

專利話廊

日本智慧財產高等法院廢棄日本專利局 (JPO) 審定之比例逐年提升

江郁仁 律師

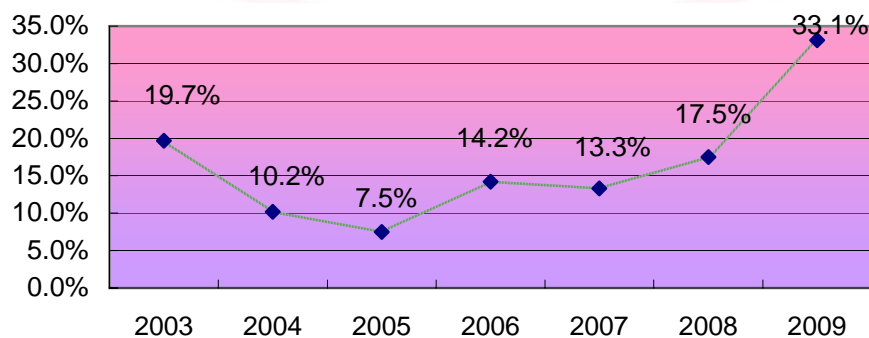
台灣自 2008 年 7 月 1 日智慧財產法院成立後，關於專利權人提起專利行政訴訟的勝率，與過去由高等行政法院審理時的勝率相較，有了明顯之提升。換句話說，智慧財產法院以具有專業知識的法官並配置技術審查官參與訴訟程序之方式運作後，一方面法院審理專利行政訴訟時更能勇於廢棄智慧局所作的審定，另一方面也無形中促使智慧局在審查過程中必須更加謹慎與仔細。

同樣的情況，亦發生在日本，日本智慧財產高等法院在 2006 年、2007 年、2008 年時，其廢棄 JPO 審判部審決（類同於台灣之訴願決定）之比率分別為 14.2%、13.3%、17.5%，而在 2009 年時，更大幅提升至 33.1%（請參照下列附圖）。過去日本智慧財產高等法院對於進步性的要求相當高，且極少廢棄 JPO 因專利缺乏進步性而發出的核駁處分，但在長期運作下，JPO 審判部所作之審決遭廢棄的比例有提升之趨勢，這似乎也意味著日本智慧財產高等法院對於進步性的要求有較為放寬的情形。在受到近年來日本智慧財產高等法院判決的影響，JPO 審判部在廢棄專利審查官之審定比例上也有變動，在 2006 年、2007 年、2008 年時其比例分別為 43.3%、44.1%、43.4%，到了 2009 年則提升至 48.1%。

更進一步，日本智慧財產高等法院的判決對於無效審判（類同於台灣之舉發）也產生了影響，至 2007 年止，無效審判認定專利維持之比例僅有 30%~40%，但從 2008 年起即開始降低，2009 年無效審判認定專利維持之比例已提升至大約 50%。

從以上日本智慧財產高等法院之判決對 JPO 所產生的影響來看，不難發現日本的智慧財產法院扮演著一個舉足輕重的角色。在台灣也是同樣的情況，智慧財產法院透過判決的論述去闡釋與揭發法院的判斷標準，將有助智慧財產局降低其與法院認知上的落差，並且可提高見解之一致性。

日本智慧財產高等法院廢棄 JPO 審判部審決之比例



資料來源：“Recent trends in IP High Court Judgments regarding Inventive Step.” Shiga International Patent Office, Shiga IP News Vol.29, March 2011.



二段式撰寫形式之請求項可以休矣！

林文雄

經濟部智慧財產局在 100 年 4 月 26 日公布了修正的「專利審查基準第二篇第六章『2.更正』」(以下簡稱更正基準),並宣布自今年 5 月 1 日起生效適用。此次修正的重點有三:一、放寬更正事項之判斷基準,二、放寬實質變更申請專利範圍之判斷標準,三、增加案例說明。其中在放寬更正事項之判斷基準中,放寬了二段式撰寫形式請求項(以下簡稱二段式請求項)的改寫,關於二段式請求項的更正,修正前的更正基準只允許將特徵部分改載入前言部分。換言之,若將前言部分改載入特徵部分、二段式請求項改為不分段或不分段的請求項改為二段式請求項等,均為不允許的更正。而修正後的更正基準則將前列三種與二段式請求項相關的改寫形式悉數開放,至此,二段式請求項可透過更正將前言部分改載入特徵部分,或將特徵部分改載入前言部分。

所謂的二段請求項是利用「其特徵在於」或「其改良在於」字眼將請求項內容區分為前言部分及特徵部分,由於是由申請人自行區分出創作的技術特徵,一般認為二段式請求項的優點在於可明確區分出專利範圍中的創新部分。而專利權在核准公告後允許將前言部分改載入特徵部分,以屬於「不明瞭記載之釋明」為由放寬更正,是否將使專利權範圍更不明瞭!?答案是應該不會!依據現行專利法施行細則第 19 條第 2 項規定,解釋二段式撰寫形式的獨立項時,應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵;又專利侵權分析時,不論是否為二段式請求項,均須逐一比對分析請求項中的所有技術特徵,供判斷是否滿足「全要件原則」。因此不論「其特徵在於」或「其改良在於」的字眼落在請求項中的任何段落,都不致對專利權範圍的解釋造成影響。由於二段式請求項是一種特殊的請求項撰寫格式,如前揭所述,係透過分段將請求項內容區分為前言部分與特徵部分,供確認其創新技術之所在,今經由更正使前言部分與特徵部分得以互換,卻不影響專利權範圍的解釋,代表二段式的撰寫形式已不具任何實質意義,既不具備實質意義,則專利法施行細則明文規定的意義何在即有商榷餘地。

如前揭所述,更正基準修正之前,並不允許經由更正將二段式前言部分改載入特徵部分、二段式請求項改為不分段或不分段的請求項改為二段式請求項;在前述狀況下,二段式請求項中的「其特徵在於」字眼至少代表了一個無法輕易動搖的“界限”,而在更正基準修正後,前言部分可以載入特徵部分,不分段可以改為二段式請求項,二段式請求項也可以改為不分段,這使得二段式請求項僅有的實質意義亦化為烏有,換言之,更正基準的修正間接地否定二段式請求項的存在必要。

按二段式請求項(吉普森式請求項)緣自日本特許制度的請求項撰寫形式,早年我國專利制度受日本特許制度影響頗深,專利實務界對於二段式請求項的應用亦曾經十分普遍,即使如此,在現行專利法、專利法施行細則及審查基準等修訂前,從未明文規定或建議申請專利範圍採用二段式的撰寫形式,直到現行專利

法施行細則配合修正專利法而重新修訂時，才出現二段式撰寫形式請求項的相關規定。而現行專利法施行細則係在 93 年修訂，實務界在當時對於二段式撰寫形式的應用已不普遍，因而在修訂公聽會上曾遭到強力反對，但最後仍然納入施行細則，亦即，雖實務界認為二段式請求項不合時宜，卻依然登堂入室。儘管經濟部智慧財產局後來以答客問形式宣達二段式請求項並非法律強制要求，以期解除各方疑慮，但將實務界已少使用的撰寫形式明文規範，經濟部智慧財產局在修訂施行細則當時，難稱無與實務趨勢脫節之嫌；目前專利法修正草案正在立法院審查中，且有可能在本會期通過，屆時專利法施行細則亦將配合修訂，經濟部智慧財產局或應認真考慮將已無實質意義的二段式請求項規定自施行細則中刪除。

資料來源：

經濟部智慧財產局官方網站
專利審查基準第二篇第六章