

## 專利話廊

### 公共工程及採購契約可作為已公開之先前技術

江郁仁 律師



當專利權人在面臨他人挑戰其專利權之有效性時，不論是於專利民事訴訟或是專利舉發程序，首先要確認的，便是引證文件之適格性。而最常發生爭執的部分，便是引證文件之公開日期是否早於專利之申請日，尤其當引證文件並非一般常用的公開或公告在先之專利案時，更容易引發激烈的爭執。關於廠商依政府採購法在投標時所提出之投標文件，是否具有作為證明先前技術之適格性，依最高行政法院 103 年度判字第 160 號判決之見解，肯認該等文件適用政府資訊公開法之規定，應屬已公開之文件，只要早於系爭專利之申請日即具有證明先前技術之適格性。

該判決中最高行政法院明確指出，所謂政府資訊，依政府資訊公開法第 3 條之規定，係指政府機關於職權範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、照片、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息。而在同法第 5 條明定：政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。又同法第 6 條亦規定：與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。再者，同法第 7 條第 1 項第 8 款中更有規定書面之公共工程及採購契約，除依同法第 18 條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開。據此，政府資訊公開法要求政府機關主動或依申請公開政府資訊，係藉政府資訊之公開以「保障人民知的權利」，「增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督」並「促進民主參與」。是以公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資訊（人民之資訊公開請求權），此乃現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府所必要之機制。政府資訊公開之法律，亦被稱為是一種「陽光法案」，是以政府資訊公開法相關規定，以政府資訊公開為原則，不公開為例外。

承上，前揭判決認為基於上開政府資訊公開之目的及「例外解釋從嚴」之法解釋原則，該法第 18 條第 1 項所列限制公開或不予提供之例外事由，應從嚴解釋。政府資訊公開法第 7 條第 1 項第 8 款之「書面之公共工程及採購契約」，乃依政府採購法規定公開招標而簽訂之書面採購契約，又契約並不以本文為限，採購契約之附件，亦為書面契約之一部，核屬政府資訊公開法第 3 條所定政府資訊之範疇，屬政府資訊公開法第 7 條第 1 項第 8 款規定原則上應主動公開之政府資訊，以利於民眾知曉及監督政府業務之進行。換言之，行政機關與得標廠商簽訂之採購契約其中廠商之個別資料（例如：公司登記資料、公司負責人個人資料、報稅等財務資料等）若涉及得標廠商營業上之秘密，或者經營事業有關資訊等，固應限制公開及不予公開；然除此以外契約文件，例如：清單、投標書，並非廠商經營事業有關資訊或企畫書文件，就此部分亦未證明涉及智慧財產權及廠商之商業秘密時，自非政府採購法第 34 條第 4 項保密範圍，亦非政府資訊公開法第 18 條第 1 項應限制公開或不予提供之之範圍，仍應依政府資訊公開法規定予以公開，始符合立法意旨。依照此一判決之見解，發明人於專利申請前，對於投標文件之內容，亦應多加注意。

## 淺談中國專利代理人資格考試的傾斜政策

林文雄 中國大陸專利代理人

中國大陸在每年 11 月初舉行全國專利代理人資格考試，考試科目分為法律知識部分（專利法律知識及相關法律知識）及代理實務部分，12 月初公布成績，中下旬公布合格分數線。根據往年經驗和 2014 年甫公布的合格分數線，法律知識部分及代理實務部分的合格分數線分別為 150 分（滿分 250 分）、90 分（滿分 150 分），應試者成績必須在合格分數線以上才能獲頒專利代理人資格證書。然而中國大陸專利局考慮部分地區專利代理服務需求旺盛卻供需失衡的情況，自 2000 年起實施全國專利代理人資格考試的傾斜政策，2012 年又制定實施了試點扶持政策，期解決上述的供需失衡問題。2014 年 4 月，中國大陸專利局公布了「2013 年專利代理人資格考試中西部傾斜政策主要內容」，宣示繼續針對中西部及東北地區實施傾斜政策，覆蓋的省份包括：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆。由此顯示前述省份在專利代理服務供需上至今仍存在嚴重的失衡問題。

### 何謂傾斜政策？

所謂傾斜政策，是以當年全國專利代理人資格考試為基礎，針對部分省、自治區、直轄市的考生，成績未達合格分數線但在一定成績以上者，進行培訓，經過考試合格後，發放允許其在所屬省區市內執業的資格證書（以下簡稱為省證）。上述的部分省、自治區、直轄市為傾斜政策覆蓋的地區，亦即被認為專利代理服務供需失衡的地區。在資格條件方面，必須是當年全國專利代理人資格考試的當地考生，成績條件分為高低兩種分數線，以在江蘇執行的試點扶持政策為例，其高分數線為法律知識成績在 145 分以上，代理實務部分成績則在 85 分以上。符合高分數線的所有考生均可享受傾斜（扶持）政策，而法律知識成績 140 分以上，代理實務部分成績 80 分以上的低分數線考生，則有職業及其他資格限制（代理機構從業人員、培訓班學員優先）。

### 傾斜政策的特色與實益

1. **解決部分地區專利代理服務供需失衡的問題**：根據中國大陸之代理人協會統計，截至 2014 年 11 月 30 日，中國大陸共有 1086 家專利代理機構，專利代理人 10389 人。但代理機構和專利代理人集中在沿海主要城市，然而如山西、貴州、新疆、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、海南等省份，代理機構數量僅為個位數，專利代理人亦僅數十人。以甘肅為例，每年申請案件已超過八千件，但代理機構僅 3 家，專利代理人僅 33 人，呈現嚴重的供需失衡狀況。而針對這類地區實施的傾斜政策，將有助於解決上述問題。

2. **主動通知、免費培訓**：針對符合享受傾斜政策的考生，中國大陸專利局在當地的分支機構會主動通知，施以免費培訓，並在通過培訓後的考試授予省證。

3. **取得省證不影響成績保留**：對於享受傾斜政策的考生，若當年法律知識部分或代理實務部分已通過合格分數線，仍可保留合格之成績，在保留年限內通過未及格的部分，仍可取得在全國執業的專利代理人執業證。對於享受傾斜政策的考生不僅是一種優遇，也具有鼓勵作用。

4. **稍免遺珠之憾**：專利代理人資格考試以通過合格分數線為及格條件，對於成績低於合格分數線但接近及格邊緣的考生或成遺珠之憾，而上述傾斜政策在解決地區供需失衡問題的前提下，降低合格分數線使及格邊緣考生取得當地執業

的資格，無疑可兼顧地區需求與考生個人發展。

#### **傾斜政策短期內仍將持續**

為因應中國大陸國內急驟增加的專利申請量，中國大陸之科技部在 2009 年推動「十二五計劃」要在五年內將專利代理人的數量提高到一萬人，儘管這個目標目前已經達成，然而多數的專利代理人依然集中在主要地區（北京佔絕對多數，約 4 千餘人），對於中西部及東北依然存在很大的人力缺口，短時間內若當地考生通過資格考試的數量或在當地執業的專利代理人數量無法顯著提高，中國大陸專利局仍將持續實施傾斜政策以滿足特定地區需求。



## 韓國專利法修正

林禧佩

韓國專利法修正於 2014 年 6 月公布，除了放寬年費未繳納導致專利權消滅之復權條件自 2014 年 6 月 11 日生效外，其餘修正於 2015 年 1 月 1 日生效並適用當天及之後提出的韓國專利申請案。

### 專利法修正重點：

- 申請案接受以英文甚至以研究記錄或論文形式提出申請。
- 修正外文說明書修改標準。
- 延長提交 PCT 國際申請案韓文譯本的期限。
- 放寬未繳納年費導致專利消滅的復權條件。

### 具體修正細節：

#### 1) 接受以英文提出專利申請，甚至以研究記錄或論文形式也可先提出申請取得申請日。

- 修正前之韓國專利法規定，申請人只能以韓文說明書、申請專利範圍及圖式取得韓國專利申請案有效申請日。
- 根據修正後的新專利法，可以期刊論文或研究記錄等學術內容提出專利申請，不受專利申請文件複雜申請格式之限制。也可直接以英文說明書提出申請，或以英文論文直接提出申請，撰寫「技術領域」或「背景」等準備申請案所需的時間可減少，加快取得申請日，惟必須在申請日（若有主張優先權為自最早優先權日）14 個月內檢送符合申請格式韓文譯本。

#### 2) 在原英文申請案範圍內可修正說明書及翻譯錯誤。

- 修正前之韓國專利法規定，一般韓國申請案或 PCT 進韓國國家階段之申請案，修正僅限於該申請案的韓文本範圍內，韓文本中若有譯自外文本之翻譯錯誤並無法修正。
- 根據修正後的新專利法，申請人若發現韓文譯本錯誤，可於審查期間在原英文本範圍內修正翻譯錯誤。

#### <修正翻譯錯誤>

類型	原文	誤譯	修正與否
修正前之韓國專利法（翻譯導向）	Ca	Kalium	Kalium 不能修正為 Calcium
修正後的新專利法（原文導向）	Ca	Kalium	Kalium 可以修正為 Calcium

#### 3) 延長 PCT 國際申請案進入國家階段所須檢附的韓文譯本期限

- 修正前之韓國專利法規定，PCT 國際申請案進入韓國國家階段必須在最早優先權日起 31 個月內提交說明書、申請專利範圍和圖式之韓文譯本。因進入國家階段必須同時提交韓文譯本的緣故，若申請人於期限將屆才請求進入國家階段，因準備韓文譯本時間不足，常導致翻譯品質不佳。
- 根據修正後的新專利法，原期限經申請人請求延長後，韓文譯本提交時間可延長 1 個月，即以最早優先權日起 32 個月為期限。

**4) 放寬未繳納年費導致專利權消滅之復權條件 (2014 年 6 月 11 日生效)**

- 修正前之韓國專利法規定，逾期未繳納年費導致專利權消滅，提復權時必須提供在 6 個月寬限期內預計在韓國實施或已實施該發明之使用證明。
- 根據修正後的新專利法，不論是否有實施均可提復權，復權費用也由未繳納專利年費的 3 倍金額改成 2 倍以減輕專利權人負擔。

**<復權條件>**

	修正前之韓國專利法	修正後的新專利法
可恢復專利	6 個月寬限期內預計在韓國實施或已實施	不論是否有實施
復權費用	3 倍未繳納專利年費金額	2 倍未繳納專利年費金額
復權期限	專利權消滅日 3 個月內	專利權消滅日 3 個月內

韓國專利一直以來只能以韓文說明書取得申請日，修改後的新專利法放寬語言的要求，使得申請人得以英文說明書、甚至論文或學術著作取得申請日，日後也將放寬以其他語言可取得申請日。此外，恢復未繳納專利年費而導致專利權消滅的復權也較以往容易。