2013/1/24

專利話廊

新專利法即將施行前已繫屬於行政爭訟階段之舉發案，不宜再依過去全部准駁之實務慣行，而應給予專利權人適用新制之機會

江郁仁　律師

新專利法施行前，智慧局在審理舉發案時，若係僅有部份請求項具有應撤銷之事由，按過去的審查基準第 5-1-23 頁 5.2.3.1 規定「…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權」，以及第 5-1-45 頁 6.1 規定「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式…屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』」。依此，一旦智慧局認定舉發成立，基於全准全駁之思維仍會作成全案撤銷專利權之處分。是以，其實大多數的情況下，專利權人之所以不得不提出更正，就是為了避免遭全案撤銷專利權。可惜的是目前實務上為了維持舉發審定基礎之安定性，顯然不允許專利權人在行政訴訟階段提出更正，對專利權人可謂相當不利。

而智慧局在新專利法施行前，往往認為並無明確依據可就舉發審定為部分成立、部分不成立之處分。不過，對於過去智慧局於舉發審定時為全案准駁之作法，最高行政法院似乎有不同看法，在最高行政法院 101 年度判字第 1030 號判決中，最高行政法院指出在專利侵權時專利權人係擇請求項之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利全申請案為主張，但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，就從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當。最高行政法院亦深知舉發案逐項審定方合於專利權利就申請專利範圍各請求項之解讀，其之所以一再容認，仍維持智慧局基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解，並非否認逐項審定，而係最高行政法院恐因變動過大，而予以權宜之作法。而最高行政法院在不得已的情況下，只能加強審定前更正之程序及申復機會，以維護專利權人權利。

在前述之判決中，最高行政法院特別提到在該案上訴期間通過之 100 年 12 月新修正專利法第 75 條第 2 項、第 81 條第 2 項規定已改為「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發，部分請求項為審定」，此一新制即將於 102 年 1 月 1 日施行。再者，專利法並無明文規定專利應整體性考量而為全案准駁拒絕逐項審查，亦無明文規定應逐項審查，純因智慧局全案准駁之實務作法，並一再經行政爭訟機關或行政法院予以容認，惟既係實務慣行，當然可由實務見解予以變更。而且該案專利權人於原審及上訴時均一再要求並爭議「部分請求項准許、部分請求項核駁」之事項，若仍依全部准駁實務慣行駁回上訴，殊屬過苛，自應予專利權人有適用新制之機會。

承上，最高行政法院為了貫徹逐項審查以及宣示變更過去全案准駁之實務上慣行，於前揭判決中少見地逕將訴願決定及原處分均撤銷，讓智慧局可依再為審定時已施行之新專利法處理，作出舉發案為部分請求項准許、部分請求項核駁之審定。最高行政法院此舉一方面考量到智慧局就將施行之新專利法已就逐項審定預作規劃，不致於造成實務操作困難之情形，另一方面亦可顧及專利權人之保

障，使專利權人縱使無法更正，仍有機會可避免遭智慧局全案撤銷專利權之結果，對於專利權人而言或許可謂不無幫助。

2013/1/24

臺、中、美專利法中關於擬制喪失新穎性規定之比較

賴健桓

臺灣、中國大陸以及美國自 2008 年以來陸續對專利法提出修正，其中臺灣於 2011 年 12 月 21 日修正公布的現行專利法及其施行細則，對於擬制喪失新穎性之規定更顯明確。中國大陸於 2008 年 12 月 27 日專利法修法中，擴大抵觸申請範圍而及於任何單位及個人之申請案。美國於 2011 年 9 月 16 日頒布的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act; AIA) 法案中，對擬制喪失新穎性之規定也做出修改，使先申請案的有效申請日及於國際優先權。

以下先分述臺、中、美各國對於擬制喪失新穎性之專利要件規定，並進行概要式比對。

（一）臺灣擬制喪失新穎性

臺灣現行專利法第二十三條關於擬制喪失新穎性，其規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

根據審查基準第二篇第三章關於擬致喪失新穎性的規定，後申請案落入上述新專利法第二十三條規定者，雖無喪失新穎性之情事，該發明仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利。此外，先、後申請案均須為向我國提出申請者。

此外，新專利法第二十三條亦明白指出，若是先、後申請案的申請人相同，則無喪失擬制新穎性之適用。

再者，新專利法施行細則第十三條亦規定，前述專利法第二十三條所稱「申請在先」，如有主張國際優先權或國內優先權者，指該優先權日。換言之，比對前後兩申請案是否有落入擬制喪失新穎性之情事，亦須考量兩案的國際、國內優先權日以作為審查基準日，此規定係現行專利法修正前未曾敘明之規定。

（二）中國大陸抵觸申請

中國大陸專利法第二十二條明確規範了發明和實用新型的新穎性等專利要件，其第二款規定：「新穎性，是指…也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請檔或者公告的專利檔中。」上述第二款所規範的專利要件，即是中國大陸專利審查指南第二部分第三章則所指稱損害新穎性的抵觸申請，實質上相當於臺灣之擬制喪失新穎性。然而，上述所稱「任何單位或者個人」並不限制先申請案與後申請案是否為不同申請人。換言之，同一申請人的先申請案亦可對其後申請案構成抵觸申請，導致後申請案不可准予專利。前一版的專利法抵觸申請，僅得適用不同申請人的前案。

此外，中國大陸專利法實施細則第十一條第一款規定，除專利法第二十八條和第四十二條規定情形外，專利法所稱申請日推早至優先權日。換言之，在比對可能造成抵觸申請的先、後申請案時，若有任一案主張外國或本國優先權，則對於優先權日均須予以考量。

需注意的是，根據審查指南第二部分第三章 2.2 抵觸申請規定，抵觸申請還包括滿足以下條件的進入了中國國家階段的 PCT 國際專利申請，即申請日以前由任何單位或者個人提出、並在申請日之後由專利局作出公布或公告的且為同樣的發明或者實用新型的 PCT 國際專利申請。由此可知，中國大陸對於 PCT 國際申請案作為抵觸申請前案的前提，須是 PCT 國際申請案已經成功進入中國國家階段，才可作為抵觸申請的前案。若 PCT 國際申請案有實施細則第一百零五條

的情形之一而造成在中國效力終止，申請在先的 PCT 國際申請案不至於構成抵觸申請的前案。

（三）美國擬制喪失新穎性

根據美國 AIA 修正前之專利法第 102(e)包含了對擬制喪失新穎性的規範，其規定一發明已見於(1)一由他人於美國申請之專利申請案，該專利申請案係已依據專利法公開或者核准公告，且該他人專利申請案之申請日係早於該發明時，該發明不得獲准專利。另該法條亦規定 PCT 國際申請案，若指定美國並以英文公開，則視同為第 102(e)所規定之在美國境內所提出之申請案。

由上述可知，美國 AIA 修正前之專利法第 102(e)在考量擬致喪失新穎性時，僅得考慮先申請案的美國申請日，若先申請案為連續案 (Continuation Application)、接續案 (Continuation-in-part Application) 等後續案，則可主張國內母案之最早美國申請日。惟，上述先申請案的國際優先權日將不被考慮。然而，對於後申請案而言，若有主張國際優先權，則可主張優先權日以克服導致擬致喪失新穎性之先申請案。

AIA 修正前之專利法第 102(e)來看，於判斷擬制喪失新穎性之專利要件時，先申請案僅能主張最早美國申請日，後申請案可主張國際優先權日，故對於後申請人較為有利。但是在比對先、後申請案的有效最早申請日上顯然欠缺公平。

美國 AIA 法案第 102 條(a)(2)規定：「所請求發明已見於根據第 151 條公告的專利，或是已見於公開申請案或根據第 122(b)視為公開的申請案，其中該專利或是申請案，視為其他人所發明，且其有效申請日早於該所請求發明的有效申請日。」同法第 100(i)(B)則規範「有效申請日」的定義為主張第 119、365(a)或 365(b)的國際優先權，或主張第 102、121 或是 365(c)等利益之最早申請案的申請日。

換言之，美國申請案或是指定美國的 PCT 國際申請案作為先申請案時，不僅可主張最早美國申請日，亦可主張國際優先權日以作為擬制喪失新穎性的比對基準。如此一來，不論是先申請案或後申請案，均能以最早美國申請日或國際優先權日進行比對，比對規則較 AIA 修正前之專利法更為公平。然而，因擴大了先申請案的有效申請日適用範圍，致使申請人會面對更多第 102 條(a)(2)之適格先前技術的挑戰，增加了獲准專利的難度。

應注意的是，第 102 條(a)(2)對於擬制喪失新穎性之規定須是先、後申請案為不同發明人，換言之，同一發明人的先、後申請案並無擬制喪失新穎性之適用。

（四）臺、中、美現行擬制喪失新穎性規定之比對

下表為針對臺灣、中國大陸、美國現行擬制喪失新穎性規定之簡要比較表，以供讀者能迅速了解其中異同。

	臺灣	中國大陸	美國(AIA 法案)
前案之適格	須與後申請案分屬不同申請人	不限	須與後申請案分屬不同發明人
前案適用國際優先權	是	是	是
後申請案適用國際優先權	是	是	是
PCT 前案之適格		須進入中國國家階段	須於國際階段指定美國

（五）結論

臺灣、中國大陸、美國各自經過專利法修法後，現行法對於擬制喪失新穎性規定可說是趨於一致，不論是先、後申請案均改為得以國際優先權日為審查基準日。而對於前案之適格而言，臺、美在先、後申請案為同一申請人／發明人的情況下，先申請案不至於構成前案；而中國大陸就則不限申請人／發明人是否同一人，若有先申請案的情況將不利於後申請案獲准專利。至於 PCT 國際申請案，臺灣並無適用，美國 AIA 之規定，只要 PCT 國際申請案指定美國，無論任何語言之公開／公告本均得作為擬制喪失新穎性的前案，中國大陸則要求 PCT 國際申請案須成功進入中國國家階段，方能做為抵觸申請的前案。臺灣、中國大陸、美國是本國申請人較常提出專利申請的國家，故申請人在面對上述國家的申請實務時，除須了解相同的規定之外，亦要注意差異之處。

參考資料：

臺灣專利法及其施行細則、審查基準。
中國大陸專利法及其實施細則、審查指南。
美國專利法、AIA 法案。