

專利話廊

方法發明中界定硬體的連接關係及功能致請求項不明確



林景郁 專利師

依現行專利法第 58 條第 1、3 項，方法發明專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該方法發明之權，而方法發明之實施，指使用該方法，或是使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。惟方法發明並不僅限於製造方法發明，依現行專利審查基準第二篇第 2 章第 1.2 發明定義小節揭示，發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為標的名稱之用途請求項視同方法發明，又專利審查基準第二篇第 1 章第 2.5.5 節揭示，用途請求項是一種使用物之方法，屬於**方法發明**，若是用途請求項，審查時須由請求項之記載文字區分屬於**用途請求項**或**物之請求項**。實務上鮮少見到有關用途方法發明的爭議，101 年民專訴字第 113 號判決一案正好涉及這項主題。

系爭專利請求項 1 界定：

「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法，其特徵為：

- 反射器被設置於包含數位監控 (DVR)、視訊伺服器 (Video Server) 之被監控端與至少包含有串流伺服器 (Streaming Server) 之伺服端間；
- 被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料，係以建構隧道之方式，在寬網路 (WAN) 建立獨立之傳輸層與網路層隧道 (tunnel) 空間傳輸；
- 反射器設儲存裝置，隨時將輸入反射器之即時協定儲存於儲存裝置內之視訊「raw data」暫存區，於固定時段轉檔成「mp4」檔儲存後，即予刪除；
- 反射器具有同時將接收到「rtp」即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等；
- 反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能。」

因兩造就爭專利請求項之記載為物品專利或方法專利有所爭執，故法院審究其專利類型。首先，法院認為僅有「反射器被設置包含數位監控、視訊伺服器之被監控端與至少包含有串流伺服器之伺服端間」、「反射器設儲存裝置，隨時將輸入反射器之即時協定儲存於儲存裝置內之視訊『raw data』暫存區，於固定時段轉檔成『mp4』檔儲存後，即予刪除」等技術特徵，為系爭專利之步驟、動作，屬於**方法之界定**，然「被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料，係以建構隧道的方式於寬網路建立獨立之傳輸層與網路層隧道空間傳輸」之技術特徵乃**界定被監控端與伺服端間之連接關係**，屬於**物之界定**，「反射器具有同時將接收到『rtp』即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備」、「反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」之技術特徵，僅在**界定反射器之功能**，亦屬於**物之界定**。

再者，由於法院認為原告對於系爭專利請求項究為物品專利或抑為方法專利有所混淆，配合原告提出之比對分析報告的比對對象，包括視訊遠端監控設備、視訊監控平臺、視訊監控系統等均屬「物品」，所以法院認為不論由系爭專利請求項之文字記載，或原告本身之解釋，均無法判斷系爭專利請求項之範疇究為物品專利或是方法專利，系爭專利請求項有未明確之情事，違反修正前專利法第 26 條第 3 項之規定，有得撤銷之事由。

有關係爭專利請求項中所含的連接關係和功能界定，就本案而言，若僅從申

請專利範圍來看，是否導致系爭專利請求項不明確，本文提出另一看法。首先，前一版專利法第 26 條第 3 項所規定的內容，與現行專利法第 26 條第 2 項規定之「申請專利範圍應界定申請專利之發明，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」基本意涵相同，依 93 年版專利審查基準規範，申請專利範圍不明確的情況包括範疇不明確、發明說明與申請專利範圍不一致、界定發明之技術特徵或技術關係不明確、以擇一形式界定發明而選項不具類似的性質、表現方式所致之不明確、功能、性質或製法之界定方式所致之不明確，惟專利法和專利審查基準皆未指出，用途方法發明中若界定連接關係和功能會導致申請專利範圍不明確。

再者，「被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料，係以建構隧道的方式於寬網路建立獨立之傳輸層與網路層隧道空間傳輸」之技術特徵究屬連接關係之界定，還是其連接方法之界定，究竟屬物之界定還是方法之界定，其認定上不無模糊空間；「反射器具有同時將接收到『rtp』即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備」之技術特徵，雖看似在界定反射器之功能，但本文認為若解釋為反射器會進行同時將接收到「rtp」即時視訊反射給多個接收區塊的動作，亦無不可，故此技術特徵屬系爭專利之步驟、動作，也可認定為方法之界定；至於「反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」之技術特徵，雖確實是在界定反射器之功能，但在用途方法步驟中，界定某硬體具備某功能，似也合理，應也有可認定為方法之界定的機會。因此，上述經法院認定屬物之界定的 3 項技術特徵，在認定上應尚有可再討論的空間。

美國最終官方核駁處分 (Final Office Rejection) 後的再考量試行計畫 (After Final Consideration Pilot Program, AFCP)



胡書慈 中國大陸專利代理人

在全世界專利申請量維持成長的同時，但審查人力的增加卻難以趕上案件的成長量，故各國積案量也隨之上升，各國莫不尋求減少積案的方式，除了國際間透過審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 計畫等方式加強交流，利用彼此審查結果以縮短審查時間外，亦於國內各自尋求降低積案的方式。在美國，截至 2013 年 4 月份為止，未審查的新申請案達 60 餘萬件，而請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE) 的積案量亦達 11 餘萬件，美國專利局祭出多種措施來降低積案量，其中之一，即是由降低請求繼續審查的案件量著手。

一般而言，在美國專利申請案的審查過程中，當收到最終官方核駁處分書時，意味著該申請案的審查程序已終結，申請人如欲修正申請專利範圍，往往得透過請求繼續審查來重新開啟審查程序，方能使審查委員繼續審查修正後的申請專利範圍並視情形重新檢索。申請人僅提出答辯附加申請專利範圍修正本，若所提出之修正本產生了須要重新考慮或檢索的新爭點，仍須提出請求繼續審查以使審查委員可正式審視該等內容並再作出具體回應，因此則產生許多不必要的請求繼續審查案件。

針對此點，美國專利局首先於 2012 年 4 月 2 日公布試行首次 AFCP，該計畫允許審查委員在發出最終官方核駁處分書並收到申請人的答辯後，在有條件的情形下自行決定是否要利用有限的短暫時間內（案件性質不同而為 1 小時至 3 小時），再重新考量甚至檢索，爾後再作出是否要核准該案的處分。該計畫於 **2013 年 3 月 18 日**^註已終止，取而代之的是 AFCP 2.0，AFCP 2.0 自 2013 年 3 月 19 日開始試行，目前暫定試行至 2013 年 9 月 30 日，任何此期間內針對最終官方核駁處分書所提出的答辯均可要求加入該計畫，AFCP 2.0 已針對前次計畫進一步加以改良，申請人不再被動的等待審查委員自行決定是否適用該計畫，而係由申請人於答辯時同時提出請求，要求適用該計畫，但申請人必須針對至少一個獨立項提出修正本，AFCP 2.0 適用於任何發明、植物、設計的非暫時申請案、或前述申請案的接續案，但再發證申請案和復審申請案不在適用範圍內。

針對提出適用 AFCP 2.0 的請求所須符合的要件，請參閱下表所示：

| 須符合的要件 | 內容 |
|--------|--|
| 請求書 | 申請人必須填寫特定申請表格 (PTO/SB/434) 來提出適用 AFCP 2.0 的請求，同時亦有助於美國專利局快速區分該類案件。 |
| 修正本 | 申請人必須提交至少一個獨立請求項的修正本，該修正本不可擴大原請求項的保護範圍。 |
| 面詢聲明 | 申請人須聲明願意配合參加審查委員所要求的面詢。 |
| 必要規費 | 如提出答辯的時間已逾最終官方核駁處分書發出後三個月，則申請人必須依照規定繳交必要的延期費，但除了必要的延期費之外，AFCP 2.0 無額外規費。 |

當審查委員接獲前述內容後，將會在限定的時間內重新考量所提交的答辯及修正本內容是否可核准，此期間內允許審查委員進一步檢索。若為發明或植物申請案，則審查委員可獲得最多 3 小時的重新考量時間；若為設計申請案，則審查

委員可獲得最多 1 小時的重新考量時間。審查委員經過有限時間的考量後，將可能有以下結果：

| 是否在限定時間內可完成 | 審查委員所為的下一通知 | |
|-------------|---|--|
| 否 | 依據現行一般程序處理，並發出建議性處分書 (advisory action)。 | |
| 是 | 欲核准 | 發出核准通知書。 |
| | 欲核駁 | 聯絡申請人（有代理人者則連絡代理人）安排面詢時間；若申請人無法在審查委員通知面詢後的 10 天內進行面詢，則亦將回歸到現行一般程序，直接發出建議性處分書。若順利進行面詢，則面詢完成後，審查委員將回歸到現行一般程序再發出核准通知書或建議性處分書。 |

因此，部分申請案將可透過 AFCP 2.0 來爭取專利核准，而無需耗費額外的規費及審查人力來進行請求繼續審查，而對於申請人，亦為一可選擇地有利途徑，申請人可根據案件情形選擇適用之。

註：文中提到 AFCP 的終止日期及 AFCP2.0 的開始試行日期有誤，應分別為 2013 年 3 月 18 日及 2013 年 3 月 19 日，特此澄清。2013 年 06 月 27 日更新。

日本專利局如何判斷發出最後拒絕理由通知書

林佳吟

當一件日本發明專利申請案在進行審查時，若有不准專利事由，日本專利局會發出拒絕理由通知書，讓申請人有答辯的機會，此時申請人可在指定期間內，依據該最初之拒絕理由通知書的內容提出修正。審查人員針對申請人所提出的修正內容，判斷此發明應進一步發出特許查定、最後拒絕理由通知書或再次發出拒絕理由通知書。

由於審查人員一旦發出最後拒絕理由通知書，便會使該發明案申請專利範圍的修正受到嚴格的限制，僅得就 1.刪除請求項；2.申請專利範圍之減縮；3.誤記之訂正；4.不明瞭記載之釋明等四種情形進行修正。此項限制的主要目的在於讓審查內容聚焦於已經審查的發明內容，避免因為審定前多次的自由修正而導致案件延宕及浪費審查資源。由於在發出最後拒絕理由通知書後的發明申請案的修正會受到嚴格的條件限制，所以日本專利局要求審查人員在發出最後拒絕理由通知書前，必須對發出的適當性做慎重的考量。

日本專利局對於發出最後拒絕理由通知書的基本原則在於，當審查人員在審查申請人回應原拒絕理由通知書所提出的修正內容中，發現有「必要通知的拒絕理由」時，才會發出最後拒絕理由通知書，並且不是第二次以後發出的拒絕理由通知就會是最後拒絕理由通知書，其判斷原則是以實質上的審查判斷為基準，不是以形式上的次數作為判斷依據。

日本專利局判斷是否發出最後拒絕理由通知書的依據，主要是審查人員認為 1.修正後的說明書、申請專利範圍或圖式中有「必要通知的拒絕理由」，或者是 2.修正後新增的請求項中有「必要通知的拒絕理由」，又或者是 3.修正後有必須審查新穎性、進步性等專利要件的請求項中有「必要通知的拒絕理由」，在這些情況下，審查人員才會發出最後拒絕理由通知書。

以較具體的實例來說，(1)當發明詳細說明之記載於修正後，發現有不明瞭事項或有新增特徵的情形、已審查的請求項中於修正後有新增特徵，或者(2)已審查的請求項於修正後，因技術特徵有刪除或增加限制的情形，而導致產生新的違反新穎性、進步性之情形、修正後的請求項中有追加新穎特徵，而產生揭露不完全的情況及(3)修正後產生違反發明單一性的情形，均屬於第 1 種情形之「必要通知的拒絕理由」者。

修正後所新增的請求項中，若產生新的違反新穎性與進步性之拒絕理由的情形或修正後所新增的請求項有違反單一性規定之情形，則為前述第 2 種情形之有「必要通知的拒絕理由」者。

至於第 3 種「必要通知的拒絕理由」情況包括(1)因為有記載不明確的問題，而未審查新穎性、進步性之請求項於修正後，該等請求項發現有新穎性、進步性等違反專利要件之情形。或者(2)因為有新增特徵的問題，而未審查新穎性、進步性之請求項於修正後，該等請求項發現有新穎性、進步性等違反專利要件之情形。以及(3)因為有違反單一性的問題，而導致請求項部分已審查、部分未審查，該等請求項於修正後，雖然克服單一性問題，但是未審查的請求項中發現有新的拒絕理由之情形等。

日本專利局遵循上述的基本原則，並羅列的各種具體實例，來判斷申請人所提出的修正內容中，必須發出最後拒絕理由通知的情況，藉此以助於案件在審查期間，能有效率地聚焦於已審查的發明內容，可避免因多次修改而造成案件延宕及浪費審查程序的情況。

我國現行專利法第 43 條第 4 項規定，發明專利申請案經「最後通知」者，對於申請專利範圍之修正的限制實質相同於日本專利法之規定。目前我國專利審查基準對於發給最後通知之態樣外也列舉不得發給最後通知的態樣，目的在我國首度引入最後通知制度後，審查人員適用上能有更明確的指引，實務界也希望參考日本專利局如何判斷發出最後拒絕理由通知書的相關規定，慎重考慮後才發出最後通知。

參考資料：

1. 本特許法第 17 條之 2。
2. 審查基準第 IX 部第 2 節 4.3.3.1。
3. 審査の進め方

網址：http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part9chap0.html。