

## 專利話廊

### 最高行政法院重申只要曾給予專利權人更正之機會，即得依修正前專利法作出舉發全案准駁的審定

江郁仁 律師



依據最高行政法院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議（一）之決議內容，申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依 93 年 7 月 1 日修正施行專利法第 69 條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認定部分請求項不具進步性時，得據同法第 71 條第 1 項規定，通知專利權人限期更正。如專利權人未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。依此，倘舉發審定係於專利法 102 年修正前作成，則應按前揭決議進行審理。

前揭決議所確立專利法 102 年修正前之專利整體性原則及全案准駁原則，最高行政法院於 104 年度判字第 533 號判決中再次重申。該案之系爭專利乃係一 87 年公告之發明專利，嗣於 98 年 9 月時遭他人舉發，於舉發階段時，上訴人曾提出更正之申請並經核准，惟更正後之系爭專利仍遭智慧局認定所有請求項均不具進步性而作成舉發成立應撤銷專利權之處分。專利權人對該審定不服提起訴願，經決定駁回後仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。本案特別之處在於，智慧財產法院（即原審）經審理後，認為系爭專利申請專利範圍第 1、2、4 項確有擬制喪失新穎性或不具進步性之得撤銷原因，然而第 3、5 項則仍具備專利要件而不得撤銷，此與智慧局之審定有所不同。

承上，原審雖認定係爭專利更正後之請求項第 3、5 項仍具備專利要件，惟按前述各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利整體性原則，系爭專利經核准專利後遭提起舉發，智慧局於審查本件舉發時，已給予專利權人更正機會，專利權人並於 99 年 2 月 4 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，故本件舉發案係依更正本審查。是以，智慧局已於舉發階段將舉發書副本送達專利權人提出答辯，並由專利權人申請更正後逐項審查，方認全部請求項不具進步性，足見智慧局已踐行其職權通知程序，賦予專利權人更正系爭專利請求項之機會，依前揭最高行政法院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議（一）決議所揭示當時專利法下「專利整體性原則」及「全案准駁原則」，應就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，而無適用現行專利法分項各自作成舉發成立或不成立之處分之規定。從而，智慧局為舉發成立應撤銷專利權之處分，理由固有不同，惟其結論並無二致，訴願決定予以維持亦無違誤。

專利權人對前揭原審之判決不服，上訴最高行政法院並主張智慧局於舉發程序中，未先依職權通知專利權人申復或更正，亦未具體通知特定請求項有撤銷原因之事由，以賦予專利權人更正之機會，此乃剝奪專利權人藉由更正（保留第 3、5 項）維持系爭專利之機會，智慧局應踐行「先依職權通知專利權人申復或更正」，此與「全案准駁原則」無關，惟原判決混淆此二觀念。智慧局與原審對系爭專利「部分」請求項有無可專利性之認定「不一致」，顯見系爭專利確實存在更正之利益，應撤銷訴願決定及原處分，使本件回歸至舉發階段，以賦予專利權

人是否更正之機會，始符合正當法律程序。不過可惜的是，最高行政法院 104 年度判字第 533 號判決並不採納專利權人之上訴論旨，該判決認為倘智慧局依法將舉發書副本送交專利權人提出答辯，並曾給予專利權人更正之機會，如專利權人已經提出更正，或未申請或未依通知更正，則基於「專利整體性」原則，專利專責機關得為全案舉發成立之審定。本件智慧局已於舉發階段將舉發書副本送達專利權人提出答辯，並經申請更正後由智慧局逐項審查，依 102 年 1 月 1 日修正前專利法所謂「專利整體性原則」及「全案准駁原則」全部請求項不具專利性，足見智慧局已踐行其職權通知程序，賦予上訴人更正系爭專利請求項之機會，智慧局就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，經核符合上開最高行政法院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議（一）決議意旨，自無不合。

本件專利權人所爭執者，或許在於舉發階段智慧局乃認定系爭專利所有請求項均不具進步性，故專利權人無從知悉智慧財產法院會認定系爭專利請求項第 3、5 項具備專利要件，因此希望爭取將本案發回舉發階段可再次更正以維持系爭專利之有效性。然而依前揭最高行政法院之見解，似乎只要曾經給予專利權人更正之機會，專利權人在評估其是否更正或應如何更正申請專利範圍時，即必須一併考慮將來各種可能性，甚至包括進入行政訴訟階段後法院之見解是否會與智慧局不同。本文以為，就本件而言，畢竟智慧局與智慧財產法院所持見解不同，與其要求專利權人應正確評估更正申請專利範圍之程序利益，或可考慮給予專利權人更多機會。若將本件發回舉發階段，使其得適用 102 年 1 月 1 日修正施行專利法第 82 條第 1 項分項審定之規定，似乎可使專利權人對現行專利制度有更多信心。

## 日本「製法界定物 (product-by-process)」實務變動後的規定

林建志

今年 7 月 23 日出刊之本電子報第 119 期「專利法規」專欄 (<http://www.taie.com.tw/big5/20150723e.pdf>) 報導：日本專利局根據日本最高法院之判決（平成 24 年（受）第 1204 號及第 2658 號），自 2015 年 7 月 6 日起改變製法界定物 (product-by-process) 請求項之審查實務。按此實務之改變係由日本專利局於 2015 年 7 月 6 日公告，謂其對於製法界定物將以異於當時審查基準（特別是第 I 部第 1 章第 2.2.2.4 節第(2)項之 1 第(i)款）之暫行處理方式進行審查。進而於同年 9 月 16 日，日本專利局配合其審查手冊及審查基準之全面修訂，將日本最高法院對於製法界定物請求項之見解納入修訂內容。修訂後之現行審查手冊及現行審查基準已於同年 10 月 1 日生效。該現行之審查手冊亦幾乎將 7 月 6 日公告之暫行處理方式全部收錄。

前述有關製法界定物之審查實務變動已反映在部分已申請案件之核駁理由通知書中。因此，在個別案件中如何應對此實務改變，即成為必須面對之課題。按修訂後之現行日本審查基準與審查手冊之配合更加緊密而需交互參照。就製法界定物本次針對明確性之實務變動而言，除需參考現行審查基準第 II 部分第 2 章第 3 節第 4.3.2 項所述日本專利局依前述最高法院判決所表示之見解外，尚需配合參照現行審查手冊第 2203 節至第 2205 節之規定。其中審查手冊第 2203 節記載相關審查之注意事項，第 2204 節與第 2205 節則分別記載本次針對製法界定物實務變動之二項要點：一、如何判斷是否屬於「記載製造方法的物之發明請求項」；二、如何判斷是否存在「不可能或不實際之狀況」。

就第一點而言，審查手冊第 2204 節提供四種類型之例示，但註明其判斷需考慮技術常識。換言之，即使系爭案件請求項之記載型式該當例示之類型，亦有可能基於所屬技術領域之技術常識而不認其屬於「記載製造方法的物之發明請求項」。該四種類型分別為：1-1、含有關於製造之時序性記載；1-2、附加關於製造之技術特徵或條件的記載；1-3、引用製造方法請求項；2、單純藉由表示其狀態以界定構造或特性。

關於類型 1-2，審查手冊第 2204 節所載例示皆以「將物之發明修改為製造方法發明」之方式處理。復就類型 1-3，同節例示之註記則較武斷地表示，引用製造方法請求項，通常難以修改成非屬「記載製造方法的物之發明請求項」之狀態。

至於類型 1-1 之例示，其第一例係「塗布於支持體，在配向於液晶體之溫度下光照而成之偏光元件。」對於第一例建議之修改，亦係將其自「偏光元件」改成「偏光元件之製造方法」。

惟類型 1-1 之第二例係「一機器，其包括有一將一具有凸部之螺栓插入一具有凹部之孔以令前述凹部與凸部相嵌合，並於前述螺栓之端部螺合一螺帽而成之固定部。」對於第二例建議之修改則將其修改為「一機器，其包括有一形成為就一具有凹部之孔，一具有凸部之螺栓在前述凹部與凸部相嵌合之狀況下被插通於該孔，並於前述螺栓之端部螺合一螺帽之固定部。」該例示較細緻地表示出面對製法界定物如何處理請求項撰寫之指引。因此就各類型為數不多之例示，可藉由不同語文作進一步之理解。

就前述類型 1-1 第二例之日文記載而言，其主要之修改在於把「將螺栓…插入…以令前述凹部與凸部相嵌合」修改為「螺栓…在前述凹部與凸部相嵌合之狀

況下被插通於…」，似以將主動動作修改為被動狀態為主。惟在英文本中，其另將「an anchorage formed by… (…而成之固定部)」修改為「an anchorage formed such that… (形成為…之固定部)」，但在日文中其就此未予修改，皆為「…してなる固定部(…而成之固定部)」。復於日文本中，對於「於前述螺栓之端部螺合一螺帽」之部分，並未修改其較偏向主動動作之描述「前記ボルトの端部にナットを螺合し」。然而，在英文本中關於「螺栓之端部螺合一螺帽」之部分，自「screwing a nut into an end portion of the bolt」之主動動作，被修改為「a nut is screwed into an end portion of the bolt」之被動狀態。

另就類型 2，審查手冊第 2204 節所例示「將樹脂組成物硬化而成之物」、「黏貼晶片被接合於感測器晶片之物品」、「A 形成異於 B 之厚度之物」、「由 A 與 B 調配而成之物」、「以橡膠組成物所製成之輪胎」、「於 A 層與 B 層之間配置 C 層之層疊膜」、「單離細胞」、「萃取物」、「脫殼米」、「蒸餾酒」、「鍍金層」、「可拆卸之結構」，皆被認為僅係單純藉由表示其狀態以界定構造或特性。然而，可容許的類型 2「藉由表示其狀態以界定構造或特性」與不可容許的類型 1-2「附加關於製造之技術特徵或條件」之間界線何在，無論是審查基準或審查手冊皆未加以明示。

綜上，若所請為物之發明，則應避免在該物之發明請求項中加入關於製造之技術特徵或條件，亦應避免於該物之發明請求項中進一步引用製造方法請求項。在撰寫時，或許無需排除所有的主動動作描述，但除非能確定屬於單純藉由表示其狀態以界定構造或特性之物，否則應儘可能採用被動狀態之方式記載為宜。

另一方面，關於前述製法界定物實務變動的第三點，如何判斷是否存在「不可能或不實際之狀況」，審查手冊第 2205 節以下列三種類型進行說明：

1、存在「不可能或不實際之狀況」者：

類型(i)：申請時技術上不可能分析該物之構造或特性。

類型(ii)：為迅速提出專利申請，界定物之構造或特性，將花費過高之經濟支出或過長之時間。例如：以新的基因工程所製作之細胞。

2、不存在「不可能或不實際之狀況」者：

類型(iii)：全未說明「不可能或不實際之狀況」是否存在。例如：僅主張「撰寫申請專利範圍花費過長時間」，或僅主張「以製造方法界定較易理解」。

在推動本次實務變化的前述日本最高法院之判決中，除多數意見外，另包括有一份協同意見書及一份不同意見書。上開日本審查手冊中對於存在「不可能或不實際之狀況」有關「以新的基因工程所製作之細胞」之例示，係出自於該判決之不同意見書，而該不同意見書有關基因工程製作細胞部分之見解，係為基因工程、幹細胞研究等生命科學技術領域之發明請命。其認為多數意見將使得絕大多數之製法界定物請求項皆無成立之餘地，且如何判斷是否存在「不可能或不實際之狀況」之基準亦曖昧不清。

由此觀之，日本專利局在本次修訂審查基準與審查手冊時，也納入了不同意見書之見解。復就其直接選用不同意見書所舉例之基因工程製作細胞以觀，至少在生命科學技術領域之發明，應較有機會主張存在「不可能或不實際之狀況」，而能夠有較大的機會運用製法界定物請求項申請發明。惟其他類似型態之發明，或其他技術性質相近之發明，是否能夠同樣享受如此機會，仍需觀察相關實務之發展。