

淺析專利舉發程序中舉發人之舉證責任

何娜瑩 律師/專利師



一、前言

按「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」專利法第73條第1項定有明文。又依智慧財產局舉發審查基準第2.4.2節記載：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。」，基於專利舉發為處分權主義下，舉發人就其主張專利有應予撤銷事由負有舉證責任，惟就專利請求項所記載之各項要件，舉發人是否應就每個要件提出證據證明使滿足其舉證責任？如該要件之技術內容可歸屬於申請前通常知識時，則舉發人應負舉證程度為何？在近來智慧財產法院105年度行專訴字第68號行政判決中，法院就此部分則有較為詳盡詮釋，茲說明如後。

二、智慧財產法院105年度行專訴字第68號審理概要

緣原告為中華民國新型第 M471252 號「救護裝置」(以下簡稱系爭專利)之專利權人，依系爭專利申請專利範圍第 1 項：「一種救護裝置，固定設置於一本地環境，包含：一箱體，該箱體內具有一容置空間，且該箱體之一側面設有與該容置空間連通之一開口；一罩板，該罩板的一端樞接於該開口之一側而罩覆該開口，並可相對於該箱體轉動；及至少一固定孔，位於該箱體與該開口相對之一側，該箱體以該至少一固定孔搭配一外部固定件而設置於該本地環境。」可知，系爭專利係關於一種救護裝置，依據系爭專利說明書記載，該救護裝置可用來解決設置於本地環境之就護裝置產生的問題。

惟參加人即舉發人認為系爭專利申請專利範圍第 1 至 15 項有違專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，提出五件前案對之提起舉發，原告雖提出申請專利範圍之更正，但其更正後申請專利範圍仍有不具進步性情事，參加人所提出證據組合，均涉及引證前案與通常知識之組合得否證明系爭專利各請求項不具進步性，原告就參加人以引證前案和通常知識組合乙事，乃援引最高法院 104 年度判字第 307 號、104 年度判字第 326 號判決理由主張「舉發人對於組合成系爭發明之重要技術特徵，應負舉證責任，不容以『習知技術』為由，而主張免負其責」，然法院就此部分則是認為前揭最高行政法院之判決要旨，其係指對於構成該創作發明之重要技術特徵應提出具體證據，本件舉發案，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之主要技術特徵，證據 2 與請求項 1 之差異僅在「利用固定孔及外部固定件設置於環境」，惟該項差異實為一般壁掛式物件所普遍使用之鎖固知識，該項鎖固知識之運用並未對系爭專利之可專利性產生貢獻，且習知裝設於公共場所之急救設施或救難器材，大多固定於牆面以供使用者取用，又利用螺絲或鋼釘等固定件穿過壁掛式元件之固定孔以達成固定，此部份均屬通常知識，因此認為智慧局所為舉發成立之審定並無違誤，遂駁回原告之訴。

三、評析結論

參照最高行政法院 104 年度判字第 452 號行政判決「與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。」可知，舉發人就專利之重要技術特徵，應提出證據以實其說，但就專利請求項中已歸屬於通常知識者之先前技術是否無需舉證？參照智慧局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 2-3-21 頁之記載：「(4) 認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術係揭露於如字



典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明理由」可知，在專利審查過程中，雖未強硬要求審查人員就已屬於通常知識之先前技術援引文獻為證，但仍未免除審查官之說明義務，因此，在舉發程序中，舉發人就專利重要特徵，特別又涉及可專利性技術特徵，應提出舉發證據論理說明，就請求項中已歸屬於通常知識者之先前技術，舉發人仍應詳加說明該項技術內容屬於存在於工具書、教科書中之通常知識，且與可專利性之技術特徵無關，否則仍有遭受未善盡舉證責任之不利益後果。



中國大陸修正涉及商業方法與計算機程序的審查標準

吳煌烈

近年來，隨著電子商務興起，以及美國最高法院在 2014 年對 Alice 案作出判決後，各國專利局及產業界對於涉及商業方法的專利技術已有諸多討論，身為最多專利申請量的中國大陸專利局也未置身事外，根據中國大陸專利局令第 74 號，專利審查指南已有適應性修改，並於 2017 年 04 月 01 日起施行，當中涉及計算機程序方面的審查指南修改主要有以下三點。

一、專利審查指南第二部分第一章第 4 節係說明何謂專利法第 25 條所規定不授予專利權的客體，包括「科學發現」、「智力活動的規則和方法」、「疾病的診斷和治療方法」、「動物和植物品種」以及「原子核變換方法和用該方法獲得的物質」。在本次審查指南的修改中，針對「智力活動的規則和方法」的項目，補充涉及商業模式的判斷方式，如果權利要求既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據專利法第 25 條排除其獲得專利的可能性。由此可見，對於商業方法的專利審查，不會僅因涉及商業方法就直接以非適格專利保護客體而不予專利，而是進一步審查申請案是否記載技術特徵，作為客觀的判斷標準。

二、專利審查指南第二部分第九章第 5.2 節係說明權利要求書的撰寫原則，其中，原審查指南提到如果一項涉及計算機程序的發明是以裝置權利要求的形式記載，應當具體描述該裝置的各個組成部分及其各組成部分之間的關係。而在本次審查指南的修正中，刪除原本的記載的「並詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能」，取而代之的是，進一步解釋所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序。對此，原審查指南並未具體指出何謂裝置的「組成部分」，而修正後的審查指南具體指出「組成部分」可包括硬件與程序。因為涉及計算機程序的裝置專利技術通常包括硬件（如控制器、處理器、伺服器...等）、程序及其協同運作，才可達成一定技術效果，程序也是達成技術功效的一部分。所以，修正後之審查指南說明組成部分可以包括硬件與程序，更能反應包含計算機程序的創作內容。

三、專利審查指南第二部分第九章第 3 節係提供涉及計算機程序的發明專利申請審查示例，而在本次審查指南的修正中刪除原【例 9】，原【例 9】記載一種以自定學習內容的方式學習外語的系統，若按修正前原審查指南的判斷方式，從解決的問題的角度來看，是依據使用者的主觀願望確定學習內容，其不構成技術問題；從技術手段來看，是人為制定的學習規則，不受自然規律的約束，故未利用技術手段；從技術效果來看，可以讓使用者依據自身需求自行確定學習內容，故不是符合自然規律的技術效果。綜上判斷，原【例 9】不屬於專利保護的客體。

然而，以修正後審查指南來看，筆者認為不難理解為何刪除原【例 9】。原【例 9】記載硬件與程序，硬件包括學習機，程序包括接收使用者自選的語言文件、從語言文件分割成獨立句子、從獨立句子分割成多個分割單元給使用者、接收使用者重組後的句子、比對重組後的句子單元與原獨立句子與給出得分分數。由此可見，硬件與程序構成所謂技術特徵，該權利要求記載硬件與程序具有「接收使用者自選的語言文件」的技術特徵，以克服現有技術中學習內容為預先確定而無法根據使用者水平調整的問題。

根據修正後的審查指南，在中國大陸涉及商業方法或計算機程序的專利申請案有比較具體的依循，筆者認為，有別以往對於商業方法無法申請專利的刻板印象，此次審查指南的修正特以舉例方式，說明對於涉及商業方法的專利審查會考量是否記載技術特徵，而不會因為僅涉及商業方法就直接核駁，此舉並不是放寬審查標準，而是採用較明確的講法向公眾說明判斷是否符合申請客體的標準應以技術特徵為主要考量。至於涉及計算機程序的裝置權利要求，可同時記載硬件與程序作為組成元件，將更符合此類型的真正技術手段。

2017 年年度智慧財產權指數報告簡摘

陳玫音

非營利組織美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 公布 2017 年年度智慧財產權指數報告，當中指出智慧財產權 (IP) 對於鼓勵創新之貢獻，以及各經濟體 IP 環境之建設和挑戰。美國商會已連續 5 年針對全球各經濟體 IP 環境進行評比，所使用之標準包含「專利」、「著作權」、「商標」、「營業秘密及市場參與」、「執法」、「參與國際條約」共 6 類，最初的報告僅調查了 11 個經濟體，2017 年已增加至共 45 個，列入評比的經濟體國內生產總值 (GDP) 共佔全球 GDP 的 90%。

2017 年年度智慧財產權指數報告之主題為創新的根源，IP 對創新生命週期有正面影響，特別在知識密集型產業工作機會成長和當地高科技產業發展方面有高度正相關。根據調查，若將評比得分在中位數以上之經濟體的 IP 環境，和評比得分在中位數以下者之 IP 環境相較，可看出 IP 保護表現良好之經濟體得享以下益處：

1. 專用資源之投入：專職於研發之人員多出 6 倍，吸引私部門投資之機率高出 4 成。
2. 研發和創意活動：知識密集、科技和創意之產出量高出 80%，創意產出活躍且具備大型媒體部門者超過 75%，線上創意活動高出 4 倍。每百萬人擁有 140 件三邊專利申請案 (triadic patent，即同時向歐洲、美國及日本專利局提出之對應申請案，且有 1 個或多個相同的優先權)，遠高於一般平均值的 3 件。更能提供有益於生物科技創新之環境，所進行之創新生技藥品臨床試驗高出 15 倍，早期臨床試驗高出 20 倍。
3. 科技和文創之普及：可獲益於最新科技之機會高出 3 成，有較多之藝文活動，可取得合法資源之管道與選擇也較多。
4. 動態之經濟：知識及科技相關產出量高出 8 成，知識密集型部門之人力高出將近 2 倍，對生命科學之投資高出 15 倍，吸引外資投入高出 5 成，藉由信息及通訊技術 (Information and Communication Technology, ICT) 之獲利高出 4 成，對 GDP 和 ICT 相關 IP 之附加價值的正面影響高出 10 倍。

根據報告評比，全球整體 IP 環境最優良經濟體前 10 名依序為美國、英國、德國、日本、瑞典、法國、瑞士、新加坡、韓國和義大利。從各經濟體於 6 類評比標準之表現來分析 (見下表)，美國、英國、日本和瑞典表現最佳，在所有標準中皆名列各排行榜前 10 名，其中美國更在「著作權」、「營業秘密及市場參與」、「參與國際條約」這 3 類標準排名第一，英國則是在「專利」和「執法」這 2 類標準排名第一。瑞士於 5 類標準中名列排行榜前 10 名，在「專利」、「商標」、「營業秘密及市場參與」這 3 類標準之表現皆排名第二。法國亦於 5 類標準中名列排行榜前 10 名，其表現最佳的是「執法」。德國和新加坡各於 4 類標準中名列排行榜前 10 名，德國在「著作權」排名第三，「專利」、「商標」和「執法」皆排名第四，而新加坡的最佳表現是在「著作權」排名第四。韓國在「商標」名列第一，但僅有「著作權」和「商標」2 類標準之表現進入排行榜前 10 名。

標準 排名	專利	著作權	商標	營業秘密及 市場參與	執法	參與 國際條約
1	英國	美國	韓國	美國	英國	美國
2	瑞士	英國	瑞士	瑞士	瑞典	烏克蘭
3	瑞典	德國	瑞典	紐西蘭	法國	英國
4	德國	新加坡	德國	日本	德國	瑞士
5	法國	韓國	美國	以色列	美國	瑞典
6	日本	法國	日本	加拿大	日本	西班牙
7	西班牙	紐西蘭	英國	英國	瑞士	日本
8	新加坡	澳洲	西班牙	瑞典	澳洲	法國

9	義大利	日本	義大利	新加坡	新加坡	澳洲
10	美國	瑞典	法國	義大利	以色列	波蘭

臺灣的評比自 2016 年的 14.79 分（滿分 30，得分率 49%）上升至 2017 年的 20.59 分（滿分 35，得分率 59%），優於中位數（15.39 分）也優於區域平均（17.64 分），整體 IP 環境排名為第 18 名。從各類評比標準來分析，臺灣表現最佳的是「專利」（排名第 13 名），其次為「營業秘密及市場參與」（排名第 14 名），表現最差的是「著作權」（排名第 25 名）。根據報告內容，臺灣的評比上升反映了專利待審期間縮短、因應跨太平洋夥伴協定 (The Trans-Pacific Partnership, TPP) 修正專利法等表現，就 IP 環境而言，專利保護法規、IP 授權及相關市場狀況、法規合乎重要國際條約、IP 侵權相關措施等皆屬良好表現，但在數位著作權之保護、線上盜版及實體仿冒、未登記之著名商標權保護、IP 執法等方面尚有待加強。

中國大陸的整體 IP 環境排名為第 27 名，2017 年得分為 14.83 分，低於中位數和區域平均；其表現最佳的評比標準是「專利」（排名第 20 名），其次為「著作權」（排名第 21 名），表現最差的是「營業秘密及市場參與」（排名第 45 名）。中國大陸在專利及著作權修法加強保護，且 IP 意識抬頭，但 IP 侵權狀況嚴重且仍難獲得損害賠償、執法單位之 IP 法規解讀有時與國際標準有所出入、外資欲進入中國大陸市場或 IP 商品化仍有阻礙。

根據調查顯示，許多經濟體有鑑於全球經濟情勢變化而施行加強 IP 保護之政策，反映出 IP 對經濟發展的重要性。在此同時，2016 年仍有部份經濟體採取限制 IP 之措施。以下為對 IP 保護有益之調查結果摘要：

1. 自各經濟體於評比標準的表現上，可看出 IP 大國成形趨勢，特別是美國、英國、日本和歐盟國家；而美國雖在整體排行榜上位居第一，但和其他國家之評比差距已被拉近。
2. 為加強執法，包含中國大陸、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國和瑞典等國家紛紛設置新執法體系和 IP 法院以打擊仿冒和盜版。
3. 2016 年各經濟體簽訂之自由貿易協定有助於增進生命科學相關 IP、線上著作權保護及加強 IP 竊盜之執法。
4. 包含韓國和臺灣在內，有許多經濟體為加強 IP 保護並因應環境之挑戰而修正相關法規。
5. 各經濟體透過 PPH 增進彼此間之合作，2016 年簽署 PPH 者包含阿根廷、智利、哥倫比亞、墨西哥、秘魯、菲律賓和越南。

以下 2016 年部份經濟體採取之限制 IP 措施摘要：

1. 厄瓜多爾、俄羅斯和南非新增有關當地製造和採購之保護本土產業要求。
2. 印度雖於 2016 年公布新 IP 法規，但整體 IP 環境未有實質改善，對電腦實施發明 (Computer-Implemented Invention) 之可專利性仍有諸多限制，2016 年在大學內販賣教科書影印本一案被判定為未侵犯著作權，削弱了執法力道。
3. 藉由法規和判決對可專利標的加諸限制，加拿大和印尼持續對可專利性採取嚴格標準。
4. 鼓勵強制授權之利用，哥倫比亞政府欲藉此壓低創新藥藥價，南非則欲修正著作權法，引進合理使用 (fair use) 規定。