

專利話廊

有關專利法部分條文修正草案之部分修法議題提供修正建議

王綉娟 專利代理人



智慧局盤點專利相關修法議題，並於2017年業務座談會徵詢各界意見後，針對修法方向較具共識之議題草擬修正草案條文，於2017年12月21日召開第1次修法公聽會，聽取各界意見，爰針對修正草案之部分修法議題，提出修正建議，說明如下：

一、有關主張國際優先權之相關規定

針對國際優先權主張之相關規定，於此次修正草案包括以下事項：

1. 本次專利法部分條文修正草案總說明，敘明其修正要點為「放寬主張國際優先權期間由十二個月改為十四個月」，惟觀諸現行專利法第28條第1項規定，仍為第一次申請專利之日後「十二個月」內，向中華民國申請專利者，得主張優先權；增訂之第5項規定，則為「申請人非因故意，未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者，得於期限屆滿後二個月內，提出申請及主張優先權，並繳納主張優先權之費用」。解析其適用，得主張優先權之法定期限仍應為第一次申請專利之日後「十二個月」內提出專利申請案方得主張之，至於逾「十二個月」之法定期限後，本仍得提出專利申請案，而於此次修正草案係增訂得申請回復主張優先權之適用。因此，得主張國際優先權之法定期限，仍應為第一次申請專利之日後「十二個月」內所提出之專利申請案方得為之，此次修正草案放寬為逾前述期限屆滿後二個月內，方提出專利申請者，得申請回復主張優先權，建議修正總說明第1點。並為避免增訂之第5項後段所規定之「提出申請」遭誤會為僅申請回復主張優先權，建議修正為「申請人非因故意，未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者，得於期限屆滿後二個月內，提出專利申請並申請回復主張優先權。」
2. 依前述說明，逾「十二個月」之法定期限後，既本仍得提出專利申請案，而係放寬逾前述期限屆滿後二個月內，方提出該專利申請案者，得一併提出回復主張優先權之申請期限。因此，該專利申請案與一般專利申請案無異，如有因天災或不可歸責於己之事由，自應有現行專利法第17條規定，申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，得申請回復原狀之適用，此時因回復原狀後提出之專利申請案，已回復為原得提出申請之狀態，其得依前述增訂之第5項規定一併提出之回復主張優先權之申請，亦應有得一併申請回復主張之適用。
3. 再者，依現行專利法第29條第1項規定，其適用前提為「依前條規定主張優先權者」，復依現行專利法第29條第4項規定，申請人如有非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或有視為未主張之情事者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張。揆諸此項規定，欲主張優先權之申請案，僅須於申請專利同時未為主張或視為未主張者，即有最早優先權日起十六個月內，申請回復主張之適用，並未限定該專利申請案必須為第一次申請專利之日後「十二個月」內提出之專利申請案方得適用之。因此，配合專利法第

28條第5項之增訂，依前述說明，逾「十二個月」之法定期限後，既同意其可於「期限屆滿後二個月內」方提出專利申請案，該專利申請之同時若未主張或視為未主張優先權，仍應與一般專利申請案無異，如有非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或有視為未主張之情事者，自應有依現行專利法第29條第4項規定，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張之適用。此等事項雖未涉及條文之修正，建議於修正說明併予敘明，並於程序審查基準詳為說明前述適用情形。

二、有關復權申請應繳納申請費之相關規定

此次修正草案在專利申請階段所增訂之復權申請，包括以下事項：

1. 逾法定得主張優先權之期限屆滿後二個月內，方提出專利申請者，得併予申請回復主張優先權。
2. 未於法定期限內申請實體審查者，得於期限屆滿後二個月內，申請實體審查。

加上現行專利法第29條第4項，未於申請專利同時主張優先權或因未同時聲明第一次申請之申請日及申請國家而視為未主張，得申請回復優先權主張者，共計三項復權申請之規定，且均於前述增訂之復權申請規定中，併予規定應繳納復權申請之申請費。惟於現行專利法第29條第4項，增訂復權申請之規定時，據悉為專利法首次導入此項規定，且僅有一項規定，就該項規定考量申請行為之完整性，避免分散規定致申請人漏未注意，爰於同條項併予規定應繳納復權申請之申請費，而此次修正草案在專利申請階段共計已有三項復權申請之規定，有關納費部分，建議回歸現行專利法第92條規定，增訂申請人非因故意遲誤法定期間，依法提出回復申請者，應併予繳納回復申請之申請費，以維護專利法完整之體系架構。

三、有關舉發人逾期補提理由或證據之法效

按現行專利法第73條第4項，有關舉發人補提理由或證據，於舉發審定前提出者，明定仍應審酌之，惟為避免舉發案件審查時程因當事人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，復於現行專利法第74條第3項規定，舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查，作為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕之配套規定。據悉前述規定之緣由乃在考量依智慧財產案件審理法第33條規定，「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。」倘限制舉發人不得於舉發階段補提理由或證據，迨至提起行政訴訟時始行提出，並經法院審酌認為足以影響舉發審定之作成，致撤銷原審定發回智慧局重為審定，此種情形對於舉發案之雙方當事人及智慧局而言，均無助於紛爭一次解決之意旨，爰有現行專利法之前述相關規定。

此次修正草案，為避免舉發案件審查時程因當事人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，爰將舉發人補提理由或證據限於提起舉發後三個月內或接到專利專責機關通知後一個月內為之，逾期提出之理由或證據不予審酌。前述修正規定雖有配套明定，舉發人接到專利專責機關通知後一個月內得補提理由或證據，例如專利專責機關為證據調查或行使闡明權時，舉發人亦得補提理由或證據，惟於前述智慧財產案件審理法第33條規定未變動之下，仍無助於紛爭一次解決，現行法當初修正時之考量迄未改變，且依現行專利法第75條規定，「專利專責機關

於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯」，亦恐有加重審查官職權探知之審查負擔，有無可能更延長舉發審查期間等等，建議實值再深思此項修正規定。

又如此項規定係為未來舉發案改採以口頭審理程序進行為主之配套規定，建議將欲採行之口頭審理程序完整規劃，配套相關之法規，包括細則及審查基準均一併規劃修正方案，再針對「1221 修法簡報檔修正說明 11」內容所述：「實務上於有相關之民事訴訟案件時，經常發生訴訟中較不利的一方，藉由現行舉發審查補提理由或證據並無時間限制之規定，而持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕數年，不但耗費國家行政、司法資源，且損及對造當事人利益。」之說明，加以提出相關統計數字，包括一定期間多次提出補充理由之案件數，所提出補充理由之次數，所佔該等期間舉發案之比例，不當拖延之期間多久等等統計，以減輕此項規定之爭議。

四、建議增訂設計專利得否主張複數優先權之規定

現行設計專利基於一設計一申請之單一性定義，於設計專利審查基準規範，一件設計專利僅得主張一項優先權，姑不論設計專利是否放寬採行多設計一申請之制度，基於產業態樣多元，並為提高設計專利之申請案件數等考量，於現行法架構下，建議再研究一件設計專利申請案得否主張複數優先權基礎案，如仍採此項一件設計專利僅得主張一項優先權之認定，因屬影響申請人重大權益之規定，並建議於專利法明定之。

您可以嘗試這樣的佈局思考！

杜燕文 中國專利代理人



專利佈局涉及了市場及技術的考量，想於何處取得權利？想取得什麼樣的技術保護？對於申請人而言，均須慎重思考。其中技術部分，於申請前可藉由專利檢索了解申請前的前案技術狀況，藉以先釐清申請人提出專利申請需求及適切的範圍；然市場部分，因大多數的狀況，市場的變化度是難預料的，甚難於提出申請時即能明確設定該於何處提出申請。

因此，對於申請人而言，以什麼技術提出申請，不難，於開始進行專利申請時即設定要申請那些國家，很難，尤其在早期的專利制度，僅有屬地申請的概念，故須即時地逐國提出申請，方能取得先機，申請人在提出申請時的當下如何選擇？如何決定？實考驗大多數申請人的智慧。

然隨著專利的制度多元化及國際相關公約的制定，專利的申請態樣已呈現多種風貌，足可供申請人依市場的狀況而有靈活的運用，因此，本文將介紹現今專利申請態樣及如何運用，以提供不同的思維：

1. 專利申請態樣概分為三種狀況：

(1). 第一種申請態樣，向各國提出申請，提出申請後，經各該國進行審查，若核准並發證後，即取得該國的權利；假設申請人若擬取得五個國家各別的專利權，即須向五個國家分別提出專利申請，方有機會取得這五個國家的權利。

(2). 第二種申請態樣，向區域性或多國間的協定(或稱聯盟)提出申請，藉由統一的審查單位進行審查，而核准發證後，取得聯盟各會員國的權利；目前的聯盟專利包含有歐亞專利 (EAPO)、歐洲專利公約 (EPC)、歐盟設計 (EU)、非洲聯盟(OAPI)及非洲區域專利 (ARIPO)。其中，國人最常申請的聯盟專利，為 EPC 專利及 EU 歐盟設計專利，前者適用於發明專利申請案，後者僅包括設計專利申請案。此二聯盟的專利制度於取得各會員的權利上有頗大的差異，EPC 專利於核准後，若未遭異議，仍須各別於欲取得專利權的聯盟會員國，依各該國規定繳交費用、準備相關譯本才能於各會員國取得專利權；然 EU 歐盟設計專利，採登記註冊制，通常在幾天內即核准、自動發證公告，發證公告後即在各會員國均享有專利權。前述 EPC 及 EU 除適用的專利種類不同外，其涵蓋的國家數（區域範圍）也不相同。

(3). 第三種申請態樣，則是利用 WIPO 組織轄下國際協定的系統尋求保護，例如專利合作條約 (PCT) 及海牙協定 (Hague)，前者的會員國已達 152 個，其制度是發明內容，先經由國際申請案的方式，於全球 152 個國家「掛號」。目前，國人可透過中國大陸提出 PCT 的國際申請，而從國際申請的申請日或優先權日起算 30 個月內，再依市場需求，考慮要在那些國家或區域取得專利，再選擇進入 PCT 之會員國，由各會員國依各該國之專利法規定，進行審查，以取得各會員國的權利。

因此，若以發明專利的佈局來論，倘若擬以第一種申請態樣於各國提出申請，則於第一個國家提出申請後，其他國家最遲須在可主張優先權的 12 個月內提出申請，若擬取得歐洲的數個國家的專利權，那麼依第二種申請態樣，可於 EPC 核准後，再決定要取得那些會員國的權利，若想取得權利的國家於

短時間內並無法確認的話，可依第三種申請態樣先提出 PCT 申請，待申請日或優先權日起 30 個月內再決定要進入那些 PCT 會員國的國家階段。

2.運用的態樣：

A.銷售的市場明確：倘若製造地及銷售的市場區域均明確的話，分別向各國提出申請固然為選項之一，惟在爭取時效的情況下，倘若製造地或銷售市場均未包括歐洲國家，或僅有一、兩個歐洲國家，即採取第一種申請態樣，於第一個國家提出申請後，再至其他國家以主張第一個國家優先權的方式接續申請，以使各國可以在最短的時間內有機會取得權利；倘若製造地或銷售市場有包含歐洲數個國家時（通常在 3 個以上時），則可採取第一種申請態樣與第二種申請態樣併行的方案，即先在第一個國家申請後，除到各國申請外，再申請 EPC 並主張第一個申請案之優先權的方式，以取代直接在歐洲少數國家申請的方式。

B.銷售的市場可在短時間內確定：倘若需要評估的時間是接近 1 年的時間，那麼同樣地，以包括歐洲國家的狀況來考量，採取與上述 A 方案相同的方式，因目前優先權制度給予的 12 個月考慮期應已足夠進行評估，選擇第一種申請態樣，或第一種申請態樣與第二種申請態樣併行的模式。

C.銷售的市場無法在短時間內確定：倘若產品市場佈局的評估時間須超過 1 年以上時，已無法在可主張優先權的 12 個月內完成專利的佈局，因此，建議以第一種申請態樣與第三種態樣併行的方案，即於第一個申請國提出申請後，同時提出 PCT 國際申請案，通常此第一個申請國選擇取決於主要的研發地及製造地，並藉由 PCT 專利可於申請日或優先權日起 30 個月內進入國際階段的制度，在市場的佈局上，提供了更長的考慮時間。

D.更週全的市場佈局：縱使銷售的市場可於短時間內確定，然顧及市場的變化性，建議申請人可進行更週全的佈局，即是三種申請態樣均併行的模式進行，即製造地及主要的銷售市場先以第一種申請態樣及第二種申請態樣佈局，且同時再提出 PCT 專利申請，倘若而後有部分銷售市場為原先未規劃的，即可藉由 PCT 專利可進入國家階段的時間內補齊全部市場的專利佈局。

我國目前並非 PCT 的會員國，但我國已加入 WTO，先在我國申請後，至其他已加入 WTO 的國家申請並主張我國優先權，配合我國審查品質及速度已逐漸受到國際間的重視，藉由審查高速公路 (PPH) 也有機會較快的在美國及日本取得專利，因此，上述的第一個國家，仍以我國為最優選；另在搭配 PCT 國際申請的佈局上，可建議採用以下兩個方案：其一於我國及中國大陸同日申請，其他各國可主張我國的優先權，PCT 申請則可主張中國大陸的優先權；其二，我國與 PCT 同日申請，其他各國可主張我國的優先權，若無法及時主張我國的優先權，則由 PCT 再進入其他各國的國家階段，藉此即可獲得更週全的保護。

從最新修訂之進步性審查基準，談申請電腦軟體發明、FinTech 專利應有的考量

朱遂強

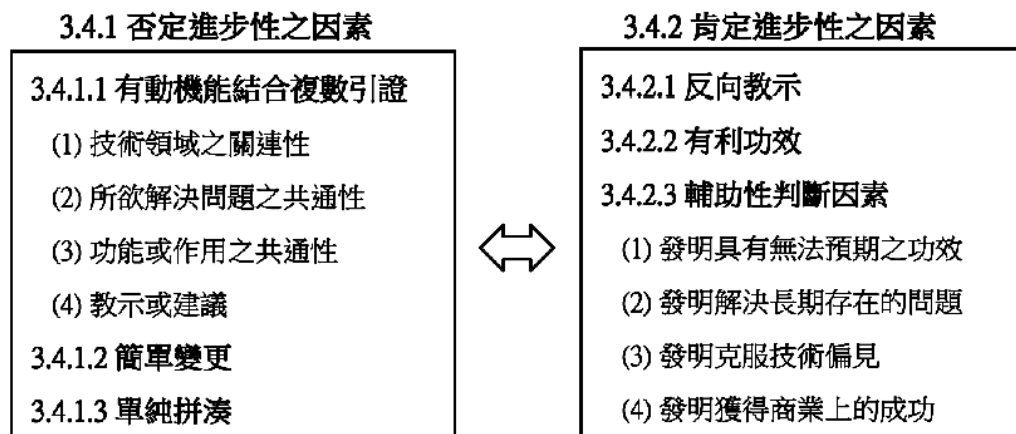
一、前言

我國智慧財產局（以下簡稱 TIPO）為提升審查品質，建立客觀的進步性判斷標準，在 2017 年 6 月 27 日公布修正的專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第 3 節進步性」（以下簡稱審查基準），並自 2017 年 7 月 1 日起施行。在此之前，本刊曾介紹過台灣金融業申請**金融科技（FinTech）**的現況（可參考第 209 期台一專利商標雜誌雙月刊），TIPO 也曾舉辦一場 FinTech 專利前瞻趨勢與挑戰說明會，並以審查基準「第二篇第十二章**電腦軟體相關發明**」的內容為例，說明如何判斷電腦軟體、FinTech 之進步性。然而前述公布修正之進步性審查基準，對電腦軟體發明、FinTech 專利的進步性判斷方式，具有那些新的改變？以下就進步性之判斷內容作說明。

二、進步性判斷之重點-「是否能輕易完成」

前述修正之進步性基準的內容包括增列該發明所屬技術領域中具有通常知識者可為一群人之情況、增列進步性之各判斷步驟的內容說明與流程、增列有動機而能明顯結合複數引證的情況、增列不考慮動機而能明顯結合的情況、增列進步性判斷的其他考量及增列進步性的輔助性判斷因素等內容，並擴充案例。

在審查基準中**新增**「是否能建立不具進步性的理論」之判斷順序，當確認發明專利申請（以下簡稱申請案）與主要引證案之間的差異後，參考其他相關引證案及申請時的通常知識、習知技術，依下圖中的順序判斷是否能建立不具進步性的理論。



圖：是否能建立不具進步性論理之考量因素

由上圖可知，審查進步性時，首先考量複數引證案之技術內容是否有結合動機、是否為簡單變換、是否為單純拼湊，若有前述的否定進步性之因素，再進一步考量是否有肯定進步性之因素，如**反向教示**、**有利功效**以及**輔助性判斷因素**。其中有利功效是考量申請案對照先前技術具有**有利功效**，若是，則具有肯定進步性之因素，若有**有利功效**為**無法預期之功效**，則於判斷申請案是否具有肯定進步性之因素時，可視為支持所屬技術領域中具有通常知識者，參考相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，不能輕易完成申請專利之發明的有力內容。

三、針對電腦軟體發明、FinTech 專利之進步性的審查原則

審查基準增列進步性判斷的其他考量，以及增列進步性的輔助性判斷因素等內容，筆者也針對電腦軟體發明、FinTech 專利，將目前的進步性審查內容進行初步的歸納，以利於申請人快速的了解，現行的審查基準對電腦軟體發明、FinTech 專利之進步性審查的基本原則，包括以下兩個重點：

(一) 是否只是技術領域之轉用、公知技術之附加或置換、人類作業系統化、先前硬體技術軟體化、無助於技術性的特徵。

(二) 是否有結合動機、簡單變換、單純拼湊等"否定進步性之因素"，若有則判斷是否有反向教示、有利功效以及輔助性判斷因素等"肯定進步性之因素"。

此次 TIPO 修改審查基準的主要目的，是為了要避免審查過程容易存在主觀的後見之明問題，提升進步性的審查品質，欲建立客觀化的進步性判斷方式，故新增"否定進步性之因素"及"肯定進步性之因素"之綜合考量方式，以期能建立明確的「是否不具進步性」之結論。

四、結論

筆者認為，雖然修正後的審查基準可以看出進步性審查的基本原則，但仍沒有為電腦軟體發明、FinTech 申請提出具體的說明範例。

目前電腦軟體發明、FinTech 專利的申請已如雨後春筍一般，但很可惜的是，審查基準最後步驟雖有說明進步性審查的基本原則，且必須就肯定進步性與否定進步性之因素予以綜合考量，但審查基準未有任何的舉例說明，該如何權衡並判斷出是否具有進步性的結論，筆者也期盼下一次 TIPO 修正基準時，能夠補充具體的例子加以說明如何有系統、有邏輯的進行綜合考量。

因此，筆者建議申請人參考前述對電腦軟體發明、FinTech 專利之進步性審查的基本原則，在準備提申電腦軟體發明、FinTech 專利時，應盡量**清楚揭示解決問題之技術手段**，並且考量技術手段對照先前技術是否能產生**有利功效、無法預期之功效**。如此一來，申請人在申請電腦軟體發明、FinTech 專利之初，能先取得一個有利的思考的方向，亦有助於強化申請人所提出的專利申請內容。