

專利話廊

由中國大陸審判案例論專利申請文件修改超範圍的判斷（上）

杜燕文 中國專利代理人



程序篇

一、案由：

---1994年2月3日島野株式會社向中國大陸專利局提出94102612.4號發明專利申請案，發明案之優先權日為1993年2月3日。

---2002年島野株式會社提出上述發明案之分割案，申請案號為02127848.2，分割案並於2006年8月30日授權公告。

---2008年4月10日賽冠公司向復審委員會提出無效宣告請求（第一件），主張分割案不符合專利法第26條第3、4款及第33條之規定，請求宣告分割案專利全部無效。

---2008年10月28日復審委員會作出無效宣告請求審查決定，宣告分割案全部無效，島野株式會社向北京一中法院提起行政訴訟。

---2009年5月24日北京一中法院判決中認為復審委員會於認定分割案修改超範圍時，所針對的對比對象錯誤，導致認定事實錯誤，適用法律錯誤，故撤銷復審委員會原作出的決定。

---2009年12月2日於重新啟動審理之口頭審理程序中，賽冠公司放棄專利法第26條第3款之請求，無效理由改主張分割案不符合專利法第26條第4款及專利法第33條，然於口頭審理程序中，復審委員會不接受專利法第33條作為無效理由。

---2009年12月11日賽冠公司向復審委員會另提出無效宣告請求（第二件），以分割案不符合專利法第33條請求宣告分割案全部無效。

---2010年5月13日復審委員會作出第二件無效宣告請求審查決定，宣告分割案全部無效。

---2010年專利權人島野株式會社就第二件無效宣告決定向北京一中法院提起行政訴訟，2011年北京一中法院維持原決定，島野株式會社再向北京高級法院提起上訴，2012年北京高級法院同樣維持原決定。

---專利權人島野株式會社不服二審判決，向最高法院申請再審，最高法院於2013年7月11日作出行政裁定，提審島野株式會社提出之再審申請，而後作出撤銷原一、二審判決及復審委員會決定的判決，且令復審委員會重新對該分割案之無效宣告請求作出無效宣告請求審查決定。

---於2014年3月3日另一無效請求人史黎清向復審委員會提出分割案之無效宣告請求（第三件），以分割案不符合專利法第26條第3、4款及第33條，請求分割案全部專利權無效。

---復審委員會將前述三件無效宣告請求進行合併審理，並於2014年11月26日進行口頭審理程序，於口頭審理程序中，專利權人島野株式會社對分割案的權利要求書進行修改，刪除權利要求1-5，僅保留權利要求6。

---2015年8月26日復審委員會作出無效宣告請求審查決定，明述宣告專利權部分無效，並說明專利權人於2014年12月8日提交的修改後權利要求書的基礎上維持該分割案的專利權繼續有效。

二、此案例於程序部分的教示：

復審委員會於 2015 年的審查決定中，將三件無效宣告請求合併審理，整個審查歷程從 2008 年至 2015 年歷經數年，而此審查決定作出的時點，分割案的專利權也已屆滿，就整個審查歷程的程序上來探究，有以下幾個面向可供參考：

1. 依中國大陸分案之原則，該分割案除了於分案申請時的文本須符合規定外，分案申請的內容不得超出原申請記載的範圍，否則應以不符合專利法實施細則第 43 條第 1 款或專利法第 33 條規定而駁回，因此，若擬判斷分割案之修改是否符合專利法第 33 條之規定，則須以分割案之文本與原發明案之申請文本進行比對，於授權階段的判斷，是以分割案的申請文本與原發明案之申請文本進行比對，於確權階段的判斷，則是以分割案的授權文本與原發明案之申請文本進行比對。

然，賽冠公司所提出之第一件無效宣告請求中，並未以原發明案的原始申請文本與分割案的授權文本進行比對，且復審委員會於 2008 年 10 月 28 日針對第一件無效宣告請求作出之無效宣告請求審查決定中，也是以分割案之授權文本與分割案之申請公開文本進行比對；因此，北京一中法院認為復審委員會在認定分割案修改超範圍時，所針對的對比對象錯誤，導致認定事實錯誤，適用法律也錯誤，而後復審委員會重新審理時，也明述賽冠公司沒有對作為無效理由的專利法第 33 條進行具體陳述，故不接受專利法第 33 條作為無效理由。

2. 中國大陸審查指南中明指，為提高審查效率及減少當事人負擔，復審委員會可以對無效宣告請求的案件合併審理；而無效宣告請求人賽冠公司於復審委員會不接受第一件無效宣告請求中以專利法第 33 條作為無效理由後，即再提出第二件無效宣告請求。

而當第二件無效宣告請求之原決定經最高法院撤銷，而復審委員會重新進行審查時，史黎清又對同一分割案提出第三件無效宣告請求，故復審委員會乃啟動合併審理程序，然復審委員會作出之決定中，係針對各無效宣告請求的證據及理由分別論述，嚴格遵守合併審理的各無效宣告案件的證據不得相互組合使用。

3. 針對復審委員會最終所作的決定為宣告專利權部分無效，此決定係基於無效宣告提出時之權利要求書所記載的權利要求來論，縱使專利權人於口頭審理程序中，已提出修改文本，刪除權利要求 1 至 5，僅保留權利要求 6，然於決定書之主文仍是基於原權利要求書的內容，記載“宣告專利權部分無效”。(待續)

歐洲專利中有關審查溝通程序之規定

張撼軍

一、前言

口頭審理 (oral proceeding) 或面詢 (interview)，可以讓申請人和審查委員直接溝通，幫助申請人了解審查委員對案件之看法，甚至有些以書面難以解釋的複雜問題也可透過口頭審理或面詢，讓雙方當面討論、釐清，以共同商議出雙方都可接受的結果，從而加快案件的審查速度，因此多數國家在專利審查流程中都規定有類似「口頭審理」或「面詢」之制度。

以歐洲專利來說，其審查過程存在「電話會談 (telephone conversations)」、「面詢 (personal interviews)」及「口頭審理 (oral proceedings)」等三種可供申請人與審查委員直接溝通的程序，讓雙方可以透過口頭討論的方式來釐清爭點，彌補書面往返之不足。本文將針對上述審查溝通程序進行介紹，以供歐洲專利申請時運用之參考。

二、電話會談及面詢

歐洲專利中有關「電話會談」及「面詢」的內容主要記載於審查基準第 C 部分第 VII 章第 2 節，其規定，在某些情況下，以電話聯絡申請人或進行面詢會比再次發出書面文件更有助於審查委員釐清有爭議之論點；當申請人要求面詢時，審查委員只有在認為這樣的討論無法對審查提供幫助時，才會予以拒絕。此外，審查基準第 B 部分第 XI 章第 8 節還提到，只有在申請案進入審查階段之後，才可以進行電話會談或面詢。也就是說，縱使在擴大檢索報告 (Extended European Search Report) 發出後，只要尚未進行實質審查，雙方不得進行電話會談或面詢。除了申請階段的審查程序 (examination proceedings) 之外，限制程序 (limitation proceedings) 以及舉發程序 (revocation proceedings)，都可以進行電話會談或面詢。

然而，由於上述電話會談及面詢的相關規定僅記載於審查基準，歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 及其施行細則中並未有相對應的條文，故屬於非正式程序，其通常由該申請案的審查委員負責處理，且過程中所達成的協議最終都必須經過所屬審查小組 (Examining Division) 的同意。

再者，電話會談及面詢過程中的口頭陳述必須進一步以文字方式做成會議紀錄，以確保其程序上的有效性，惟由於這些陳述內容通常不具法律約束力，故申請人事後還是需要以書面方式提一份意見或修正內容至歐洲專利局 (EPO)，以符合在期限前做出回覆的規定。又，電話會談及面詢後所做出的會議紀錄中除了記載審查委員和申請人所達成的協議之外，還可延長或變更原本的法定回覆期限，確保申請人不會因電話會談或面詢之時程安排的問題而延誤回覆期限。

三、口頭審理

不同於上述的電話會談及面詢，口頭審理屬於 EPC 及其施行細則和審查基準中均有明文規定的正式程序，故像異議程序 (opposition proceedings) 這種牽涉到不只一造的程序就不允許藉由電話會談或面詢來進行溝通。

其中，EPC 第 116 條規定：

(1) 在 EPO 認為有需要或任何該程序之關係人 (party to the proceedings) 的要求下，應啟動口頭審理。然而，在同一審理單位 (department) 中，若關係

人和爭點相同，EPO 可拒絕口頭審理。

(2) 然而，當申請人向受理部門 (Receiving Section) 提出進行口頭審理之要求時，受理部門只有在認為對案件之審理有幫助，或是其傾向核駁 (intends to refuse) 該歐洲專利申請案的情況下，才會同意進行口頭審理。

(3) 在受理部門、審查小組和法律部門 (Legal Division) 所進行的口頭審理是不公開的。

(4) 在上述委員會 (Boards of Appeal) 和擴大上訴委員會 (Enlarged Boards of Appeal) 所進行的口頭審理 (包含該次口頭審理之結果的寄送)，在該歐洲專利申請案公開後，應該要公開；在異議部門所進行的口頭審理 (包含該次口頭審理之結果的寄送)，也應該要公開。除非允許上述公開會造成嚴重且不公平的不利情況，尤其是對該項審理中的關係人造成的不利情況，否則負責進行該口頭審理的單位不會對口頭審理的公開與否另作決定。

上述第(1)點中，所謂的「審理單位 (department)」係如受理部門、審查小組、異議部門、法律部門、上訴委員會、擴大上訴委員會等專利案件審理單位。上述第(2)點運用時機大抵為申請案之形式要件有問題的情況，例如：受理部門認為申請人所提交的申請資料無法使其取得有效申請日或有效優先權日、受理部門認為該申請案的申請人有疑議…等。另外，施行細則第 4、115、116、124 條更分別規定了口頭審理時所使用的語言、時間安排、資料準備、會議紀錄…等相關細節，而審查基準則是在第 E 部分第 II 章中對口頭審理有相當詳細的規定，其中與申請一方有關的內容大致如下：

1. 在審查之初，假如審查小組認為該申請案無法直接核准，該審查小組在考慮發出口頭審理通知之前，應發出至少一次符合 EPC 第 49 條第(3)項所規定的實審通知 (substantive examination)，須注意的是，檢索報告、PCT (Patent Cooperation Treaty) 所發出的審查意見、因單一性問題而要求申請人限縮申請標的的通知、修正通知、要求提供優先權案之官方語言譯本或審查資料的通知…等都不算上述「實審通知」；

2. 依據施行細則第 115 條第(1)項之規定，啟動口頭審理要在至少 2 個月前預先通知關係人，讓關係人有足夠的時間準備資料，除非該關係人同意可以將該口頭審理的準備期間縮短至 2 個月內，通常來說，應給關係人 4 個月的準備期間，除此之外，審查委員視個案情況以及會議室的安排狀況，也可將口頭審理的準備期間設定為更長的時間，故實務上也看過審查委員指定的口頭審理日期為審查報告發出的 9 個月後；

3. 在有正當理由的前提之下，案件的關係人也可要求延期進行口頭審理，其必須在導致無法如期參與口頭審理的理由發生後儘快向相關部門要求改期，而該相關部門也會視該理由決定是否同意改期；

4. 在受理程序中，口頭審理係由形式審查人員 (formalities officer) 負責處理，在審查小組或異議部門中，口頭審理則由相關小組或部門的主席 (chairman) 負責處理，而負責處理口頭審理者的責任是要維持秩序以及引導該口頭審理實質的部份進行討論；

5. 口頭審理之後，主導者要將所作出的決定以書面方式寄送給關係人，並告知關係人可提起訴願的期限；

6. 口頭審理的過程必須作成會議紀錄，並在該會議紀錄整裡完成之後儘快交予案件的關係人，而案件的關係人若認為該會議紀錄有問題，也可要求相關部門修正；

7. 口頭審理也可透過視訊會議方式進行，惟僅適用於審查程序中審查小組與單造關係人之間，並不適用於異議程序、PCT 第 II 章所規定的國際初步審查、以及為了取得口頭證據等情況。故關係人請求希望口頭審理以視訊會議進行之後，仍要待 EPO 的審查小組視個案狀況確認是否可行，關係人無權指定舉行之形式(相關判決可參見[2015年12月24日出刊之第130期台一雙週專利電子報](#))。

四、結論

實務上來說，在專利審查過程中，尤其當案件核准的前景不佳時，申請人若有機會能藉面詢或口頭審理與審查委員當面溝通，將有助於案件之核准，對專利局來說，藉由面詢或口頭審理也可直接釐清爭點並加快案件的審查速度。惟由於各國所發展出的審查溝通程序各不相同，而台灣專利申請人對於歐洲專利中的相關程序又較為陌生，希望藉由本篇之簡介，可有助於申請人瞭解在需要與 EPO 進一步溝通、討論時可運用的審查溝通程序及其相關規定。