

## 專利話廊

### 歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 成立日期未定

林景郁 專利師



10月初，國際智慧財產權律師聯盟 (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, FICPI) 於義大利舉辦論壇大會，筆者有機會參加針對歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 近況的討論，與讀者分享當天討論的內容。

首先，主持人說明有關 UPC 協議的近況，包含(1)目前已有 25 個 EU 會員國 (含義大利，僅西班牙、波蘭和克羅埃西亞未簽署) 簽署 UPC 協議；(2) 2013 年 4 月 16 日歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 駁回 2011 年時西班牙和義大利連袂對歐盟議會 (European Council) 同意歐盟專利制度之決定不服的上訴；(3)截至 2013 年 8 月 8 日為止僅奧地利已於其國內通過批准 (ratification) UPC 協議等訊息。另外，主持人還說明，根據 UPC 協議第 89 條，UPC 協議的正式生效日，則為下列三者中較晚發生者為準：

1. 2014 年 1 月 1 日；
2. 包含德、英、法在內，至少有 13 個歐盟成員國政府批准 UPC 協議起 4 個月後的第 1 天；或
3. EU 第 1215/2012 號法規的修正案生效之日起 4 個月後的第 1 天。

其中 EU 第 1215/2012 號法規係關於管轄權以及判決之承認與執行等事項，其修正案的提案已由歐盟委員會於 2013 年 7 月 26 日完成，估計最快可在 2013 年底或 2014 年初通過。

另外，歐盟於 2013 年 3 月時成立了 UPC 的籌備委員會，其任務在於處理 UPC 的法律架構 (即 UPC 的相關程序細則 (Rules of Procedure))、財務事項、資訊技術與設備及人力資源和訓練，並已於 5 月時公布 UPC 程序細則草案，目前規劃的時程是，預計 2014 年 2 月前完成研讀程序細則草案及接收使用者組織的意見，於 2014 年 5 月前進行檢視，並預計於 2014 年 7 月時通過程序細則。因此主持人粗估，最快也要到 2015 年春天，UPC 協議才會生效。

主持人補充，雖然西班牙在 2013 年 3 月時已再就歐盟專利制度及翻譯語言規定向歐盟法院提出告訴，不過主持人認為，無論此一訴訟的結果如何，因皆與 UPC 協議無涉，故縱然西班牙勝訴導致歐盟專利制度有所變更，對 UPC 協議仍不會有影響。

主持人在分享完 UPC 協議的最新近況後，接著和與會會員討論了兩項大眾對程序細則草案所提供的意見，一為是否會發生判決歧異的問題，一為何人可代理 UPC 訴訟案的問題，之所以有此兩項議題的討論，主因在於，根據 UPC 協議第 32 條規定，UPC 除可處理一般的專利侵權民事爭訟外，尚可處理專利無效或是侵權訴訟中的專利無效反訴；另根據 UPC 協議第 48 條規定，律師或是獲得特別認證的歐洲專利師可獨立代理 UPC 訴訟案。因此，歐洲的專利實務界對這兩項議題的討論非常熱絡。

針對會否發生判決歧異的問題，主持人舉例在歐洲俗稱 fluffy-cat 的情況，即專利權人在侵權訴訟中極力擴張其專利範圍解釋，但在專利無效訴訟又極力縮小其專利範圍解釋，致令判決發生歧異的情況。從主持人提供的資料顯示，有些大眾意見認為，專利權人在侵權訴訟時對專利範圍的解釋會侷限其在面對無效訴訟時的主張，所以不至於發生；有些則認為，由於德國是採侵權訴訟和無效訴訟

分立制度，所以設立在德國的 UPC 地方法院 (local division) 將仍會採用德式的做法而導致判決歧異，而英國則是採兩者合一的制度，所以設立在英國的 UPC 地方法院其判決較不易發生歧異。不過與會的會員在討論時大多認為，雖的確擔心會發生判決歧異的情況，尤其是 UPC 包含地方法院、地區法院 (regional division) 及 中央法院 (central division)，難保會發生判決歧異，可能還得看上訴法院能否發揮其作用，避免判決歧異的情況發生。

有關何人可代理 UPC 訴訟案的問題，雖 UPC 協議第 48 條規定，只要在歐盟會員國內被允許執業的律師，就可以代理 UPC 訴訟案件，但程序細則草案第 286 條更進一步定義，此處所謂的律師，尚包含取得法律學位並由瑞典專利師委員會 (Swedish Patent Attorneys Board) 或是歐盟會員國中相關組織認可之人，因此歐洲國家境內的專利師若具備以下 3 種資格之一，亦可單獨代理 UPC 訴訟案件：

1. 在歐盟會員國內具備律師資格，或是依歐盟會員國境內規定可視為等同具備律師資格者，例如受過法學訓練的瑞典專利師、受過法學訓練的德國專利師、具備訴訟認證的英國專利師、受過法學訓練的奧地利專利師、受過法學訓練的匈牙利專利師等等；
2. 同時具備歐洲專利師資格，並且獲得歐洲專利訴訟證書 (European Litigation Certificate) 者；
3. 同時具備歐洲專利師資格，但具備歐洲專利訴訟證書之外的認證者。

惟有關歐洲專利訴訟證書及相關認證的相關規定，目前尚無任何具體結論或做法。

由於與歐盟有關的議題，皆與其所有會員國的權益息息相關，因此在進行相關討論時，往往面臨難以面面俱到的情況，這也是何以歐盟專利制度討論了 30 年至今總算往前踏出一小步的原因。不過若依當天專題討論的情況來看，在邁出這一小步之後，可以預期將還有更多才正要浮現的議題需要進行協調，就像在這次專題討論中提到的法院判決歧異問題及律師代理問題，因此筆者悲觀地想，甚至連主持人對於 UPC 協議可能在 2015 年春天生效的預期，都可能還過於樂觀也說不定。

參考資料：“FICPI UPC Workshop,” [Kiani & Springorum](#). 2013 年 10 月 3 日。

## 日本發明專利申請案文獻資訊揭示要件

林建志

### 一、前言

日本專利法於 2002 年修正（2003 年 7 月 1 日施行）時增訂第 36 條第 4 項第 2 款，規定專利申請人在申請時，若已知悉與所請發明相關之先前技術，則其發明專利申請案之說明書，應揭示該先前技術之刊物名稱或其他有關該先前技術之資訊之所在。

從而申請日本發明專利時，縱使已於發明說明之先前技術欄位詳細記述了先前技術之實體內容，仍需依照該規定引用文獻之書目資料或獲取該先前技術資訊之來源。惟相較於他國專利法制，日本專利法上對於日本發明說明書賦予揭示文獻資訊要件之規定，雖非舉發事由，但在申請過程中其效果卻可能導致不予專利之處分。復以其瑣碎故，實務上辦理日本發明專利申請時，不乏專利申請人漏未揭示，或心存僥倖不予揭示，終遭通知限期陳述意見，而不必要地支出程序成本之情況。茲就該規定說明如後。

### 二、規範要旨

本條文之規範目的在於促進審查速度及強化審查品質，以在審查程序中更妥適地進行評價，俾於發明獲准後得到更安定之專利權。事實上，在審查程序中，專利申請人既得申請補正，於說明書加入先前技術文獻資訊，亦可提出「上申書」提供先前技術文獻資訊以協助審查之進行。此法定要件另有以下特點：

#### （一）不增加申請人額外負擔

此規範不要求申請人另行調查先前技術文獻以提供資訊，亦不要求專利申請人補提申請後至實體審查前所進一步知悉之先前技術文獻資訊。

#### （二）非屬舉發事由

此規範之條款未被列為日本專利法第 123 條第 1 項之舉發事由。蓋此要件之欠缺並非專利權實體上的瑕疵，縱使對於審查之協助尚有未逮，仍不致於需賦予專利權撤銷之嚴重效果。另一方面，若以之為舉發事由，則可預見獲准之專利權廣泛受到以此要件為由之濫行舉發所影響，將不利於專利制度。

#### （三）非屬不予專利事由

日本專利法第 49 條主文就不予專利事由之規定態樣，並不賦予審查委員裁量空間，而規定原則上在申請案有不予專利事由時，審查委員即「應」為不予專利之處分，且依同法第 50 條，於處分前將審查意見通知申請人，予其限期陳述意見之機會。同法第 36 條第 4 項第 2 款雖被列舉於日本專利法第 49 條第 5 款，然如同法第 48 條之 7 之規定，縱然違反第 36 條第 4 項第 2 款，僅於審查委員「認為不具備」該要件時，方通知申請人限期陳述意見。亦即日本專利法就第 36 條第 4 項第 2 款要件例外地賦予審查委員裁量空間，尚有別於一般所謂之不予專利事由。

復如前述，由於第 36 條第 4 項第 2 款所規定之要件，例外地不被認為是不予專利要件，因此如日本專利局《特許·實用新案 審查基準》（以下簡稱「日本審查基準」）第 1 部第 3 章第 5.1 節之(1)第二段所明文記載，日本專利局要求其審查委員「依第 48 條之 7 之通知」宜於「第一次審查意見通知」前為之。並強調第 36 條第 4 項第 2 款是用以輔翼審查之進行，而非不予專利事由。亦即審查委員依同法第 48 條之 7（而非第 50 條）所為之通知的性質及實際運作，也被認為與審查意見之通知有所不同。

### 三、法律效果

若違反日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款，如前引同法第 48 條之 7 及第 49 條之規定，發明申請案將可能受到下列法律效果之一：

(一) 審查委員裁量後認為並無不具備文獻資訊揭示要件，不生違反該規範之問題。

(二) 審查委員裁量後認為不具備文獻資訊揭示要件，進而通知限期陳述意見。若審查委員認為藉由陳述意見或補正，說明書已具備文獻資訊揭示要件，則通過該要件之審查。

(三) 審查委員裁量後認為不具備文獻資訊揭示要件，進而通知限期陳述意見。若審查委員認為即使參酌陳述意見或補正，說明書仍不具備文獻資訊揭示要件，則適用同法第 49 條第 5 款，依同條主文規定「應」就發明專利申請案為不予專利之處分。

#### 四、實務狀況

日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款看似與同項第 1 款所規定說明書之記載要件並無不同，與同條第 5、6 項有關請求項記載要件之規定亦非無類似之處，但在實務運作上，第 36 條第 4 項第 2 款之要件被稱為「文獻資訊揭示要件」，規範於日本審查基準第 1 部第 3 章，而同項第 1 款與同條第 5、6 項之要件則於日本審查基準第 1 部第 1 章被規範為「記載要件」。顯見兩者被清楚地區分。又，於日本審查基準第 1 部第 3 章第 3.3 節第五段區分第 36 條第 4 項第 2 款與第 36 條第 4 項第 1 款不同，明文禁止運用第 36 條第 4 項第 2 款之規定補正第 36 條第 4 項第 1 款之問題。不符第 36 條第 4 項第 2 款規定者，原則上在第一次審查意見通知單獨依第 48 條之 7 發出限期陳述意見之通知書者，亦有合併其他不予專利事由記載在同一份審查意見通知書中之情況。

為回應不符第 36 條第 4 項第 2 款之情事，申請人可依日本專利法施行細則第 24 條「樣式第 29」之「備考」第 15 點所定方式揭示有關先前技術之專利文獻資訊或非專利文獻資訊。其中「專利文獻」欄位主要係引用公告編號或公開編號等文獻資訊，以揭示各國專利公報；而「非專利文獻」欄位則不限論文、書刊，於引用網際網路資料時，亦得以網址(統一資源定位符, uniform resource locator, URL) 作為文獻資訊加以揭示。

另一方面，若專利申請人在於申請專利時確實不知悉任何先前技術文獻資訊，依法論法，該條款之文義確實容許陳述意見補正說明申請專利時不知悉任何先前技術文獻資訊之事實。

惟就實務經驗而言，被認為違反第 36 條第 4 項第 2 款而受審查委員通知的發明申請案，幾乎全數盡為說明書完全未揭示任何先前技術文獻資訊者。即便於撰寫說明書時加註「不存在先前技術文獻」或「不知悉先前技術文獻」等語，通常亦不為審查委員採信而被認為有違第 36 條第 4 項第 2 款。

反之，即便是僅揭示單一「專利文獻」文獻資訊或單一「非專利文獻」文獻資訊之發明申請案，亦罕見有收到前述有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知者。

#### 五、多國申請

現代商業活動不見得自限於一國一地，就專利保護之觀點而言，同一技術於多國或多地區進行申請者更所在多有。尤其常見者係於日本申請發明專利之外，亦以同一技術於美國提出發明專利申請案。惟美國對於發明專利申請案要求踐行資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS)。美國發明專利申請案之申請人及其代理人即便在申請後，於審查程序中有義務積極對美國專利局提供相關之文獻資訊。從而以同一技術於美國發明專利申請案及日本發明專利申

請案，若日本發明專利申請案受前述有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知而補正文獻資訊，則應注意對於同一技術之美國發明專利申請案亦產生需就該文獻資訊提出資訊揭露聲明之義務。

又就進入日本國家階段之 PCT 國際申請案亦有日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款之適用。惟 PCT 國際申請案通常已附具國際檢索報告 (International Search Reports, ISR) 或國際初步審查報告 (International Preliminary Examination Report, IPER)，而有助於日本國家階段審查程序之速度及品質，故即便該 PCT 發明申請案之說明書未揭示先前技術文獻資訊，審查委員原則上應不認有違第 36 條第 4 項第 2 款之規定。然此係個案判斷之問題，非謂進入日本國家階段之 PCT 國際申請案得以通案性地轄免於第 36 條第 4 項第 2 款之文獻資訊揭示要件。

此外，依日本專利法施行細則之規範架構，若 PCT 國際申請案原未揭示文獻資訊，於進入日本國家階段時欲加入文獻資訊，則應係依同細則第 38 條之 2「樣式 51」及「樣式 51 之 2」提出。

## 六、結論與建議

綜上，日本專利局之發明專利審查實務多少架空了日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款不強求另行調查先前技術文獻之規範意旨。但考量到現代資訊流通之狀況，欲宣稱某一技術全無相關文獻資訊以取信於審查委員，恐非易事。例如日本審查基準第 1 部第 3 章第 4 節之(2)即規定申請人可能知悉先前技術文獻資訊之情況，屬於違反日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款典型情況之一。

日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款規定之要件一般而言不難達成，實務上已揭示任何文獻資訊之日本發明專利申請案亦少受刁難。從而在撰寫發明專利說明書，或回應有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知時，即便確實未備有即可取用之文獻資訊而需稍事調查，鑒於可能導致不予專利處分之法律效果，仍應以設法提供相關文獻資訊為妥。復於處理美國相同發明申請案時，亦宜配合一併注意資訊揭露聲明相關規定。因此，原則上若欲就某一技術申請多國專利，而有可能於日本提出發明申請案時，可考慮於最初撰寫說明書時即揭示至少一項先前技術文獻資料。

## 七、參考文獻

(一) 日本法務省《日本法令外国語訳データベースシステム》之〈特許法〉部分、網址：

「<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=42&vm=04&re=01>」。

(二) 青山紘一《特許法》2008 年 4 月 5 日、法學書院、第 10 版第 1 刷、第 140 頁第 7-8 行。

(三) 日本專利局《工業所有權法(產業財産權法)逐條解說》2012 年 12 月 25 日、財團法人發明推進協會、第 19 版、第 119 頁第 17-19 行。

(四) 中山信弘《特許法 [第二版]》2012 年 9 月 15 日、弘文堂、第 2 版 1 刷、第 178 頁第 19-21 行。

(五) 日本專利局《特許・實用新案 審查基準》第 1 部第 1 章及第 3 章。

(六) 日本專利局〈先行技術文獻情報開示要件の審査基準に対するご意見と回答及び主な修正点〉2002 年 7 月 31 日、網址：  
「[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/shinsa/pdf/top\\_techno\\_doc\\_qa.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/top_techno_doc_qa.pdf)」之「問 7」至「問 10」及其回答。

## AIA生效後於美國提出PCT國際申請案之影響

陳政音

PCT 國際申請案之申請人當中至少有一位必須是 PCT 締約國的國民或居民，方具資格申請 PCT 國際申請案。過去由於美國專利法的特殊規定，在美國提出 PCT 國際申請案時，此項申請人國籍的要求可因發明人國籍符合規定而滿足。美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA) 生效前，美國的專利申請案唯發明人得為申請人，第一時間必須以發明人的名義提出申請，以美國專利局為受理局之 PCT 國際申請案受美國專利法規範，因而須在申請表格上分別註明案件在美國之申請人以及在其他國家之申請人：此時在其他國家則可直接以申請人名義進行申請，但在美國的申請人須為發明人。

AIA 生效前之舊申請表格如下圖所示，Box No. II 所填為申請人資料，在表格上最後一行勾選其為「美國以外之指定國家的案件申請人」。

<b>Box No. II APPLICANT</b> <input type="checkbox"/> This person is also inventor	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)  XILINX, INC. 2100 Logic Drive San Jose, California 95124 US	Telephone No. 408/879-4682
	Facsimile No. 408/377-6137
	Applicant's registration No. with the Office
<input type="checkbox"/> E-mail authorization: Marking this check-box authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send, if the Office or Authority so wishes, advance copies of notifications in respect of this international application. (See also the Notes to Boxes Nos. II and III.)	E-mail address
State (that is, country) of nationality: US	State (that is, country) of residence: US
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input checked="" type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	

此處 Box No. III 所填為發明人資料，在表格上最後一行勾選其為「美國的案件申請人」。

<b>Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)</b>	
<i>If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.</i>	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)  JENKINS, Michael O. 2100 Logic Drive San Jose, California 95124 US	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input checked="" type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
	Applicant's registration No. with the Office
State (that is, country) of nationality: US	State (that is, country) of residence: US
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input checked="" type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	

肇因於此，PCT 國際申請案的書目資料上會記載兩組不同的申請人，其中一組標示著「僅限美國」，形成同一案件因法律限制而僅有美國之申請人和其他國家不同的情形。在此特殊規定下，雖然一 PCT 國際申請案之申請人非美籍，若發明人中有美籍人士，該申請案仍能滿足對申請人國籍之要求，順利於美國提

出申請。

AIA 生效後已允許美國的專利申請案直接以申請人名義提出申請，不需要先將發明人列為申請人。既然發明人不再被列為申請人，其國籍也不能用於滿足 PCT 對申請人國籍之要求，申請表格上也不復見記載不同申請人之情形。於美國提出 PCT 國際申請案就如同在其他 PCT 締約國提出申請一般，申請人之國籍必須符合申請資格規定，即申請人中至少有一位須為美籍。

如今 AIA 已生效數個月，美國專利局仍持續收到申請人非美籍、僅有發明人中有美籍人士的 PCT 國際申請案。由此可見，少部分申請人未注意到 AIA 對 PCT 國際申請案造成之根本性影響，依舊循往例進行申請。這些案件都因申請人非美國公民或居民、不符合國籍規定，而接到官方通知要求更正，在更正前無法確立案件申請日，也無法作為 PCT 國際申請案續行。案件的國際申請日將被確立為申請人回覆官方通知，將瑕疵更正的那一天，而非原先受理局收到案件之日期。此一瑕疵造成的影響對急於取得申請日之申請案以及主張之優先權期間快要過期的申請案尤其重大。

若案件為前述之申請人非美籍、僅發明人中有美籍人士的案例，考慮乾脆將發明人一併列為申請人以克服瑕疵者，須注意如此將會使發明人在所有提出申請之國家也都成為案件申請人。此舉雖可解決眼前的申請資格問題，但尚須解決專利權歸屬以及日後可能衍生的專利權紛爭，採取行動前不可不慎。

在現行法制下，以美國專利局為受理局提出 PCT 國際申請案和在其他國家申請已無不同，申請前務必審慎確認申請人之國籍，以免案件無法受理，徒增無謂的困擾。