

專利話廊

印度的電腦相關發明審查基準草案介紹



林景郁 專利師

眾所週知，印度的軟體研發工業非常發達，尤其是在軟體代工的市場上，印度更是全世界最大的軟體代工服務提供國。而針對一般通稱為電腦相關發明 (Computer Related Invention, CRI) 之與電腦程式有關的創作，印度的專利法規和實務也隨著印度深植軟體研發工業而逐漸改變。

回溯至 1970 年版的印度專利法中，其雖未明確將 CRI 列為排除其可專利性之標的，但由於有關方法或程序的標的被限定在只能是製造方法，即審查委員係以請求保護之方法或程序是否為製造方法來判斷是否為可專利標的，而因人類行為、數學方法、商業方法、演算法或電腦程式等方法皆非製造方法，故在當時 CRI 通常不會被准予專利。即將進入 21 世紀時，印度的軟體研發工業開始蓬勃發展，因此在 2002 年的印度專利法修正案 (2003 年 5 月 20 日施行) 中，則增訂數學方法、商業方法、電腦程式本身、演算法屬不符合發明定義之標的。雖 2004 年的印度專利法修正草案中將不符合發明定義之標的中有關電腦程式的部分，修改為非為產業之技術應用或與硬體結合的電腦程式本身，或數學方法或商業方法或演算法，看似藉由不予專利標的之明確化，以放寬 CRI 取得專利的機會，惟在 2005 年施行的印度專利法修正案中卻未見此項修正內容，而沿用 2002 年印度專利法修正案的規定。

依目前印度的專利實務，雖電腦程式本身屬非可專利之標的，但印度專利局內部常見以不同的標準來審查 CRI 的可專利性。隨著近年來在印度提出電腦相關專利申請的數量增加，印度專利局為使 CRI 專利申請案的審查方向能趨於一致，今 (2013) 年 6 月底時公布了 CRI 專利申請案的審查基準草案 (後稱基準草案)，並徵求實務界的意見。

該基準草案中提到，在審查流程方面，審查 CRI 之專利的新穎性、進步性和產業利用性時，和審查一般申請案無異，基準草案主要提供方針讓審查委員判斷 CRI 之專利申請是否落入不予專利之標的。

審查 CRI 專利申請案的流程如下：

- (1) 判斷請求保護之發明的技術領域；
- (2) 判斷請求保護之發明相較於先前技術的技術貢獻；
- (3) 進行先前技術檢索；
- (4) 判斷申請專利範圍是否符合專利要件；
- (5) 判斷請求保護之發明揭露是否明確、是否符合單一性；
- (6) 判斷申請專利範圍是否為不符發明定義之標的；
- (7) 完成審查報告。

在進行上述的「判斷申請專利範圍是否為不符發明定義之標的」步驟時，應將請求項中的「技術」和「非技術」特徵分離，分析請求項的技術特徵與所欲解決的技術問題，以判斷發明的本質。若屬於數學方法、商業方法、電腦程式本身或演算法，則個別進行判斷。

(1) 數學方法

若請求項的技術特徵有下列二情況之一者，則請求保護之發明不符合發明的定義：

- (a) 屬利用人類技能的數學方法，例如計算公式的方法；或

(b) 僅涉及抽象概念或解決非實際應用的純數學方法。

(2) 商業方法

若請求項的技術特徵涉及商業或產業的有償交易或服務提供行為，則請求保護之發明不符合發明的定義。

(3) 演算法

若請求項的技術特徵涉及無技術增進的程序或法則／步驟，則請求保護之發明不符合發明的定義。

(4) 電腦程式

若請求項的技術特徵符合以下 4 個條件之一，則請求保護之發明不符合發明的定義：

- (a) 請求項係針對以一種特定語言編寫的電腦程式、指令、程序及（或）副程序；
- (b) 請求項係針對「電腦程式產品」、「儲存媒體」、「資料庫」、「電腦記憶體」，即儲存在一電腦可讀媒體的電腦程式本身；
- (c) 請求項係針對簡單使用電腦以自動化執行原人為進行的行為；或
- (d) 請求項係針對說明書中無記載結構特徵之手段的「手段功能用語」，舉例來說，一般寫成設備／系統形式的請求項，常會以「手段功能用語」撰寫申請專利範圍，這類申請專利範圍雖包含硬體，但除非硬體本身具備超出一般機器的特點，或是一結合方法條件的設備中，該方法條件可使設備具有不同於一般應用的特殊應用，否則仍不符發明之定義。

歸納該基準草案的說明，若要讓與硬體特徵結合的電腦程式具有可專利性，硬體部分必須要具備超出一般機器的特點；對於新穎裝置、機器或設備的情況來說，若其搭配的是新穎或已知的電腦程式而使其具有特定的功能，則此一發明只要能通過新穎性、進步性和產業利用性的考量，關於裝置的申請專利範圍應具有可專利性；若一發明是具有新穎性、進步性和產業利用性的電腦或相關裝置與電腦程式一起定義其功能，則可能有被認為具可專利性的空間。

最近這一、二年來，由智慧型手機與平板電腦所引發的專利戰爭，讓各國重新檢視對於 CRI 專利的認定，以目前觀察到的情況來看，除了歐洲原採較嚴格的標準，近來似有稍微放寬趨向外，其他對 CRI 專利相對開放的國家，尤其美國，反而是趨向緊縮、保守的方向，導致近期有關 CRI 專利的審查和維權實務動盪不斷。希望這段期間的實務變化，能加速促成各國實務上對 CRI 專利認定的一致性。

參考資料：“Draft guideline for Computer Related Inventions (CRIs),” Controller General of Patents Designs and Trademarks, 2013 年 6 月 28 日。

http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf

談技術審查官之角色與功能

蔣文正 律師

一、前言

近日新聞媒體就智慧財產法院設置「技術審查官」在實務上之爭議，做一專題報導，其中有學者提出：技術審查官原應扮演「法官助手」，卻有「影子法官」之質疑，引起司法院之重視，特別於 102 年 8 月 7 日以「智慧財產訴訟案件使用技術審查官有助審判品質效率提升」之標題，發出新聞稿澄清之。智慧財產法院設置技術審查官，確實有助於審判品質及效率提升，應是不爭之事實，但在實務運作上，「技術審查官」在專利民事訴訟或行政爭訟之案件，具有舉足輕重之影響力，仍屬外界非常關心之問題，而在專利民事訴訟如何落實辯論主義，避免裁判上之突襲，在專利行政訴訟如何避免「技術審查官」之角色衝突，應是探討問題之關鍵所在，茲就「技術審查官」之設置，從實務上之觀察，提出淺見。

二、技術審查官之來源

依智慧財產法院組織法第 15 條之規定：智慧財產法院設技術審查官室，置技術審查官，因而技術審查官是法定專任之職位，然技術審查官目前並沒有經由國家考試而服公職之途徑，為業務需要司法院依智慧財產法院組織法第 15 條第 3 項之規定訂定「智慧財產法院技術審查官借調辦法」，智慧財產法院民國 97 年成立時，首批 9 名之技術審查官都是由經濟部智慧財產局借調而來，依「智慧財產法院技術審查官借調辦法」第 5 條規定：借調之技術審查官，其借調期間之平時考核及差假由智慧財產法院負責辦理，並於每年年終或借調期滿歸建時，將平時考核及差假勤惰有關資料，送其本職機關（構），作為獎懲及考績之依據，遇有具體功過發生時，依上述程序及權責隨時辦理。第 6 條第 1 項規定：「應予考績（成）之借調技術審查官，其考績（成）或晉敘，由本職機關（構）依相關規定辦理。」在專利行政訴訟，被告機關智慧財產局，往往就是技術審查官原本任職而打其年度考績之機關，雖然在行政訴訟案件撤銷率之統計數字顯示，智慧財產法院係高於台北高等行政法院，但在形式上「技術審查官」角色上之衝突，仍應避免。智慧財產法院固然可依約聘技術審查官遴選辦法，約聘技術審查官，但該依辦法第 6 條第 1 項之規定：「約聘技術審查官之聘期採曆年制，聘期一年。因機關業務需要且經年終考核決定續聘者，得於次年度續聘之。」約聘技術審查官聘期一年，工作職務欠缺保障，而且職務上經驗之累積及傳承亦有不足，因而未來技術審查官之來源，在制度上應朝向任用專職技術審查官之方向而努力。再者智慧財產法院技術審查官大都是由經濟部智慧財產局借調而來，於專利行政訴訟，原來借調技術審查官於歸建後，可否隨即充任經濟部智慧財產局之訴訟代理人？因技術審查官之迴避規定僅係在參與審判案件之迴避，而原來借調技術審查官於歸建後，旋即充任經濟部智慧財產局之訴訟代理人出庭，似無違反規定之處，但類似情形，曾擔任智慧財產法院之法官助理離職後轉任律師，依法務部「法檢字第 0980053132 號」之函釋，則智慧財產法院之法官助理者，離職後，轉任律師，三年內不得在智慧財產法院執行律師職務，為保障訴訟程序之公平，似應就技術審查官離職後之職務，而與法官助理做相同之規範。

三、技術審查官報告之公開

依智慧財產權案件審理細則第 16 條之說明：「技術審查官係專業技術人員，輔助法官作相關技術問題之判斷，性質上屬受諮詢意見人員，並非鑑定人，其製作之報告書供法官參考，法官不得將其意見採為裁判之基礎。」有關技術審查官之報告是否公開？依智慧財產案件審理細則第 16 條之規定：「審判長或受命法

官得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。技術審查官製作之報告書，不予公開。」因而技術審查官所製作之報告書，在法制上即不限一次，而在實務操作上，技術審查官在一件案件所製作之報告書可能就有多个版本，則應公開那一版本或係公開全部？那一版本方是法院心證之所在？即有疑慮，更何況技術審查官既是輔助法官從事相關技術問題判斷之內部專業技術人員，則法官自可隨時向技術審查官諮詢相關技術問題而形成心證，並不限於書面報告，從而本人淺見以為：公開或不公開並不是問題核心之所在，問題之重點應是放在如何防止突襲性裁判。

我國民事訴訟法防止突襲性裁判之規定如第 199 條、第 199 條之 1、第 296 之 1 之規定，其中第 199 條及第 199 條之 1 條規定審判長之闡明義務，而民事訴訟法第 199 條是否為法院應公開法律見解之依據？固然在學說界有不同意見，惟 2000 年司法院提案修正第 199 條之理由有：「適用法律固屬法官之職責，惟當事人主張之事實，究應適用何種法律往往影響裁判之結果，為防止法官未經闡明逕行適用法律而對當事產生突襲性裁判，除令當事人就事實為適當陳述及辯論外，亦應令其就法律觀點為必要陳述及作適當完全之辯論。」而復依智慧財產權案件審理法第 8 條之立法說明：「一、就事件有關之特殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當地揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，爰設第一項，……。二、……明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。」是以法院就法律問題所採之意見，亦屬心證公開之範圍。最高法院曾多次以智慧財產法院未踐行智慧財產權案件審理法第 8 條之規定為適當揭露及令當事人為辯論，因而廢棄原判決（如：100 年上字第 1804 號判決、100 年度台上字第 480 號）。有關解釋申請專利範圍，大多數人都認為是法律問題，究應如何解釋往往影響裁判之結果，尤其申請專利範圍如何解析要件？亦對待鑑定物是否落入申請專利範圍，影響甚鉅，是以目前智慧財產法院在有些案件會於開庭時諭知或發函告知：法院對於「請求項用語」之解釋，以及申請專利範圍之解釋，而要求兩造表示意見。在侵權比對分析時，法院亦會列出比對要件表，要求兩造依照法院解析之要件為比對分析，讓訴訟當事人知悉法院所解釋之申請專利範圍為何，及解析申請專利範圍之比對要件，本人以為：這是智慧財產法院進步之所在，值得肯定；惟技術審查官提出之報告，在技術爭點方面，法院似仍應曉諭當事人知悉，使訴訟當事人針對技術上之爭點有提出事證或辯論之機會。我國民事訴訟法第 296 之 1 第 1 項規定：「法院於調查證據前，應將訴訟有關之爭點曉諭當事人。」其立法理由略有：「……，為充實言詞辯論之內容，保障當事人之程序權，並防止發生突襲性裁判，法院於調查證據前，應先將與該訴訟有關之爭點（包括未經或已經整理並協議簡化之事實上爭點、法律上爭點與訴訟有關之各種證據上爭點及其他攻擊防禦方法爭點）曉諭當事人，使兩造知悉事件之爭點及證據與待證事實之關聯後，始進行證據之調查，……。」依智慧財產權案件審理細則第 13 條之規定，技術審查官執行之職務，包括：就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見等。因而就技術方面之爭點，技術審查官即有向法官分析爭點、明確爭點等職務，

智慧財產法院貫徹書狀先行程序，技術審查官就訴訟書狀及資料，自可事先分析爭點、明確爭點提供予法院，惟實務運作上法院甚少有就技術上之爭點為整理或曉諭。就技術上之爭點，期能踐行民事訴訟法第 296 條之 1 之規定，法院整理並曉諭技術上之爭點，使當事人聚焦在爭點上為辯論，避免當事人為廣泛或失焦之陳述或辯論，當事人才不會有被突襲之感覺。

四、技術審查官之發問及陳述

技術審查官基於智慧財產案件審理法第 4 條之規定，可以對當事人為說明或發問，此乃法定職務，有人以為技術審查官之發問應受法官控制與限制，以避免突襲，亦有人以為技術審查官不提問，反而無法預測結果，管見以為：辯論主義為民事訴訟法所建置之基礎法理，當事人所未主張之事實，法院不得採為裁判之基礎，在制度上有法官之闡明權以緩和之，來補救其公平性，然而技術審查官為法院內部之專業技術人員，自不得行使法院之闡明權，因而技術審查官應嚴守辯論主義，應在當事人請求之項次及其所主張文義讀取或均等之範圍內為發問及陳述。為促進社會之安全，法律之適用，應具有可預測性，同樣在司法之公平性及透明性，亦是建立在訴訟之可預測性，技術審查官可在法庭上為發問及陳述，其目的乃是釐清技術上爭點促進訴訟，而非出考題在考學生，法院若可先整理並曉諭技術上之爭點，讓當事人知悉充分準備，而後才回答技術審查官所提之問題，以免有所謂突襲之疑慮。

五、結語

我們肯認技術審查官之設置，確實有助於專利訴訟之效率及品質之提升，法官在訴訟中若僅是聽訟，而無積極就技術層面為主導及指揮，外界對技術審查官或許會有「影子法官」之質疑。目前智慧財產法院在有些案件以口頭諭知或發函提問，讓訴訟當事人知悉法院所解釋之申請專利範圍為何，及解析申請專利範圍之比對要件，是值得肯定之作法。以前最高法院曾糾正智慧財產法院，未踐行智慧財產權案件審理法第 8 條之規定，而在去年有一案例，第一審判決採鑑定報告，認系爭浪管接頭未落入系爭專利申請專利範圍，嗣經智慧財產法院於二審中認本件似有均等論之適用，乃依智慧財產案件審理法第 8 條規定為心證之開示，被告於二審遂提出禁反言及先前技術阻卻之適用之新攻擊防禦方法，智慧財產法院准許其提出，而為專利權人敗訴之判決，專利權人不服上訴最高法院，101 年台上字第 38 號判決即肯定法院依智慧財產案件審理法第 8 條心證開示之正面意義，判決認為：法官依智慧財產案件審理法第 8 條規定規定開示心證時，如當事人提出新攻擊防禦方法時，應認其符合民事訴訟法第 447 條第 1 項第 5 款、第 6 款之規定，方足以與智慧財產案件審理法第 8 條之立法旨趣相呼應。智慧財產法院設立後於民國 97 年 7 月 23 日第一次開庭，隔日經濟日報下了「智財法院第一次開庭 有點亂」之標題，但到今日智慧財產案件二審之上訴維持率由之前之 72.29%，到智慧財產法院成立至今年 7 月之 90.49%，二審之結案日數亦由原來的 544.8 天，縮短到 268.75 天，做為甫設不久之專業法院，期許提升審判品質，做出口碑，百尺竿頭，更進一步。

從“先申請案之法律狀態對可否主張國內優先權之影響”論現行不明確的實務



杜燕文 中國大陸專利代理人

我國現行專利法第 30 條於修法過程中，除了第 1 項之序文有修正外，於第 1 項各款中所規範可主張國內優先權的時點或事由也有修正及增訂，其中，修正前專利法第 29 條第 1 項第 4 款“先申請案已經審定或處分者”不得主張國內優先權之規定，現行專利法第 30 條第 1 項第 4 款修正為“先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者”，並增訂第 5 款“先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者”，除了將發明與新型分列二款規定外，從

修正前專利法規定之“審定”時點至現行專利法規定之“公告”時點，依專利法修正之立法說明中所載，修正的主要的考量在於新型形式審查甚為快速，申請人於收受處分書後即使申請人喪失 12 個月內主國內優先權的機會，方採取放寬的政策，使申請人縱使收受處分書，在未公告前先申請案仍有被主張國內優先權的機會。

然從修正前專利法之“審定”時點至現行專利法之“公告”時點，對於收受核准處分書的新型先申請案之申請人而言，倘若擬主張該新型先申請案之國內優先權，卻有應於何時提出主張先申請案國內優先權之困惑，因若整合專利法第 30 條第 1 項所規定的時點，申請人只要在先申請案申請日起 12 個月內，且先申請案尚未公告前提出主張先申請案之國內優先權，即符合目前法條之規範。但倘若申請人於新型先申請案處分書送達後 3 個月內未辦理領證程序，縱使仍處於上述時點內，先申請案是否仍可被主張國內優先權？此狀況於現行法規及各基準中並未有明確的規範。

筆者認為可從專利法第 52 條第 1 項所述“申請人若於處分書送達後三個月內未繳納證書費及第一年專利年費，則不予公告”來探究，現行專利法中對未於期限內辦理領證之申請案，僅述及“不予公告”的處理原則，並未針對此專利案的法律狀態有明確的定位，此不明確的法律狀態既非專利法第 30 條第 1 項第 5 款中之“已經公告”也非處在“不予專利處分確定”的法律狀態，因此，只要仍在申請日起 12 個月內，應仍可被主張國內優先權。

然目前官方的認定恐非如此，智慧局於 102 年 8 月 14 日公告「102 年度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表」依該表序號 23 之「智慧局回應及處理情形」所載，針對上述問題係將屆期未領證不予公告的法律狀態與專利法第 30 條第 1 項第 6 款之“已經撤回或不受理”的狀態相提並論，並述及不“予公告雖與所謂撤回或不受理有別，但從申請角度而觀，該案已結案，應不得再被據以主張國內優先權”，但此回應及說明恐有逾越了條文的解釋，所謂的“結案”僅是官方內部程序之管控流程，於法律狀態的定義，既非該專利申請案已自請撤回或視為撤回，也非該專利申請案已不受理，故不應與第 6 款之狀態相提並論，且更難視為第 5 款中所述之已經公告或不予專利處分確定，既然於各款中均無適用的法律狀態，縱使先申請案未於期限內辦理領證，但只要仍在申請日起 12 個月內，自當可被主張國內優先權。

因此，法條之制訂既已存在盲點，應就法論法，在現行專利法中未對先申請案於法定期間內未辦理領證之法律地位未規範的情況下，只要先申請案尚未公告，且仍在 12 個月可主張國內優先權的期間內，縱使已超過可辦理領證的期間，

應仍可主張先申請案之國內優先權，建議智慧局應重新考慮對現行專利法第 30 條的解釋。

