

專利話廊

五大專利局 (IP5) 針對提供前案實務的討論

林景郁 專利師



由歐洲專利局、日本專利局、韓國專利局、中國大陸專利局及美國專利局組成的 IP5 討論會，針對 IP5 的產業組織 (Industry IP5 associations) 於 2014 年 10 月 14 日提出的專利調和建議案進行研究，IP5 網站在今 (2015) 年 6 月時公布了發明單一性研究報告、提報前案的研究報告及書面描述 (written description) 相關術語清單，其中提報前案研究報告是由韓國專利局與美國專利局主導完成。

有關提報前案的議題，由於各國專利法有不同的規定，且有些是強制性且屬申請人義務的規定，有些則屬專利局有發出通知才須提供，差異極大，導致申請人難以適從。以下簡單介紹此項討論的過程。

一、IP5 產業組織的提案內容

由於有些專利局會要求申請人必須提交其他專利局針對相關申請案引用的前案資料及必要的翻譯本，若不提交嚴重者還可能導致無法主張專利權。因此 IP5 產業組織的提案基礎，主要是希望 IP5 能建立一套自動化、電子化的前案提供做法，針對在 IP5 各國申請的同一內容，IP5 中之一專利局審查時檢索的引證前案，可由其他專利局自動地擷取相關的引證前案資訊，而毋須將前案揭露的責任與義務加諸在申請人身上。

在提案中，IP5 產業組織也建議 IP5 可以更多地使用通用文獻 (Common Citation Document, CCD) 及全球檔案 (Global Dossier, GD)，來協助完成前案資料的交換。

二、IP5 提供前案的研究報告摘要

在歐洲專利局、日本專利局、韓國專利局及中國大陸專利局的實務中，專利申請案必須揭示先前技術，若違反相關規定，在日本及韓國專利局的實務中申請案可能遭核駁，而在歐洲及中國大陸專利局的實務中則不但申請案可能遭核駁，在特殊情況下亦有可能導致專利被無效。不過在歐洲專利局、日本專利局、韓國專利局及中國大陸專利局的實務中，申請人皆有機會通過適當的修正克服專利局的核駁。

美國專利局的實務則是要求申請人必須將所有已知可能影響可專利性的前案資料，透過資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS) 提交給審查委員。

三、小結

IP5 於今年 7 月時尋求實務使用者的回覆，至 10 月 12 日止共有國際保護智慧財產權組織 (AIPPI)、歐洲企業組織協會 (BUSINESSEUROPE)、英國專利師公會 (CIPA)、國際智慧財產權律師聯盟 (FICPI)、日本專利師公會 (JIPA) 提出意見，大部分組織的回覆雖未明確指出，但皆認為美國的 IDS 制度給申請人帶來金錢與管理上的負擔。

筆者淺見是，此一差異主因仍是因為各國法制上的不同。依美國 35 U.S.C. 第 112 條(a)段的規定，專利說明書的三要件分別為書面描述要件、可實施要件及最佳實施例要件，而美國審查基準 (MPEP) 第 2129 節規範何為申請人自認的先前技術，但在我國及美國以外 IP5 國家的專利法或施行細則規定中，皆明確規範說明書中必須闡述何謂請求保護之發明的先前技術。

在此差異下，為求專利說明書撰寫的一致性，申請人多於美國專利申請案說明書中，循我國或是其他 IP5 的專利法制撰寫專利說明書，將先前技術的介紹納入專利說明書中，而將美國的 IDS 規定視為有別於其他國家的例外規定。也因此，大部分國家申請人多認為美國與其他國家規定不同處，造成申請人很大的困擾。不過從美國專利局的回答中也可窺知，美國專利局至少短期應尚不打算因應各國的聲音改變其作法，導致 IP5 的提供前案研究報告並無具體結果。

在此情況下，IP5 產業組織的提案確實給出了可以考慮與解套的做法，建議 IP5 可更多地使用原只是作為提供更便利之專利文件檢索工具的 CCD 與 GD 服務，藉此促成各專利局之間的資訊流通，進而適度地減少美國專利法規定的提供前案責任與義務對申請人帶來的困擾。

我國智慧局已在優先權證明文件電子交換的議題上與日本進行合作(我國甫於 6 月與韓國簽署備忘錄，尚未正式開始合作)，在專利加速審查 (PPH) 項目上已與美國、日本、西班牙、韓國展開合作，不過有關 CCD 與 GD 相關資訊的交換則尚無進展。在我國申請人視美國為重要專利布局的國家，期待未來能逐步發展相關的合作，減少我國申請人向美國申請時因 IDS 責任與義務造成的負擔。



中國大陸專利之獨立權利要求應記載必要技術特徵

李柏翰

一、前言

在中國大陸，一件專利申請的權利要求除了不得屬於現有技術（新穎性），並且與現有技術相比必須具有突出的實質性特點和顯著的進步（創造性）之外，專利法實施細則中更明訂獨立權利要求必須記載解決技術問題的必要技術特徵，而本文便從法規及中國大陸專利復審委員會的案例來分別介紹此一規定。

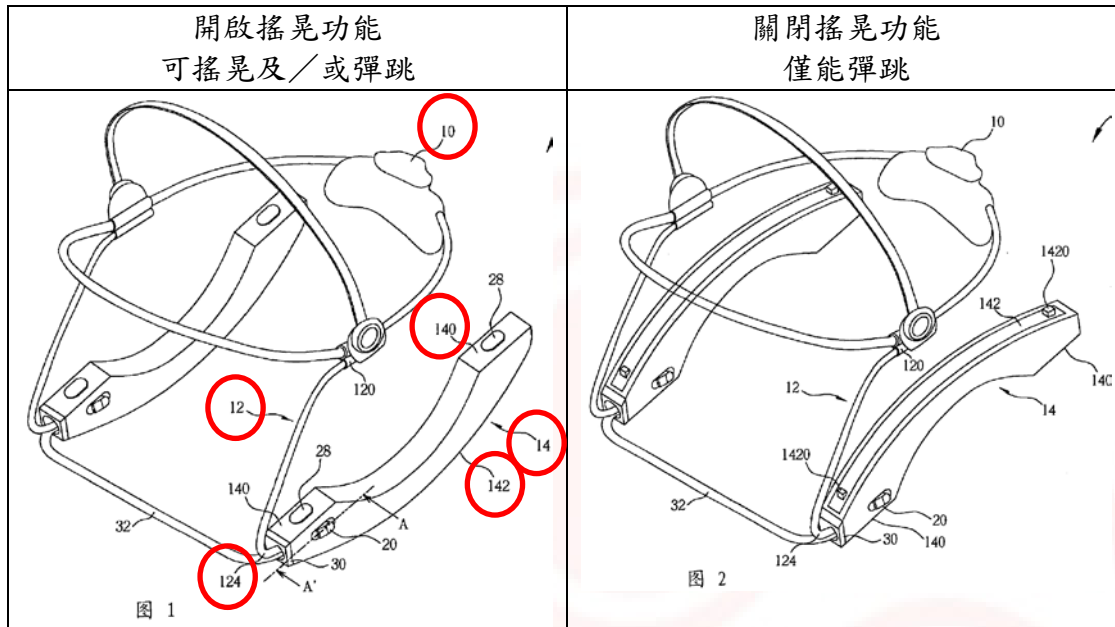
二、法規規定

中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款規定：「獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵」，而必要技術特徵的解讀在專利審查指南中第二部分第二章 3.1.2 獨立權利要求和從屬權利要求一節記載：「必要技術特徵是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特徵，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別於背景技術中所述的其他技術方案。」、「判斷某一技術特徵是否為必要技術特徵，應當從所要解決的技術問題出發並考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將實施例中的技術特徵直接認定為必要技術特徵。」，專利審查指南對此規定的說明算是很清楚了，必要技術特徵與所要解決的技術問題是環環相扣的，如果缺少一個技術特徵會導致獨立權利要求不能解決說明書所記載的技術問題，則該技術特徵就是必要技術特徵。

三、實際案例

中國大陸專利復審委員會近一年來（2014 年 9 月至 2015 年 9 月）做出有關於不符合專利法實施細則第 20 條第 2 款規定的復審決定及無效宣告決定約有七十餘件（包含發明及實用新型），而在這七十餘件決定當中，最後幾乎都認定該專利（申請）案符合該規定，即不論是實質審查時的審查委員的看法，或是無效宣告請求人的看法，復審委員會最終都認定為已記載了解決技術問題的必要技術特徵；雖然最終決定是如此，但其中有少數幾件是在復審或無效宣告審查時修改了獨立權利要求才符合該規定，以下便從中舉出一件為例來探討復審委員會對此規定的看法：

申請號 200910139178.3 之彈跳椅（以下簡稱申請案），申請案之先前技術記載，現有技術中有一種可搖晃的彈跳椅，該彈跳椅選擇性地具有搖晃的功能，而其關閉搖晃功能的手段為另外設置一支架來鎖固彈跳椅，但該支架導致整體結構複雜且不便操作，因此申請案的重點就在於透過簡單的結構而可開啟及關閉搖晃功能，並且同樣具有彈跳的功能，請參閱下圖所示：



申請案透過第一連接件 12 的彎折部 124 受壓變形時產生的彈性回復力，使連接於第一連接件 12 的座椅 10 可向上彈回而產生彈跳動作；而與第一連接件 12 樞設的支撐件 14 具有相對的平面 140 及弧面 142，因此可藉由轉動支撐件 14 而選擇使平面 140 或弧面 142 抵靠於地面來關閉或開啟搖晃的功能；而申請案申請時之獨立權利要求如下：

1. 一種彈跳椅，其特徵在於該彈跳椅包含：

座椅；

第一連接件，具有一第一端以及一第二端，該第一端連接於該座椅；

支撐件，可轉動地連接於該第一連接件的該第二端；以及

卡合件，可移動地設置於該支撐件中，並在一鎖固位置及一釋鎖位置間移動，可選擇地限制該支撐件的轉動。

審查時，原審查委員認為本案要解決的技術問題為提供一種兼具彈跳及搖晃功能的彈跳椅，而「第一連接件的彎折部」及「支撐件的弧面」分別為達成彈跳及搖晃的關鍵，因此該兩特徵為必要技術特徵，並因此做出不符專利法實施細則規定。

申請人提出復審申請時，將以下兩特徵修改寫入獨立權利要求中：「當該第一連接件受壓變形而產生一彈性回復力，使得座椅可產生彈跳動作」以及「該支撐件經轉動後能夠處於使彈跳椅在支撐面上進行搖晃動作的位置，或者處於穩固地支撐於支撐面上的位置」，然而復審委員會不僅認為第一個修改的特徵超出原申請時所揭露之範圍（不符合專利法第 33 條規定）以及認為第二個修改的特徵係不允許的功能性限定（不符合專利法第 26 條第 4 款規定），復審委員會還認為修改後的獨立權利要求仍不符合實施細則第 20 條第 2 款的規定，因申請案解決的技術問題是透過可旋轉式的支撐件結構，使得彈跳椅能夠方便地在可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換，因此彈跳椅的彈跳結構、搖晃結構以及所述可旋轉式支撐件結構均是本發明解決其技術問題必不可少的技術特徵，而根據說明書的記載，彈跳椅是透過「第一連接件的彎折部」和「具有弧面的支撐件」來實現彈跳和搖晃，而修改過後的獨立權利要求僅具備連接件、支撐件等元件無法實現上

述功能。

最後，申請人再次修改獨立權利要求，將「當該第一連接件受壓變形」修改為「當該第一連接件的彎折部受壓變形」，並進一步限定「該支撐件具有一平面以及與該平面相對的弧面」，復審委員會才認為其符合實施細則第 20 條第 2 款的規定。

從上述意見可以看出，復審委員會的意見與原審查委員的意見大致相同，均認為「彎折部」和「弧面」為解決技術問題的必要技術特徵，而探究申請人的看法之所以與復審委員會及原審查委員不同，筆者推論關鍵應在於雙方對於「所要解決的技術問題」的見解不同，復審委員會認為是「透過設計一種可旋轉式支撐件結構，使得彈跳椅能夠方便地在可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換」，而申請人認為是「使該彈跳椅能夠簡單方便地既可在地面上進行搖晃動作，也可穩固地支撐於地面上」，兩者有一明顯的差別在於「彈跳狀態」，申請人不認為如何達成彈跳是申請案的技術問題，也因此自然不認為達成彈跳功能的「彎折部」是解決技術問題的必要技術特徵，但復審委員會認為技術問題包含了要在「可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換」，因此如何達成可彈跳狀態便成了應記載的必要技術特徵；至於「支撐件的弧面」，筆者認為其為達成方便切換能否搖晃的不可或缺的技术特徵，因此對於兩種「所要解決的技術問題」的解讀來說，應都算是必要技術特徵。

從此看來，縱使專利審查指南對此規定的解釋看似明確，但實際使用及解讀上仍是因人而異，而其中的關鍵就在於「所要解決的技術問題」的解讀及認定，因此若遭遇不符合此規定而提出陳述意見時，重點應著重在「所要解決的技術問題」的解釋，若能讓審查委員認同申請人對技術問題的看法，則應可順利說服審查委員認同對於必要技術特徵的判斷。

四、總結

近一年來檢索到的復審決定及無效宣告決定幾乎都認定該等專利（申請）案符合此規定，但其背後可能有著許多的原因，像是被提起無效宣告之發明案，可能在核准前便已針對此規定而修改過等等；但不論如何，專利申請案在審查時，皆有被審查委員做出不符合此規定的可能，而在對他人專利權提出無效宣告時，除了主張違反新穎性及創造性的規定之外，亦可透過主張獨立權利要求未記載必要技術特徵來迫使專利權人修改限縮專利權的保護範圍；因此獨立權利要求必須記載解決技術問題的必要技術特徵之規定，為申請人在提出專利申請時所不可忽視。

未來向歐洲統一專利法院 (Unfired Patent Court, UPC) 提出訴訟時，可能要先確認口袋有多深

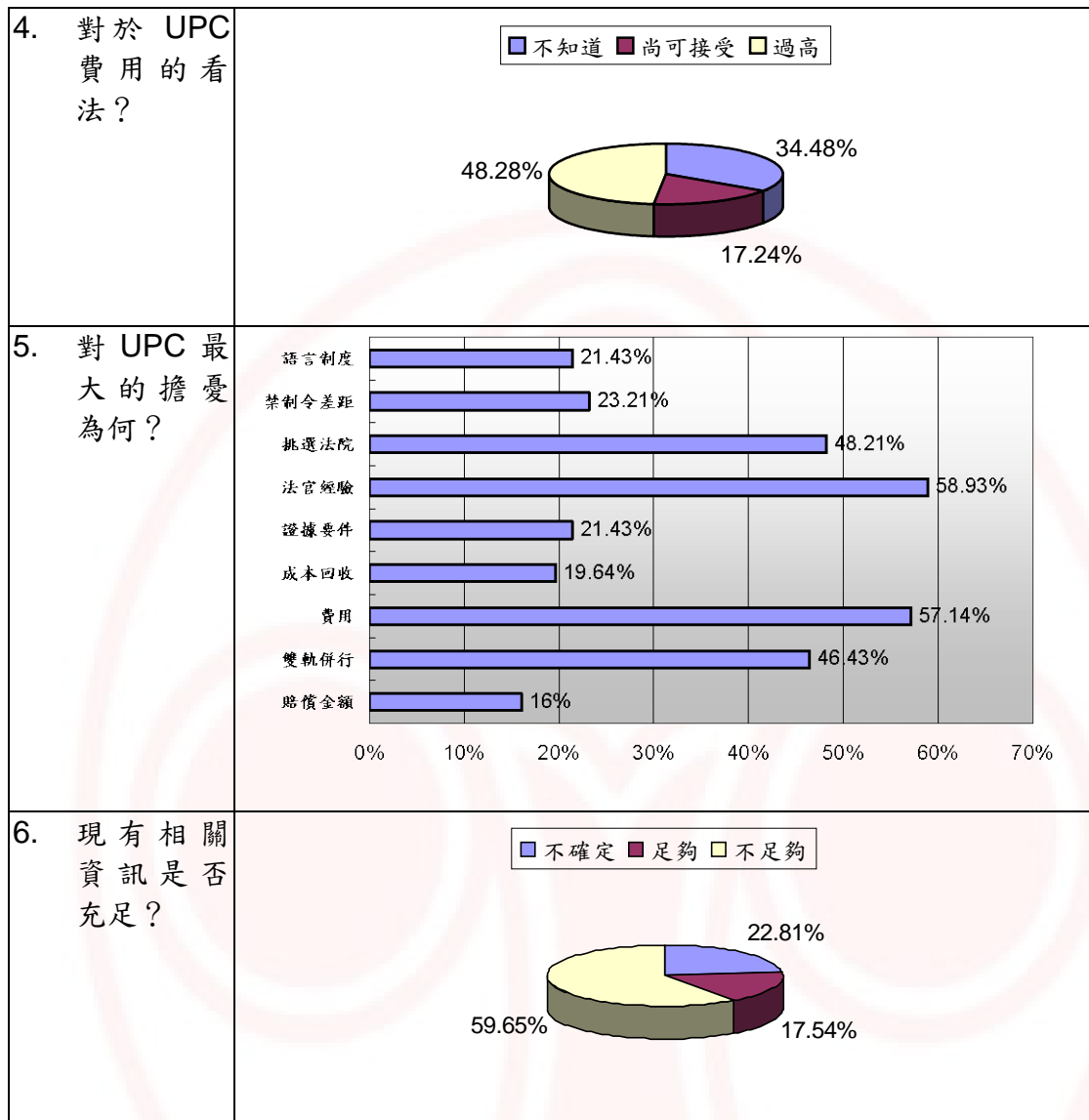
陳品薇

在 2015 年 9 月 3 日出刊的第 122 期專利話廊中，曾詳盡介紹歐盟專利 (Unitary Patent) 與 UPC，先前態度強硬的義大利終於也在 2015 年 5 月決定加入歐盟專利。根據歐洲專利局的說法是，歐盟專利制度期盼可在 2016 年運作。

新設立的歐盟專利制度包含為此而新成立的 UPC，目前葡萄牙已成為第 8 個批准統一專利法院協議 (UPCA) 的國家。惟涉及 UPC 相關事宜仍有不少懸而未決事項，筆者將著重於了解業界人士目前就 UPC 最大的爭議，即「費用」的看法。

根據 Managing IP 向 58 名 in-house 專利顧問於 2015 年 6 月 16 日至 27 日的線上調查分析後，顯示出七成的回覆者對於採行歐盟專利持正面態度，但針對 UPC 仍存有不確定的心態。以下為該調查之題目與回覆：

問題	回覆										
1. 哪類型的年費提案對您較有吸引力？	<p>Legend: Top3 (Blue), Top4 (Red), Top5 (Yellow)</p> <table border="1"> <tr><th>Category</th><th>Percentage</th></tr> <tr><td>Top3</td><td>47.27%</td></tr> <tr><td>Top4</td><td>34.55%</td></tr> <tr><td>Top5</td><td>18.18%</td></tr> </table>	Category	Percentage	Top3	47.27%	Top4	34.55%	Top5	18.18%		
Category	Percentage										
Top3	47.27%										
Top4	34.55%										
Top5	18.18%										
2. 任職公司採用歐盟專利系統的可能性？	<p>Legend: 不太可能 (Blue), 非常可能 (Red), 可能 (Yellow)</p> <table border="1"> <tr><th>Category</th><th>Percentage</th></tr> <tr><td>不太可能</td><td>31.03%</td></tr> <tr><td>非常可能</td><td>34.48%</td></tr> <tr><td>可能</td><td>34.48%</td></tr> </table>	Category	Percentage	不太可能	31.03%	非常可能	34.48%	可能	34.48%		
Category	Percentage										
不太可能	31.03%										
非常可能	34.48%										
可能	34.48%										
3. 是否會將現有 EPC 退出 UPC？	<p>Legend: 不確定 (Blue), 不會 (Red), 會，且是全部 (Yellow), 會，但僅部分 (Green)</p> <table border="1"> <tr><th>Category</th><th>Percentage</th></tr> <tr><td>不確定</td><td>27.59%</td></tr> <tr><td>不會</td><td>22.41%</td></tr> <tr><td>會，且是全部</td><td>18.97%</td></tr> <tr><td>會，但僅部分</td><td>31.03%</td></tr> </table>	Category	Percentage	不確定	27.59%	不會	22.41%	會，且是全部	18.97%	會，但僅部分	31.03%
Category	Percentage										
不確定	27.59%										
不會	22.41%										
會，且是全部	18.97%										
會，但僅部分	31.03%										



問題 1 所提的 Top3、Top4 與 Top5 是指目前歐洲專利局最常進入指定的國家數。歐洲專利組織專責委員會 (Select Committee of the EPO Administrative Council) 已於 2015 年 6 月 24 日敲槌定案，歐盟專利年費將採行 Top4 提案。歐洲專利局表示歐盟專利在頭十年之年費不高於 5,000 歐元，至於二十年的總維持費用則略高於 35,000 歐元。

問題 4 與問題 5 可看出多數回覆者認為 UPC 訴訟成本過高，且對 UPC 的前五大考量是法官經歷、費用、挑選法院 (forum shopping)、雙軌併行 (bifurcation) 與禁制令差距 (injunction gap)。雖然 UPC 程序細則 (UPC Rules of Procedure) 還未塵埃落定，但最終草案預定於 2015 年年末出爐。惟部分回覆者表示就最新草案內容來看根本沒有解決例如禁制令差距等這些實質性議題。

表 1 為上述提到向 UPC、德英法院提出侵權訴訟的費用比較。該表可看出提出侵權訴訟與反訴的規費為固定為 11,000 歐元，但隨著涉案金額提高時，訴訟標的裁判費亦跟著水漲船高。根據了解，歐洲專利組織專責委員會已提出兩項針對中小企業的費用減免方案，第一個方案會視程序所處階段退還規費，例如於書面程序 (written procedure) 決定發出前、中間程序結果做出前與口審結論做出前撤回訴訟或和解，分別會退還 60%、40% 及 20% 的規費；第二方案則為大

學、非營利組織機構與公共研究機構等這類法人，可聲請免於繳納訴訟標的裁判費。

表 1 UPC、德英法院之訴訟費用 (均為歐元)			
訴訟標的價額 (value of action)	UPC	德國	英國
1 百萬	16,000 (11,000 規費 (fixed fee)+5,000 訴訟標的裁判費 (value-based fee))	16,008	~14,000 (不論訴訟標的價額)
5 百萬	41,000 (11,000 規費+30,000 訴訟標的裁判費)	59,208	
1 千萬	66,000 (11,000 規費+55,000 訴訟標的裁判費)	113,208	
3 千萬	161,000 (11,000 規費+150,000 訴訟標的裁判費)	329,208	
5 千萬	231,000 (11,000 規費+220,000 訴訟標的裁判費)	329,208	

表 2 為向 UPC、德英法院提出訴訟後，勝訴當事人可回收成本(recoverable cost) 之上限。該表顯示出，就相同訴訟價值的案件來看，UPC 可聲請的金額較向德國法院提出高出數倍。

表 2 UPC、德英法院訴訟勝訴方之可回收成本上限 (均為歐元)			
訴訟標的價額	UPC	德國 (計算標準為聘請律師與專利代理人)	英國
1 百萬	15 萬	23,565	勝訴方可望自另一方回收其總成本之 60%~70%。
5 百萬	60 萬	83,565	
1 千萬	80 萬	158,565	
3 千萬	100 萬	458,565	
逾 5 千萬	300 萬	458,565	

表 3 為提出撤銷專利的規費，向 UPC 提出撤銷與專利權人提出反訴的規費為 11,000 歐元 (同於表 1 提出侵權訴訟規費)，然仍須收取訴訟標的裁判費，惟總額不會高於 2 萬歐元。此筆費用與德國法院相較較為經濟，但若與英國法院相比則相差甚鉅。

表 3 撤銷專利費用 (均為歐元)			
訴訟標的價額	UPC	德國	英國
1 百萬	2 萬 (上限)	16,008	~670 (不論訴訟標的價額)
5 百萬		59,208	
1 千萬		113,208	
3 千萬		329,208	
5 千萬		329,208	

依草案所制定的規費來看，向 UPC 提出的訴訟成本確實相當高昂，這也解釋了為什麼業界人士對向 UPC 提出訴訟的態度不像歐盟專利如此的明確。雖草案提議選擇退出 (opt-out) 之規費為 80 歐元，此筆費用輕瞥一眼後雖會認為相當合理，但對持有大量專利的企業而言，將選擇退出的專利與專利申請案加總後的費用其實相當可觀。筆者淺見認為，既然 UPC 是為歐盟專利而生，即使是在過渡期間，也應朝向 UPC 尋求救濟之對象，若規費制定朝向調降的方向，或可避免 UPC 在未來最長可達 14 年的過渡期間成為蚊子法院。

參考資料：

1. "Applicants likely to use Unitary Patent but uncertain about UPC," MANAGINGIP.Com. 2015 年 9 月。
2. "Can you afford to litigate in the Unified Patent Court," MANAGINGIP.Com. 2015 年 9 月。