

## 專利話廊

### 主要國家對發明案公開後第三方提供意見之規定

馮善嫻

採早期公開制度的各主要專利局皆訂定了第三方意見 (Third party observation, TPO) 制度，針對已公開而進行審查的發明案，任何人可向各專利局提出意見，檢送可能影響專利該發明申請案之新穎性與進步性的先前技術資料，包括已發行的專利公告本、申請案公開本或其他印刷出版品，藉以作為審查參考，進而提升專利審查之品質。以下針對主要專利局實施 TPO 制度之現況做整理報導。

#### 中國大陸專利局

依據中國大陸專利法實施細則第 48 條：「自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見，並說明理由。」；專利審查指南第二部分第八章 4.9 節中規定，前述意見應當存入申請文檔中供審查員參考。然而，中國大陸專利局對於公眾的意見其處理情況並不會通知提出意見的人。審查指南進一步載明若公眾的意見是在審查委員發出授予專利的通知之後收到的，就不被審查委員考慮。此外，任何人對公開之發明申請案提出的意見，沒有固定格式，也無規費要求。

#### 美國專利局

第三方提呈制度 (Preissuance Submissions by Third Party) 於 2012 年 9 月 16 日起生效，不論申請案已被拋棄或公開與否，任何發明案、設計案、植物案或延續案皆可適用此制度。專利申請人、發明人或受讓人以外之第三方若認為系爭專利不應予專利時，可以匿名方式於以下較早發生時間點前檢送可能與其審查相關之文件：(1) 核准通知寄發日，或 (2) (i) 美國專利局公開日起算 6 個月或 (ii) 第一次審查意見通知書 (office action, OA) 寄發日以上 (i) 與 (ii) 期限後截止者。第三方所檢送之文件不會自動列入官方申請案卷記錄，但若經過官方審查時列入參考，於下一次 OA 時會一併將第三方檢送的清單副本發交申請人；原則上，第三方提呈制度需繳交規費（每檢送 10 份文件即需繳 1 份規費），但如檢送的文件在 3 份以下，且為唯一之首次依提呈制度提出意見，只需依規定作出聲明，則可免繳規費。

#### 歐洲專利局

依據歐洲專利法第 115 條以及專利法施行細則第 114 條：發明專利公開之後，任何第三方可以匿名方式，並須以英文、德文或法文對於審查中之發明專利於公開或核准後提供相關之意見，該意見應以書面形式提出，而且必須包括所依據的理由，但是歐洲專利局是否就其意見採取進一步行動，並不會通知該第三方，惟公眾可閱覽第三方意見。除了前述之以第三方意見挑戰審定中之專利之外，歐洲專利局還可以於專利獲准後 9 個月內提出異議。

#### 日本專利局

依據日本特許（發明）專利法第 13 條以及實用新型施行細則第 22 條：任何第三方可以匿名方式，以日文或英文對於發明或新型專利於公開或核准後提供相關之意見，該意見應以書面形式提出，日本專利局將會通知該第三方是否就其

意見採取進一步行動，且公眾亦可閱覽第三方意見。

	中國專利局	美國專利局	歐洲專利局	日本專利局
相關法條	專利法實施細則第 48 條	37 CFR 1.99	EPC article 115 ; rule 114	特許法施行細則第 13 條 <sup>[1]</sup> 、新型施行細則第 22 條 <sup>[2]</sup>
適用專利種類	發明專利	發明案、設計案、植物案或延續案皆可適用	審查中之發明	審查中之發明或新型案
提交期間限制	自申請公布之日起至公告授予專利權之日止	以下較早發生時間點前： (1)核准通知寄發日，或 (2) (i)公開日起算 6 個月或 (ii)第一次審查意見通知書寄發日 [以上(i)與(ii)較後發生為截止日期]	公開或獲准後	發明公開；發明與新型獲准後
匿名提交	√	√	√	√
電子提交	√	√	√	√
提交格式	無限制	PTO/SB/429	<a href="http://tpo.epo.org/tpo/app/form/">http://tpo.epo.org/tpo/app/form/</a>	專利法施行細則，表格 20
語言限制	中文或英文	英文(可接受機器翻譯)	英文、德文或法文	日文或英文
官方規費	免規費	首次且為唯一一次呈報 3 份以下文件可免規費；但呈報 10 份文件需繳 1 份規費	免規費	免規費
公眾瀏覽	X	√	√	√
審查委員回覆	X	√	X	√
提交數量	未知	至今約 1000 件	至今約 1000 件	至今約 7000 件
備註		美國專利局有專利異議制度 (patent opposition system)，所以 TPO 數量較少	歐洲專利局有專利異議制度 (patent opposition system)，所以	日本專利局於 2004 年取消了專利異議制度，所以 TPO 數量多 <sup>[3]</sup>

			TPO 數量較少	
--	--	--	----------	--

註[1]：日本特許法施行規則第 13 條之 2、第 13 條之 3

註[2]：日本新型施行細則第 22 條、第 22 條之 2

註[3]：日本在廢除專利異議制度的 10 年後，已恢復專利異議制度，且甫於 2015 年 4 月 1 日起重新實施，相關資訊可見 [2014 年 12 月 11 日出刊之第 103 期台一專利雙週電子報](#)。

### 我國智慧局

我國為增進審查之正確性及效率，於民國 103 年 11 月 8 日施行之專利法施行細則第 39 條新增「發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及相證明文件。」，惟於說明欄載明所提之資料僅屬於參考性質，故我國專利專責機關針對第三方意見並無回覆之義務；於智慧局網站公布之「提供專利申請案審查參考資訊申請書申請須知」可得知，目前我國實務做法是若第三人明確表明所提供之相關資料不對外公開或不提供申請人知悉，將不會公開第三方意見。

儘管 TPO 制度之缺點在於提出意見之第三方並不成為訴訟之一方，但 TPO 制度具有可匿名、提早為申請案採取預防措施、無格式限制以及相較於專利核准後被提起舉發所花費用較為低等優點；此外，也因第三方意見可於審定前提出，因此，在不考慮各國是否有修正期間限制之下，對於申請中之專利而言似乎具有較大彈性之修正空間。



## 從無效決定看中國大陸實用新型專利保護客體

吳煌烈

中國大陸專利法第 2 條第 3 款規定『實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案』，因此在申請案中界定硬體元件及其連接關才可符合實用新型定義的要求；再者，實用新型申請案僅需初步審查而不必實體審查，相較於發明申請案，實用新型專利的授權門檻較低，且其審查時間較短，申請人可較快地取得實用新型專利權，眾多因素使得申請人偏愛選擇申請實用新型專利。

但實用新型專利因不需實體審查，導致授權質量參差不齊，惟中國大陸專利局為了要提升實用新型授權質量，針對涉及計算機程序的實用新型有較為嚴格的審查門檻，易認定為不符合實用新型的保護客體。本文根據專利復審委員會作出的無效宣告審查決定，觀察復審委員會如何認定實用新型有無違反專利法第 2 條第 3 款，這些無效宣告審查決定也可供申請人作為申請實用新型時的參考。

從專利復審委員會的網站可檢索出無效宣告審查決定，在 2013 年至今作出的決定中，共有 40 多件的實用新型以違反專利法第 2 條第 3 款而被提出無效宣告，在這當中有 11 件實用新型是涉及計算機程序，這些案例說明如下。

### ● 不符合實用新型保護客體

在 11 件涉及計算機程序的實用新型，僅一件被認為違反專利法第 2 條第 3 款而不符保護客體，該案是無效決定第 26680 號，公告第 CN202815816U 號的『渲染網頁的伺服器 and 系統』，其權利要求 1 界定如下：

一種渲染網頁的服務器，所述服務器包括：多個加載有渲染引擎的虛擬機設備；

虛擬機設備中包括多個渲染進程裝置；

渲染進程裝置，用於通過渲染進程從保存業務下發的渲染任務的任務隊列中獲取渲染任務，根據渲染任務調用虛擬機中加載的渲染引擎進行網頁渲染，將渲染結果保存到結果隊列。

合議組認為其限定的保護方案是軟體功能模組，其中既不包括產品形狀也未包括結構特徵，因此權利要求 1 實質上保護的技術方案是軟體功能模組架構，屬於電腦程式，不符合專利法第 2 條第 3 款的規定。

### ● 符合實用新型保護客體

其餘 10 件實用新型，專利復審委員會皆認為符合實用新型定義。歸納來看，在權利要求書界定元件的連接關係是實用新型的基本條件，且進一步限定構成元件的功能是可行的，但不宜在說明書或權利要求書直接記載其功效是藉由計算機程序達成，或是功效需仰賴計算機程序的改進，否則將被認為包含對方法本身提出的改進。

案例一：在第 24108 號無效決定中，第 CN202793389U 號的實用新型專利『高鐵接觸網在線巡檢裝置』，其權利要求 1 界定如下：

一種高鐵接觸網在線巡檢裝置，其特徵在於：所述巡檢裝置包括高速攝像模塊和與高速攝像模塊連接的車載服務器；

所述高速攝像模塊包括用於獲取接觸網視頻的第一高速相機和用於獲取位置視頻的第二高速相機；

車載服務器包括數據存儲模塊和數據處理模塊；數據存儲模塊包括視頻採集卡、數據轉換子模塊和海量存儲硬盤，所述高速攝像模塊將視頻發送給數據存儲模塊，數據存儲模塊與數據處理模塊信號連接；

採集卡對高速攝像模塊拍攝到的接觸網視頻和位置視頻進行同步採集，採集到的視頻經數據轉換子模塊轉換為接觸網圖片和與之相對應的位置圖片，兩種圖片被送入海量存儲硬盤存儲，同時送入數據處理模塊；

數據處理模塊收到接觸網圖片和位置圖片後，對接觸網圖片進行分析處理獲得檢測結果，對位置圖片進行分析處理獲得定位數據，之後檢測結果和定位數據被發送回數據存儲模塊存儲。

顯然地，權利要求 1 不僅限定構成元件，更限定該等構成元件的協同運作方式。專利復審委員會對此認為，權利要求書是對各構成元件之間具體的**電氣連接關係**以及**信號傳輸關係**的限定，以及對**各個構成元件的功能的描述**，這並不屬於**方法特徵**，且權利要求 1 僅是利用了現有技術中各硬體模組所固有的傳輸協定，並不屬於方法的改進，而應當視為上述模組的**功能限定**，符合專利法第 2 條第 3 款的規定。

**案例二**：在第 22289 號無效決定中，第 CN201654982U 號的實用新型專利『多目標處理裝置及終端』，其權利要求 1 界定如下：

一種多目標處理裝置，其特徵在於，所述裝置包括：

發光體，用於發射光線，以便遙控器上的反光體反射所述光線；

至少兩個圖像採集單元，每一個圖像採集單元用於獲取以反光體作為標誌物的遙控器的連續圖像信息；

聚類及濾波單元，用於根據每一個圖像採集單元獲取到的所述連續圖像信息，確認每一個圖像採集單元獲取到的所述連續圖像中每幀圖像的有效目標，並計算每個有效目標的重心；

多目標分離單元，用於根據每一個圖像採集單元獲取到的所述連續圖像中每幀圖像的有效目標的重心座標，確認所述有效目標的移動軌跡；

交叉判別單元，用於根據每一個圖像採集單元獲取到的所述連續圖像中每幀圖像的有效目標的重心座標，確認有效目標的實際重心座標；

光標偏移控制單元，用於根據所述有效目標的實際重心座標和所述有效目標的移動軌跡，計算所述有效目標的螢幕顯示座標，獲得與所述有效目標的移動軌跡相對應的螢幕顯示座標的移動軌跡。

專利復審委員會指出該案在說明書記載「本專利中的**方法或演算法**的步驟可以直接用硬體、處理器執行的軟體模組，或者二者的結合來實施」，合議組認為雖然說明書**沒有具體說明實現這些單元模組的硬體結構**，但本領域技術人員根據其技術知識能夠通過硬體的設置實現單元模組的功能；另外，**所述軟體模組也是由處理器執行，建立在處理器這一硬體基礎之上**，故屬於實用新型專利保護的客體。

其餘 8 件案例列表如下，有興趣者請至專利復審委員會網站查閱。

無效宣告 審查決定號	決定日期	無效宣告 審查決定號	決定日期
19953	2013/01/16	23787	2014/08/29
21234	2013/08/08	23973	2014/08/29
22179	2014/02/18	25273	2015/02/02
23527	2014/08/04	25481	2015/03/18

透過上述案例可知，在無效宣告的階段中，專利復審委員會的決定普遍有利於專利權人，採取較寬鬆的審查標準，認定實用新型專利符合專利法第 2 條第 3

款規定的保護客體。對於申請人而言，若其實用新型申請在審查過程中面臨類似情形，或許可參考專利復審委員的審查決定進行對自己有利的陳述意見，涉及計算機程序的實用新型不見得違反保護客體。





## 形狀相關定義之用字

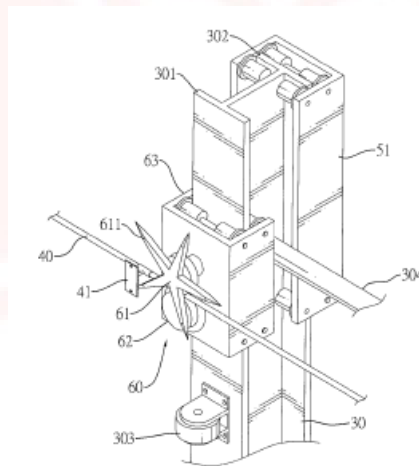
劉映秀

### 一、 前言：

專利案件中於請求項中定義元件形狀的敘述仍可能帶有主觀認知的空間，進而影響到對敘述是否明確的認定，在中英文轉換之間更有可能出現定義的不同，以下舉數個案例與讀者分享經驗。

### 二、 形狀的認知差異：

數學幾何形狀如圓形、橢圓形等有明確的定義，但在這之外的形狀敘述，於日常生活似乎人人熟知，但在解釋請求項時卻可能引發認知上的差距。以「垂吊式移動機構」一案為例，如下圖所示，對於元件 61 以「葉形 (leaf-shaped)」加以描敘。申請時在英國未遭挑戰，但在美國卻遭審查委員質疑，認為在世上存在有無數多種不同形態的葉子，無法確認申請人所述之葉形的具體形狀。美國審查委員除上述主張外也不同意刪除「leaf-shaped」的用語，建議修改為「星形 (star-shaped)」。但申請人與美國代理人都不認同這項建議，認為「星形」比「葉形」更加限縮；經溝通後修改為具有「角形面 (angled surface)」的元件，雖最後順利克服核駁事項，但過程可謂相當曲折。

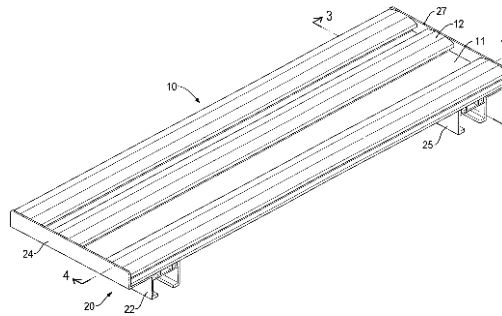


一開始答辯時選擇完全刪除形狀敘述是否過於保守？應是視案情來衡量形狀對技術內涵的重要性。以本案為例，若所述元件非葉形／星形／具有角形面的態樣，是否還能達到主張的技術功效？亦或形狀只是一種設計選擇？本案的審查委員不贊同申請人刪除形狀敘述，應當也是認為形狀在此案有其技術意義，進而提供修改建議，尋求共識。

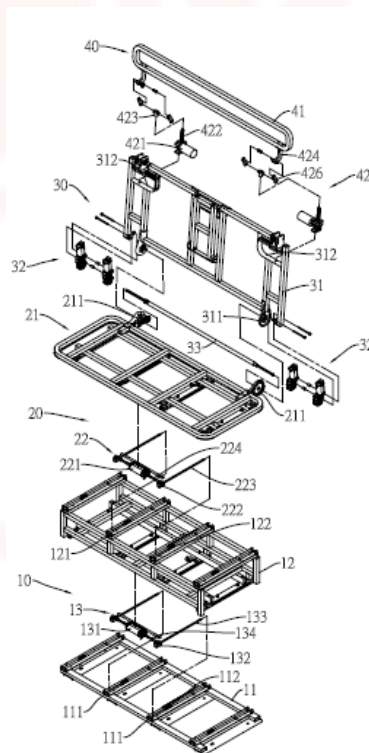
### 二、 蘊含在名稱中的形狀定義

上述案例涉及不同程度的主觀認知，另一種值得留意的情況是有些英文字彙本身已蘊含形狀的定義，若使用不慎也可能造成敘述不明確的問題。如下圖所示之發明案於獨立項定義有一軌道盤 10，請求項與圖式皆有揭露該軌道盤為長條狀，英文稿中則使用名稱“track disc”，同樣的英文元件名稱“track disc”在不同的英語系國家卻遭遇不同的審查意見。在加拿大的審查過程中未受質疑，但澳洲與美國的審查過程中被認為，disc 一字已包含圓形的概念，矛盾的敘述致使本案

的請求項與說明書不明確，所屬領域之人無法據以實施本發明。此發明案，在澳洲案將元件名稱修改為 track body，美國案則修改成 track frame 後都順利克服不明確的質疑。



即便請求項與說明書的文字中沒有具體的形狀敘述用語，審查委員仍可能認為一些元件名稱本身已間接定義形狀，對照圖式後產生質疑。如下圖所示之案件中，元件 11、21、31、41 皆以 “bracket” 相關命名，請求項雖並未特別定義所述元件的形狀，然英國的審查委員認為 “bracket” 一字已有「大致上呈直角」(substantially right-angled) 的意涵，本案所述四項元件並不全然適用 bracket，故認為本案的元件命名會造成不明確，建議改用 frame portion。



### 三、建議與結語：

以上述第 1 例的葉形案例的經驗來看，在論及可能涉及認知差距的形狀定義，若能有附加敘述，應有助於消弭歧義。例如，除了定義呈「漸縮」狀 (tapered) 之外，再進一步定義漸縮的方向，應可減低被認為敘述不明確的風險。至於另兩



案例所得到的啟示則是撰寫英文稿時應更留意英文用字的細部字義以切合技術內涵，不能太將中文字面直譯，或僅注意英文稿是否有形式上的文法瑕疵。另外隱含形狀的用字也可能影響到上下位的觀念，如論及「瓶體」時，“bottle”一字常過度使用，然細究 **bottle** 是指身寬口窄的容器，若想要涵蓋的瓶體不侷限於此種態樣，則用字不當可能限縮了保護範圍。

