可以是人工智慧設備或系統¹⁹⁶。

Beach法官也提到專利法第2A條之立法目的「透過獎勵促進技術創新、發布、

¹⁸⁹ Mark Summerfield, AI Inventor' Update – DABUS Decision Goes to Federal Court, Patentology, 30 March 2021, available at <https://blog.patentology.com.au/2021/03/ai-inventor-update-dabus-decision-goes.html> (last visited June 21, 2024).

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 (30 July 2021).

¹⁹² Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62 (13 April 2022).

¹⁹³ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, para 60.

¹⁹⁴ *Id.* para 60.

¹⁹⁵ *Id.* paras 64, 118.

¹⁹⁶ *Id.* paras 71-72.

傳播」，認為承認人工智慧做為發明人，也可達到此立法目的¹⁹⁷。Beach法官也討論專利法雖然要求發明具有「進步性」（inventive step），但進步性並沒有要求一個自然人的思考過程，或自然人的真正心智狀態、心智活動¹⁹⁸。

2. 有權要求轉讓到其名下之人

Beach法官既然先肯定，專利法沒有要求發明人必須是自然人，但專利申請權必須來自發明人，此時必須要討論專利法第15條的專利申請權的規定。

第15條(1)(a)的是規定當發明人是人（person）時可成為專利權人。但是，若發明人不是人（既非自然人也非法人），Beach法官認為，只是不能作為第15條(1)(a)成為專利權人，但並不表示，不能成為第15條(1)其他款中的發明人¹⁹⁹。

專利法第15條(1)(b)乃規定，在核准專利之時，有權要求轉讓到其名下之人。這一款典型的情況是，公司的受雇人完成職務上之發明，而由公司提出專利申請，在核准專利之時，公司有權要求員工將該權利轉讓給公司²⁰⁰。但Beach法官認為，假設A公司與B公司簽約，由B公司的員工替A公司研發，在專利核准之時，B公司有權要求其員工將專利權利讓給B公司，進而A公司有權要求B公司將該權利轉讓給A公司，因此，此時A公司獲得之轉讓，是來自B公司，也不是來自發明人²⁰¹。

因此，Beach法官認為，該款並沒有說一定要來自發明人的轉讓。其舉例說明，由於Thaler博士擁有該人工智慧DABUS，故也擁有DABUS完成之發明，假設有一個人偷搶走該發明並提出專利申請，當該專利獲得核准時，Thaler有權要求該人將該發明「轉讓」回給Thaler²⁰²。Beach法官認為，第15條(1)(b)並不要求是從發明人那邊轉讓，只規定在核准專利時，有權要求轉讓給申請人就足矣²⁰³。

¹⁹⁷ *Id.* paras 122-134.

¹⁹⁸ *Id.* paras 135-144.

¹⁹⁹ *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879, para 160.

²⁰⁰ *Id.* para 170.

²⁰¹ *Id.* para 171.

²⁰² *Id.* para 168.

²⁰³ *Id.* para 169.

3.從發明人那獲得發明權利

其次，Beach法官認為，Thaler博士更有力的主張，是主張澳洲專利法第15條(1)(c)規定：「申請人從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利（derives title to the invention from）」。

第15條(1)(c)的「獲得發明之權利」是什麼意思？澳洲智財局說明，1990年專利法第15條是將1952年澳洲專利法第34條(1)改寫而來。舊的第34條(1)規定，可申請專利之人，除了真正發明人，另外包括1.真正發明人之受讓人（assignee），以及2.真正發明人、其代表人、受讓人傳播該發明之人（a person to whom the invention has been communicated by the actual inventor, his legal representative or assignee）。條文中提到的傳播（communicate），是因為早期澳洲專利法允許，國外發明人將發明資訊「傳播」給澳洲人，由澳洲人申請專利。而現行第15條(1)(c)，是將前二者合併簡化，故所謂的「獲得發明之權利」，可包括從發明人處傳播得知該發明的情形，但重點在於，所謂的傳播得知，必須從發明人處傳播得知，並因而獲得該權利²⁰⁴。

Beach法官認為，第15條(1)(c)的「獲得」方式，不僅限於申請專利前的轉讓，還可能包括其他賦予利益之方式²⁰⁵。法院認為，這裡所謂的獲得，在一般意義上，包括從源頭、來源接收、取得、獲得、收穫、源自、源於等²⁰⁶。

Beach法官說明，假設一發明本身就是財產利益（proprietary rights），可以被占有和擁有。Thaler博士作為DABUS的所有者和控制者，當占有（possession）DABUS所為之發明時，就擁有該發明。由於Thaler博士占有本發明，加上他對DABUS的所有和控制，他表面上獲得了本發明的權利。也就是說，發明人無須擁有該發明，申請人也無須透過轉讓獲得權利²⁰⁷。

在此處，Beach法官有一個預設，人們可以透過占有無體財產而取得權利。他引述了傳統William Blackstone關於智財權的論述，認為占有一發明，就是擁有該發明權利的基礎²⁰⁸。當然，Thaler博士不但擁有DABUS運作的電腦，且該發明也還沒

²⁰⁴ Stephen L. Thaler [2021] APO 5, paras 21-22 (9 February 2021).

²⁰⁵ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, para 178.

²⁰⁶ *Id.* paras 179-180.

²⁰⁷ *Id.* paras 188-189.

²⁰⁸ *Id.* paras 190-191.

有被公開發表²⁰⁹。因此，Beach法官認為，Thaler博士因為占有DABUS、擁有DABUS原始碼之著作權、擁有且占有DABUS運作的電腦，因而可以從DABUS這個發明人處獲得其權利（derive title from inventor）²¹⁰。

Beach法官進而提到，還有四種獲得（derives）AI人工智慧完成發明之權利的可能方式。(1)人工智慧系統的程式工程師或開發者，可以直接或通過雇主身分，在任何情況下擁有該軟體之著作權。(2)為人工智慧系統選擇並提供輸入數據或訓練數據並對其進行訓練之人。(3)投資人工智慧系統的所有者。(4)人工智慧系統的運營者²¹¹。在本案中，Thaler博士似乎是所有者。

用另一個觀念來表述，前述澳洲智財局認為，所謂的從發明人處獲得（derive title from），必須是繼受取得；但Beach法官認為，「獲得」可以是原始取得，亦即，不需要發明人先取得權利，而可由其他人以控制、占有AI之方式，原始取得其專利權利²¹²。

(二)二審判決逆轉

智慧財產局對一審判決上訴後，澳大利亞聯邦法院五位法官之審判庭，於2022年4月13日做出判決，推翻一審判決²¹³。

綜觀整份判決，二審判決對Beach法官對專利法第15條(1)(b)和(1)(c)的解釋，似乎沒辦法直接反駁。但二審判決認為，最關鍵者，還是最大的前提，就是專利法中的發明人，是否一定要是自然人？

其中，由於專利法第15條(1)的前身，是1952年澳洲專利法第34條(1)，但當時的8款，都有明確提及，申請權必須來自於一真正發明人。即便第34條(1)(e)，也是明確規定，由「真正發明人」將其發明傳達之人（a person to whom the invention has been communicated by the actual inventor）²¹⁴。雖然後來專利法修正，條文使用用語

²⁰⁹ *Id.* para 191.

²¹⁰ *Id.* para 193.

²¹¹ *Id.* para 194.

²¹² *Id.* para 198.

²¹³ Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62 (13 April 2022).

²¹⁴ *Id.* paras 97-98.

不同，但並沒有想改變原來申請權來自真正發明人的精神²¹⁵。

法院強調，第15條(1)(a)的發明人，是負責「發明性概念」(inventive concept)之人，亦即對發明性概念有實質貢獻之人²¹⁶。而發明人在專利法其他條文中，也扮演重要角色。例如，澳洲專利法第59條，當申請人之申請權有問題時，可提出異議，第138條，當申請人之申請權有問題時，可要求撤銷。因此，涉及此種申請權爭議時，發明人的認定屬於重要問題²¹⁷。法院指出，雖然這些條文與過去判例，都沒有明確提及，發明人必須是自然人，但是這些制度的前提都在於，發明來自於自然人的心智，只有貢獻發明性概念之人，才有權獲得專利，因為專利之授予，是要獎賞他們的創造力²¹⁸。

因而，法院認為，專利法第15條(1)(a)的發明人，必須是自然人²¹⁹。而第15條(1)(b)和(1)(c)的申請權，自然的解釋，都應該來自於第15條(1)(a)的真正發明人。亦即，專利申請權人和真正發明人間，必須具有法律關係，因為發明本來只能授予真正發明人，或者從真正發明人處受讓此權利之人²²⁰。因此，真正發明人必須要具有法律人格，才能將其權利轉讓出去²²¹。二審法院從此角度，認為一審Beach法官對第15條(1)(b)和(1)(c)的解釋，都是錯誤的²²²。

四、小 結

原本專案團隊的策略可能是想，在申請PCT案時，不會審查發明人資訊；在進入國家階段後，各國可能也不會特別審查發明人資訊。南非確實是因為如此，就PCT案的審查上，不再要求提交申請權之證明文件。

某程度而言，澳大利亞規定中，對PCT案只需要提供發明人資訊（姓名和地址），也沒有要求提供申請權證明文件。但澳大利亞智財局認為從PCT程序審查

²¹⁵ *Id.* para 99.

²¹⁶ *Id.* para 101.

²¹⁷ *Id.* para 103.

²¹⁸ *Id.* para 105.

²¹⁹ *Id.* para 106.

²²⁰ *Id.* para 107.

²²¹ *Id.* paras 108-109.

²²² *Id.* para 112.

上，可要求申請人補提正確的發明人資訊，並認為發明人必須是自然人，故在此階段介入了發明人是否為自然人的審查。

後續澳大利亞一審法院與二審法院的爭議，源自於澳大利亞專利法條文的寫法模糊，出現解釋的空間。最關鍵點在於，澳洲專利法第15條(1)(b)只有寫「申請人有權要求轉讓給他」，而不是寫「有權要求發明人轉讓給他」；第15條(1)(c)寫「申請人從他處獲得權利」，用的是「獲得」，而不是寫「繼受取得」。一審法官認為，第15條(1)(c)可能包含其他方式的原始取得，但二審法院認為，第15條(1)(c)仍然必須是繼受取得。且二審法院也從專利法其他條文，強調發明人必須是自然人。

伍、臺灣專利法規與判決論理

以下將說明，臺灣專利法架構有別於美國發明人中心主義，比較接近歐洲模式，實際上並不關心誰是真正發明人。但在法規解釋上，官方均認為發明人應該限於自然人。

一、法規與實際運作

(一)專利法規

臺灣採取的是先申請主義，專利法相關的條文，幾乎與歐洲專利公約一樣。申請人在申請時，必須提出發明人資訊。對於發明人資訊的細部規定，規定在專利法施行細則第16條：「申請發明專利者，其申請書應載明下列事項：……二、發明人姓名、國籍。」施行細則第31條就專利申請案之公開，第83條就專利之公告公報，亦規定要公開發明人之姓名。既然發明人必須有姓、名，以及國籍，邏輯上其必然是自然人。

(二)其他智財局文件

除了上述法規範以外，智財局自行出版的《專利法逐條釋義》，以及專利審查基準，也採取發明人必須是自然人的立場。在《專利法逐條釋義》（2021年版）第5條之說明提到：「由於法人之研發工作，係透過自然人進行，所以本法所稱之發

明人、新型創作人及設計人，均僅限於自然人。²²³」「發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。²²⁴」

另於專利審查基準第1篇第1-2-1頁指出：「發明人必為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。²²⁵」第1-3-1頁指出：「發明人（新型專利為新型創作人、設計專利為設計人，以下同），指實際創作發明（新型、設計）之人，其必為自然人。²²⁶」

(三)不會驗證發明人之正確性

與歐洲專利局、英國智財局一樣，臺灣智慧財產局，在專利申請過程中，並不會驗證指定發明人的正確性。

專利法第7條規定，雇用人將自動取得發明之申請權及專利權，只要該發明乃「受雇人於職務上所完成之發明」²²⁷。在此種情況下，受雇人擁有的唯一權利，就是「姓名表示權」²²⁸。所以在大多數情形，專利申請人就是雇用人，且雇用人必須在專利申請案中列出至少一位發明人。

然而，臺灣智慧財產局在專利申請審查過程中，並不會驗證發明人之正確性。在某些情況下，雇用人會將自己與受雇人列為共同發明人。甚至在極少數情況，雇用人會在專利申請案中列自己為唯一發明人，而未列上真正之發明人。

根據臺灣專利法，列上錯誤發明人，並非專利無效或撤銷專利之事由。當上述情況發生時，真正發明人唯一可使用之救濟，是到法院訴訟，要求專利申請人回復其受損之名譽²²⁹。即便這類訴訟被提起，法院也會先推定，在申請案中被列明為發

²²³ 智財局，專利法逐條釋義，2021年6月版，3頁，第2段。

²²⁴ 同前註，13頁，第4段。

²²⁵ 智財局，專利審查基準，2018年版第1篇，1-2-1頁。

²²⁶ 智財局，專利審查基準，2013年版第1篇，1-3-1頁。

²²⁷ 專利法第7條第1項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」

²²⁸ 專利法第7條第4項：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

²²⁹ 專利法第96條第5項：「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」

明人者為真正，並要求原告負舉證責任，證明該推定為錯誤²³⁰。此外，臺灣智慧財產法院的某些法官，對於發明人身分的概念似乎並不正確。所以即便在少數情形，真正發明人提起訴訟要求將其列名為共同發明人，其最終仍然可能敗訴²³¹。

二、DABUS案

(一)過程

前述所介紹的DABUS案，Ryan Abbott和他的人工智慧發明人專案計畫，在2019年10月向臺灣智財局申請由DABUS所發明之相關專利，並且列名DABUS為唯一發明人²³²。該申請案在發明人欄僅於英文姓名填寫「NONE, DABUS」，缺少發明人「國籍」、「中文姓名」，智財局於2019年11月11日函請原告補送文件後，申請人先後於2020年2月6日、同年月15日補送主張第1項優先權證明文件及委任書，並申請延期補正，之後智財局再次發函請申請人補正以自然人為發明人之申請書，申請人於2020年4月30日具函申復陳稱：「本案技術係由DABUS（中譯：達布斯）發明。DABUS係為一人工智慧系統，且為本案的唯一發明人。換言之，本案並非由人類發明人所發明。」等語，智財局於2020年5月5日再次函請申請人補正，要求申請人須以「自然人」為發明人申請專利，通知原告限期補正。惟申請人於同年6月5日申復該案為人工智慧系統獨自發明未有自然人涉入等語²³³，並未依限補正，智財局乃依專利法第17條第1項規定，於2020年6月29日為本件專利申請案「不予受理」之處分²³⁴。

申請人不服，提起訴願，經濟部於2020年12月2日訴願決定駁回，遂向智慧財產院提起行政訴訟²³⁵。智財法院於2021年8月19日做出一審判決，支持智財局決

²³⁰ 例如，智慧財產法院101年民專訴字第52號民事判決（2013.1.5）。

²³¹ 同上判決。相關批判分析，請見楊智傑，註21文，51-57頁。

²³² 在人工智慧發明人專案網站上，公布了兩件申請案的臺灣申請號，分別是申請號108137438（食物容器，申請日期2019年10月17日）；申請號108140133（神經火焰，申請日期2019年11月5日），網址：<https://artificialinventor.com/patent/>，最後瀏覽日：2024年6月21日。

²³³ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(三)、2（2021.8.19）。

²³⁴ 同上判決，一。

²³⁵ 同上判決。

定，最高行政法院於2022年7月做出二審判決，亦支持一審判決決定²³⁶。

(二)智財局與法院之理由

1.專利法施行細則與專利法逐條釋義位階

智財局主張，發明人必須是自然人。其提出的理由，包括前述專利法施行細則，要求填寫發明人之姓名與國籍，表示發明人應為自然人。又提出上述說明之智財局出版之《專利法逐條釋義》，以及專利審查基準，明確提到發明人應為自然人。而此等論證，均為法院所採²³⁷。

專利法施行細則屬於法規命令，應可作為法規層面，支持發明人應為自然人。但《專利法逐條釋義》僅是智財局自己出版的電子書，不具有法規位階；而專利審查基準，只是智財局自己公布之行政規則（解釋性規定或裁量基準）²³⁸，法規位階較低，較難以支持在法律上發明人必須是自然人的立場。

2.專利法本身有無線索？

原告指出，專利法本身並沒有提到發明人限於自然人。智財局就這一點的反駁，引述專利法第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定，進而推論：「可知發明人可自為專利申請權人；亦得將專利申請權以法律行為讓與他人，或死亡時由繼承人繼承，此皆顯示發明人應具備權利能力。²³⁹」

嚴格言之，專利法第6條提到專利申請權可為讓與或繼承，與發明人是否為自然人無關。專利法第7條規定受雇人及出資聘人等問題，但人工智慧並不屬於受雇人及出資聘人，也無法用此條推論發明人必須是自然人。因此，從智財法院判決論述中，並沒有引述專利法第6條、第7條²⁴⁰，顯示智財法院並不認同智財局此一推論。但最高行政法院則提到，基於第7條第4項，發明人既然有姓名表示權，其為人

²³⁶ 最高行政法院111年度上字第55號判決（111.07.21）。

²³⁷ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、（一）。

²³⁸ 陳智超，淺論專利審查基準之性質，智慧財產權月刊，1999年8月，8期，頁31。

²³⁹ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，三、（二）。

²⁴⁰ 同上判決，五、（一）。

格權，故發明人必係自然人²⁴¹。

智財法院僅有引述專利法第5條第2項²⁴²，故比較值得進一步討。第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」是否可以從這一條推論，專利申請權人，若不是發明人自己，就必然是發明人之受讓人或繼承人；進而可以推論，發明人必須具有權利能力，方能轉讓權利或被繼承權利？此點本文留待最後討論。

3. 構思與實質貢獻

嚴格來說，智財法院將前述專利法施行細則、專利法逐條釋義、專利法第5條等列出，並沒有如外國判決般，詳細論證從哪一條的哪一句話，得出發明人必為自然人。

但若細看，智財法院提到：「創作為人類精神活動成果的統稱，依不同創作的內容及性質可能得以不同的權利型態予以保護。為鼓勵科學技術及產業科技的研發，以專利權型態給予對個別創作內容有實質貢獻之人一段時間的獨占權利保護，以鼓勵創新研發……²⁴³」並且引述《專利法逐條釋義》：「發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂『實質貢獻之人』係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。」²⁴⁴最後得出：「發明人不僅應為就申請專利範圍之技術特徵進行精神創作而有實質貢獻之人，且

²⁴¹ 最高行政法院111年度上字第55號判決，四、（一）。其實專利法中尚有其他條文提到姓名表示權，為專利法第96條第5項之姓名表示權受侵害時之回復名譽請求權。但智財法院與最高行政法院均未引述這一條。不過最高行政法院另外指出，人工智慧在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體。同上判決，四、（四）。以此點延伸，若發明人可主張第96條第4項之姓名表示權，其必須為權利主體。某程度來說，其至少必須為自然人或法人。但亦可解釋為，有法人格之發明人，可主張第96條第5項之回復名譽請求權，無法人格之發明人，就可不主張。似乎也很難說，單從專利法第96條第5項之回復名譽請求權，就認為發明人一定為自然人。

²⁴² 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、（一）。

²⁴³ 同上判決，五、（一）。

²⁴⁴ 最高行政法院僅引述《專利法逐條釋義》這一段見解，最高行政法院111年度上字第55號判決，四、（一）。

應為自然人。²⁴⁵」

三、比較與思考

(一)綜合比較

本文第參節，已先將美國與歐盟進行比較，因美國專利法設計採發明人中心主義，較為特殊，而歐洲專利公約與世界上大部分國家的專利法較為接近，不採發明人中心主義。但是，雖然歐盟、英國、澳大利亞、南非、臺灣之專利法架構可能較為接近，卻仍然可能因條文的寫法，存有不同的解釋空間。以下表2則比較這些國家或區域之專利法規。

表2 歐盟、英國、澳洲、南非、臺灣相關法條比較

	申請人載明發明人資訊	專利申請權之來源	人格權
歐盟	專利公約第81條規定：「歐洲專利申請案應該指定發明人」 歐洲專利公約實施條例規則19(1)第2段：「該指定必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址。」	歐洲專利公約第60條(1)：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」	發明人姓名表示權及改正發明人姓名之請求權。
英國	專利法第13條(2)：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。」 其他下位階法規才有更詳細規定。	專利法第7條(2)：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之人、或如此提及之人的權利繼受人，以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人。」	有人格權規定（但未被引述）

²⁴⁵ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(一)。

	申請人載明發明人資訊	專利申請權之來源	人格權
澳大利亞	專利條例第3.2C條：「(1)本條例適用於PCT申請案，只要申請人符合專利法第29A條(5)之要求。 (2)申請人必須：……(aa)提供與申請相關發明的發明人姓名 (name)。」	專利法第15條(1)：「在本法限制下，發明專利只能授予以下之人：(a)發明人；或(b)在授予發明專利時，有權要求專利轉讓給該人；或(c)從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利……」	有人格權規定（但未被引述）
南非	專利法第10條(1)：「(1)專利局應保存一份登記簿，其中應記錄以下內容：(a)專利申請人、受讓人、相關發明之發明人之姓名 (name) 和地址，以及根據主題對此類專利進行分類；……」	專利法第27條(1)：「(1)發明專利之申請可以由發明人，或從發明人那裡獲得申請權的任何其他人提出，或者由該發明人與該其他人共同提出。」	有人格權規定（但未被引述）
臺灣	專利法施行細則第16條、第31條、第83條等規定記載「發明人姓名、國籍。」	第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」	第7條第4項：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

資料來源：本文整理。

1.在專利申請表格與文件中，是否提及發明人之姓名、國籍、地址等？歐洲專利局是從歐洲專利公約要求，必須提交發明人之「姓」(family name)、「名」(given name)，可以推論應是自然人。這一點，英國、澳大利亞之判決並沒有討論這一點。其實，各國應該都有此類規定，但不會規定在法律位階的專利法，而可能規定於下位階的法規中。但是，在下位階法規中，也未必均會將「姓」、「名」明確區分。澳大利亞和南非雖然在法律位階的專利法有提到發明人之姓名，但條文

中只有寫名字（name），並沒有區分姓和名，因而無法從此推論發明人必須為自然人。相比之下，由於中文中「姓名」一詞往往同時連用，而臺灣智財局與智財法院，均從下位階的專利法施行細則提到姓名與國籍等，推論出發明人必須為自然人。

2.在人格權的部分，歐洲專利局也從發明人之姓名權相關條文，推論出發明人必須為權利主體，故應為自然人。這一點，在英國、澳大利亞、南非、臺灣均有類似規定。但為何英國、澳大利亞，都沒有對此著墨？主要原因可能有二：(1)系爭案件中，Thaler均將DABUS的名字列出，並沒有侵害DABUS的姓名權；縱使DABUS並非權利主體，無法擁有姓名權，但因為個案中並沒有人侵害其姓名權，故若要從這個條文去論述，似乎已經遠離了個案的爭議。(2)嚴格而言，若從姓名權去論證，發明人亦可為法人和自然人。雖然可以推論發明人必須是法律上之權利主體，但無法得出，發明人必須為自然人之結論。或許因為這個原因，英國、澳大利亞均不從這個角度進行論證。臺灣部分，智財法院一審並未援引此條文，而最高行政法院有援引專利法第7條第4項之規定。

3.專利申請權之來源，各國專利法大多規定，專利申請權屬於發明人自己，或者發明人之權利繼受人。也就是因為發明人可以有申請權或將申請權轉讓他人，故發明人必須有權利能力，故需為自然人。

但是，各國條文寫法略有不同，產生解釋的空間。歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」寫得很簡單但明確，沒有例外。英國專利法第7條(2)和南非專利法第27條(1)，都很清楚的表達，申請權人為發明人，或發明人之權利繼受人。澳大利亞曾受英國殖民、適用英國專利法，故其專利法的背景，應與英國專利法條文類似。但澳大利亞專利法在條文的寫作上，卻並沒有明確寫出「是從發明人處」取得專利權利，或從發明人處「獲得之方式」，導致存在解釋空間。因而Beach法官才會認為，在解釋上，第15條(1)(b)並沒有說要從發明人處取得權利，第15條(1)(c)也沒有說一定是繼受取得。

Beach法官對澳大利亞專利法第15條之解釋，雖然有些牽強，但確實是從法律解釋得出的一種可能。倘若吾人如同Beach法官一般，一樣認真看待臺灣專利法第5條第2項，除了「發明人或其受讓人或繼承人」之外，還包括「或契約另有約定」。此「契約另有約定」寫得太過模糊，並沒有說是「發明人簽署的契約有效條

款」之約定，故解釋上，Thaler其實有空間主張，其乃根據與他人之契約，約定DABUS的所有產出成果均歸屬於Thaler。

整體而言，上述各國或區域所援引的三類法律依據，第一點就專利申請時載明發明人資訊的規定，可能只有在下位階的法規才要求具體的姓、名、地址等，法律位階較低，推論較為薄弱。第二點就發明人之姓名權規定，只能推論發明人可能是自然人，但也可能是法人。真正重要的是第三點，就是專利申請權的來源，必須是發明人或其權利繼受人。首先，發明人既然可取得專利申請權，作為權利主體，必須有權利能力，故發明人一定是自然人或法人；且發明人強調發明之構思，故一定是自然人。其次，權利繼受人必須為從發明人處繼受取得，故發明人也必須先為權利主體，故也必然是自然人。這應該才是上述三種法律依據中，最關鍵的論證。

(二)臺灣專利申請權規定有缺漏

筆者認為，臺灣專利法第5條第2項，尚保留條文中的「契約另有約定」，仍有解釋空間。專利法第5條之寫法，並不像歐洲專利公約第60條，寫「專利申請權應屬於發明人或及權利繼受人。」在歐洲專利公約下，申請權人必須是發明人自己，或者發明人之權利繼受人。相比之下，專利法第5條，保留了「除本法另有規定或契約另有約定外」的可能性，並沒有限制必須屬於發明人和其權利繼受人。所謂的另有規定，主要指專利法第7條、第8條²⁴⁶；比較有問題的，則是「契約另有約定」，其內涵到底是什麼，並不清楚²⁴⁷。

或有認為，AI系統本身不是人，也不可能與其擁有者做何種約定，故不會符合此處的「契約另有約定」。但這裡的契約另有約定，並沒有限定一定要由發明人自己來約定。若與前開英國專利法第7條(2)比較，其專利申請權的規定，必須是發明人（第7條(2)(a)），或是「根據法律規定、國際條約、發明人簽署協議之有效條款」（第7條(2)(b)），取得申請權之人。需注意的是，英國專利法第7條(2)(b)，並非寫僅根據契約就可取得專利申請權，而是寫「根據與發明人簽署協議之有效條款」，故簽署者必須是發明人自己。但臺灣專利法第5條的「或契約另有約定」，沒有提到必須與發明人簽署契約。

²⁴⁶ 智財局，註223書，14頁。

²⁴⁷ 智財局之專利法逐條釋義並沒有解釋此處的「契約另有約定」。同前註。

此條文的缺漏，確實已導致實務上的爭議。例如，最高法院111年度台上字第1038號民事判決涉及的事實即是，原專利權人授權並委託代工廠商製作產品後，簽署契約約定，代工廠商後續對該產品任何改良衍生的專利權，均歸屬於原專利權人。後來代工廠商將衍生改良的二項發明申請專利，因此原專利權人提告主張應將該二項專利移轉給原專利權人²⁴⁸。最高法院指出，除非能夠認為該契約違法而無效，否則應仍應認為該契約有效，並討論系爭二項發明是否在該契約約定應歸屬於原專利權人的範圍。最高法院並提到，可能讓契約無效的條文，例如專利法第9條（雇用人與受雇人間的不公平約定）²⁴⁹。

但該案發回智財法院審理後，智財法院的法官受到外國法影響，預設了發明專利的申請權應來自發明人，而非單純來自契約。但最高法院既然認為，該契約並非無效，第9條也只處理受雇人的問題，沒有處理到此種特殊的專利權歸屬約定。故智財法院只好迴避最高法院的問題，而提出，就算該契約有效，但系爭二項專利並非原專利之延伸或改版²⁵⁰。由此一特殊案例可知，在法理上，專利法第5條並沒有明確規定專利申請權一定來自於發明人，也沒有限定是哪一種契約約定可取得申請權。故導致智財法院的討論刻意迴避第5條的論述。

在專利法第5條的規定缺漏的情況下，筆者假設一情況。人工智慧D原本的擁有者A，將D出售轉讓給B，A與B約定，將來人工智慧D的所有產出成果（包括智慧財產權），均歸屬於B。此時，B確實可以說，其乃根據契約約定，擁有人工智慧D的所有產出成果，因而主張自己擁有專利申請權。

此案件之臺灣律師在訴訟中提出：「台灣專利法有不同於其他國家明確界定發明人須為自然人之優勢……台灣現行專利法並不如英美法系國家限縮發明人之文字使用……²⁵¹」。某程度而言，臺灣確實沒有如其他國家，將專利申請權之條文寫的較為清楚，而可得出明確限制，確實如澳大利亞一般，存在解釋空間。因而，此時有二個作法可思考：1.如本案原告律師建議，臺灣因專利申請權之條文模糊，做出

²⁴⁸ 最高法院111年度台上字第1038號判決（2022.06.30）；智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第9號判決（2023.07.20）。

²⁴⁹ 最高法院111年度台上字第1038號判決。

²⁵⁰ 智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第9號判決。

²⁵¹ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，二。

相同於澳大利亞之突破性判決，藉此引發世界關注。或2.臺灣應該思考修改專利申請權之條文，寫得更加清楚，避免出現漏洞。

(三)論理採發明人認定之矛盾

筆者認為智財法院論證發明人必須為自然人的最重要理由，乃是提到「創作、構想、實質貢獻」等概念。且美國之所以重視創作、構想、實質貢獻等觀念，乃是因美國重視發明人正確性，實際上也會爭執誰是真正發明人，而在判決中形成的具體概念。而臺灣官方與法院論述中所提到的這些觀念，並非專利法的明文規定，乃受美國影響²⁵²。

雖然在用語上引述美國這些概念，但實際操作上，臺灣智財局與智財法院實務運作均不重視發明人正確性，就算引述美國概念，在實際認定上也與美國有不小差距²⁵³。臺灣制度與歐盟、英國近似，若與這些非採發明人中心主義的國家或區域來看，在論述上，應該強調「申請權的來源為發明人，故發明人應有權利能力」，但臺灣智財法院卻受到美國論述影響，強調「發明之構思、實質貢獻等」，採取這個論述而認為發明人須為自然人，凸顯了臺灣綜合吸收歐、美各國法律論述的現象。

法院著重「發明人應為就申請專利範圍之技術特徵進行精神創作而有實質貢獻之人」這樣的論理，是否是好的現象？一方面，倘若法院真的在所有案例，都學習美國，認真看待發明人正確性之要求，以載明的發明人是否真的對發明有實質貢獻，進行判斷，這應該是一個好的現象，導正臺灣申請專利時不誠實之風氣。但另一方面，實際上法院和智財局大概很難改變過去的態度，因為這會增加實際上的審查或訴訟成本，如同歐盟與英國所強調，原則上智財局不會審查申請文件中發明人資訊之正確性，只有明顯不合規定時才會處理。也就是說，筆者並不認為，法院就真的往後會重視發明人正確性，重視對發明之構思、實質貢獻等。因而，在討論AI能否作為專利申請案之發明人時，筆者認為，完整的論理，應該還是從「專利申請權來自於發明人、發明人必須具有權利能力」這個角度出發，才更為穩固。

²⁵² 可參考楊智傑，註21文，47-57頁。

²⁵³ 同前註。

陸、結 論

本文將英國薩里大學的Ryan Abbott教授領導人工智慧專案計畫所申請的專利案件相關發展，包括美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、臺灣，至2021年底為止，做一介紹，並進行綜合比較。比較重點在於透過此問題，呈現不同國家專利制度之不同特點。

本文主要有四個具體發現。一、就美國部分，美國採取發明人中心主義，強調發明過程是一種人類的心智活動，且仍很重視發明人宣誓書或聲明書等，故法院認為美國發明人必須為自然人。

二、就歐盟、英國等國家，並不重視發明人正確性，申請人在申請時只需要載明發明人資訊即可。但包括歐盟、英國，均從專利法其他法規，主要從申請權條文中推論出，發明人必須具有權利能力，且為自然人，不可以是機器。雖然在發明人資訊填寫上，一般不會實體審查，但在形式審查上，由於發明人並非自然人，明顯不符合規定，故歐盟和英國等以未繳交文件為由不受理案件。

三、澳大利亞聯邦法院一審判決認為從澳洲專利法的條文中，只有提到申請人獲得權利，但並沒有寫從誰（發明人處）獲得權利，存在解釋空間。另外南非則是因為專案團隊以PCT案進入南非，而南非對於PCT案不再要求提供發明人資訊，故也讓其順利獲得專利。

四、臺灣判決論述中，並非如同歐盟、英國，從申請權角度，推論發明人必需有權利能力、須為自然人。反而從智財局繼受美國觀念所寫的《專利法逐條釋義》，強調「構想、實質貢獻」等發明過程概念，推論出發明必須是自然人的精神活動。法院的論理，其實跟實務運作不重視發明人正確性的態度，有所矛盾。

專利之「通常知識」的案例研析



林育輝*

壹、前言

專利權所保護的客體為一個發明或創作，而所謂的發明是指利用自然法則之技術思想之創作¹。詳言之，若能將自然法則付諸實際利用，並將其記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體具有技術性（technical character），則該發明始能適格專利法上之發明定義²。

在判斷申請專利之發明能否給予專利權的客體上，是建立在專利要件的基礎之上。而判斷的方式通常是以申請專利之發明的技術內容或特徵，將其與專利申請日之前的「先前技術」兩者進行比較。所謂的「先前技術」涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等³。惟實務上關於「先前技術」的舉證方

DOI：10.53106/2218456220240070058003

收稿日：2023年12月25日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理、陽明交通大學科技法律研究所碩士。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 專利法第21條。

² 經濟部，專利審查基準，2021年7月14日施行版，2-2-2頁。

³ 經濟部，專利審查基準，2023年7月1日施行版，2-3-3頁。

法，通常是以書證方式，例如專利文獻、書籍或期刊等。

而在判斷申請專利之發明能否給予專利權的主體上，則是虛擬一個具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用「先前技術」⁴。此虛擬之人稱之為「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。而其中的一般知識，是指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項；其中的普通技能，是指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱為「通常知識」⁵。

在專利爭議案件中，有些是涉及關於「通常知識」的爭點。這些爭點所涉及的專利要件主要包含「擬制喪失新穎性」要件、「可據以實現」要件以及「進步性」要件，分述如下：

在「擬制喪失新穎性」要件上涉及「通常知識」的爭點：是關於某一技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依「通常知識」即能直接置換的情況。若後申請案之請求項所載之發明的技術特徵，與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對之後的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依「通常知識」即能直接置換者⁶，即屬於擬制喪失新穎性。

在「可據以實現」要件上涉及「通常知識」的爭點：是關於申請人自認為某一技術內容可由「通常知識」獲知而沒有將其記載於說明書中的情況。若這些未被記載於說明書中的技術內容，會導致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之「通常知識」，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效的話，則會違反「可據以實現」要件⁷。

在「進步性」要件上涉及「通常知識」爭點：是關於單一引證結合「通常知識」的情況。若申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，對於

⁴ 同前註，2-1-7頁。

⁵ 經濟部，註3書，2-1-7頁。

⁶ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

⁷ 經濟部，註3書，2-1-6頁。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之「通常知識」，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，屬於利用單一引證之技術內容的「簡單變更」⁸，則可建立不具進步性的論理。

這類型爭議案件所涉爭點的核心問題所在即是在於：在以下情況中，如何證明專利申請時「通常知識」的存在？這些情況包含：在爭執「擬制喪失新穎性」要件中依「通常知識」即能直接置換的情況、在爭執「可據以實現」要件中申請人自認為未載明於說明書中的某一技術內容可由「通常知識」獲知的情況，以及在爭執「進步性」要件中單一引證結合「通常知識」的情況。

關於上述問題，若依照專利審查基準之規定，當事人可以使用書證方式提出工具書或教科書所記載之內容來證明關於某一技術內容屬於「一般知識」。至於如何證明關於某一技術內容屬於「普通技能」？專利審查基準並未提供相關指引。此外，非屬於工具書或教科書的其他書證資料如專利文獻、期刊文獻及產業標準等，得否作為證明關於某一技術內容屬於「一般知識」的佐證？不無疑問。另外除書證方法外，訴訟法上所採用之其他的證據方法，如勘驗、當事人之陳述等，能否作為「通常知識」的佐證方式？

因此，本文的目的即是以我國專利行政程序以及司法裁判實務中，有涉及爭執「通常知識」的案件為分析基礎，並以上開三個專利要件的基礎上分別進行整理介紹並分析，期盼能提供讀者在撰寫專利說明書時，以及未來面對類似的爭議案件時，可以作為擬定相關攻擊與防禦策略的參考資料。

貳、在「擬制喪失新穎性」要件中爭執「通常知識」的案例

「擬制喪失新穎性」主要是在規範當一件專利申請案（稱為後申請案）與另一件在其申請之時已經先提出申請但尚未被公開或公告的專利申請案（稱為先申請案）之間發生「內容相同」的情況。在專利法第23條規定：在後申請案提出申請

⁸ 經濟部，註3書，2-3-22頁。

後，先申請案始被公開或公告的狀態下，若是後申請案與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之「內容相同」者，不得取得發明專利。也就是法律上擬制喪失後申請案的新穎性。所謂的「內容相同」，可由以下幾點加以觀察：

一、專利審查基準對「內容相同」的規定

「擬制喪失新穎性」的概念，是申請專利之發明若與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，則該發明「擬制喪失新穎性」⁹。

而「擬制喪失新穎性」所稱之「內容相同」，包含四種類型：(一)完全相同，(二)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(三)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(四)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵¹⁰。

關於上述(四)之情事，為「擬制喪失新穎性」與「新穎性」判斷基準的差異。而專利審查基準中提供了一個關於上述(四)之情事的例子說明：例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換¹¹。

在上述的例子中，是將「螺釘置換為螺栓」認定為依通常知識能直接置換。至於如何證明？基準中僅以說理之方式而並未明確提出證據。然而螺釘與螺栓雖然都具備「固定」及「可鬆脫」之功能，但兩者的設計與使用方式並不相同。螺釘（screw）一般是單獨使用，除自攻螺釘外，通常須配合預定的鑽孔（通常不是穿孔）透過螺紋斜面與摩擦力以達到固定作用。相反的，螺栓（bolt）通常不會單獨使用而是須配合螺帽（nut）使用，通常會穿過預定的貫穿孔後結合螺帽以透過其栓杆（shaft）來達到固定作用。所以兩者在達成固定作用的方式並不相同，在實際應用場合上也不相同，致使兩者間是否能依通常知識能直接置換？本文認為似仍應該

⁹ 專利法第23條。

¹⁰ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

¹¹ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

提供適當的證據資料加以證明。

二、「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，是否逾越專利法第23條適用範疇？

同一發明可能有先後申請案的問題，而若先申請案是在後申請案申請後始公開或公告的狀況下，可以由「禁止重複授予專利權」以及「新穎性」兩種觀點進行觀察¹²。在「禁止重複授予專利權」觀點，比對的基礎是以先後申請案請求項所載之發明是否相同，若是相同，由於我國是採先申請主義，因此僅得就最先申請者准予專利¹³，也就是後申請案無法被准予專利。在「新穎性」觀點，比對的基礎是以先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容與後申請案請求項所載之發明是否相同，若是相同，則後申請案也因不具備新穎性而不應准予專利，這就是專利法第23條所要處理的情況。

由於專利申請案於申請時必須提出說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，因此學理上，依照後申請案與先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式之可作為比對基礎的範圍不同，而可分為兩種類型：「先請求項制」以及「全文內容制」。若是僅以先申請案之申請專利範圍中的請求項記載內容為比對基礎者，稱之為「先請求項制」¹⁴。而若是以先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式載明之內容為比對基礎者，稱之為「全文內容制」¹⁵。現行專利法第23條所採行與目前大部分國家所規定相同的「全文內容制」，而拋棄了過去的「先請求項制」¹⁶。在「全文內容制」下，先前技術之效力與範圍，可分為嚴格新穎性、擴大新穎性、以及新穎性及進步性三種¹⁷。

¹² 智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月，67頁。

¹³ 專利法第31條。

¹⁴ 黃銘傑，從專利法第23條之規範原理及功能探討其規範效力及範圍，專利師，2023年4月，53期，11頁。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 黃銘傑，註14文，33頁。

¹⁷ 黃銘傑，註14文，23頁。

我國在「擬制喪失新穎性」是採用擴大新穎性的認定方式，也就是說先申請案所揭露的技術內容與後申請案所請發明之間並非完全相同，而存在有細微差異，但這些細微差異對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，可利用其一般知識及普通技能即可得知的時候，仍可認定後申請案所請發明不具新穎性¹⁸。

因此實務上曾有案例中去爭執這種採用擴大新穎性的認定方式是否逾越專利法第23條適用範疇。在智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決的案例中，當事人即爭執「擬制喪失新穎性」的判斷標準是否逾越專利法第23條適用範疇？

本件系爭專利是關於一種「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」的發明專利。在涉及「擬制喪失新穎性」的爭點中，上訴人（即專利權人）主張：我國專利審查基準將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，是否逾越專利法第23條適用範疇¹⁹？

法院就此問題提出其論述理由：首先依專利法第23條之立法沿革和規範目的可知，我國專利法於90年增訂第20條之1（即現行第23條之前身）時，即揚棄「先請求項制」而正式引進「全文內容制」，其目的在於擴大先申請案排他範圍，賦予記載於先申請案說明書或圖式中之發明及技術排他效力，後申請案申請專利內容如與先申請案相同，即因此不得取得發明專利²⁰。

再者，法院認為：比較法上，就「全文內容制」之先前技術效，大致可區分為三種規範：(一)嚴格新穎性；(二)擴大新穎性；(三)新穎性及進步性。而與我國專利法第23條在整體規範架構、內容及效力等層面最為近似之日本及韓國法，其等之專利法制就「全文內容制」先前技術效之適用範圍及效力係採取(二)擴大新穎性規範模式，縱使後申請案之申請專利發明，並未完整揭露於先申請案之說明書等文件，後申請案仍可能無法取得專利²¹。

¹⁸ 黃銘傑，註14文，26-32頁。

¹⁹ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)」。

²⁰ 同前註，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、①」。

²¹ 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、③」。

最後，法院認為：我國專利法自正式引進第23條「全文內容制」後，專利審查實務及法院判決一向採行擴大新穎性之法律解釋適用方法，若正確理解我國專利法第23條之立法沿革與規範目的，擬制喪失新穎性之判斷基準不同於新穎性，且直接置換不涉及進步性之判斷²²。

因此，法院不採上訴人的主張，並認定我國專利審查基準將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，並未逾越專利法第23條適用範疇²³。

三、「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」需要提出證據資料以證明「通常知識」的存在

在實際的案例之中，這種「依通常知識能直接置換」的主張是必須提出證據資料來加以證明的。例如在最高行政法院100年度判字第1490號判決的案例中，是關於一件涉及「晶片封裝結構及其製程」發明專利的舉發案件。上訴人（即專利權人）不服智慧財產法院（下稱「原審」）所做出的：撤銷訴願決定及原處分的判決結果，其所提出的上訴。

本件主要的爭點在於：舉發人所提出之證據1（為我國專利案，即先申請案）與系爭專利的差異，僅在於系爭專利晶片是採用「金屬基板」，而證據1是採用「絕緣基板」，所以系爭專利「金屬基板」是否可由證據1之「絕緣基板」所直接置換，進而由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性²⁴？

舉發人於原審階段，提出了原證6、9及10等半導體封裝技術領域之工具書或教科書，作為證據1之參考文件，並主張原證6、9及10應被視為引證文件之一部分，屬單一文件所揭露的先前技術²⁵。

原審在審理時認為：原證6、原證9或原證10僅係為證明金屬基材或矽、玻璃及陶瓷等絕緣基材在系爭專利申請前為封裝業界之通常知識（或慣用手段），並作為說明證據1之陶瓷基材之導熱特性之參考文件，該等文獻並非用來結合證據1以證明

²² 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、⑥」。

²³ 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、⑦」。

²⁴ 最高行政法院100年度判字第1490號判決，「理由，六」。

²⁵ 智慧財產法院99年度行專訴字第43號行政判決，「事實及理由，二、(二)」。

系爭專利申請專利範圍不具專利要件，故並未悖於專利審查基準關於審查新穎性時應就請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對之原則²⁶。

基於舉發人所提出之關於「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之「通常知識」的佐證，以及兩者皆具備基板之「承載」及「散熱」之功效，原審認為：系爭專利申請專利範圍第1及30項之「金屬基板」與證據1之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證6之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性²⁷。

最高行政法院肯認了原審的判決，所以駁回上訴。最高行政法院認為：原審的判決以原證6、原證9或原證10作為說明證據1之陶瓷基材之導熱特性之參考文件，該等文獻並非用來結合證據1以證明系爭專利申請專利範圍不具專利要件，因此仍屬新穎性之審查方式，自無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事²⁸。

類似的，又如在智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決的案例中，是關於一件涉及「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」發明專利的民事侵權案件。專利權人不服第一審之判決²⁹所提出的上訴案件。

本件的實體爭點在於：一審被告所提出之乙證2（為我國專利公開案，即先申請案）揭露之化合物與系爭專利請求項29、30所界定者之差異在於其化合物中之金屬元素（即M1）為鈐（Hf），系爭專利所界定者為銦（Zr），前述差異特徵是否為基於薄膜製備相關技術領域的通常知識即能進行的直接置換？

關於這個問題，上訴法院根據一審被告所提之基礎無機化學教科書以及化學元素教科書等證據資料所揭露的相關內容，認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識可理解鈐（Hf）與銦（Zr）同屬過渡金屬第IV族之金屬元素，其等原子大小相同且電子軌域結構相近，具有類似之化學反應性質，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉銦與鈐之「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」功能相當，使用含銦或鈐之化合物製作含第IV族金屬元素之薄膜亦為薄

²⁶ 註25判決，「事實及理由，六、(九)」。

²⁷ 註25判決，「事實及理由，六、(七)」。

²⁸ 註24判決，「理由，七、(四)」。

²⁹ 係為智慧財產及商業法院110年度民專訴字第32號民事判決。

膜製備相關技術領域的通常知識，而可將鈐（Hf）、鋯（Zr）二者直接置換³⁰。因此系爭專利請求項29、30擬制喪失新穎性。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，「擬制喪失新穎性」之判斷基準不同於「新穎性」而屬於一種擴大新穎性的規範。也就是說，相較於「新穎性」之判斷基準，「擬制喪失新穎性」之判斷基準多了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」這種類型。而且，上述「擬制喪失新穎性」判斷基準中的「直接置換」，與判斷「進步性」中的「簡單變更」，兩者並不相同。

此外，在法院審理過程中，當事人若主張「通常知識」存在時是必須負擔舉證責任的。而用於佐證「通常知識」的證據資料在性質上屬於一種補強或參考性質的證據。無論是在專利民事事件程序中，將用於佐證「通常知識」的證據資料可以被視為一種參考性質的文件。或是在專利行政事件程序中，當事人用於佐證「通常知識」的證據資料，法院通常會視為補強證據³¹，而非屬於智慧財產案件審理法中所謂的新證據³²。即使是在就專利請求項之進步性爭執時，這些佐證「通常知識」的證據資料仍屬於補強證據，所以就進步性之審查仍需以原舉發證據之組合為比對基礎³³。

參、在「可據以實現」要件中爭執「通常知識」的案例

實務上，違反「可據以實現」要件的類型大概有三種：一、申請人認為未載明之技術手段過於簡單而無須記載；二、申請人認為未載明之技術手段可由通常知識獲知而無須記載；以及三、發明違反物理定律且未充分說明牴觸物理定律之相關

³⁰ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決，「事實及理由，貳、五、（六）、3」。

³¹ 黃泰淵、張簡宏偉、李京叡、陳聖、趙慶冷，智慧財產案件審理法第33條案例研析——以新證據之定義為中心，智慧財產權，2019年9月，249期，10頁。

³² 參見智慧財產案件審理法第70條。

³³ 參見最高行政法院109年度上字第249號判決，「理由、五、（六）」。

技術內容³⁴。本文以下即探討其中的第二種類型。

一、專利審查基準的相關規定

專利審查基準中關於「可據以實現」要件的內容主要記載於第二篇發明專利實體審查中的第一章第1.3節。基準中指出：說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究³⁵。換句話說，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，在參酌申請時之通常知識後，無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應記載於說明書中³⁶。

在第1.3.2節中說明審查是否違反「可據以實現」要件時，審查人員在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由³⁷。這些公開文獻可以包含專利申請時已公開的專利或非專利文獻，也可以包含專利申請後公開之專利或非專利文獻³⁸。而專利申請人於申復時可利用具說服力之資料（如實驗數據或公開文獻等），說明根據申請時之通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確可據以實現所請之發明。應注意者，申請日後提出之資料（尤其是實驗數據），僅作為輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實現的程度，該資料非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎³⁹。值得疑問的是：上述基準的規定就審查人員與申請人所能提出的佐證資料並不相同。審查人員可以提出專利申請時已經公開之專利或非專利文獻，或專利申請後公開之專利或非專利文獻作為審查「可據以實現」要件的佐證；而針對審查人員所認為說明書中無法據以實現的部分，申請人卻只能以公開文獻作為支持其主張「可據

³⁴ 黃俊峰、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件——以未充分揭露技術手段為探討核心，智慧財產權月刊，2017年12月，228期，6頁。

³⁵ 經濟部，註3書，2-1-6頁。

³⁶ 經濟部，註3書，2-1-7頁。

³⁷ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

³⁸ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

³⁹ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

以實現」要件的佐證，申請人得否使用在專利申請後公開之文獻作為佐證資料？基準並未明載。同時申請人在申請日後提出之實驗數據，更非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎。

易言之，在「可據以實現」要件的爭執上，當事人若主張「說明書未載明之技術手段可由通常知識獲知，所以無須記載該技術手段」時，按專利審查基準第1.3.2節中所述的，似僅許審查人員可以使用專利申請後始公開之專利或非專利文獻來支持這樣的主張。

二、專利申請後的爭議程序中能提出證據資料來證明「通常知識」

若專利申請人於專利申請後的爭議程序（如核駁答辯或舉發）中，提出外部之先前技術文獻來證據其所申請之專利說明書中未詳細說明的相關技術屬於無須記載於說明書中的「通常知識」，而這些先前技術文獻並未被記載於申請時的發明說明書中，則是否符合可據以實現之要求，不無疑問？

在智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決的案例中，係關於一種「光學系統」的專利舉發爭議案。本件之主要爭點在於：請求項中的部分技術特徵，即該光學系統所包含之一繞射光柵，其具有一繞射表面，此繞射表面的一第一輪廓是由複數個點P所組成，這些點P並由光學路徑方程式F所導出。這些技術特徵在系爭專利公告之說明書、圖式及申請專利範圍中，並未實質揭露如何實施？因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，仍無法瞭解其內容，亦無法據以製造或使用申請專利之發明，故而無法據以實施⁴⁰。

專利權人在行政訴訟中提出教科書或工具書等證據資料，主張系爭專利說明書中未詳細說明對應於上述請求項中的部分技術特徵的部分，屬通常知識⁴¹。惟法院仍認為：基於上揭證據資料的揭示內容仍有不完全，例如在需考量縱向像差來求解光學路徑方程式F時，仍無法由這些教科書或工具書等證據資料得知，是要選擇(一)

⁴⁰ 智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決，「事實及理由、五、(二)、2」。

⁴¹ 同前註，「事實及理由、五、(二)、5」。

僅使用橫向像差方程式？(二)僅使用縱向像差方程式？或是(三)同時使用縱向像差方程式及橫向像差方程式求解？由於上述三種選擇會導出不同的光柵設計，致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍，故系爭專利說明書仍未明確記載且無法據以實施⁴²。

上開案例中，專利權人在行政訴訟中提出教科書或工具書等證據資料來佐證「通常知識」的存在，智慧財產法院並未直接採這些證據資料，而是因這些佐證資料的技術揭露內容不完全，所以駁回了專利權人的主張。

相較之下，在智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決的案例中，是關於一件「人體影像辨認系統」發明專利申請案的爭議案件。本件案件事實略以：審查人員認為說明書及圖式並未充分及明確揭露關於「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術。專利申請人於於申復時提出外部資料包含兩件日本專利案以及一件碩士學位論文來證明上開技術手段屬於「通常知識」。智慧局認為專利審查係就各案之申請內容作為准駁之依據，並無從以事後補充之外部資料來證明本案符合「可據以實現要件」，因此核駁本件專利申請案⁴³。

本案的爭點在於：系爭專利申請案之說明書及圖式是否已經充分及明確揭露「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術手段？專利申請人是否可以使用以事後補充之外部資料來證明上開技術手段屬於「通常知識」？

法院對於本案的爭點提出的看法認為：專利申請人透過說明書以外的外部資料，說明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力。智慧局對於這些外部資料不予審酌，顯然是要求專利申請人將申請時業已為所屬技術領域中具有通常知識者所知悉之通常知識詳於專利說明書中記載，顯係不當要求⁴⁴。而且如此之下，專利申請人必須揣測審查人員知悉之通常知識究竟至何程度，以決定其應將通常知識寫入專利說明書之深度及廣度，如此則專利審查必將因審查人員不同而

⁴² 註40判決，「事實及理由、五、(二)、5」。

⁴³ 智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決，「事實及理由、二」。

⁴⁴ 同前註，「事實及理由、五、(三)、1、(4)」。

異其標準，其中不當之處，不言可喻⁴⁵。最後法院撤銷原處分。

類似的，在智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決的案例中，是關於一件「散熱風扇及其製作方法」發明專利舉發案的爭議案件。本件案件事實略以：舉發人認為系爭專利說明書中並未明確且充分揭露關於「旋轉脫模」等技術內容，因此違反「可據以實現要件」。專利權人於舉發答辯與訴願時提出專利文獻以及行政院勞委會職訓局所印製「設計脫模機構」的教材等三份資料來證明其中的「旋轉脫模」為系爭專利申請時所屬技術領域者所知的通常知識，因此無須記載於說明書⁴⁶。智慧局認為：專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識，因此做出舉發成立之處分⁴⁷。但案件經法院審理後認為：某一技術是否為通常知識，係以揭露內容是否為所屬技術領域中已知的技術，而非以揭露形式是否為專利文獻或內、外部證據來作認定，亦不得以專利文獻僅專利權人得以實施該專利權，非任何人得以實施之理由，即認專利文獻與申請時之通常知識無關⁴⁸。

三、非屬於教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」

能否使用非屬教科書或工具書以外的證據資料，來證明這些未被詳細記載於申請時的發明說明書中的技術特徵屬於通常知識？

在我國專利實務上，以非屬教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」並非無法成功。且由於審查基準中已經指出在審查「可據以實現」要件時，審查人員需參酌申請時之通常知識，並可以使用已公開的專利或非專利文獻來支持其理由，因此，非屬於教科書或工具書的證據資料可以在「可據以實現」要件中被用來證明某一技術內容是否屬於「通常知識」。

實務上利用非屬教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」成功的案例，例如在上開第二點中所述之智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決的案例，當事人是以兩件日本專利案以及一件碩士學位論文來證明「通常知識」；以及在智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決的案例，當事人是以專利文獻以及行

⁴⁵ 註43判決，「事實及理由、五、(三)、1、(4)」。

⁴⁶ 智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決，「理由、貳、二、(一)」。

⁴⁷ 同前註，「理由、參」。

⁴⁸ 註46判決，「理由、陸、五、(一)、(3)」。

政院勞委會職訓局所印製「設計脫模機構」的教材等三份資料來證明「通常知識」。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，在專利申請後的爭議程序中爭執說明書之「可據以實現」要件時，是可以提出原專利說明書中所未揭露的外部證據資料來證明說明書中所未被記載的技術內容屬於「通常知識」。但是當以文書資料用於證明「通常知識」時，縱使該些文書資料屬於教科書或工具書，惟仍應注意證明用的文書資料中是否有具體揭示待證「通常知識」的技術內容，否則，仍會因為證據力不足而為法院所不採。

此外，除教科書或工具書外，實務中當事人也曾經使用學術文獻、專利文獻或職訓教材等來作為證明「通常知識」的佐證。但值得注意的是，學術文獻、專利文獻或職訓教材等因其非屬教科書或工具書，故其所記載之內容並非即得為專利申請時之「通常知識」。例如當專利申請人欲使用專利文獻及／或非專利文獻（如學術文獻或職訓教材等）來證明其所知的先前技術屬於「通常知識」時，若參考日本專利審查基準的規定，除應提出一定數量外，仍需考慮技術人員對於這些文獻所揭示之技術內容的關注程度⁴⁹。此乃因為期待一位在某一發明所屬技術領域中具有通常知識者，能知道該發明之專利申請時所有的先前技術的文獻與內容是不可能的⁵⁰。但是如果向法院提出一定數量的專利文獻及／或非專利文獻，並說明這些非屬於教科書或工具書之文獻中所記載的某一技術內容為廣泛週知的，以及技術人員對於該技術內容的具有一定的關注程度之理由時，則這些非屬於教科書或工具書之證據資料所載之技術內容即有可能被認定為屬於「通常知識」。

例如，某一發明中所記載之技術內容A是被分別記載於數篇專利文獻中，這些專利文獻分屬於不同發明人、橫跨多個不同申請年份以及不同申請國家，而且相互間也有專利引證關係；或是技術內容A是被分別記載於不同期刊文獻及專利文獻

⁴⁹ 古文豪、曾錦豐、陳麒文，論說明書中所載之先前技術——以智慧財產法院行政判決99年度行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心，智慧財產權，2016年4月，208期，21頁。

⁵⁰ 同前註，20頁。

中，這些文獻的著作人或發明人不同，公開的時間也長短不同，而且相互間也有文獻參考的引用。由這些文獻在時間軸上的存在性以及在不同技術人員之間都普遍知曉技術內容A，應可推知對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言多能知曉或使用技術內容A，同時由不同文獻間的相互引用關係也能說明該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於技術內容A具有一定的關注程度，故應可認定該技術內容A屬於「通常知識」。

鑑於在現行的司法審判實務中，有些法院仍會接受這些非屬教科書或工具書的佐證資料，因此實務工作者在處理到類似的情況時仍然可以嘗試且有成功的機會。

肆、在「進步性」要件中爭執「通常知識」的案例

進步性的審查通常是以一件或多件引證文件的結合來進行判斷，在以單一引證文件的結合「通常知識」來判斷申請專利發明的進步性的情況下，於專利申請實務中，常見審查人員以「雖引證1未直接揭示請求項中之某一技術特徵，惟此等技術已是該領域之習知技術，故請求項發明為所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，將引證1之技術予以簡單修飾而所能輕易完成上述之發明，不具進步性⁵¹。」等語。易言之，「通常知識」被運用於進步性的審查上亦屬常見。

一、專利審查基準的相關規定

進步性主要用於判斷申請專利之發明是否能被輕易完成，以所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之「通常知識」，即能預期（expect）得到該發明者，即能被輕易完成⁵²。

審查進步性時的結合比對方式，可由(一)引證文件、(二)引證文件其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術以及(三)通常知識，三者之間的排列組合的結合方式。在結合使用「通常知識」的基礎上，包含：(一)引證文件中之技術內容與(三)通常知識的結合，以及(二)其他公開形式之先前技術的技術內容與(三)

⁵¹ 例如智慧財產局(107)智專二(二)04462字第10720078260號審查意見通知函。

⁵² 經濟部，註3書，2-3-15頁。

通常知識的結合兩種方式⁵³。

另外，專利審查基準在3.4.1.2簡單變更一節中提供了簡要的說明，所謂的「簡單變更」，是針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵來進行判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將此差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的簡單變更⁵⁴。

二、以「引證文件中之技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性的案例

若是要以「引證文件中之技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性，則必須對其中的「通常知識」提出證據資料。在實際的爭議案件中，關於證明「通常知識」的證據資料有一件相當特別的案例。

在一件關於「線路基板圖案化製程及線路基板」的發明專利舉發案⁵⁵中，舉發人提出的證據為：引證1（我國專利案）到引證6，以及通常知識1與通常知識2，並主張結合該些引證案與通常知識1以及通常知識2，可以證明系爭請求項不具進步性。特別的地方在於，舉發人在面詢中稱：通常知識1為專利舉發理由書第13頁第17行～第14頁第3行所記載之內容：「引證1係蝕刻該金屬層4及該金屬化層3以形成預定的電路圖案後，剝離該光阻5，其順序雖與系爭專利請求項1『圖案化該線路層』、『移除該光阻層』及『圖案化該結合層』略有不同，惟該順序之改變僅為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成⁵⁶」等語；通常知識2為系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容：「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路，然而經活化處理的該表面會吸附雜質，使得接著劑（例如：非導電膠、導電膠等填充膠）不易附著於該底板的該表面，而降低該線路基板與一玻璃基板之結合強度，因此如何提高接著劑於底板表面

⁵³ 經濟部，註3書，2-3-16頁。

⁵⁴ 經濟部，註3書，2-3-22頁。

⁵⁵ 被舉發案號數為105108350N01。

⁵⁶ 參見智慧財產局(108)智專三(一)04273字第10821207370號專利舉發審定書。

的附著力為本領域亟欲解決之問題⁵⁷。」

本案在舉發階段的第一次審查結果，智慧局對系爭請求項1以及請求項8到10做出舉發成立之處分；系爭請求項2到7以及請求項11到15作出舉發不成立之處分⁵⁸。就舉發成立之部分，專利權人提出訴願遭駁回後；就舉發不成立之部分，舉發人也提出訴願遭駁回。

隨後專利權人就舉發成立之部分，提起行政訴訟。經智慧財產法院審理後，於其109年度行專訴字第40號判決中指出：引證1與系爭專利請求項相較，二者差異為：引證1係以「光阻為遮罩進行圖案化金屬層、金屬化層後，再移除光阻」，系爭專利請求項為：「以光阻為遮罩進行圖案化線路層後，即移除光阻層，以線路層為遮罩進行圖案化結合層」二者步驟順序有差異⁵⁹。惟查通常知識1已經說明上述步驟順序之改變僅為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識，且在濕式蝕刻領域，均係利用化學蝕刻之選擇性，選擇特定蝕刻液來蝕刻特定材料，用以圖案化線路基板，且因特定蝕刻液並不會與蝕刻目標以外的材料進行反應，故蝕刻步驟順序之改變，僅係系爭專利申請日前濕式蝕刻領域遍使用的資訊及經驗法則所瞭解的事項，應屬通常知識。至於通常知識2相當於系爭專利請求項關於「底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層」之技術特徵；且經本院行使闡明權後，舉發人另提出2007年4月台灣電路板協會公開發行之「軟性電路板材料全書」參考書以為佐證。因此法院最後駁回專利權人之訴⁶⁰。專利權人再上訴到最高行政法院，亦遭到駁回上訴⁶¹。

舉發人就舉發不成立之部分，提起行政訴訟。經智慧財產法院審理後，於其109年度行專訴字第38號判決中指出：該些引證案與通常知識1與通常知識2之結合，足證系爭請求項2至5、11至13不具進步性，因此撤銷智慧局原處分關於「請求項2至5、11至13舉發不成立」部分，並令智慧局應就系爭專利為「請求項2至5、11

⁵⁷ 同前註。

⁵⁸ 註56專利舉發審定書。

⁵⁹ 智慧財產法院109年度行專訴字第40號判決，「事實及理由、六、(四)、7」。

⁶⁰ 同前註，「事實及理由、六、(四)、8」。

⁶¹ 參見最高行政法院110年度上字第398號判決。

至13舉發成立，應予撤銷」之處分⁶²。專利權人就對其不利之部分再上訴到最高行政法院，亦遭到駁回上訴⁶³。

本文認為本案例中值得注意的，就是舉發證據中之通常知識1與通常知識2的認定方式，通常知識1其實就是引證1所記載之內容，而引證1為我國專利案，並非屬於教科書或工具書；通常知識2為系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容，也非屬於教科書或工具書，雖然舉發人於行政訴訟階段有再提出「軟性電路板材料全書」參考書以作為通常知識2的佐證，但在舉發審理階段系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容是否能證明通常知識2的存在？另一方面，由各階段的裁判書來看，專利權人似乎並未爭執通常知識1與通常知識2的證據適格性，最終招致對專利權人不利的結果。

相反的，在最高行政法院110年度上字第172號判決的案例中，法院卻認為專利文獻並非教科書或工具書，性質上僅為先前技術而不是通常知識。本案是關於「具平針手段的訂書機」新型專利舉發案，其中上訴人（即舉發人）不服原判決⁶⁴所為：撤銷原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分而提出本件上訴，上訴人於其上訴意旨中主張，系爭專利說明書在【先前技術】段落中所記載之兩件我國專利案，完全揭露系爭請求項中關於釘書機之「該等活動台升降擺動」之技術特徵，此一技術特徵屬於通常知識。故通常知識者即得參照證據2（係為一日本專利案）之載紙台特徵以及通常知識簡單置換、變更即可輕易完成系爭專利請求項之活動台特徵⁶⁵。

但最高行政法院審理後卻認為：該兩件我國專利案雖記載於系爭專利第4、5頁之【先前技術】段落，惟記載內容係表明該二專利乃系爭專利所欲改良之先前技術，該二專利並非教科書或工具書，性質上僅為先前技術，尚難調屬系爭專利申請時之通常知識，上訴人僅以其記載於系爭專利說明書中即指稱系爭專利自承該二專利為習知技術，容有誤解⁶⁶。

⁶² 智慧財產法院109年度行專訴字第38號判決，「主文」。

⁶³ 參見最高行政法院110年度上字第397號判決。

⁶⁴ 係為智慧財產法院109年度行專更(一)字第6號行政判決。

⁶⁵ 最高行政法院110年度上字第172號判決「理由、四、(五)」。

⁶⁶ 同前註。

三、以「其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性的案例

在專利實務上，以「其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合」的方式來成功證明專利不具進步性的案例相當罕見。

在一件關於「活魚展示之綁束方法」的專利舉發案⁶⁷中，系爭專利為活魚展示之綁束方法之步驟，其技術內容係將一繩體一端綁結形成一束扣部，該束扣部係相對束套於鄰近活魚頭部前端之嘴部預定位置上之後，再將該束扣部束緊，並將繩體另端往活魚尾部方向作動，順勢將活魚身部彎折，並將該繩體相對綁結於活魚尾部上，使該活魚呈彎弧狀，方便展示者。系爭專利與先前技術之差異在於：先前技術的繩體係由魚嘴部穿出，而系爭專利係使用束扣部束套於鄰近活魚頭部前端⁶⁸。

舉發證據為：引證1為綁束魚體之照片，照片中所示繩體係由魚嘴部穿出而繞綁於魚體尾部，以及引證2到引證6，分為漁業產銷相關法人所出具的證明書函，稱可證明活魚綁束方法使魚體形成彎折狀展示、批售，為傳統習用已久之方法⁶⁹。

智慧局在第一次審查該舉發案時，認為：引證一所揭示之活魚綁束照片，其繩體係由嘴部穿出而繞綁於魚體尾部，似系爭專利所載之習用方法，惟就照片外觀尚難明確判斷係束套綁束或穿刺綁束；況且，又無其他佐證可證明該引證一照片為引證2至6之證明書函所稱為傳統習用已久之方法，因此做出舉發不成立之處分⁷⁰。

舉發人不服舉發審定，提出訴願。訴願決定意旨令智慧局重為審查。訴願決定主要認為：「按基層從業人員對其相沿成習之技術或技藝，常不若專業人員般，予以記錄或記載，故涉及類此性質之專利案，有關習知技術之認定，所得提出之相關記據即不得拘泥於單純之書證⁷¹。」另外，舉發人曾經至經濟部訴願審議委員會進行言詞辯論時示範數種習用綁魚方法，其中包括使用活結套束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式，並稱該方法於業界所習用已達十幾、二十年。另外，還有幾位漁業產銷相關法人的代表到會說明時所陳述之習用綁魚方法，包括使用活結套

⁶⁷ 被舉發案號數為090119734N01。

⁶⁸ 參見智慧財產局(94)智專三(一)02054字第09420864680號專利舉發審定書。

⁶⁹ 同前註。

⁷⁰ 參見智慧財產局(93)智專三(一)05017字第09320579220號專利舉發審定書。

⁷¹ 參見經濟部94年2月22日經訴字第09406122460號決定書。

束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式為十多年前在台灣南部已見普遍使用⁷²。

智慧局重為審查後認為：習用綁魚方法係屬基層漁民相沿成習之技術，欲取得其公開之書面、文獻或圖照片等作為引證資料，確有事實之困難。且舉發人與漁業產銷相關法人的代表，其等示範綁魚方法之熟練程序，依經驗法則判斷，應可堪採為本件引證資料之補強證據。另外，經濟部也派人到果菜市場訪查，經現場魚販示範之習用綁魚方法及口頭說明。上述三者所述內容並無二致，亦可作為本件舉發證據之佐證⁷³。

最後，智慧局做出舉發成立之處分，其認為：系爭專利之綁魚方法與習用的綁魚方法相較，雖有些許差異，惟僅屬實際操作時因應活魚嘴部附近可套束部位之別，應屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性⁷⁴。

本文認為，在本案中對於從事活魚展示與批售相關的人士而言，利用繩體以固定於魚體的嘴部與尾部來將綁魚體綁成彎弧狀以利展示的方式，屬於一種執行例行工作的普通能力，即屬於「通常知識」之普通技能。這種普通技能可由相關人員示範熟練的綁魚程序來得到證明。再結合其他公開形式之先前技術的技術內容，如套束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式，而能證明系爭專利不具進步性。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，專利說明書【先前技術】段落中所載之專利申請人所知的「先前技術」內容是否可直接用於證明專利申請時之「通常知識」？尚未有統一的說法，仍得視法院對個案具體事實的認定來加以決定。

專利申請人所知的先前技術，並非全然為申請時之通常知識⁷⁵。若進一步探討專利申請人所知的「先前技術」與專利申請時的「通常知識」之差異：專利申請人所知的「先前技術」包含在其專利申請前所存在的技術資訊，包含專利申請日（不

⁷² 註68專利舉發審定書。

⁷³ 註68專利舉發審定書。

⁷⁴ 註68專利舉發審定書。

⁷⁵ 古文豪等，註49文，6頁。

含當日)之前,世界上所有能為公眾得知的資訊⁷⁶。而專利申請時的「通常知識」是指專利申請時(指申請日)所屬技術領域中人士所具有的一般知識及普通技能,而此具有這些一般知識及普通技能的人士即為所謂的具有通常知識者,其能理解、利用「先前技術」。

易言之,只要是在專利申請日之前任何公開的資訊皆能成為「先前技術」,其所著重的是資訊的公開性;相較之下「通常知識」除了公開性外,更加著重於資訊的一般性、通常性與普遍性,也就是說在專利申請時所屬技術領域中的人士所通常及普遍知道的資訊。

本文認為,如果要以記載於專利說明書【先前技術】段落中,專利申請人所知的「先前技術」內容來證明專利申請時之「通常知識」的話,仍需要提出補強證據來證明其具有一般性、通常性與普遍性。這些補強證據要證明的重點在於是否能吸引所屬技術領域中的人士的關注?一般來說,如能以教科書或工具書作為補強證據最好,而若是以具教育或訓練性質的文書(如職業訓練講義)、專利文獻、期刊文獻、產業標準及網路資訊等作為補強證據使用,應再說明所屬技術領域中的人士在進行技術的研究開發時或是提出專利申請時,通常會參考這些資料的理由。

此外,除了提出書證方法來證明「通常知識」之外,若有其他訴訟法上可用之證據方法,如勘驗或人證等方式可以使用時,也應可向法院聲請調查這些證據。

伍、結論與建議

在當事人對於特定「通常知識」是否存在之事實有爭執存在時,主張該特定「通常知識」存在之一方即負有舉證之責任⁷⁷。因此,本文認為,無論是在專利申請階段或專利權爭議階段,主張某一技術內容為屬於申請時之「通常知識」的人,必須舉出證據來證明其主張。

而如欲證明「通常知識」於所屬技術領域是否存在,屬於一種有具體證據可以

⁷⁶ 經濟部,註3書,2-3-3頁。

⁷⁷ 智慧財產法院100年度行專訴字第71號判決,「事實及理由、四、(七)」。

證明之客觀事實，並非所屬技術領域者毫無依據之主觀上判斷⁷⁸。這些具體證據，如習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊、或是由經驗法則所能瞭解之事項可以推知之通常知識⁷⁹。因此，證明「通常知識」存在的證據，應可以包含書證資料以及非書證資料。

而在專利審查基準中僅指出，可以使用書證的方式，如工具書或教科書等所載之周知的知識可以作為「通常知識」的佐證；但是關於如何證明「通常知識」中的普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項、以及執行例行工作、實驗的普通能力？專利審查基準並未有相當的指引。

此外，專利審查基準中也並未具體說明究竟何種書籍能適格其所謂的工具書或教科書？對此，有論者也提出質疑，如以教科書為例，教科書的出版日期可能與專利申請日相近，而且同一科目的教科書可能有基礎版與進階版的差異⁸⁰。

而在觀察專利實務上也發現最常出現的爭議，即是當事人以工具書或教科書以外的書證資料，例如專利文獻、科學期刊、產業標準等所載之內容作為「通常知識」的佐證。由於專利審查基準屬行政規則，係供智慧財產局內部之指定審查人員於審查專利時有明確的遵循標準，所以法院並不受專利審查基準的拘束⁸¹。因而在專利司法審判實務上，不同案件之間對於「通常知識」的舉證方式，個別法院有其自己的看法，而不一定依循專利審查基準的規定。

對此，有論者歸納出現行專利司法審判實務上對「通常知識」的判斷標準有三種：包含狹義形式說、廣義形式說以及實質說⁸²。在狹義形式說下認為只有工具書或教科書所記載的內容才是屬於「通常知識」⁸³。相形之下，廣義形式說則除了工具書或教科書之外，其他如學術文獻或是專利前案文獻均可作為通常知識範疇⁸⁴。而實質說則著重在該技術內容是否該領域多數技術人員所熟知並應當閱讀或瞭解的

⁷⁸ 同前註。

⁷⁹ 註77判決，「事實及理由、四、(七)」。

⁸⁰ 陳志遠，論專利說明書充分揭露之界線——以文獻種類對於「所屬技術領域中具有通常知識者」影響為核心，專利師，2019年7月，36期，23頁，註3。

⁸¹ 參見最高行政法院108年度上字第521號判決意旨。

⁸² 陳志遠，註80文，28-29頁。

⁸³ 陳志遠，註80文，28-29頁。

⁸⁴ 陳志遠，註80文，28-29頁。

基礎技術知識⁸⁵。

以比較法的角度，歐洲專利實務上在例外的情況下，會將專利文獻與專業科學期刊的內容認為屬於「通常知識」的範疇，例如在多份專利說明書中記載同一技術內容，則該技術內容可以作為該技術領域的「通常知識」⁸⁶。美國專利實務上則著重於技術領域的成熟度，以及工具書、教科書、專利文獻以及科學文獻等的公開時間是否早於專利的申請日⁸⁷。在中國專利實務上「通常知識」稱之為公知常識，在其專利審查指南第四部分第二章4.3.3節中指出，原則上當事人要使用教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書記載的技術內容來證明某項技術手段是本領域的公知常識。但由北京知識產權法院的案例實證研究結果⁸⁸，顯示在例外的情況下，有案例中法院是依據專利申請日前已經實施的自攻螺釘用螺紋的國家標準，來確定相關技術特徵屬於機械領域的公知常識⁸⁹。此外最高人民法院也指出：在難以通過技術詞典、技術手冊、教科書等公知常識性證據予以證明的情況下，也可以通過所屬領域的多份非公知常識性證據例如多篇專利文獻、期刊雜誌等相互印證以充分證明該技術知識屬於公知常識。但這種證明方式應遵循更嚴格的證明標準，並需要結合該文獻的載體形式、內容及其特點、受眾、傳播範圍等具體認定⁹⁰。

綜上所述，本文提出幾點建議：

第一，在撰寫專利說明書時，尤其是一個發明申請多國的情況下，因各國對於「通常知識」的判斷標準仍有不同，因此若發明人認為「說明書未載明之技術手段可由通常知識獲知，所以無須記載該技術手段」時，宜應再確認是否具有教科書或工具書可以加以佐證。

第二，由於我國民事與行政法院對於如何證明「通常知識」的判斷標準仍未有通說，因此無論是於專利申請行政救濟階段或是專利侵權民事程序中主張專利無效時，當事人可以尋找對己有利之判決為基礎，以支持其主張。

⁸⁵ 陳志遠，註80文，28-29頁。

⁸⁶ 陳志遠，註80文，34頁。

⁸⁷ 陳志遠，註80文，40頁。

⁸⁸ 專利行政案件中公知常識認定現狀分析及建議，網址：http://www.cnipr.com/sj/al/alpx/201707/t20170718_218125.html，最後瀏覽日：2023年12月13日。

⁸⁹ 參見北京知識產權法院（2015）京知行初字第275號判決。

⁹⁰ 參見中國最高人民法院（2020）最高法知行終35號判決。

第三、由世界主要國家或地區，如歐洲、中國大陸、美國等的專利實務觀察，關於「通常知識」的判斷標準都不採狹義形式說，也就是說，至少於某些例外的情況下，除教科書或工具書以外的其他如學術文獻或是專利文獻均可作為證明「通常知識」的佐證資料，因此本文認為在我國的專利實務中，亦不應侷限於狹義形式說，才能與國際調和。

第四、專利審查基準在審查是否違反「可據以實現」要件的相關說明中，審查人員在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由，而其中所採用之公開文獻包含專利申請時或專利申請後公開之專利或非專利文獻⁹¹。據此，在「可據以實現」要件的審查中，是可以使用包含非屬教科書或工具書之專利或非專利文獻來證明「通常知識」的。但其是否與基準中其他部分關於使用教科書或工具書來證明「通常知識」的規定不同？同時基於當事人武器平等原則，是否申請人也得以使用專利申請後公開之文獻來證明「通常知識」？因此本文認為專利審查基準應就「擬制喪失新穎性」要件、「可據以實現」要件以及「進步性」要件三者中關於「通常知識」之證明方式的相關規定，宜再加以通盤調整一致。

第五、在案例中主要是使用書證來證明「通常知識」，書證的來源可包含工具書、教科書、專利文獻、訓練教材等，甚至是由專家學者所出具的專家聲明書⁹²。同時除了提出書證方法之外，若有其他訴訟法上可用之證據方法，如勘驗或人證等方式可以使用時，也應可向法院聲請調查這些證據。

最後，本文希望透過以上的文獻、案例與法規的整理介紹與簡要分析，能提供專利實務工作者在對於「通常知識」的想法上，可以有不同面向的啟發，以利更能在有機會處理到相關爭議時，為當事人尋得較佳的有利位置。

⁹¹ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

⁹² 參見註40判決，「事實及理由、二、(一)、5」。

近十年與抗生素相關之美國專利訴訟議題研究



郭廷濠*

壹、前言

抗生素（antibiotics）係臨床上用於對抗細菌性感染症（bacterial infections）之重要藥物，在感染症領域中具舉足輕重的地位，然而，其在美國專利侵權訴訟中卻十分罕見。

過往文章有研究大麻¹、中草藥²及氫離子幫浦抑制劑³者，惟以抗生素為主軸研究者甚少，因此，本文擬以抗生素為主軸，利用Westlaw法律資料庫搜尋近十年與抗生素相關之美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuits, CAFC）的專利訴訟案例，並以搜尋結果決定後續討論之議題。

DOI：10.53106/2218456220240070058004

收稿日：2024年2月17日

* 高考專利師、律師、藥師及格。

¹ 陳文吟，探討大麻醫學研究成果之專利保護可行性，專利師，2023年10月，55期，27頁。

² 杜振木，中草藥在美國專利法體系中之專利適格性研究，專利師，2023年4月，53期，88頁。

³ 郭廷濠，氫離子幫浦抑制劑專利訴訟之相關議題探討，專利師，2023年4月，53期，105頁。

貳、案件搜尋、選案標準及討論議題之決定

本文係利用Westlaw法律資料庫搜尋近十年與抗生素相關之CAFC的專利訴訟案例，關鍵字使用「antibiotic」、「bacterial infection」，及「ANDA」等單一詞或其組合搜尋，選案標準為「十年內」、「人用抗生素」及「涉及可專利性要件者⁴」。

於搜尋結果中，選出近十年相關之抗生素專利訴訟案例，再審閱其內容，不符選案標準者去除後，最終共計四篇。其中，不符選案標準者中有二案例較值得提及者，係Bimeda R & D公司案例與Dawson案例，前者涉及動物治療與動物抗生素，不符合「人用抗生素」之選案標準，後者則主要涉及專利適格性之爭議，不符合「涉及可專利性要件者」之選案標準，故予以排除。

案件搜尋結果及相關事項簡列於表1。表1中可見本文選取之四篇與抗生素相關之CAFC的專利訴訟案例之共通議題皆涉及「顯而易見性」之認定，因此，後續問題與討論將琢磨於此，合先敘明。

表1 近十年與抗生素相關的美國專利訴訟判決

判決年份	案件名稱	本文簡稱	涉及議題	引註	是否選取
2015年	Insite Vision Inc. v. Sandoz, Inc.	因賽視覺公司案件	顯而易見性	783 F.3d 853	是
2015年	Senju Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd.	千壽製藥公司案件	顯而易見性	780 F.3d 1337	是
2015年	Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc.	卡畢特藥廠案件	說明書更正、顯而易見性	805 F.3d 1112	是
2017年	Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc.	默沙東藥廠案件	顯而易見性	874 F.3d 724	是
2013年	In re Bimeda Research & Development Ltd.	Bimeda R & D公司案件	說明書是否充分揭露、動物相關治療	724 F.3d 1320	否
2013年	Dawson v. Dawson	Dawson案件	發明概念	710 F.3d 1347	否

⁴ 即新穎性 (novelty)、實用性 (utility) 及顯而易見性 (obviousness)。

參、細菌主要共同結構及本文所涉抗生素介紹

為利於後續案例介紹，因此，有先介紹細菌（bacteria）主要共同結構及本文所涉抗生素之必要。

一、細菌主要共同結構

人類之細菌性感染症十分常見，而造成感染的細菌有主要共同結構（如圖1），說明如下⁵：

（一）細胞壁（cell wall）：細菌的細胞壁係由肽聚糖（peptidoglycan）交互連接所形成之網狀結構，可決定細菌的外型，例如：球菌即呈現球狀。

（二）細胞膜（membrane）：細菌的細胞膜由磷脂質構成，細胞膜上具有通道可調節膜的通透性與限制物質的進出。

（三）去氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid, DNA）：細菌為原核生物，故無細胞核，其內有單一環狀的雙股DNA分子，該雙股DNA位於細胞質（cytoplasm）中，雙股DNA上則包含了許多細菌重要的必要基因與非必要基因。

（四）核糖體（ribosome）：細菌具有核糖體，其功能為製造細菌所需的蛋白質（protein）。

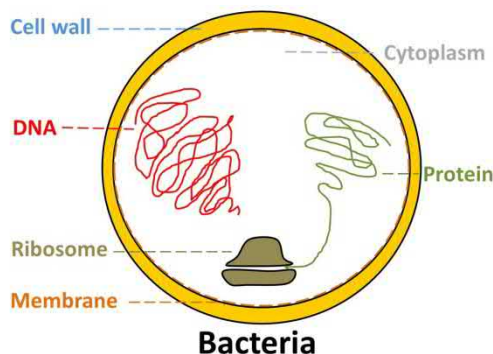


圖1 細菌主要共同結構圖

資料來源：作者繪製。

⁵ 蕭孟芳，最新圖解微生物學，2012年3月，49-51頁。

二、本文所涉抗生素介紹

與本文有關之抗生素有四，分別為阿奇黴素（Azithromycin）、加替沙星（Gatifloxacin）、厄他培南（Ertapenem），及達托黴素（Daptomycin），其個別作用機制（如圖2）說明如下⁶：

（一）阿奇黴素：阿奇黴素屬巨環內酯類（macrolides）抗生素，其作用機制是藉由抑制細菌之核糖體的功能，干擾其蛋白質的合成，進而抑制細菌生長。其他巨環內酯類抗生素則有紅黴素（Erythromycin）。於本文中阿奇黴素之商品名為Azasite[®]，係一眼部製劑。

（二）加替沙星：加替沙星屬氟喹諾酮類（fluoroquinolone）抗生素，其作用機制是藉由抑制細菌之DNA以達殺菌效果。其他氟喹諾酮類抗生素則有諾氟沙星（Norfloxacin）與洛美沙星（Lomefloxacin）等。於本文中加替沙星之商品名為Zymar[®]，係一眼部製劑。

（三）厄他培南：厄他培南屬 β -內酰胺（ β -lactam）抗生素，其作用機制是藉由抑制細菌之細胞壁的合成來達到抗菌效果。於本文中其商品名為Invanz[®]，係一注射製劑。

（四）達托黴素：達托黴素屬環狀肽（cyclic peptide）抗生素，其作用機制是藉由抑制細菌之細胞膜，使細菌細胞膜的通透性改變來達到抗菌效果。於本文中其商品名為Cubicin[®]，係一注射製劑。

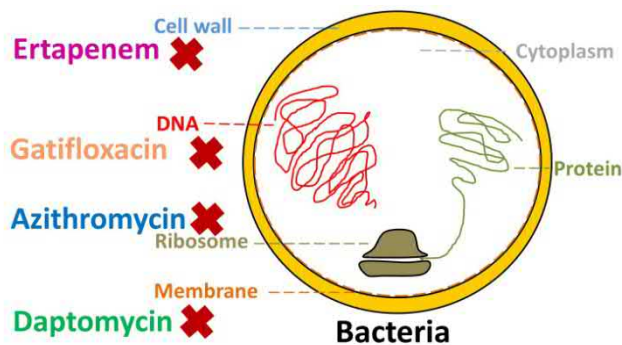


圖2 阿奇黴素、加替沙星、厄他培南與達托黴素的作用機制圖

資料來源：作者繪製。

⁶ 陳玉芳等，新圖解藥理學，2016年1月，513頁。

肆、本文所選之美國判決案例

本文所選之四篇CAFC專利訴訟案例皆與抗生素相關，且議題僅討論顯而易見性相關者，其他茲不贅述。個別案件分述如下：

一、2015年的因賽視覺公司案件⁷

(一) 案例事實

系爭專利有四，為美國專利6,861,411號（‘411專利）、6,239,113（‘113專利）、6,569,443（‘443專利），及7,056,893（‘893專利），因賽視覺公司為‘411專利的次專屬被授權人，及‘113專利、‘443專利與‘893專利的專屬被授權人。山德士（Sandoz）學名藥廠向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）申請Azasite[®]學名藥許可之簡易新藥上市程序（Abbreviated New Drug Application, ANDA），因賽視覺公司因而向地區法院提起侵權訴訟，地區法院認定系爭專利有效，山德士學名藥廠不服判決，向CAFC上訴。

‘411專利揭露阿奇黴素局部給藥治療眼部感染之方法。‘113專利、‘443專利與‘893專利則揭露多種組成與以阿奇黴素眼藥水凝膠（gel eyedrop）局部給藥治療眼部感染之方法。

(二) 局部使用阿奇黴素治療結膜炎是否顯而易見

此部分爭議係聚焦於‘411專利是否顯而易見。上訴時，山德士學名藥廠抗辯地區法院對於顯而易見性的範圍調查有誤，地區法院錯誤要求其證明過廣範圍的系爭專利用於所有眼部感染之局部治療顯而易見，而非要求其證明較窄範圍的系爭專利之阿奇黴素用於結膜炎顯而易見，此錯誤有違長期以來所建立的法律基礎。因賽視覺公司則回應以認定該所屬技術領域中具通常知識者所面對的問題，此為事實問題，而地區法院於瞭解該所面對的問題後已為適當的認定。因賽視覺公司進一步主張地區法院並未阻止山德士學名藥廠證明系爭專利之阿奇黴素局部製劑用於結膜炎係顯而易見，僅山德士學名藥廠未能負擔舉證之責。

⁷ Insite Vision Inc. v. Sandoz, Inc. 783 F.3d 853, 853 (2015).

CAFC指出地區法院發現該所屬技術領域中具通常知識者所面對的問題為較廣的，而非僅為較窄的阿奇黴素用於結膜炎，此部分並無明顯錯誤。地區法院亦發現阿奇黴素係抑菌性（bacteriostatic）抗生素、抗菌範圍（spectrum）有限（即非廣效性抗生素）、需要每日多次給予以滲透組織等特性，該些特性不利於阿奇黴素被選擇用於治療眼部感染。更甚者，阿奇黴素並非好的候選藥物，因為其具有特別的脂水分配係數對數值（logP）、分子量、溶解度，及電荷。因此，CAFC認為藉由事實發現，足以支持地區法院對於相關爭議的範圍認定。

‘411專利是否顯而易見方面，山德士學名藥廠提出二先前技術，一為紅黴素之局部治療製劑（商品名為Ilotycin[®]），另一為用於治療結膜炎的阿奇黴素口服治療製劑（商品名為Zithromax[®]），並主張藉由先前技術之教示，該所屬技術領域中具通常知識者能合理期待以阿奇黴素為局部製劑來治療結膜炎。其依賴Dr. Reed專家證詞指出阿奇黴素為較紅黴素新的抗生素，且有較好的治療效能，將其使用於Ilotycin[®]中為一般常識（common sense）。其亦依賴Dr. Goren專家證詞指出局部治療的效能一般較口服治療佳，故山德士學名藥廠主張該所屬技術領域中具通常知識者具有以阿奇黴素作為局部治療之動機，且口服阿奇黴素時係藉由獨特的吞噬作用（phagocytosis）來吸收，該所屬技術領域中具通常知識者可將此運用於局部給予阿奇黴素。山德士學名藥廠復提出一先前技術，世界衛生組織所提之局部使用阿奇黴素治療砂眼（trachoma）提案，來主張地區法院的認定有誤。

因賽視覺公司則主張地區法院的事實認定無誤，地區法院以考量了所有潛在的藥物選擇，並正確的認定該些選擇對於阿奇黴素的局部給予具反向教示。口服阿奇黴素與局部眼用之滲透性（permeability）無關聯性，且於當時，山德士學名藥廠的專家未能成功地將阿奇黴素用於局部治療，故系爭專利非顯而易見。

CAFC指出，於當時已有許多眼用治療製劑的選擇，包含氟喹諾酮類抗生素，該抗生素已知具殺菌性且為廣效性抗生素並能滲透角膜，因此氟喹諾酮類抗生素係較阿奇黴素佳的選擇。進一步地，該所屬技術領域中具通常知識者可能考量阿奇黴素因為高分子量、電荷及不溶於水等因素，而認為無法滲透角膜。山德士學名藥廠的Dr. Reed亦承認高分子量與電荷可能使化合物不易滲透角膜。Dr. Asbell專家證詞指出該所屬技術領域中具通常知識者不會認為每日多次給予藥物達到高濃度可足以確保角膜的滲透，因為當給予藥物時已足決定成敗。另外，口服給予阿奇黴素所具

有的吞噬作用並不發生於局部給予阿奇黴素的時候，因為吞噬作用係一血流依賴的吸收途徑。CAFC亦指出，於當時Ilotycin®已非如此受喜愛，且Dr. Reed於自己的局部眼用製劑專利中，臚列出包含紅黴素等24種潛在抗生素，惟並未列入阿奇黴素。

綜上，CAFC認為地區法院的認定並無錯誤，由於山德士學名藥廠未能負擔舉證之責，故‘411專利有效

(三)局部使用阿奇黴素之眼藥水凝膠治療眼部感染是否顯而易見

此部分爭議係聚焦於‘113專利、‘443專利與‘893專利三專利是否顯而易見。上訴時，山德士學名藥廠依舊抗辯地區法院對於顯而易見性的範圍有誤，其指出使用阿奇黴素治療結膜炎及使用美國專利5,192,535專利（‘533專利）之商業實施例組成DuraSite®，兩者合併係顯而易見，因為‘533專利中已揭露包含紅黴素之活性成分，因此，能顯而易見地將‘533專利中已揭露的紅黴素替換成阿奇黴素。且山德士學名藥廠主張‘411專利亦為此三專利之先前技術，其揭露水性之阿奇黴素組成，可使該三專利顯而易見。因賽視覺公司仍稱地區法院認定無誤，並主張‘533專利的揭露過於一般性，未能有足夠的資料顯示該所屬技術領域中具通常知識者有動機將阿奇黴素與聚卡波非（polycarbophil）結合，且先前技術對於阿奇黴素之水性聚合物具反向教示。

CAFC指出於‘411專利爭議部分時，已認定地區法院對於顯而易見性的範圍無誤，山德士學名藥廠未能清楚說服法院認定系爭專利顯而易見。山德士學名藥廠所依賴之‘533專利中已揭露紅黴素可與聚卡波非結合，但該專利係一活性成分之冗長的清單（laundry list），且Dr. Lee專家證詞亦支持此主張，並認為研究者只會聚焦於該專利揭露之紅黴素。故地區法院之認定並無錯誤。

山德士學名藥廠援引Merck & Co.案件⁸「專利揭露眾多的有效組合不會使任何特定組合的顯而易見減少」，並指出地區法院之認定與過往的認定不一致。惟CAFC認為山德士學名藥廠過度解讀了該案的認定，不同於該案件，CAFC指出由‘533專利之冗長的清單中較可能之選擇活性成分與聚卡波非結合者為紅黴素，該專利中未揭露阿奇黴素。因此，該所屬技術領域中具通常知識者須修改該結合，將紅

⁸ Merck & Co., Inc. v. Biocraft Labs., Inc. 874 F.2d 804, 807 (1989).

黴素替換為阿奇黴素，且進一步考量阿奇黴素的水溶性及水中穩定性等特性，將使阿奇黴素的顯而易見降低。

接著，以‘411專利為先前技術之主張，CAFC認為並不可採。且縱使以‘411專利為先前技術，亦不會使該三專利顯而易見，因為阿奇黴素的水溶性及水中穩定性等特性仍會被考量，於‘411專利中係揭露卡巴普（Carbopol），而該三專利中則使用聚卡波非，依Dr. Reed與Dr. Lee之專家證詞指出該兩化合物差異相當大。故CAFC認為地區法院的認定並無錯誤。

最後，於次要考量的部分，地區法院發現局部使用阿奇黴素之濃度會高出口服給予60倍之多，此為無法預期者。且Azasite[®]更解決了長期存在的需求。山德士學名藥廠雖提出抗辯，惟CAFC認為其未提出清楚具說服力之證據。

綜上，CAFC同意地區法院之認定，系爭專利有效。

二、2015年的千壽製藥公司案件⁹

(一)案例事實

系爭專利為美國再審查專利6,333,045號（‘045專利），專利權人為千壽製藥公司、杏林（Kyorin）製藥株式會社與愛力根（Allergan）藥廠（以下合稱「上訴人」）。羅蘋（Lupin）學名藥廠向FDA申請Zymar[®]學名藥許可之ANDA，上訴人因而向地區法院提起侵害系爭專利請求項第6項、第12至16項之侵權訴訟，地區法院認定羅蘋學名藥廠侵害系爭專利請求項，惟系爭專利請求項因顯而易見而無效，上訴人不服判決，向CAFC上訴。

系爭專利請求項第6項係一增加加替沙星眼藥水溶液角膜滲透性之方法，第12至16項則為含有特定劑量之加替沙星與有特定劑量之乙二胺四乙酸（EDTA）的眼藥水溶液組成。

(二)先前技術簡介

本案涉訟先前技術較多，主要可分為兩大類，一為早於本案之相關訴訟中所提出的先前技術群，另一為本案新提出的先前技術群。

⁹ Senju Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. 780 F.3d 1337, 1337 (2015).

1. 早於本案之相關訴訟中所提出的先前技術群

(1) 美國專利4,551,456號（‘456專利）中揭露眾所周知的奎諾酮類抗生素皆與眼部組織相容，可局部給予用於治療眼部感染症。‘456專利亦揭露一眼用水性溶液組成，包含0.3w/v%諾氟沙星與0.01w/v%乙二胺四乙酸，並提及乙二胺四乙酸為一傳統的賦形劑。

(2) 美國專利4,780,465號（‘465專利）中揭露洛美沙星之水性溶液組成，並提及乙二胺四乙酸為傳統的賦形劑。‘465專利亦揭露有眼用組成，包含0.3w/v%洛美沙星與0.01w/v%乙二胺四乙酸。

(3) 美國專利4,980,470號（‘470專利）中教示加替沙星為一改良的奎諾酮類抗生素，具較廣效的殺菌性活性、高選擇性毒性（selective toxicity）、口服與局部給予皆安全。‘470專利亦揭露奎諾酮類抗生素具相似的取代基（similar substituents），以及口服與局部給予加替沙星為遵循已知的（吸收）途徑，其給予方式包含眼藥水溶液。

(4) Grass論文1985係一研究乙二胺四乙酸對於角膜上皮（epithelia）滲透性的影響之論文，其揭露乙二胺四乙酸可藉由螯合（chelation）鈣離子，於角膜上皮細胞製造空隙，使極性分子能滲透角膜進入水樣液（aqueous humor）¹⁰。該論文中特別指出加入0.5w/v%乙二胺四乙酸於溶液中可增加角膜滲透性，並揭露了一些較低濃度的乙二胺四乙酸。

2. 本案新提出的先前技術群

(1) Grass論文1988-I與(2) Grass論文1988-II係立基於Grass論文1985之上的研究，其測試了0.1w/v%、0.05w/v%、0.01w/v%等低濃度的乙二胺四乙酸，並發現亦可增加角膜滲透性。

(3) Rojanasakul論文亦為有關低濃度乙二胺四乙酸的研究，其揭露濃度低至0.00037w/v%，並指出該極低濃度下仍可增加角膜滲透性。

(4) Mitra論文，此論文係上訴人所提出，為一全面性研究眼用藥物傳遞系統之研究，並指出乙二胺四乙酸具角膜滲透性，且其滲透性與乙二胺四乙酸的濃度正相關。

¹⁰ 如圖1眼睛構造所示，水樣液為角膜與水晶體間之空隙中的液體。

(5) Kompella論文，此論文亦係上訴人所提出，為補強Mitra論文。

(三)系爭專利請求項第12至16項是否顯而易見

上訴人爭議地區法院對於先前技術有所誤解，特別是在系爭專利請求項第12至16項的部分，該所屬技術領域中具通常知識者並無動機只挑選有利的‘456專利、‘465專利，及‘470專利，並予以結合來完成系爭專利。且地區法院錯誤選擇該三先前技術之教示並反向得出系爭專利之發明，在地區法院的顯而易見性分析中，其錯誤考量該所屬技術領域中具通常知識者有理由作出多種選擇、結合，及改良來完成系爭專利之發明。上訴人亦爭議地區法院對角膜通透性的證據部分認定不當，因為系爭專利請求項第12至16項為體現系爭專利請求項第6項，不可分割判斷。且‘456專利、‘465專利，及‘470專利並未實際教示任何加替沙星之眼用給藥組成，地區法院不當的結合三者¹¹，且不當以加替沙星為一奎諾酮類抗生素而認定其可結合‘456專利與‘470專利來完成加替沙星之眼用溶液，並提取三者中所教示之加替沙星濃度、pH值，及0.01w/v%乙二胺四乙酸來完成系爭專利發明之特殊（濃度與pH值）範圍。不當的後見之明，且無理由從未提及加替沙星溶液具角膜通透性的該三先前技術中得出在特定pH值下，加替沙星與乙二胺四乙酸併用的結論。

CAFC認為地區法院已做出適當的認定。上訴人於系爭專利請求項第12至16項部分的主要爭議在於專利有效性分析中，對於「角膜滲透性」的限制，惟實際上該些請求項中並不具有「角膜滲透性」的限制，僅系爭專利請求項第6項有此限制，是故於該些請求項中無庸判斷「角膜滲透性」的限制。

接著，由於‘456專利、‘465專利，及‘470專利皆與奎諾酮類抗生素相關，並用於對抗細菌感染症，地區法院適當認定該三先前技術之組合可使系爭專利請求項無效。‘456專利與‘465專利中揭露奎諾酮類抗生素眼用組成，足以提供該所屬技術領域中具通常知識者將‘470專利中揭露之加替沙星結合的動機，因為加替沙星為改良後之氟奎諾酮類抗生素。眾多上訴人主張之先前技術欠缺教示結合理由，係建立於該些先前技術未揭露加替沙星溶液不具有角膜滲透性，惟如前述，系爭專利請求項並未有角膜滲透性的限制，故該些主張與系爭專利請求項顯而易見之認定無關。

¹¹ 即‘456專利揭露奎諾酮類抗生素可用於治療眼部感染症、‘465專利教示乙二胺四乙酸與洛美沙星一起使用，及‘470專利教示口服與局部（含眼藥水溶液方式）給予加替沙星。

最後，將加替沙星與乙二胺四乙酸併用係顯而易見的，因為‘456專利中已教示乙二胺四乙酸為傳統的賦形劑，且0.3w/v%至0.8w/v%的加替沙星與0.01w/v%的乙二胺四乙酸業已揭露於先前技術中，並指出較高或較低的乙二胺四乙酸濃度皆可使用。

綜上，CAFC認為地區法院已適當認定系爭專利請求項第12至16項顯而易見而無效。

(四)系爭專利請求項第6項是否顯而易見

上訴人之部分爭議已知前述，其他爭議為羅蘋學名藥廠未能提出清楚具說服力之證據證明系爭專利顯而易見、且無先前技術揭露乙二胺四乙酸為0.01w/v%，能增加加替沙星之角膜滲透性。上訴人更主張Mitra論文與Kompella論文具反向教示、地區法院未課予羅蘋學名藥廠示當的舉證責任、地區法院未適當考量所有證據。其中，Mitra論文與Kompella論文具乙二胺四乙酸之滲透性與濃度正相關，以及高pH值增加滲透性的反向教示，且Mitra論文不鼓勵使用系爭請求項乙二胺四乙酸之濃度。Grass論文1985、Grass論文1988-I與Grass論文1988-II無法使系爭專利請求項顯而易見，因為Grass論文1985中未研究奎諾酮類抗生素的角膜滲透性，更無庸論其濃度與環境，Grass論文1988-I則記錄了0.01w/v%乙二胺四乙酸對於角膜通透性為在統計上與零難以區別，地區法院參考Grass論文1988-I的原始資料認定能增加角膜通透性之認定係變更該記錄。Rojanasakul論文的部分則誤認其研究結果。

CAFC認為地區法院已做出適當的認定。地區法院並未特別採用Mitra論文與Kompella論文，因為該兩論文非真正具反向教示，兩論文皆認為高濃度乙二胺四乙酸具有角膜滲透性，但其未表示低濃度乙二胺四乙酸不具有此特性，故由於該兩論文非真正具反向教示，地區法院未採用此兩論文並無明顯錯誤。上訴人主張之0.01w/v%乙二胺四乙酸增加角膜通透性的部分，並未見其與先前技術間之差異，因為藉由先前技術（特別是Grass論文1985）之揭露，該所屬技術領域中具通常知識者知悉使用0.01w/v%乙二胺四乙酸能夠增加角膜通透性。該所屬技術領域中具通常知識者能將Grass論文1985所教示增加角膜通透性之方式運用於奎諾酮類抗生素組成。於Grass論文1988-I中，測試了0.1w/v%、0.05w/v%、0.01w/v%等濃度的乙二胺四乙酸，雖然並非全部濃度皆有統計上顯著差異，但各濃度仍能增加角膜通透性，而上

訴人錯誤以「零」認定未增加滲透性，實際上該「零」僅係指與對照組相比並無顯著差異。Rojanasakul論文的部分則確認了乙二胺四乙酸的濃度與角膜滲透性間的關係。最後，羅蘋學名藥廠專家的證詞亦較上訴人專家的證詞可信。

於無法預期之功效方面，上訴人主張地區法院認定無法預期之功效未能支持系爭專利請求項非顯而易見係不當的後見之明。CAFC則認為0.01w/v%乙二胺四乙酸增加角膜通透性之效果並非無法預期或令人驚訝，僅為常規性的優化程序（routine optimization），為該所屬技術領域中顯而易見的。

綜上，CAFC認為地區法院認定系爭專利請求項第6項顯而易見而無效並無錯誤。

三、2015年的卡畢特藥廠案件¹²

(一) 案例事實

系爭專利有五，為美國再發證專利39,071號（RE'071專利）、6,852,689號（'689專利）、6,468,967號（'967專利）、8,058,238號（'238專利），及8,129,342號（'342專利），卡畢特藥廠為專利權人。赫士睿（Hospira）學名藥廠向FDA申請Cubicin[®]學名藥許可之ANDA，卡畢特藥廠因而向地區法院提起侵權訴訟，地區法院認定系爭專利部分有效且侵權，部分無效，赫士睿學名藥廠不服判決，向CAFC上訴，卡畢特藥廠則提出反上訴。

RE'071專利之原案為美國專利5,912,226號（原'226專利）。系爭專利可進一步分為三大類，第一類係RE'071專利，揭露抗生素、藥劑組成、治療感染症之方法、第二類係'967專利與'689專利，揭露給予抗生素的方法與給予特定劑量方案之達托黴素，及第三類係'238專利與'342專利，揭露純化達托黴素組成。

(二) '967專利與'689專利

1. 特定劑量方案是否顯而易見

'967專利與'689專利涉及達托黴素之給予劑量為4或6mg/kg，差異僅為前者係每

¹² Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. 805 F.3d 1112, 1112 (2015).

日給予，後者則係每二日給予。該給予方式是為了降低達托黴素所具有的骨骼肌毒性（skeletal muscle toxicity）。

(1) ‘967專利

赫士睿學名藥廠提出先前技術Woodworth論文指出，該論文中已教示有效的達托黴素之劑量每日給予4至6mg/kg，可分次給予。該劑量下，具好的抗菌活性，且該達托黴素具有長半衰期（half-life），故可每日或每二日給予。Woodworth論文僅未揭露降低骨骼肌毒性。

卡畢特藥廠抗辯Woodworth論文的結果並非臨床試驗所獲得，僅為實驗室之研究，且該論文中未揭露降低骨骼肌毒性。地區法院認為每日一次給予達托黴素以降低毒性副作用係相似於其他種類的胺基苷類抗生素（aminoglycoside antibiotics）則過於牽強。

CAFC指出達托黴素為禮來（Eli Lilly）藥廠所研發而非卡畢特藥廠，於當時禮來藥廠已採用了每日給予劑量2mg/kg及每二日給予劑量3mg/kg的方案，該方案對於部分感染症有效，但無法有效治療較嚴重之金黃色葡萄球菌感染所致的心內膜炎。禮來藥廠隨後變更為每12小時給予劑量4mg/kg，但有部分患者出現骨骼肌毒性，因此放棄該研究。‘967專利在劑量給予上與禮來藥廠的研究相似，僅有每日給予之差異，而該差異係可由Woodworth論文之揭露所指引，因為該論文中明確指出達托黴素每日給予4至6mg/kg的劑量，此部分亦可由原‘226專利所支持。Woodworth論文雖非由臨床試驗所獲得，惟其提供了該所屬技術領域中具通常知識者合理的期待以使用該劑量方案來有效治療患者，且由禮來藥廠的臨床試驗可知每日給予劑量2mg/kg及每二日給予劑量3mg/kg的方案並未出現骨骼肌毒性，可合理的期待該所屬技術領域中具通常知識者提高使用劑量與拉長給藥間隔來獲得較安全有效的治療。

CAFC進一步說明，胺基苷類抗生素與達托黴素有許多相似處，二者皆表現有濃度依賴殺菌性、持久的抗生素後效應，及可回復之毒性。且已有證據指出拉長給藥間隔給予胺基苷類抗生素時，可避免其毒性的問題。該地區法院之發現，可使該所屬技術領域中具通常知識者相信拉長給藥間隔可降低達托黴素的毒性副作用。

是故，CAFC認為地區法院認定‘967專利的特定劑量方案顯而易見。

(2) ‘689專利

CAFC考量‘689專利之爭議同‘967專利，該特定劑量方案亦顯而易見。

2.次要考量部分

卡畢特藥廠抗辯地區法院忽視其所提出之次要考量，系爭專利解決了長期存在的需求、具商業上成功、具無法預期之功效，及他人之失敗等。

CAFC則認為系爭專利之特定劑量方案與先前技術間僅具微小差異，且系爭專利僅證明了達托黴素可用於治療先前技術所未能治療之金黃色葡萄球菌感染的心內膜炎，該心內膜炎接受達托黴素治療的比例僅有少數，不符合解決了長期存在的需求與具無法預期之功效。而卡畢特藥廠依賴之商業上成功，係源自於達托黴素本身的專利，並非來自系爭專利之特定劑量方案，故亦不適用。他人之失敗部分，卡畢特藥廠主張禮來藥廠之失敗，惟卡畢特藥廠並未考量禮來藥廠於市面上已有萬古黴素（vancomycin），此被視為治療具抗藥性之金黃色葡萄球菌的重要藥物且萬古黴素已具商業上成功，達托黴素僅係其替代藥物，對萬古黴素的市場瓜分甚微，故亦無商業上成功之適用。

綜上，CAFC認為地區法院已適當審酌次要考量的相關證據，故該些次要考量未能支持系爭專利非顯而易見。

(三) ‘238專利與‘342專利

1.純化是否顯而易見

地區法院所審酌的先前技術為Lin論文與Lakey論文，並認定‘238專利與‘342專利二純化專利因顯而易見而無效。‘238專利與‘342專利二純化專利共同特徵為使用膠體過濾，以及層析法（chromatography）¹³，去除皂苷（saponins）與內毒素（endotoxins）等不純物。先前技術Lin論文揭露膠體過濾純化的使用，而Lakey論文則揭露達托黴素適用膠體過濾純化，層析法的部分則為當時所熟知去除不純物的方式。

上訴時，卡畢特藥廠抗辯地區法院的顯而易見性分析忽略了系爭專利的一些限制部分，例如：純化達托黴素至97%及不純物降至少於0.5%等。

¹³ 系爭二專利所提及之層析法有粒徑篩析（size exclusion）層析法、超過濾（ultrafiltration）層析法、陰離子交換（anion exchange）層析法，及疏水作用（hydrophobic interaction）層析法。

CAFC則認為地區法院已正確利用顯而易見性分析來考量系爭二純化專利之純化步驟限制，因為膠體過濾與層析法係二純化專利的關鍵，由於先前技術已揭露膠體過濾純化的使用、達托黴素適用膠體過濾純化及層析法的部分為當時所熟知並可利用來獲得高純度之達托黴素。

綜上，CAFC認為地區法院認定系爭二專利顯而易見並無明顯錯誤。

2.次要考量部分

卡畢特藥廠抗辯地區法院未適當審酌次要考量，特別是在解決長期存在的需求與無法預期之功效。CAFC則認為地區法院已適當認定，該些次要考量證據未能支持系爭專利非顯而易見。

四、2017年的默沙東藥廠案件¹⁴

(一)案例事實

系爭專利為美國專利6,486,150號（‘150專利），默沙東藥廠為專利權人。赫士睿學名藥廠向FDA申請Invanz[®]學名藥許可之ANDA，默沙東藥廠因而向地區法院提起侵權訴訟，地區法院認定侵權，惟系爭專利因顯而易見而無效，默沙東藥廠不服判決，向CAFC上訴。

‘150專利係一製備厄他培南穩定組成之方法專利，為了避免厄他培南水解作用（hydrolysis）與二聚合作用（dimerization），‘150專利中¹⁵主要包含了三個步驟，第一步為於溶液中充填二氧化碳以使pH值範圍在大約6.0至大約12.0、第二步為加入鹼與活性成分，維持pH值在大約6.0至大約9.0，及溫度範圍在大約-3°C至大約15°C¹⁶，第三步為將第二步的溶液冷凍乾燥（lyophilizing）以獲得最終組成，該組成之水份（moisture）含量小於大約10%。

¹⁴ Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc. 874 F.3d 724, 724 (2017).

¹⁵ 本文僅簡要敘明系爭專利請求項第21項的主要涉訟內容。

¹⁶ 該溫度範圍即為本案所稱之「低溫」。

(二)系爭方法專利是否顯而易見

地區法院認定系爭專利顯而易見所審酌之先前技術有二，一為美國專利5,952,323號（‘323專利），另一為PCT公開案WO98/18800。地區法院認為系爭專利的三個步驟已為先前技術所揭露，並藉由該所屬技術領域中具通常知識者為避免降解作用（degradation）多會採取低溫的手段，因此，該些步驟被地區法院認定僅係常規性實驗（routine experimentation），系爭專利顯而易見。

上訴時，默沙東藥廠主張地區法院藉由先前技術錯誤認為系爭專利顯而易見，因為該些步驟未於先前技術中揭露，且地區法院錯誤依賴自認的知識、創造和常識，該所屬技術領域中具通常知識者的常識係用於認定是否有動機結合，而非用於認定請求項中的限制。更甚者，先前技術僅聚焦於降解作用中的二聚合作用而非水解作用，且先前技術對於系爭專利請求項中的pH值具反向較示，因為為避免減少二聚合作用的pH值會增加水解作用，反之亦然。默沙東藥廠再抗辯系爭專利之發明來自大量研究努力，地區法院認為僅係常規性實驗並不適當。

赫士睿學名藥廠回應以地區法院的認定適當，因為系爭專利中之該些步驟已教示於‘323專利中，而僅為該所屬技術領域中具通常知識者會執行的常規性方法。首先，於厄他培南中充填二氧化碳與pH值範圍已揭露於先前技術中。接著，該所屬技術領域中具通常知識者知悉厄他培南鹽係微酸性，故會加入鹼以維持適當之pH值，且眾所周知地降解作用於低溫下會減少。最後，先前技術業已教示標準的冷凍乾燥技術。

CAFC同意赫士睿學名藥廠的說法，認為地區法院的認定並無錯誤。二先前技術已教示於厄他培南中充填二氧化碳與pH值6.0至9.0範圍來降低二聚合作用、氫氧化鈉用於可調整pH值，及標準的冷凍乾燥技術以獲得最終產品。系爭專利請求項中的溫度範圍雖未明確揭露，但該所屬技術領域中具通常知識者知悉低溫可減少降解作用，因此，會想要保持低溫狀態。默沙東藥廠所抗辯系爭專利藉由特定方法與細節獲得新穎溶液來降低降解作用中的水解作用，該水解作用與操作時之pH值範圍未揭露於先前技術中，CAFC認為該問題主要在於減少降解作用（無論水解作用或二聚合作用），皆僅為實施先前技術已揭露之傳統操作步驟。CAFC指出，系爭專利係完成特定溶液，其以充填二氧化碳的方式來減少水解作用與二聚合作用成為含二氧化碳之特定溶液，其中，該pH值範圍、同時加入厄他培南（活性成分）與鹼來維

持pH值範圍，及冷凍乾燥等步驟皆已教示於先前技術中。於先前技術中未教示者之低溫狀態，僅為該所屬技術領域中具通常知識者利用常規性實驗即能完成。

故CAFC同意地區法院認為系爭專利請求項之步驟僅係常規性實驗的認定。

(三)次要考量是否能克服顯而易見

默沙東藥廠主張地區法院不當認定其所提出之客觀證據。而赫士睿學名藥廠以地區法院的認定適當回應。

商業上成功的部分，CAFC認為地區法院在考量所有證據後所做出的決定並無錯誤。地區法院發現默沙東藥廠所提出與系爭專利相關的Invanz[®]具商業上成功，惟實際上該商業上成功係導因於與厄他培南本身之美國專利5,478,820號（‘820專利）的阻擋效果（blocking effect），即該商業上成功係來自於‘820專利的阻擋效果，使‘820專利之專屬被授權人默沙東藥廠的Invanz[®]得以排除其他競爭者，並非源自於系爭專利本身。

他人抄襲的部分，地區法院發現赫士睿學名藥廠嘗試了五種替代組成來迴避對系爭專利之抄襲，但其最終仍採用系爭專利請求項中的方法，因此，地區法院認定侵權。赫士睿學名藥廠抗辯他人抄襲於ANDA中並不適用，因為在相關法規¹⁷下之學名藥廠需要抄襲已許可之新藥。CAFC與地區法院一致不認同赫士睿學名藥廠的抗辯，因為該相關法規並未要求學名藥廠抄襲已許可之新藥。雖然赫士睿學名藥有抄襲行為，惟CAFC仍認為未足以克服系爭專利顯而易見的認定。

綜上，由於系爭專利請求項之步驟與先前技術之差異僅為常規性實驗，次要考量亦未足以克服系爭專利顯而易見，故CAFC維持地區法院對於系爭專利顯而易見之認定。

伍、相關問題與討論

以下區分為三主題討論，依序為抗生素特有之討論、一般討論，及所選案件之關聯性及重要性，分述如下：

¹⁷ 此處的法規指Hatch-Waxman Act法案（HWA法案）。

一、抗生素特有之討論

一般疾病治療藥物的使用，僅須考量是否適合該患者；而抗生素的使用，除考量是否適合該患者外，更須就所欲對抗之細菌種類及抗生素之抗菌範圍加以考量。例如，高血壓藥物的使用，僅須考量該高血壓患者是否適合該藥物即可；而抗生素的使用，除考量該感染症患者是否適合該藥物外，更須考量造成感染症之細菌種類係革蘭氏陰性菌或陽性菌及所使用之抗生素之抗菌範圍是否涵蓋該細菌種類。

因此，本討論為一般藥物不會涉及者，故稱為「抗生素特有之討論」。

(一)同類抗生素之組成員是否能相互替換

「2015年的因賽視覺公司案件」中，先前技術已存在紅黴素之局部治療製劑與較紅黴素新穎的阿奇黴素，兩者同為巨環內酯類抗生素，而在眼用治療製劑中，被法院認定無法利用阿奇黴素來替代紅黴素完成系爭專利之發明。

「2015年的千壽製藥公司案件」中，先前技術已存在諾氟沙星與洛美沙星之局部治療製劑與較新穎的加替沙星，三者同為奎諾酮類抗生素，而在眼用治療製劑中，卻被法院認定可利用加替沙星替代諾氟沙星或洛美沙星來完成系爭專利之發明。

兩案件所涉及爭議為同一種類抗生素中之不同成員是否能相互替換？細論如下：

1. 是否有相同製劑會影響同類抗生素能否相互替換

「2015年的因賽視覺公司案件」中，已有紅黴素之局部治療製劑，而阿奇黴素為結膜炎之口服治療製劑。山德士學名藥廠主張阿奇黴素較紅黴素新穎，故該所屬技術領域中具通常知識者能合理期待以阿奇黴素為局部製劑來治療結膜炎。惟法院認為該所屬技術領域中具通常知識者不會以阿奇黴素替換紅黴素來完成以阿奇黴素治療結膜炎的局部製劑。

「2015年的千壽製藥公司案件」中，已有諾氟沙星與洛美沙星之局部治療製劑，而加替沙星亦被揭露可口服或局部給予。上訴人主張法院錯誤認定加替沙星可替換諾氟沙星或洛美沙星之局部治療製劑，以完成系爭專利之發明。惟法院認為先前技術（‘456專利與‘465專利）中皆揭露奎諾酮類抗生素眼用組成，足以提供該所

屬技術領域中具通常知識者以加替沙星結合該先前技術的動機，因為加替沙星為較新穎之氟奎諾酮類抗生素。

比較兩案件後可見，前案被法院認為不能以較新穎之阿奇黴素替換紅黴素；而後案則被法院認為能以較新穎之加替沙星替換諾氟沙星或洛美沙星。

本文認為其原因在於當時前案已存在紅黴素的局部治療製劑，而阿奇黴素僅有口服治療製劑，故是否能將口服治療製劑中的阿奇黴素替換局部治療製劑中的紅黴素，需有更多的考量；而後案則無論加替沙星、諾氟沙星，及洛美沙星皆已有局部治療製劑。

綜上，本文總結認為當存有相同製劑時，同類抗生素之組成員間將容易被認為能相互替換。

2. 是否具相同或相似特性會影響同類抗生素能否相互替換

「2015年的因賽視覺公司案件」中，紅黴素與阿奇黴素得否相互替換，亦有進一步考量。法院認為該所屬技術領域中具通常知識者可能考量阿奇黴素因為高分子量、電荷及不溶於水等因素，而認為阿奇黴素無法滲透角膜。

「2015年的千壽製藥公司案件」中，加替沙星與諾氟沙星或洛美沙星得否相互替換，法院並無進一步考量，僅由加替沙星為改良後之氟奎諾酮類抗生素，與奎諾酮類抗生素間可相互替換。

比較兩案件後可能生有疑慮，何以紅黴素與阿奇黴素間須進一步考量，而加替沙星與諾氟沙星或洛美沙星間則無進一步考量？

本文認為其原因在於同類抗生素之組成員間是否具相同或相似特性，紅黴素與阿奇黴素間特性不大相同或相似；加替沙星與諾氟沙星或洛美沙星間特性則相同或相似。而該特性相同或相似，本文認為最重要的因素來自於結構上的差異。

紅黴素與阿奇黴素皆屬於具有高分子量之巨環內酯類抗生素，已較不溶於水，然而，阿奇黴素因為結構之差異（如圖3上方綠色框所示，阿奇黴素與紅黴素之結構相比，阿奇黴素之巨環結構除多一碳原子外，更具一氮原子於環中，且氮上有一甲基取代），較紅黴素有更不溶於水及有電荷等因素，而於當時可能被該所屬技術領域中具通常知識者認為無法滲透角膜。加替沙星、諾氟沙星，及洛美沙星三奎諾酮類抗生素之結構（如圖3下方所示）皆較巨環內酯類抗生素小許多，因此，水溶

性本較巨環內酯類抗生素佳。且三者於結構上相互比較僅有兩處相異，對特性上影響尚不至於過鉅。

綜上，本文總結認為當同類抗生素之組成員間具有相同或相似特性時，容易被認為能相互替換，而其特性是否相同或相似，最重要的因素係來自於結構上的差異。

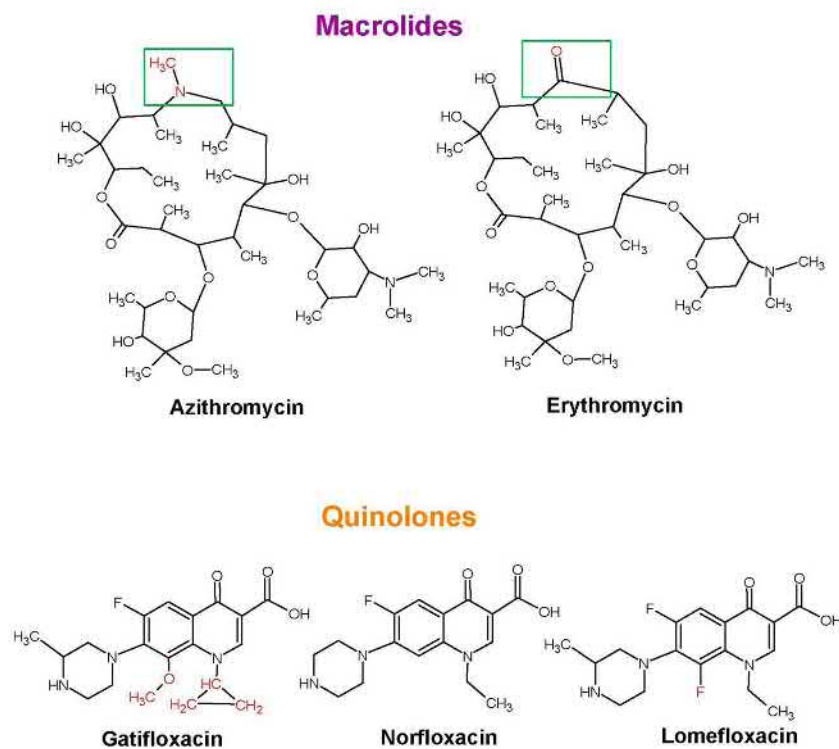


圖3 阿奇黴素、紅黴素、加替沙星、諾氟沙星，及洛美沙星之結構圖
資料來源：作者繪製。

3. 是否存有其他可使用之抗生素會影響同類抗生素能否相互替換

「2015年的因賽視覺公司案件」中，紅黴素與阿奇黴素得否相互替換，亦有進一步考量。法院認為當時已有許多眼用治療製劑的選擇，如氟喹諾酮類抗生素係較阿奇黴素佳的選擇，因此，該所屬技術領域中具通常知識者不會以阿奇黴素替換紅

黴素來完成以阿奇黴素治療結膜炎的局部製劑。

「2015年的千壽製藥公司案件」中，加替沙星與諾氟沙星或洛美沙星得否相互替換，法院並無進一步考量。

比較兩案件可知，若於系爭發明當時存在有其他可供使用之較佳抗生素時，該所屬技術領域中具通常知識者不會有替換同種類抗生素的動機，而係直接選擇該較佳之抗生素。

綜上，本文總結認為當存有其他可使用之抗生素時，會降低同類抗生素組成員間被認為能相互替換之可能性。

(二)不同類抗生素之組成員是否能相互比較

一般而言，由於不同種類之抗生素有著不同的結構、作用機制、抗菌能力、物化特性，及毒性副作用等，無法任意取二類抗生素相互比較及替換。

惟「2015年的卡畢特藥廠案件」中，十分特殊之處在於法院認為胺基苷類抗生素與達托黴素有許多相似處，二者皆表現有濃度依賴殺菌性、持久的抗生素後效應，及可回復之毒性等特性，因此，可參酌胺基苷類抗生素拉長給藥間隔給藥以避免其毒性之方式，將達托黴素給藥間隔拉長以降低其骨骼肌毒性。

此時，似應認為不同二類特性相似之抗生素得相互比較，然本文仍認為無法任意將二類抗生素相互比較。本文認為細究該案件，應可理解為當有複數以上特性相似時，不同種類抗生素始可做相互比較，惟該比較結果仍不得作為主要證據，僅得視為補強證據使用。

因為，該案中實際上已有主要證據1.禮來藥廠採用了每日給予劑量2mg/kg及每二日給予劑量3mg/kg的方案，該方案對於部分感染症有效，也未有明顯毒性副作用，僅無法有效治療嚴重之心內膜炎。2.禮來藥廠變更為每12小時給予劑量4mg/kg，部分患者出現骨骼肌毒性。3. Woodworth論文明確指出達托黴素每日給予4至6mg/kg的劑量。三主要證據已可合理期待該所屬技術領域中具通常知識者提高使用劑量與拉長給藥間隔以獲得安全的治療。而胺基苷類抗生素與達托黴素特性相似的部分，僅係補強拉長給藥間隔與降低骨骼肌毒性間的關聯性。

是以，本文總結認為不同二類抗生素原則上無法任意相互比較。例外係有複數以上特性相似時，始能相互比較，惟該比較結果仍不得視為主要證據，僅可作為補

強證據來認定系爭抗生素是否顯而易見。

(三) 抗生素抗菌範圍之差異

「2015年的因賽視覺公司案件」中，法院認為眼用治療製劑的選擇中，氟喹諾酮類抗生素已知具殺菌性且為廣效性抗生素並能滲透角膜，因此，氟喹諾酮類抗生素係較阿奇黴素佳的選擇。故該所屬技術領域中具通常知識者不會以阿奇黴素替換紅黴素來完成系爭專利之局部製劑。由該案件可知，抗生素抗菌範圍之差異亦影響系爭抗生素眼用治療製劑是否顯而易見的認定。

各種抗生素間具有不同的抗菌範圍，依其抗菌範圍的大小可分為廣效性抗生素與窄效性抗生素，前者可廣泛對抗多種細菌感染症，而後者則較為侷限於少數幾種細菌感染症。本文所涉及之喹諾酮類抗生素皆為廣效性抗生素，而巨環內酯類抗生素的抗菌範圍較喹諾酮類抗生素窄，其中，阿奇黴素的抗菌範圍又更窄於紅黴素。

由是可知，因為阿奇黴素的抗菌範圍較窄，可治療的感染症種類較受到限制，故該所屬技術領域中具通常知識者在選擇阿奇黴素作為眼用治療製劑之組成時，會有所顧慮。

綜上，本文總結認為當抗生素之抗菌範圍較廣時，較容易被該所屬技術領域中具通常知識者考量作為眼用治療製劑之組成，反之則否。

二、一般討論

(一) 大量廣泛揭露未必造成顯而易見

「2015年的因賽視覺公司案件」中，山德士學名藥廠提出了‘533專利，該專利中已揭露多種活性成分與商業眼用製劑組成DuraSite[®]合併，其中之一活性成分為紅黴素。因此，山德士學名藥廠主張能顯而易見地將‘533專利中已揭露的紅黴素替換成阿奇黴素。惟法院並不認同山德士學名藥廠的主張，並指出山德士學名藥廠所依賴之‘533專利係一活性成分之冗長的清單，而研究者只會聚焦於該專利揭露之紅黴素，故仍無法使系爭專利顯而易見。

因此，本文總結認為由該案件可知，大量廣泛揭露未必造成顯而易見，該技術領域中具通常知識者仍會限縮於該大量廣泛揭露內容中，療效較佳者或特性較為突

出者。

(二)濃度與特性正相關並非代表對低濃度具反向教示

「2015年的千壽製藥公司案件」中，上訴人以Mitra論文與Kompella論文揭露乙二胺四乙酸之滲透性與濃度正相關，作為低濃度乙二胺四乙酸增加滲透性的反向教示。惟法院認為該兩論文非真正具反向教示，兩論文皆認為高濃度乙二胺四乙酸具有角膜滲透性，但其未表示低濃度乙二胺四乙酸不具有此特性，因此，法院否定了上訴人之主張。

本文總結認為由該案件可知，當未有低濃度不具某特性的證據時，先前技術雖揭露有濃度與某特性正相關的教示，並不代表該教示即對該低濃度者形成反向較示。

(三)常規性實驗的認定

「2017年的默沙東藥廠案件」中，法院認為系爭專利的三個步驟已為先前技術所揭露，並藉由該所屬技術領域中具通常知識者為避免降解作用多會採取低溫的手段，因此，該些步驟被地區法院認定僅係常規性實驗，系爭專利顯而易見。

由該案件可知，被認定為常規性實驗之因素有二，一為個步驟（或手段）皆為先前技術所揭露，二為該所屬技術領域中具通常知識者所普遍會採取之方案。

常規性實驗之因素一的理解較無爭議，惟因素二則有所疑，該所屬技術領域中具通常知識者所普遍會採取之方案為何？於該案件中，何以低溫係普遍會採取的手段？

本文認為該疑義可由阿瑞尼士方程式（Arrhenius equation）中獲得解答。阿瑞尼士方程式為化學領域與藥物動力學領域中具通常知識者所知悉之重要公式，該公式為 $k = Ae^{-E_a/RT}$ ，其中， k 代表反應速率常數、 A 為指數前因數、 E_a 為活化能、 R 為氣體常數，及 T 為溫度（K）。當溫度越高時， k 會越大，代表反應速率會越快；當溫度越低時， k 會越小，代表反應速率會越慢。於該案件中，低溫時反應速率會越慢，也就是降解反應會變慢，此為該所屬技術領域中具通常知識者所普遍知悉，故法院於此處認定中，採用普遍知悉之方案，來認定系爭專利僅為常規性實驗並無疑慮。

(四)客觀指標

客觀指標（objective indicia），又稱為次要考量因素，我國專利審查基準中則稱為肯定進步性之因素。次要考量中常見者為解決了長期存在的需求、具商業上成功、具無法預期之功效，及他人之失敗等。本文主要討論無法預期之功效與較少見之他人抄襲。

1.無法預期之功效

「2015年的因賽視覺公司案件」中，法院發現相較於口服給予藥物，局部使用阿奇黴素之濃度會高出60倍之多，此係無法預期之功效。

「2015年的千壽製藥公司案件」中，法院則認為0.01w/v%乙二胺四乙酸增加角膜通透性之效果並非無法預期或令人驚訝，僅為常規性的優化程序，係該所屬技術領域中顯而易見的。

比較兩案件可見，局部使用阿奇黴素所產生的效果，會使該所屬技術領域中具通常知識者達無法預期的程度，而低濃度乙二胺四乙酸增加角膜通透性則為可預期的程度。

本文認為兩案件更進一步的差異為於當時，阿奇黴素所具有之特性尚未完全被揭露，惟乙二胺四乙酸具增加角膜通透性的特性則已揭露完全。因此，當某特性已被先前技術所揭露時，則該特性之加強易被認為僅係常規性的優化程序，反之則可能成立無法預期之功效。

2.他人抄襲

「2017年的默沙東藥廠案件」中，默沙東藥廠主張有較少見的「他人抄襲」，且抄襲者，即赫士睿學名藥廠抗辯該抄襲於ANDA中係合法。但該主張不被法院認同。

新藥於研發上市後，必定會遇有學名藥廠向FDA申請該藥物學名藥許可之ANDA，此時，學名藥廠多會以專利迴避來避免侵權。學名藥廠所採用的迴避策略可能為為不同的製程方法、簡化製成方法，及賦形劑上有所差異，因此，較少直接以系爭專利所揭露的方式依樣畫葫蘆。

因此，本文總結認為由本案中可知，ANDA並非阻卻他人抄襲之主張，若學名

藥廠採用與系爭專利完全一樣的方法，則仍會被認定侵權。

三、所選案件之關聯性及重要性

(一)關聯性

本文係利用Westlaw法律資料庫搜尋近十年與抗生素相關之CAFC的專利訴訟案例，且最終選取者共計四篇，已如前述。所選四案件看似個別獨立而無關聯性，其實不然。

首先，「2015年的因賽視覺公司案件」與「2015年的千壽製藥公司案件」間，前者所用抗生素為阿奇黴素，後者所用抗生素為加替沙星，二抗生素作用機制相異，惟阿奇黴素¹⁸及加替沙星¹⁹皆係常見用於治療細菌性結膜炎之眼部製劑，臨床上二者對於細菌性結膜炎皆有不錯之療效及具相當安全性，且於部分病症之治療上，二者可相互取代。該二案件及其涉訟抗生素之高關聯性由前述討論之「同類抗生素之組成員是否能相互替換」已可知悉。

接著，「2015年的因賽視覺公司案件」與「2015年的卡畢特藥廠案件」間，後者所用抗生素為達托黴素，二抗生素作用機制雖相異，惟無論早期²⁰或近期²¹研究皆已顯示該二抗生素得合併使用於對抗具抗藥性之菌株。因此，本文認為該兩案件之關聯性在於未來擬研發阿奇黴素與達托黴素合併製劑者，須同時知悉該二抗生素之相關爭訟，以避免系爭專利有被法院認定係顯而易見之情形。是故，有將「2015年的卡畢特藥廠案件」納入本文之必要。

最後，「2015年的卡畢特藥廠案件」與「2017年的默沙東藥廠案件」間，後者

¹⁸ Kostas A. Kagkellaris et al. An eye for azithromycin: review of the literature. *Ther Adv Ophthalmol*. 2018; 10: 2515841418783622.

¹⁹ Clyde Schultz. Gatifloxacin Ophthalmic Solution for Treatment of Bacterial Conjunctivitis: Safety, Efficacy and Patient Perspective. *Ophthalmol Eye Dis*. 2012; 4: 65-70.

²⁰ Elisabeth Presterl et al. Effects of Azithromycin in Combination with Vancomycin, Daptomycin, Fosfomycin, Tigecycline, and Ceftriaxone on Staphylococcus epidermidis Biofilms. *Antimicrob Agents Chemother*. 2009; 53(8): 3205-3210.

²¹ Ye Zhou et al. New Attempts to Inhibit Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Biofilm? A Combination of Daptomycin and Azithromycin. *Infect Drug Resist*. 2023;16:7029-7040.

所用抗生素為厄他培南，二抗生素作用機制亦相異，惟近期研究業已顯示該二藥物得合併使用於對抗具達托黴素抗藥性之菌株²²。因此，本文認為該兩案件之關聯性同前述。故亦有將「2017年的默沙東藥廠案件」納入本文之必要。

綜上，本文所選取之「2015年的因賽視覺公司案件」與「2015年的千壽製藥公司案件」間，本已具備關聯性，又「2015年的因賽視覺公司案件」與「2015年的卡畢特藥廠案件」及「2015年的卡畢特藥廠案件」與「2017年的默沙東藥廠案件」於未來有研發製成合併製劑之可能，故本文認為亦有所關聯而納入。

(二)重要性

由前述本文之案件搜尋結果可知悉，過往十年內，與抗生素相關之美國專利訴訟案件甚少。又抗生素的使用與一般疾病治療藥物的使用，亦有極大之差異，亦詳述如前。因此，本文認為討論該所選四案件之重要性在於：

1.未來涉及抗生素相關專利訴訟案件時，於類似爭議法院或當事人極有可能引用本文所選四案件來加以認定或為相關抗辯。

2.抗生素間是否能相互替換，不僅於臨床治療上相當重要，更為本文所選取之「2015年的因賽視覺公司案件」、「2015年的千壽製藥公司案件」及「2015年的卡畢特藥廠案件」三案件所涉及之重要爭點，其重要性不言而喻。

3.如前述，部分抗生素於未來有研發製成合併製劑之可能，即「2015年的因賽視覺公司案件」與「2015年的卡畢特藥廠案件」及「2015年的卡畢特藥廠案件」與「2017年的默沙東藥廠案件」所涉之藥物。於該些案件中，系爭專利曾被認定或曾被爭議係顯而易見之情形，即須加以考量，並於後續研發及製成合併製劑時應予以避免、改良或迴避之。例如：「2015年的卡畢特藥廠案件」與「2017年的默沙東藥廠案件」之達托黴素與厄他培南，目前市面上皆僅有注射劑劑型，在研發製造該二藥物合併注射劑劑型時，「2017年的默沙東藥廠案件」之系爭專利相關製備程序步驟曾被認定係顯而易見之情形，即須加以考量，並應予以避免、改良或迴避之。

4.擬投入研發或正在研發相關抗生素之藥廠，須對本文所選之四案件有所認

²² Razieh Kebraei et al. Mechanistic Insights Into the Differential Efficacy of Daptomycin Plus β -Lactam Combinations Against Daptomycin-Resistant *Enterococcus faecium*. *J Infect Dis*. 2020; 222(9): 1531-1539.

識。因為由本文案件搜尋結果可知，抗生素相關之美國專利訴訟案件甚少，尚未足以窺見所有抗生素相關案件之全貌，惟擬投入研發或正在研發相關抗生素之藥廠，至少應於就本文所涉爭議及討論，提早加以應對。

陸、結 論

抗生素於細菌性感染症的治療上具樞紐地位，但在美國專利訴訟中該類藥物相關案例較少見，亦少有探討者。故本文藉由案件搜尋與選案標準，確定討論者有四篇後，依該四篇所共通之「顯而易見性」議題作為後續問題與討論之主軸。

並將該四篇所「顯而易見性」議題區分為抗生素特有之討論與一般討論，分別論述外，更就所選案件之關聯性及重要性詳加說明。在抗生素特有之討論中，詳細討論了同類抗生素之組成員是否能相互替換、不同類抗生素之組成員是否能相互比較，及抗生素抗菌範圍之差異等三大部分。一般討論中，則詳細討論了大量廣泛揭露未必造成顯而易見、濃度與特性正相關並非代表對低濃度具反向教示、常規性實驗的認定，及客觀指標（含無法預期之功效與他人抄襲）等四大部分。所選案件之關聯性及重要性，則分別說明所選四案件之關聯性及其重要性。

本文所選者係近十年與抗生素相關之美國專利訴訟案例四篇，希冀藉由深入討論後，能使產、官、學界對於抗生素之相關美國專利訴訟案例爭議更加清晰明瞭，並對抗生素研發及相關專利之申請及涉訟者有所助益。

裁判要旨

智慧財產及商業法院112年度民公訴字第8號

【公平交易法】

【裁判日期】113年5月22日

【裁判案由】公平交易法除去侵害等

【裁判要旨】

- 一、按「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得為之：……五、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」，公平交易法第20條第5款定有明文。本款所稱限制，指搭售、獨家交易、地域、顧客或使用之限制及其他限制事業活動之情形；前項限制是否不正當而有限制競爭之虞，應綜合當事人之意圖、目的、市場地位、所屬市場結構、商品或服務特性及履行情況對市場競爭之影響等加以判斷，公平交易法施行細則第28條第1、2項設有規定。上開第20條第5款規定，為限制競爭規範，係禁止事業以不正當手段限制交易相對人之事業活動為條件而與其交易之行為，該等行為使交易相對人之營業自由受到拘束，且妨礙與交易相對人從事交易之第三人之權益，以致妨礙競爭。
- 二、次按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事」，公平交易法第24條定有明文。本條為規範營業信譽之保護，其構成要件為須事業基於「競爭之目的」，有「陳述或散布不實情事」之行為，及行為結果「足以損害他人營業信譽」，始足當之。
- 三、又公平交易委員會為確保事業公平競爭，維護交易秩序，定有上揭「處理原則」，為實務處理事業不當對外發布競爭對手侵害專利權等警告函行為之重要依據，其中第2點規定：「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：(一)警告函、(二)敬告函、(三)律師

函、(四)公開信、(五)廣告啟事、(六)其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面或電子文件。」、第3點規定：「事業踐行下列程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。(二)經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。(三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，……；且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行前項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」、第4點規定：「事業踐行下列全部程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

- 四、經查，系爭信函由被告於112年1月9日通知原告及附表所示之九家廠商，其主旨記載：「為函知有關染髮劑專用鋁箔袋之專利權事，如說明。」說明內容略謂：「一、緣本公司於105年、106年、107年及111年，分別取得……等新型及發明專利（如附件所示），合先敘明。二、依據專利法第58條第1項……同法第96條第1、2項……同法第120條……。換言之，他人未經專利權人同意，不得擅自製造或販賣仿冒品，否則即侵害專利權人之權益，專利權人即得請求損害之賠償及侵害之排除與防止。三、查貴公司為製造或通路或銷售染髮劑之業者，或有利用實施前開本公司所有專利之可能，為免貴公司不慎侵害而衍生爭執，特檢具相關證明文件通知貴公司，函達如上，如已侵害者，請立即停止，若有利用實施該等專利之需求者，則請洽本公司討論相關合作事宜。」等語（見原證2，本院卷一第70頁），依其內容僅說明被告擁有系爭專利，提示專

利法相關規定及告知受領信函廠商不要在銷售或利用相關產品中侵害到系爭專利等情，未指控原告涉及侵害系爭專利行為。又系爭信函為被告以專利權人地位，請各廠商利用相關產品，注意有無侵害系爭專利，難認其發出系爭信函行為，有何搭售、獨家交易安排、銷售地域或顧客限制、使用限制及其他限制交易相對人事業活動；亦難認被告是以競爭之目的，陳述或散布不實情事，而有足以損害他人營業信譽之情事，不符合公平交易法第20條第5款、第24條規定要件，自不符前開「處理原則」所定義規範之警告函範疇。

- 五、原告主張被告未備技術報告或委託鑑定機關做出侵權分析 報告即進行警告，係規避專利法第116條規定，濫用專利權，違反處理原則規定云云。然專利法第116條規定「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」而系爭信函僅是通知各通路商關於系爭專利之內容，並未指控他人侵害專利權，已非「處理原則」所規範之警告函，被告自無須備具新型專利技術報告，故原告此部分主張，尚不可採。



元照出版提供 請勿公開散布

智慧財產及商業法院112年度民商訴字第55號判決

【商標法】

【裁判日期】113年5月17日

【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議

【裁判要旨】

- 一、按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文；次按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：(一)將商標用於商品或其包裝容器。(二)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。(三)將商標用於與提供服務有關之物品。(四)將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條亦有明文。
- 二、查：依原告所提供之系爭賣場截圖以觀，該網頁截圖之商品名稱標示有：「（香港現貨速發）貝多芬／床墊／床／臥室品歐家具台中B001-02」，商品圖片則標有「品歐家具MATTRESS／床墊」等文字，此有上開截圖在卷可佐（本院卷第185頁至第191頁），固有出現「品歐家具」之名稱，而與被告所經營之品歐公司名稱相同，然：系爭賣場網頁上記載有「香港現貨速發」之字樣，惟經比對被告所提出之品歐公司賣場網頁（本院卷第71頁至第97頁），其上商品則未曾記載境外出貨等相關字樣；其次，系爭賣場上業已記載「台中」，此亦與被告所經營之品歐公司所在地桃園市有所不同，此亦有品歐公司之商工登記資料在卷可佐（本院卷第99頁），系爭賣場商品頁面與品歐公司賣場頁面既有上開歧異之處，加之原告起訴狀所附網頁截圖其上亦乏商場名稱，此有該截圖可佐（桃院卷第5頁），則系爭賣場是否為品歐公司所刊登，已屬有疑；況原告僅提供網路賣場之商品頁面截圖，迄至本院言詞辯論終結前，均未能提供相關錄影畫面或刊登該商品之蝦皮帳號名稱或賣場名稱，以供查證，是尚難僅以系爭賣場商品頁面標註有「品歐家具」等文字，即逕認系爭賣場為被告所刊登，故原告主張被告有侵害系爭商標權之行為，要屬無據。

智慧財產及商業法院112年度行專訴字第33號判決

【專利法】

【裁判日期】113年4月25日

【裁判案由】發明專利申請延長專利權期間

【裁判要旨】

一、本件國外臨床試驗期間之「訖日」，應採認臨床試驗報告書（Clinical Study Report BP39055）試驗結果呈現之「報告日」：

由於主管機關於核發醫藥品許可證前，須審查載有臨床試驗結果之報告，考量醫藥品之臨床試驗，非於投藥後可立即獲致結論，對於各種投藥條件之設定及其反應，尚有賴以專業知識分析比對及解讀數據後，始能賦予其意義而呈現試驗結果，用供主管機關審查決定是否許可該醫藥品上市，此於查驗登記申請人以期中報告形式繳交臨床試驗報告時亦然。蓋臨床試驗之「data cut-off date」僅係指臨床試驗期中報告所採用的臨床試驗數據切分日期，此日期前所獲得之臨床試驗數據後續尚須觀察、記錄及判讀實驗結果，可知在「data cut-off date」當下臨床試驗之成果尚未呈現，應非臨床試驗結果呈現之日。衛福部審查是否核發藥品許可證，其所需呈現之臨床試驗結果實為以專業知識經統計分析相關數據並經解讀後列載於臨床試驗報告所呈現的結果，且由於臨床試驗數據處理與得到最終結果的統計分析工作，均由試驗委託者或其委託之機構、人員負責，經試驗委託者代表確認整個臨床試驗結果，於臨床試驗報告簽署姓名與日期之臨床試驗報告日，乃為臨床結果呈現並確認之日期。是以，延長辦法第4條第1項所稱「國外臨床試驗期間」之認定，自應包含實際進行臨床試驗至完成臨床試驗報告書以呈現試驗結果之期間；換言之，國外臨床試驗期間之「訖日」，應採計至臨床試驗報告書確認完成時之「報告日」，始符合其授權條文專利法第53條延長專利權期間之規範目的。

藥品查驗中心或衛福部認定申請人在申請藥品許可證時即應有責任檢附該等統計分析結果以支持藥品的品質、安全、療效，需有該等統計分析結果始足以供主管機關審查決定許可該藥品上市，可資佐證主管機關核發本件藥品許可證所

需之國外臨床試驗期間絕非僅止於「data cut-off date」，更應包括後續將臨床試驗數據予以統計分析並將結果列載於臨床試驗報告之期間。因此，衛福部核發本件藥品許可證所需國外臨床試驗之期間自當以臨床試驗報告書之「報告日」為訖日。

基於專利權期間延長制度之立法目的、衛福部核發藥品許可證之審查實務、藥品臨床試驗之精神（證實新藥有效性及安全性）等考量，進行臨床試驗及完成臨床試驗報告書，均應採計屬於為取得藥品許可證而無法實施發明之期間，因此本件國外臨床試驗期間「訖日」應採認臨床試驗報告書之「報告日」。至於不同國家之專利權期間延長立法例，由於美日韓各國國情、臨床試驗與藥品查驗登記相關規定、乃至於製藥產業結構等與我國情形未盡相同，該等國家所採認之臨床試驗及採計期間即非必然適用於我國，自不得援引執為本件有利之論據。



元照出版提供 請勿公開散布

會務動態與紀要

編輯委員會

日期	內容
113年4月1日	〔美國事務委員會〕113年第三次會議
113年4月2日	智慧局及司法官導師、學員參訪專利師公會及事務所 
113年4月3日	113年職前訓練閱卷

日期	內容
113年4月8日～ 113年4月9日	〔美國事務委員會〕美國知識產權法律協會（AIPLA）代表團來臺參訪活動（含4月8日美國專利實務研討會） 
113年4月10日	經濟部中小及新創企業署——榮譽專利師會議
113年4月10日	〔在職＋生物專題演講〕「合作研究所涉專利共有約定的實務經驗分享——以產學合作合約而論」秉辰智法管理顧問有限公司呂芳嘉執行長 

日 期	內 容
113年4月12日	2024年台籍中國專利代理師聯誼茶會 
113年4月12日	〔專利師權利維護委員會〕專利師工作職能介紹暨職場經驗分享——彰化陽明國中 
113年4月16日	「2024世界智慧財產權日暨專利師節慶祝活動——智慧財產與永續發展專題演講」行前會議

日 期	內 容
113年4月17日	經濟部中小及新創企業署——榮譽專利師會議
113年4月18日	〔智慧財產爭訟實務委員會〕113年第二次會議
113年4月18日	〔美國專題演講〕「USPTO Guidance on Inventorship for AI-assisted Inventions & US Design Patent Practice」——Mr. Joe M. (Ken) Muncy & Mr. Yu-Te (Terry) Chen 
113年4月18日	台北南港展覽1館「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」——「專利驅動／探索移動產業創新科技」座談會，主持人：陳致宏專利師
113年4月19日	台北南港展覽1館「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」——經濟部智慧財產局「臺灣專利超級站Taiwan Patent GO」專館提供專利諮詢服務：胡書慈專利師
113年4月20日	台北世貿一館「2024年台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」——經濟部智慧財產局「臺灣專利超級站Taiwan Patent GO」專館提供專利諮詢服務：王永裕專利師

日 期	內 容
113年4月21日	台北世貿一館「2024年台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」——「DG Salon文創沙龍」IP講座，主持人：楊杰凱專利師
113年4月24日	〔設計＋在職專題演講〕「台日美設計專利有關近似判斷之實務探討與建議」——智慧財產及商業法院／魏鴻麟技術審查官 
113年4月25日	【發明及新型實務委員會】第一屆全國大專院校專利大戰桌遊競賽（含深耕課程）三校線上會議
113年4月26日	2024世界智慧財產權日暨專利師節慶祝活動——智慧財產與永續發展專題演講，講師：安侯永續發展顧問股份有限公司／董事總經理黃正忠 

日 期	內 容
113年4月30日～ 113年6月28日	2024訴訟法令及實務研習班：案例式專利民事訴訟 
113年5月2日	【無形資產評價委員會】113年第二次會議
113年5月2日	2024新南向智慧財產國際研討會第一次線上籌備會議
113年5月3日	專利師公會第五屆第十一次理監事聯席會議
113年5月6日	榮譽專利師籌備會議
113年5月7日	2024新南向智慧財產國際研討會場勘
113年5月8日～ 113年6月19日	2024商標法令及實務研習班
113年5月9日	〔國際事務委員會〕113年第二次會議
113年5月9日	〔專利師在職進修委員會〕113年第二次會議
113年5月14日	〔編輯委員會〕113年第二次會議
113年5月15日	〔專利師權利維護委員會〕專利師職涯分享——臺灣科技大學化學工程學系

日 期	內 容
	
113年5月21日	2024新南向智慧財產國際研討會第二次線上籌備會議
113年5月22日	〔企業智權管理實務委員會〕113年企業智權管理專家服務團講座——國立宜蘭大學，講師：陳致宏專利師 
113年5月22日	〔日本事務委員會〕參加「すごい知財EXPO 2024」線上博覽會——事前參加者登録限定セミナー，講師：林郁君專利師，講題：台灣主要半導體関連企業之台日申請動向
113年5月23日	官網改版會議

日期	內容
113年5月24日	【企業智權管理實務委員會】113年企業智權管理專家服務團講座——中國醫藥大學，講師：吳宏亮專利師 
113年5月28	〔電腦專題演講〕「建構數位科技發展的競爭法環境——以人工智慧（Artificial Intelligence為例）」——公平交易委員會／陳志民副主委 

日 期	內 容
113年6月3日	專利師公會第五屆第二次臨時理監事聯席會議
113年6月4日	【無形資產評價委員會】主委討論會議
113年6月4日	中華無形資產暨企業評價協會拜訪公會 
113年6月5日	2024新南向智慧財產國際研討會行前會議
113年6月6日	〔在職專題演講〕「設計專利的保護客體與侵權訴訟實務」—— 臺北大學法律學系／陳皓芸副教授
113年6月11日	〔發明及新型實務委員會〕第一屆全國大專院校專利大戰桌遊競賽（含深耕課程）企劃會議
113年6月12日	官網廠商簽約
113年6月13日	〔日本事務委員會〕113年第三次會議
113年6月17日	〔發明及新型實務委員會〕第一屆全國大專院校專利大戰桌遊競賽（含深耕課程）廠商討論會議

日 期	內 容
113年6月18日～ 113年6月19日	2024新南向智慧財產國際研討會 
113年6月25日	【國際事務委員會】09/09～09/10專利師公會韓國出訪交流活動 第一次籌備會議
113年6月28日	官網更新需求訪談會議
113年6月28日～ 113年6月29日	【日本事務委員會】參加「すごい知財EXPO 2024」線上博覽會

《專利師》徵稿簡則

- 一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以5,000至20,000字為宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。
- 二、稿件初審：
 - 1.稿件請附摘要（A4一頁為限），註明論文題目，300字左右，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體為標楷體14級），並需提供3至5個關鍵字。此外，請提供以下資料：任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。
 - 2.來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。
- 三、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 四、來稿一經刊登，文責由作者自負，本公會得多次利用。本刊編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及刊載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行為，並得為符合各資料庫之需求，為格式之修改。
- 五、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業者，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。
- 六、本刊稿酬為12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000元。
- 七、本季刊於每年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日出刊，隨時歡迎產官學界學者專家踴躍投稿，來稿一經審稿認為可以刊登，即依：(一)來稿先後順序；及(二)審稿作業流程等因素而刊登於當期或下期《專利師》季刊。

八、投稿需注意著作權法等相關法律規定，如係譯稿請附原文（以Word檔或PDF檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊）。

九、聯絡資訊：

1.洽詢：02-2701-1990 分機：9

2.傳真：02-2701-0799 E-mail：mail@twpaa.org.tw



元照出版提供 請勿公開散布

《專利師》審稿辦法

- 一、為建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。
- 二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請一或二名編輯委員會委員或相關領域專家負責審稿。
- 三、編輯委員會綜合審稿意見後，決定予以刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。
- 四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕為刊登。
- 五、本辦法經編輯委員會修改通過後，自中華民國104年2月起實施。



元照出版提供 請勿公開散布

《專利師》撰稿體例

壹、正文

- 一、文中段落號碼標寫格式順序為：壹、一、(一)、1、(1)、A、a。
- 二、遇有數字時，以阿拉伯數字表示，例如：刑法第121條、民法第100條、86年台上字第123號、釋字第100號。
- 三、日期、年代呈現方式：以西元年呈現為主，除判決、函釋等例外。例如1996年1月1日、86年台上字第123號。
- 四、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現時使用全稱，並用括號說明簡稱，後續再出現時得直接使用簡稱。例如：世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。
- 五、圖片、表格分開標號，編號及標題，置於圖下、表上。
- 六、引註號碼，除有特別用意外，統一置放於標點符號前。例如：……²。

貳、引註

- 一、引註以必要為限，引註應是已發表之文獻，引註未發表文獻應徵得相關著作權人之同意。
- 二、本刊採隨頁註（footnote）格式，引用同一著作，如緊接前引註時，則可使用「同前註」；如其間隔有其他引註時，則以「作者名，註X書（文），XX頁」方式呈現。
- 三、來稿文章字數以5,000字至20,000字為宜（不含註解），引註總字數請勿超過全文四分之一。
- 四、大法官解釋、法條條文及行政函釋無需註明日期及出處，若非必要，請勿全文摘錄。

五、引註格式說明如下：

(一)中、日文文獻

1.專書

作者名，書名，出版年，頁數。

例如：顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

2.專書論文

作者名，篇名，收錄於書名，出版年，頁數。

例如：陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

3.譯著

原著，譯者，書名，出版年，頁數。

例如：H. Maurer著，高家偉譯，行政法學總論，2002年，40-50頁。

4.期刊論文

作者名，篇名，期刊名，年月，卷期，頁數。

例如：陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

5.大法官解釋、法條

例如：大法官釋字第645號解釋、專利法第44條。

6.行政函釋

例如：內政部(87)年台內地字第8673631號函。

7.法院判決

例如：最高行政法院96年度判字第1552號判決。

8.法院決議

例如：最高法院91年度第9次民事庭會議決議。

(二)其他外文文獻

1.英文引註：請參The Bluebook引註格式。

2.引用其他外文文獻，請依各國習慣，註明作者、論文或專書題目、論文出處（如：期刊名、卷期數）、頁碼或邊碼。

例如：Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., S. 251.



元照網路書店



月旦知識庫



月旦品評家

 **元照出版公司**

地址：臺北市館前路28號7樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw