



訴訟

[臺灣]

專利說明書中「先前技術」所載內容，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據

群光電能科技股份有限公司（後稱原告）為新型專利 M463466 號專利權人，系爭專利遭人以有悖專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定提起舉發，原告提出更正且獲智慧局同意後續行審查。智慧局就更正本審查後，撤銷該件專利。原告不服智慧局的決定遂提起訴願及行政訴訟。

原告主張舉發人所提之證據之一並非適格，系爭專利說明書「先前技術」欄所提第一圖及相關技術內容，在提出系爭專利申請前，從未對外公開，故與專利法第 22 條第 1 項所規定之「先前技術」之要件顯不相符；而舉發人在未有任何證據證明系爭專利說明書中「先前技術」之第一圖及相關技術說明等內容，在系爭專利申請前已公開情形下，遽認定系爭專利各請求項不具有進步性之依據，於法顯然不合。智財法院指出專利法第 22 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條第 1 項 3 款及專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節等，均有明文規定先前技術之定義；即發明說明中所載「先前技術」，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據故引用證據為適格之舉發證據，自無疑義。是以，智財法院駁回原告之訴。

資料來源：“1071001 有關第 102209860N01 號「電源供應裝置」新型專利舉發事件（106 年度行專訴字第 48 號）。” TIPO. 2018 年 11 月 5 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/public/Data/8112814573271.pdf>>

[美國]

玩骰子遊戲方法非為可准予專利標的

Marco Guldenaar Holding B.V.（後稱Marco Guldenaar）向美國專利局提出第 13/078,196（後稱'196號）發明暫時專利申請案，該件'196號發明暫時申請案之專利名稱為賭場遊戲和一組六面立方彩色骰子，其涉及在賭場中所使用的骰子遊戲。Marco Guldenaar主張'196號發明暫時專利申請案所請發明的主要新穎性（primary novelty）在於骰子上的標記（或不具標記），即該骰子僅有特定面具有標記。審查委員審理後，按'196號發明暫時申請案內的多項請求項有悖35 U.S.C. §101核駁規定，並引用另一件美國專利指出'196號發明暫時申請案不具非顯而易見性，故非為可准予專利標的。Marco Guldenaar不服，向專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出救濟。然PTAB經審理後，全案維持審查委員見解，Marco Guldenaar再向CAFC提請上訴。

對於Marco Guldenaar主張其具有特定標記的骰子乃一種發明概念，故於應用後將玩骰子遊戲的方法這種抽象概念轉化為可准予專利標的之主張，CAFC並不認同；CAFC指出骰子上的標記是傳達給遊戲者其是否贏得賭注的訊息，而這就如同一般的撲克牌一般，更者，各骰子上的標記與骰子的基體在功能上並無關聯；由於本申請案的骰子與一般骰子之不同點僅在於骰子上的印刷標記，然這並非於35 U.S.C. §101範疇。CAFC認為本案申請專利範圍乃一種抽象概念，且被核駁的請求項於敘述在應用後使其轉化為專利的發明概念並不充分，最後基於本案已有違反35 U.S.C. §101規定在先，遂無庸探討35 U.S.C. §103之爭點，做出維持PTAB之決定之判決。

資料來源：

1. “Claims for Method of Playing Dice Game were Patent-Ineligible,” IPO Daily News. 2018 年 12 月 31 日。
2. IN Re: Marco Guldenaar Holding B.V., 2018 年 12 月 28 日。