

專利話廊

日本修正後特許法下的專利異議與無效審判差異

林景郁 專利師



日本為求發明專利有效性的爭議期間縮短，2003 年特許法修正，將原本同時存在的專利異議及專利無效審判制度，整合成為新的專利無效審判制度，並將專利異議制度廢除；無獨有偶，我國也在 2003 年修正公布、2004 年施行的專利法中，整合了提起異議與舉發的事由，只保留舉發而廢除了異議。

不過日本在廢除專利異議制度的 10 年後，重新檢討其專利無效審判制度，並決定再次修正特許法，恢復專利異議制度，且甫於 2015 年 4 月 1 日起實施，相關資訊可見 [第 89 期](#) 及 [第 103 期台一專利雙週電子報](#)。

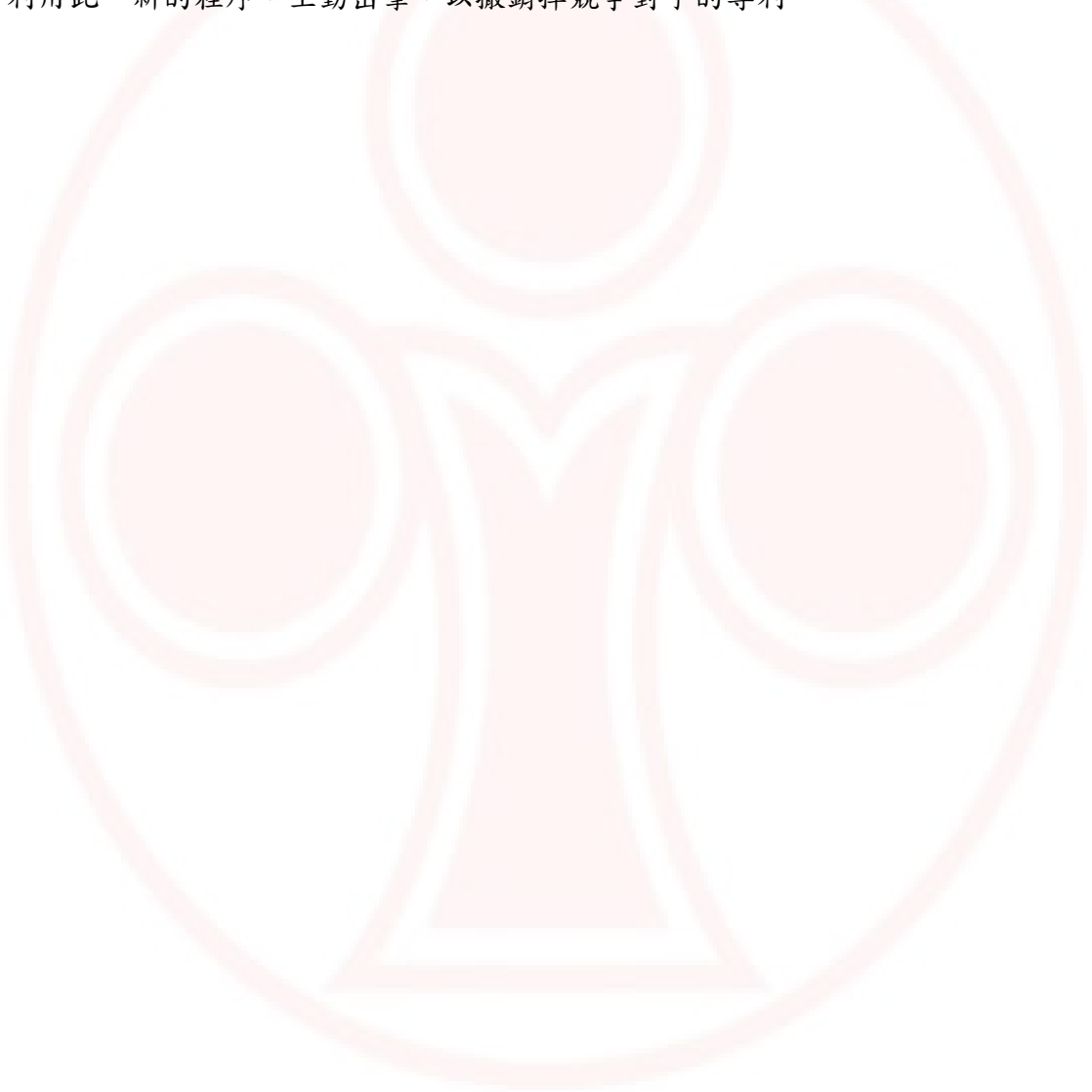
簡言之，此次特許法的修正，雖重新導入了專利異議制度，但為了讓異議和無效審判在運用上有其層次上的不同，除讓重新導入的專利異議制度與先前廢除者略有不同之外，尚一併修正了無效審判的相關規定，使異議和無效審判制度可同時並存且各自具有其意義，重新導入的專利異議制度和修正後的專利無效審判制度差異如下：

	專利異議制度	專利無效審判制度
目的	重新檢視甫經核准之專利	解決當事人之間的紛爭
得請求期間	公告日起 6 個月內	隨時
得請求之人	任何人	利害關係人
申請理由	與公益有關之事由（諸如新穎性、進步性...等專利審查要件）	與公益有關之事由、專利權歸屬爭議、之後發生的事由
審理模式	由三個或五個審判官組成合議庭審理	同左
審理方式	書面審理	原則口頭審理
請求人可以涉及的程序	僅在專利權人提出更正時，異議請求人可被允許提出書面意見	充分參與訴訟
規費	請求異議申請費 16,500 日元，每一請求項為 2,400 日元	無效請求申請費 49,500 日元，每一請求項為 5,500 日元
上訴	僅專利權人於收到撤銷專利之決定時可向東京高等法院提起上訴	兩造皆可向東京高等法院提起上訴

參照上表，日本這次修法重新導入專利異議制度，並區隔專利無效審判制度，其最直接的原因在於，專利異議制度的目的為強化經審查核准專利的穩定性，所以開放任何人可提出異議申請，修法過程中雖曾考慮限定得提出期間為專利公告後 3 個月、6 個月、9 個月（此為歐洲的異議期間及美國得提出授權後重審的期間）內，但最後仍決定為專利公告日起 6 個月內，主要還是考量到欲提出異議之人的準備時間，以及專利穩定性兩者間的平衡；而專利無效審判制度則是給予系爭專利之利害關係人可用以主張專利無效的武器。一旦專利公告超過 6 個月後，除非發生爭議，否則專利的有效性相對穩定。

另外，在費用上，兩者也有明顯區隔，提起專利異議申請所需的基本費只有提起專利無效所需規費的三分之一，針對系爭案提起異議時，每一請求項費用也不到提起無效審判規費的一半，未來在日本提起專利異議申請所需的官方規費與我國提起舉發所需的基本費新台幣 5,000 元、每一請求項新台幣 800 元的費用相當接近。

由上述看來，日本重新導入的專利異議制度對於希望早期撤銷掉競爭對手專利的申請人來說，確有其程序上及成本上的有利之處，若日本有明顯競爭對手時，可透過持續監控競爭對手最新核准專利的情況，以於競爭對手專利核准之初，利用此一新的程序，主動出擊，以撤銷掉競爭對手的專利。



由 Alice Corp. v. CLS Bank 案淺談美國電腦軟體專利適格性之現況 (上)

朱遂強

一、前言

美國專利法第 101 條規範專利適格性的最基礎條件，其條文內容包括：「任何新 (new) 與有用 (useful) 的程序、機構、製程或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法規定及條件下獲得專利」。為要鼓勵發明創造並促進產業繁榮，實務上美國專利法之適格標的逐漸演變成「太陽底下由人類所製造而得的任何產物」(參閱 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980))，亦即當時美國最高法院傾向擴張解讀可專利標的，並予最擴張的解釋。

2014 年 6 月 19 日，美國最高法院做出 *Alice Corp. v. CLS Bank* 案 (以下簡稱 *Alice*. 案) 的判決，由於美國最高法院向來視自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 與抽象概念 (abstract ideas) 為不可專利之標的，因而認定 *Alice*. 案係涉及金融商業、資訊交換方法的電腦軟體專利，僅是將抽象概念於電腦執行，無法讓該抽象概念成為具有可專利標的之發明，美國最高法院又進一步指出 2012 年的 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories* 案 (以下簡稱 *Mayo*. 案) 已建立用於測試專利適格性的二段式分析架構，故將前述二段式分析架構應用於 *Alice*. 案，指出系爭請求項界定的內容在商業體系中已被普遍使用 (如現有技術 (prior art))，所以系爭案為不具專利標的適格性之抽象概念。

二、*Alice*. 案之後，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在相關領域案件上的判決

根據 *Mayo*. 案的分析架構為「二段式分析架構」，其主要包含二步驟：

第一步，判斷請求項是否涉及其中一種不可專利標的 (例如：自然法則、自然現象、抽象概念)；

第二步，若前述問題是肯定的 (例如請求項是為抽象概念)，則判斷請求項是否有其他內容，逐一檢視每一構成要件及其組合是否存在發明概念 (inventive concept)，足以讓請求項在實際上是顯著多於不可專利標的本身。

因此在第二步的判斷中，請求項界定的內容可能包含不可專利概念 (patent-ineligible concept) 加上其他元素 (additional elements)，當其他元素越多則越存在發明概念；而當不可專利概念被視為接近現有技術，則請求項界定的內容排除現有技術所存留的其他元素越少，即越不存在發明概念。承上所述，以下僅例舉 6 件案例 (本期僅先刊載 5 件案例，另件案例刊載於下期)，觀察在 *Alice*. 案之後，CAFC 在相關領域案件上的判決現況。

(一) *Digitech v. Electronics Imaging* (Fed. Cir. July, 11, 2014) 案，此案涉及影像處理技術，其主要是利用數學演算法得到第一筆資料，再以另一個數學演算法、運用空間資訊取得第二筆資料，並將第一筆、第二筆資料進行結合。CAFC 認為請求項整體都是抽象概念，意謂著本案想獨佔整個抽象概念的全部應用，而且其中沒有足以達到可專利標的之其他界定，因此仍被認定為違反美國專利法第 101 條之規定，不符可專利標的。

(二) *I/P Engine, Inc. v. AOL Inc.* (Fed. Cir. Aug. 15, 2014) 案，此案雖非判例，但是其中一法官使用了 *Alice*. 案的判斷方式，指請求項中所界定的資料搜尋系統是眾所皆知的現有技術，其唯一存在的其他元素只是將其界定在網路上運

作並以電腦執行而已，因此認為請求項中沒有新的特點、更沒有發明概念，而不具專利適格性。

(三) Planet Bingo v. VKGS (Fed. Cir. Aug. 26, 2014) 案，其主要技術是在管理整個賓果遊戲的狀態、進行，CAFC 認為此案只是公知的賓果遊戲，將人類使用紙、筆進行的遊戲轉移到電腦執行而已，所以不僅是抽象概念，透過電腦執行更不具有發明概念，因此亦被認為違反美國專利法第 101 條之規定。

(四) buySAFE v. Google (Fed. Cir. Sep. 3, 2014) 案，專利內容是提供在線上進行第三方認證（擔保）之方法，CAFC 認為其抽象概念就是一種公知的商業交易行為，而發明概念僅是以電腦執行取代人的行為，並沒有提供其他特別的技術效果或效能的提升，故 CAFC 判定此案亦為不可專利標的。

(五) Ultramercial v. Hulu (Fed. Cir. Nov. 14, 2014) 案，值得特別一提的是，此案在 CAFC 歷經三次判決依然功虧一簣，最終法官認為此案以廣告做為交換或貨幣是抽象概念，即便本案請求項中界定相當多的步驟，但該等其他元素仍被認為都是常規的附加步驟，並未符合發明概念的條件，亦不屬於可專利標的。

三、小結

筆者認為，過去申請人在美國提出電腦軟體相關的發明專利申請，可能想要取得較寬廣的權利範圍，接受「太陽底下由人類所製造而得的任何產物」皆為可專利標的一說，會考慮將請求項的內容能盡量的概括現有技術，但是近來越來越多申請人開始面臨到美國專利法 101 條的核駁理由，大多是針對商業方法、數位訊號處理、軟體方法、數學演算法，而且即便有在請求項中界定電腦、處理器仍然被認為不具有專利適格性。尤其 USPTO 在 Alice 案後採取前述二段式分析架構進行測試，因此傳統的電腦軟體相關的發明專利申請觀念以及申請文件的記載內容，應隨著 Alice 案後而有所調整，相關調整及較新的案例將於下集提出更進一步的說明。（待續）

日本專利接獲拒絕查定通知書的後續處理

林佳吟

由於臺日之間有頻繁的往來交流，各種技術或商品的流通更是廣泛多元，因此，臺日雙方均有向對方專利局提出專利申請的需求，希望能藉此保護技術或產品的專利權。

申請人向專利局提出專利申請，無非是希望能獲准取得專利權，雖然臺灣與日本的專利制度有許多相近之處，但兩者之間仍有相當程度上的差異，特別是在專利審查制度方面，日本專利的審查制度不同於臺灣專利的審查制度有再審與訴願的程序，因此，對臺灣申請人來說，經常因為不熟悉日本專利的審查制度，而出現難以有效靈活應用的窘境。

通常申請人在向日本專利局提出專利申請並請求實體審查後，日本專利局便會針對案件內容進行審查，期間可能會發出補正通知書、拒絕理由通知書、最後拒絕理由通知書等官方來函，申請人則根據日本審查委員所發出的通知書意見進行補正或者是提出答辯意見，藉以克服拒絕理由、爭取案件的獲准空間。然而，當申請人致力於補正與提出認為有利的答辯意見後，卻仍未被該審查委員所接受時，此時，便會接獲該審查委員所發出的拒絕查定通知書，告知申請人此案件最終仍未能獲准。

雖然日本專利審查制度中並沒有再審程序，但是當案件接獲拒絕查定通知書時，申請人仍是有補救的機會，申請人只要在接獲拒絕查定通知書的3個月內，向日本專利局提出「拒絕查定不服審判請求」（特許法 121 條），以示對該審查委員所做出的不准專利裁決表示不服，提出請求日本專利局再行審理之救濟程序。

而在此程序中，申請人可針對申請專利範圍、說明書、圖式進行修正，並且提交意見書，其中，修正內容以不超出原說明書所揭露的範圍為原則，以及申請專利範圍僅得就 1.申請專利範圍的減縮 2.誤記或誤譯的訂正 3.不明瞭記載之釋明之規定進行補正（特許法 126 條）。意見書的部分則可針對 1.案件應可准專利理由之論述，同時該理由須足以克服原拒絕理由書中的所有拒絕理由 2.指出該審查委員判斷本案件不准專利之決定有錯誤，或指出該審查委員對申請人所提出的答辯意見認知有誤解，而導致案件未能獲准，透過前述方式可讓案件進入類似臺灣專利制度中的訴願程序續行審理。

當日本專利局收到申請人所提出的拒絕查定不服審判請求（含修正內容與意見書）後，其審理程序是先交由原審查委員進行「前置審查」（特許法 162 條），針對此次提出的修正內容與意見書進行檢視，判斷是否已確實克服所有拒絕理由，又或者是其原先判斷所作的決定是否確實有誤，或對答辯意見的認知上是否有誤解。經過此階段的審查，若該審查委員認定案件已經可准，便可直接發出特許查定通知，若該審查委員仍維持原不准專利的決定，則會轉交由 3 至 5 人所組成的合議小組（特許法 136 條）進行下一階段的審理（特許法 164 條）。

當程序進行到轉交合議小組審查時，此階段的審理便已經脫離原審查委員的範疇，而是改由其他（不包含原審查委員）3 至 5 人的審判官所組成的合議小組進行審理，一方面可避免原審查委員持先前意見或認知續行審理，另一方面，基於多人共同審理而可使審查意見較為客觀與多方面進行考量，更能提供案件獲得客觀、合理、公平的審判標準。因此，日本申請人也多會利用「拒絕查定不服審判請求」的程序，為自身的案件爭取更多的獲准機會。

由此可知，申請人的發明專利即便是走到接獲拒絕查定通知書的地步，不代表案件已經沒有其他的救濟程序可行，仍就可以透過提出「拒絕查定不服審判請求」，再次修正原申請內容以及提出意見，申請人若能在此程序中仔細推敲、謹慎論述，把握機會爭取可能獲准的有利爭點，靈活運用，仍有機會爭取發明專利獲准。

此外，申請人在提出「拒絕查定不服審判請求」之外，仍可視案件本身的內容性質或專利佈局策略，選擇其他可續行的方式，例如是可提出案件的分割申請等。

