

專利話廊

在我國現行法規下，申請新型專利的優勢正逐漸消退中？

林景郁 專利師



我國新型申請時採形式審查，然依專利法第 120 條準用第 22 條之規定，也是新型舉發之事由，因此我國發明申請及新型舉發時在實體審查進步性時，兩者的標準應為一致；正如現行專利審查基準第五篇第一章第 4.3.1.3「有關實體要件之爭執」小節所規範，新型專利實體要件之爭執除新型之定義外，準用專利審查基準第二篇「發明專利審查」中各實體要件之有關規定。

2013 年時，形式審查基準修正放寬了新型專利定義的審查標準，只要請求項前言部分記載一物品，主體部分至少記載有一結構特徵，就可通過新型專利定義的形式審查。新型形式審查對於客體標準的放寬，原本以為新型專利申請數量會因此有所提升，然而事實卻是新型專利申請數字持續下探，特別是本國人申請的部分，根據智慧局 7 月 28 日公布的 2016 年上半年智慧財產權趨勢，今 (2016) 年上半年本國人申請 9,356 件新型專利，較前一年度 (2015) 同期再減少 6.84%，是否在現行法規下，申請新型專利的優勢正逐漸消退中，本文提出以下看法。

首先，現行審查基準第五篇第一章第 4.3.1.3「有關實體要件之爭執」小節在 2013 年時，搭配形式審查基準的修正也做過調整，規範新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法）；進步性審查則應視請求項所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定，若是則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性，反之則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。

又今年甫修訂完成的「專利侵權判斷要點」中，亦對包含非結構特徵的新型專利請求項解釋有所規範，認為應考量請求項記載的全部技術特徵，包含前言及主體中之結構特徵及非結構特徵；原則上新型專利請求項之結構特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用，非結構特徵未必具有限定作用，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同。

專利審查基準及專利侵權判斷要點中，對於發明和新型專利的判斷上，有較明顯差異的是製法界定物及用途界定物，下表整理其新穎性、進步性之實體審查以及侵權判斷。

請求項態樣		新穎性、進步性之實體審查	侵權判斷
製法界定物 請求項	發明	若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，以製法界定物之請求項是否具備新穎性或進步性並非由製法決定，而係由該物本身來決定	原則應限於依請求項所載製法所製得之物，例外才不限於依請求項所載製法所製得之物

	新型	新穎性審查時，單一先前技術必須揭露請求項所載之全部技術特徵；進步性審查時應視請求項所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵，若是，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵始能認定不具進步性，反之則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵即可認定不具進步性	製法特徵具有限定作用
用途界定物 請求項	發明	考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，若有，則對於物是否符合新穎性或進步性之判斷產生作用，反之則不生作用	考量請求項中的用途特徵對於申請專利之物是否產生影響或改變，若有，則具限定作用，反之則不具限定作用
	新型	同製法界定物請求項的標準	考量該用途特徵對於申請專利之新型是否產生影響或改變，若有，則具限定作用，反之則不具限定作用

(表一)

從表一可知，無論是製法界定物或用途界定物，無論提出的是發明或新型專利申請，新型專利的新穎性實體審查看似較發明專利更嚴格一點，必須連製法或用途一併考慮；在侵權判斷上則標準較相近。

真正較有爭議的請求項類型，當屬功能界定物請求項，其新穎性、進步性之實體審查以及侵權判斷差異如下表。

請求項態樣		新穎性、進步性之實體審查	侵權判斷
功能界定物 請求項	發明	請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式	於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知之所有能夠執行該功能的實施方式

	新型	同製法界定物請求項的標準	原則上，新型專利請求項之結構特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用，非結構特徵未必具有限定作用，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同
--	----	--------------	--

(表二)

從表二可知，發明專利的功能特徵對於新穎性和進步性判斷皆有作用，但新型專利的功能特徵只對新穎性判斷有作用，對進步性判斷則有可能不生作用（參 103 年度行專訴字第 109 號及 104 年度行專訴字第 61 號判決），可推測以功能界定物之請求項申請新型專利時，其較以相同內容請求項申請發明專利來說，可能更容易被認為不具進步性；而依專利侵權判斷要點的內容來看，於侵權判斷時，發明和新型專利對於功能特徵是否具限定作用，其認定標準理論上應為相同（因要點記載「其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同」）。

專利制度本就非一成不變，國外的專利制度亦是不斷地隨產業、經濟的發展，而衍生相應的調整與改變，近年智慧局積極清理積案的成效卓越，使我國發明專利申請案的審查時間越來越短，原先新型專利所擁有的快速取得證書優勢，可能已不若以往顯著，加上本文所談，若我國新型專利在實體審查時，特別是功能界定物的請求項，其所可能遭遇的進步性障礙較發明專利來得高，亦是可能使新型專利申請意願減少的原因之一。雖我國仍有一案兩請制度，但在現況下，申請發明專利對於申請人而言，若能爭取獲准，應仍是較穩當的選擇。

公開心證之淺談

王麗真

自由心證主義為民事訴訟法上之審理原則，係指對於證據取捨及其價值的判斷交由法院自由裁量之制度，但該判斷仍應按調查證據之結果，依經驗法則與論理法則為之，民事訴訟法第222條第1項即明定：「法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。」同條第3項規定：「法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則」，此外，得心證之理由應記明於判決內。因此可認定自由心證係限定於認定事實中方有適用，且應於法定證據方法中取得，依經驗法則及論理法則為之，若有明文採取法定證據主義者，即不適用自由心證。是以，法律既然明文規定將自由心證交由法官決定，自然可以合理期待法官有效發揮其法律專業之長才，於個案審理中依其所有證據為宏觀之判斷，進而為公平公正之司法審判。

於智慧財產法院之審理程序中，依智慧財產案件審理法第8條第1項及第2項規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」明定法院心證得以公開，其主要目的在使訴訟當事人之間能夠意識到承審法官就本案重要技術內容之掌握，並就訴訟中之各爭點為同步理解，同時可以防止在秘密心證下，法官之恣意裁斷，可謂具有重要之實務及論理意義。例如於專利民事訴訟案件中，承審法官多依爭點審理次序來進行本件系爭專利侵權與否或專利有效性等爭點之判斷，在承審法官就雙方當事人以及技術審查官等多方證據資料匯整後，依其個案審理時之經驗累積及專業領域之見解後為心證之公開，可避免雙方當事人重複或者漏未審酌與本件訴訟有關之重要事項，造成訴訟資源之浪費或被突襲，於此同時亦有達到促進當事人間攻防之速度，進而達成訴訟經濟之效果。

實務上智慧財產法院會要求訴訟雙方當事人應進行爭點整理之程序並限時提出書狀，同時告知遲延提出攻擊或防禦方法將致生失權效，因此就專利權人之立場而言，建議應於起訴前備妥完善之相關事證，同時考慮對造可能之防禦或者爭執本件系爭專利有效性等攻擊手段，來齊備專利權人之維權實力；反面言之，就專利民事訴訟案件中之被告立場而言，其可能採取之答辯方向約莫為：系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成，並未增進功效，不具創作性；系爭產品與系爭專利在法規上為不同之產品；系爭產品具有系爭專利所無之設計，系爭產品並未侵權；被告主觀上無侵害系爭專利之故意；原告未說明損害賠償金額之計算依據與方式，亦未舉證被告侵害其專利權；系爭專利有應撤銷之原因，原告請求為無理由等理由。無論處於訴訟案中之原告或被告方之立場，只有在自身證據資料充足完善之情況下，再輔以承審法官於訴訟程序中適度之公開心證，則本件訴訟案除了可能在省時省力之效能下結案外，亦不排除雙方當事人因為即時認知到彼此間之訴訟資源或專利市場之可配合性，進而達成訴訟上之和解。

我國智慧財產法院自民國97年7月成立以來，至今已滿八年，多年來所承辦之案件涉及多項專業技術領域，已積累豐富之智慧財產權涉訟案件經驗，除了上述心證公開之創舉外，近年為提升更有效率之審判效能，已逐步施行多項創新改革，例如線上起訴、電子遞狀等e化舉措，皆有助我國智慧財產權之維護效率，並能與國際上保護智慧財產權之主流相呼應。

Pokémon 在臺灣如何 Go

李建鋒

一、前言

《精靈寶可夢 GO》(Pokémon Go) 近期陸續推出，在全球掀起一股“捉寶”的熱潮，同時這款擴增實境 (Augmented Reality, AR) 的手機遊戲也顛覆傳統的操作模式，為玩家帶來新的體驗與感受。無疑地，Pokémon Go 將在國際舞台上大放異彩，在手遊歷史上寫下開創革命性的新頁。

就在全世界陷入這波熱潮席捲的同時，臺灣目前尚停留在只聞樓梯響的階段，也讓臺灣的玩家只能引頸期盼地等待著。然而，就在這時間點上，王姓發明人（下稱專利權人）主動在媒體上聲稱，Pokémon Go 的開發商 Niantic, Inc. 於 2014 年在臺灣上市的《虛擬入口》(Ingress) 這款手機遊戲，已侵害其所擁有的專利權，並且，專利權人已提出侵害專利權訴訟，要求 Niantic, Inc. 將 Ingress 這款手遊下架收回。因此，專利權人對 Niantic, Inc. 的興訟行為是否對 Pokémon Go 進入臺灣市場造成影響，耐人尋味。

二、關鍵專利與 Pokémon Go 技術內容比對

以下，將就媒體報導專利權人所擁有的關鍵專利「真實世界之網路遊戲」（經查系爭專利應是中華民國發明專利 I300720 號）其主張與 Pokémon Go 技術內容相同的部份，就專利權人可能的主張，大致為：

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	Pokémon Go 技術內容	比對結果
1	一種整合定位系統與無線網路之遊戲方法	一款需要使用無線網路與定位功能的線上網路遊戲	相同
2	用以執行需定位之程式功能（註 1）		相同
3	主機伺服器	建置遊戲主機伺服器	相同
4	具無線網路功能之攜帶型裝置	使用者（玩家）透過可攜式裝置（例如智慧型手機），在無線網路開通的狀態下操作	相同
5	定位系統	玩家於可攜式裝置上同時開啟 Google 定位功能，以定位玩家的位置	相同
6	整合定位系統於攜帶型裝置		相同
7	將攜帶型裝置之資訊傳回主機伺服器	玩家需要下載、安裝遊戲 App，並且登入 Google 帳號才能進入遊戲，因此玩家的帳號（身份）與位置資訊皆會傳送至遊戲主機伺服器	相同
8	主機伺服器透過無線網路與攜帶型裝置進行需定位之互動程式功能（註 2）	玩家透過在真實世界的位置移動進行遊戲，並且與遊戲主機伺服器進行資料的雙向傳輸	相同

專利權人可能主張 Pokémon Go 已包含系爭專利請求項 1 的每一技術特徵，因此符合文義讀取，換言之，這也是各媒體報導，專利權人認為若 Niantic, Inc. 在臺灣市場推出 Pokémon Go，將對系爭專利構成侵權。

先姑且不論系爭專利請求項 1 的範圍大小，系爭專利對於「申請專利範圍界定內容之明確性及為說明書充分支持」的要求乍看之下似乎有所瑕疵（此為可舉發事由），惟如此之記載，是專利權人的疏忽抑或是別有用意，只有當事者最清楚。但無論如何，系爭專利請求項 1 的記載方式，對於專利權的保護完整性顯然不夠周嚴（容後說明）。

三、Niantic, Inc.可考慮的策略

以商業策略考量來說，由於目前國內專利權的訴訟流程耗時費力（縱使現行技術審查官參與審判），加上專利權人縱使對被告進行假處分或假扣押的聲請，是否被智慧財產法院所核准（特別是專利權人沒有專利實施的事實）尚屬未知，因此對 Niantic, Inc.來說，選擇先將 Pokémon Go 推入臺灣市場，在等待訴訟判決的過程中且戰且走，或是若 Niantic, Inc.在整體利弊得失評估後，認為沒有馬上強行進入臺灣市場的必要時，自然可選擇在確定 Ingress 訴訟案得到有利結果之前先不進入臺灣市場，優先進攻其他市場，皆屬合理的考量。

此外，若就訴訟層面考量，對於專利權人就 Ingress 或將來可能來臺之 Pokémon Go，向 Niantic, Inc.提出請求排除侵害之訴，Niantic, Inc.所能採行的策略大致可為：

與專利權人進行和解談判

若 Niantic, Inc.打算揮軍進入臺灣市場，可透過與專利權人進行和解談判，支付授權金，取得合法專利授權。

抗辯系爭專利有得撤銷之理由

為增加和解談判的籌碼或談判失敗已成定局，Niantic, Inc.若能提出證明在該系爭專利申請（2006年5月29日）之前，已有相同或類似的公開事實（例如公開販售的遊戲、其他功能之產品或已見於刊物之相關技術），以有違新穎性和／或進步性之理由，和／或有違申請專利範圍、說明書記載不明確、不充分而無法據以實現之理由，將有機會舉發系爭專利使其無效，以反制專利權人，讓 Pokémon Go 能順利進入臺灣市場。

承前所述，系爭專利請求項 1 為方法標的之發明，然其主體所記載之內容卻為系統與裝置，若排除此舉為專利權人疏失之嫌，則可能為其請求排除侵害之主張所留下之伏筆。

另外，雖美國 *Decca Ltd. v. United States* 乙案的判決中，曾認定即使系爭專利（非以步驟流程）所記載之系統與裝置（例如主機伺服器）並非全部在侵權地（臺灣）所設置或被使用，但整體之運作或使用仍構成侵權行為；不過相較於前述美國判例之見解，臺灣 103 年度民專訴字第 104 號判決（註 4）則有不同的認定，依我國判決的見解，被告可主張專利權採屬地主義之保護，系爭方法之遊戲主機若將伺服器設置於我國境外，於我國所取得之專利權因僅於我國內有排他權之效力，而不及於其他國家地區，自然也就無法成立專利侵害。

四、結語

Pokémon 還沒 Go 到臺灣，就已瀰漫濃厚的攻防硝煙味，再加上這突如其來的插曲更提高該款遊戲的能見度與關注度。“捉寶”的熱潮能否蔓延到臺灣市場，目前看來似乎非短時間內可以定奪，專利權人對 Niantic, Inc.提出請求排除侵害的訴訟判決結果也是關鍵。對民眾來說，也許美國蘋果公司 (Apple Inc.) 與韓國三星電子公司 (Samsung Electronics Co., Ltd.) 的訴訟官司太過遙遠，但經由《精靈寶可夢 GO》所衍生的事件，不僅說明了專利的議題並非遙不可及，就可能發生在你我的生活周遭，同時也喚起大眾對專利能兼俱體現技術創新與無形資產的價值，以及如何有效地將發明的構思轉化為高品質的專利申請，以獲得完整的專利權保護，再有一次新的重視與思考的機會。

（註 1）系爭專利說明書第 3 頁倒數第 2 行~第 4 頁第 1 行記載：「主機伺服器取得該資訊後得以執行多種需定位資料的程式功能如線上網路遊戲、旅遊購物服務、線上定點解任務等」

（註 2）系爭專利說明書第 4 頁第 4~7 行記載：「某真實人類在真實世界上以攜帶型裝置利用衛星定位與無線網路傳送包含定位資料等訊號至主機伺服器，此步驟之目的在於向主機確認該真實人類之身分及所在位置，再由主機伺服器與攜帶型裝置互動，執行多種需要定位資料的互動程式功能」

（註 3）聯邦上訴巡迴法院 (CAFC) 參考 *Decca Ltd. v. United States* 判決先例認為，就系統與裝置整體的運作或使用，不以全部須在侵權地發生才構成侵權。然而，若以步驟流程記載之請求項，被告則必須進行所有的步驟，才會被認定為構成 35 U.S.C. 271(a)的侵權行為。

（註 4）系爭專利之申請專利範圍係界定於一資訊管理平台上執行資訊管理的步驟，而系爭專利說明書則說明在資訊管理平台上進行資料的取得、傳遞、整合等步驟，顯然依據系爭方法專利事實上無從直接製得任何物品，故系爭專利無專利法第 99 條第 1 項規定適用之餘地。