

4. 善用鑑定人及專家證人

回應各界對於智慧財產法院基於技術審查官之設置，對於當事人聲請傳喚專家證人多採保守態度之現象，審理新制將上網公告受法院諮詢之專家名單 100 人，並尊重當事人傳喚專家證人之聲請，希冀法官除可參考專家證人之意見外，另可參考諮詢專家之意見，以避免過度仰賴技術審查官意見，造成判斷上偏執。

5. 法院視情形得以中間判決公開心證

過往實務當事人多以法院爭點審理順序及進展推測法院關於專利侵權及專利有效性爭點之認定（即若法院未審理損害賠償爭點，則推測法院對於專利侵權及/或專利有效性採不利專利權人之認定）。審理新制將多運用民事訴訟法第 383 條關於中間裁判之規定，於專利侵權或專利有效性爭點已達可為裁判之程度時，法院得為中間判決以公開心證，其用意乃為促成當事人間和解之可能性。

結語

由智慧財產法院審理新制觀之，形式上固朝保護專利權人、降低技術審查官意見之獨斷及尊重當事人進行主義之方向改革，然實務上是否能落實審理新制之立意仍有待觀察。2015 年智慧財產法院成立邁入第七年，希冀所形成及累積之實務見解有助於我國建立亞太地區智慧財產保護指標國家之重要地位。

專利證書所示之專利權人是否真為實質權利人？

一專利權人之借名登記

簡秀如／吳詩儀

專利權為無體財產權之一種，其所保護之客體為技術思想或設計，不具有一定之形體。為了表彰其權利之存在、範圍與歸屬，必須由專利專責機關即智慧財產局公告相關資訊作為權利內容之公示外觀；除此之外，智慧財產局亦會發給權利人乙紙專利證書為證。即便有讓與、信託、授權他人實施或設定質權等情事而致權利之歸屬有所變動，依據專利法第 62 條規定，亦需向智慧財產局登記，否則不得對抗第三人。換言之，智慧財產局所公告或專利證書上所登載之專利權人，原則上應享有專利法所賦予之排他權利，而得對實施其發明、創作、設計之人主張侵權責任。

惟智慧財產法院於民國 103 年 10 月 31 日作成之 102 年度民專訴字第 121 號判決中，以原告雖為系爭專利證書與專利申請書所記載之權利人，然該專利僅係以「借名登記」之方式登記於原告名下，因而認定原告並非系爭專利真正權利人。

此案背景事實為：甲（即原告）為系爭新型專利之專利權人，與被控侵權之乙（即被告）具有兄弟關係，兩人曾合夥經營事業，後因故拆夥而各自成立公司。甲發現乙銷售

之產品侵害系爭專利，因而向乙提起訴訟主張損害賠償與排除侵害。乙抗辯系爭專利實為兩人父親丙所創作，僅借名登記於甲名下，因實際創作人丙同意兩造均得使用系爭專利，故主張其無侵害系爭專利之事實。

法院最終以(一)甲雖抗辯系爭專利為其改良父親構想之創作，但系爭專利所登記之創作人並非只有甲一人，尚包含乙之事實；(二)丙已證述其為系爭專利之實際創作人，僅將該專利登記於甲名下，依其長年從事此行業之資歷，認定其陳述不違經驗法則；(三)證人丁亦證述乙曾參與系爭專利之創作；(四)甲無法提出系爭專利全部由其構想之證明等事證，認定被告乙為系爭專利創作人之一，並非無使用權源，且甲與其父親丙成立借名登記契約，故系爭專利僅「借名登記」於甲名義下，但真正權利人應為丙，而駁回甲之請求。

依智慧財產法院於此個案之見解，民法「借名登記契約」係可適用於具有無體性質之專利權，惟於專利法無明文規定下，是否可以當事人間未公開之「借名登記契約」迴避專利公示制度之基本原則，第三人又將如何判斷專利權之歸屬而保障交易安全，將有待法院進一步之見解。

最高法院確立均等論分析由「特徵比對」原則改為「整體比對」原則

張哲倫

有關專利侵權均等論分析之法律標準，台灣法院實務向來採取美國式的「特徵比對」(element by element)原則，而非德國式的「整體比對」(as a whole)原則。均等論依「特徵比對」原則進行分析，其成立均等論侵權之空間，相較於「整體比對」原則，理論上必然較狹窄。然而，最高法院在 2014 年 9 月的一則判決，明確改採「整體比對」原則，對於均等論分析之法律標準而言可謂係極為重要的變革，而且對於專利權人較為友善。

關於判斷均等論侵權之法律標準，最高法院曾經邀請兩位重量級的法學教授撰寫專文並至最高法院演講，而這兩位教授分別留學德國及美國，留德的學者主張應改採「整體比對」原則，留美的學者則認為應繼續維持「特徵比對」原則。2010 年，最高法院第一次在個案判決中，明確表示均等論之判斷應以「整體比對」原則進行，這是第一次最高法院就此重要之法律爭議表達立場。

不過，在 2010 年的判決之後，專責審理專利侵權案件之智慧財產法院，仍堅守「特徵比對」之立場，在為數眾多的一審及二審判決中，持續適用「特徵比對」原則。

© 理律法律事務所 2015 （年份）著作權所有

© LEE AND LI, ATTORNEYS-AT-LAW 2015 （year）All Rights Reserved



台北市敦化北路 201 號 7 樓

電話：(02) 2715-3300（代表號）

傳真：(02) 2713-3966

電子郵件：bulletin@leeandli.com

網站：http://www.leeandli.com