

專利話廊

當專利舉發的證據遲到時

蔣文正 律師



一、前言

中華民國 108 年 5 月 1 日修正公布之專利法部分條文，業經行政院 7 月 31 日核定自 108 年 11 月 1 日起施行。專利法第 73 條第 4 項規定：「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌。」修正理由是：「為避免舉發案件審查時程，因舉發人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，爰修正第四項規定，將舉發人補提理由或證據限於提起舉發後三個月法定期間內為之，逾期提出者，不予審酌。」當專利舉發於提起後三個月，才向智慧財產局提出新證據或理由時，依現行專利法之規定，智慧財產局將不予審酌，惟依智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）第 33 條第 1 項之規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形（108 年判字第 211 號行政判決參照），提出新證據之時點，專利法和審理法之規定不同，實務如何運作，茲為文淺釋之。

二、裁判方式

行政訴訟法第 4 條第 1 項規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」是為「撤銷訴訟」；行政訴訟法第 5 條第 2 項規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」是為「課以義務之訴訟」。舉發人為原告之專利舉發行政訴訟，原告通常係訴請法院將訴願決定及原處分撤銷，並請求法院命被告機關作成舉發成立且撤銷系爭專利之處分，法院為原告勝訴之判決，主文通常有兩種：第一種為：「訴願決定及原處分均撤銷。被告就 000 號發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。」第二種為：「訴願決定及原處分均撤銷。被告就第 000 號專利，應為舉發成立，應予撤銷專利權之審定。」茲分述如次：1、第一種判決主文，其第二項係依行政訴訟法第 200 條第 4 款之規定「原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判令行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」實務上會出現這種判決主文之情形，如：

(1)、100 年度行專訴字第 88 號行政判決：「惟因本件原告所提新證據資料，雖足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性，而本件系爭專利有無可能在參加人為更正後，另有不同之審定結果，或另有其他違反專利法第 22 條第 4 項規定情形，而不應給予專利，因事涉參加人權利，有待被告查明後另為適法之處分，況且原告僅就系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項提出舉發，系爭專利申請專利範圍第 7 至 11 項並非本件舉發之對象，系爭專利猶存有更正程序利益之問題，是本件原告請求命被告就系爭專利舉發案應命被告為『舉發成立，撤銷專利權』之處分部分，並未達全部有理由之程度，原告此部分之請求，即應予以駁回。」（其他如：102 年度行專訴字第 49 號、102 年度行專訴字第 86 號、102 年度行專訴字第 61 號、101 年度行專訴字第 84 號、101 年度行專訴字第 106 號、101 年度行專訴字第 77 號、100 年度行專訴字第 38 號、100 年度行專訴字第 68 號、100 年度行專訴字第 79 號、100 年度行專訴字第 85 號、100 年度行專訴字第 88 號、99 年度行專訴字第 85 號、99 年度行專訴字第 127 號、99 年度行專訴字第 138 號、98 年度行專訴字第 52 號、97 年行專訴字第 64 號、97 年度行專訴字第 45 號等）。為這種判決考量之因素係原告於訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告訴訟階段向被告機關申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依法院法律見

解另為適法之處分。

(2)、101 年度行專訴字第 77 號：「惟系爭專利除上開業經證明無效之申請專利範圍第 1、2、3、5 項之外，另有請求項第 4、6、7 項未經審酌，而專利法修正後於 102 年 1 月 1 日施行，就申請專利範圍之有效性部分係採逐項審查、逐項准駁原則，參加人系爭專利申請專利範圍既仍有上揭未經審酌部分，則原告請求判命被告機關就第 000 號新型專利舉發案，應為『舉發成立，撤銷其新型專利權』之處分部分，即屬無稽，應予駁回，並退由被告依本判決見解另為適法處分。」又如 99 年度行專訴字第 166 號判決：「惟系爭專利申請專利範圍第 2 項及其附屬項的部分，並未為原告所舉證據二或四等揭示，亦未與證據二或證據四採用相同之技術手段，而具有操作上的便利性，難認其改變為熟習該項技術者所能輕易完成者，故原告訴請本院命被告為本件全部舉發不成立之處分，並未達全部有理由之程度，且因被告所為舉發不成立處分，係以系爭專利申請專利範圍第 1、2 項獨立項有進步性，即認其附屬項均有進步性為論據，並未就附屬項之附屬技術特徵加以分析比對，況原告所提主要證據四係於本院審理時始提出，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求，不應准許，應予駁回。」都與請求項之項次審查有關，未經審酌部分，由被告再依法院之見解為審查。

2、第二種判決主文，其第二項係依行政訴訟法第 200 條第 3 款之規定：「原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分。」最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議（二），基於武器平等則，原告就同一撤銷事由提出新證據時，做出決議：(1)、經法院適當曉諭爭點；(2)、經當事人經充分辯論；(3)、專利權人未向法院表明已向智慧局提出更正之申請者，法院得逕命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。在最高行政法院前揭此決議之前，智慧財產法院亦有此種判決如：99 年度行專訴字第 80 號、99 年度行專訴字第 115 號、99 年度行專訴字第 128 號、100 年度行專訴字第 15 號、100 年度行專訴字第 65 號、100 年度行專訴字第 106 號、102 年度行專訴字第 56 號、102 年度行專訴字第 63 號等，而在最高行政法院前揭此決議之後，智慧財產法院即依此決議為判決，如 107 年度行專訴字第 94 號判決：「被告於原處分階段未及審酌新證據，惟本院已於準備程序曉諭本件爭點，並經兩造於準備程序及言詞辯論時充分辯論、攻防，本院並曉諭參加人若有更正申請應向本院陳報，惟參加人於本院言詞辯論終結前並未向本院陳明有提出更正申請，揆諸最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議，本院即應撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。從而，原告訴請本院撤銷原處分，為有理由，應予准許，又因本件事證已臻明確，依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，原告訴請本院判命被告就系爭專利應作成『請求項 1 舉發成立，應予撤銷專利權』之審定，亦有理由，應予准許。」

三、訴訟費用之負擔

舉發人為原告之專利舉發行政訴訟，原告依審理法第 33 條之規定，就同一撤銷理由提出新證據，智慧財產法院審酌後為原告勝訴之判決，有關訴訟費用之負擔

，法院有四種判決情形：

- 1、 訴訟費用由被告負擔：敗訴者負擔訴訟費用，如 107 年度行專訴字第 61 號。
- 2、 原告應與被告各負擔訴訟費用之一半：如 108 年度行專訴字第 43 號判決：

「按當事人不於適當時期提出攻擊或防禦方法，或遲誤期日或期間，或因其他應歸責於己之事由而致訴訟延滯者，雖該當事人勝訴，其因延滯而生之費用，法院得命其負擔全部或一部，行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條定有明文。本件原告於行政訴訟階段始提出新證據，本院審理結果亦是以原告所提新證據來認定系爭專利請求項 1 至 8 具有應撤銷事由，該新證據為被告於原處分程序所不及審酌者，揆諸上開法條意旨，爰命原告應與被告各負擔本件訴訟費用之一半。」

3、訴訟費用由原告負擔：106 年行專訴字第 54 號判決：「按當事人不於適當時期提出攻擊或防禦方法，或遲誤期日或期間，或因其他應歸責於己之事由而致訴訟延滯者，雖該當事人勝訴，其因延滯而生之費用，法院得命其負擔全部或一部，行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條定有明文。原告為系爭專利舉發事件之舉發人，依專利法第 120 條準用第 73 條第 4 項規定，自得於舉發審定前提出全部證據供被告審酌，惟原告於原處分及訴願程序僅提出證據 2、3，嗣於行政訴訟階段始提出證據 4 至 6 與證據 2、3 組合，致使被告未及審酌，且原告並無不得於舉發審定前提出全部證據之正當理由，縱原告於本件訴訟勝訴，應認與上開規定之情形相當，本院爰依上開法條之意旨，命原告應負擔本件訴訟費用。」

4、訴訟費用由原告及參加人各負擔二分之一：106 年行專訴字第 69 號行政判決：「本件被告在訴訟聲明上之所以受敗訴判決，是因為原告在行政訴訟階段才提出證據 3、4，被告在行政訴訟之前，根本無從加以審核作成有利於原告的審定處分。且被告在行政訴訟中，也已經表明審酌證據 3、4 後，即應認定系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性，而被告所抗辯證據 1、2 及其組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性，也都獲得我們的肯定；也就是說，被告對於行政訴訟的產生與進行，都沒有可以歸責之處，在這種情形下，要求被告負擔訴訟費用，可以說並不具有合理基礎。尤其被告為國家行政機關，其所應負擔的訴訟費用，都需要編列預算支應，轉而由全體納稅人承受。如此等同要全體納稅人為原告遲延提出舉發證據而承擔訴訟費用，這樣的預算支用顯然不符合公共利益。另一方面，訴訟費用由敗訴之當事人負擔，這是行政訴訟法第 98 條第 1 項前段的明文規定。而訴訟當事人包括原告、被告及依同法第 41 條、第 42 條參加訴訟之人，同法第 23 條也有明確的規定。本件的參加人正是我們依同法第 42 條規定所裁定應獨立參加訴訟之人，既然在本件受到敗訴判決，依照上述規定，就一樣應該負擔訴訟。過往在司法實務上，雖然少有命獨立參加人負擔訴訟費用的例子，但在專利權人為參加人的情形，經判決結果認定專利舉發成立，這表示專利在最初申請時，就不符合法律規定，對於行政訴訟的產生本有其可歸責之處，要求專利權人以參加人的地位，負擔部分訴訟費用，應屬合理。」

四、結語

智慧財產法院曾有「被告就 000 號發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。」之判決主文，而民國 108 年修正之專利法第 73 條第 4 項規定：「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌。」則智慧財產局就舉發人於行政訴訟階段始提出之新證據，依法似應不予審酌，則面對法院之判決，該如何運作？最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議（二）做出三程序之決議，智慧財產法院可命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分，在最高行政法院前揭此決議之後，智慧財產法院率皆依此決議而為判決，因而似不應再出現行政訴訟法第 200 條第 4 款之判決情形，即舉發原告於行政訴訟階段才提出的理由及證據，智慧財產權局依法作出不予審酌之審定，智慧財產法院若採信並作出命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定，將產生法律適用之衝突。而由原告與被告各負擔訴訟費用之一半，似屬法院原則性之審酌。

設計案運用電腦繪圖方式處理透明產品之案例

陳翔龍 主任

一、前言：

在電腦繪圖方式尚未出現前，設計案透明產品在圖式表達上存在著一定的難度，尤其是產品表面又具有光澤的材質，如需讓產品表面特徵及其背後透明特徵同時呈現時，運用拍照方式處理會造成若干的光點干擾背後透明特徵；如透過線條方式呈現，雖線條方式可以用粗細線及透明陰影區別前後特徵，但仍容易造成混淆。

筆者以核准的透明容器案件 (D201489) 為例，將其依照片、線條及電腦繪圖三種透明呈現的圖式，分析並選擇最佳的透明呈現圖式。

二、三種圖式呈現方式：

1. 照片方式：

本案的樣品如圖 1 及圖 2 所示，為厚度相當薄的透明樣品，如使用照片方式提出申請，拍照時容易受到三種因素影響；樣品的反光點、樣品因光線折射造成透明特徵變形及照片使用的背景，都會干擾本創作樣品的真實情況，如使用此方式提出申請容易因特徵揭露不清楚而產生後續問題。



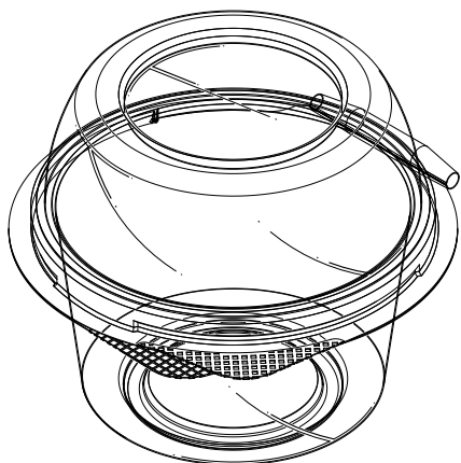
【圖 1】



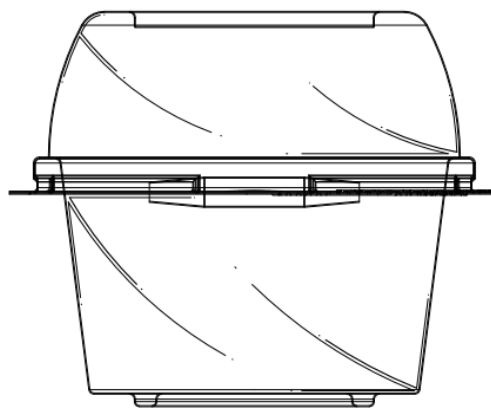
【圖 2】

2. 線條方式：

使用線條方式表現如圖 3 及圖 4，雖然可以克服前述拍照方式產生的三種缺點，但由於設計案的虛線是用於表達不主張之部分，故本案只能使用實線的粗細調整前後特徵，雖可在透明物表面加上的陰影，但圖式線條仍過於雜亂，且因樣品為較薄的透明物，內部厚度細實線與外觀粗實細因間隔距離不足，容易合成一條較粗的實線，以至於無法正確判斷本創作樣品的前後特徵。



【圖 3】



【圖 4】

3. 電腦繪圖：

使用電腦繪圖表現方式如圖 5 及圖 6，因是由 3D 模型產生的模擬照片，光線及透明狀況都可透過 3D 軟體控制，在此案例中電腦繪圖方式表現比照片方式及線條方式更容易顯現樣品的前後特徵。



【圖 5】



【圖 6】

三、結論

單就這個案例來看，因樣品有較薄且透明度高的特性，以電腦繪圖的方式送件是較佳的選擇；但也並非所有案件都可以適用，如果樣品為軟性或不規則的透明材質，以電腦繪圖方式呈現會有一定的難度。

以上是設計案目前可以選擇的三種提申方式，每種方式都會其特性，應依各別設計案的特性，選擇最適合的方式提出申請。

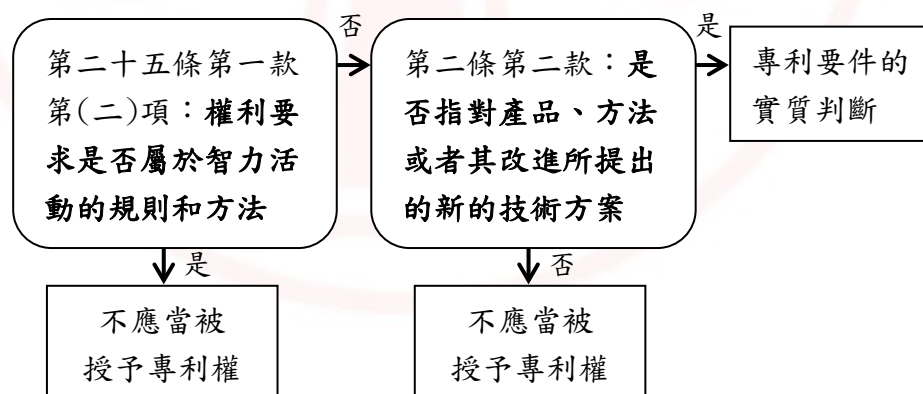
中國大陸專利審查指南針對涉及智力活動的審查簡介

吳煌烈 工程師

中國大陸國家知識產權局（以下簡稱為國知局）在 2019 年 12 月 31 日公布關於修改《專利審查指南》的決定，已在 2020 年 02 月 01 日起施行。本次修改是在第二部分第九章新增第 6 節，其內容整理如下表。順帶一提，美國專利商標局在 2019 年 10 月公布有關專利適格性的更新版本，時間上與中國大陸本次《專利審查指南》的修改公告相當接近，本文除介紹中國大陸專利審查指南修正的內容，本文末段並將中國大陸與美國在專利保護客體（適格性）的判斷簡單比較說明。

增加章節	內容
第二部分 第九章第 6 節	包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明專利申請審查相關規定
6.1	審查基準
6.1.1	根據專利法第二十五條第一款第(二)項的審查
6.1.2	根據專利法第二條第二款的審查
6.1.3	新穎性和創造性的審查
6.2	審查示例
6.3	說明書及權利要求書的撰寫
6.3.1	說明書的撰寫
6.3.2	權利要求書的撰寫

根據本次新增內容，對於包含算法特徵或商業規則和方法特徵的權利要求，筆者將其判斷流程表示如下：



新增的6.1是有關專利保護客體，其中6.1.1提示審查員在評估權利要求是否屬於智力活動的規則和方法時，不會僅因涉及智力活動特徵就直接駁回，而必需再進一步考量權利要求是否記載「技術特徵」，以作為客觀的判斷標準，這也相應於國知局先前在2017年04月01日的《專利審查指南》修改公告（可參考[台一雙週專利電子報第164期](#)）；6.1.2則是關於發明定義，如果權利要求記載對要解決的技術問題採用了利用自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規律的技術效果，則該權利要求符合專利法第二條第二款的規定；6.1.3有關新穎性與創造性的判斷，應當考慮權利要求記載的全部特徵，故除了技術特徵之外，算法特徵或商業規則和方法特徵也應納入考慮，並著重在這些特徵是否「功能上彼此相互支持、存在相互作用關係」，且據此能夠獲得相應的技術效果。

新增的6.2說明十則示例，其中，關於專利保護客體的判斷有六則，關於創造性的判斷

有四則，筆者整理如下表，供讀者快速查找感興趣的內容：

例	名稱	屬於專利保護客體
1	建立數學模型的方法	否
	利用訓練樣本的相關數據對數學模型進行訓練等處理過程僅是抽象的數學方法步驟，最後得到的結果不過是抽象的通用分類數學模型，整個方案不包括任何技術特徵。	
2	卷積神經網路(CNN)模型的訓練方法	是
	採用在不同卷積層上對圖像進行不同處理並訓練的技術手段，克服習知CNN模型僅能識別具有固定尺寸的圖像的技術問題，據此訓練方法得到的CNN模型能夠識別任意尺寸待識別圖像的技術效果。	
3	共享單車的使用方法	是
	通過執行在終端設備和服務器上的計算機程序的技術手段，實現對用戶使用共享單車行為的控制和引導，實現準確找到可騎行共享單車位置並開啟共享單車的技術效果。	
4	區塊鏈節點間通信方法及裝置	是
	有鑒於區塊鏈數據安全性的技術問題，採用的技術手段是通過在通信請求中攜帶CA證書並預先配置CA信任列表的方式確定是否建立連接，限制了業務節點可建立連接的對象，達成減少業務節點洩露隱私數據可能性的技術效果。	
5	消費返利的方法	否
	解決的是如何促進用戶消費的問題，不構成技術問題；此方案對計算機的限定只是按照人為設定的規則，不受自然規律的約束，從而未利用技術手段；得到的效果是促進用戶消費，不符合自然規律的技術效果。	
6	基於用電特徵的經濟景氣指數分析方法	否
	解決的是對經濟走勢進行判斷的問題，不構成技術問題；此方案根據經濟數據和用電數據對經濟情況進行分析，僅是依照經濟學規律採用經濟管理手段，不受自然規律的約束，未利用技術手段；得到的效果是用於評估經濟的經濟景氣指數，不符合自然規律的技術效果。	
例	名稱	具備創造性
7	基於多傳感器信息仿人機器人跌倒狀態檢測方法	是
	此方案採用模糊算法，根據姿態信息、ZMP點位置信息以及步行階段信息作為模糊算法的輸入參數，計算後輸出判定仿人機器人穩定狀態的信息，以作為發出姿勢調整指令的依據，實現提高機器人的穩定狀態以及對其可能跌倒方向判讀的可靠性和準確率；上述算法特徵與技術特徵在功能上彼此相互支持。 現有技術整體上不存在使本領域技術人員改進對比文件1以獲得此方案的啟示，故此方案具備創造性。	
8	基於合作協進化和多種群遺傳算法的多機器人路徑規劃系統	否
	此方案採用Messy遺傳算法優化後得到機器人的前進路徑，其算法特徵與技術特徵在功能上相互支持、存在相互作用關係，實現對機器人前進路徑的優化。 此方案與對比文件1的區別在於通過Messy遺傳算法來實現多機器人路徑規劃，而對比文件2公開多種遺傳算法可被用來進行路徑優化，同時採用Messy遺傳算法可以解決其他算法的弊端。故基於對比文件2給出的啟示，本領域技術人員有動機將對比文件1與對比文件2結合得到此技術方案。	

	物流配送方法	是
9	此方案建立在服務器、物流終端和用戶終端之間的數據架構和數據通信方式，與取件通知規則和批量通知的實現方式在功能上彼此相互支持、存在相互作用關係。此方案與對比文件1的區別在於「批量通知」，而現有技術不存在此技術啟示，故此方案具備創造性。	
	動態觀點演變的可視化方法	否
10	在此方案中，情感分類規則與著色處理手段之間的關係並非相互對應，導致情感分類規則與具體可視化手段並非功能上彼此相互支持、存在相互作用關係。與對比文件1相比，此方案僅提出新的情感分類的規則，沒有實際解決任何技術問題，也沒有針對現有技術作出技術貢獻，故此方案不具創造性。	

新增的6.3是說明書及權利要求書的撰寫，其中6.3.1有關說明書的撰寫，其重點在於說明書應寫明「技術特徵」與「算法特徵或商業規則和方法特徵」在功能上彼此相互支持、存在相互作用關係，且載明兩者之間如何共同作用並產生有益效果，所謂有益效果強調客觀性，尤其當有益效果是指用戶體驗的提升時，雖然涉及用戶的主觀看法，說明書仍應記載此用戶體驗的提升是由「技術特徵」與「算法特徵或商業規則和方法特徵」所共同產生。6.3.2有關權利要求書的撰寫，應以說明書為依據是基本原則，權利要求也應記載在功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的「技術特徵」與「算法特徵或商業規則和方法特徵」。從6.3可見，「功能上彼此相互支持、存在相互作用關係」的敘述不斷地被強調，其重要性可見一斑，相關論述可參看6.2的例7至例10。

雖然《專利審查指南》在2017年04月01日的修改公告已對涉及計算機程序和智力活動的規則和方法的審查做出補充，本次修改更是另闢章節，期以讓涉及人工智能、互聯網+、大數據以及區塊鏈...等創新領域案件的審查更明確化。依據本次修改的《專利審查指南》，筆者認為說明書至少要揭露以下事項，以在案件受到挑戰時，能有充分的基礎與彈性去修改權利要求以及陳述意見：(1)利用自然規律的技術手段，由此獲得符合自然規律的技術效果，其中，所謂「技術手段」通常是由「技術特徵」來體現的，故當記載技術手段，也應包含技術特徵；(2)功能上彼此相互支持、存在相互作用關係。

和美國專利適格性的判斷流程相比，中國大陸在第二十五條第一款第(二)項評估權利要求是否包含技術特徵，其類似於美國專利適格性判斷步驟中的額外元素(additional elements)，惟《專利審查指南》並未提示「技術特徵」的具體評估方式，美國對於額外元素的判斷則有規則可依循。此外，中國大陸與美國更顯著的差異在於美國抽取出額外元素後，將對額外元素進一步判斷(如Step 2A prong 2以及Step 2B)，但中國大陸在第二條第二款的判斷上並未刻意提示要將「技術特徵」再做哪些判斷，而是整體性考慮權利要求中記載的全部特徵是否利用自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規律的技術效果，舉例來說，例2並未提示其權利要求的哪些限定屬於「技術特徵」。由此可見，中國大陸與美國在專利保護客體(適格性)的判斷上仍有明顯差異。

參考資料：

<http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1144989.htm> 关于修改《专利审查指南》的公告(第343号)