

專利話廊

專利法修正施行前之舉發審定，縱使部分請求項具進步性，智慧局作成全案撤銷之審定仍屬合法

江郁仁 律師



最高行政法院 101 年度判字第 1030 號判決指出，在專利侵權訴訟中專利權人係擇請求項之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利全案為主張，但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，就從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當。最高行政法院亦深知舉發案逐項審定方合於專利權利就申請專利範圍各請求項之解讀，其之所以一再容認，仍維持智慧局基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解，並非否認逐項審定，而係最高行政法院恐因變動過大，而予以權宜之作法。

在前述之判決中，最高行政法院特別提到專利法並無明文規定專利應整體性考量而為全案准駁拒絕逐項審查，亦無明文規定應逐項審查，純因智慧局全案准駁之實務作法，並一再經行政爭訟機關或行政法院予以容認，惟既係實務慣行，當然可由實務見解予以變更。此一判決中少見地逕將訴願決定及原處分均撤銷，讓智慧局可於重為審定時可依已施行之新專利法處理，作出舉發案為部分請求項准許、部分請求項核駁之審定。

然而，或許是前揭判決見解所引發之連鎖效應超乎預期，許多類似案件進而主張亦應比照辦理適用部分准駁之規定，導致智慧局必需花費更多的作業時間去處理類似案件。最高行政法院非常有效率地對前揭判決見解做出了修正。在最高行政法院 103 年度判字第 32 號判決中，明確表示原確定判決已逐一對專利權人之主張予以論駁，且更再次指明專利權人更正之程序利益於舉發階段已獲保障，在過去法無分項審定明文時，基於專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。因而認定並無再發回更正之必要，而以判決將專利權人之上訴予以駁回，並無違誤。

前述判決亦提及最高法院 102 年 8 月 6 日庭長法官聯席會議之決議，該決議在討論過程中，甲說即為最高行政法院 101 年度判字第 1030 號判決之見解，此一見解顧及專利權人之保障，使專利權人縱使無法更正，仍有機會可避免遭智慧局全案撤銷專利權之結果，對於專利權人而言或許可謂不無幫助。可惜的是最終決議表決結果並不採甲說。決議文指出，申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依 93 年 7 月 1 日修正施行專利法第 69 條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第 71 條第 1 項第 3 款、第 64 條第 1 項及第 2 項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。至於審定後於 102 年 1 月 1 日修正施行專利法第 82 條第 1 項分項審定之規定，依同法第 149 條第 2 項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響。

本文以為，最高行政法院火速果斷地變更見解，或許使得智慧局可節省部分作業所需花費之時間，然而相對地，專利權人所受之保護卻遭到了犧牲。縱使經

過一段過渡期間後將不再有類似案件發生，但現況下專利權人之不利處境，不言可喻。



IP5 專利制度概述

郭雅娟

IP5 是由歐洲專利、日本專利局、韓國專利局、中國大陸專利局及美國專利局共同合作組成，這五大專利局每年的申請案件總量幾乎佔據全球總申請量的八、九成。有鑑於此，IP5 即於 2007 年 5 月 11 日首度召開合作會議，透過每年的會議，共同討論及調和各局間的申請及審查實務，以提升審查品質，讓彼此所共用之審查資源更具有參考性，進而達到減少重覆審查及降各國積案量之目的。此外，在 2011 年在東京舉行的會議中，首度針對專利制度的調和化展開了正式的討論，五大局亦達成共識，未來針對各國專利制度與審查實務進行比較研究，以為未來的專利調和鋪路。

以下就進一步來了解 IP5 各局之專利制度。

	歐洲	日本	韓國	中國大陸	美國
受理專利局	歐洲專利局 (EPO)	日本專利局 (JPO)	韓國專利局 (KIPO)	中國大陸專利局 (SIPO)	美國專利局 (USPTO)
專利法 專利法 施行細則 審查指南	Convention on the Grant of European Patents (EPC), EPC Implementing Regulations, Guidelines for Examination	Patent Act, Patent Act Enforcement Order, Regulations under the Patent Act, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, etc.	Patent Act, Enforcement Decree of the Patent Act, Enforcement Rules of the Patent Act, Patent Examination Guidelines	Patent Law of the People's Republic of China, Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China, Guidelines for Patent Examination	United States Code, Title 35 - Patents, Code of Federal Regulations, Title 37, Chapter 1 - Patents, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
專利權限	申請日起算 20 年	發明-申請日起算 20 年 新型-申請日起算 10 年 設計-發證日起算 20 年	發明-申請日起算 20 年 新型-申請日起算 10 年 設計-發證日起算 20 年	發明-申請日起算 20 年 新型-申請日起算 10 年 設計-申請日起算 10 年	發明-申請日起算 20 年 設計-發證日起算 15 年 (2013 年 12 月 18 當日或之後提申之申請案才適用)
專利權延長	僅適用於會員國之國內法,藥用(medicinal)或植物產品可申請延長最多 5 年之專利權(藥品若是使用於小兒科(paediatric),則可延長 5.5 年)	醫藥 (Pharmaceutical)、獸醫 (veterinary) or 農業用化學品 (agrochemical) 專利可申請延長最多 5 年之專利權	醫藥 (Pharmaceutical)、獸醫 (veterinary) or 農業用化學品 (agrochemical) 專利可申請延長最長 5 年之專利權 專利案自申請日至核准超過 4 年,或自請求實審至核准超過 3 年,以較晚為主,則專利權可延長所延遲	無專利權延長之適用	如該專利涉及美國食品藥物管理法(FDA)及化粧品法(Cosmetic Act)所規範之醫藥 (Pharmaceutical)及獸醫 (veterinary)產品、醫療設備 (medical devices)、食品/色素添加劑 (food/color additives)和產品,則可申請

			審查之時間		專利權延長最多 5 年 專利案申請過程中若是由於專利局之緣故而延遲審查,則在專利核准發證時會將所延遲之時間延長其專利權
改請/雙重申請制度	無改請制度,惟某些條件下允許將歐洲專利申請案轉換成會員國之國內申請案 某些會員國允許同時申請歐洲專利申請案及國內申請案,惟不允許重覆授權	允許發明、新型及設計之間的改請,原案自改請之日起視為撤回 不允許雙重申請	允許發明、新型及設計之間的改請,原案自改請之日起視為撤回 不允許雙重申請	無改請制度 允許發明及新型專利雙重申請,惟新型專利必須在發明取得專利權前放棄	無改請制度,惟可以接續申請案(continuing application)之方式沿用原案之較早申請日
主張優先權期限(發明)	原案之申請日起算 12 個月;允許複數優先權及國內優先權				
公開制度(發明)	申請日(或優先權日)起算 18 個月;申請人可要求提早公開				申請日(或優先權日)起算 18 個月;申請人可要求提早公開或不公開。
實審制度	請求人-申請人 請求實審期限-檢索報告公開日起算 6 個月	請求人-申請人或第三人 請求實審期限-申請日起算 3 年	請求人-申請人或第三人;申請人可提出延緩審查請求 請求實審期限-發明為自申請日起算 5 年;新型為自申請日起算 3 年	請求人-申請人,惟專利局亦可依職權進行實審 請求實審期限-申請日(或優先權日)起算 3 年	自動審查,無須請求;特定條件下可提出延緩審查請求
異議(Post-grant)/無效(Invalidation)制度	異議期為核准公告日起算 9 個月,超過此期限就只能向各會員國提起無效	核准公告後,任何人均可於任何時間(縱使專利權已到期)對一核准公告之專利案提起全部或部分之請求項無效	2007 年取消異議制度 任何人可自公告日起 3 個月內提出無效請求,超過此期限就僅有利害關係人或審查	2001 年取消異議制度 核准公告後,任何人均可於任何時間(縱使專利權已到期)對一核准公告之專利案	特定狀況下,可對一核准專利案提起授權後重審(post grant review)、兩造重審(inter partes review)及單造重審

			委員可於任何時間(縱使專利權已到期)提起全部或部份之請求項無效	提起全部或部份之請求項無效	(ex parte review)
年費	申請日起第 3 年須逐年繳年費 核准後之年費則是向各會員國繳納	核准通知日起 30 日內須辦理領證及一次繳納 3 年年費, 之後的年費則是逐年繳納	核准通知日起 3 個月內須辦理領證及一次繳納 3 年年費, 之後的年費則是逐年繳納	核准通知日起 2 個月內須辦理領證及繳納第一次年費, 之後的年費則是逐年繳納	發證日起 3.5 年、7.5 年及 11.5 年須繳納維持費

由上表的整理來看，各局的專利制度仍有其差異性，以專利權延長規定來看，除了中國大陸並不適用外，其他四國在某些特定領域之專利，均可申請延長其專權最多達五年。另外，韓國及美國對於案件之申請過程中，若是因為專利局的緣故而耽擱法條所規定之審查時間，則於專利案核准，會將先前所延遲審查之時間延長其專利權期間，這也算是對申請人權益的保障。

有關改請/雙重申請制度，由於歐洲專利局僅有發明專利申請案，故並沒有改請制度，惟在某些條件下是可以根據各會員國之國內法，將歐洲專利申請案轉換成國內申請案。此外，某些會員國是允許歐洲專利及國內專利同時申請，惟不允許同時擁有專利權。日本和韓國在此制度的規定是一樣的，發明、新型及設計之間是可以相互改請，一旦提出改請申請，原案即被視為撤回；兩國均不允許雙重申請。中國大陸沒有改請制度，惟可以主張國內優先權之方式處理，原案在被主張的同時，即視為撤回；此外，中國大陸是允許雙重申請，惟發明案在核准時，新型專利權必須要放棄。

各局之發明專利申請案均是採行實體審查制，除了美國是提出申請後即自動進入審查外，其他國家則是必須提出實審請求並繳納相關規費後才會進行審查。比較特殊的是韓國及美國是可以接受申請人提出延緩審查請求。

綜上所述，雖然 IP5 各局之專利制度有些許的不同，但並不會造成各局在審查合作上的矛盾。因著合作關係的建立，各局間積極的意見交換，也意識到國際調和的重要性，在尊重各國主權的前提下，各局對於積極參與促成國際討論亦達成共識，以美國來說，2011 年通過的 AIA，廢除了實行已久的先發明原則，而以發明人先申請原則取代，即是國際調和趨勢下所作的改變。

參考資料：“IP5 patent system overview,” [five IP Offices](http://www.fiveipoffices.org/documentation/overview/IP5PatentSystemOverview.pdf). 2014 年 2 月 28 日。
<<http://www.fiveipoffices.org/documentation/overview/IP5PatentSystemOverview.pdf>>

我國電腦軟體相關發明審查基準之請求項明確性判斷的探討

陳肇斌

我國專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」前於 2013 年提出修正草案，經舉行兩場公聽會廣納意見，後於 2014 年 1 月 15 日由經濟部以經授智字第 10320030120 號令發布，並自同年 1 月 1 日施行（以下簡稱現行電腦軟體基準）。根據現行電腦軟體基準，說明書揭示之發明內容影響申請專利範圍之明確性甚深。

我國專利法第 26 條第 2 項指出，申請專利範圍應界定申請專利之發明，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。又依我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節，請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

現行電腦軟體基準的第 3.2.3 節記載，電腦軟體相關發明之請求項常以一般功能界定物或手段（步驟）功能用語撰寫。以一般功能界定物之請求項，該發明所屬領域中具有通常知識者，就該功能參酌申請時之通常知識，須能具體想像一硬體構件或軟體模組，請求項方為明確。而以手段（步驟）功能用語撰寫之請求項，若說明書未記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，或說明書所記載之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，會導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反可據以實現要件。

上述內容乍看之下，與我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節記載的內容基本意涵大致相同，不過現行電腦軟體基準第 3.2.3 節所舉於第 5 節提出的例 1-4、3-3~3-5、9~16、18-2~18-3，更進一步說明了因電腦軟體相關發明之特殊性，除需判斷是否如我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節所規範的情況外，尚必須於判斷是否符合發明之定義、是否符合可據以實現要件、特徵是否有助於技術性時，一併考慮請求項是否明確，以其中例 18-2 為例：

例 18-2. [申請專利範圍]

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程；

其中顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

[說明書]

……本發明建構一網頁伺服器，利用清晰便利的展示介面方便顧客線上選購商品，顧客挑選欲購買的商品後，將清單傳送至一交易伺服器，進行線上付款……
……該交易伺服器於出貨後啟動一計時器，在一預定時間內可藉由一退換貨介面受理顧客線上提出之退換貨需求，該退換貨介面接收顧客所輸入之該出貨編號，並藉由該出貨編號於該交易伺服器內部取得交易明細，以及提供一輸入欄位供顧客填寫退換貨相關資訊。

當該計時器計算超過該預定時間，顧客於該退換貨介面輸入該出貨編號時，該

退換貨介面顯示無法受理……

〔說明〕

根據說明書之內容，鑑賞期及退換貨機制係藉助計時器及退換貨介面等技術特徵完成，該些特徵具有技術性，屬於有助於技術性的特徵，在評估進步性時需列入考量。惟請求項中並未敘明該些必要技術特徵，故請求項不明確，同時亦可能導致請求項無法為說明書所支持。

又如現行電腦軟體基準第5節之例9-2.與例9-3.所示，例9-2的〔說明〕指出說明書已敘明利用特徵值等技術手段進行比對辨識，發明所屬技術領域具有通常知識者可據以實現，然該等必要技術內容並未記載於申請專利範圍之請求項中，故請求項不明確，且範圍過於廣泛而無法受說明書支持。而例9-3.是將例9-2.說明書中的該等必要技術特徵直接寫入請求項中，而於例9-3的〔說明〕中得到該請求項符合據以實現的要求且請求項明確的結論。

從現行電腦軟體基準所舉的例子可知，於判斷是否符合發明之定義、是否符合可據以實現要件、特徵是否有助於技術性時，一併考慮請求項是否明確，是為了規範審查委員必須考慮發明整體，即說明書、圖式及申請時之通常知識，來加以判斷，並提示申請人，原為美意一樁，惟現行電腦軟體基準所舉的例子多半是教示直接或絕大部分地將說明書的內容寫入請求項中，恐引導申請人產生必須將說明書內容完整寫入請求項中方可克服請求項不明確之審查意見的錯覺。

建議申請人在收到關於請求項不明確的審查意見時，仍應適度地依申請專利之發明的實際技術內容，與審查委員充分溝通後方進行修正，而非依現行電腦軟體基準所舉例子而直接將說明書的內容寫入請求項中，以免過度限縮申請專利範圍。