

## 專利話廊

### 淺談日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款修正限制的規定

林景郁 專利師

專利法修正案（下稱新專利法）施行在即，無論是申請人或是代理人，都在積極地了解新專利法及審查基準的相關規定。其中有關最後通知的新制度，今年有多場研討會在探討其中奧妙，較具爭議的問題包含「最後通知的發出時機」及「最後通知後的修正是否符合修正限制之認定」。筆者於今年 11 月 15 日「2012 年新修專利法之變革與實務因應對策研討會」中，曾經介紹過日本特許法及其審查基準中有關最後拒絕理由通知的相關規定。有關得發出最後通知（最後拒絕理由通知）的情況，我國與日本的規定看似大同小異，但其實日本的修正限制，尤其是日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款有關「申請專利範圍之減縮」的部分，有著較我國更為嚴格的限制，本文即針對此部分加以介紹。

依日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款規定，申請人收到最後拒絕理由通知後，申請專利範圍之其中一修正限制為「申請專利範圍之減縮（限於針對依特許法第 36 條第 5 項所規定之必要發明特別事項，且修正前後之發明產業利用領域與所欲解決問題相同的減縮）」，而日本的發明及實用新型審查基準第三部第三節第 4.2 小節定義了符合日本特許法此一規定的要件，包括：

#### (1)申請專利範圍的減縮

第 4.3.1 小節說明了非屬申請專利範圍之減縮的例子及屬於申請專利範圍之減縮的例子。

非屬申請專利範圍之減縮的例子包括：

- 刪除串列式發明特別事項的一部分（直列的に記載された發明特定事項の一部の削除；Removal of part of matters used to specify the invention stated in series）。
- 增加選擇式請求項中的條件。
- 增加請求項（但排除將多項附屬項拆開的情況）。

屬於申請專利範圍之減縮的例子則包括：

- 刪除選擇式請求項中的條件。
- 串列式地增加發明特定事項（發明特定事項の直列的付加；Addition of the matters used to specify the invention in series）。
- 將上位概念修正為下位概念。
- 減少多項附屬項中的依附項次。
- 將引用 n 項請求項改寫為引用 n-1 個以下請求項。

#### (2)發明特定事項的限定

第 4.3.2 小節解釋何謂「限定」，係指：

- 將修正前的一或多個發明特定事項修正為下位的發明特定事項。
- 發明特定事項以選擇式撰寫時，將部分選擇條件修正刪除。

#### (3)修正前後之發明產業利用領域與所欲解決問題相同

第 4.3.3 小節則分別介紹了以下事項：

- 「所欲解決問題」與「發明產業利用領域」的認定，應參酌說明書所記載之問題與發明的產業利用領域，並基於自申請專利範圍之記載所理

解出的「發明特定事項」具體地判斷。

■所欲解決問題相同的判斷，除完全相同之外，尚包括近似的情況，例如「強度增強」與「張力強度增強」，以及「小型化 (compactification)」與「輕量化」。

■發明產業利用領域相同的判斷，除完全相同之外，尚包括近似的情況。

由上述可知，在收到最後拒絕理由通知後，「申請專利範圍之減縮」必須符合以上要件，才會被認定符合日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款的修正限制。以下再進一步介紹日本審查基準中所提出符合與不符合「以限定方式進行之減縮」規定的例子。

### 例(1)：不符合規定例

[修正前申請專利範圍]

一種製備化合物 C 的方法，包括將化合物 A 與化合物 B 進行反應。

[說明書記載]

較佳反應溫度為 80°C 以上。

[從說明書中引入限制條件修正申請專利範圍]

一種製備化合物 C 的方法，包括將化合物 A 與化合物 B 在高於 80°C 的溫度下進行反應。

[判斷結果]

原申請專利範圍並未記載反應溫度這項條件，說明書之記載尚且不足以說明反應溫度是對於欲解決問題之手段的進一步限定，故此一修正非屬對修正前之發明特定事項進行限定。

### 例(2)：符合規定例

[修正前申請專利範圍]

一種令一靜電潛像影像顯現的顯像裝置，係令一層厚調整件接觸一用以提供顯像劑給一靜電潛像持有體的顯像支撐體，以於顯像支撐體上形成一顯像薄膜，並藉由將所述層厚調整件的表面粗化，使該顯像薄膜顯像劑附著於該靜電潛像持有體上。

[說明書記載]

藉由將表面粗化，可克服「製作厚度均勻的薄膜」此一本發明所欲解決的問題。當顯像劑的平均顆粒直徑為 D 時，較佳的粗糙度在 0.5D 至 1.5D 的範圍內。

[從說明書中引入限制條件修正申請專利範圍]

一種令一靜電潛像影像顯現的顯像裝置，係令一層厚調整件接觸一用以提供顯像劑給一靜電潛像持有體的顯像支撐體，以於顯像支撐體上形成一顯像薄膜，並藉由將所述層厚調整件的表面粗化，使該顯像薄膜顯像劑附著於該靜電潛像持有體上，且粗糙度在 0.5D 至 1.5D 的範圍內 (D：顯像劑的平均顆粒直徑)。

[判斷結果]

此一修正，係將修正前之發明特定事項，即「將所述層厚調整件的表面粗化」這一用以解決問題的手段，修正為其下位概念。另外，此一修正並未改變發明所欲解決的問題及發明產業利用領域。

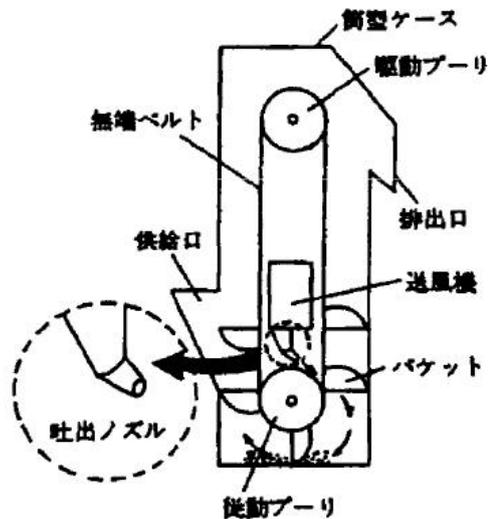
### 例(3)：符合規定例

[修正前申請專利範圍]

一種桶輸送裝置，包括將一驅動滑輪和一從動滑輪設置在一筒形殼體中的上側與下側，該筒形殼體在其較低部位具有一供給口，在其較高部位具有一排出

口，並在一環繞驅動滑輪與從動滑輪用以旋轉的環狀帶上設置複數個間隔一預設距離的桶，且設置一具有一朝向該從動滑輪上方部切線方向突出之射出噴嘴的風扇。

[圖式記載]



[從圖式引入限制條件修正申請專利範圍]

一種桶輸送裝置，包括將一驅動滑輪和一從動滑輪設置在一筒形殼體中的上側與下側，該筒形殼體在其較低部位具有一供給口，在其較高部位具有一排出口，並在一環繞驅動滑輪與從動滑輪用以旋轉的環狀帶上設置複數個間隔一預設距離的桶，且設置一具有一朝向該從動滑輪上方部切線方向突出之射出噴嘴的風扇，該射出噴嘴的開口直徑漸縮。

[判斷結果]

首先，修正前後的發明產業利用領域與所欲解決的問題（將掉落於從動滑輪與環狀帶之間的微粒排出或移去）相同。再者，界定射出噴嘴的開口直徑漸縮，係對該射出噴嘴形狀的進一步詳述，屬對修正前所定義之發明特定事項的下位概念限定。

由上述審查基準之規定及舉例可知，在收到最後拒絕理由通知後如欲以日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款規定修正申請專利範圍，除必須是「申請專利範圍的減縮」外，還必須符合「發明特定事項的限定」及「修正前後之發明產業利用領域與所欲解決問題相同」要件，簡單來說，屬於申請專利範圍之減縮的情況中，只有「將上位概念修正為下位概念」及「刪除選擇式請求項中的條件」，會被認定為發明特定事項的限定，之後還必須確保修正前後之發明產業利用領域與所欲解決問題相同。

不過針對例(2)與(3)可被認定屬將上位概念修正為下位概念的情況，筆者以為，如果「將所述層厚調整件的表面粗化」及「將掉落於從動滑輪與環狀帶之間的微粒排出或移去」均被認定屬現有技術，而進一步限定粗糙度範圍內及射出噴嘴的形狀可被認定是將上位概念修正為下位概念，則例(1)的說明書已記載較佳反應溫度為 80°C 以上，倘若例(1)的說明書曾經具體提及反應溫度在 80°C 以上的重要性或優點，則例(1)究竟能否被認定為上位概念修正為下位概念而符合修正限制，應不無討論空間。

雖然日本審查基準就「以限定方式進行之減縮」舉了 25 個例子並逐一說明，

但相信仍不足以完整涵蓋所有可能性，從前面的討論可知，對於是否符合「以限定方式進行之減縮」，只要多留意申請專利範圍的佈局及說明書記載的完整性，應非完全無扭轉例(1)情況的餘地。只是在一般的情況下，如果考慮到減少答辯的次數以節省程序利益，則收到最後拒絕理由通知後，以將上位概念修正為下位概念的方式對申請專利範圍進行限縮，可能是最佳的解決方式，惟一旦遭遇如例(1)般有爭議的情況，至少也要設法主張申請專利範圍之限縮係屬上位概念修正為下位概念，以爭取符合日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 款的修正限制規定。

再回頭來看我國新專利法的最後通知制度，依我國審查基準第二篇第七章第 3.1.2 小節的說明，我國對於申請專利範圍之減縮的認定較日本少了「發明特定事項的限定」及「修正前後之發明產業利用領域與所欲解決問題相同」的要件限制。惟縱然如此，引入最後通知制度對我國專利實務的發展究竟是好是壞尚未可得知，若確如智慧局王美花局長先前在公聽會時表示，最後通知是當申請案已克服大部分不准專利事由，再行簡單修正即可克服之缺陷時才會發出，則最後通知制度才可在對我國專利實務影響最小的情況下，達到幫助申請人加速獲准專利的效果。

資料來源：日本特許法、日本審查基準。

## 我國是否應開放舉發人可為專利權人？

江加信

我國現行專利法第 67 條第 2 項規定，除未由全體專利申請權人共同提出申請或由非專利申請權人提出申請之特定情事外，任何人得附具證據向智慧財產局提起舉發，即一般舉發的提起人的資格為任何人，但在現行審查基準針對舉發人的資格卻有所限制，智慧財產局主要是以舉發程序均設有兩造當事人，並有交付專利權人答辯之程序需踐行，因此，由舉發人為專利權人者，與公眾審查係由他人提起之精神相違背，所提舉發申請應不受理，並以此限制舉發人不得為專利權人。在民國 100 年 11 月 29 日修正的新專利法中，新專利法第 71 條對於舉發人資格的規定並沒有改變，仍為除特定情事外，任何人得提起舉發，並且新專利法第 73 條第 2 項導入得就部分請求項提起舉發之規定，惟在新修正的專利審查基準第五篇第一章的內容，智慧財產局仍以與過去相同的考量理由限制舉發人不得為專利權人。

無論在專利法修正的前、後，智慧財產局皆以專利審查基準的準行政規則來限制專利權人不得為舉發人，此種審查實務的做法，實已有逾越專利法本身規定的情事。相較於我國現行或者新專利法規定任何人得提起舉發，但在實務上卻不受理專利權人自行提出舉發的狀況，中國大陸專利法在無效宣告請求人的資格上規定與我國是類似的，在中國大陸專利法第 45 條規定，任何單位或者個人可以請求宣告專利權無效，那麼中國大陸實務上是怎麼處理無效宣告請求人是專利權人的狀況呢？

中國大陸在專利審查指南第四部份第三章 3.2 無效宣告請求人資格一節中記載，請求人屬於下列情形之一的，其無效宣告請求不予受理：…(3)專利權人針對其專利權提出無效宣告請求且請求宣告專利權全部無效、所提交證據不是公開出版物或者請求人不是共有專利權的所有專利權人的。由前述審查指南的規定可知，在中國大陸對專利權人自行提起無效宣告只要符合以下三個條件，就允許專利權人對其專利請求無效宣告：

- 1、未請求專利權全部無效。
- 2、所提交證據是公開出版物。以及
- 3、請求人是共有專利權的所有專利權人。

撇開兩岸專利法對於舉發人或者無效宣告請求人的資格規定不談，世界各國對於舉發人或者無效的請求人資格普遍沒有限制，例如美國有一造當事人復審請求（*Ex parte Reexamination*）的專利無效制度，藉由此制度可讓專利權人對自己的專利權提起舉發，藉以確認專利保護範圍的穩定性。而且在美國，由於專利訴訟費用的高昂，若專利權人隨意提起專利訴訟，若在訴訟進行中才發現提起專利訴訟的請求項的專利權保護範圍無效，就會產生高額訴訟費用浪費的問題，因此對於專利權人來說，在提起專利訴訟前，若能經由一造當事人複審請求的制度來確認特定請求項的專利權範圍的穩定性，對於未來是否進行專利訴訟的評估有經濟上的實質效益。

如同前述，中國大陸對於專利權人在符合三個條件的基礎下，允許專利權人對自己的專利權提起部分無效宣告，經由對專利權人提起部分無效宣告的方式，測試確認特定權利要求的專利權的有效性，能夠在一定程度上避免不必要的專利訴訟及因為專利權遭無效宣告而敗訴的可能，在訴訟經濟上也有實質的效益。中國大陸對專利權人自行提起無效宣告所附加的三個條件，能夠避免無效宣告時將專利權全部無效的狀況、以私文書等真偽難辨的證據提起無效宣告，以及

未經其他共有專利權人的允許即提起無效宣告的狀況，從而消除允許專利權人對其專利權提起無效宣告可能的弊端發生。

相較於美國的開放以及中國大陸附加條件的開放專利權人可為舉發人，我國專利法雖然沒有限制專利權人不得為舉發人，但智慧財產局以行政規則限制專利權人不得為舉發人的作法，顯有重新檢討的必要。特別是自我國智慧財產法院成立以來，隨著專利訴訟的專業程度提升，專利訴訟的費用亦日漸加增，依據智慧財產法院統計室的研究，原告勝訴率偏低，其中專利爭訟的請求項無效是重要的原因，若專利權人能透過舉發自己的專利權來確認申請專利範圍的穩定性，應能降低專利訴訟過程中由於專利無效所產生的敗訴狀況，從而避免不必要的專利訴訟及節省訴訟費用。

此外，新專利法在修法後仍規定除特定情事外，任何人得附具證據提起舉發，考量專利權人可能有多種多樣的理由舉發自己的專利權以確認申請專利範圍，智慧財產局以行政規則限制專利法規定的作法顯欠妥當，並且專利權人舉發自己的專利權對於第三人亦不生妨害，適度的開放實有利無弊，特別是新專利法第 73 條第 2 項規定，舉發人得針對部分的請求項提起舉發，已經將專利權人可能因為舉發成立而整個專利權遭撤銷的矛盾排除，因此我國在審查實務上，應可參酌中國大陸現行的作法，有條件開放專利權人對自己的專利權提起舉發，以合於專利法對於舉發人資格的規定，並且充實專利權人維護自己專利權的手段。

資料來源：現行專利法、100 年 11 月 29 日立法院三讀通過專利法、新修專利審查基準、大陸專利法、大陸專利法實施細則、大陸審查指南、智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析。