

專利話廊

單一課予義務訴訟事件中應依個案狀況為全部滿足之判決

江郁仁 律師



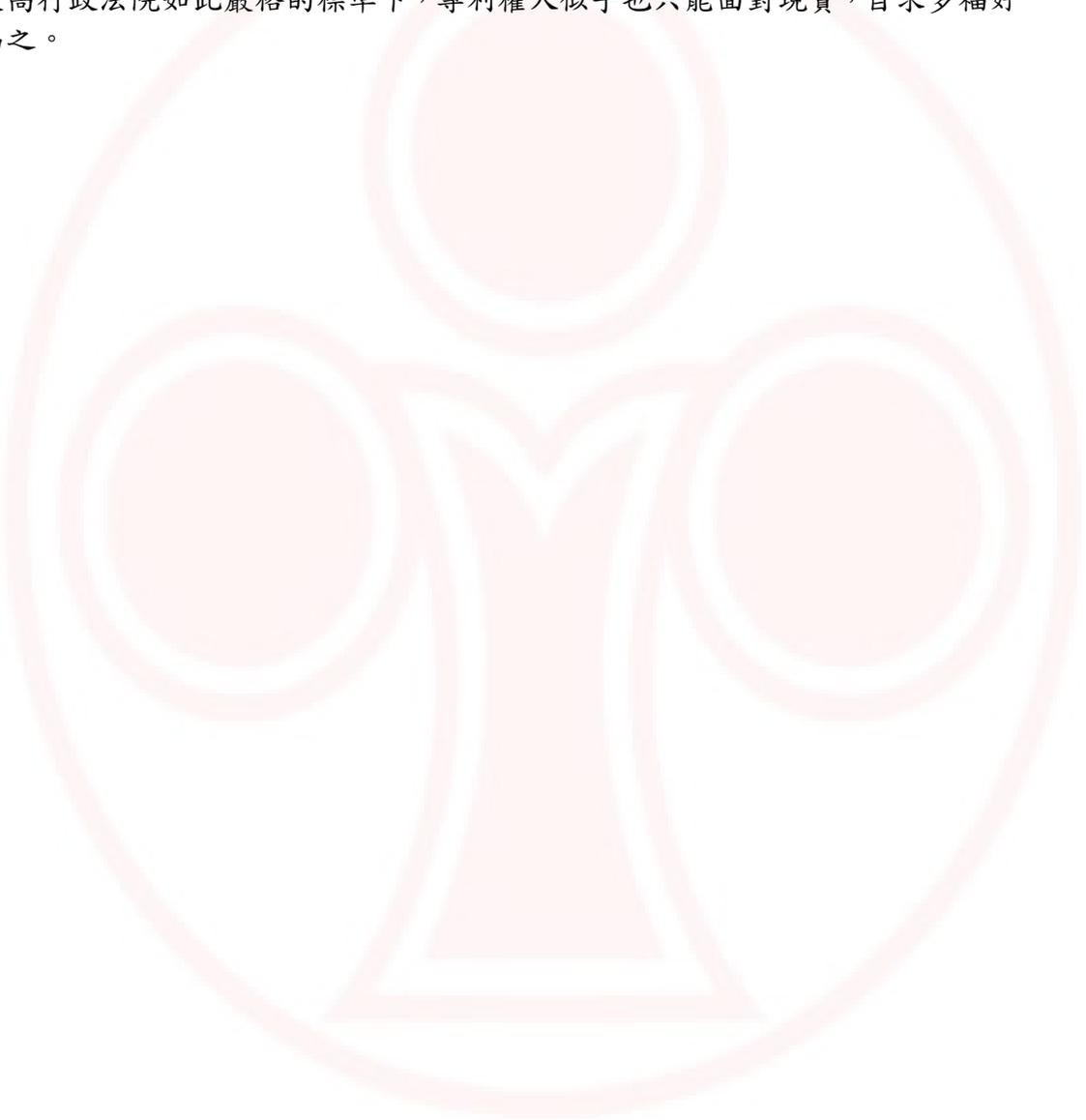
當專利舉發案件進入行政爭訟程序後，對於專利權人而言，最不希望發生的狀況，莫過法院作出應為舉發成立之課予義務判決，尤其是在最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（二）（下稱庭長會議決定）出爐後，受到該決議的影響，智慧財產法院作成課予義務判決之可能性大幅度地提升。於此同時，依最高行政法院 106 年度判字第 91 號判決可窺知，最高行政法院似乎有持續要求智慧財產法院最大限度地作成課予義務判決之傾向。

前揭判決之案例背景，係原專利舉發審定書作成全部請求項均為舉發不成立之處分，舉發人不服並循序提起行政訴訟，經智慧財產法院判決撤銷訴願決定及原處分，命智慧局依判決之法律見解另為處分，而專利權人對此不服提出上訴，經最高行政法院將前述智慧財產法院之判決廢棄發回，發展至此案件走向看似對專利權人較為有利，實則不然。細究最高行政法院之所以廢棄發回的理由，乃因其認為原審法院既已判斷全部請求項均不具進步性，而專利權人復未表明更正專利之需求，此時理應依舉發人之請求為全部滿足之判決，但原審法院卻僅判決撤銷訴願決定及原處分，命智慧局依判決之法律見解另為處分，未作成應為舉發成立之課予義務判決，且無說明理由，顯有理由不備之違誤，故最高行政法院廢棄原判決發回審理。發回後更審即作成判決命智慧局應為舉發成立撤銷專利權之處分，此亦為最高行政法院所稱全部滿足舉發人請求之判決，嗣後專利權人對更審判決不服提起上訴，遭最高行政法院 106 年度判字第 91 號判決駁回全案確定。整體而言，雖然專利權人上訴後一度讓原判決遭廢棄發回，不過就最後結論來說，對專利權人反而更為不利。

依行政訴訟法第 200 條第 3 款、第 4 款之規定，行政法院對於人民依行政訴訟法第 5 條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：「……三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判令行政機關做成原告所申請內容之行政處分。四、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做成決定」。據此，前揭最高行政法院之判決指出，關於課予義務訴訟之裁判，當原告之訴有理由時，其作成判決之方式有不同情形，乃分別規定於行政訴訟法第 200 條第 3 款、第 4 款，裁判上必須正確認定事實而適用其中之一裁判方式，該兩種裁判方式在單一課予義務訴訟事件裁判中相斥而不可並存。簡單來說，依照前揭判決之見解，只要事證明確者，智慧財產法院即應判令智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。至於何謂事證明確者，此可參前述庭長會議決定之內容，亦即不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已有提出更正之申請時，因事證已臻明確，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得作成應為舉發成立之課予義務判決。

另外，關於是否已有適當曉諭爭點並經當事人充分辯論之判斷，前揭案例中亦有可供參考之處。專利權人雖於上訴主張更審判決未適度開釋心證告知專利不

具進步性，以至於專利權人無法即時申請更正，惟最高法院對此並不認同。前揭判決指出，當原審判決遭廢棄發回時，專利權人理應知悉系爭專利與證據組合比對之結果實屬不利，倘專利權人認為有必要申請更正，自得在更審期間中提出，但專利權人卻沒有在更審期間中為更正之申請，足見專利權人自行判斷後認為無此必要，依前述庭長會議決定即可作成應為舉發成立之課予義務判決。是以，對於專利權人來說，縱使舉發審定為舉發不成立之處分，但進入訴訟後仍需提高警覺，應用心把握任何蛛絲馬跡注意是否可看出端倪，以免錯過提出更正之時機。在最高行政法院如此嚴格的標準下，專利權人似乎也只能面對現實，自求多福好自為之。



歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 1/15 號關於部分優先權之決定

張撼軍

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約第 4 條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予 1 年或 6 個月的優先權期間。歐洲專利公約 (EPC) 中關於優先權之規定記載於第 87 條至第 89 條，其中，歐洲專利局 (EPO) 之擴大上訴委員會在 2016 年底針對「主張部分優先權」做出了第 G 1/15 號決定。本文將針對第 G 1/15 號決定之由來與影響進行介紹，以提供歐洲專利申請時運用之參考。

一、從第 G 2/98 號決定談起

EPO 擴大上訴委員會在 2001 年 5 月 31 日曾做出第 G 2/98 號關於優先權認可之標準的決定，認為優先權基礎案揭露的程度會嚴重影響並限制優先權之認可與否，亦即優先權基礎案與後申請案之實質必須有高度關連性才能予以認可該後申請案的優先權主張，並且認為對 EPC 第 87 條第 1 項之「相同發明 (the same invention)」應採較窄、較嚴格的解讀，以使其和 EPC 第 87 條第 4 項之「相同保護標的 (the same subject-matter)」的概念一致，而且和巴黎公約一致。

基於上述理由，擴大上訴委員會在第 G 2/98 號決定的結論指出：EPC 第 87 條第 1 項規定主張優先權須係「相同發明」，意指一歐洲專利申請案之請求項若要能根據 EPC 第 88 條之規定有效主張先申請案（基礎案）之優先權，該請求項之保護標的必須令熟悉該項技術者可以直接且無歧異地 (directly and unambiguously) 用一般知識從先申請之基礎案整體推知。

然而，在第 G 2/98 號決定公布之後的十幾年來，EPO 對於「部分優先權」的判決逐漸發展出兩種分歧的概念。舉例來說，假設有一先申請案揭示技術特徵 A'，一後申請案請求保護技術特徵 A，其中技術特徵 A 包含技術特徵 A'，即技術特徵 A 為技術特徵 A' 的上位概念 (generic term)：

在某些判決中，係根據第 G 2/98 號決定而以較嚴格的方式來判斷，認為因為無法從該先申請案之「整體」來推知該後申請案所欲請求保護的技術特徵，故導致該後申請案被判定為無法主張該先申請案（基礎案）之優先權，且又由於該先申請案已揭示了該後申請案的下位概念技術特徵，使得該後申請案被認定為不具新穎性；

但在某些判決中，主張部分優先權卻是可以被接受的，亦即該後申請案之技術特徵 A 被分為包含技術特徵 A' 的部分以及未包含技術特徵 A' 的部分，該包含技術特徵 A' 的部分可以主張該先申請案（基礎案）之優先權，該未包含技術特徵 A' 的部分則無法主張該先申請案（基礎案）之優先權。

二、以第 G 1/15 號決定來進一步釐清第 G 2/98 號決定

為了解決上述分歧，EPO 擴大上訴委員會在 2016 年 11 月 29 日進一步做出第 G 1/15 號決定，其於結論指出：按照 EPC 的規定，假如選擇性的保護標的 (alternative subject-matter) 已第一次直接或至少隱含、無歧異地以可實施的方式 (for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner) 揭示在優先權基礎案中，則不可以拒絕以一個或多個上位措辭或其他方式之請求項主張部分優先權的權利，這方面沒有其他實質性的條件或限制。

在第 G 1/15 號決定中，擴大上訴委員會解釋了為何主張部分優先權的資格需要被評估，因為其認為需要對優先權主張之基礎案所揭示的內容進行考慮，才能呈現出熟悉該項技術者可以從優先權基礎案直接且無歧異得到的哪些內容，接著再對請求項進行審查，以評估該優先權基礎案的保護標的是否被包含在請求項之中，若是，該後申請案之請求項可以分為包含該優先權基礎案之技術特徵的第一部分以及未包含該優先權基礎案之技術特徵的第二部分，而該第一部分便可基於該優先權基礎案主張優先權。

三、小結

主張優先權可以將判斷一申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日提前到該優先權基礎案的申請日，從而排除該優先權基礎案的申請日至該後申請案的申請日之間會影響該後申請案之可專利性的前案，是一種保障發明人的制度。然而，水能載舟，亦能覆舟，一旦被判定為無法主張優先權，則該優先權基礎案便是用來核駁該申請案的最有力前案。因此第 G 1/15 號決定做出對歐洲專利的申請人來說是個好消息，這表示在申請歐洲專利時不會再因無法主張部分優先權的問題而連帶喪失可專利性。

反觀我國專利法對於部分優先權之認可標準，筆者認為，從智慧局在審查基準第 2 篇第 5 章關於優先權的相關規定中所舉出的多個案例可以看出，智慧局對於部分優先權的看法與前述 EPO 擴大上訴委員會的第 G 1/15 號決定相同，認為一包含上位概念之技術特徵 A 的後申請案可以對一包含下位概念之技術特徵 A' 的先申請案（基礎案）主張部分優先權，亦即在我國申請專利尚不至於會因為無法從該基礎案之「整體」來推知該後申請案所欲請求保護的技術特徵，而導致該後申請案被判定為無法主張該先申請案（基礎案）之優先權的問題，這對我國專利的申請人來說是正面的消息！

參考資料：

1. 歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 1/15 號解釋。
2. 歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 2/98 號解釋。
3. 趙慶冷，“歐洲專利局第 G 2/98 號解釋-優先權認可標準之研究”，智慧財產權月刊，第 58 期，第 56-71 頁，2003 年 10 月
4. Mewburn Ellis LLP, “Some long-awaited news on partial priority – G 1/15”, <http://mewburn.com/some-long-awaited-news-partial-priority-g115/> (2016/12/01).
5. Mewburn Ellis LLP, “New EPO Enlarged Board Decision G1/15”, <http://mewburn.com/new-epo-enlarged-board-decision-g115/> (2017/02/10).

臺灣、韓國、新加坡優惠期規定近期修正之比較

陳攻音

近來臺灣、韓國、新加坡不約而同陸續通過對優惠期規定之修正：臺灣於 2017 年 1 月 18 日公布之專利法修正條文自 2017 年 5 月 1 日起施行，適用於當日及其後所提出之專利申請案；韓國於 2017 年 3 月 21 日公布之設計專利法修正條文將自 2017 年 9 月 22 日起施行，適用於當日及其後提出之申請案；新加坡專利法修正則是於 2017 年 2 月 28 日經國會審查通過，放寬發明專利優惠期規定，將自公布於官方公報之日起施行。各國之優惠期規定在修正後雖仍有所不同，但可看出在修正方向上的一些共同點，以下為新規定之簡略比較。

此次修法後，臺灣的發明和新型專利優惠期期間延長，改為自最早公開事實發生日次日起算 12 個月。韓國的設計專利優惠期期間也延長，修法後和發明及新型專利優惠期期間同樣為 12 個月。新加坡修法未更動優惠期期間，發明專利仍為 12 個月，然 2016 年 3 月新加坡律政部和專利局重新檢視註冊制外觀設計制度的報告中，曾建議將設計專利優惠期延長至 12 個月。由此看來，各專利局都傾向於將優惠期期間規定為 12 個月，使申請人有充分時間預備及考量申請案之提出。

國家	專利種類	優惠期期間
臺灣	發明及新型專利	自申請日前 6 個月，延長為申請日前 12 個月。
韓國	設計專利	自申請日前 6 個月，延長為申請日前 12 個月。
新加坡	發明專利	維持現行規定之申請日前 12 個月。

關於適用優惠期的公開事由及態樣，各專利局皆趨於鬆綁。臺灣於此次修法放寬適用優惠期之公開事由及態樣，擴大出於申請人本意公開的適用，刪去原先規定之實驗公開、刊物發表、展覽會陳列等公開態樣才能主張優惠期之限制性規定，新的規定僅限制國內外專利公報之公開無優惠期之適用。韓國未對公開態樣有所限制，也和臺灣一樣規定國內外專利公報之公開無優惠期之適用。新加坡亦放寬出於發明人本意公開的適用，且新增專利申請案公開例外可適用優惠期規定之事由：若專利申請案公開屬於下列情形之一，亦適用優惠期規定：1) 專利申請案之提出未經發明人同意，或 2) 專利公報之公開係因專利專責機關疏失所致。另外，臺灣和新加坡同樣規定未經申請人／發明人同意而提出之專利申請案的公開，以及專利專責機關疏失所致之公開皆適用優惠期規定，非屬於先前技術。新加坡更規定若專利申請案誤被專利專責機關提早公開，將以原法定公開日為其公開日；若專利申請案因被撤回、被拒絕或放棄而不應公開，卻誤遭專利專責機關公開者，將被視為未曾公開。

國家	公開事由及態樣
臺灣	出於申請人本意或非出於其本意所致之公開，皆可適用，但排除國內外專利公報之公開。
韓國	對公開態樣無限制，但排除國內外專利公報之公開。
新加坡	1. 因洩露秘密 (breach of confidence) 導致之公開。 2. 於符合巴黎公約規定的國際展覽會所為之公開。 3. 對具備習知技術的團體 (learned societies) 所為之公開。

	<p>4. 發明人所為之公開，以及直接或間接自發明人處取得相關資訊之人所為之公開。</p> <p>5. 若專利申請案公開屬於下列情形之一，亦適用優惠期規定：1) 專利申請案之提出未經發明人同意，或 2) 專利公報之公開係因專利專責機關疏失所致。</p>
--	--

關於主張優惠期之時點，各專利局之新規定皆給予申請人更多自由，可依其考量在案件申請過程中提出主張。臺灣於此次修法放寬程序要件，不要求於專利申請案提出同時聲明主張優惠期。韓國設計專利法現行規定，申請人主張優惠期僅能在韓國專利局發出審查意見通知書前，或是回覆審查意見通知書之時，修法後新規定則明定 4 個主張時點，申請人可自由選擇提出之時點。新加坡主張優惠期之適用須遞交書面證明，新規定除明定主張時點外，也刪除了原先於國際展覽會公開者須在提出專利申請案同時遞交書面證明之要求。

國家	主張優惠期時點
臺灣	不要求於申請案提出同時聲明主張優惠期。
韓國	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設計專利申請案提出之同時；於此階段，申請人必須於申請日起 30 天內提交主張優惠期所須文件。 2. 韓國專利局發出核准通知或最終核駁審定書之前；於此階段，申請人必須於以書面提出優惠期主張之日起 30 天內提交所須文件，文件提交不得晚於韓國專利局發出核准通知或最終核駁審定書之日。 3. 若設計專利被以不具新穎性為由提出准後異議，申請人可於程序中回覆時主張優惠期。 4. 若設計專利被以不具新穎性為由提出專利無效宣告請求，申請人可於程序中回覆時主張優惠期。
新加坡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提出實體審查請求或合併檢索與實體審查請求之時。 2. 針對書面意見回覆之時。 3. 請求再次檢閱實體審查結果或合併檢索與實體審查結果之時。