

## 專利話廊

### 英國有關電腦軟體相關發明的專利實務進展－配合英國高等法院判例

林景郁 專利師

#### 一、前言

在以往，英國的實務總給人比較嚴謹的印象，均等論的認定就是一個鮮明的例子，歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 2000 就曾提到英國對均等論的認定過於嚴格，而規定歐洲專利局對均等論的認定應採介於德國和英國實務的中庸認定。

這幾年世界各主要國家或組織的專利實務不斷地改變、進步，英國的專利實務卻似乎並未跟上腳步，有關電腦軟體相關發明的專利實務就是一例。

#### 二、歐洲有關電腦軟體相關發明的近況

英國專利法 (The Patents Act 1977) 第 1 段的第 2 子段(c)款規定，思想活動、遊戲或經營活動之計劃、規則及方法與電腦程式，非屬英國專利法所定義的發明，此與 EPC 第 52 條第 2 項 c 款的規定幾乎相同。因此早期無論是 EPC 專利申請案或是英國專利申請案，只要涉及電腦軟體相關發明，縱然在請求項中界定是由電腦執行，仍會被認定不符發明定義而不被准予專利。不過這樣的情況在 2004 年歐洲專利局之上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 做出 T258/03 號決定後有了改變。

根據 T258/03 號決定，只要電腦軟體相關發明的方法有使用技術手段解決技術問題，就可被認定是具有技術性而符合 EPC 所定義的發明。因此在 T258/03 號決定後，涉及電腦軟體相關發明的 EPC 專利申請案是否可順利獲准專利的主戰場，改到了進步性的認定上。2010 年擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBoA) 對歐洲專利局局長提出之 G03/08 提議所做出的決定，更是肯定了 T258/03 號決定的內容。德國聯邦法院於 2010 年的 Xa ZB 20/08 判決中，亦說明了與歐洲專利局有關電腦軟體相關發明之可專利性認定方式一致的方向。

英國則是到了 2011 年 10 月 5 日，英國高等法院就 Re Halliburton Energy Services Inc (後稱 Halliburton) [2011] EWHC 2508 (Pat) (05 October 2011) 一案的判決出爐後，實務上才可能開始改變。

#### 三、案例事實

上述英國案件中，Halliburton 為上訴人，其在 2005 年提出數件專利申請案，皆遭英國專利局以涉及思想活動而核駁，上述判決主要涉及一件設計用以鑽油井之牙輪鑽頭 (roller cone drill bits) 的方法，系爭申請案使用電腦模擬鑽頭與待鑽材質的關聯性，而得出最佳化的鑽頭設計。

英國專利局的審查委員並未爭執系爭申請案不具有技術貢獻，但認為系爭申請案請求項的部份步驟縱不使用電腦，仍可由人完成，因此認為系爭申請案涉及思想活動而不應准予專利。不過申請人認為審查委員對「思想活動」的解讀過廣，且英國當前的實務與歐洲專利局的實務不一致，因而向英國高等法院上訴。

英國高等法院審理後，認為雖系爭申請案請求項並未限定必須要使用電腦，但所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀系爭申請案後，從說明書的描述中也可理解要全程使用電腦，因此認為完全涉及思想活動的方法才須排除其可專利性，系爭申請案僅部份步驟可能由人完成非屬涉及思想活動的方法，而推翻了英國專利局的核駁處分。

另外，雖然請求項的確涉及數學運算，但因經過數學運算得出的數據仍有其

特定的應用，即可配合計算出的數據設計牙輪鑽頭。所以英國高等法院亦認為系爭申請案也不屬於數學方法，也並非只是單純於電腦上實現數學方法的發明。

是以，上述判決確定了，縱然是完全由電腦實現的方法發明，只要其方法具有技術性，就屬於具有可專利性的發明，而應進一步探討其新穎性、進步性和產業利用性。

#### 四、小結

近年來，世界各國或國際組織有關電腦軟體相關發明的實務不斷地在改變，在美國有 *Bilski* 判例，歐洲則有歐洲專利局之 EBoA 的 G03/08 提議決定、德國的 *Xa ZB 20/08* 判例以及英國的 *Re Halliburton Energy Services Inc [2011] EWHC 2508 (Pat) (05 October 2011)* 判例，所以申請人在向不同的國家提出電腦軟體相關發明的專利申請時，務必要多留意每個國家的實務變化，才不會導致申請案因不符特定國家的實務而無法順利獲准專利。

不過如果按照目前歐洲的實務發展，筆者建議在向歐洲提出電腦軟體相關發明專利申請時，說明書中有關電腦軟體相關發明所能達成功效的部份，應儘量著重在此電腦軟體相關發明所能達成的技術性功效，例如上述英國判決中系爭申請案之設計方法就是為了提高牙輪鑽頭的鑽孔效率及工作壽命，才較容易被視為具有技術貢獻而符合發明定義；若單單只是提到能減少支出、讓使用者更方便使用等效果，則仍有可能被認定為不具有技術貢獻，而不符合發明的定義。

但在上述英國判決出爐後，可以確定的是，對於電腦軟體相關發明是否符合發明定義的認定，EPC、德國和英國已有較為一致的標準，相信對申請人而言仍屬正面的發展。

參考資料：

1. "High Court to UK-IPO: Computer based simulations are patentable," Marks & Clerk UK, 2011 年 10 月 7 日。

<<http://www.marks-clerk.com/uk/attorneys/news/newsitem.aspx?item=400>>

2. "Re Halliburton Energy Services Inc [2011] EWHC 2508 (Pat) (05 October 2011)," British and Irish Legal Information Institute, 2011 年 10 月 5 日。

<<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>>

## 專利法修正草案中有關復權的規定

胡書慈

我國現行專利法中，於專利法第 17 條第 2 項對於復權的規定為：「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾一年者，不在此限。」此條規定僅針對天災或不可歸責於己之事由，但對於申請人如非因故意或過失行為而導致逾越法定期限者，毫無補救機會，甚至將導致無法取得或喪失專利權等嚴重後果。

因此，基於專利法第 1 條所明定鼓勵及保護研發的大原則下，目前經立法院經濟委員會於 100 年 4 月 6 日完成審查之專利法修正草案（以下簡稱修正草案）中，新增了以下數條與復權有關的規定，以維護專利申請人或專利權人之利益：

### 1、國際優先權主張之復權：

修正草案第 29 條規定，主張國際優先權須於申請專利同時聲明在外國之申請日及受理該申請之國家，並於最早之優先權日後十六個月內檢送優先權證明文件，若違反前述應主張聲明及檢送文件規定將被視為未主張優先權。對於在提出專利申請的同時未主張國際優先權者，在修正草案中明定，如申請人非因故意而未於申請同時主張國際優先權、或已主張但因違反前述規定而被視為未主張國際優先權者，得於最早優先權日後十六個月內申請「回復優先權主張」，但同時必須繳納「回復優先權主張」之申請費，且必須補行主張國際優先權所需滿足的行為，即必須將未完成的優先權主張聲明或未檢送的優先權證明文件補齊，如此始能回復國際優先權主張。

### 2、領證程序之復權：

無論發明、新型或設計（現行專利法稱為新式樣）專利申請案，依修正草案第 52 條第 1 項規定（新型及設計準用），於核准審定書送達後三個月內、或依修正草案第 51 條規定應保密的專利內容在解密後於專利專責機關通知領證之通知書送達後三個月內，應繳納證書費及第一年年費方能取得專利權，未於三個月內繳費領證者，將無法取得專利權。修正草案第 52 條第 4 項中明定，申請人非因故意而未於核准審定書或保密專利之領證通知送達後三個月內辦理繳費領證者，於該三個月期限屆滿後六個月內，繳納證書費以及兩倍之第一年年費後，仍能取得專利權。

### 3、年費繳納之復權：

發明專利第二年以後之年費應於期滿前繳納，但於期滿後六個月內仍能補繳之，惟須額外加繳一定倍數之年費即加倍繳納年費，若未於六個月補繳期內繳納年費者，專利權將當然消滅。有鑑於目前實務上，常有申請人非因故意僅一時疏忽而未在期限內繳納，即不准其申請回復，將與專利法鼓勵發明創新之用意相違背，況且在國際上亦有此種立法例。對此，修正草案中第 72 條第 2 項明定，若專利權人非因故意未於補繳期限內繳納年費者，得於期限屆滿後一年內，申請回復專利權，但須繳納三倍之專利年費，然而，在原年費繳費期限屆滿至復權公告之間，如有第三人認為該專利權已因未繳費而當然消滅，並本於善意實施該專利權或已完成實施該專利權之必要準備者，則在該專利權復權後，基於信賴保護原則，對該善意第三人不應產生等同於一般專利侵權的法律效果，而應對該善意第三人予以保護，故修正草案第 59 條第 1 項第 7 款中明定，該善意第三人之侵權行為屬專利權效力所不及，但僅能限於其原有事業目的範圍內繼續使用之。

是故，由上述新增條款中，可清楚得知此次專利法修正草案對於專利申請人

或專利權人非因故意或過失所導致的權利喪失，給予了恢復權利的機會，並同時考量到社會公益而給予善意第三人信賴保護，因而兼顧了鼓勵及保護研發的原則。

資料來源：立法院經濟委員會 100 年 4 月 6 日通過之專利法修正草案



## 2010 年韓國專利年度報告

陳品薇整理

繼韓國和歐盟較早前才簽訂自由貿易協定後，美國國會在 2011 年 10 月 12 日批准了韓美自由貿易協定並預定於 2012 年 1 月正式實施。在韓國與美國簽訂 FTA 後，除了兩國之間未來的商業面引起各競爭國關切外，筆者認為兩國簽訂 FTA 所帶來的經濟效益確實值得關注，然至於會不會實質促成兩個國家之間的短期或者長期經濟成長，則抱持保留的態度。不過觀察韓國近年來在各方面的積極表現，不禁讓人對於韓國的潛力感到讚嘆。以韓國的專利事務來看，其在專利申請的表現上可說是漸入佳境，例韓國專利局目前是身為全球五大專利局 (IP5) 之一，而在韓國專利局日前所公布的「2010 年度報告」提到，韓國專利局自 1948 年授權首件專利後，經過了 62 年的努力後，終於在 2010 年時達到授權 100 萬件專利的紀錄。在和美國專利局花了 75 年達到授權 100 萬件專利的相較下，可說相去不遠。另外該報告也彙整出韓國專利局於智慧財產權方面的幾項值得關切的現象，茲摘錄如下：

### 一、相關智慧財產權申請受理量排名全球第四

2010 年，韓國專利局共受理發明專利、實用新型、新式樣及商標申請 362,074 件，在全球排名第四，僅次於中國大陸、美國和日本專利局。其中發明專利申請 170,101 件、實用新型申請 13,661 件、新式樣申請 57,187 件、商標申請 121,125 件。來自韓國國內的申請占總量的 84.4%，國外申請所占比例為 15.6%。至於 PCT 國際申請案則共受理 9,639 件，成長率為 20%，在全球位居第五。再以受理國際檢索請求件數來看，從 2006 年的 5,898 件攀升至 2010 年的 20,810 件，年平均成長率為 38%。

### 二 致力於審查週期之措施及成果

1. 縮短審查週期：2010 年，韓國發明專利和實用新型申請發出第一次審查意見的平均週期為 18.5 個月；且預估在 2011 年就發明專利和實用新型申請發出第一次審查意見書的平均周期將降低在 16.8 個月內，而商標和新式樣申請則致力於將發出第一次審查意見書的平均週期縮減為 10 個月。

2. 招募更多審查委員：2010 年，韓國發明專利和實用新型審查委員人數為 712 人，商標和新式樣審查委員人數有 131 人，並計劃在 2015 年前再新增 301 名新審查委員的名額。

3. 打造更佳的電子申請系統：2010 年，韓國專利局的電子申請率已達到 95.5%，而韓國目前正在提倡的第三代 KIPOnet，計劃於 2012 年正式啓用。新系統將使專利申請審查服務效率和便利度提高 10% 以上，維護費用則減少逾 30%。

4. 外包檢索：2010 年，韓國委託獨立專業機構完成 64,484 件發明專利和實用新型申請的檢索，佔韓國總審查量的 46.7%，較 2009 年增加 4,702 件，計劃 2011 年將外包檢索量增至 81,500 件。

### 三、提高專利審查質量所採之措施

1. 修改審查標準：為因應專利審查結果交換和利用的國際合作趨勢，在 IP5 的專利審查標準和方法進行比較研究，並向國外申請人和機構提供審查標準的外文譯本，同時對「專利審查基準」進行了全面修訂

2. 致力於完善新式樣和商標審查體系：2010 年，韓國專利局的 3D 圖像新式樣專利申請體系正式生效，使韓國成為世界上第一個受理 3D 圖像新式樣申請的國家。2010 年，也對服務類商標進行了細分，新建了批發/零售、修理和特殊加工大類，並對服務類申請的資料庫進行相應整理。

3.加強審查品質管理：2010年，韓國專利局在發明專利、實用新型專利之審查錯誤率由2009年的1.3%降至1.2%。同期，基於錯誤率、審查品質滿意率、審查報告撰寫率以及撤回率等七項變數的審查品質指數達到101.2分，超出100分目標1.2%。自2011年起，審查報告撰寫率、法律和法規修訂會議的參與率以及論據提交率將從品質指數中刪除，新增確認駁回的答辯意見率和駁回意見通知無回復率兩項指數。

此外，為提高審查委員能力，2010年，韓國專利局聯合韓國知名大學和企業舉辦78場次涉及資訊技術、生物技術和網路技術的教育訓練，共有732名審查員參與。2010年審查品質為五個區塊，即程式效率、說明書翻譯的準確性、檢索品質、駁回原因的一致性和用戶便利程度，除了申請程式的適當性評價外，其餘每一評價區塊進一步細分為六個評價步驟，以確保評價機制的準確性和品質。

此外，韓國專利局更持續地提供對中小企業的協助及加強全球專利審查合作，如韓國專利局繼2007年和2008年分別與日本專利局和美國專利試行PPH計畫以來，截至2010年12月，韓國已與丹麥、英國、加拿大、俄羅斯、芬蘭和德國等八個國家的專利機構建立起PPH計畫的共同合作關係。

筆者認為，基於韓國近來致力於經濟整合之下，未來不管是以申請人至韓國提出專利申請亦或者是韓國人到其他國家提出專利申請數是否會有變動，值得於往後列入觀察。

資料來源：

- 1.“Annual Report 2010,” KIPO. 最後瀏覽日：2011年10月19日。  
<[http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport\\_2010.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2010.pdf)>
- 2.“韓國特許廳發布2010年度報告.” SIPO. 2011年9月27日。  
<[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2011/201109/t20110927\\_621827.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2011/201109/t20110927_621827.html)>