

專利話廊

臺灣專利品質有關機制與實踐經驗分享（上）

王錦寬

一 前言

專利品質重要性，人人皆曰「是」，但什麼是專利品質？好的專利經得起在法庭上的有效性挑戰，從市場價值來看，好的專利內容能發現侵權的事實，進而為發明者帶來實益。

技術內涵及專利內容的表現，是由申請人方面來決定專利的品質，而從審查的觀點，專利的機制也是決定品質良窳重要的一環，以美國的re-examinations與歐洲的oppositions也常被作為比較兩區專利品質的對象。

兩岸智慧財產權交流在全國工業總會的穿針引線下，由民間擴展至兩岸智慧財產權主管機關，特別是專利主管機關的交流更為直接。自2008年在臺灣宜蘭辦理首次專利論壇至2011年在福州舉辦的第4次專利論壇，不但年年舉辦，議題越來越深入，參加的對象也在增加中。特別是兩岸於2010年6月29日兩會在重慶簽署的「海峽兩岸智慧財產權保護合作協定」並自同年11月22日生效後，統計至今(2012)年第1季，中國大陸受理臺灣專利優先權的主張有5,998件，臺灣受理中國大陸優先權主張也有3,928件，兩岸專利的往來熱絡自不在話下。

二 專利申請量及在他國的分布

專利品質很重要，甚至質量較數量更為重要，但若沒有申請數量，何來質量，尤其是發明人主動申請的專利，基於市場需要向外國申請的專利數量，也是某種程度質量的展現。依世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 所公布之「2011 World Intellectual Property Indicators, 下稱WIPO報告」，歷年全球的專利申請，非本國人申請的核准比率均略高於本國人，以WIPO報告所載的2010年統計為例，全球本國人申請的專利為123萬件，核准約55萬件，核准比例約為45.72%，非本國人申請專利約75萬件，核准約36萬件，核准比例約為48.0%。

中國大陸在2011年共受理專利達到163萬3千件的歷史新高，較前一年度成長33.6%。其中，發明專利申請52萬6千件，成長率34.5%，實用新型專利申請58萬5千件，外觀設計專利申請52萬2千件。三種專利授權量共96萬1千件，成長17.9%，其中，發明專利授權17萬2千件，成長率為27.4%。2011年，中國大陸共受理PCT國際申請1.75萬件，成長率35.3%，成長速度居全球之冠。

臺灣2011年全年受理發明50,082件、新型25,170件及新式樣7,736件，成長率分別為5.56%、-2.56%及7.15%，三種專利受理量合計為82,988件。相較於2010年的80,494件，成長率為3.10%。2006年迄今，除2009年全年受理專利件數為78,425件外，其餘5年，每年之全年專利受理量均超過8萬件。

臺灣2009年及2010年的發明受理量分別為46,654件及47,442件，2006年至2008年以及去年發明受理件數均超過5萬件。依WIPO報告中關於2010年的統計，全球各專利局受理發明專利最多的前三位的國家為美國受理發明490,226件、中國大陸受理發明391,177件及日本受理發明344,598件，單一年度受理發明件數超過5萬件的國家尚有韓國、歐洲專利局及德國，以臺灣當年受理件數僅略少於排名第6的德國。

臺灣受理之發明案中，外國人約佔一半強，以2010年及2011年為例，外國人來臺申請的發明專利分別為24,537件及26,564件，分佔全部發明申請案的

51.7%及53.0%。相較於中國大陸2010年及2011年，外國人申請的發明專利分別98,111件及110,583件，分佔全部發明申請案的25.08%及21.0%。

臺灣向外申請的件數，均以向美國及中國大陸申請為大宗，2000年（會計年度）向美國申請數達10,380件，2006年首度超過2萬件，達21,165件。臺灣向中國大陸申請數於2000年為10,766件，2005年第一次超過2萬件，為20,599件。

三 臺灣影響發明品質的幾項機制：

1. 臺灣允許以外文本先提出申請

臺灣受理專利申請，以中文本為準，然而以外文本先提出申請，於智慧局指定期間內補正中文本，可以依外文本提出之日作為該專利之申請日。

依WIPO報告，全球受理近200萬件發明申請案中，1/3強是屬於非本國人所申請的。臺灣的發明案中有一半來自外國，比例遠高於全球的平均值，臺灣專利法制長期以來允許先以外文本申請取得申請日，讓申請人有充裕的時間準備中文本資料，對於確保專利品質應有正面的作用。全球各大專利局在受理各地的國內申請案時，目前僅歐洲、美國、德國及臺灣採取接受任何非當地工作語言先提出申請的措施；日本專利局則僅針對發明案開放以英文先提出申請。

臺灣現行專利法對於外文本語文種類並無任何限制，預計於明(2013)年開始施行的新專利法，針對外本文將允許誤譯之修正及更正，於新專利法第145條特別增訂「外文種類之限定及其他載明事項之辦法，由主管機關定之。」

外國人來臺以日本及美國居多，以2011年為例，日本來臺申請13,366件，美國來臺申請7,715件，約佔外國人來臺申請案的七成以上。因此，智慧局在今年2月擬具「專利以外文本申請實施辦法草案」時，明定外文的種類以英文及日文為限，並規定同一案件所使用的外文僅限於單一語文。

智慧局在舉辦公聽會時，實務界強力要求開放英、日文以外的語文，對於單一案件偶而出現夾雜兩種以上外文，也表示有實務上難以避免的情況。經過民主形式的溝通，智慧局最後採取放寬的態度，開放其外文種類包括阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文等九種語文，且未特別再訂定單一案件兩種以上外文的相關規定。

另依據「大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點」第4點第2項規定，以簡體字本提出專利申請且於智慧局指定期間內補正正體中文本者，也可以以簡體字本提出之日為申請日。

2. 臺灣之加速審查 (Accelerated Examination Program, AEP) 及審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)

隨著經濟發展全球化，專利申請件數增加，依WIPO報告自1986年至2010年的25年間，全球發明申請件數下降的年份只有以下4年，分別是1990年(-1.7%)、1991年(-11.0%)、2002年(-1.1%)及2009年(-3.6%)，全球發明申請案件數從80萬件~90萬件，到2010年近2百萬件。尤其是申請人向外國申請的數量也相對增加，以2001年全球各國專利局受理之非本國人發明申請數略高於60萬件，近年則高達70萬件~80萬件，10年間成長超過3成。

由於專利申請件數增加，伴隨的跨國申請量也增加，許多申請人係以相同技術內容至不同國家申請專利，因此藉由分享各國的檢索及審查結果將可減少各國專利局重覆的努力與降低工作負擔。在2003年初期，美國專利局

(USPTO)、歐洲專利局(EPO)和日本專利局(JPO)，開始為這三邊局(Trilateral Offices)創設了參與檢索交換計劃，目標在於增進檢索結果的互相利用。此計劃的結果顯示，利用最先申請局(Office of First Filing, OFF)的檢索結果有助於降低第二申請局(Office of Second Filing, OSF)的工作負擔並改善審查品質。

而後美、日逐漸開始建立PPH架構。在此架構下，申請人之申請專利範圍若於OFF審查認為可准專利後，申請人即可請求其於OSF提申之相關對應申請案優先進入審查程序，以達到加速審查效果。在PPH的架構下，OSF將利用OFF之檢索及審查結果，使申請人可更快獲得提申於OSF之相關申請案的專利。

雙邊及多邊的PPH，持續擴展至適用於PCT架構，新一代的PPH發展則取消前述OFF、OSF概念，只要參與PPH的國家，先有審查結果者便可據以向其他專利局申請加速審查。

臺灣與美國於去(2011)年9月1日簽定雙邊的PPH，並在今(2012)年5月1日與日本簽署PPH。在此之前，除現行專利法第39條規定的優先審查制度外，為加速審理日益增加的發明專利申請案，藉由採用具有國外專利審查高速公路制度精神之程序，使申請人在其他國家之對應申請案有經審查核准公告或是即將公告的情況時，能主動提供申請專利範圍及相關文件等，於2009年開始導入加速審查AEP，審查人員可藉由更多參考資料之輔助，加速提出審查意見，並確保專利審查品質。

AEP施行1年後，隨即於2010年提出改良版的AEP，除原有「外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者」之事由外，另建立外國專利檢索報告及審查結果的採認機制，「外國對應申請案經美、日、歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者」也可以是提起AEP的事由。此外，2010年版的AEP，如申請人說明有商業上實施必要，並提出相關證明文件，例如已洽談授權契約、廣告目錄等，也可以提出加速審查要求。經由此措施，對於適格的發明申請案，可以在申請人請求下，有效加速專利案件審結，有助於縮短審查時間，提早獲得專利。

中國大陸官方於今(2012)年6月19日剛發布的第65號命令，發布有關「發明專利申請優先審查管理辦法(下稱優先審查辦法)」，並自今(2012)年8月1日起施行。

依優先審查辦法規定，符合條件的發明申請案可自優先審查請求獲得同意之日起1年內結案。此優先審查辦法與PPH有所區隔，在優先審查辦法中明定若依PPH開展優先審查的專利案，僅能按照有關規定處理，並不適用此優先審查辦法。

在優先審查辦法中明定須符合下列條件之發明專利申請方能申請優先審查：

- (1)涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車等技術領域的重要專利申請；
 - (2)涉及低碳技術、節約能源等有助於綠色發展的重要專利申請；
 - (3)就相同主題首次在中國大陸提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的中國首次申請；
 - (4)其他對國家利益或公共利益具有重大意義需要優先審查的專利申請。
- 因此，符合上述條件之一且是以電子申請方式提出之發明申請，申請人

即可啟動請求優先審查，但申請人在辦理優先審查程序時，須提交由省、自治區、直轄市知識產權局審查並簽署意見和加蓋公章的「發明專利申請優先審查請求書」，且須同時提交由具專利檢索條件的單位出具的符合規定格式的檢索報告，或者由其他國家或地區專利審查機構出具的檢索報告和審查結果，並檢附檢索報告和審查結果的中文譯本。

中國大陸專利局為控管不同領域案件量的審查能力，將根據不同專業技術領域依前一年度專利授權數量，以及當年度待審量等情形來確定進行優先審查發明專利的數量。當中國大陸專利局同意進行優先審查後，將於 30 個工作天發出第一次審查意見通知書，而申請人須於兩個月內作出答覆或補正，且若申請人提出延期答覆之請求時，該案將停止優先審查，而回復至一般申請程序進行處理。惟此優先審查辦法據悉僅適用於中國大陸申請人，臺灣申請人似未被納入（待證實）。

臺灣與美國簽訂 PPH 後，為促進臺灣申請人運用臺灣的審查結果，於今 (2012) 年 3 月 1 日起啟動「支援利用專利審查高速公路(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)」，適用的對象是臺灣發明專利申請案，其係被一外國對應申請案指定作為國際優先權基礎案。該外國對應案之申請局與臺灣合作實施 PPH 計畫。

TW-SUPA 提出請求之時點，不得超過外國對應申請案之申請日起 6 個月內。目前仍在試行期間，僅有 5 件 TW-SUPA 案件，在此期間，台一專利事務所為客戶提出 TW-SUPA 的案件就有 4 件，其中 3 件已有審查結果。

新型專利與舉發證據比對時，是否應考量申請專利範圍中關於材料或方法之記載

江郁仁 律師

依專利法第 93 條之規定，所謂新型，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。因此新型專利之標的僅限於有形物品之形狀、構造或裝置的創作，不包括抽象的技術思想或觀念，舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。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的特定技術特徵判斷之。特定技術特徵係指申請專利之新型對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵，由於新型形式審查並未進行前案檢索及實體審查，嗣後若該新型專利權因舉發而進行實體審查，審查人員就舉發理由及證據作為實質比對基礎，經實體審查後確認其特定技術特徵非屬物品之形狀、構造或裝置者，智慧財產局仍將以該新型專利權違反新型標的而撤銷其專利權。

惟當新型專利請求項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？台北高等行政法院曾於 92 年訴字第 3621 號判決中指出，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。相對於此，智慧財產法院 99 年行專訴字第 4 號判決改採與前述台北高等法院不同之見解，表示若新型專利之申請專利範圍中有關於材料或方法之記載，倘未符合特定之要件，將直接自比對基礎中加以排除，僅以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為與舉發證據比對之基礎。

比較上述二者後可發現智慧財產法院似乎對於新型專利之申請專利範圍中縱有關於材料或方法之記載時，在與舉發證據比對時可完全不加以考慮，除以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍，且系爭專利有於專利說明書作此說明記載之情形外，僅以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構即可。

不過，智慧財產法院於 99 年行專訴第 53 號判決中又做出了不同之闡示，此判決認為：「...按進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。經查，被告就系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項之進步性審查，僅針對聲請專利範圍記載之『金屬導體及包覆於該金屬導體呈同心圓狀之絕緣層及被覆層』技術特徵，並未以申請專利之新型的整體為對象，非合於進步性之審查基準，此部分理由之認定，固有未洽...」由此判決觀之，似乎智慧財產法院容有不同見解，認為新型專利之申請專利範圍中倘有關於材料或方法之記載時，在進步性的審查上仍應加以考量。但此一見解是否有違專利法第 93 條「新型，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。」之規定，不無疑問。

然而，智慧財產法院在 100 年行專訴字第 124 號判決中，似乎同時採取行政法院 92 年訴字第 3621 號判決與智慧財產法院 99 年行專訴字第 4 號判決之見解，100 年行專訴字第 124 號判決中，一方面指出：「...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。」但又表示：「...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。」此一判決中，似乎認為關於結構之材質為何並不須考慮，與 99 年行專訴字第 4 號判決見解相同。但在判決的後段似乎又認為關於物品之材料成分或含量之變化、或界定該成分之製法，要考量該等變化有無造成該物品之形狀或構造上之改變，若實質上並不涉及物品之形狀、結構或裝置之改良，則非新型專利保護之範疇所在，此部份又與 92 年訴字第 3621 號判決見解相同。

綜合上述判決，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明顯分歧。智慧財產局雖然有專利審查基準作為審查專利案件之裁量基準，但其性質僅屬專利法及其施行細則具體的細部規範，屬於智慧財產局內部行政規則，最終仍須以智慧財產法院之見解為依歸。現況除了造成智慧財產局在舉發審查時無所適從外，對於專利權人與舉發人之攻防上亦有重大影響。智慧財產法院將來究竟傾向何種見解，讓我們繼續看下去。

有關中國大陸“發明專利申請優先審查管理辦法”之規定

杜燕文

中國大陸官方於 2012 年 6 月 19 日公布第 65 號命令，有關“發明專利申請優先審查管理辦法（下稱優先審查辦法）”已審議通過，並自 2012 年 8 月 1 日起施行。

此優先審查辦法主要是針對發明申請案制定了優先審查的制度，若符合條件的發明申請案須自優先審查請求獲得同意之日起 1 年內結案。目前中國大陸與其他國家或地區專利審查機構已簽訂有雙邊或多邊的優先審查制度(即專利審查高速公路 PPH)，為使此優先審查辦法與 PPH 有所區隔，在優先審查辦法中明定若依 PPH 開展優先審查的專利案，僅能按照有關規定處理，並不適用此優先審查辦法。

在優先審查辦法中明定須符合下列條件之發明專利申請方能申請優先審查：

1. 涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車等技術領域的重要專利申請；
2. 涉及低碳技術、節約能源等有助於綠色發展的重要專利申請；
3. 就相同主題首次在中國大陸提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的中國首次申請；
4. 其他對國家利益或公共利益具有重大意義需要優先審查的專利申請。

因此，符合上述條件之一且是以電子申請方式提出之發明申請，申請人即可啟動請求優先審查，但倘若是尚未進入實質審查程序之發明專利，申請人須先啟動實質審查程序。

申請人在辦理優先審查程序時，須提交由省、自治區、直轄市知識產權局審查並簽署意見和加蓋公章的“發明專利申請優先審查請求書”，且須同時提交由具專利檢索條件的單位出具的符合規定格式的檢索報告，或者由其他國家或地區專利審查機構出具的檢索報告和審查結果，並檢附檢索報告和審查結果的中文譯本。

中國大陸專利局於受理優先審查之請求後即進行審核，並即時將審核意見通知申請人，且為控管不同領域案件量的審查能力，中國大陸專利局會根據不同專業技術領域的審查能力、上一年度專利授權數量，以及當年度待審量等情形來確定進行優先審查發明專利的數量。

當中國大陸專利局同意進行優先審查後，將於 30 個工作天發出第一次審查意見通知書，而申請人須於兩個月內作出答覆或補正，且若申請人提出延期答覆之請求時，該案將停止優先審查，而回復至一般申請程序進行處理。

因此，上述中國大陸官方所制訂的優先權審查辦法一旦施行後，只要是符合其條件之發明申請案，均有機會啟動此制度，優先進入審查階段，並於一定的期間內獲得其結果；相較於中國大陸即將施行的優先審查制度，我國也有可對應優先審查的兩種制度，其一為 2009 年 1 月 1 日試辦，並於 2010 年 1 月 1 日修改之“發明專利加速審查作業方案（下稱加速審查）”，其二為於今年 3 月 1 日開始受理之“支援利用專利審查高速公路 TW-SUPA（下稱 TW-SUPA）”。

其中，我國可提出加速審查之事由包含了：事由 1：外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准；事由 2：外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定；事由 3：為商業上之實施所必要。與中國

大陸可申請優先審查之條件明顯有差異。

而我國可提出 TW-SUPA 之發明專利申請案，須該申請案被一外國對應申請案指定作為國際優先權基礎案，且該外國對應申請案之申請局限於與我國智慧財產局合作實施 PPH 計畫，且於提出 TW-SUPA 申請時，不得超過外國對應申請案之申請日起 6 個月內，並限制提出 TW-SUPA 申請之專利申請案須已經通知即將進行實體審查，且尚未發出首次審查意見通知函；而我國可提出 TW-SUPA 之主要條件，與中國大陸可提起優先審查中 3 的條件是相同的；另我國在加速審查及 TW-SUPA 之各別制度中均規範了若申請案尚未公開，須申請提早公開，雖中國大陸未明述須申請提早公開，然中國大陸要求須先啟動實質審查程序之規範，也等同於要求申請人須申請提早公開。

在請求時應提交的文件上，我國在加速審查中因不同的事由所需提供之文件均有差異，若為事由 1 及事由 2 而提起加速審查，則著重於國外審查或檢索之相關資料，及申請專利範圍之比對，若為事由 3 而提起加速審查，則須提出申請人商業上實施必要的相關證明文件；另 TW-SUPA 的制度則除了須提供外國對應案之申請文件外，也須提供至少 2 篇最接近該發明之先前技術文獻；故以我國此二制度之要求與中國大陸優先審查以提供檢索報告及審查結果為主之要求相較，TW-SUPA 所需提交之文件與中國大陸優先審查應提交之文件較接近。

再者，對於主管機關啟動後之時間規範，我國加速審查因不同的事由及不同的狀況，所規範的審查時間為 6 個月及 9 個月，但目前實務上，在受理加速審查後，平均約在 2 個月就發出審查意見通知書，遠短於原規定的時間；而 TW-SUPA 所規範的審查時間則為 6 個月；然中國大陸之優先審查係於請求時即進行案件數量的控管，一旦同意優先審查後，即明確規範須於 30 天內發出審查意見，且應在 1 年內結案。我國不管是加速審查或 TW-SUPA，均未規範發出審查意見通知函後，申請人須及時回覆的義務。