

專利話廊

前置基礎之探討

劉映秀

一、前言：

撰寫英文專利申請範圍時，常見的寫作瑕疵之一即為不具先行詞，或稱之為不具充分的前置基礎。最基本的概念為：首次出現的單數元件要使用不定冠詞定義為 a/an...，再次論及時才能稱之為 the/said...；缺乏充分的前置基礎會使得請求項的界定不明確。對撰稿專利說明書來說，語言形式上充分依照此原則是最安全的作法，謹慎至極者甚至會定義元件具有「一尺寸」、「一形狀」，後續才論及「該尺寸」、「該形狀」等等。在形式上盡量審慎之餘，也不免偶有困擾，所謂前置基礎的原則是否須適用於所有出現在請求項中的名詞？其實美國專利局的審查基準 (MPEP) 中對於前置基礎亦有相關但書：不具前置基礎，並不一定會使敘述定義不明確；惟這些彈性看待的原則，常是經歷爭訟過程的考驗後才被列入審查基準。

二、必然內含的組成：

一元件 (element) 本質上內含的組成 (inherent component)，即便並不具前置基礎，仍可被視為已有明確定義。MPEP2173.05(e)中所舉之例，「該球體的外表面」(the outer surface of the sphere)，即便並未先定義該球體具有一外表面，然球體必然具有一外表面，該外表面仍屬明確。若涉及幾何圖形，亦可運用此原則。既已界定一橢圓 (an ellipse)，則該橢圓之長軸 (the major diameter) 已為昭然若揭之明確，因合乎數學定義的橢圓，必然也只會有一個長軸。

MPEP 關於橢圓之長軸的何以可直接視為明確，其敘述引自相關訴訟的判決文。該案為美國第 5,714,721 號專利，在申請過程中，確實曾被審查委員以 35 U.S.C § 112 核駁，並要求請求項 1 在定義所述之邊界是呈一橢圓之後，還需補充定義該橢圓具有「一長軸」，申請人亦依指示修改。惟之後專利權人在提起侵權訴訟時，被控侵權人認為專利權人提申過程的修改已做出專利範圍之限縮，依專利申請歷史禁反言原則而無均等論之適用。惟上訴之後，法院確認該修改無涉專利範圍之限縮。也使得美國專利局將此案例記載於審查基準。

三、上下文及技術內涵可合理推得：

即便語言形式上沒有明確的前置基礎，若對所屬技術領域之人而言，所述範圍是可以依上下文的技術內涵而合理推得的，仍可視為明確的定義。不過這樣的主張有相當的風險，可能需要力爭才能成立。MPEP 中引用 Energizer Holdings Inc. v. Int'l Trade Comm'n 的判決，美國第 5,464,709 號專利請求項 1 中，“said zinc anode”形式上並無前置基礎，但有定義 “an anode gel comprised of zinc as the active anode component”，再加上說明書的輔助，“anode gel”已足以視為 “zinc anode”的前置基礎，即便法官認同撰寫上有瑕疵，專利權人也承認確實為筆誤，但法院的立場認為無需考量請求項應如何「改寫」才能臻於明確，本案無法以「敘述不明確」、「不符書面敘述標準」來宣告專利無效。儘管這個案例已被列入 MPEP，但回歸到審查過程，若當時審查委員認定 said zinc anode 不具前置基礎而予以核駁，應也無庸置疑！

在這個判例之後，美國專利局另發表一份備忘錄，稱此案為「罕見」(rare)

的狀況，並重申前置基礎仍為判斷敘述定義是否明確的重要依據。為釐清困擾，同時界定以下態樣為缺乏前置基礎之不明確的敘述：標的為一截取影像之方法(a method)，請求項 1 中定義該方法其中之一步驟 (a step) 為評估影像 (evaluating an image)，接下來直接定義該評估影像的技術手段 (the evaluating means) 包含一溫度感測器，這裡的 the evaluating means 被視為無前置基礎、不明確的敘述。因為請求項只定義評估影像之步驟，但並未定義任何執行該步驟的結構。另一例示為：在界定 “a translator controller” 之後，“the linear translator” 應被視為無前置基礎且不明確的，但 “the controller” 則可認定為已具前置基礎，似也遙遙呼應 anode gel/ zinc anode 的案例。

四、其他瑕疵：

在收到前置基礎的相關核駁時，最常檢討的方向是定冠詞／不定冠詞之間的失誤或元件名稱誤繕，實則還有其他可能的理由。如數量、單複數相關誤繕。中文的單複數在語言形式上較並無顯著的區隔，然以英文表達時若複數漏加 s 則可能造成定義不清。若意欲同時包含單複數的態樣而使用「至少一 A 元件」，中文稿後續論及常直接使用「該 A 元件」，許多對應英文稿也直接寫 the A。然近來實務上的觀察，有越來越多的審查委員認為再次論及該元件時應完整寫出 the at least one A 才是明確的定義。另前置基礎的瑕疵還有可能是來自依附關係的失誤。

五、結語：

MPEP 中明文指出，對於前置基礎之瑕疵，審查委員應提供具有建設性的修改建議，申請人也可在答辯中提出反駁。實務上，無論審查委員是否有具體提供修改建議，大部分的申請人對於前述基礎之核駁，多半是視為寫作上的疏失或審查委員的主觀見解而予以修正，較少作為爭點論述的主軸。若以實際需要來說，了解 MPEP 的相關規定與案例間的演化調和，對於撰稿過程的判斷，應有助益。

美國申請案提 PPH 申請之簡介

王紹仁

由於專利採行屬地主義原則，因此同一發明須在其欲尋求保護的國家各別提出專利申請，各國的專利局也會各自進行審查，而同一發明在各國間可能會經過多次且重複的審查，造成專利審查人力資源的浪費；同時也因為全球各國均有審查時限的壓力，因此，便發展出了專利審查高速公路 (PPH) 制度。PPH 制度指的是同一發明先後在第一申請局 (The Office of First Filing, OFF) 及第二申請局 (The Office of Second Filing, OSF) 分別提出專利申請，且後申請案有主張先申請案的國際優先權，當該專利申請案經過第一申請局實質審查，且具有可獲准之請求項時，申請人可據此向第二申請局提供相關參考資料 (如檢索報告及審查結果)，供第二申請局審查參考，以加快專利審查速度。

目前與我國專利局簽訂 PPH 計畫協定的國家有：

- | | |
|--------|----------------------|
| 1. 日本 | 自 101 年 04 月 11 日起施行 |
| 2. 美國 | 自 101 年 09 月 01 日起施行 |
| 3. 西班牙 | 自 102 年 10 月 01 日起施行 |
| 4. 韓國 | 自 104 年 07 月 01 日起施行 |

上述四個國家當中日本、西班牙及韓國與我國簽訂的 PPH 計畫為增強型 PPH 計畫，亦稱做 PPH MOTTAINAI。在增強型的 PPH 計畫當中取消了第一申請局與第二申請局之分。舉例而言，若一發明在我國先提出申請後又在日本提出申請，且主張我國申請案之國際優先權，日後無論是我國申請案或日本申請案經實質審查後發出之審查意見中認為具有可准請求項時，均可向尚未發出審查意見的另一國申請案提出 PPH 申請。

但我國與美國簽訂的僅為一般型的 PPH，若在我國先提出申請，以我國智慧局作為第一申請局 (OFF)，美國專利局為第二申請局。僅當我國申請案先獲得核准審定書，或獲得具有正面結果的審查意見，當中暗示具有可准項次後，才可依據該核准審定書或審查意見對美國申請案提出 PPH 申請；反之，如美國先獲得正面的審查結果，並無法據此向我國智慧局提出 PPH 加速審查 (僅可利用一般的加速審查)。此外，對美國申請案提出 PPH 申請之前，需先確認美國申請案尚未收到經實質審查後的審查意見，當以上條件皆符合後，才可對該美國申請案提出 PPH 申請。

對美國申請案提出 PPH 申請時，需準備以下文件：

1. 我國申請案的所有審查意見，需包含具有正面結果的審查意見，如核准審定書，或審查意見有指出部分請求項未發現不予專利之事由。
2. 我國申請案的所有審查意見的英文翻譯。
3. 我國申請案可准請求項的英文翻譯。
4. 請求項對應表，可參考美國官方提供表格。
5. 向美國專利局提出資訊揭露聲明 (IDS)。
6. 聲明書，由譯者聲明所檢附之英文翻譯皆正確無誤。

關於上述文件 1，我國於審查意見中有時並未直接明示可准之請求項項次，雖智慧局認為當審查意見並未否定所有請求項的專利性時，即代表未核駁的請求項應具有專利性，惟實務上若能於審查意見中列出未發現不予專利事由之請求項，對於向美國申請案提出 PPH，才更明確。

進一步而言，關於上述當審查意見中未直接明示可准之請求項項次時，美國專利局說明申請人亦可以該次審查意見提出 PPH 申請，但需檢附聲明，說明該次審查意見中具有未被核駁的請求項次。其原文要求如下：「*If the TIPO office action does not explicitly state that a particular claim is allowable, the applicant must include a statement in the request for participation in the PPH pilot program or in the transmittal letter accompanying the request for participation that no rejection has been made in the TIPO office action regarding that claim, and therefore, the claim is deemed allowable by the TIPO.*」

