

## 專利話廊

### 新型專利申請專利範圍中關於材料或方法之記載，非為新型專利保護標的及技術特徵之比對基礎

江郁仁 律師

按新型專利之定義，係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。因此智慧財產局就申請專利之新型是否符合新型標的，係由申請專利範圍並配合新型說明所載之特定技術特徵判斷之。依智慧財產局 2009 年版專利審查基準第四篇新型專利形式審查規定，新型專利請求項中雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的。此一規定亦受到最高行政法院之認同，若依請求項中所記載之製造方法、實施步驟所顯示之專利結構組合關係或形態既已具體特定，仍符合得申請新型專利之標的，尚不因申請專利範圍中載有製造方法或功能性之輔助說明，即認該請求項有違專利法第 97 條之規定（請參最高行政法院 100 年判字第 1583 號判決）。

不過，當新型專利申請專利範圍中同時記載結構特徵及材料或方法特徵時，在比對新型專利與舉發證據時，是否應考量申請專利範圍中關於材料或方法之記載？實務上容有不同之見解，依智慧財產法院 99 年行專訴第 53 號判決之見解，似乎認為對於新型專利之申請專利範圍中，倘關於材料或方法之記載屬於適格之新型專利標的時，基於進步性審查應以專利整體為對象之原則，從而在進步性的審查上仍應將有關材料或方法之記載一併加以考量。但智慧財產法院 100 年行專訴字第 124 號判決之見解，在判決前段指出：「...況且，系爭專利為新型專利為物品之形狀、構造或裝置之改良，其審究及保護的範疇在於物品之構造，就本件系爭專利而言，即其層狀結構，至於該層狀結構之材質或塗覆之物質性質非為所問。」卻又在判決後段表示：「...爭專利申請專利範圍第 5 至 13 項進一步分別界定防霉組成物之成分（參申請專利範圍第 6、7 項），防霉組合物之製造方法（申請專利範圍第 5 項），或另含防臭抑菌組成物（申請專利範圍第 8、9、10、11、12 項），或另含抗氧化劑（申請專利範圍第 13 項）之技術特徵，惟上揭之界定僅涉及物品之材料成分或含量之變化、或界定該成分之製法，該等變化並未造成該物品之形狀或構造上之改變，亦即其實質上並不涉及物品之形狀、結構或裝置之改良，非新型專利保護之範疇所在。」依此，雖然 100 年行專訴字第 124 號判決在前段已表明關於結構之材質為何並不須考慮，卻又在後段表示關於物品材料或製法之變化，仍需考量該等變化有無造成該物品之形狀或構造上之改變，似乎必須若實質上並不涉及物品之形狀、結構或裝置之改良，才不屬新型專利保護之範疇所在。

承上，不難發現對於新型專利之申請專利範圍中，若有關材料或方法之記載，在與舉發證據比對時是否應作為比對基礎，智慧財產法院之見解有所分歧。惟依最高行政法院 101 年判字第 661 號判決之見解，雖然肯認新型專利請求項中部分特定技術特徵在於材料或方法，如尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的。但亦明確表示該等材料或方法縱使為適格之標的，仍非為新型專利保護標的及技術特徵之比對基礎。是以，根據此一判決，智慧財產局在舉發審查中比對新型專利與舉發證據時，以及專利權人與舉發人在舉發過程之攻防上，似乎有了一個較為明確之方向。

## 美國專利局新電子申請系統

吳嘉敏

美國專利局於今年 6 月 14 日發布主題為「Text2PTO」的新電子申請系統，這項系統若實施，擬開放申請人以 Text 檔案直接傳送至 EFS-Web 電子申請系統；換言之，申請人僅須以 MS Word 軟體編輯檔案即可直接上傳且不必另外轉檔，簡化電子申請手續，為專利申請及專利審查創造雙贏的局面。

該提案中提出三項主打功能：

### 1.分析報告(Analytical Report)。

**Analytical Report**

| Abstract  | Claims  | Claims vs Spec   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Summary</a></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Summary</a></li><li><a href="#">Terms</a></li><li><a href="#">Phrases</a></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Phrases In Claims not in Spec</a></li><li><a href="#">Terms In Claim not in Spec</a></li></ul> |

**Abstract Summary** ← Reviews for Compliance with MPEP rules

Number of words: 160.  
Number of paragraphs: 1.  
Abstract section exceeds max word limit: 150.  
Abstract section contains the following legal terms: means

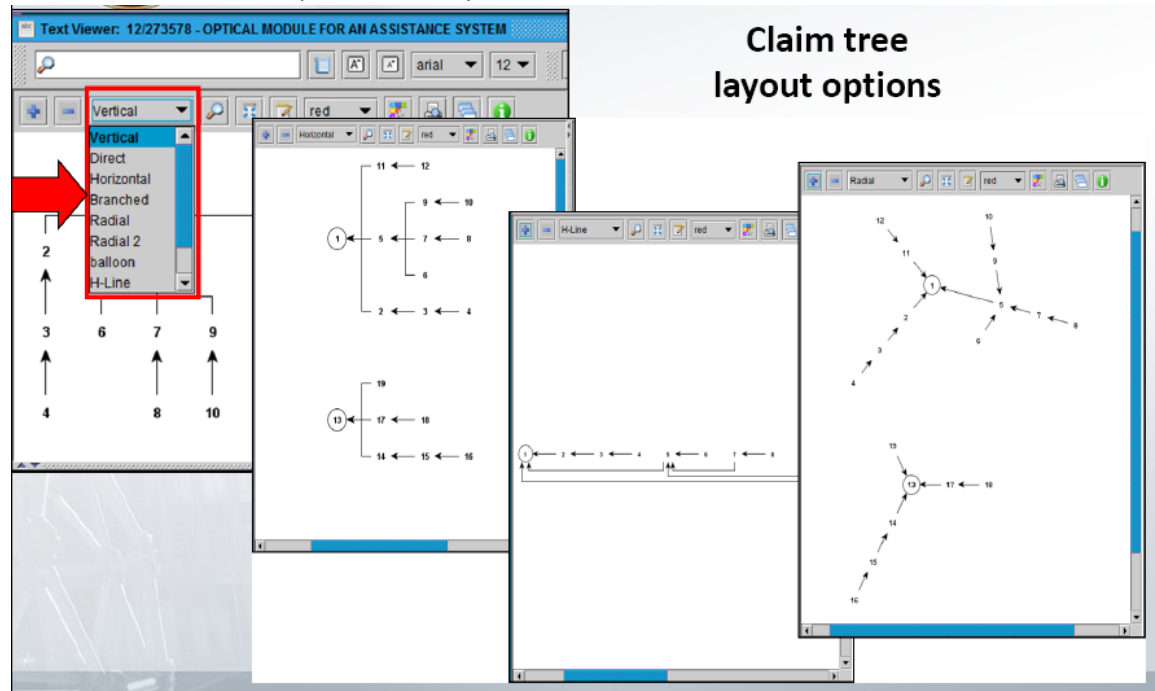
---

**Claims Summary**

Total Claims: 19  
Independent Claims: 2  
Dependent Claims: 17  
Multiple Claims: 0  
Deleted/Cancelled Claims: 0  
Withdrawn Claims: 0

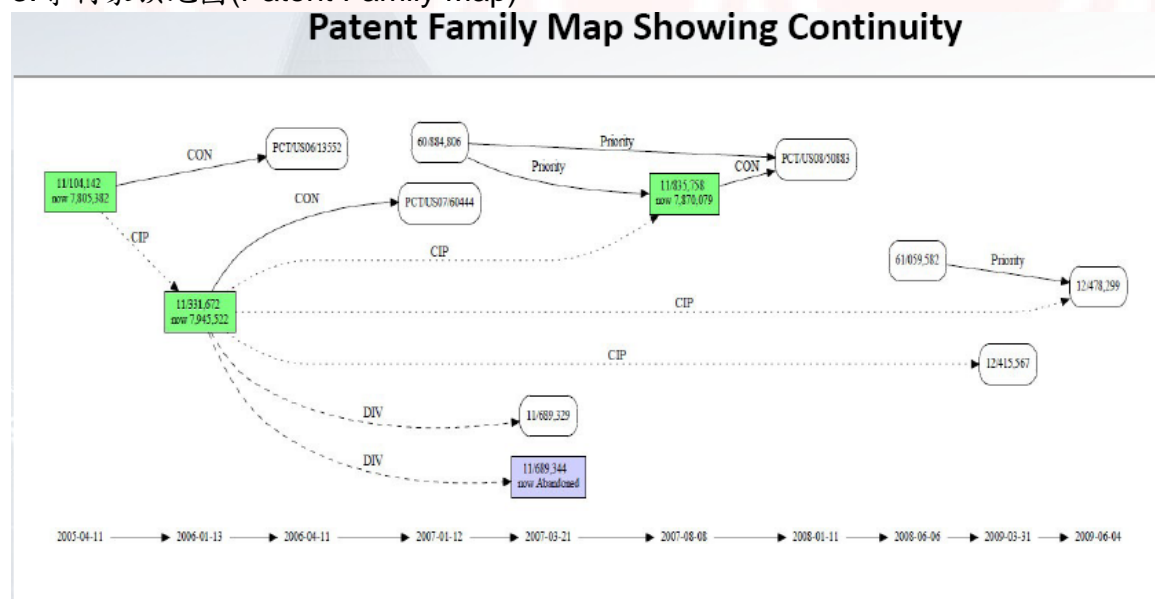
此一分析報告會於說明書 text 檔完成上傳後自動產生，上圖紅色方框圈畫處標示此報告會依據 MPEP 相關規定進行檢查，例如統計摘要字數，並提示摘要限 150 字、摘要不應包含如：means 的法律用語等；甚至計算總請求項項數、獨立項項數、附屬項項數、多項附屬項項數、刪除請求項項數及撤回請求項項數，以利申請人於正式提申時再次檢查。

## 2. 請求項樹狀分布圖(Claim trees)。



上圖提供幾種請求項樹狀圖，樹狀圖係依據申請專利範圍請求項依附關係而產生，可供使用者檢查或審查委員逐項審查時確認各請求項範圍。

## 3. 專利家族地圖(Patent Family Map)。



由上圖看來，此專利家族關係圖應僅呈現美國在後申請案與其美國在先申請案之間的關係；然而，由於美國後續案種類及實務應用均較其它專利局來得多且複雜，提供此圖有助於審查委員於審查當時更清楚瞭解此申請案的相關在先申請案關係。

除上述三項主打功能外，由於美國專利局取得申請人上傳的 Text 檔，亦提供幾種方便申請人日後與專利局進行修改的便利功能：

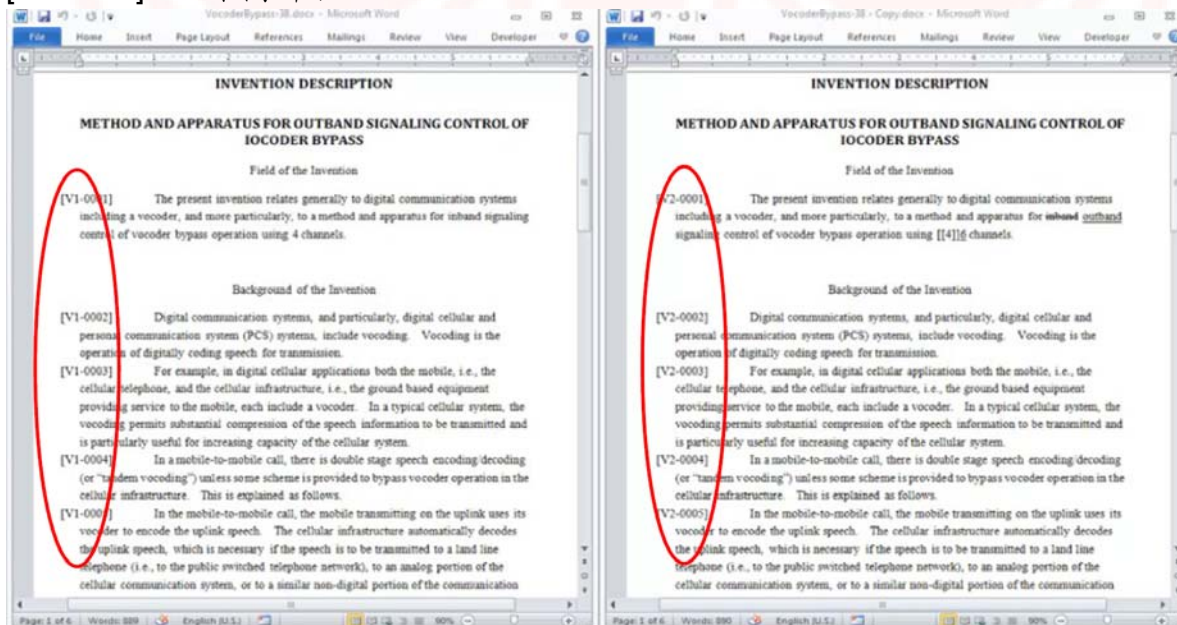
1. 直接以 MS Word 軟體的「追蹤修訂(track changes)」功能進行增、修標

示，簡化以往加註底線及刪除線的編輯手續。

2.提供上述第 1 點的進階版，即開放選擇自動轉換為修正格式，如下例示：

| 申請人修訂版本   | 轉換後的修正版本  |
|---|---|
| <p>CLAIMS</p> <p>1. A xxxxx, comprising:<br/>a X;<br/>a Y; and<br/>a Z.</p> <p><del>2. The claim as claimed in claim 1, wherein the X further comprises x1, x2, x3.... and xn.</del></p> <p>3. The claim as claimed in claim 2, wherein the <u>X</u> further comprises y1, y2, y3....and yn.</p> <p>4. The claim as claimed in claim 3, wherein the Z further comprises z1, z2, z3....and zn.</p> | <p>CLAIMS</p> <p>1. A xxxxx, comprising:<br/>a X;<br/>a Y; and<br/>a Z.</p> <p>(Cancelled)</p> <p>(Amended) 3. The claim as claimed in claim 2, wherein the <u>X</u> further comprises y1, y2, y3....and yn.</p> <p>4. The claim as claimed in claim 3, wherein the Z further comprises z1, z2, z3....and zn.</p> |

3. 自動段落編號，可於上傳 text 檔案後直接於每段起始處加入編號，而且可在不同程序上傳 text 檔案自動識別加入版本別的段落編號[V1-0001]、[V2-0002]，如下圖所示。



上述電子申請系統尚在徵求公眾意見階段，倘日後施行，則美國專利局與申請人之間距離會拉近一大步，促使電子申請使用率再提高，讓電子申請取代紙本申請的一天能真正到來。

資料來源：“Modernizing Patent Application Filing,” USPTO. 2012 年 6 月 14 日。 <[http://www.uspto.gov/about/advisory/ppac/20120614\\_text2pto.pdf](http://www.uspto.gov/about/advisory/ppac/20120614_text2pto.pdf)>