

### 智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/單位	回應意見
請惠予說明本案發出最後通知函之技術	專利二組	<p>一、本案於 102 年 4 月 12 日審查意見通知函中以引證 1(US 2004/0189587A1)、引證 2(US 2004/0104899A1)揭示技術內容，來論述本案不具進步性。</p> <p>二、102 年 7 月 12 日本案申請人提出申復修正，針對本局 102 年 4 月 12 日審查意見通知函不具進步性事由，將「觸控式輸入結構，『貼』設在該偏振片背離該第一基板的外側表面上」修正為「觸控式輸入結構，『集成』設在該偏振片背離該第一基板的外側表面上」，並申復「集成」的定義為一體設置與引證 2 是分別形成液晶面板與觸控式輸入結構後再組裝不同，認修正後已克服先前審查意見通知函指出不准專利事由應具進步性。</p> <p>三、申請人 102 年 7 月 12 日修正變動後申請專利範圍，經審查人員續行檢索後發現引證 3(TW 200916884A)已揭示觸控式輸入結構「集成」設在偏振片背離該第一基板的外側表面上的技術特徵，認為本案發明所屬技術領域通常知識者可輕易參考引證 2、3，在引證 1 的液晶面板外側集成設有觸控式輸入結構，仍有不具進步性之事由。</p>

	<p>四、因上述申請人為克服先前審查意見通知函不准專利意見之申復修正內容經續行檢索後發現仍有不具進步性之新的不准專利事由情形，符合現行審查基準得發給最後通知之態樣，因此本案本局於 102 年 9 月 26 日發出審查意見最後通知函。</p>
<p>未經專利權人讓與專利權或未經授權之第三人得否單獨受讓排除侵害請求權，進而主張之？</p>	<p><b>一、 專利法排除侵害權之性質</b></p> <p>依專利法第 96 條第 1 項、第 4 項之規定，「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。專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」上開排除侵害、防止侵害之規定，<u>實務見解認為因專利權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求權性質</u>，是以專利權人於專利權受侵害時，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權，該禁止請求權類似民法第 767 條所有權人排除侵害及防止侵害之權能。（智慧財產法院 100 年度民專上字第 11 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 3 號判決參照）</p> <p><b>二、 物上請求權</b></p> <p><u>物上請求權存在之目的，乃是確保物權權能之完整性，因此不得與物權分離而為讓與，與一般獨立債權不同</u>，最高法院 84 年台上字第 2416 號民事判決之見解：「買賣標的物房屋，如由第三人無權占有時，出賣人得以對於第三人之所有物返還請求權讓與買受人，以代現實交付，此與所有人將民法第七百六十七條所定物上請求權，與所有權脫離，而單獨將物上請求權讓與之情形，尚屬有間。」可供參酌。</p> <p><b>三、 行使專利法上排除侵害權之主體</b></p>

承前所述，依專利法規定，專利權人與專屬被授權人在被授權範圍內，均有排除侵害請求權，惟未經讓與專利權或未經授權之第三人得否單獨受讓排除侵害請求權？因實務見解認為專利權中排除侵害之權能，類似所有權之物上請求權，是以基於實體法上物上請求權不得脫離所有權而為讓與，未經讓與專利權或未經授權之第三人，自無法單獨受讓專利排除侵害請求權。

實務見解亦肯認排除侵害權係專利權人與專屬被授權人所專有，依智慧財產法院 98 年度民專訴字第 73 號判決之見解，「惟觀諸原告之聲明及主張，原告係以系爭二專利之專利權人身分，主張被告侵害系爭二專利，而請求被告連帶負損害賠償責任，並行使侵害防止及防止侵害請求權，此類請求乃專利權人所專有，限於專利權人或其專屬被授權之人始得行使」，否定無關之第三人據他人之專利權行使排除侵害權之可能。

#### 四、未經讓與專利權或未經授權之第三人主張排除侵害請求權之適格性

按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。（最高法院 26 年渝上字第 639 號判例、最高法院 96 年度台上字第 1780 號判決參照）。

如果第三人未經受讓專利權、亦未經授權實施專利權，自無法單獨取得專利法上排除侵害請求權，而不具訴訟標的之主體資格，欠缺當事人適格，除非該第三人就該專利權之權利或法律關係具有管理或處分權限。本文試分析無關之第三人取得專利排除侵害權之訴訟權能可能方式如下：

#### (一) 訴訟擔當

- 1、訴訟擔當指非實體法上權利義務歸屬主體，而就實體法上之法律關係有訴訟遂行權或訴訟實施權之情形。訴訟擔當人係以自己名義起訴，故其為當事人而非訴訟代理人。又訴訟擔當係為他人而為訴訟，故判決效力及於實體法上歸屬主體之實質上當事人。其又可分為二類：一、法定訴訟擔當：依法律之規定，將訴訟實施權賦予實體法上權利義務歸屬主體以外之第三人。二、任意訴訟擔當：依實體法上權利義務歸屬主體之意思，授權第三人取得訴訟遂行權。
- 2、法定訴訟擔當目前規定有破產管理人（破產法第 75、90 條）、遺囑執行人（民法第 1215 條）、遺產管理人（民法第 1179 條）、失蹤人之財產管理人（民法第 10 條）、當事人恆定原則（民事訴訟法第 254 條）、參加人承擔訴訟（民事訴訟法第 64 條）、代位訴訟之債權人（民法第 242 條）、分別共有之對外請求權（民法第 821 條）、不可分債權之對外請求權（民法第 293 條）、不動產強制管理之管理人（強執第 104、109 條）、取得收取命令之債權人（強執第 115 條第 2 項）；意定訴訟擔當則為選定當事人（民事訴訟法第 41 條）、現代型紛爭事件（民事訴訟法第 44-1～第 44-3 條）、消費者保護法第 50 條。

3、專利權人於排除侵害訴訟中，是否得以將訴訟實施權授與無關之第三人，尚未搜尋到相關判決，惟依上述規定，除非專利權人於訴訟繫屬中將訴訟標的移轉於第三人，並經兩造同意，該第三人得依民事訴訟法第 254 條第 1 項之規定承受訴訟，否則應不符合當事人適格之要件。

## (二) 信託一

1、依信託法第 1 條規定：稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。是以專利權人如將處分權移轉予信託機構，得由該信託機構進行排除侵害之訴訟。

2、信託與在訴訟擔當之區別，在於被擔當人僅需要轉讓訴訟實施權，而與該實施權相關的實體權利並不需轉移給訴訟擔當人。但對於信託而言，受託人不僅享有法律規定的實體利益，還享有為實體利益提起訴訟的權利，因此委託人須將實體權利一起轉移給受託人。

3、惟須注意的是，依信託法第 5 條第 3 項，以進行訴願或訴訟為主要目的之信託行為無效，是以受託人提起排除侵害之訴訟，必須基於處理信託財產事務，訴訟僅得為履行其信託義務之手段之一。

4、我國實務見解亦肯認信託機構得為權利人提起排除侵害訴訟，依智慧財產法院 99 年度民著上字第 2 號判決與 98 年度民著訴字第 28 號之見解：「查本件原告乃依日本著作權等管理事業法設立，於日本國內經營音樂著作權集中管理事業之社團法人，而本件原告之受任人社團法人中華音樂著作權協會（下稱中華音樂著作權協會）係依據我國之「著作權仲介團體條例」籌組，經主管機關許可成立，依法辦理法人登記之音樂著作權仲介團體，乃具有法

		<p>人格之組織，此部分事實亦有著作權仲介團體許可證明書在卷可稽。<u>又本件原告係受日本國內音樂（樂曲、歌詞）著作之作詞者、作曲者及音樂出版業者等將其著作財產權信託，對於音樂利用人進行使用授權、使用報酬之收受及權利金之分配等業務之法人</u>，本件請求中其受會員信託之著作部分，有著作權信託契約書、著作權信託證書、信託證書等影本附卷可考（參陳證二，即本院卷第 228 頁至第 373 頁）。本件原告主張其會員之上開著作權遭被告侵害，乃委任中華音樂著作權協會代為處理原告全部會員所信託之音樂著作在我國（台澎金馬）之重製權，又原告與其受任人之間除簽訂上開契約書之外，就被告之侵權行為，亦授權受任人即中華音樂著作權協會提起訴訟，而中華音樂著作權協會經受委任後，復轉而委任其員工戊○○、丙○○為訴訟代理人，依代理之法律關係（參民法第 103 條），本件可認為原告係委任戊○○、丙○○為訴訟代理人，<u>是本件原告提起本件訴訟，於法尚無違誤，合先敘明。</u>」是以信託機構受託後得為基於訴訟主體之地位為原權利人提起訴訟。</p> <p><b>五、小結</b></p> <p>綜上所述，如第三人未經專利權人讓與專利權或授權實施專利權，不得單獨受讓或行使排除侵害請求權，除非於訴訟程序中承受訴訟標的並符合承受訴訟之法定要件，或就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者（如將處分權信託予信託機構），第三人始可能具有排除侵害之權能。</p>
--	--	---