

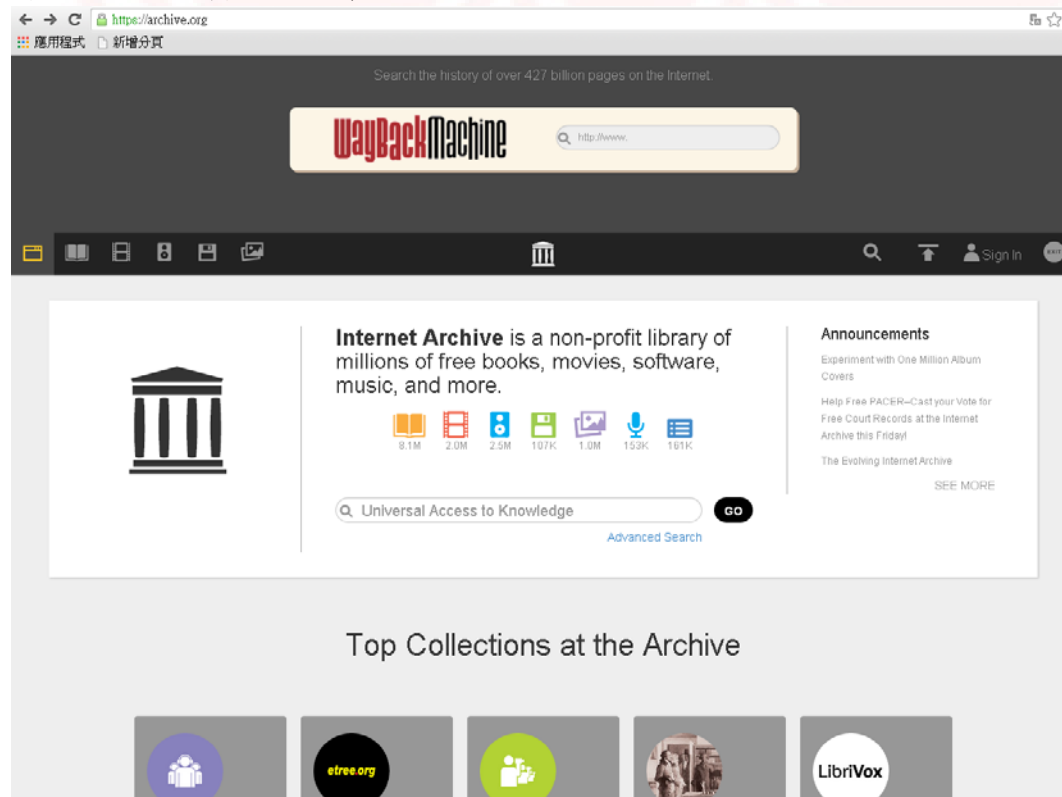
專利話廊

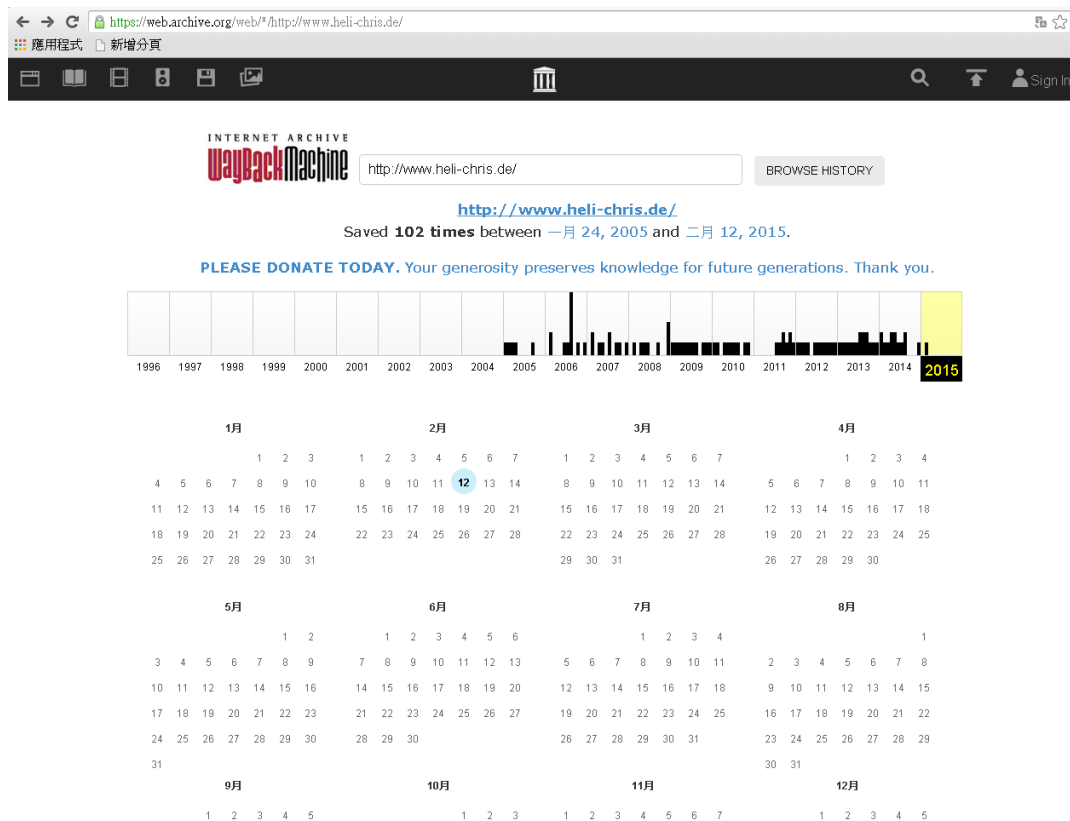
網頁資訊的公開日期認定

蔣文正律師、李承翰

根據我國 104 年 5 月 1 日專利公報所載申請第 099205895N01 號專利舉發不成立審定書，智慧局根據舉發人所提出之證據 2 為<http://www.heli-chris.de>網站發表之產品資料，審查委員利用 Wayback Machine 網站時光回溯器 www.archive.org 對前述網站進行檔案歷程分析比對，發現該網站於 2005 年 1 月 24 日至 2014 年 8 月 10 日期間已被儲存高達 92 次，故審查委員無法確認舉發人所提出之證據 2 網站資料之確實公開日期，且查其最早被儲存的日期為 2005 年 1 月 24 日，非舉發人主張之「2004 年 11 月 11 日」。另依 2013 年版專利審查基準 2.2.1.1.3 對網路上資訊之認定原則「若資訊內容有所變更，如可確定其變更歷程之內容及對應時間點，應以該變更時間點為公開日，否則應以最後變更時間點為公開日」，故審查委員判斷前述證據 2 網頁之發表日期不確定，其最後被儲存變更日期又在系爭專利申請日 2010 年 4 月 2 日之後，在無其他證明文件佐證該證據 2 之網路資訊確實公開於系爭專利申請日之前，證據 2 尚不足採證。

過去對於專利審查之引證案或舉發案之證據為網頁資料時，其公開日期的認定備受爭議，但經由此案例的揭示讓大眾可以清楚了解審查委員如何利用「網站時光回溯器」對公開在網路上的網頁資料進行公開日期的判定。依此案例揭示證據 2 內容，經實際操作嘗試，其操作過程截圖如下：





操作步驟：

1. 進入網站時光回溯器www.archive.org
2. 於網站時光回溯器右邊的欄位中輸入欲查詢之網頁資料的網址，輸入完成後按下 Enter
3. 顯示該網址之網頁資料的被儲存次數、被儲存時間以及期間區間圖表

回顧網站時光回溯器的成立，其為 1996 年設立於美國加州舊金山之非營利性組織，其專門搜藏世界各地網站存檔之網站，無論現在、過去甚或已經刪除之網頁內容，只要是有被保留下來的網頁，都可以免費查詢。

關於以網站時光回溯器查詢作為專利舉發之證據的案例亦可見於智慧財產法院 99 年度行專訴字第 89 號之判決：「...本院乃於 99 年 9 月 29 日準備程序時，諭知兩造應就證據 3 之相關網址即<http://www.ap0calypse.com/showthread.php?t=904>在 Wayback Machine 網站時光回溯器所呈現之日期及歷史網頁之內容提出進一步說明，以便作為判斷證據 3 是否為系爭專利申請日前即已公開的資訊（按：1996 年創立之網路回溯器 Wayback Machine 公益計畫，定期收錄永久保存全球網站可抓取信息，可進行對網頁資料真偽的調查），...，由網站時光回溯器所保存紀錄之內容，已揭示與證據 3 相同之網頁內容，足徵證據 3 網頁內容於網站上之公開發表日期確實早於系爭專利申請日...」。而後智慧財產局係參考上開判決，於專利審查基準中略為修正補充記載於現行專利審查基準第 2-3-4 及 2-3-5 頁：「網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊，...應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，證明該資訊公開之時間點，否則不得作為引證。上述之其他佐證，例示如下：(1)網路檔案服務 (internet archive service) 提供的網頁資訊，例如網站時光回溯器 (Wayback Machine, www.archive.org)...由於網路的性質與文書不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，雖難以判斷出現在螢幕上公開之時

間點是否曾遭操控而變動，然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控的機會甚小，除非有特定的相反指示，否則推定該時間點為真正。...」。因而實務上大抵都能接受以網站時光回溯器查詢所得之內容可作為專利舉發之引證資料。

然最近智慧財產法院在 103 年度行專訴字第 99 號判決中，出現以網站時光回溯器所查詢之網頁內容，不具證據能力的案例。被告針對證據 5 的網頁資料，以證據 5 的網頁網址輸入網站時光回溯器取得證據 5 於網路上的公開日，並作為證據 6 的主張。但經智慧財產法院調查後發現因外掛程式 Flash 會造成網站時光回溯器網路抓取網頁資料與實際網頁資料不符，且 Flash 有類似廣告的功能，廣告會有變動，即使回溯那個時間點，所抓到的也是現在的廣告。由於證據 5 之網頁資料上的聯絡電話以及防水閘門施工圖片皆係 Flash 外掛程式，故可能造成資料錯置，因此無法以網站時光回溯器顯示搜尋結果（證據 6）輔助認定證據 5 全部網頁內容的實際公開日，最終證據 5 被認定應不具證據能力。

同時利用 Google 瀏覽器所提供之網頁資料公開上架日期查詢方法對前述專利公報所載申請第 099205895N01 號專利舉發不成立審定書中舉發人所提出之證據 2 的網頁資料進行查詢，其查詢結果截圖如下：

The screenshot shows a Google search for "heli-chris". The search results include:

- Heli-Chris**: www.heli-chris.de/ - 翻譯這個網頁. 2006年11月9日 - ... nicht oder nur absolut unverständlich. Wir sind am besten und schnellsten per email zu erreichen unter: heli-chris@gmx.de - www.heli-chris.de Photo Gallery ...
- www.heli-chris.de**: Welcome Guest! Would you like to log yourself in? Or would you ...
- T-Rex 700 Elektro Tuning ...**: T-Rex 700 Elektro Tuning Chassis V1 Für eine grössere Darstellung
- T-Rex 700T Turbine Wren MW44 by www.heli-chris.de 3D ...**: www.youtube.com/watch?v=B_jcVjhNmg 2010年8月3日 - 上傳者: TheManFromMoon T-Rex 700 Turbine Flybarless Wren MW44 helicopter GyroBot 900 conversion kit available at: www.heli-chris.de.
- T-Rex 700T Turbine Wren MW44 by www.heli-chris.de ...**: www.youtube.com/watch?v=xL68rgprEQ 2010年8月3日 - 上傳者: TheManFromMoon T-Rex 700 Turbine Flybarless Wren MW44 helicopter GyroBot 900 conversion kit available at: www.heli-chris.de.
- Accueil**: www.helichris.com/ - 翻譯這個網頁. 2014年8月1日 - Plus. Accueil - Blog - La naturopathie - L'iridologie - Aromathérapie - phytothérapie - le massage bien-être, Plus. La sophrologie - Contact - Pourquoi Naturopathe ...

經 Google 瀏覽器查詢發現該證據 2 的網頁上架日期為 2006 年 11 月 9 日，該日期與網站時光回溯器所查詢到之最早的網頁被儲存日「2005 年 1 月 24 日」以及舉發人主張之網站產品發表日「2004 年 11 月 11 日」均不相同，故再次證實，實務上確實難以判定網頁資料的真實公開日期，所以目前還是以現行專利審查基準第 2-3-4 及 2-3-5 頁所記載之「網站時光回溯器 (Wayback Machine)」查詢結果為最具公信力的網頁公開之日期認定工具。

經前述案例的教示可以明確了解到網頁資料上若無明確記載公開日期時，一般人雖可以利用網站時光回溯器推斷該網頁資料的真實公開日，使該網頁資料可

以作為證據使用，但就算參照現行專利審查基準以及經濟部訴願審議委員會於2015年6月12日在其官方網站http://www.moea.gov.tw/MNS/AA/content/Content.aspx?menu_id=13549所載之法令及實務案例宣導所述舉發人可以提出網路檔案服務提供的網頁資訊作為網頁資料之證據的公開日期判定，但他人亦可以利用網站時光回溯器所搜尋出來的儲存時間作為反證使一網頁資料被認定為不具證據能力，故往後專利使用者若欲利用網站時光回溯器確認網頁資料的公開日期，恐需多加留意網頁的設計模式，才能有效避免不小心提出不適格之網頁資料作為證據，因而錯估形勢影響到自己的權益。



專利申請的質與量

唐韻如

根據智慧局公布之統計資料，2014 年共受理本國人提出 45,868 件專利申請案，較 2013 年本國人提出之專利申請案件總數減少 9.6%，是近十年來最低。

就此專利申請量的明顯下滑，一部份歸因於專利權人現今對案件品質的重視逐漸高於對案件量之追求，多數企業轉而提高專利申請的內部審核門檻，希望在有限的專利申請預算中獲得最大的商業價值；然而，僅僅一味提高專利申請的門檻恐抹煞發明人主動提出創新構想的意願，無形中反而弱化企業對專利佈局的完整性，甚而對本國技術之進步與發展造成不可小覷之後遺症。

為能更有效地提升專利品質，定期對發明人舉辦專利教育訓練可說是最根本的方法之一。除了企業專利工程師 (in-house patent engineer) 應具備相當的專利知識善盡管理外，更應教導發明人了解說明書、申請專利範圍及圖式三種文件各自扮演的角色，培養發明人解讀申請專利範圍之基本能力，讓發明人了解審查委員審查可專利性之思考邏輯、競爭對手可能侵權迴避之方式，以利發明人就專業技術的角度提升專利品質。此外，積極培養發明人對背景技術的檢索技能，亦可有利發明人在研發過程中即時了解競爭對手的技術發展，並適時地調整研發方向；如此一來，不但能減少研發資源的浪費，發明人在長期接受前述專利教育訓練後，更能讓發明人在檢索過程中先行評估初步的創新構想轉變成專利申請案的可行性，避免因企業內部審核門檻過高而埋沒了具有商業價值的創新構想，甚至扼殺初步構想被提出的機會。

此外，企業如何從眾多專利事務所中，選擇穩定經營、符合企業申請策略的專利事務所亦是確保專利品質的另一要素。設法建立事務所專利工程師 (in-firm patent engineer) 與發明人之間良好的溝通管道，讓事務所專利工程師更深入地了解創新構想對相關領域能做出的技術貢獻與面臨的威脅，才能進一步透過事務所專利工程師就其在專利與技術領域的承辦經驗，協助發明人提升創新構想的技術強度與廣度。甚至，運用專利說明書的撰寫技巧，突顯整份專利說明書的技術強度與鞏固專利權保護之完整性，從而幫助發明人提升專利品質，以獲得更高的商業效益。

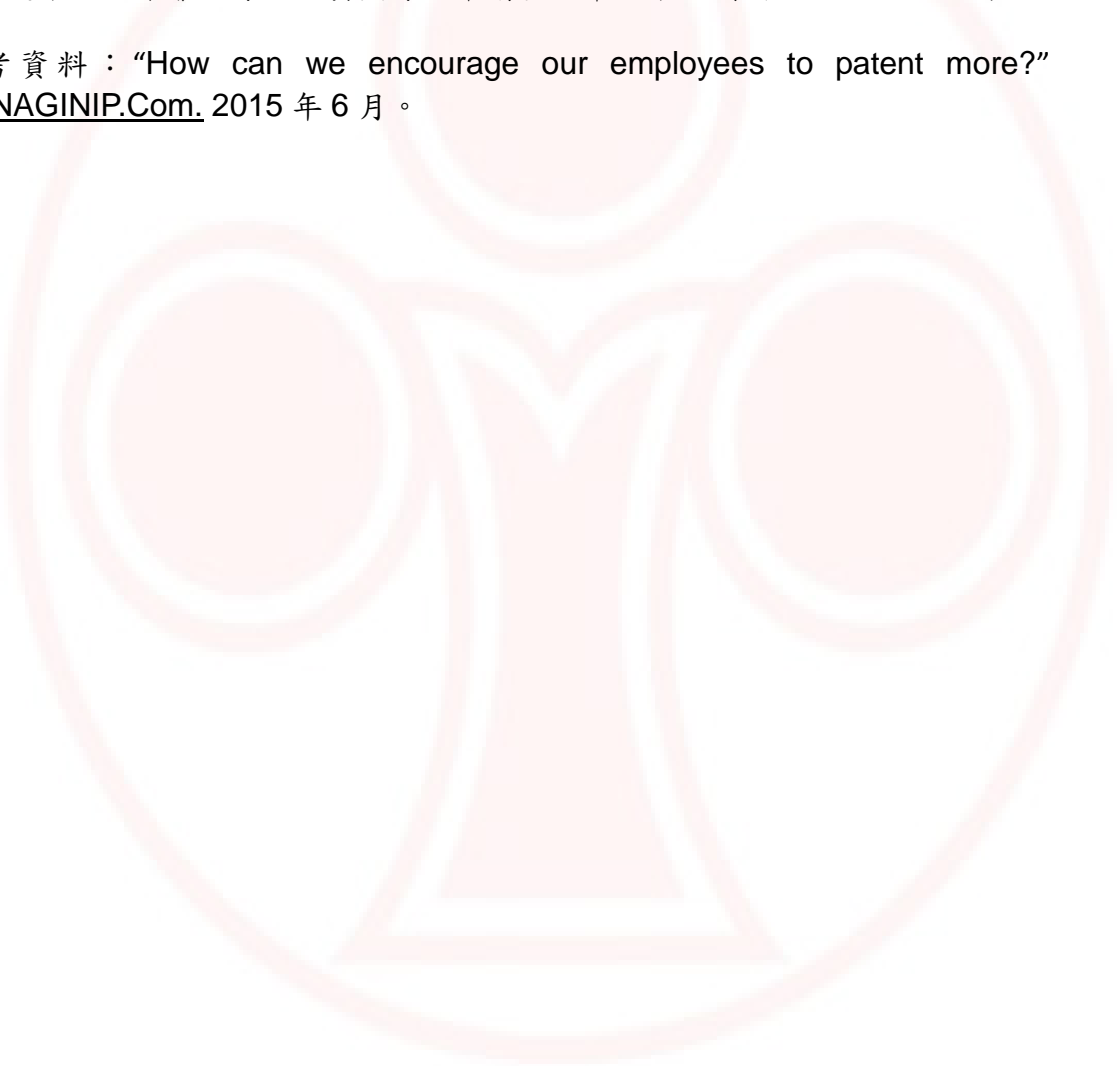
另一方面，設立簡易的提案程序與即時的提案管道則能有助於促使發明人主動提出初步構想，避免具有商業價值的初步構想被遺忘或捨棄，以期能提升企業對專利保護之全面性與多樣性。站在發明人的立場來說，雖然無不希望自己的創新構想或研發心血能受到企業重視並且獲得專利權保護，但若因提出初步構想需先通過內部繁雜細鎖的提案程序或需留待年度會議才能被提出討論，在發明人尚有其他工作負擔的情況下，徒增發明人分享初步構想的壓力、阻礙發明人主動表達初步構想的意願；如此一來，不但無法將具有商業價值的初步構想發揚光大，更無法將其市場化而從中獲取商業利益，對企業而言無疑是一大損失。因此，在企業中如何減少發明人之提案負擔無非是保護每個初步構想皆能受到企業重視的首要因素，且在發明人主動提出初步構想後，提供良好的溝通平台作為後盾亦是關鍵，利用企業內部各發明人本身不同的專業能力進行腦力激盪及團隊合作，確保每個具有潛在商業價值的初步構想得以被具體化、進階化，挽救本國企業之專利申請量，更是企業提升經濟效益之基礎。

企業內部能提出初步構想的發明人亦不應侷限於研發工程師，製程或品管工程師在其工作領域中亦有可能激發出不同層面的初步構想，由不同的技術角度切

入，再整合各部門的專業意見，讓研發、製程或品管工程師等皆把提升創新能力視為己任，更能有助於企業激發出更多、更廣的創新構想。此外，設立相對應的獎勵制度，如公開表揚或實質的獎金等，讓發明人意識到企業對創新構想的重視，養成發明人積極提出創新構想的使命感，更能有利發掘具有商業價值的創性構想，增進企業之專利申請量。

個人淺見認為，培養發明人積極提出初步構想之意願，並在發明人、企業專利工程師及事務所專利工程師之間建構完美的金三角，讓發明人的專業能力、企業專利工程師的管理能力及事務所專利工程師的撰寫功力相輔相成，使初步構想逐漸茁壯成得以獲得專利權保護的創新構想，甚而被市場化獲得實際的商業效益，是本國企業兼顧專利品質與專利申請量、鞏固本國創新能力之不二法門。

參考資料：“How can we encourage our employees to patent more?”
MANAGINIP.Com. 2015年6月。



淺談美國後續案

楊佳蓉

依35 U.S.C.第120條之規定，美國專利案在被授與專利、放棄或終止審查程序前，可對該申請案（原案）主張較早申請日的利益而提出一後續案。

美國專利制度中具有許多後續案的類型，包括接續申請案 (Continuation Application, CA)、部分接續申請案 (Continuation-in-part Application, CIP)、分割申請案 (Divisional Application, DIV) 以及程序接續申請案 (Continued Prosecution Application, CPA)，而如前所述，後續案需在該原案仍在審查程序過程中提出。

前述接續案中之CA，一般係用於保護在該原案的說明書中有揭露但未界定於該原案申請專利範圍中的發明，但需注意在CA中不能加入新事項 (new matter)，否則便無法受到原案的支持。例如，一發明專利原案揭露有產品及製法，但該原案僅在申請專利範圍中請求產品保護，申請人可透過提出CA以請求製法的保護，而該CA可獲得該原案較早申請日的利益；或是，一美國設計專利的CA可將原原案中的一些實線部分改為虛線，以取得不同的保護範圍。

一般實務上，一發明申請案原案的CA通常申請的專利種類也為發明申請案，一設計申請案原案的CA則通常也會是一項設計申請案；較少有申請人針對一發明申請案為原案另提出一設計申請案為該發明申請案原案之CA。然而，依照35 U.S.C.第171條(b)有關設計專利之規定，除非另有例外規定，否則有關發明專利之規定皆可准用於設計專利，因此，申請人確實可根據需求在提出發明申請案後，以該發明申請案作為原案，再提出一項設計CA。

又或者，有關於物的發明，審查委員在審查過程中若認為該物的發明不具可專利性，但認為該物的外觀具有可專利性的話，也可能於審查意見通知書中載明該物的外觀應具可專利性之說明，而進一步建議申請人提出一設計申請案。以下文字即是一實例，審查委員於審查意見通書中提出建議，而申請人可依照審查委員的建議提出設計CA。

Allowable Subject Matter

It would appear the design of this device is novel. The applicant may wish to consider filing a Design application to protect this novelty. As far as this utility application is concerned, additional relevant structural limitations need to be added in order to avoid the cited art.

申請人若欲基於一發明申請案提出一設計CA，該設計CA的外觀須完全獲得該原案的支持，才可獲得該原案較早申請日的利益；若設計CA無法完全獲得該原案的支持，則根據35 U.S.C.第102條(a)(1)及(2)之規定，在該發明申請案原案公開或公告之後，將可能會成為影響該設計CA可專利性的前案；但是，若該設計CA的發明人與該發明申請案原案的至少一共同發明人相同，且該設計CA係在該發明申請案原案公開後一年內提出，則可適用35 U.S.C.第102條(b)(1)及(2)的例外規定，此時該發明申請案原案將不會被視為該設計CA的前案。

根據美國專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)第1504.20條之說明，申請人於2012年9月16日之後提出的設計CA，須留意該設計CA須於申請資料表內記載原原案的參照資料，若未及時齊備所需之文

件，則會被視為放棄35 U.S.C.第120條規定的較早申請日之利益。

