

專利話廊

智慧局應行使闡明權先確認舉發案各證據組合再加以審理

江郁仁 律師

舉發案中，大多以主張系爭專利不具新穎性或進步性等專利要件，來作為攻擊之手段。判斷專利案是否符合新穎性或進步性之要求，均以「申請前既有之技術或知識」（先前技術）為據。對於申請前既有之技術或知識，舉凡國內外公開之資料，只要早於系爭專利之申請日前已為公眾所知，原則上就可作為舉發證據加以提出。因此當舉發人使用多件舉發證據甚至互相組合，試圖藉此證明系爭專利不具進步性時，不免會有出現未篩選舉發證據或舉發理由論述空泛之情形。

按專利審查基準第五篇「舉發審查」第一章「專利權之舉發」5.4「舉發審定之注意事項」(5) 規定「舉發證據各證據之組合關係不明確時，應先行行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。例如舉發理由僅籠統主張以證據 1 至 5 之任意組合不具進步性，由於 5 個證據之任意組合，多達數十種邏輯組合關係，爭點不明確，應先行行使闡明權以確認其證據組合。」（新專利法於 2013 年 1 月 1 日施行，前述新專利法審查基準第五篇第一章 5.4 節第(5)點內容與新專利法修正前之審查基準內容相同，並未修正），前述規定依此，若原處分機關認為舉發證據各證據之組合關係不明確時，即應先行行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。

在智慧財產法院 101 年度行專訴字第 47 號判決中，系爭案更正前之申請專利範圍共 71 項，其中申請專利範圍第 1、2 項為獨立項，申請專利範圍第 3 至 71 項為申請專利範圍第 1 項之附屬項，專利權人更正後刪除更正前之申請專利範圍第 1、2 項，並將更正前申請專利範圍第 3 至 71 項改寫為更正後申請專利範圍第 1 至 69 項，且皆為獨立項。

依舉發人 3 次所提出之舉發理由書時間點分別落在系爭案更正請求項之前後，惟各次舉發理由所載之系爭案申請專利範圍之對象均相同，即為系爭案更正後申請專利範圍第 1 至 69 項（即更正前申請專利範圍第 3 至 71 項）。如舉發人曾主張（以下均為系爭案更正後之請求項項次）「證據 4、5 及公知技術之結合可證明系爭專利請求項 1 至 69 不具進步性」、「證據 4、6 及公知技術之結合可證明系爭專利請求項 1 至 69 不具進步性」。舉發人也曾於所提之舉發理由書（補充證據）載明「證據 7 至 14 之結合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 69 不具進步性項」。依舉發人最後一次提出之書狀所載係針對申請專利範圍第 1 至 69 項，主張「證據 8、14 之結合可證明系爭專利請求項 1 至 69 不具進步性」。是以，該判決明確指出：「若原處分機關認為舉發證據各證據之組合關係不明確時，即應先行行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。然而，原處分機關於 99 年 12 月 14 日辦理兩造面詢後，對於參加人是否針對更正後系爭專利申請專利範圍，主張『證據 8、14 之結合可證明系爭專利請求項 1 至 69 不具進步性』，既有疑義，即應加以闡明，卻未予以釐清後加以審酌，亦有未合。」

承上，該案中智慧局以舉發人原主張之舉發證據 7 至 14 組合因其中舉發證據 10 及 11 不適格，致無從審究舉發爭點，而完全不予實體審查，故智慧局並未審酌舉發證據 7 至 14 中之舉發證據 8 及舉發證據 14。不過該判決認為，舉發人既以多件證據組合主張系爭專利不具進步性，如智慧局認定其中部分證據即舉發證據 10 及 11 不具證據能力，仍應就其餘適格證據之組合論究系爭專利是否具有進步性，予以實體審查，惟智慧局就此部分認而不論，顯有未洽。本文以為，智慧局身為行政機關，不宜便宜行政，前揭判決可再次提醒智慧局重視且遵循應有之行政程序。

中國大陸專利代理人資格考試雜想

杜燕文

中國大陸 2012 年全國專利代理人資格考試剛剛才在 11 月初落幕，應試者必須參加的三項考試科目，分別為「專利法律」、「相關法律」及「專利實務」（以下依序簡稱為卷一、卷二及卷三），其中卷一、卷二分別是 100 題的選擇題。今年考試與往年不同之處在於，卷一測驗時間由二小時延長至二個半小時，且卷一、卷二的選擇題首度區分為單選題和複選題，頗有嘉惠考生之意。卷三則是撰寫實務題，與往年相同，卷三大致分為二大部分，一為答復意見，另一為撰寫權利要求。在答復意見部分，今年首度要求應試者以專利代理人的角度，對客戶被提出無效宣告的專利提出分析意見；在權利要求撰寫部分則要求應試者基於客戶提供的技術交底書（提案單）和前案所呈現的先前技術，撰寫一份權利要求書。

與往年相同，卷三涉及的技术手段都很簡單，被宣告無效的實用新型（以下稱為專利案）是一種儲冷箱，其權利要求書內容大致如下：

1. 一種儲冷箱，包括一箱體、一箱蓋、一蓄冷劑包，箱體具有隔離層。
2. 根據權利要求 1 所述的儲冷箱，箱體和箱蓋的連接處設有拉鏈。
3. 根據權利要求 1 所述的儲冷箱，所述拉鏈處設有擋片。
4. 根據權利要求 1 所述的儲冷箱，所述隔離層是發泡材料。

無效宣告人提出一申請在先但公告在後的實用新型（以下簡稱對比文件），其主張對比文件公開了權利要求 1 全部技術特徵，違反抵觸申請（我國稱為擬制新穎性）規定。在模擬的對比文件專利公報上記載了對比文件與專利案之專利權人均為同一人。中國大陸專利法在 2008 年第三次修改前，抵觸申請並不包括申請人本身在先提出的申請案，現行中國大陸專利法則規定申請人本身在先申請且公告在後的申請案也構成抵觸申請。應試者必須從專利公報的著錄項目中看出前述端倪，並對客戶作出分析。

在無效宣告人提出的其他對比文件公開了箱體、箱蓋連接處設有拉鏈，同時主張權利要求 3 界定的拉鏈未見於其依附的權利要求 1，限定不清楚，違反中國大陸專利法第 26 條第 4 款中所規定，權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。

由上述可知權利要求 1 構成抵觸申請，權利要求 2 不具創造性，權利要求 3 具創造性但違反專利法第 26 條第 4 款規定。根據題型設計，專利代理人應建議客戶刪除權利要求 1，合併權利要求 2、3，同時使具創造性的權利要求 3 克服專利法第 26 條第 4 款依附不明確的問題。

前述權利要求的合併是中國大陸無效宣告程序中的特殊規定，與我國舉發程序中的更正很不相同，所謂的合併是在權利要求 1 必須修改的前提下，允許彼此間不存在從屬關係的權利要求合併，前述的權利要求 2、3 分別依附權利要求 1，在建議刪除權利要求 1 的前提下，彼此間無從屬關係的權利要求 2、3 可以合併。相同的情況在我國則不會允許以相同方式更正。上述題目考驗應試者對於專利法中關於抵觸申請、權利要求依附的限制、無效宣告程序中的攻防應對和權利要求修改規定的理解。

中國大陸自 2011 年起開放臺灣考生參加全國專利代理人資格考試，同年也有 10% 左右的考生在首次應試即通過考試。2012 年中國大陸專利代理人資格考試之總報名人數為 16,780 人，成長率和前一年度相較約為 21.2%，創下歷年以來報考人數最多的紀錄。我國人前去考試的報名人數為 223 名，201 名考生獲得考試資格，首日應試之臺灣考生為 137 名。依中國大陸官方公布的資料，2012

年初步統計共有 2,966 人通過考試，相較於總報名人數，錄取率 17%（數字以中國大陸官方最後公布為準）。

許多曾經參加過大陸專利代理人資格考試的應試者肯定其考制，且普遍認為通過其資格考試的門檻相對我國的專利師考試要低，但卻能測試出應試者對於專利法、相關法律和實務操作等有關規定的實力。與其相較，我國專利師國考不僅考試科目多，且考試內容不儘然都在專利相關法律領域內，導致錄取率也偏低。以今年(101)專利師考試的「行政程序法與行政訴訟法」為例，其考題三提問「既成道路地主的合理補償」即與專利完全無關。且多數考生對於考微積分、普通物理、普通化學等科目也不以為然。儘管經濟部智慧財產局、考試院等單位已著手檢討並將改進考制，但仍未付諸實施。在各界認為大陸專利代理人資格考試更貼近實務，且更能測試出應試者在專利相關知識的實力，對岸專利代理人資格考試對於我國專利師考制的修正應有參酌價值。



【新專利法系列】

新專利法放寬發明案申請分割的時點

張景惠

我國發明專利案於初審核准後，原說明書已揭露而未記載於核准之申請專利範圍內的技術內容，仍有申請分割的機會。

2013年1月1日施行之新專利法的針對發明專利申請案，進一步放寬發明分割申請的時點，明定發明分割申請案在不超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍原則下，在接獲初審核准審定書後的30天內仍有機會提出分割申請。

新專利法第34條第2項第2款規定「分割申請應於下列各款之期間內為之：...二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。」，依據本款規定，於初審核准審定後，若申請人認為其發明內容有分割之必要時，申請人可在初審核准審定書送達後三十日內申請分割，本款增訂之發明分割申請的時點，對於部份審查後直接發出核准審定書的發明專利申請案提供了分割申請的機會，放寬發明申請分割時點的限制。此新增的規定於但書中排除申請人於再審查審定後提起分割之適用，因此，若一開始即有分割佈局考量的發明專利申請案，於提出再審查時即應考慮提出分割申請。

新專利法第34條第6項後段規定「...原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。」，本項明定，分割申請案如係於原發明申請案核准後提出申請，原申請案仍將按流程公告原審定核准之申請專利範圍及圖式，不受分割案提出申請的影響。換言之，分割案僅能從原申請案說明書記載的技術內容進行分割，不能自原申請案已核准之申請專利範圍所載的技術內容加以分割，因此分割案的申請專利範圍的技術特徵應係記載在原申請案說明書中，且未記載於原申請案之申請專利範圍的技術特徵。

此外，新專利法修正前，新型專利申請案分割係完全準用發明專利之規定，然因新型專利申請案係採用形式審查，沒有再審查程序。因此新專利法中，並另立專利法第107條明定新型分割的時點應於新型專利處分前為之。換言之，新型專利申請案關於申請分割的時點，新專利法仍未變動，於接獲新型核准處分書後仍無法辦理分割申請。相較於新專利法修正前新型專利分割規定直接準用發明專利分割規定的方式，新專利法中新型專利分割規定更為完備、嚴謹。

另外，新專利法僅開放發明於初審核准後仍可分割的規定，設計專利申請案並未在開放之列，依新專利法第130條第2項明定設計分割申請的期間係在原申請案再審查審定前。

新專利法對於新型專利申請案及設計專利申請案仍保留準用第34條第3項及第4項規定，確保新型申請案及設計申請案於分割後仍具有保留原申請案申請日的效力。新專利法第34條的發明分割規定，相較於專利法修正前，最大的改變是增加了新專利法第34條第2項第2款，放寬發明申請分割時點的限制，讓申請人於申請案核准後可再次檢視是否需要分割，增加分割的彈性，所以申請人可善用新專利法第34條的分割規定，進一步建構完整的專利家族。對於新法施行前已核准審定，但申請分割之法定期間（原申請案核准後30日內）跨越新法施行日者，仍適用新專利法之規定。