



亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市南屯區文心路一段324號3樓

3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品



ISO 9001 certification

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

智慧財產權雙月刊

- 亞律年節休假通知
- 我國專利授予之審查
- 以美國專利法第 271 條 (b) 規定
探討修補與維修之侵權態樣



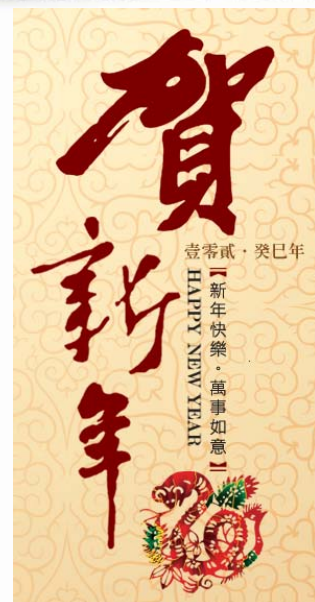
親愛的亞律客戶：

感謝過去一年來大家對亞律的支持與配合，在此祝賀大家新的一年萬事如意！

2月9日(六)-2月17日(日)期間為春節假期，依照往例，新年春節期間本所循例放假；春節期間，如有任何問題，請改以傳真〈04-23297755〉或是 E-mail

〈business@asialih.com〉告知，不便之處，請多包涵。 亞律在此祝您

新春佳節愉快



發行人：趙嘉文

出版：亞律國際
專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月出刊

二月廿五日

我國專利授予之審查

～本文接續 10 月刊，續探討我國專利授予之制度～

第三款 早期公開制與延緩審查主義

早期公開制與延緩審查主義¹，其中延緩審查主義，係於 1964 年由荷蘭首先採行²，指專利專責機關受理申請案後，暫不審查，俟申請人或利害關係人向專利專責機關申請實審，始進行之³，故延緩審查主義又稱請求審查主義。而早期公開制 Early Publication，係指專利專責機關於申請案提出屆滿十八個月，即自動予以公開，藉以防止他人從事同樣之開發，亦可疏解專利專責機關積案之負擔。現今不少國家為克服及改進審查主義下所造成之積延之弊，而漸已改採所謂早期公開與延緩審查主義，即於專利申請後，經一定期間後，強制先將申請案公開，再基於審查之申請，才進行實質審查，並且將審查結果公告後，始授予專利。

該早期公開制與延緩審查主義，乃對傳統審查主義之折衷修正，可謂立於完全審查制與無審查制間而加以調和之第三種制度⁴。易言之，早期公開制：乃係就符合形式要件之專利申請案，於申請後經一段時間（通常為十八個月）後，將其內容提早公開，自公開之日起，賦予一定之法律保護（如擴大申請地位、補償金請求權）。延緩審查主義：則係自申請之一定期間內，經任何人請求實質審查，才進行實質審查程序，逾期末請求，則視為撤回申請。此兩種制度，通常須結合實施

且須相輔相成，缺一則沒有意義⁵。採本主義之優點在於：早期公開能及時向公眾公開發明內容，可使公眾早日取得技術資訊，以避免重覆之申請、投資及研究、有利於社會成本之節省；發明提早公開，有助技術水準之提昇；緩和或減輕專利專責機關審查案件之壓力；給予申請人充分之時間考慮其發明創作是否值得實審，費用支付合理；以及發明提早公開，使發明案之先後變成容易，以利審查之要件判斷更為適當。而此制度缺點則在於早期公開雖然能賦予申請人暫時性保護，申請人可請求商業上實施之人支付適當之補償金⁶，且若因未取得專利權，除不能禁止他人使用其技術以及被人模仿之危險之外，日後更無法主張營業秘密之權利，對申請人權利仍無法充分保護。目前採此制之主要國家有美國、英國、德國、日本、中國大陸等之發明專利，而我國現行專利法之發明專利亦係採行此制（自九十一年十月二十六日開始施行）。

準此，我國現行發明專利係採早期公開制與延緩審查主義，新型專利係採無審查主義（形式審查），新式樣專利則係採完全審查主義。是以我國此三種專利類型，依國情與技術層次的不同對應於審查主義之採取亦因之而有所差異，而分屬三種不同審查主義設計。亦因我國各種專利屬性的多樣化及獨特制度設計，目前僅日本之特許、實用新案、意匠之審查制度，幾採與我國相同對應之審查主義設計，而德國與中國大陸則以新式樣採用無審查主義（形式審查），與我國則有些許之差異。惟本文以為，若以技術層次高低與國際潮流論其制度之適用，蓋發明專利技術層次高，且以國外申請案件佔大宗，採早期公開制與延緩審查主義，除可減輕專利專責機關審案壓力外，並可利於國外先進技術資訊之早日公開，以避免重複研究；亦可藉以引進新技術，促進產業發展。是以，我國現行發明專利採早期公開制與延緩審查主義乃為正確之選擇。至於新型專利及新式樣

1 早期公開制與延緩審查主義，我國譯名不一。立法院附帶決議稱為「早期公開制度」；專利專責機關九十年專利法修正草案說明亦同；中國大陸學者湯宗舜用「延遲審查制度」字樣；我國學者黃文儀則稱為「申請案公開制度」及「請求審查制度」，專利實務，三民書局，2000 年 1 月，第 2 版，第 1 冊，頁 63、69；陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，則用「早期公開、延後審查制度」，專利法解讀，月旦出版社股份有限公司，1995 年 12 月，頁 137。

2 匈牙利其實係為最早倡議「延緩審查主義」之國家，惟遲於 1979 年方始實施。陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2010 年 3 月，頁 119；楊崇森，專利法理論與應用，三民書局股份有限公司，2003 年 7 月，頁 259。

3 專利法第 37 條第 1 項規定：「自發明專利申請日起三年內，任何人都得向專利專責機關申請實體審查。」

4 張炎三，我國專利再審查制度之研究，世新大學行政管理學系碩士學位論文，2005 年 1 月，頁 48。

5 楊崇森，專利法理論與應用，三民書局(股)，2003 年 7 月，頁 259。

6 專利法第 40 條規定：「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。」

專利因所屬技術層次相對於發明專利為低，產品生命週期亦較短，且以本國申請案佔大宗，故新型專利自九十三年七月一日起改採形式審查，除能大幅降低待審案件、節省審查人力外，亦可達到快速核給專利權，以符合國人申請人期望及商機佈局需求，並有利於經濟活絡；而新式樣專利偏重於物品外觀、色彩及花紋設計，技術層次顯低於新型專利，何以新型專利已改採形式審查而新式樣專利仍採完全審查制⁷。因此，新式樣專利之審查制度似容有再檢討之空間⁸，更有學者以為應朝形式審查設計，以符實務⁹。

7 我國專利法在九十年修法前發明、新型及新式樣三者皆採實質審查，專利專責機關為解決積案問題以及外審制度問題，於九十年修法時，首先對發明專利改採早期公開，經請求始進行實質審查；九十二年修法更進一步將新型專利改為形式審查；惟我國學者認為新式樣專利的審查係為最簡單，但仍然維持原來的實體審查未予改革，造成比較複雜的新型專利僅須形式審查，即可授予專利權，而相對新式樣專利申請案卻必須實體審查，突顯改革的荒謬。鄭中人，專利法規釋義，考用出版股份有限公司，2009年3月，頁2-066。

8 雖新式樣之審查制度我國學者討論甚多，惟九十八年專利法修正草案總說明第十九點，僅對新式樣專利名稱變更為設計專利，並為設計專利制度整體配套規劃修正，如開放設計專利關於部分設計、電腦圖像(Icons)、使用者圖形介面(GUI)及成組物品之申請，新增衍生設計制度並廢除聯合新式樣制度，對於該專利之審查制度則未列入修正。專利法修正草案總說明，九十八年十二月三日行政院院會通過送請立法院審議版本，修正條文第123條、第129條及第131條。

9 張炎三，我國專利再審查制度之研究，世新大學行政管理學系碩士學位論文，2005年1月，頁49。

專利法修訂表：

舊法	新法
專利法 37 條第 1 項	專利法第 38 條第 1 項
專利法 40 條	專利法第 41 條
專利法新式樣專利	專利法設計專利

~未完待續~ 《總經理 趙嘉文》

以美國專利法第 271 條 (b) 規定探討修補與維修之侵權態樣

1. 前言

專利侵害可分為直接侵害 (Direct Infringement) 與間接侵害 (Indirect Infringement) 兩種。特別是在美國專利法上，專利間接侵害又可區分為「引誘侵害」(Induced Infringement) 與「輔助侵害」或稱「幫助侵害」

(Contributory Infringement)，其分別規定在美國專利法第271條(b)、(c)當中。

而，美國專利法第271條(b)規定「積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任。」，因此主動引誘並侵害專利之人，將如同直接侵權者一樣負擔法律責任¹⁰。這樣的人之侵害行為是經由主動地和故意地幫助或是教唆另一人直接侵害專利¹¹，因此該當於第271條(b)，必需有直接侵害之發生為前提，且行為人須要有積極引誘的行為，並且於主觀上需認識而且有特定之意圖教唆第三人侵害專利權之意圖。

2. 修補與維修之態樣

在適當之情形下，一項侵權物的修補可能構成前述之引誘侵害。根據 271 條(c)，銷售修補的部份構成輔助侵害，最高法院在 *Aro II* 案中指出，對侵害物的修補，是延續了侵權的使用¹²。而引誘侵害經由修補和維修是最明顯的表現，如經由製造商或銷售者不間斷的行動或是根據合約¹³，促

¹⁰ 35 U.S.C. § 271(b).

See *Winn Inc. v. Eaton Corp.*, 272 F. Supp.2d 968, 973 (C.D. Calif. 2003) (證明該項引誘侵害，專利權人必須提供證明那個被控侵害之被告，故意幫助和教唆直接侵害專利)；*TI Group Automotive Systems, (North America), Inc. v. VDO North America L.L.C.*, 62 USPQ2d 1599, 1601 (D. Del. 2002) (為了確定主動引誘，必須證明以下之一個優勢的證據：(1)顯示引誘者明知那個專利；(2)侵害的存在是經由第三方的引誘；(3)引誘者實際的目的是為了導致他知道或他將應知道會導致實際侵害；(4)委任的行為構成引誘，不僅是有權的行為或是未能採取行為)。

¹¹ See *National Presto Industries, Inc. v. West Bend Co.*, 76 F.3d 1185, 1194, 37 USPQ2d 1685, 1691 (Fed. Cir. 1996) (引誘侵害的法定責任源自於習慣法，其中行為者知道經由另一人而將導致違法的行為，如此行為者需要共同分擔違法責任)。

¹² *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964)；See *also Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 803 F.2d 1170, 231 USPQ 297 (Fed. Cir. 1986) (修補或售後維修侵權系統構成侵害)；*Trustees of Columbia University v. Roche Diagnostics GmbH*, 150 F. Supp.2d 191, 208 (D. Mass. 2001) (如果使用一種專利裝置而構成 271 條(a)項的直接侵害，法院發現保養或維修該裝置同樣地構成侵權)；*Olsson v. United States*, 87 Ct.Cl. 642, 25 F.Supp. 495, 498 (1938) (擁有和拆開維修榴彈砲是侵權的使用)；*Construction Technology, Inc. v. Cybernation, Inc.*, 965 F.Supp. 416,437 (S.D. N.Y. 1997) (修補和侵權的翻新方式，使得當事人負有輔助侵害之責)。

¹³ *Grinnell Corp. v. American Monorail Co.*, 285 F. Supp. 219, 227, 158 USPQ 129 (D. S.C.1967)。

使消費者進行侵害物的修補或維修。另外，臨時的或是不定期的看起來似乎是免除的（根據「de minimis non curat lex」微罪不舉之原則¹⁴）。

在美國法院之判例上，亦有援用「權利耗盡」理論及「默示授權」原則，擴大解釋「修補」行為，將「修補」延伸至「更換、整修、重新組裝、改裝」等「類似修補」的行為，進而擴大被告免責的範圍¹⁵。修補是針對損壞或用舊的元件，目的是延長產品的使用壽命，而與修補不同之「類似修補」，其不僅僅是針對損壞或用舊的元件，目的是改變產品用途或改進產品的性能，而對於專利產品中全新的零件、或是損壞或耗竭的零件進行更換。

3. 案例

如 2001 年之 *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd* 案¹⁶，專利權人 Fin Control Sys. Pty, Ltd.（原告）擁有一項衝浪板的發明專利，專利權人製造及販售衝浪板之專利產品，且該衝浪板上有一個可拆卸的尾翼。被告 Surfco Hawaii 生產一種產品名為「Pro Teck」的尾翼，可適用於原告的衝浪板，「Pro Teck」尾翼添加了橡膠邊，其上標示「此種尾翼會使原告的衝浪板更加安全」，被告販售這種尾翼，供購買原告衝浪板的人可自行更換。原告指控被告構成間接侵害，向地區法院提起訴訟。

一審法院認為被告構成幫助侵權和引誘侵權，主要理由是：被告產品「更加安全」的特點鼓勵衝浪板使用者購買被告尾翼，用以更換原告衝浪板上的尾翼，此使用方法具有重要之安全意義，雖然被更換的尾翼並未耗損，惟這種更換行為實質上是製造了一個新的專利產品，已構成專利侵權。被告不服，上訴到 CAFC。

¹⁴ Cf. *Maxon Premix Burner Co. v. Eclipse Fuel Eng'r Co.*, 471 F.2d 308, 175 USPQ 324 (7th Cir. 1972); *Condenser Corp. v. Micamold Radio Corp.*, 145 F.2d 878, 880, 63 USPQ 244 (2d Cir. 1944) ("in the case of patents as elsewhere there comes a point where what may be literally a wrong, is of too trifling importance to justify the intervention of a court").

¹⁵ 葉雪美，解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則（下），智慧財產權月刊，112 期，頁 65，2008 年 4 月。

¹⁶ See *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062, 1065, 60 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1058 (Fed. Cir. 2001).

CAFC 說明「修補」通常是指更換用舊的或損壞的元件，但這裡也應包括既沒有損壞也沒有用舊的元件。法律並不禁止購買者提前更換產品中某些沒有專利保護的元件¹⁷，先前案例更是支持購買者除了更換專利產品中破損或耗竭的元件，也有更換其他元件的權利¹⁸。在產品販售後，專利權人對於處置專利產品的控制權已耗盡，購買者可以使用、修補及修改產品，只要不是實質上重新製造一個新的產品，就不會構成侵權。儘管延長使用壽命是更換元件的主要原因，但不是法律允許更換的唯一原因。即使是特別為了要更換專利產品的將專利產品更換上新的尾翼，也不等於重新製造一個專利產品。

因此，本案在沒有直接侵權下，就不會有幫助侵權和引誘侵權，因此，衝浪板的購買者有權更換尾翼，被告製造及銷售可更換尾翼的行為，也不構成幫助侵權和引誘侵權。

4. 小結

引誘侵害的種類繁多，本文僅探討「修補與維修」可能構成引誘侵害之案例，期以本文供閱讀者對於美國專利上之引誘侵害有初步之認識。

¹⁷ See *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.*, 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996) (replacement of the unpatented sleeves of a patented medical device, before the sleeves were spent, was of the nature of repair, not reconstruction).

¹⁸ See, e.g., *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 U.S. 422, 425, 141 USPQ 703, 704-05 (1964) ("Petitioners in adapting the old machines to a related use were doing more than repair in the customary sense; but what they did was kin to repair for it bore on the useful capacity of the old combination, on which the royalty had been paid."); *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445, 1452, 43 USPQ2d 1650, 1657 (Fed. Cir. 1997) ("ROT's modification of the original HP cartridges improved their usefulness by allowing ROT and its customers to use them for their own purposes. It was 'kin to repair'").

《專利部副理 邱昭中》

亞律編輯室製 102.02 月刊

台灣發明 無限創新
亞律國際專利商標聯合事務所
ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
台中市 408 南屯區文心路一段 324 號 3 樓
Tel: 04-23297766 Fax: 04-23297755
E-mail: business@asialih.com Web: www.asialih.com