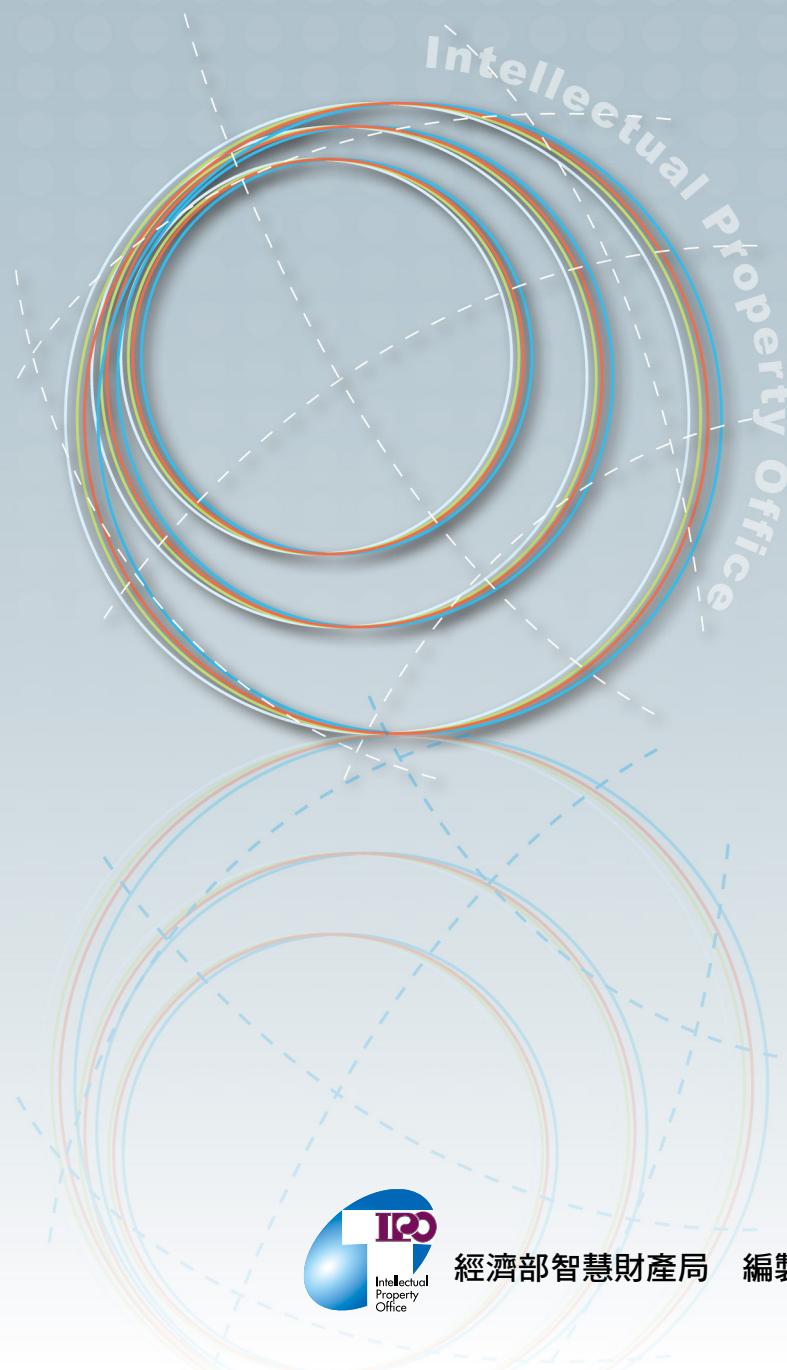


ISSN : 2311-3987

中華民國 114 年 12 月

智慧財產權 月刊

324



本月專題

商標法新制解析

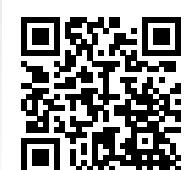
商標代理人登錄及管理機制的
實施成效分析

商標註冊申請案加速審查實務
分析探討

論述

從申請專利範圍布局探討美國
連續案專利侵權威脅之應對

專利申請後所提補充證據可否
採認——以歐洲專利局擴大上
訴委員會 G 2/21 決定為中心



經濟部智慧財產局 編製

刊 名：智慧財產權月刊
創刊年月：民國 88 年 1 月
出刊日期：民國 114 年 12 月 1 日
出版機關：經濟部智慧財產局
發 行 人：廖承威
總 編 輯：何燦成
副總編輯：高秀美
編審委員：
謝曉光、李清祺、張睿哲、
胡秉倫、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、謝孟峰、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
林麗芬、簡正芳、劉真伶、
陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、
魏紫冠、高秀美
執行編輯：謝麗玉、史浩禎
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 樓
徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766133
傳真號碼：(02) 27373183
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—商標法新制解析	
商標代理人登錄及管理機制的 實施成效分析	陳盈竹 05
商標註冊申請案加速審查實務 分析探討	李宗仁 22
論述	
從申請專利範圍布局探討美國 連續案專利侵權威脅之應對	劉國讚 52
	林君屏
專利申請後所提補充證據可否 採認——以歐洲專利局擴大上 訴委員會 G 2/21 決定為中心	吳祖漢 79
附錄	101

Intellectual Property Rights Journal
First Issue: January 1999
Published Date: December 1, 2025
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Cheng-Wei Liao
Editor in Chief: Chan-Cheng Ho
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;
Jui-Che Chang; Ping-Lun Hu;
Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;
Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;
Meng-Feng Hsieh; Miin-Jer Hsieh;
Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;
Li-Fen Lin; Cheng-Fang Chien;
Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;
Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Li-Yu Hsieh;
Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
tipoma@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23766133
Fax: (02) 27373183
GPN : 4810300224
ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Analysis of the New Trademark Law Regime	
An Analysis of the Implementation Effectiveness of the Trademark Agent Registration and Management Mechanism	<i>Ying-Chu Chen</i> 05
Practical Analysis and Discussion on Accelerated Examination of Trademark Registration Applications	<i>Chung-Jen Lee</i> 22
Papers & Articles	
Discussion on the Response to the Threat of Patent Infringement of US Continuing Applications from the Perspective of Patent Claim Portfolios	<i>Kuo-Tsan Liu</i> 52
A Study on whether the Post-filed Data Can Be Taken Account —Focus on G 2/21 Decision	<i>Jhun-Ping Lin</i> 79
Appendix	101



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/206-3048.html>





編者的話

113年5月1日修正施行之商標法，建立「商標代理人登錄及管理機制」及「商標註冊申請案加速審查機制」兩大改革措施，前者在確保商標代理人依據專業知識與執業倫理執行商標業務，保障申請人的權益，後者則回應外界希儘快取得註冊商標的需求。新制度實施至今已逾一年，實務運作情形及其影響，備受各界關注。本期特別以「商標法新制解析」為專題，提出「商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析」及「商標註冊申請案加速審查實務分析探討」2篇文章，介紹商標新制的修正重點，並從實務運作角度分析實施成效及常見問題。此外，本期另有「從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對」及「專利申請後所提補充證據可否採認——以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由陳盈竹所著「商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析」，首先介紹商標代理人登錄及管理機制的主要規範，回顧該制度實務運作情形，並評估其成效，最後就研究所得提出改進建議，作為未來政策優化之參考。

專題二由李宗仁所著「商標註冊申請案加速審查實務分析探討」，歸納整理加速審查申請及審查的統計數據，針對實務上常見問題與審查認定原則，提出具體說明及相關建議，供申請人或代理人參考。

論述一由劉國讚、林君屏所著「從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對」，析論美國連續案申請日增，企業面臨專利侵權之因應，並以美國 2023 年 *In re Cellect* 案件為例，探討專利權人常用的連續案布局手法，並提出企業面對此類侵權威脅的應對策略。

論述二由吳祖漢所著「專利申請後所提補充證據可否採認——以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心」，細說後公開證據可否採認，過去實務見解不一，而擴大上訴委員會 2023 年 3 月 23 日公布的 G 2/21 決定，確立兩要件原則作為判斷標準。本文簡介該決定的背景及主要內容，並探討其後續影響。

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

陳盈竹

壹、前言

貳、相關規範

- 一、商標代理人資格條件
- 二、商標專業能力認證考試
- 三、在職訓練與稽核制度
- 四、管理規範與懲戒機制

參、實施成效分析

- 一、代理人登錄及備查業務
- 二、在職訓練課程與通報建檔
- 三、認證考試報名情形

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

摘要

商標申請與維護涉及高度專業判斷，多數申請人仰賴代理人協助處理相關事務。過去商標法僅要求國內有住所者，即可從事商標代理業務，導致申請品質參差不齊，影響整體商標審查效率。為提升代理專業服務，保障申請人權益，民國113年5月1日修正施行之商標法，正式建立「商標代理人登錄及管理機制」，期望藉由明確的資格規範與在職訓練，提升商標代理人素質。該制度實施迄今已逾一年，本文將從實務運作角度觀察分析相關實施成效，最後提出改進建議，作為未來政策優化與政策推動之參考。

關鍵字：商標代理人、專業能力認證、認證考試、申請登錄、管理機制、在職訓練

Trademark Agent、Professional Qualification Certification、Certification Examination、Apply for Registration、Management Mechanism、On-the-job Training

壹、前言

商標申請與維護涉及專業判斷，為減省程序勞費，申請人多委任代理人代為處理商標事務，代理人除須熟悉商標相關法規外，對商標實務運作亦應具有相當程度的專業知能，才能為其委任人維護權益，並提供優質的專業代理服務。

然而，過去商標法對於商標代理人資格規定非常寬鬆，只要在國內設有住所有者，即可從事商標代理業務，並無任何管理或認證制度可實質評估代理人的專業能力，除申請人無法擇優選任適合的專業代理人外，亦導致商標專責機關常因代理人專業知識不足而需重複溝通討論及通知補正，影響行政效能與審查品質。為回應實務需求，並對商標代理人進行適度的管理，113年5月1日修正施行之商標法，正式引入商標代理人登錄及管理機制，為我國商標法制上之一項重要變革，透過法定資格規範與管理制度的設計，期待提升商標代理人整體素質，確保申請人權益，增進行政效率與審查品質。

商標代理人登錄及管理機制實施迄今已逾一年，本文將回顧其實施成效，深入剖析該制度實務運作情況，並提出具體改進建議，作為未來制度優化與政策推動之參考。

貳、相關規範

一、商標代理人資格條件

為落實代理人的法制治理，現行商標法第6條第2項明定執行商標代理業務之資格條件，亦即，除律師、會計師等專門職業人員依其各該法律本即可執行商標代理業務外，其他要充任商標代理人者，必須經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所舉辦商標專業能力認證考試及格，或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務。

同時為兼顧新法施行前已長期從事商標代理業務者之工作權及對舊法秩序的合理信賴，於商標法第109條之1第1項規定，在本法施行前3年內持續從事商



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

標代理業務，且每年辦理商標註冊及其他程序案件達 10 件者，得於修法翌日起 1 年內申請登錄為商標代理人。

除商標法所定資格條件外，同步施行之「商標代理人登錄及管理辦法」（下稱管理辦法），對於商標代理人資格訂有消極性之限制規定，如因業務上有關之犯罪行為受 1 年有期徒刑以上宣告、或為無行為能力人、或受破產宣告，或保安處分等情形，不得申請登錄成為商標代理人¹；若該等情形於登錄時已經存在，應撤銷其登錄；於登錄後始發生者，則廢止其登錄²。

二、商標專業能力認證考試

為建立商標專業能力認證機制，智慧局於 2017 年起即開始委託智慧財產培訓學院（Taiwan Intellectual Property Training Academy, TIPA）辦理「智慧財產人員職能基準及能力認證制度—商標類」考試，多年來已建立一套為產學界所認可的專業認證標準體系，其考試科目及及格標準，即為商標法修法所規劃建構「商標專業能力認證考試」制度之藍本，確保新制得以順利銜接與推動。

商標專業能力認證考試雖尚未列入專技人員國家考試範圍，惟對於從事商標代理業務之個人應具備之知識、能力等資格條件，並非不得透過法律訂定適當之專業考評機制，建立公正客觀標準，確保商標相關工作人員應具備之必要專業知識和技能，以完善整體商標管理制度。

本考試之內容設計，參考智慧財產相關職能標準，包含商標理論知識與實務應用，目的在認證應考人於智慧財產權商標專業領域中，所應具備之核心知識與技能。通過考試取得及格證書者，可以作為業界應徵商標代理、企業法務、智慧財產顧問等相關職務之重要憑證，並據以申請登錄成為商標代理人，取得執行商標代理業務之資格。根據智慧局「113 年度商標法令說明會及商標業務滿意度調查分析」報告³，有高達 95.52% 受訪者表示「非常贊同或贊同，會鼓勵參加考試」，顯示社會各界普遍支持該認證考試機制，並給予高度肯定。

¹ 商標代理人登錄及管理辦法第 7 條。

² 商標代理人登錄及管理辦法第 16 條第 1 款。

³ 智慧財產局，「113 年度商標法令宣導說明會及商標業務滿意度調查分析」報告，頁 4，<https://www1.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-668-957208-f1dcf-201.html>（最後瀏覽日：2025/09/30）。

三、在職訓練與稽核制度

在職訓練的核心價值，在於提升商標代理人的專業能力與知識，使其能快速掌握商標最新規範與實務見解，提高個人工作效率和競爭力。商標專責機關對於在職訓練進行稽核工作，主要目的在查核商標代理人在職訓練內容與時數是否符合規範，並及時發現與改進訓練過程中的相關問題，完善商標代理人管理制度。

依管理辦法相關規定，商標代理人完成登錄後，應自次年1月1日起⁴，每年完成至少6小時的在職訓練。而在職訓練之內容，只要與商標專業能力有關⁵，例如由主管機關、其他機關（構）、團體或設有智慧財產科系之大專院校所舉辦的課程、研討會、說明會、座談會等；或擔任前述活動的講者、與談人或主持人，都可以列入訓練時數採計範圍。

為確保在職訓練合於規定，每年3月底之前，智慧局應完成前1年度商標代理人在職訓練時數查核工作。例如，商標代理人於113年完成登錄，應自114年1月1日起每年完成至少6小時以上之在職訓練時數，智慧局於115年3月底前應稽核完成114年的在職訓練情況，若發現有未達成法定訓練時數者，將通知限期改正，並要求商標代理人於3個月內完成訓練時數之補正，屆期仍未改正者，商標代理人將面臨6個月至1年不等的停業處分。

四、管理規範與懲戒機制

隨著我國商標申請案件數量穩定成長，企業對商標保護的意識日益提升，商標代理業務已成為一項高度專業之法律服務。過往實務中，或見未具備專業能力之人，常以「代辦」、「商標顧問」等名義從事商標代理業務，導致代理品質參差不齊，甚至衍生申請糾紛、爭訟風險、或當事人權益受損等問題。對此，唯有透過立法手段，建立專業代理人制度，劃定執業門檻、管理規範與懲戒機制，始能提升商標代理之整體品質，維護公平競爭秩序。

⁴ 商標代理人登錄及管理辦法第10條。

⁵ 商標代理人登錄及管理辦法第9條第1項。



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

為落實商標代理人登錄及管理機制，防止非法代理情形發生，訂定相對應罰則作為配套措施，實屬重要。基此，商標法明定不具商標代理人資格或未依規定完成登錄，卻以商標代理人名義招攬業務者，將處以新台幣 3 萬元以上、15 萬元以下罰鍰，並限期停止行為；屆期仍未停止者，得按次處罰至其停止為止⁶。此規定亦適用於登錄遭撤銷、廢止或停止執業期間仍執行業務之情形，避免登錄制度流於形式。

商標代理人若違反管理辦法所定在職訓練之方式、時數，或執行商標代理業務管理措施，例如以誇大不實或引人錯誤之宣傳推展業務等，智慧局得視其違規情節，分別予以警告、申誡、停止執業、撤銷或廢止登錄之處分⁷，並公告於商標代理人名簿，讓社會大眾知悉其資格狀態，使登錄資訊公開透明，並淘汰不適任或違法者，確保商標代理制度正常運作，保障合法業者及商標申請人權益。

參、實施成效分析

一、代理人登錄及備查業務

(一) 案件受理情形

智慧局於 113 年 5 月 1 日起正式受理商標代理人申請登錄案件，同時亦開辦律師、會計師等專門職業人員備查作業。為確保新制得以順利實施，智慧局事前即積極籌劃，針對登錄與備查作業所需之資訊系統進行全面性規劃與建置。該登錄作業不僅是推動商標代理法制化的重要步驟，亦展現智慧局在制度革新與服務導向的積極作為，且面對新制度的推動，智慧局並未採單向公告方式，而是與相關公協會、業界代表及專業團體等持續保持溝通，聽取各方意見，適時調整配套措施。復透過業務座談會、法令說明會等活動，積極宣導新制內容，讓申請人與代理人可以快速理解新制規範與申請作業流程。

⁶ 商標法第 98 條之 1。

⁷ 商標代理人登錄及管理辦法第 14、15、21 條。

代理人登錄及備查業務自開辦迄 114 年 6 月底，智慧局共受理 1,796 案件⁸（圖 1），審結 1,787 件，結案率為 99.5%。其中，不受理處分者，僅 62 件。准予登錄及備查者，有 1,725 件，包含持能力認證考試及格證書申請登錄之 148 名，及依商標法第 109 條之 1 規定申請登錄之 526 名⁹。

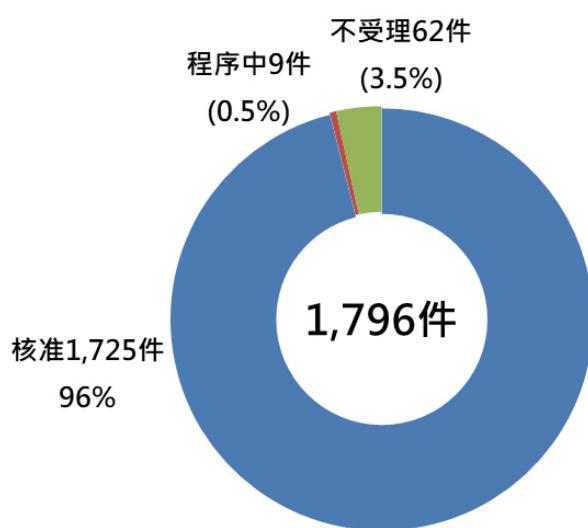


圖 1 代理人登錄或備查案件之審理情形

觀察每個月受理情形（圖 2），案件量最多的時點，落在 113 年 5 月份開辦當時，共 743 件，占整體案件量 41.4%。其次為同年 6 月份之 260 件，占整體案件量 14.5%，之後案件量逐月下降，至今（114）年 6 月份之案件量最低，僅有 36 件。特別值得觀察的是，商標代理人方面，自 113 年 9 月後，每月申請登錄案件量僅為個位數字者，不在少數。而依商標法第 109 條之 1 第 1 項規定申請登錄為商標代理人者，其最後申請登錄日期截至今年 5 月 1 日止，致該月份之申請登錄案件量略高。至於在律師、會計師等專門職業人員方面，申請備查之案件量，每月均達數十件以上，顯然高於商標代理人申請登錄案件量。

⁸ 智慧局商標行政系統，查詢案件收件日期為 113 年 4 月 19 日至 114 年 6 月 30 日止。

⁹ 同前註。

本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

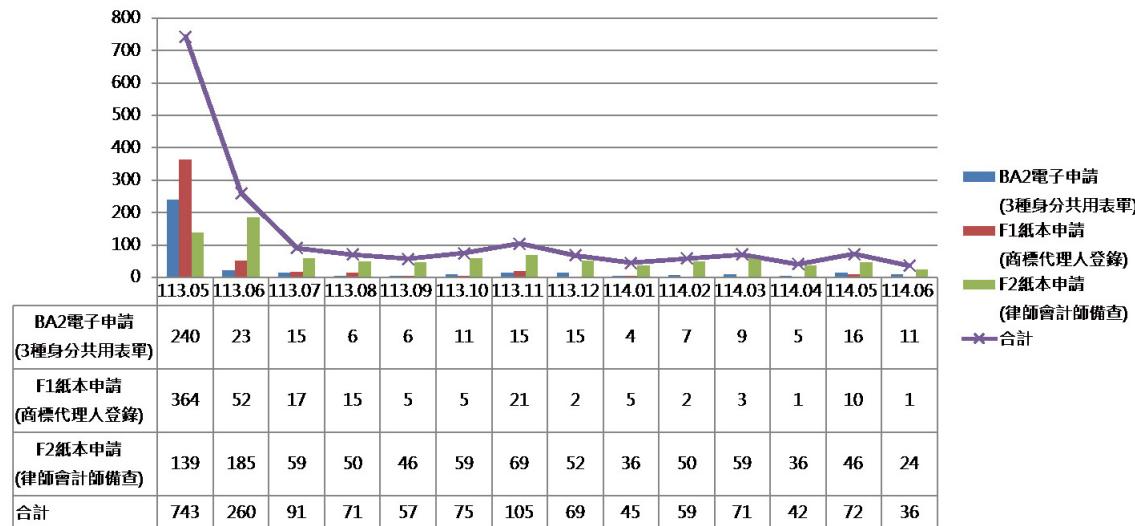


圖 2 代理人申請登錄或備查之情形

為有效掌控合法代理人送件情況及電子申請送件效率，商標法施行細則相關規定¹⁰明定委任代理人者，申請書應載明代理人之登錄字號，才可以代理商標申請註冊案件之申請。復鑑於從事商標代理業務之人，現已明確區分為商標代理人、律師、會計師等3種身分，其登錄字號規則為：商標代理人為TT123456、律師為TL123456、會計師為TC123456。且因應身分種類之不同，智慧局於「商標主題網」擴大【代理人資訊¹¹】專區，提供【全部】、【商標代理人】、【律師】、【會計師】等4種選項，方便民眾瀏覽與查詢各種代理人之資訊。該網頁專區於每月10日固定時間進行更新作業，提供最新資訊予外界參考。截至114年7月底，已登錄及備查之代理人（圖3），計有1,641名，其中，商標代理人671名（約占40.9%）；律師850名（約占51.8%）；會計師120名（約占7.3%），成果斐然。

¹⁰ 商標法施行細則第12條、第19條之一、第38條第1項、第39條第1項。

¹¹ 智慧財產局網站，代理人資訊，<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/604.html>（最後瀏覽日：2025/07/17）。

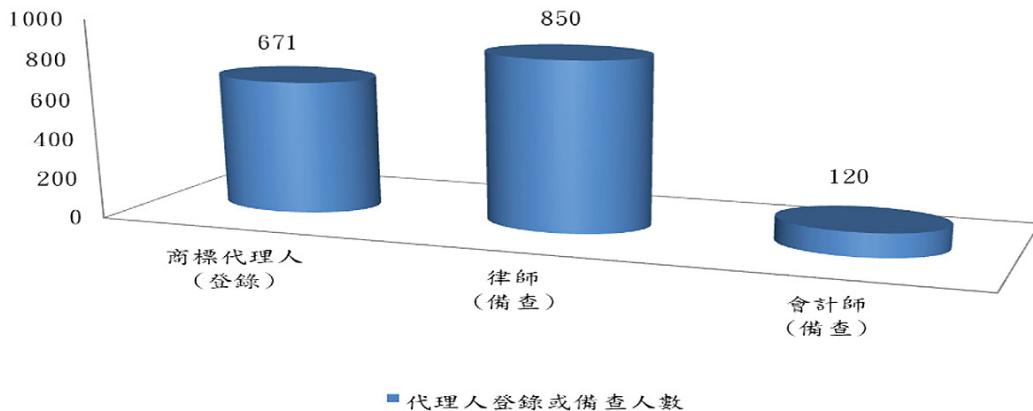


圖 3 代理人登錄及備查人數

(二) 提起訴願情形

在前述不受理登錄案件中，不服智慧局所為處分而提起訴願者，僅有 7 件¹²，且均是涉及商標法第 109 條之 1 過渡條款所定「施行前三年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達十件者」之要件適用問題。該條規定在草案修法階段，原本規劃「施行前 5 年持續從事商標代理業務且每年依法報繳該項執行業務所得者」，始可登錄成為商標代理人，惟此條件較為嚴格，經公聽會聽取相關學者專家意見，並參考所有代理人在智慧局辦理商標案件相關數據，從保護「以商標為業之人」的角度考量，將採計期間折衷調降為「3 年」，並僅以「每年 10 件」低標作為認定其有以商標為業¹³，並足以執行商標代理業務，得繼續充任代理人。是以，商標法第 109 條之 1 所定「3 年」、「10 件」等要件，係尋求各界最大共識後所為之規定，以維護更多在法修正施行前已長期從事商標代理業務者之工作權。

¹² 經濟部網站，決定書文號為 11417300730、11417300180、11417300810、11417300830、11417300190、11417301390、11417303540。決定書檢索，<https://eportal2.moea.gov.tw/EE120/page/decision-doc-query>（最後瀏覽日：2025/09/26）。

¹³ 智慧財產局網站，商標代理人登錄及管理辦法草案外界修正建議之研復說明 20240501，頁 5-6，<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/572-18332.html>（最後瀏覽日：2025/10/29）。



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

關於法條所稱「施行前三年」之期間計算，依中央法規標準法第 14 條¹⁴ 及行政程序法第 48 條第 3 項¹⁵ 規定，分別為 110 年 5 月 1 日至 111 年 4 月 30 日為施行前第 3 年；111 年 5 月 1 日至 112 年 4 月 30 日為施行前第 2 年；112 年 5 月 1 日至 113 年 4 月 30 日為施行前第 1 年。在此 3 年之時間區段，申請人必須證明所辦理之申請商標註冊及其他程序案件，每年至少應達 10 件，若其中 1 個時間區段未達案件標準量，即不符合商標代理人申請登錄之資格，應為不受理處分。

前述訴願案件之訴願人，或主張從事商標代理案件數十年，應予信賴保護且適用法律不溯及既往原則，豈可因新法施行前 3 年案件數不足而否認其已具備之商標專業能力；或主張本法施行前 3 年適逢 COVID-19 疫情，影響商標業務推行，致商標申請案件數量驟減，屬不可抗力因素；或主張商標法未明定「程序案件」為何，因此，有關商標之補正事項、繳納註冊費、申請商品減縮、聲明不專用等事項應可納入案件之計算；或主張機關內部的教育訓練合格證書、智慧財產權相關之碩士學位證書等可證明其有商標專業能力；或主張該條規定剝奪其工作權等語。惟經濟部經濟法制司認為該等訴願理由不足採，均為訴願駁回之處分結果。

關於法條所稱之「辦理申請商標註冊及其他程序案件」之要件，為避免認定上產生歧見或疑義，在商標法修正施行前，智慧局透過官網上之商標 FAQ 第 10.5 點說明、商標代理人登錄申請須知、商標法令宣導說明會等多元管道，積極向外界清楚說明其認定標準；其所稱之案件，係以智慧局收件所新產生之「案由」為準，包括商標註冊申請案、商標註冊前變更、註冊前分割、註冊變更、註冊商品服務減縮、註冊後分割、延展、移轉、補換發註冊證、申請商標註冊證副本、設定質權、塗銷質權、授權登記、再授權登記、廢止授權、廢止再授權、英文證明書、中文證明書、商標異議、評定、廢止等爭議案件之申請及答辯、參加評定等，

¹⁴ 中央法規標準法第 14 條規定：「法規定有施行日期者，即自該特定日起發生效力。」

¹⁵ 行政程序法第 48 條第 3 項規定：「期間不以年之始日起算者，以最後之年與起算日之前 1 日為期間之末日。」

但不包括主案由之後續來文，例如：補正、註冊申請案陳述意見、繳納規費、繳納註冊費、申請閱卷、申請影印等事務，於審查時，自應依此標準認定之。

再者，依憲法第 23 條之規定，國家對於人民之自由及權利有所限制，固應以法律定之。惟法律對於有關人民權利義務之事項，不能鉅細靡遺，一律加以規定，其屬於細節性、技術性者，如其內容與既有之其他法律規定相同，亦不致違反法律保留原則¹⁶，再者，參考司法院釋字第 510 號解釋理由書意旨：「憲法第 15 條規定人民之工作權應予保障，人民從事工作並有選擇職業之自由。惟其工作與公共利益密切相關者，於符合憲法第 23 條比例原則之限度內，對於從事工作之方式及必備之資格或其他要件，得以法律加以限制。然法律規定不能鉅細靡遺，就選擇職業之自由，尚非不得衡酌相關職業活動之性質，對於從事特定職業之個人應具備之知識、能力、年齡及體能等資格要件，授權有關機關以命令訂定適當之標準。」以及商標法第 109 之 1 條過渡條款立法理由，由於增訂該條規定時已兼顧長年從事商標代理業務者之權益，且符合商標法修正建立規範商標代理人管理機制之目的，智慧局依據相關規定作成不受理處分，應無違反信賴保護、法律不溯及既往原則或侵害憲法保障人民工作權¹⁷。

至於 COVID-19 疫情爆發時間，約自 2019 年 12 月，並持續約至 2023 年期間，其中對台灣影響最嚴重的時期，約出現在 2022 年 4、5 月之間，對當時社會大眾及工商企業影響深遠，惟部分行業，例如電子商務或線上教育等在疫情中蓬勃發展，而遠距工作或彈性工時亦成為新常態。依據智慧局 2024 年有關商標各類案件統計¹⁸ 數據顯示（圖 4），2019 年至 2023 年（民國 108 年至 112 年）間，商標申請註冊案件或延展、

¹⁶ 憲法法庭，司法院釋字第 765 號解釋摘要，<https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=5297&id=168114>（最後瀏覽日：2025/09/29）。

¹⁷ 經濟部法制司經法字第 11417300190 號訴願決定意旨參照。經濟部訴願審議管理資訊系統，<https://eportal2.moea.gov.tw/EE120/page/decision-doc-query>（最後瀏覽日：2025/07/18）。

¹⁸ 智慧財產局網站，本局出版品，<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/654-31828.html>（最後瀏覽日：2025/09/29）。



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

移轉、變更等異動案件，均係呈現成長趨勢，加上商標線上申請比例已高達九成，可見 COVID-19 對商標業務影響不大，所稱不可抗力理由，尚難憑採¹⁹。

年	申請註冊		異議	評定	廢止
	以案件計	以類別計			
104	78,523	101,327	780	210	669
105	79,300	101,331	822	187	515
106	83,802	108,758	913	248	640
107	84,816	110,074	872	199	543
108	86,794	111,681	664	192	642
109	94,089	119,660	784	162	832
110	95,917	123,217	696	152	731
111	94,778	122,320	633	141	779
112	91,535	114,680	540	155	638
113	90,341	112,534	685	139	712

年	延展	授權	移轉	變更
104	41,471	930	8,998	12,323
105	43,030	763	9,469	8,552
106	42,474	696	9,147	9,153
107	44,444	928	8,907	9,486
108	45,524	1,202	10,596	9,291
109	48,129	782	9,885	10,289
110	52,045	581	10,946	10,176
111	53,843	693	10,366	13,021
112	57,859	457	9,714	13,204
113	56,596	824	9,783	13,112

圖 4 最近 10 年商標件數統計

¹⁹ 參智慧財產及商業法院 114 年度行商訴字第 17 號行政判決，https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx（最後瀏覽日：2025/10/29）。

二、在職訓練課程與通報建檔

商標代理人登錄制度自 113 年 5 月 1 日正式施行後，114 年起在職訓練課程的提供與推動，115 年起訓練時數的查核工作，是落實商標代理人管理制度的關鍵，這不僅攸關專業代理人能否符合持續執業資格，也攸關商標代理制度的品質與信賴度。

智慧局除每年固定辦理「商標法令說明會」、「智慧財產權業務座談會」等活動，針對實務見解、審查基準更新、行政措施等議題進行深入說明與互動交流外，為使外界更易於掌握與商標專業能力有關的課程內容，隨時進修並快速將所學知識轉化為實用技能，於官網上亦建置「商標代理人在職進修²⁰」平台，彙整與智慧財產權相關之研討會、座談會、說明會、發表會、專題演講與聽證會等活動資訊，供外界參考使用，復將「商標代理人在職進修時數查詢」、「商標代理人在職訓練時數通報書」等功能，整合在同一平台，透過一站式服務，讓商標代理人「一次到位」完成所有需求，節省時間與精力，提高訓練成果。

關於在職訓練時數的通報，商標代理人若係參加智慧局所舉辦與商標專業能力有關之訓練課程，智慧局將依職權主動完成相關資料之登記建檔；若係參加其他國內外機關（構）、團體或學校所舉辦與商標專業能力有關之訓練課程，應由商標代理人或由該等舉辦單位於訓練結束後 1 個月內，將訓練課程日期、課程名稱、主辦單位、訓練時數及證明文件通報智慧局登記建檔。商標代理人之訓練時數將資轉登載於商標代理人名簿，並對外公開在智慧局商標主題網之「代理人資訊²¹」專區。

三、認證考試報名情形

通過商標專業能力認證考試及格，並取得證書者，為申請登錄成為商標代理人之前提要件²²。首屆商標專業能力認證考試已於 114 年上路，基於專業性考量，

²⁰ 智慧財產局網站，商標主題網，商標代理人在職進修，<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/1039.html>（最後瀏覽日：2025/09/30）。

²¹ 智慧財產局網站，商標主題網，代理人資訊，<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/604.html>（最後瀏覽日：2025/09/30）。

²² 商標法第 6 條第 3 項。



本月專題

商標代理人登錄及管理機制的實施成效分析

智慧局委託²³ 國立臺北科技大學辦理；114 年共有 317 位考生報名，其中報考人具專科以上及碩士學位者，占絕大多數，共 309 名，約占 97.5%，且女性明顯多於男性（圖 5）。

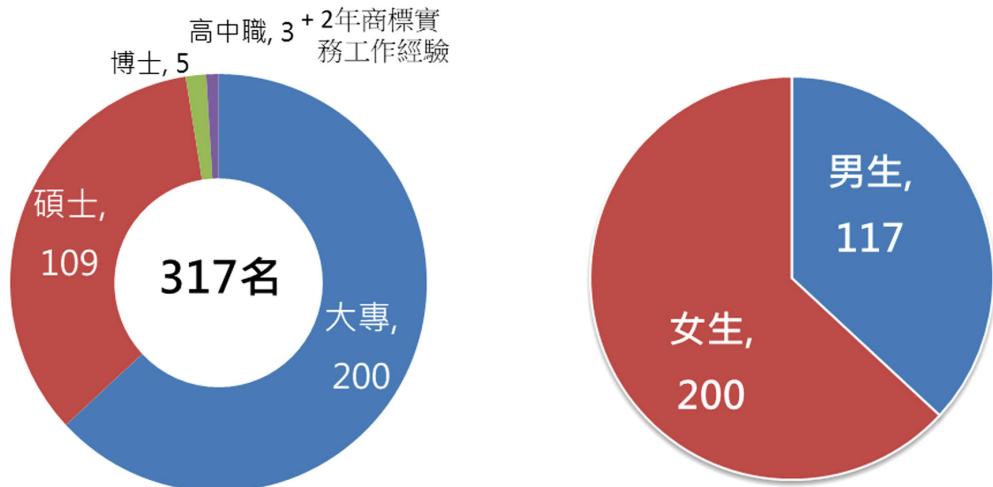


圖 5 報考人學經歷及性別比

分析報考人之任職單位（圖 6），來自事務所者，占絕大多數，有 203 名，約占 64%，這顯示報考之事務所人員本身工作有可能就是處理商標代理業務的前線，因此考取證照的誘因較強烈。且對事務所而言，有具備資格的專業人員是取得客戶信任與業務競爭力的關鍵，因此，事務所內部可能有同儕鼓勵、主管指導、準備課程等，有助於提升報考率，也可能將通過考試設為升遷、薪資條件，或作為晉用新人的加分條件。

²³ 商標代理人登錄及管理辦法第 2 條。

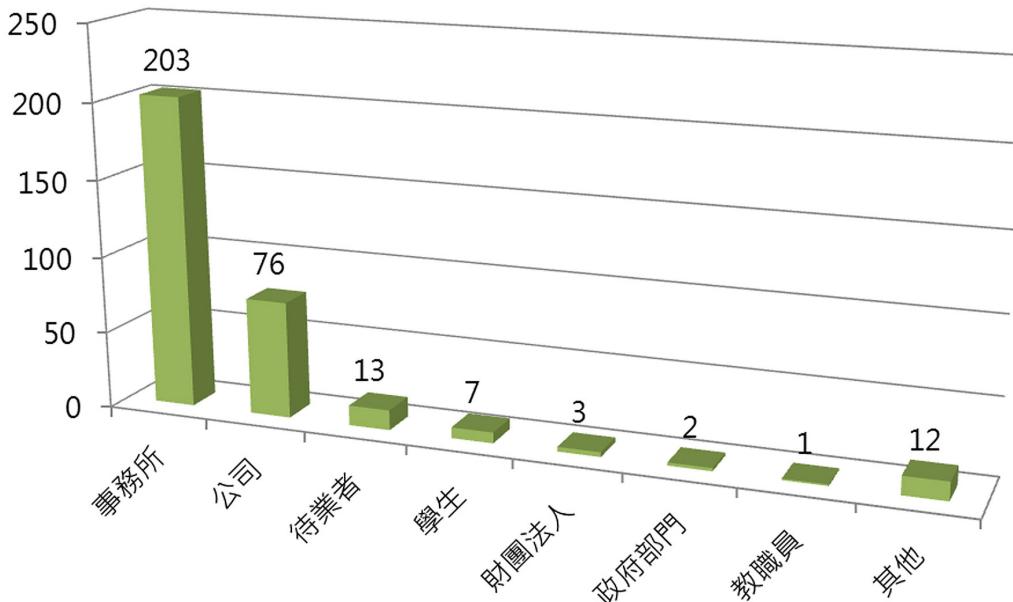


圖 6 報考人任職單位

本考試之考試科目有 5 科²⁴，每科皆可單獨報考，單科成績可保留 3 年。全數考試科目於 3 年內皆達通過標準，即可向智慧局申請及格證書。114 年度各科報考人數（圖 7），以「商標申請註冊實務」考科報考人數最多，有 228 人次；其次為「商標相關國際規範及法規」考科 226 人次；而「商標檢索及分析」考科報考人數最少 166 人次。

²⁴ 智慧財產局網站，114 年度「商標專業能力認證」考試簡章，<https://tiponet.tipo.gov.tw/S080WV1/pdf/114%E5%B9%B4%E5%95%86%E6%A8%99%E5%B0%88%E6%A5%AD%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%AA%8D%E8%AD%89%E8%80%83%E8%A9%A6%E7%B0%A1%E7%AB%A0.pdf>（最後瀏覽日：2025/07/16）。

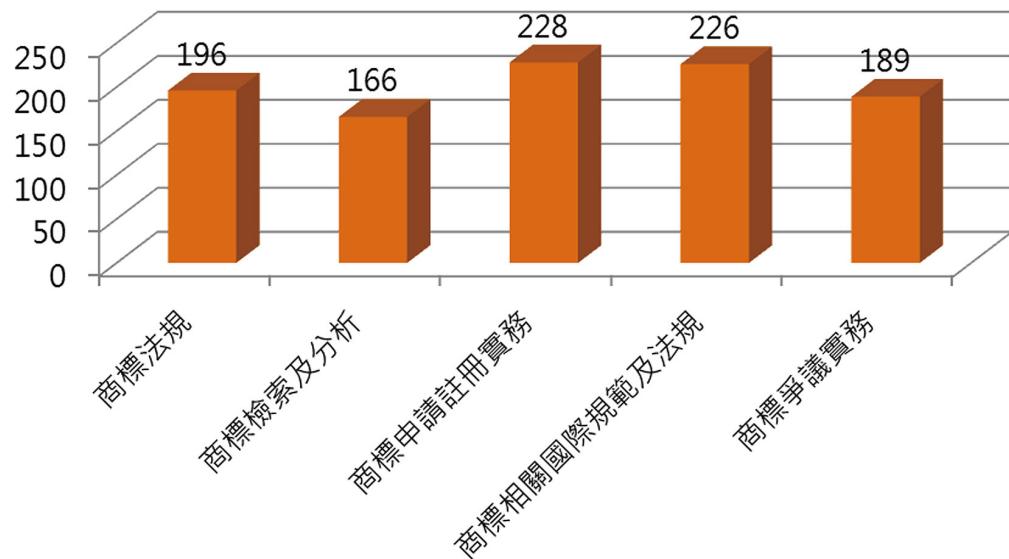


圖 7 各科報考人數

本考試的試場包括電腦教室及一般教室之使用，為避免因考試而影響學校的正常教學進度，或是考生因請假而影響工作，進而提升考試報名率及應試意願，將考試安排在週末舉行²⁵，對於主辦單位及考生而言，都是一個較為便利且雙贏的選擇。關於今年考試之到考率、成績及格等情形，由於筆者撰寫本文時，考試尚在進行中，致未有具體數字參考分析說明。

肆、結語

商標代理人登錄及管理機制自施行以來，透過嚴謹的登錄規範、專業能力認證考試、在職訓練及稽核制度的導入，已初步展現正面成效。此一制度不僅提升商標代理品質，並有效改善行政審查效率，對於申請人權益之保障與市場秩序之建立，均發揮重要功能。惟在實務運作過程中，仍存在若干挑戰或更待精進之處，為確保制度的永續發展，提出以下建議，作為未來政策優化之參考：

²⁵ 114 年度「商標專業能力認證」考試簡章，頁 2。

- 一、商標代理人申請登錄或異動登錄，依商標規費收費標準第 6 條第 14 款規定，每件需繳新台幣 500 元規費。惟律師、會計師等專門職業人員申請備查案件（圖 2），自 113 年 6 月迄今，每月案件量已明顯高於商標代理人申請登錄案件，使用行政資源較多，基於使用者付費原則，建議應盤點相關行政成本，評估是否於收費標準增訂行政規費之可能性。
- 二、對於商標代理人執業所應遵守之行為、倫理規範或在職訓練等事宜，雖商標法第 98 條之 1 及管理辦法已有規定，惟相關執行細節，例如裁處罰鍰之標準，究應以案件數量多寡為判斷依據，或以行為期間、時間密集程度等情為量罰標準？是否應製作「量罰標準」等情事，宜事先建立一套客觀之作業程序，若真實個案發生，方有依循標準，並落實商標代理人管理制度。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

李宗仁

壹、前言

貳、加速審查機制及流程概要暨案件統計分析

一、案件適用類型及其要件

二、申請及審查程序事項

三、申請面統計分析

四、審理面統計分析

參、實務常見問題及其因應策略

一、申請時點的考量及差異

二、加速審查適用類型的選擇及主張事由所需證明文件

三、使用證據資料及敘明事實理由

四、加速審查費事宜

五、申請補正程序及其他

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

為使各界了解商標加速審查申請實務情形，及對加速審查適用類型要件之認定標準、使用證據及證明文件之提出、實務作業如何因應運作等，能更加清楚明瞭，筆者先對加速審查機制及作業流程作重點摘要說明，次就實務上加速審查申請及審理情形，歸納彙整相關數據進行統計並予以分析，再就實務上常見申請疑問與審查認定原則，提出具體說明、因應策略及相關建議，應有助外界在運用加速審查機制申請時可參照依循。最後，筆者提出若干實務觀察心得與建言，或可提供智慧局未來精進實務運作之參考。

關鍵字：加速審查、適用類型、使用證據、即時取得權利之必要、必要性及急迫性、已實際使用商標或就使用進行相當準備

Accelerated Examination、Applicable Types、Proof of Use、Necessary to Seek Rights Approval Promptly、Necessary and Urgent、Applicant Has Used the Applied Trademark, or Prepared to a Certain Degree to Use Such Mark



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

壹、前言

現今商業經濟活動發展多元且變動快速，企業對品牌保護意識抬頭，且對商標短期使用或具季節性商品作區隔或變革標識的需求提高，加上面臨商標衝突爭議的風險或可能性也有所增加，是產業界獲取註冊商標的時間長短，對企業商業布局營運皆有莫大影響。為滿足外界長期對儘早取得註冊商標的需求及渴望，並期能與國際接軌，商標法（下稱本法）部分條文於112年5月24日修正公布，並自113年5月1日起施行，賦予商標註冊申請案得加速審查的法源依據，引進加速審查機制，提供申請人即時取得商標權利的管道。

商標註冊申請案加速審查機制（下稱本機制）實施迄今已滿1年有餘，截至114年6月30日止，商標專責機關（下稱智慧局）已受理加速審查申請案共212件，惟各界對加速審查申請實務情形、適用類型之選擇、使用證據及證明文件之提出、審查標準及作業流程等，於加速審查要件適用認定上，及如何補正或因應以符合加速審查要件，仍存有若干不明之處。本文歸納整理申請及審理情形之統計數據，進行相關趨勢分析，並就實務上常見申請問題或狀況與審查認定原則，提出具體說明、因應策略及相關建議，或可作為申請人或代理人在運用本機制申請時之循例方法，進一步提供智慧局未來精進本機制的參考。

貳、加速審查機制及流程概要暨案件統計分析

申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，依本法第19條第8項規定得申請加速審查。為使商標申請人能夠理解及預見符合加速審查的要件及其適用情形，除本法施行細則第19條之1、第19條之2規範有關加速審查申請要件外，智慧局另訂有「商標註冊申請案加速審查作業程序」（下稱本作業程序），提供外界申請加速審查時得以依循，以下就本機制之申請案適用類型、申請要件及作業流程等重點摘要說明之：

一、案件適用類型及其要件

（一）適用類型定義：按本法第19條第8項所稱有即時取得權利之必要，係以申請商標使用情形為主要判斷依據，分兩種加速審查申請類型。

類型一：申請商標註冊所指定之全部商品或服務，已實際使用或就使用進行相當準備。

類型二：申請商標註冊所指定之部分商品或服務，已實際使用或就使用進行相當準備，並在商業上有取得權利之必要性及急迫性。

換言之，不論主張適用何種類型，皆須以所申請商標已有使用或已有相當程度準備使用於指定商品或服務為前提，即申請時申請人均必須提出所申請商標於所指定商品或服務之使用事證為要。而類型一與類型二適用要件之差異，乃在於應提出的指定商品或服務之使用項目或範圍有所不同，以及是否須提交商業上有取得權利之必要性及急迫性事證的差別。

- 1、原則上主張適用類型一時，代表所申請商標指定之「全部」商品或服務項目，已實際行銷於市場（下稱類型 1-1），或就使用進行相當準備（下稱類型 1-2），解釋上直接認定有即時取得權利之必要，無須提出申請加速審查急迫性或必要性之理由或事證。
- 2、而類型二雖僅須提出指定之同類「部分」商品或服務的使用事證，但應注意的是，主張該適用類型須以提出在商業上有取得權利之必要性及急迫性的事實理由及證據為前提，始符合適用類型要件。

(二) 適用類型二之商業上有取得權利之必要性及急迫性，概括列有以下 6 種情形（以下依序簡稱類型 2-1 至 2-6）：

- 1、該申請商標遭第三人未經同意使用或就使用進行相當準備。
- 2、因該申請商標之使用，收到第三人之侵權警告。
- 3、第三人對該申請商標請求授權。
- 4、該申請商標已規劃上市，並與合作廠商訂有銷售或經銷等相關合約。
- 5、該申請商標已規劃參展，並與參展單位訂有相關合約。
- 6、其他足認商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

其中類型 2-6 所稱「商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形」，原則上係指申請人與第三人間為商業往來交易所發生之相關活動情形，若為申請人自行為商業經銷營運規劃時程而欲儘早取得註冊商標所需，則非屬該類型適用之情形。

(三) 指定商品或服務及其使用證據

- 1、主張適用類型一：應逐項檢送全部指定商品或服務已實際使用或就使用進行相當準備之使用事證，不得包含尚未實際使用，或尚未就使用進行相當準備的商品或服務。
- 2、主張適用類型二：依該類型所規定之前述情形，認定有即時取得權利之必要者，應以實際使用或就使用進行相當準備之指定商品或服務「所屬類別」為限，也就是說，申請人適用此類型時，可在有使用的商品或服務之同類別中，另申請加速審查同類其他尚未使用的商品或服務項目，而其他類別未實際使用的商品或服務則不得同時申請，否則將不符合加速審查要件。
- 3、已實際使用證據之提出：原則上無論商品實物、實體印刷文宣型錄、商業文件、交易往來信函或網頁、社群媒體、購物平台等線上使用商標事實，符合商業交易習慣、實際行銷使用商標之真實使用證據，皆可作為申請加速審查之使用事證；但應注意的是，該等實際使用須為在我國境內的商標使用，其證據資料應標示有申請之商標圖樣，且為申請人自己或被授權人的使用。
- 4、就商標使用已進行相當準備的證據之提出：申請人可提出標示有申請商標的商品或服務之包裝樣本或設計草稿、商業企劃書或簡報簡介、洽商規劃商標設計準備之溝通信函、營業項目說明範本、營業店面陳設或招牌樣式、網頁架設規劃版面及內容等，藉以證明已有相當準備使用商標於指定商品或服務之意圖；但應注意的是，佐證的資料應能具體明確勾稽所申請指定使用的商品或服務項目內容，並應於申請時敘明準備使用商標的時間、地點或場所及行銷管道，以證明商標即將進行商業使用。

(四) 商標圖樣：依本作業程序規定，提出實際商標使用之證據，必須與註冊申請案所申請的商標圖樣完全相同。然有鑑於申請人於市場實際使用態樣及需求，智慧局於實務審查上，採依「註冊商標使用之注意事項」之商標使用同一性判斷的認定原則，應已符合外界實際商標使用需求。

二、申請及審查程序事項

(一) 申請相關須知事項說明

- 1、申請規費：本機制雖提供了申請人便捷又快速地可取得註冊商標的途徑，但為避免排擠一般申請案之審查時程，並兼顧使用者付費原則，依商標規費收費標準規定，應按申請案指定類別數繳納加速審查費，每類新台幣 6,000 元；未繳納者，加速審查之申請，視為未提出，換句話說，加速審查申請案係自加速審查費繳納完竣之日起啟動加速審查程序。
- 2、申請時點：申請人應於提出商標申請後至智慧局發出第一次審查通知前之期間為之。也就是說，申請人先提出商標註冊申請案並取得申請案號後，可在智慧局尚未進入審查程序前之期間，提出加速審查的申請。
- 3、申請適用範圍及效益評估：加速審查適用範圍不及於商標異議、評定、廢止等其他程序，且依本法第 94 條但書規定，證明標章、團體標章及團體商標之申請，並不準用之。又申請案指定商品或服務名稱未具體明確、商標型態屬非傳統商標及涉有商標爭議案或有其他申請在先案件者，申請人應自行衡酌申請加速審查之效益。
- 4、擬提加速審查申請之檢視流程順序

步驟 1：已先提出商標註冊申請案並取得申請案號；

步驟 2：繳納註冊申請案規費；



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

步驟 3：確認有即時取得註冊商標的必要性或急迫性（繳納加速審查費後，原則上不會退費）；

步驟 4：選定適當申請加速審查適用類型，並判斷有無須減縮商品及服務或考量辦理分割，以符合加速審查類型要件；

步驟 5：判斷是否有前項所稱非屬適用範圍，或影響加速審查效益之情形；

步驟 6：確定該申請案號智慧局尚未進入審查程序，申請時點仍具加速審查效益；

步驟 7：以該申請案號提送加速審查申請書，勾選擬適用類型，敘明事實理由，檢附商標使用事證，並同時繳納加速審查費。

（二）審查程序事項

- 1、申請加速審查的案件，智慧局會列為最優先進行審查的案件類型。原則上，以線上電子送件者，智慧局於收受申請後 10 個工作日內（紙本申請約 15 個工作日內），將先審查該申請是否符合加速審查要件，申請加速事實理由不明確、使用證據資料未齊備或明顯不符加速審查要件者，將發文通知補正。
- 2、特別提醒：依本法施行細則第 19 條之 1 第 2 項規定意旨，加速審查申請未繳納加速審查費者，視為未提出該申請。是以，未繳加速審查規費即被認定未提出加速申請，代表該申請自始不成案，智慧局不會就該申請未繳費事由發文通知補正。
- 3、智慧局發文通知補正，原則上會請申請人於指定期間內（本國商 1 個月、外國商 2 個月）補正，申請人若有延期需求，得發文智慧局提出延期補正申請，惟延長補正期間，將影響加速審查之效益，申請人應自行衡酌。未於指定期間內補正者，該加速審查之申請不予受理，將依一般案件審查時程進行審理。

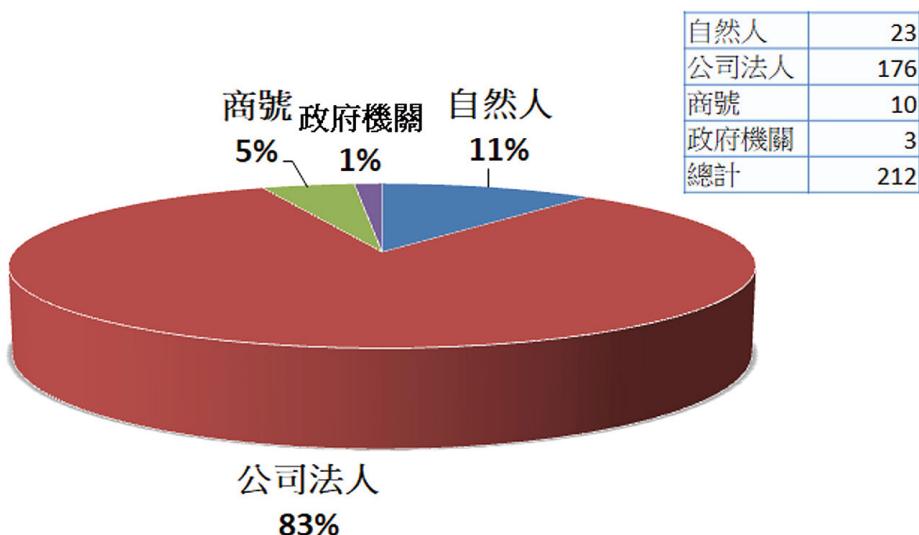
4、符合加速審查要件之申請案，原則上於立案後 2 個月內智慧局即會對該案作出第一次審查通知；而經通知補正或核駁理由先行通知，俟申請人來文補正或陳述意見後，智慧局原則上將於收文後 15 個工作日內作出審定結果。但實際審查所需時間，會因個案案情及複雜度而有所差異。

三、申請面統計分析

自實施本機制開始至 114 年 6 月 30 日止，智慧局已受理加速審查申請案共 212 件，符合加速審查要件經立案者 181 件，加速審查不受理共 26 件，其中已實體審結案共 201 件，以下就申請及審查上多個面向，統計分析申請適用本機制的案件之審理情形。

（一）與申請人相關

1、主體人格分布情形





本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

加速審查申請主體人格分布比例與一般申請案比例大致相當，仍以公司法人占大宗。

2、代理人

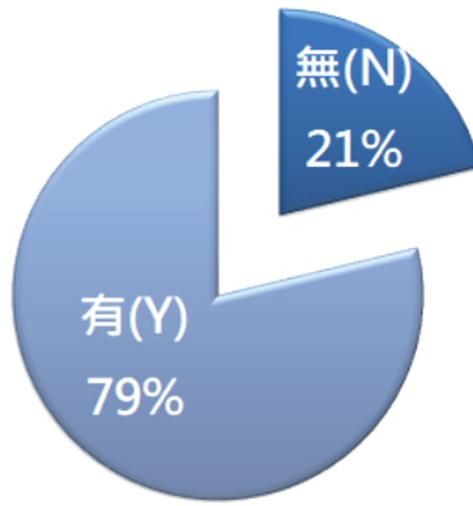


圖 2 委任代理人比例

有委任與未委任代理人件數為 167：45，未委任代理人比例較一般案略高，應與特定公司法人自行申請多件加速案有關。此外，實務觀察所委任之代理人相較一般案有較集中在少數代理人之情形，此應與特定代理人積極推展申請加速審查業務有關。

3、國籍分布

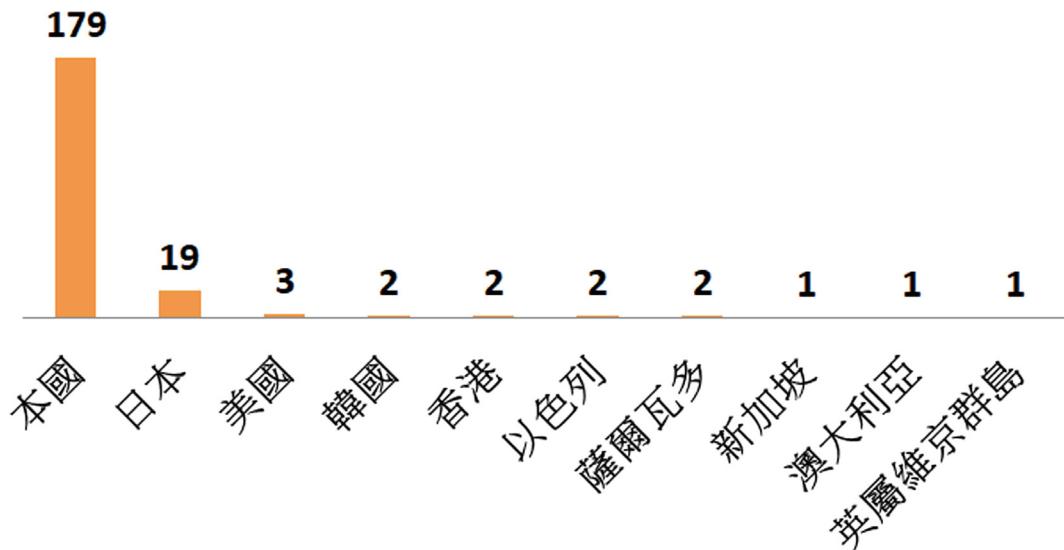


圖 3 申請人國籍分布

加速審查申請案本國籍申請人占 84.4% 居多，高於一般申請案本外國比例，應與本外國申請案指定商品或服務名稱是否依照彙編名稱申請的習慣有關；而外國籍中又以日本明顯較多，可能與我國所採行本機制之作法和日本相近，實施本機制之文宣資訊傳達日本業界相對為多，且企業引用加速機制之需求及意願較高所致。



(二) 申請案件概況

1、月申請量趨勢（件）

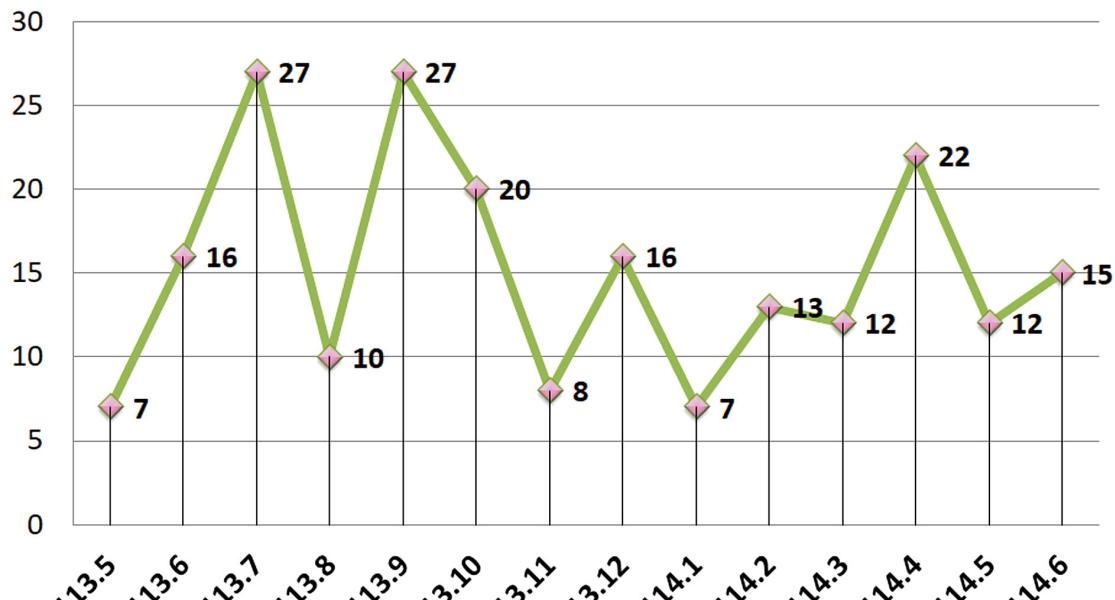


圖 4 加速案月申請件數

如圖 4 所示，113 年每月申請量起伏較大，於 114 年 2 月起已呈收斂趨勢；又其中單月超過 20 件者，多為特定申請人同時申請多件所致，整體而言，月平均申請量約落在 15 件上下。

2、註冊申請日至提加速審查日之平均期間

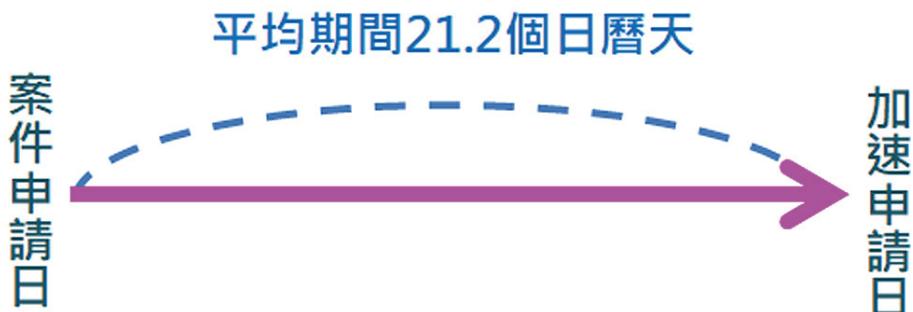


圖 5 申請至提加速平均期間

以實際受理情形並觀察申請人提出加速審查之類型與習慣，試算申請人提出註冊申請案後，平均約 21.2 個日曆天申請加速審查，惟從後期受理情況觀察判斷，上揭平均期間有呈縮短趨勢。

3、申請主張適用類型

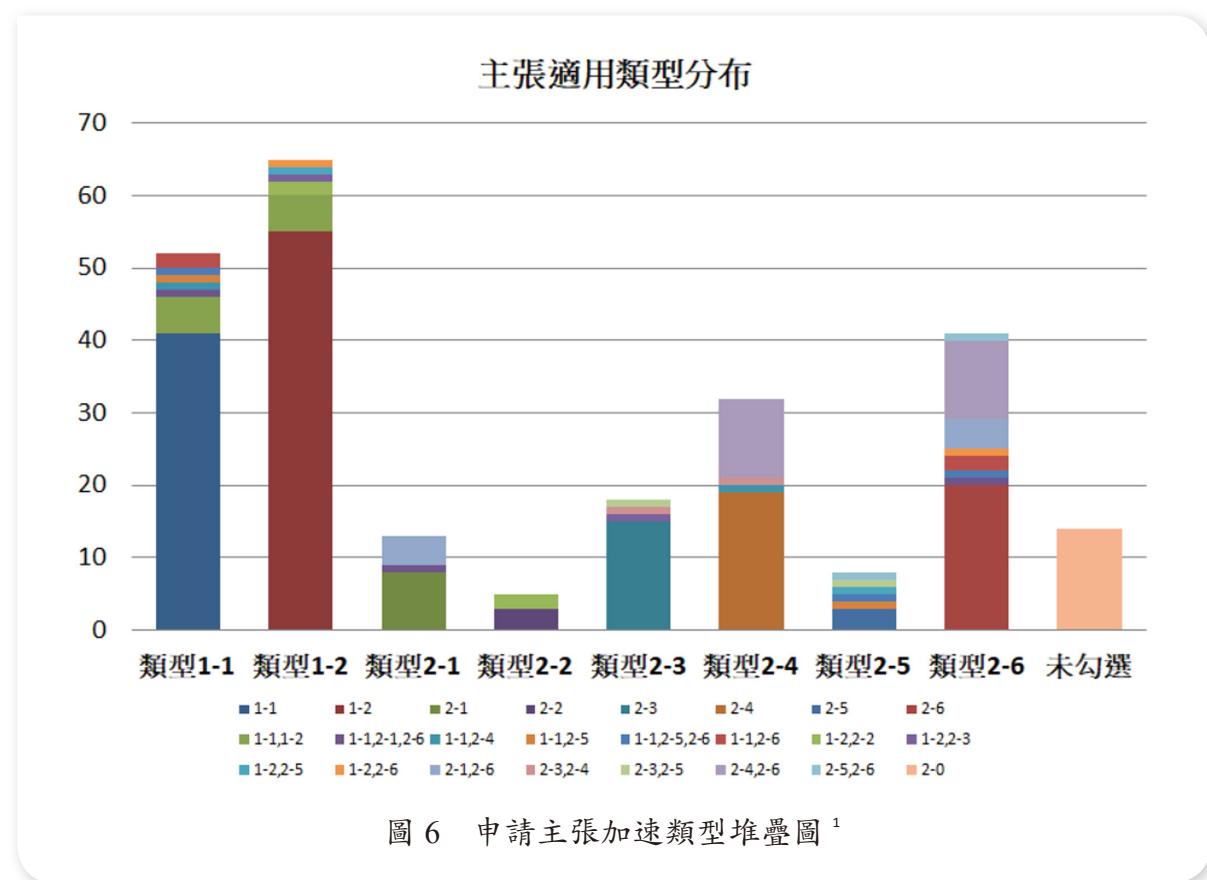
表 1 單 1 案主張類型個數統計

單 1 案主張類型情形（件）	
勾選 1 個類型	164
勾選 2 個類型	32
勾選 3 個類型	2
未勾選類型	14



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討



經彙整統計申請加速審查主張適用類型堆疊分布如圖 6，主張包含類型 1-1 者 52 件；包含類型 1-2 者 65 件；包含類型 2-1 者 13 件；包含類型 2-2 者 5 件；包含類型 2-3 者 18 件；包含類型 2-4 者 32 件；包含類型 2-5 者 8 件；包含類型 2-6 者 41 件；未勾選主張類型者 14 件。其中可觀察到，仍以主張類型一全部指定商品或服務已使用或有相當準備使用為大宗占 47.2%，應與申請人提出申請案時，確實已有使用或有相當程度準備使用商標，且因該類型要件僅須提供申請商標使用或準備使用資料，無須提出即時取得權利必要性或急迫性之事證有關；而在主張類型二中，則以規劃上市或有其他商業上有即時取得權利之必要性或急迫性情形占多數。惟有 14 件達 6.6% 的案件未指定適用類型，顯見仍有相當比例的申請人不明瞭本機制運作及申請流程。

¹ 單 1 件申請案可能同時主張多個加速審查適用類型。

4、依類別計申請件數

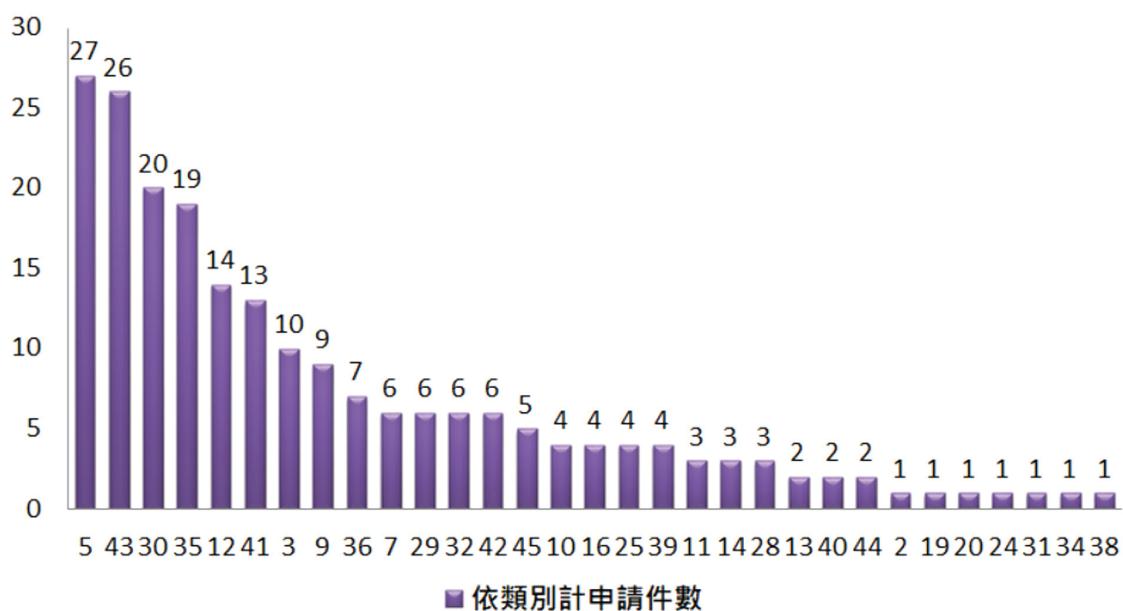


圖 7 依類別計申請件數統計²

由圖 7 可知，加速審查申請案件中指定之類別件數，最多為第 5 類醫藥、營養補充品；第 2 名為第 43 類餐廳、冷熱飲料店或飯店；第 3 名為第 30 類咖啡、糖果、餅乾；再其次為第 35 類廣告、企業管理及特定商品零售業者，前 4 名申請件數總和即占全部 43.4%。第 1、2 名申請量顯著多於他類，研判可能與第 5 類須辦理藥品查驗上市許可所需、第 43 類冷熱飲料店展店輪轉快速及旅宿業須申請經營登記許可有關；而第 30 類案件偏多，則可能為業者行銷不同口味飲品或零食商品所需。

² 一案多類申請案件以申請人主力商品單 1 類別計。



5、1案1類與1案多類申請比例



圖 8 以 1 案 1 類或 1 案多類方式申請統計

加速審查申請須檢送使用事證，是申請人多依實際使用或準備使用之商品或服務提出申請，所以，1案1類申請占絕對多數達96.2%。而分析實際申請1案多類共8件的案件，最終其中5件辦理分割、1件不受理，反映出1案多類的申請指定項目，多為未實際使用或誤為指定、不符加速審查要件的情形。

6、電子／紙本送件

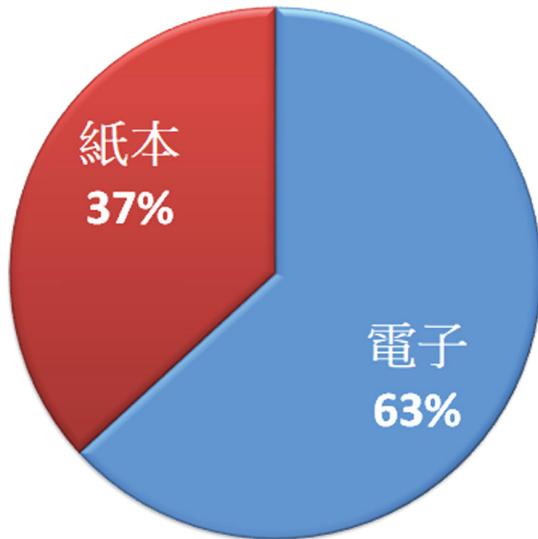


圖 9 以電子或紙本方式申請統計

由圖 9 顯示，超過三分之一的加速審查申請案以紙本方式送件，顯著高於目前一般新申請案的 8%，除申請人自行申請比例較高外，與部分代理人在加速審查申請階段尚未採用電子申請有關。此舉，或多或少拉長程序作業時間，會影響加速審查效益。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

四、審理面統計分析

(一) 審查期間

1、以各申請至不同審查時點計算平均期間如表 2 及圖 10：

表 2 各審查平均期間統計表

計算之期間	平均日曆天數
提加速後平均首通期間	13.5
提加速至核准立案平均期間	28.0
加速核准立案後之平均首通	2.1
提加速至全案審結之平均期間	51.5
申請至全案審結之平均期間	72.6

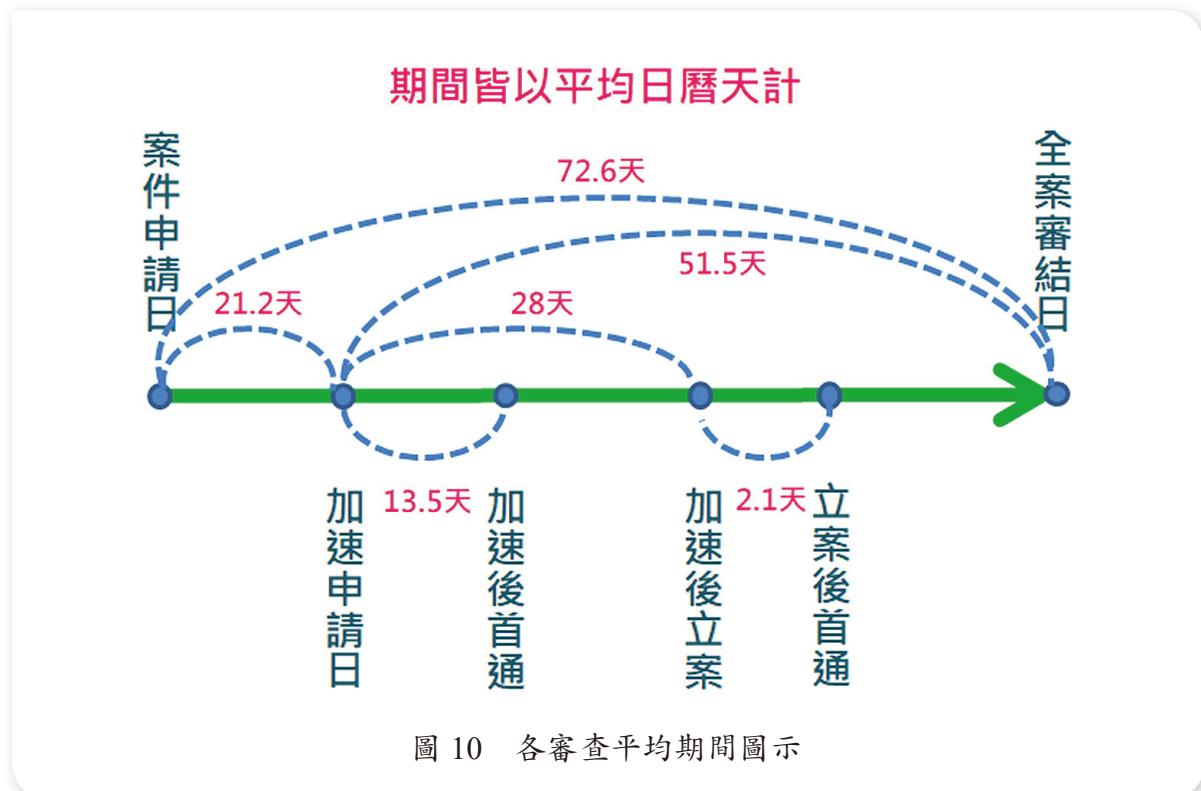


圖 10 各審查平均期間圖示

- (1) 依本作業程序規定，智慧局於加速申請後 10 個工作日內（紙本 15 日）會立案或發出補正通知，是依表 2 所列期間，目前首通期間符合前揭規定並達到外界期待的速審效益，且立案後之平均首通期間 2.1 個日曆天，可說是立案後即進行實質審查，大幅短於本作業程序規定 2 個月作出第一次審查通知之要求。
- (2) 至於提加速至核准立案、全案平均審結期間等，表列數據雖符合申請人期待，惟該數值會受個案案情、複雜程度、補正期間長短及智慧局審查能量等因素影響而變動，數據僅供參考。

2、加速申請逕准立案／補正比率

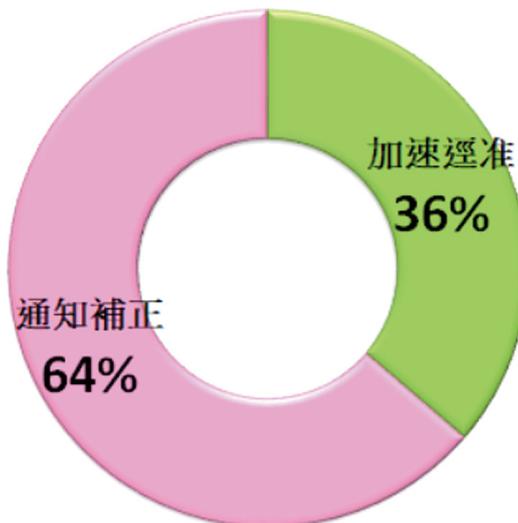


圖 11 加速申請逕准立案／補正比率

由圖 11 顯示，近三分之二申請加速審查的案件，不符申請要件須要補正，反映出申請人或代理人對本機制尚不熟悉，仍處於摸索階段，未能達到提出申請即到位程度。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

(二) 審查結果

1、申請加速辦理結果分布

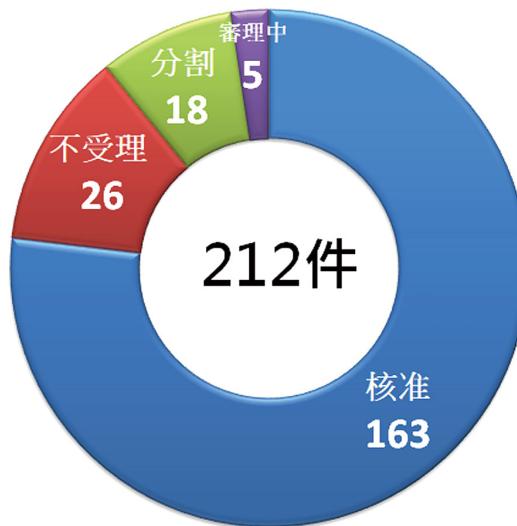


圖 12 加速案審結情形統計

(1) 加速審查申請不受理共 26 件占 12.3%，不受理的比例明顯高於一般案件的 3% 以下，主要原因包括申請人未檢送使用證據；

使用事證與所指定商品或服務項目無關；主張類型 2-6 之事實非屬合理事由等，多與申請人或代理人不清楚本機制申請要件有關。

(2) 申請加速審查後辦理分割者共 18 件占 8.5%，與一般案偶爾才有分割申請（粗估 1% 以下）之情形，相差甚多，主要因申請人原主張適用類型（多為類型 2-6）不符加速審查要件，經改為適用類型一，或申請指定商品或服務項目範圍過大而部分未有使用，致須辦理分割，始能符合類型一之要件。

2、加速立案之適用類型

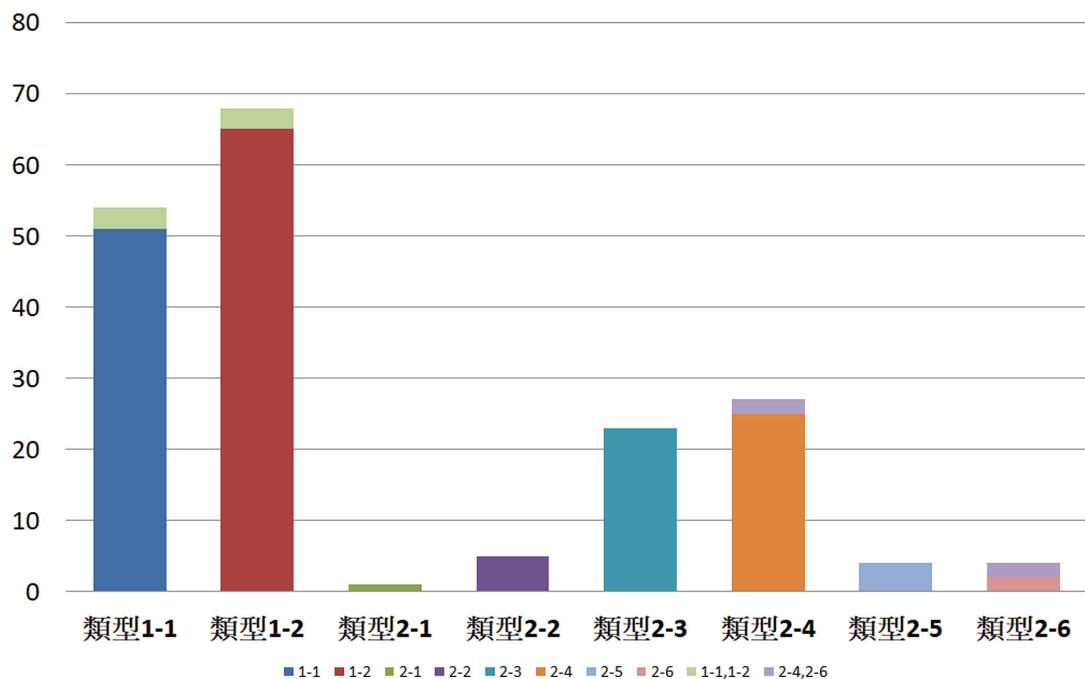


圖 13 加速立案適用類型統計

(1) 由圖 13 可觀察到，經審查符合加速要件並立案之主要適用類型仍以類型一居多，並提高至 65.6%（申請時為 47.2%），主要應與原主張類型二不符要件改適用類型一有關；在主張類型二中，仍以類型 2-4 規劃上市占多數，類型 2-3 第三人請求授權則次之，其他類型則都在 5 件以下。

(2) 申請時主張與立案後適用類型比較如圖 14：



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

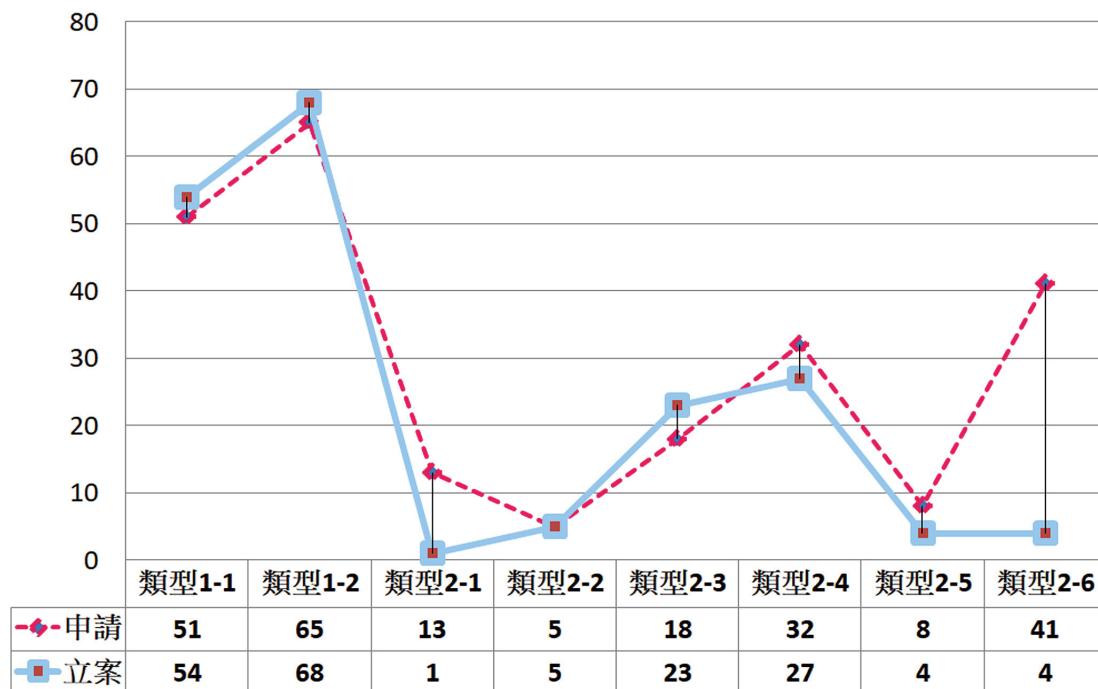


圖 14 申請與立案適用類型比較折線圖

從申請時與立案後之適用類型項數變化情形比較來看，立案後適用類型 1-1 與類型 1-2 都增加，適用各類型二中，僅類型 2-3 略微增加，其他多有減少，其中又以類型 2-1 及類型 2-6 減少幅度明顯，顯示申請人及代理人有誤判該等類型適用要件之情形。

3、提加速之申請案實體審查結果

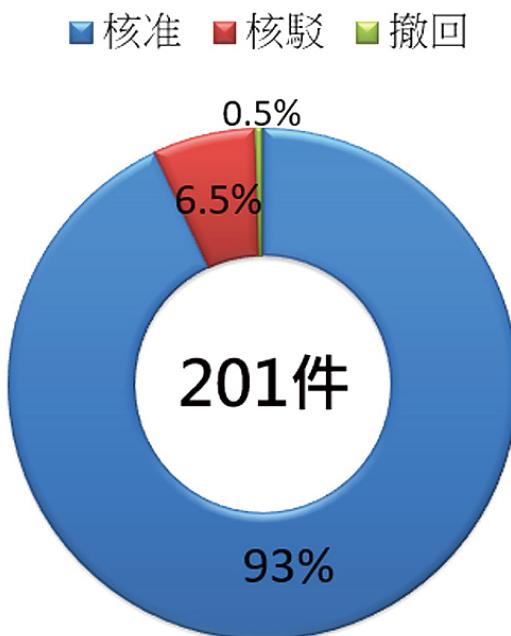


圖 15 提加速之申請案實體審結統計

商標註冊申請案涉有提加速審查之案件，已實體審結 201 件，其中核准 187 件、核駁 13 件及自請撤回 1 件，核駁比率（6.5%）略低於近 5 年商標註冊申請案核駁比率平均值（8.71%），蓋提加速審查申請之商標圖樣有相當比例於市場上已實際使用，會發生混淆誤認可能性較低，是提加速審查之申請案核駁比例低尚屬合理。而歸納分析核駁原因，與申請在先或註冊案近似者共 8 件，商標圖樣不具識別性則有 5 件。

4、其他統計數據

- (1) 本機制實施迄今，提加速至全案審結最快 5 個日曆天；申請日至全案審結最快 7 個日曆天。
- (2) 以非傳統商標型態案件申請加速審查者 6 件。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

參、實務常見問題及其因應策略

本機制之實施對於商標註冊申請及審查上，皆為一全新的作業方式，特別是在選擇申請加速適用類型、檢送使用事證及應提出有即時取得權利必要性及急迫性之證明文件方面，皆非一般商標註冊申請案所要求的項目或證據資料，而在審查上對智慧局而言，也增加了不少的行政審查成本。在兼顧外界的期待及智慧局有限的審查能量下，尋求各方平衡維持加速審查的效益，是智慧局未來持續努力的方向。然新的作業方案或措施剛開始運作，各界不免對適用要件如何採認可能有所不明或見解歧異，是為釐清適用標準原則並予釋疑，以下歸納整理本機制申請實務常見的問題或狀況，並加以分析及說明應該如何因應，期能對外界爾後提出加速審查的申請作業有所幫助。

一、申請時點的考量及差異

商標註冊申請案是否提出加速審查申請，從選擇適用類型上來說，對申請人而言，有的算是主動提出也有可能是被動申請，因此，不太能確定何時會提出加速審查申請。然依申請實務多數案件適用類型一之情況觀察研判，註冊申請案提出時即決定申請加速審查，可同時決定適用類型及指定商品或服務範圍，於申請及審查程序上可能會相對單純且快速。

主要原因乃實務上常見申請人為擴大商標使用及保護範圍，而將申請案商品或服務的項目內容，填寫指定超出實際欲使用的範圍，基此，若決定加速審查適用類型一，則會面臨須減縮範圍或須辦理分割的情形。是申請時即擬定適用類型一提出加速審查申請，申請人所指定商品服務項目自得主動以已使用或有相當準備使用的範圍為限，以利加速審查之進行。反之，申請案提出後一段時日，有僅得主張適用類型一申請加速審查之需求時，若原指定商品或服務範圍過大而未能提出部分使用事證，則須減縮商品服務或須辦理分割，始符合類型一的要件，此將會降低加速審查實質效益。但以上情形，若申請人之加速審查乃適用類型二情形者，則不論申請時或申請之後一段時日提出，並無差異。

二、加速審查適用類型的選擇及主張事由所需證明文件

如前所述，本法第 19 條第 8 項所稱有即時取得權利之必要，係以申請商標使用情形為主要判斷依據，分兩種加速審查申請類型。所以，在選擇決定適用類型時，申請人應同時考量並確認所申請商標已使用或準備使用的商品服務項目，並依照各類型要件界定可指定使用的商品或服務範圍。

(一) 類型一：應逐項檢送指定商品或服務皆已實際使用或就使用進行相當準備的使用事證。

1、從實務審查結果統計圖 13 可知，有近三分之二的加速審查立案者係適用類型一，可進一步強調說明的是，其中多數案件係經減縮或分割後始符合類型一要件，代表申請人於提交申請案時，普遍有將所指定商品或服務項目內容及範圍擴大，致申請加速審查時未能提出部分使用事證的情形，是對於商標註冊申請指定商品或服務的選填，建議應以實際欲使用的項目進行指定為要。

2、另就適用類型 1-1 與類型 1-2 部分來看，二者比較，適用類型 1-2 案件略多於類型 1-1。審查上適用類型 1-1 是判斷有無實際使用的事實認定問題，標準尚稱明確；類型 1-2 則是相當程度準備使用的證據資料採認，實務審查上採較為寬鬆的認定標準，證據審認以可達到使人產生確有實際準備使用意圖階段的心證即足。綜上所述，申請人若原主張類型 1-1 却無法提出實際使用事證，或可朝改以適用類型 1-2 方向思考及準備。

(二) 類型 2-1：指申請人所申請的商標有遭第三人未經同意而使用的情形。

1、原則上，申請人應提出自身的使用證據，舉證早於該第三人使用的時間，留意雙方使用的商品項目或服務性質是否雷同，並說明該第三人使用情形及檢附相關資料。

2、實際案例中，有申請人同時提出雙方於購物平台上的使用事證，惟該事證資料上未明確標示係何人使用且無法辨識使用先後，再者，搜尋



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

網路可見已有其他多家業者使用，是客觀審認尚難判斷所稱情形係第三人未經同意使用。而在另案中，申請人所提出第三人未經同意使用的商品服務內容，核與所申請指定使用的範圍未具關聯性，是亦難認第三人搶先使用而有類型 2-1 之適用。

3、綜上，申請人在選擇適用此類型時，宜應強化舉證申請商標遭第三人使用的事實證據，確認係在所指定商品或服務相同領域上遭第三人未經同意使用，並多方提供客觀事證供智慧局審酌。

(三) 類型 2-2：指申請商標之使用遭第三人提出侵權警告的情形。

1、此類型的發生，通常為申請商標已有實際使用事實，方致第三人發現而提出侵權警告，是申請人為儘早確認有無與他人商標構成混淆誤認之虞而提出加速審查申請。但適用此類型與最終是否認有構成混淆誤認之虞，則非所問。

2、所提出侵權警告的方式多樣，包括存證信函、律師函、訴訟文書等，只要能確認係因所申請商標之使用而為的侵權警告，皆得主張適用此類型。

(四) 類型 2-3：指第三人對該申請商標請求授權。

1、此類型適用關鍵在於他人的請求商標授權，申請加速審查時，除申請人檢送自身的使用證據外，第三人請求授權的相關文書亦為重點，其上應明確標示係就該申請商標請求授權，且授權使用範圍應與申請案指定使用的商品或服務內容範圍相符。

2、實際案例中，有申請人檢送的請求授權文件中，未明確標示請求授權的商標圖樣為何，或請求授權的範圍與申請案指定範圍不合情形，申請人提加速審查適用此類型時，應特別留意。

3、另有案例顯示，申請人提出授權合作廠商使用商標的合約，卻主張適用此類型，實有將類型 2-3 與類型 2-4 適用要件混淆之情事。蓋類型 2-3 為申請人被動地因第三人通知並提出請求授權而簽訂合約，欲使用商

標者係第三人；類型 2-4 則為申請人主動地與第三人間為進行經銷合作而簽訂合約，實際使用商標者係申請人本身，是申請人於選定適用類型時應釐清確認。

(五) 類型 2-4：指申請人已完成商標使用準備並規劃上市，而與合作廠商訂有銷售或經銷等相關合約的情形。

1、所稱規劃上市，解釋上係指尚未在市場上實際使用而已預作準備推出行銷之意；而銷售或經銷等相關合約，則包括與聯名合作業者、產品包裝商、通路物流廠商、行銷廣告商、營業場所租賃業者等所簽訂之合約，該合約內容應能呈現申請商標已準備使用之意圖，且所提送之合約雙方應已確實完成簽署。

2、實際案例中，有多件申請人所提出之合約為單方草擬之合約稿或尚未完成簽署之定型化契約書，無法證明與合作廠商確已訂有合約之真實性；又或合約內容與申請案無關，合約中擬銷售或經銷之商品或提供的服務內容與申請案指定範圍不合，合約中未能明確得知係與申請商標有關之準備合作使用等，上揭情形皆與此類型適用要件不符。

(六) 類型 2-5：指所申請商標已進行規劃參展之準備，且已向參展主辦單位完成報名或簽訂合約。

1、所稱規劃參展，顧名思義指尚未舉辦的展覽活動，申請人直接或間接向主辦方登記報名，並準備參加該活動進行展覽宣傳之意。

2、實際案例中，有申請人僅檢送自行填寫的展覽活動報名表，無主辦單位受理之證明文書，是難以確認報名參展之真實性，申請人於選用此類型時，應提出辦展單位官方出具已受理申請人參展之文件，例如報名回執或收據、參展人名冊、攤位分配位置圖等，以為佐證。

3、實例中有申請人所附之規劃參展資訊，為已舉辦過的展覽活動，顯不 符此類型申請要件。然該主張情事或可推論已實際使用商標而與類型一適用要件相符。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

(七) 類型 2-6：指其他足認商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形。

- 1、所稱「商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形」，原則上係指申請人與第三人間為商業往來交易所發生之相關活動情形，若客觀判斷申請人非單純因為本身的緣由，而確實具充分合理事由，有急需儘早取得註冊商標之必要的情形，始得適用此類型。目前實務審查此類型之適用，採較嚴謹的認定標準，避免申請人過度擴張引用主張此類型，造成加速審查申請量增加，進而排擠一般案件審查及實務作業負擔。
- 2、依圖 6 顯示，有達 16.5% 的加速審查申請案係主張適用類型 2-6，該等案件申請人陳述適用此類型之事實理由，包括申請人所申請商標欲於購物平台上架；申請藥品查驗或旅宿業營業登記，應單位要求提出註冊商標；計劃參加精品選拔；擬申請品牌補助；僅為確立商標合法性，或已公開徵聘員工、開業在即等情事，上述事由實乃商業經銷營運規劃辦理項目，申請人為商業活動前，宜應預留適當規劃上市商標布局時程，該申請人的作業時程，皆非屬提出加速審查類型二之合理事由，惟申請人若確有商標設計規劃等前置作業，應屬有相當程度準備使用商標之情事，其性質或屬適用類型一之情形。
- 3、實際案例中已採認適用類型 2-6 者，其事實理由包含申請商標遭他人仿冒不當利用或從事詐騙行為；申請商標乃應國內招標採購所需等，客觀審認確有即時取得權利之急迫性或必要性。

三、使用證據資料及敘明事實理由

(一) 指定商品或服務的使用證據

- 1、所檢送商品或服務使用商標的證據，應符合市場商業交易習慣與消費認知，其範例項目，可參考本作業程序內容所載，但不以所列項目範圍為限。其使用之判斷應符合本法第 5 條規定之情形。申請人在檢送使用證據時，應以儘可能提出完整充分資料，足以勾稽在申請案指定使用的商品或服務上，有真實使用或準備使用商標的意圖之證據資料為原則，以減少通知補正可能。

2、適用類型一時，指定商品或服務與檢送使用證據間，原則上應為一對一的指定對應關係，即指定商品服務應逐項提出使用事證。實務上，申請人有同時以具體名稱與廣義或上位概念名稱指定商品或服務項目之情形，則申請人就廣義或上位概念名稱部分，應舉證有其他多樣同性質商品或服務有使用之事實，舉例來說，申請案同時指定「藥品、治療糖尿病用藥」，申請人除應檢送「治療糖尿病用藥」之使用證據外，就指定上位名稱「藥品」部分，應再檢送其他疾病用藥，始符合該廣義之指定商品名稱有實際使用情形，否則應減縮刪除該「藥品」名稱，以符合加速審查類型要件。

(二) 就實際使用之認定來說，必須是在我國境內的商標使用。實際案例中，有申請人檢送其在外國設廠或在他國與該國廠商合作共同開發商品使用商標之事證，實非屬在國內之商標使用，自無法符合加速審查申請要件。

(三) 有關實際使用之商標是否與申請商標圖樣相同之判斷，已採依「註冊商標使用之注意事項」之商標使用同一性認定原則，惟仍建議申請人實際商標如何使用就依樣申請，以減少嗣後認定商標有無真實使用時的困擾。

(四) 加速審查申請應敘明事實理由部分，依本作業程序規定意旨，申請人於提出加速審查申請時，應具體指出準備使用商標的時點以及行銷管道或場所。實務上常有申請人或代理人漏未載明事實理由，致時有通知補正情形。

四、加速審查費事宜

(一) 加速審查申請未繳納加速審查費，視為未提出。實務上，常見申請人或代理人可能因內部繳費作業流程關係，經常性有延遲繳交規費的情形，實際案例中曾出現申請後逾 20 日始繳納加速審查費的情形。因智慧局會以加速審查費繳納完竣之日起啟動加速審查程序，是上揭延遲繳費結果，將影響加速審查期程而致無法彰顯加速審查效益。

(二) 加速審查費係以類別數計算規費，每類新台幣 6,000 元，不是按件計費。實務上有申請人申請一案多類，申請加速審查時僅繳納 1 類新台幣 6,000 元的規費，或因誤解規費計算規定而致繳納規費明顯不足。



本月專題

商標註冊申請案加速審查實務分析探討

- (三) 有關一案多類商標申請註冊案，欲就部分類別或部分商品及服務申請加速審查，不得僅繳納部分類別加速審查費，應先辦理分割，區分加速或不加速的類別或商品及服務後，始得申請加速審查。
- (四) 實務上亦有申請人誤認加速審查費包含申請審查規費，致有繳費不足情形。提醒申請人注意，申請審查規費與加速審查費係不同的規費項目，應分開繳足規費。

五、申請補正程序及其他

- (一) 依本作業程序規定意旨，申請後於第一次審查通知發出前，申請人得變更加速審查之適用類型。實務審查採對申請人有利，可及時變更適用類型的作法，即在加速審查處分前，依申請人的請求及所檢送的事證加以判斷，並經智慧局審查認定後，得變更成合宜的適用類型，續行加速審查程序。
- (二) 就加速審查通知補正及回覆期間方面，智慧局給予的補正期限雖仍是本國商 1 個月、外商 2 個月，惟申請加速審查用意乃期待儘早取得註冊，是應將加速補正事宜列為優先辦理事項為宜，才符合加速審查效益。但申請人期限內不及補正，仍可發文智慧局延期補正。
- (三) 如圖 9 所示，迄今仍有高比例的加速審查申請以紙本方式送件，或多或少影響加速審查效益，建議多利用快速便利的線上申請系統。
- (四) 申請人如對與申請案相關之他案提第三人意見書，或申請案所指定之商品或服務名稱不明確、申請之商標型態屬非傳統商標及涉有商標爭議案件之情形者，審查過程須通知補正或暫緩審理，申請加速審查效果有限，鑑於申請加速審查後，原則上不會辦理退費，是提出加速審查申請前，申請人應自行衡酌效益。

肆、結語

本機制實施迄今，申請及審查作業流程尚稱順暢，實務問題已漸趨收斂，加速審查效益大致符合申請人的期待，然在全面通盤考量整體商標申請及審查效益與利弊得失之後，本機制之運作仍存有若干可精進的空間。

商標使用並不以取得註冊商標為必要，但在需要維護自身商標權利時，取得的註冊商標即能發揮應有的功效。筆者認為，實施本機制乃一原本立意良善的審查措施，提供有需求的申請人儘早取得註冊商標的便捷途徑，然其前提應是確有即時取得權利的必要性或急迫性。惟觀察實際加速審查申請案例，個案在即時取得權利必要性或急迫性之實情及需求上並不顯然，鑑於現有的快軌審查機制，目前已能提供申請人於申請後約5.1個月左右就可以收到首次通知（包含核准審定書），相較於國際間多數主要國家來說，審查時程已屬相對快速，是申請人若無迫切需要提早取得註冊商標，而以增加費用換取較快軌審查提早約3至4個月的加速審查，實非屬上策且無必要，是建議申請人及代理人多透過不須額外付費的快軌審查機制提出申請，同樣能達到較早取得註冊商標的效果，儘可能減少不必要的加速審查申請，俾讓本機制作最有效益的發揮。

以下謹以對申請及審查實務的觀察，提出心得與建言，期待未來加速審查運作更為精進，達到實施本機制在申請端與審查面雙贏的成效。

- 一、未來可強化宣導對商標加速審查的認知，闡述加速審查能量應是要保留給實際已發生侵權情事或確有權利被侵害之虞的商標申請人來使用為最佳。
- 二、商標使用不以取得註冊商標為必要，建議申請人無迫切急須取得註冊商標之需要時，宜減少以額外付費提出非必要的加速審查申請。
- 三、就受理加速審查申請後處理期間、申請人提出補正期間、申復意見後之辦理期限及變更加速審查適用類型之期間，實務上可再保留申請及審查期間的彈性。
- 四、智慧局在有限審查人力下，應儘力避免加速審查案排擠到一般案件審查。倘審查量能無以負荷申請量時，宜增加審查人力消化案量，以避免整體平均審查期間上揚情形發生。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

劉國讚^{*}、林君屏^{**}

壹、前言

貳、美國連續案制度介紹

一、連續式案件

二、專利權期間調整與延長制度

三、雙重專利

參、2023 年 Cellect「便攜式影像感測器」事件

一、系爭專利家族

二、訴訟經過

三、系爭請求項與參考專利請求項比對

四、CAFC 判決

五、小結

肆、分析與討論

一、連續式申請案的運用

二、顯而易見型雙重專利的型態

三、連續式案件的優點

四、連續式案件的濫用

伍、結論—面對連續案威脅的應對策略

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所教授。本文感謝國立臺灣科技大學專利研究所提供研究計畫經費，NTUST-PA-114-001。

** 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所碩士生。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

連續式案件及專利權期間調整是美國專利系統中特有的規範，專利權人常藉由連續申請案、部分連續申請案來擴增專利權範圍以覆蓋目標產品。專利權期間調整制度提供專利審查延誤時，專利權人可獲專利權期間調整的補償。這些機制被濫用時可能被用於雙重專利不當延長專利權期限而壟斷市場，對公眾不利。

本文以美國 2023 年 *In re Cellect* 案件為核心，探討連續案之專利權範圍布局方法，以及連續案之間構成顯而易見型雙重專利與專利權期間調整的問題，進而就企業在面對專利權人發動專利海攻勢時，提出可行的應對策略。

結果顯示，企業進行專利迴避設計時，需考量會持續出現的連續案，對於存活中的連續案，要就說明書所有實施例迴避而非只看已公告的專利範圍。而更佳的策略應該是積極運用連續案，以獲得保護範圍廣大的專利權範圍。

關鍵字：專利侵權、連續案、專利權期間調整、專利布局

Patent Infringement、Continuation Application、Patent Term Adjustment、
Patent Portfolios



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

壹、前言

新發明提出專利申請時，必須提出說明書、必要圖式與申請專利範圍，通過專利專責機關審查取得專利權後，發明保護範圍是以申請專利範圍為準。獲得專利權公告發證書後，即處在公開閱覽狀態，競爭業者為了避免所實施的技術落入專利權範圍內，可以不斷地仔細推敲，做成適當的迴避設計。為了得到嚴密的保護範圍降低迴避可能性，專利權人除了在撰寫專利權範圍要儘可能擴大外，在美國還可以用多件連續案共同組織成較大的範圍。連續案可以在一件申請案獲准專利權或被放棄之前，以該案作為母案，用相同說明書撰寫新的請求項提出申請。美國一件專利侵害訴訟事件的系爭專利常常是多件連續案，主張超過十項以上的獨立請求項，讓被告難以招架，此種威脅對我國許多製造產品輸入美國的廠商而言並不陌生。

根據統計，美國連續案利用者越來越多。連續案申請數量在 2010 年至 2022 年（美國財政年度）從 4 萬件增長至 12.28 萬件，達 3 倍之多，而大約 80% 的連續案申請都是已經有獲得專利的母案¹。

近年來促成連續案持續增長的重要原因之一，是標準必要專利（standard essential patent）的宣告數量大幅成長。隨著資訊通訊產業的爆炸性成長，各種標準聯盟所宣告的標準必要專利越來越多。例如歐洲通訊標準聯盟（European Telecommunications Standards Institute）所宣告的標準必要專利超過 1 萬件，而且還在持續成長中。加入標準聯盟的授權方廠商，為了提高標準必要專利的數量，可以就已宣告的標準必要專利為母案，不斷的提出連續案，這也造成標準必要專利的大量膨脹。有研究顯示，約 84% 的連續案是在標準建立之後才提出申請，因而質疑究竟是就發明給予專利，或者是發明了專利（Patenting inventions or inventing patents?）²。

¹ Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025, 2024-26821, 89 Fed.Reg. 91898, 91909.

² Cesare Righi, Timothy Simcoe, Patenting inventions or inventing patents: Continuation practice at the USPTO, RAND J. of Economics, 54 (3) Fall (2023).

連續案的盛行造成美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）審查上的負擔，為了減少連續案的濫用，USPTO 於 2024 年 11 月 20 日公告就連續案調漲規費，於 2025 年 1 月 19 日生效。規費收取是以最早的優惠日（earliest benefit date, EBD，即優先權日）為準，在 EBD 六年至九年提交的連續案，額外收取 2,700 美元（小型實體為 1,080 美元）；在 EBD 九年後提交的連續案，額外收取 4,000 美元（小型實體為 1,600 美元）³。

連續案是美國獨特的制度，全球五大專利局的其他四局，歐洲專利局、中國大陸國家知識產權局、日本特許廳、南韓智慧財產局，以及其他許多國家專利局都沒有連續案的制度。我國專利法雖然也沒有連續案的用語，但第 34 條第 1、2 項有關分割之規定：「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」其中第 2 款的分割，性質上接近美國的連續案，可以在核准後就既有的說明書再撰寫新的請求項提出新案申請，但同條第 6 項規定此種分割「應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」。所謂「相同發明」就是不能違反第 31 條先申請原則，此點限制又較美國嚴格許多。

本文是以 2023 年聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit, CAFC）所做成的 In re Cellect 案為核心，系爭專利是四件有關「便攜式影像感測器」的連續案，除探討連續案引發的最新法律爭點外，並仔細解析系爭連續案各請求項間的關係，以了解美國專利申請人慣用的連續案布局手法，進而提出面對連續案之侵權威脅時，如何建立有效應對策略。

³ Summary of 2025 patent fee changes, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/summary-2025-patent-fee-changes> (last visited June 22, 2025).



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

貳、美國連續案制度介紹

一、連續式案件

美國 1836 年專利法允許發明人對其發明的改良部分申請專利，被稱為附加改良專利（Additional Improvement Patents）。1863 年美國最高法院 Godfrey「鞋楦」事件⁴中，主筆大法官 Swayne 強調專利法應該具有靈活性，以保護發明者的權益並促進技術創新，只要新提交的申請案與原申請案在實質內容上具有連續性，即描述的是相同的發明，那麼新申請案應被視為是原申請的延續，並沿用原申請的優先權日期。

到了 1952 年美國專利法大幅修訂時，以成文法正式規定了三種連續式申請案（Continuing Application），包含連續申請案（Continuation Application, CA）、部分連續申請案（Continuation in Part Application, CIP）、以及分割申請案（Divisional Application, DA）。

依據 35U.S.C. §120⁵，美國專利申請案得以先前已在美國申請之母案為基礎，在母案獲證、放棄或任何終結程序前再提出的申請案，可享有先申請案的有效申請日的優惠。這個優惠日期是一種國內優先權，可以用母案作為後案的國內優先權基礎案。界定先前技術範圍的基準日是以這個優惠日或國內優先權日為基準日，而判斷新穎性、進步性專利要件是與先前技術比較，較早的基準日自然比較有利。

CA 是在原申請案（母案）放棄或獲證前所提出的另外一件申請案，連續案與母案說明書所揭露之內容相同，只有請求項不同。連續案要滿足三個要件：(1) 提出申請時母案仍在審查中，(2) 至少一位發明人與母案相同，(3) 與母案共用一份專利說明書。連續案通常是在母案中記載了多項技術並且未被主張在請求項中，可以寫新的請求項提出 CA。連續案也常用在母案有部分請求項獲得接受通知、有部分請求項被拒絕，可先將尚待確認的請求項另申請 CA 案繼續審查，母案則保留可獲准的請求項先取得專利權。

⁴ Godfrey v. Eames, 68 U.S. (1Wall.) 317 (1864).

⁵ 35 U.S.C. §120 Benefit of earlier filing date in the United States.

CIP 與連續案類似，不同處是可以增加新事項（new matter），亦即其說明書內容會有一部分與母案相同，另外再增加新的內容。CIP 之優點是享有母案的有效申請日，但新事項的有效申請日還是以 CIP 所提出之日期為準。

DA 規定在 35U.S.C. §121⁶，是從母案中所分離出來的申請案。當申請專利之發明被審查人員認定包括兩個或更多個獨立且不同的發明時，USPTO 會發出「限制要求」（Requirement for Restriction），要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，申請人可將一個發明保留在原始申請案，其他發明提出另案申請，仍享有原申請案之有效申請日。原申請案通常稱為母案，分割出來的申請案稱為分割案或子案。

美國專利法並沒有限制不得就連續式案件再申請連續式案件，具有相同原始優先權母案的所有連續式案件合稱為一個專利家族，每件申請案都是這個專利家族的成員。使用同一份專利說明書構成的專利家族，聯合起來有非常多的獨立請求項，此種專利權範圍的布局，會讓想要實施該發明者很難成功迴避設計，因為要迴避的獨立請求項數量更多，並且整體的申請專利範圍更大。

二、專利權期間調整與延長制度

（一）專利權期間調整

連續式案件的專利權與母案同日屆滿，在此要先介紹美國專利法有關專利權期間的規定。美國舊專利法規定專利權期間是從核准公告日起 17 年，這代表同日申請的專利，因為審查期間不同而有不同的公告日，其專利權的截止日也會不同。到了 1995 年，與貿易有關的智慧財產權談判之烏拉圭回合協議法案（Uruguay Round Agreements Act, URAA）於 1995 年 6 月 8 日生效，美國將生效日後申請專利的專利權期間改為從申請日起算 20 年屆滿，這個規定現在是在世界貿易組織（World Trade Organization）主管的與貿易有關之智慧財產權協議（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 33 條。

⁶ 35 U.S.C. §121 Divisional applications.



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

從申請日起算 20 年的專利權期間，可能因為審查期間的延宕而造成較短的有效專利權期間。美國乃建立專利權期間調整制度（Patent Term Adjustment, PTA），這是 1999 年美國國會通過的「美國發明者保護法案」（American Inventors Protection Act, AIPA），其中包含了「1999 專利期限保障法案」（Patent Term Guarantee Act of 1999）。專利權期間調整制度的相關規定主要規定在 35 U.S.C. §154(b)⁷、美國專利法施行細則 37 C.F.R. §§ 1.702-1.705。

專利權期間調整制度旨在對 USPTO 在專利審查過程中所發生的延誤，給予專利權人相應的期間補償。USPTO 保證首次通知在 14 個月內，回應申請人申復在 4 個月內，如果 USPTO 審查超過其保證的時間，在專利核准公告時會將延宕的期間以日為單位補給專利權人，專利公報會記載依 35U.S.C.§154(b) 調整延長的專利權日數。在此制度下，同日申請的兩件專利，專利權屆滿日有可能不同。

依據 35U.S.C.§154(a)，專利權期間是從申請日起算 20 年屆滿，前提是必須有按照規定繳交專利年費。如果是沿用母案申請日的連續案或部分連續案，專利權期間是以母案申請日為準，因此會與母案的專利權期間同時屆滿。

（二）專利權期間延長

專利權期間延長是指 35 U.S.C. §156 (f) 及 35 U.S.C. § 156 (g)(1) 規定⁸，主要用於醫藥品專利，根據美國「聯邦食品、藥品和化妝品法」（Federal Food, Drug, and Cosmetic Act）進行監管審查後，首次獲得上市許可的產品。立法目的旨在補償因監管審查而導致的專利保護期損失，以確保專利權人在其產品上市前所耗費的時間和資源能夠得到合理的補償，從而激勵更多的創新和研發，我國專利法第 53 條也有類似的規定。

⁷ 35 U.S.C. §154(b) Adjustment of patent term.

⁸ 35 U.S.C. §156 Extension of patent term.

本文探討的涉訟專利並非藥品專利，並不適用專利權期間延長，但專利權人爭訟時引用此一規定的立法意旨，企圖獲得專利權期間延長，因此做簡要介紹。

三、雙重專利⁹

DA、CA、CIP，都是以原來的說明書申請一個新的案件，但可以沿用其母案的有效申請日。這些案件與母案都必須有不同的專利權範圍，才可能獲准。如果請求項覆蓋的相似度過高，就會構成雙重專利（double patenting）而無法獲准。美國禁止雙重專利的法源是來自 35U.S.C. §101：「任何人發明或發現任何新的和有用的程序、機器、製品或物質組合物，或其任何新的和有用的改良，都可以獲得專利，但須符合本法的條件和要求。」一件發明不可以給兩件專利，也就是兩件專利申請案在申請專利範圍所記載的發明相同者，不能重複給予專利權。

早在 1819 年，美國最高法院大法官 Story 解釋說，專利權人不能同時擁有同一發明的兩項有效專利權，如果他能在不同時期為同一發明連續申請新專利，他的專有權利可以延續一個世紀……如果這個程序能夠獲得支持，它將徹底摧毀公眾在原始授予中規定的期限屆滿時使用該發明的權利¹⁰。

美國最高法院並沒有解釋何謂同一發明，到了 1970 年代，判例法又發展出一種「顯而易見型雙重專利」（obviousness-type double patenting, ODP），這是指兩件申請案請求項所記載的發明雖然不相同，但只是顯而易見的變化。顯而易見變化的請求項仍然可以獲准專利，但不允許藉此方式來延長專利權期間。所謂顯而易見，是引用 35 U.S.C. §103 的規定：「即使申請專利之發明未符合第 102 條的規定，如果申請專利之發明與先前技術之間的差異，使得該發明在有效申請日之前對於該發明所屬領域具有通常知識者而言整體上顯而易見，則該發明無法獲得專利。」其中第 102 條是新穎性的規定，顯而易見性相當於我國專利法第 22 條第 2 項的進步性。

⁹ 參閱劉國讚，從美國判例法探討我國先申請原則之審查基準，專利師季刊 49 期，頁 1-23，2022 年 4 月。

¹⁰ Odiorne v. Amesbury Nail Factory, 18 F.Cas. 578, 579 (1819).



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

在 URAA 之前，當同一申請人提出兩件申請案，後申請案請求項是已核准先申請案的顯而易見變化，若審查時間耗時較長才核准，例如晚先申請案兩年才公告，則後申請案的專利權期間會晚兩年才屆滿。此時，USPTO 會要求申請人提出期末拋棄聲明（terminal disclaimer）才能核准，申請人要聲明放棄超過先申請案的專利權期間，也就是和先申請案的專利權期間同時屆滿，若申請人拒絕提出聲明，則該案會被拒絕不予專利。

在 URAA 之後，專利權期間是從申請日起算，因此理論上不會因為審查時間的差異造成專利權屆滿日的差異。然而，依據 35U.S.C. §154(b) 調整專利權期間的制度，同日申請的兩件專利，專利權屆滿日仍有可能不同。本文探討的連續案就是屬於此種情況。

參、2023 年 Cellect「便攜式影像感測器」事件¹¹

一、系爭專利家族

Cellect, LLC（簡稱 Cellect）擁有多項與便攜式影像感測器技術相關的專利，這是用在外科手術的影像傳送技術，這些專利可應用於個人數位助理（personal digital assistants, PDA）或無線電話等裝置。系爭專利包括美國專利 6,982,742（簡稱‘742 專利」）、6,424,369（簡稱‘369 專利」）、6,452,626（簡稱‘626 專利」）和 7,002,621（簡稱‘621 專利」）。這些專利均源自美國專利 6,275,255（簡稱‘255 專利」）。這些專利最早申請是在 1997 年，10 年後的 2007 年第一代 iPhone 才問世。

系爭專利屬於一個龐大的專利家族，共有十一代，四件專利的來源‘255 專利」是第三代。圖 1 是它們的「家族族譜」，中括號內是專利權期間調整天數，小括號內是獨立請求項數／總請求項數。其中有三項原始專利或第一代專利，並衍生出三個分支。

¹¹ In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216 (2023).

第一分支源自 1997 年 9 月 11 日提交的 US6,086,528，發明名稱為「具有可拆卸成像能力的外科手術裝置及其使用方法」。第二分支源自 1997 年 10 月 6 日提交的 US5,929,901，發明名稱為「整合在外科手術器械中的小面積成像裝置」。第三分支是 1999 年 12 月 27 日提交的 US6,190,877「主要利用非侵入性細胞採集和螢光檢測技術的癌症篩檢方法」。第一分支專利僅繁衍至 US6,211,904 終止，且由於 US9,211,904 主張複數優先權，因此與第二分支連結。第二分支專利是軟體發明，終止於第五代，並透過 US6,310,642 與第三分支專利連結。第二分支專利共有十一代，所有涉案專利均屬於此主分支。

由於 USPTO 審查延宕，系爭專利均獲得了專利期間調整。由於所有系爭專利均要求來自同一申請 US5,929,901 的優先權，因此若非各自獲得 PTA，每件專利都將在同一天（自優先權日 1997 年 10 月 6 日起 20 年）到期屆滿。所有專利在審查期間均未提出期末拋棄聲明，所有系爭專利爭訟時均已到期。

涉案的四件專利請求項數量非常多。‘369 專利共有 75 項請求項，其中獨立請求項 13 項；‘626 專利共有 74 項請求項，其中獨立請求項 12 項；‘742 專利共有 83 項請求項，其中獨立請求項 18 項；‘621 專利共有 62 項請求項，其中獨立請求項 17 項。請求項數量造成的複雜性可能是專利審查延宕的重要原因。

論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

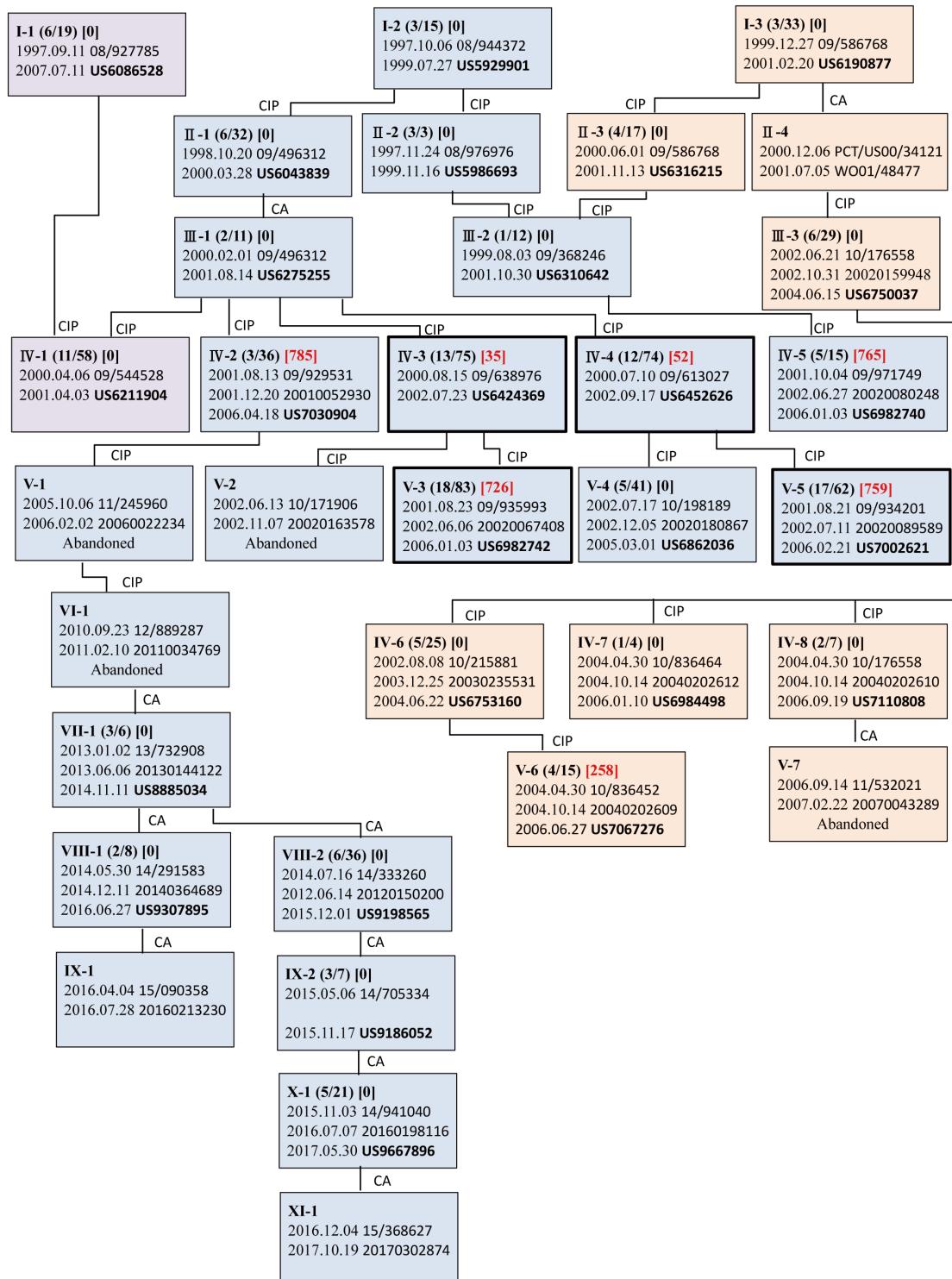


圖 1 系爭專利之專利家族族譜與成員

圖 2 顯示了從最早的優先權日 1997 年 9 月 11 日開始，所有家族成員的壽命。綠色長條表示從申請日到最老代或原始優先權日的時間段。淺黃色和深黃色長條表示審查期間，其中包括公開日。藍色長條表示專利期限。紅色長條表示專利期間調整。專利申請越晚，專利期間越短。第八代以後的專利權期限不到兩年。到了第十一代，公開日甚至晚於專利到期日，專利處在審查期間尚未核准時就已經到期。圖中以箭號標示者就是本案的系爭專利，均獲得專利權期間調整，較長的兩件分別調整增加了 726 與 759 日的專利權，超過兩年。

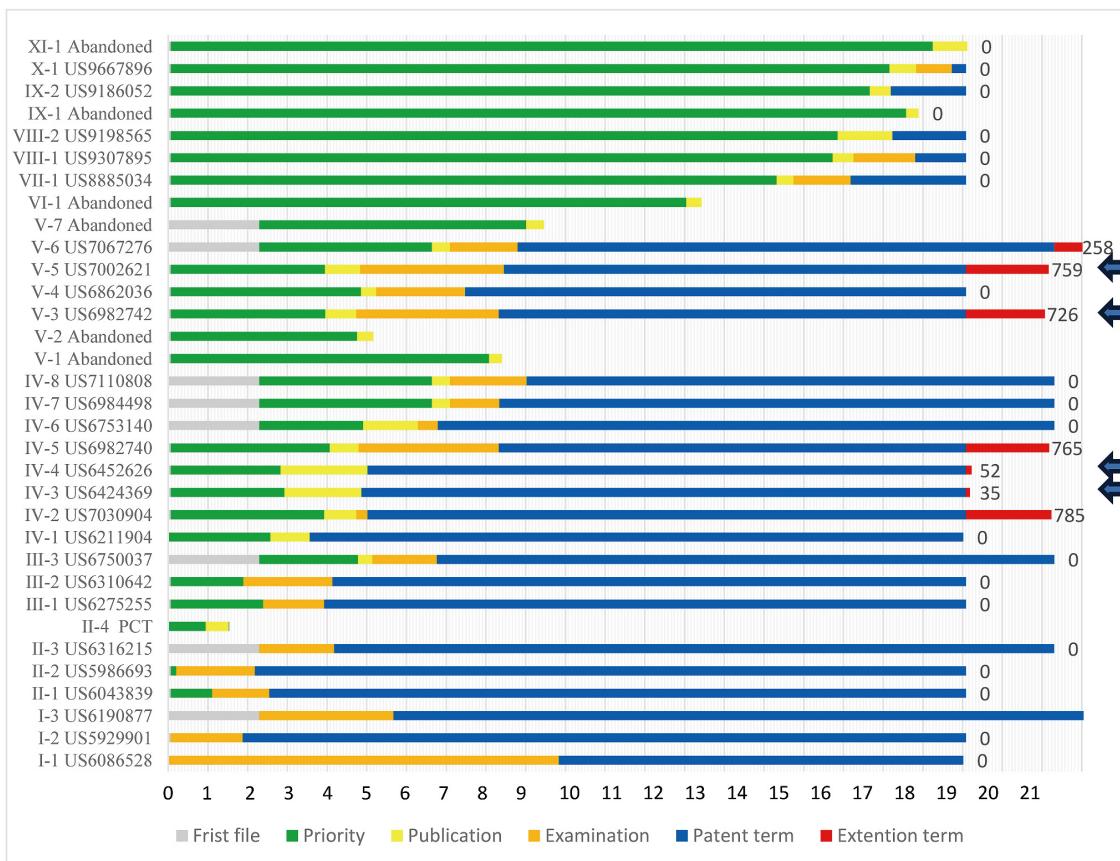


圖 2 系爭專利之專利家族成員專利壽命



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

二、訴訟經過

Cellect 在美國科羅拉多州聯邦地區法院起訴三星電子公司（Samsung Electronics, Co.）侵害其系爭專利。三星隨後向 USPTO 就四件系爭專利分別請求單方再審查（ex parte reexamination），聲稱這些專利基於 ODP 不可授予專利。在每件再審查程序中，專利審查人員均發出最終審查意見通知書，認定被質疑的請求項明顯是 Cellect 先前已到期的參考專利請求項的顯而易見變化。CAFC 在判決書中將四件單方再審查所主張的請求項和對應 ODP 參考專利列出如表 1，其中代表性請求項以粗體顯示。

表 1 系爭專利、系爭請求項與參考專利¹²

Patent	Claims	ODP Reference Patent
'742	22, 42 , 58, and 66	'369
'369	1, 17, 19, 21, 22, 27, 49 , 55, and 61	'036
'626	1, 5, 11, 33, 34, 58, and 64	'369
'621	25, 26, 27, 28, 29, and 33	'626

Cellect 的這些系爭專利在審查過程中除了 '036 專利之外皆依 35 U.S.C. § 154(b) 獲得了專利權期間調整。這些系爭專利均來自 '255 專利的優先權，因此若它們之間存在顯而易見型雙重專利問題，理論上會被 USPTO 要求提交期末拋棄聲明才會核准，然而這些系爭專利審查過程中，審查人員並未提出顯而易見雙重專利的核駁，因此申請人也未曾提交期末拋棄聲明。

在四個單方再審查程序中，專利審查人員同意三星公司的觀點，認為 Cellect 的申請專利範圍確實構成顯而易見雙重專利，因此這些較後到期的專利會因為同家族中較早到期的專利而無效。Cellect 對於審查人員不予專利的決定向專利審判與訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出訴願。PTAB 維持原決定，認為 Cellect 的多個系爭專利之申請專利範圍請求項因為顯而易見雙重專利問題而無效。

¹² 資料來源：CAFC 判決書。

三、系爭請求項與參考專利請求項比對

以下分別就四件系爭專利的一個獨立請求項，與對應的參考請求項比較，以了解為何系爭請求項被認定為顯而易見型雙重專利。

(一) US6,982,742

第一件系爭專利 US6,982,742 的參考專利 US6,424,369 是其 CIP 母案，系爭請求項 22 與母案請求項 17 的比對表如表 2 所示。表中為顯示系爭請求項的變化，以刪除線代表刪除的技術特徵，底線代表增加的技術特徵。系爭請求項前言將「傳輸」改成「發送和接收」，只是敘述方式的顯而易見變化。系爭請求項刪除了「CMOS」像素陣列避免限制在特定的像素陣列形態，其實「CMOS」是說明書一再強調的特徵。雖然也增加了兩個技術特徵 g 和 h 造成範圍限縮，但這兩個技術特徵可說是必然需要或者是必然的功能。

表 2 系爭專利 US6,982,742 的請求項 22 與參考專利 US6,424,369 請求項 17 比對

	系爭 US6,982,742 請求項 22	參考 US6,424,369 請求項 17	比較
a	在具有在 <u>連接到通訊網路的電腦之間傳輸通訊網路中發送和接收資料能力</u> 的 PDA 中，此 PDA 具有外殼和用於查看包括視訊訊號的資料的視訊檢視螢幕，其改良包括：	在具有連接到通訊網路的電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中，此 PDA 具有外殼和用於查看包括視訊訊號的資料的視訊檢視螢幕，其改良包括：	顯而易見變化
b	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該 PDA 內的電路通信從而能夠在該視訊檢視螢幕上進行查看，並且能夠將視訊訊號從該相機模組傳輸到該電腦，	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該 PDA 內的電路通信從而能夠在該視訊檢視螢幕上進行查看，並且能夠將視訊訊號從該相機模組傳輸到該電腦，	完全相同
c	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，	完全相同
d	該影像感測器位於一第一平面內並包括用於接收其上方影像的 CMOS 像素陣列，	該影像感測器位於一第一平面內並包括用於接收其上方影像的 CMOS 像素陣列，	刪除技術特徵

(續下頁)



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

	系爭 US6,982,742 請求項 22	參考 US6,424,369 請求項 17	比較
e	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制。	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	刪除技術特徵
f	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板電連接到該影像感測器且與該影像感測器分離，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為一所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生一預視訊訊號，以及一第一電路板電連接到該影像感測器且與該影像感測器分離，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為一所需視訊格式的電路裝置。	刪除技術特徵
g	一收發器無線電元件容納在該相機模組內且電耦合到該第一電路板用於傳輸該轉換後的該預視訊訊號；以及		增加技術特徵
h	一收發器無線電模組安裝在 PDA 內並與該收發器無線電元件進行無線通信用於接收該轉換後的該預視訊訊號，並且該收發器無線電元件電耦合至 PDA 的該視訊觀看螢幕，從而能夠觀看轉換後的該預視訊訊號。		增加技術特徵

(二) US6,424,369

第二件系爭專利 US6,424,369 的請求項 1 與參考專利 US6,862,036 請求項 1 的比對表如表 3 所示。系爭請求項主要是將前言標的之「無線電話」改為「PDA」與「視訊系統」並增加技術特徵 b 予以界定。技術特徵 f 將「顯示器（monitor）」改為「觀看螢幕（view screen）」，此種用語變化構成顯而易見型雙重專利。

表 3 系爭專利 US6,424,369 的請求項 1 與參考專利 US6,862,036 請求項 1 比對

	系爭 US6,424,369 請求項 1	參考 US6,862,036 請求項 1	比較
a	在用於進行無線電話通訊的無線電話中具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料的能力的 PDA 中，改良包括：	在用於進行無線電話通訊的無線電話中，改良包括：	顯而易見變化
b	一視訊系統與該 PDA 整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看所述視訊影像，該視訊系統包括：		增加技術特徵
c	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於一第一平面內且包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內且包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	完全相同
d	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	完全相同
e	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板位於一第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板位於一第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	完全相同
f	一視訊觀看螢幕顯示器附接於該 PDA 無線電話用於觀看該視訊影像，該視訊觀看螢幕顯示器與該第一電路板通信並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	一視訊顯示器附接於該無線電話用於觀看該視訊影像，該視訊顯示器與該第一電路板通信並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	顯而易見變化

(三) US6,452,626

第三件系爭專利 US6,452,626 的請求項 1 與參考專利 US6,424,369 請求項 1 的比對表如表 4 所示。系爭請求項主要是將參考請求項標的之「PDA」改為「無線電話」，其他技術特徵都沒有改變，構成顯而易見型雙重專利。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

表 4 系爭專利 US6,452,626 的請求項 1 與引用參考專利 US6,424,369 請求項 1 比對

	系爭 US6,452,626 請求項 1	參考 US6,424,369 請求項 1	比較
a	<u>在具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中在用於進行無線電話通訊的無線電話中，改良包括：</u>	在具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中，改良包括：	顯而易見變化
b	一視訊系統與該 PDA 電話整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看該視訊影像，該視訊系統包括：	一視訊系統與該 PDA 整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看該視訊影像，該視訊系統包括：	顯而易見變化
c	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內，並包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內，並包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	完全相同
d	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置，用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置，用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	完全相同
e	該影像感測器產生預視訊訊號，一第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生預視訊訊號，一第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	完全相同
f	一視訊觀看螢幕顯示器附接於該 PDA 無線電話用於觀看該視訊影像，該觀看螢幕顯示器與該第一電路板通信，並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	一視訊觀看螢幕附接於該 PDA 用於觀看該視訊影像，該視訊觀看螢幕與該第一電路板通信，並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	顯而易見變化

(四) US7,002,621

第四件系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 與引用參考專利 US6,452,626 請求項 55 的比對表如表 5 所示。系爭請求項技術特徵 b 刪除「能夠在該視訊電話上觀看」是擴大範圍，技術特徵 e 則是改為較廣義的用語敘述。整體而言，系爭請求項是擴大參考請求項 55 的範圍。

表 5 系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 與引用參考專利 US6,452,626 請求項 55 比對

	系爭 US7,002,621 請求項 33	參考 US6,452,626 請求項 55	比較
a	在用於接收和發送電話通訊的視訊電話中，包括電話用戶發送的視訊訊號以及從呼叫方接收的視訊訊號，該視訊電話包括用於查看視訊訊號的視訊顯示器，其改良包括：	在用於接收和發送電話通訊的視訊電話中，包括電話用戶發送的視訊訊號以及從呼叫方接收的視訊訊號，該視訊電話包括用於查看視訊訊號的視訊顯示器，其改良包括：	完全相同
b	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該視訊電話內的電路進行通信，從而能夠在該視訊電話上觀看並且使該一方能夠從該攝影機模組發送視訊訊號以供觀看，	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該視訊電話內的電路進行通信，從而能夠在該視訊電話上觀看並且使該一方能夠從該攝影機模組發送視訊訊號以供觀看，	刪除技術特徵
c	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，該影像感測器位於第一平面中並且包括用於在其上接收影像的 CMOS 像素陣列，	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，該影像感測器位於第一平面中並且包括用於在其上接收影像的 CMOS 像素陣列，	刪除技術特徵
d	該影像感測器產生一預視訊訊號，及	該影像感測器產生一預視訊訊號，及	完全相同
e	<p>第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電連接，該第一電路板包括用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制的電路裝置以及電路裝置用於處理和將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式。</p> <p>一收發器無線電元件與該影像感測器通訊用於無線傳輸該預視訊訊號。</p>	<p>第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電連接，該第一電路板包括用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制的電路裝置以及電路裝置用於處理和將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式。</p>	擴大範圍敘述

(五) 小結

以上僅就四件專利各取一獨立請求項進行詳細的技術特徵逐一比對，全部系爭請求項與對應的參考請求項詳如表 6。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

表 6 系爭專利請求項與對應的參考請求項

系爭專利	系爭請求項		ODP 對應專利	ODP 參考請求項
	獨立項	附屬項		
6,982,742	22		6,424,369	17
	42			1
	58			58
	66			61
6,424,369	1		6,862,036	1
	17	19 21 22 27		17 19 21 22 27
	49			1
	55			1
	61			1
6,452,626	1	5 11	6,424,369	1 5 11
	33	34		33 34
	58			58
	64			64
7,002,621	25	26 27 28	6,452,626	52 52 52 52
	29			55
	33			55

四、CAFC 判決

Cellect 對 PTAB 的決定不服，向 CAFC 提出上訴。CAFC 審理後最終決定維持 PTAB 的決定，以下是從判決書中摘錄 Cellect 提出的主要上訴理由與 CAFC 判決：

(一) 專利權期間調整得否比照專利權期間延長

Cellect 訴稱，在進行顯而易見雙重專利分析時，不應該將專利權期間調整的增加期間納入。專利權期間調整和專利權期間延長的性質類似，都是為了延長專利保護期間，因此應該被同等看待。在進行顯而易見雙重專利分析時，應該基於原來的期間屆滿日，而非經過專利權期間調整後的到期日。Cellect 認為專利權期間調整是因為 USPTO 的審查延誤而自動授予的專利權期間延長，這是法定權利，不應受到顯而易見雙重專利分析的影響。

CAFC 先將專利權期間調整的 35U.S.C. § 154(a) 與專利權期間延長的第 156 條進行分析後，認為兩者各有其立法目的，不應該援引專利權期間延長的規定來主張其專利權期間調整可以維持。而在顯而易見雙重專利發生時，期末拋棄聲明是專利法所要求的，「期末拋棄聲明是解決系爭專利所造成問題的解決方案。如果本案中提交了期末拋棄聲明，第 154(b)(2)(B) 條的規定就會發揮作用。國會的意圖是，當受 PTA 約束的專利中已加入期末拋棄聲明時，任何專利（或請求項）均不得延長至拋棄聲明的到期日之後。因此，如果沒有此類拋棄聲明，國會的明確意圖將落空，即申請人未能遵守關於 ODP 的既定實務而從中獲益，而該實務將期末拋棄聲明視為避免主張顯而易見發明的專利無效之解決方案，正如我們在本案中所做的那樣。」¹³

¹³ *Id.* at 1228-1229.



（二）顯而易見雙重專利的公平性

Cellect 主張在本案中使用顯而易見雙重專利作為無效理由，並不符 合顯而易見雙重專利背後的公平性原則。具體而言，顯而易見雙重專利 的兩個主要目的，一是防止專利權人透過申請新的專利來不當延長專利 權期間；二是防止相同或相似專利相關的不同所有者之間可能出現的訴 訟和騷擾。Cellect 認為這些考量在本案中並不成立。首先，Cellect 強調 在申請專利時並未有任何刻意拖延審查流程的行為，因此不存在不當延 長的情況。其次，Cellect 表示自己從未將專利權分拆給不同所有人，並 承諾未來也不會分割，因此不存在因為不同所有人持有相關專利而產生 的騷擾風險。

CAFC 表示儘管 Cellect 在專利申請過程中誠實行事，並且專利權期 間調整的授予是合法的，但這並不足以推翻顯而易見雙重專利的適用， 「但審查人員要調查申請人的意圖或給予其信任這件事沒有依據，申請 人在審查期間表現出善意的能力並不意味著其有權獲得其原本無權獲得 的專利期限。申請人能證明其在獲得 PTA 時未耍花招，但這不足以推翻 其獲得了不公正的期限延長的認定。」¹⁴

（三）專利期調整期間的部分無效性

Cellect 認為即便法院認為本案適用顯而易見雙重專利而無效，也應 只有專利權期間調整的期間無效，而不是整個專利權自始無效，應該保 留系爭專利在其原始屆滿日之前的有效性。

CAFC 認為專利權期限應被視為一個整體，無論專利是否經過專利權 期間調整延長。因此，當顯而易見雙重專利成立時，專利的無效應該針 對整個專利期間，而不僅僅是專利權期間調整所延長的部分。根據美國 專利法，專利權的到期日是確定其有效性的核心依據，無論該到期日是 否經過調整，顯而易見雙重專利分析都應基於最終的專利權到期日進行。

¹⁴ *Id.* at 1230.

因此，Collect 所主張的「部分無效性」是不可行的。「每個系爭請求項的顯而易見性均可追溯至 ‘036 專利。該專利是同族中唯一未獲得 PTA 的專利，且於 2017 年 10 月 6 日到期，即優先權提交之日起 20 年後。因此，任何超過該日期的延期均構成對系爭請求項的不適當時長延長。」¹⁵

（四）追溯提出期末拋棄聲明的可行性

最後一個爭點，專利權人到了再審查程序再提出追溯性的期末拋棄聲明是否可行？CAFC 認為期末拋棄聲明必須在專利審查過程中提出，Collect 在其專利申請過程中並未提交期末拋棄聲明，因此無法在專利發證後再回溯性提出。「期末拋棄聲明並非專利到期後可使用的逃生艙，即使在沒有 ODP 核駁的情況下，Collect 也有機會在審查期間提交期末拋棄聲明，但它拒絕這樣做。如今，系爭專利已過期，機會已逝。僅使調整後的專利期間無效，實際上將使 Collect 有機會從其從未提交的期末拋棄聲明中獲益。」¹⁶

五、小結

本案專利權人企圖延長專利權期間沒有成功，想要將已調整延長的專利權期間切割以保住原專利權的期間也沒有成功，最後一步是追溯性的提出期末拋棄聲明也沒有成功。然而，這並不代表顯而易見型雙重專利不能核准，只要審查時提出期末拋棄聲明，連續案還是可以獲得有效專利權，只是專利權屆滿的日期會與母案相同。

主張系爭專利為顯而易見型雙重專利而無效須提出參考請求項，通常是在後提出的子代連續式案件參考在前提出的親代案件。本案出現系爭請求項是前提出的親代案件 US6,424,369，參考請求項是在後提出另一分支子代案件 US6,862,036。三星公司提起單方再審查主要是針對獲得專利期間調整的案件，尤其有兩件超過 2 年。只要在專利家族中找到構成顯而易見型雙重專利的請求項即可，因為這些家族的優先權日是相同的。

¹⁵ *Id.* at 1229.

¹⁶ *Id.* at 1231.



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

肆、分析與討論

一、連續式申請案的運用

美國專利申請人使用連續式案件進行布局非常普遍，專利侵權訴訟中，以多件連續式案件主張侵權者，甚至比單件專利者還多。連續案的有效申請日與母案相同，但專利權期間也和母案同時屆滿。因而，當專利申請人有新的請求項與母案請求項在專利上無法區分而構成顯而易見型雙重專利，適合申請連續式案件以獲准專利。反之，如果新的請求項與母案請求項在專利上可以區分，申請獨立新案才是較好的選擇，獲准後才會有較晚的專利權屆滿日。

所謂專利上無法區分，指的就是不具新穎性或顯而易見（不具進步性）。爭議的請求項與先前技術比較，有三種情況會被審查認為喪失新穎性，一是完全相同或實質相同，二是上位概念或較廣，三是下位概念或較窄，其中第三種情況若能證明有特殊的效果仍可能被認為具有新穎性。在雙重專利分析時，第一種情況則被歸為無法獲准的雙重專利，第二、三種則是歸為可獲准的顯而易見型雙重專利。

因而，所謂顯而易見型雙重專利，依照請求項覆蓋範圍的變化，大致可歸納為三種型態：一是範圍擴大、二是範圍縮小、三是部分範圍擴大、部分縮小而有若干重疊。前兩種使用新穎性要件判斷原則，第三種使用進步性要件判斷原則。

二、顯而易見型雙重專利的型態

本案第一件系爭專利 US6,982,742 請求項 22 刪除參考請求項部分技術特徵也增加技術特徵，請求項覆蓋範圍有若干重疊，落入重疊區域的產品會同時侵害兩個請求項，因此在專利上無法區分，這是最常見的顯而易見型雙重專利。圖 3 是請求項範圍變化的示意圖，新的範圍相較於舊的範圍，有部分擴大、部分縮小、以及部分重疊，專利權人要的是擴大的部分。當刪除舊請求項的某些技術特徵，或將某些技術特徵以廣義用語取代時，擴大範圍的請求項在既有的先前技術下不容易獲准，因此會再增加某些技術特徵，以便通過審查。

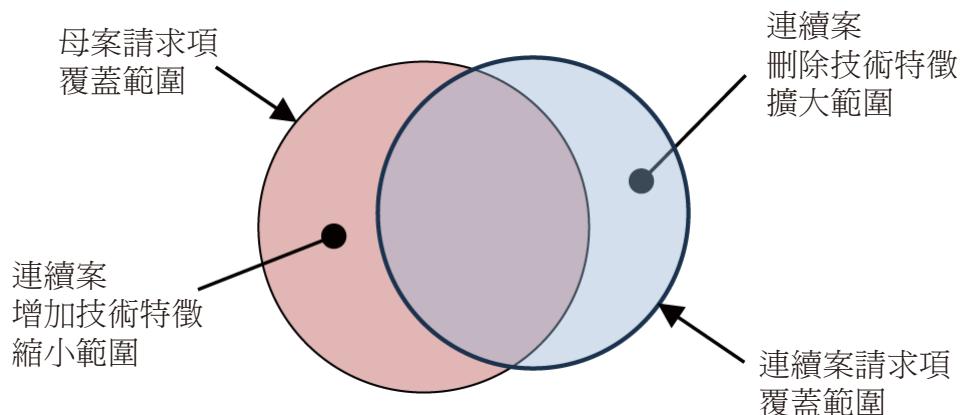


圖 3 母案與連續案請求項覆蓋範圍示意圖

部分重疊的專利範圍也可以將請求項用語以同義語取代，例如將「顯示器」改為「觀看螢幕」。以非常精確的用語解釋來看，「顯示器」與「觀看螢幕」未必完全相同，但兩者的意義非常類似。以請求項覆蓋範圍來看，也是如圖 3 所示的部分重疊型雙重專利。第二件系爭專利 US6,424,369 的請求項 1，以及第三件系爭專利 US6,452,626 的請求項 1，都是屬於此種型態。如果參考請求項是先前技術，系爭請求項會依據 35U.S.C. § 103 顯而易見性要件不予專利。當參考請求項與系爭請求項具有相同的有效申請日時，系爭請求項就是顯而易見型雙重專利。

第四件系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 則是擴大參考請求項的範圍，與參考請求項也有重疊的部分，落入重疊區域的產品會同時侵害兩個請求項，是顯而易見型雙重專利的另一種型態。

連續式案件的申請，只要求必須在母案未公告或未放棄前提出，並沒有禁止不得就連續案再提出連續案。因而，繁衍多代連續案的情況很常見，本案系爭專利就高達 11 代。多件連續案不斷堆疊，可以累積非常多的擴大區域，造成龐大的申請專利範圍布局。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

三、連續式案件的優點

現代研發活動是持續進行的，研發成果到商業實施常常有數年時間。連續式案件對於發明人面對商業實施的不確定性非常有利，當發明人對新發明進行改良或確定其最有前景的商業應用時，可以利用連續式申請來撰寫新的請求項。這個靈活性在製藥和生物技術等行業尤其重要，這些產業的特點是發明在開發早期階段的經濟價值不確定性較高，且發明和產品上市之間存在較長的時間間隔¹⁷。

新創公司也很需要連續式申請，可以先就研發成果獲得第一件專利先吸引投資者，獲得注資後有能力負擔專利申請費用，以擴大或完善專利保護¹⁸。第一件專利獲准公告後，連續式申請也可以根據潛在被授權人的需求修改專利權範圍，從而促進授權成功可能性。

連續式申請也有助於申請人與專利局互動，在面對專利審查人員提示先前技術文獻、拒絕申請的請求項時，申請人可以先採取保守策略修改為較小的範圍以便早日獲准。日後再以連續案爭取較大的範圍，若能獲准即可獲得較廣的保護，若無法獲准也不影響較小範圍專利權的取得。

對於會在市場實施的重要發明，專利權人常常會維持至少一件連續案還在審查狀態，也就是保持在還可提出新連續案的存活狀態。專利權人可以觀察市場上的實施者，撰寫新的請求項覆蓋競爭者的產品提出連續案申請。本案系爭專利就是一直維持連續案存活狀態，雖然到了第五、六代已經難以通過審查而放棄，仍然繼續提出申請讓其持續存活。到了第十一代連續案提出時，二十年專利權已經接近屆滿，因此公開日比屆滿日還晚，是用盡專利權期間的典型連續案例。

四、連續式案件的濫用

連續式案件是對專利申請人非常有利的制度，而對專利權人有利也代表對天平另一邊的公眾不利。持續不斷的連續式申請案增加了專利權邊界的不確定性，為投機者打開了大門，引發了對該制度可能被濫用的問題。

¹⁷ Hegde, D., Mowery, D.C., Graham, S.J., Pioneering inventors or thicket builders: Which US firms use continuations in patenting? *Management Science*, 55 (7), 1214-1226 (2009).

¹⁸ Farre-Mensa, J., Hegde, D., Ljungqvist, A., What is a patent worth? Evidence from the US patent “lottery”, *The Journal of Finance* 75 (2), 639-682 (2020).

持續提出的連續案使得專利審查人員必須在已審查過的發明上投入額外的工作，不利於投入新申請案的審查，並有可能加劇 USPTO 持續存在的案件積壓問題，並可能導致「不良專利」授予¹⁹。USPTO 在 2007 年就曾經提出限制連續案申請的政策，當時局長 Dudas 批評連續案造成專利審查的額外工作，但遭到專利所有人的反對而未實施。美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）執行長曾經發函給 USPTO，指出連續案的濫用會不當地延伸市場的獨占而造成高藥價。USPTO 雖然在 2025 年提高優先權日起算 6 年後的連續案申請規費，對於重要發明而言，規費的提高恐不足以遏止連續案申請，特別是利益龐大的醫藥專利，以及需要擴充專利數量的標準必要專利²⁰。

早期公開制度下，公眾可以得知申請專利之發明，但很難預測一件發明公開所支持的所有可能的請求項。意外的請求項仍然可能如潛水艇般浮現，而且專利範圍的不確定性可能會持續到專利權期間結束。技術實施者對於還處在存活狀態的專利案，只就已公告的專利範圍進行迴避設計仍有侵權風險。

顯而易見型雙重專利中，以同義詞取代或範圍較小的請求項，是否應該核准頗值得商榷。這兩種請求項給予專利保護，已經偏離了專利制度目的，明顯是制度的濫用。這種請求項若能獲准，專利權人隨時可以寫出非常多的請求項繼續獲得專利保護。雖然公眾對這些請求項舉發撤銷專利權並不困難，但舉發撤銷專利權的費用是專利申請的數倍，顯然是為了一些不值得保護的專利付出社會成本。

伍、結論 — 面對連續案威脅的應對策略

根據前述有關連續案的分析，獲得面對美國連續案專利威脅的應對策略作為本文之結論如下：

¹⁹ Frakes, M.D., Wasserman, M.F., Does the US Patent and Trademark Office grant too many bad patents: Evidence from a quasi-experiment, *Stanford Law Review*, 67 (3), 613-676 (2015).

²⁰ 參考美國專利申請費用，基本費 \$350、檢索費 \$770、審查費 \$880、核准公告費 \$1,290。連續案額外增加 \$2,700 或 \$4,000 並不算高。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

第一個策略是主張專利無效。技術實施者面對專利威脅，若掌握適當的先前技術，認為專利無效的可能性很高，可以請求撤銷專利權。在美國向 USPTO 提起專利無效審查主要有兩種方式，第一種是如同本案被告三星公司提起單方再審查，但單方再審查提起後，提出者並不能參加審查程序也沒有救濟權，必須有十足把握撤銷專利權時才適合使用。第二種方式是請求複審，專利公告九個月內請求領證後複審（Post grant review, PGR）²¹，專利公告九個月後請求多方當事人複審（Inter partes review, IPR）²²。需要注意的是，一旦提起複審，專利權人就會得知市場的競爭者，因為美國提起複審必須指明實質利益相關者（real parties in interest）²³。複審需要花費專利申請案數倍的費用，即使得到撤銷專利權的決定，後續還有上訴程序，總花費十倍以上很普遍。更糟的是，專利權人還可以持續提出連續案，讓複審請求人必須一再就新公告的連續案再提出舉發，陷入無法從複審案抽身的泥沼。因此，對於存活中的連續案請求複審，可以說是下策，舉發人與專利權人的訴訟成本並不對等。

第二個策略是進行產品迴避設計，技術實施者需注意不能只依據公告的專利權範圍進行迴避設計，還要注意日後連續案可能出現的專利權範圍。技術實施者的產品落入擴大後的連續案專利權範圍內，雖然可以主張中介權²⁴，但只能就連續案公告前的實施行為主張。然而，連續案專利範圍不論如何變化，還是需要被說明書支持。因此，只要詳細閱讀說明書的實施例，考量所有可能實施的態樣，仍有成功迴避的可能。

美國連續式案件的盛行，專利實務界逐漸認為單一專利的價值不高。因而，對於重要的發明，本文建議我國企業必須積極的運用連續式申請案，以建構強大的專利保護範圍。

²¹ 35 U.S.C. §156 Extension of patent term.

²² 35 U.S.C. §311 Inter partes review.

²³ 35 U.S.C. §312(a) Requirements of petitions.

²⁴ 有關中介權可參閱：劉國讚、張倚恩，從美國專利法探討我國申請專利範圍減縮之更正與中介權，智慧財產權月刊 315 期，2025 年 3 月。

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

專利申請後所提補充證據可否採認—— 以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

吳祖漢

壹、前言

貳、G 2/21 決定之緣起

參、G 2/21 之決定內容

一、基於支持進步性所提之證據

二、基於克服說明書揭露不充分所提之後公開證據

肆、G 2/21 決定後之技術上訴委員會決定

一、T116/18 案

二、其他的案例

伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

摘要

專利申請時所提之說明書為判斷發明是否符合專利要件的依據，然而申請人或專利權人常會因應審查意見或專利有效性爭議而進一步補充證據，以克服不具專利要件之問題，該補充證據可否採認常有爭議，歐洲技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal, TBA）過去的見解並不一致，擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal, EBA）於 2023 年 3 月 23 日公布了第 G 2/21 號決定，針對欲克服進步性問題而於申請後提出之補充證據，訂出兩要件原則作為判斷是否可採認的標準，本文擬簡介該決定的內容並進一步分析後續 TBA 的決定，以供實務界參考。

關鍵字：後公開證據、申請後所提試驗資料、可行性、進步性、技術功效

Post-published Evidence、Post-filed Data、Plausibility、Inventive Step、
Technical Effect

壹、前言

對於強調技術功效之生技醫藥發明專利申請案而言，於專利說明書中揭露試驗資料是重要的，然而獲得試驗結果是耗時的，在專利先申請主義下，申請人必須權衡究竟要儘早提出申請取得申請日？還是花時間等獲得完整的試驗結果後再提出申請，在無完整試驗結果數據下貿然提早申請，可能於日後審查或舉發時遭遇說明書揭露不充分與無法支持進步性質疑的挑戰，TBA 過去決定的判例法（case law）所形成的發明可行性（plausibility）規範¹，即是為了防止臆測性的發明（speculative inventions）、不切實際的發明（armchair inventions）或未完成的發明取得專利，若被認定所請發明不具可行性的話，最終有可能被以不符合歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 56 條不具進步性或第 83 條說明書揭露不充分而無法據以實現為事由加以核駁，至於究竟是以 EPC 第 56 條或第 83 條來核駁，則以該發明功效是否有界定在請求項中來決定，若請求項中有界定發明功效，為 EPC 第 83 條的問題，若該功效未界定於請求項中，則是 EPC 第 56 條的問題²。申請人為了克服發明不具可行性問題，可能進一步再提出補充試驗資料，然而因申請日是判斷專利要件的基準日，此時就會面臨該補充試驗資料可能不被採認的風險。

此外，歐洲專利局（European Patent Office, EPO）對於進步性之審查向來以問題解決法（problem-solution approach）判斷：先確定先前技術、將最接近之前案與發明案作比較、區別出發明案與最接近之先前技術之差異處、以此差異處來建立客觀技術問題（the objective technical problem），該客觀技術問題即為發明所欲解決之技術問題，判斷進步性時，需判斷發明是否確實可信地解決了技術問題而產生技術功效，所以發明之「技術功效」對於進步性的判斷而言，十分重要，然而該最接近的前案往往在審查階段時經過審查人員檢索後才會得知，可能與申請人於撰寫說明書時所認知的最接近的前案不同，所以申請人也不可能於說明書

¹ 「可行性」係指依說明書揭露內容觀之，申請專利的發明是否真能達成所稱之功效，真正有解決技術上的問題，而對該領域有產生技術上的貢獻，可行性與可信性（credibility）常會互用，在歐洲常應用於判斷說明書是否充分揭露與進步性，但並未被相關法規列為專利要件。

² 詳參 2004 年之 G1/03 決定。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

針對該最接近前案，提供功效上之比較試驗，只能於申請日後再行補充證據（後公開證據，Post-published Evidence），該不該接受申請後提出的證據遂成了棘手的問題，過去 TBA 並無一致的見解，EPO 之專利審查基準中曾規定，只有當申請後提出證據所顯示之功效是原說明書中有隱含（implied）或與說明書中所揭露之技術問題相關時，才能採認該證據（G-VII, 11）³，2000 年初有多個 TBA 決定⁴認為：申請後提出的證據僅能輔助補充（support）原說明書所揭露內容，但不能作為具進步性的唯一基礎。

針對後公開證據之議題，2021 年 10 月 11 日 TBA 為了 T 116/18 案向 EBA 提出諮詢，EBA 並於 2023 年 3 月 23 日之 G 2/21 決定中，制訂出供依循的規範，而後續已有諸多 TBA 決定依照該規範作出了認定。

貳、G 2/21 決定之緣起

EBA 的職責在於維持 EPO 內部法律見解之一致，受理 TBA 或專利局局長對某一法律觀點有所疑義時之諮詢⁵，G 2/21 之所以對於後公開證據之爭議作出決定，係源自於 2021 年 10 月 11 日 TBA 之 T 116/18 的中間決定（Interlocutory Decision），其在審理一件關於殺蟲劑專利有效性爭議時，專利權人為克服發明所稱功效無法支持請求項之範圍的質疑而提出補充證據，且該證據為判斷本專利案是否具進步性的關鍵，鑑於過去的見解分歧，TBA 無法決定該不該採認後公開證據，故以中間決定向 EBA 提出諮詢請求釋疑，期盼能有統一的見解。

該中間決定中並整理了過去 TBA 不同的見解，對於用以支持進步性而於申請後提出之證據，依據說明書揭露內容判斷該功效之可行性程度，整理出三種見解：

³ 參見 2023 年 3 月版 EPO Examination Guidelines, G-VII, 5.2；原文為：It is also possible to rely on new effects submitted subsequently during the proceedings by the applicant, provided that the skilled person would recognise these effects as implied by or related to the technical problem initially suggested.

⁴ T1329/04 (John Hopkins), T609/02 (Salk Institute), T578/06 (Ipsen).

⁵ 蔡瑟珍、劉國讚，歐洲專利局上訴程序簡介兼論與我國制度之比較，智慧財產權月刊 69 期，頁 43，2004 年 9 月。

見解一：說明書揭露內容應證明該功效自始具可行性（*ab initio plausibility*）

相關決定：T 1329/04、T 609/02、T 488/16、T 415/11、T 1791/11、T 895/13

該標準要求最為嚴格，最早出自 T1329/04 決定，並為後續許多決定所引用，其強調申請日就是專利要件審查的基準日，原則上申請日後所提的補充證據不能彌補說明書揭露不充分的缺陷，除非發明所屬技術領域中具通常知識者從說明書之記載內容，並參酌申請時的通常知識能推知該證據所顯示的功效是可行的（*plausible*）或可被達成的，如此才能採認，例如：說明書中已論述某功效理論上是可被達成的，而於申請後進一步提出試驗證據以確認說明書中的說法⁶，故申請時說明書的揭露應儘可能充分，英國最高法院多採此見解。

見解二：推定發明功效自始無不具可行性（*Ab initio implausibility*）

相關決定：T 578/06、T 536/07、T 1437/07

該見解的要求相對較寬鬆，其強調 EPC 相關法條並未規定說明書中必須揭露實驗資料，實驗數據的揭露實非專利之要件，原則上後公開證據皆可採認，即先推定證據所顯示的功效可被發明之技術手段所達成而具可行性，除非有正當的理由懷疑（*legitimate reasons to doubt*）該功效於申請時是不能被達成的或不可行時，才能拒絕採認，例如：該功效與說明書的記載內容有所衝突，或依該技術領域之通常知識，該功效根本難以達成；該見解亦可稱之為「合理懷疑說」，故證據會不會被拒絕採認的關鍵在於：異議人能否提出具有說服力的證據加以質疑，換言之，舉證責任在異議人。

見解三：不採可行性標準（*No plausibility*）

相關決定：T 31/18、T 2371/13

該見解為少數，其對於後公開證據不設門檻，其理由係因既然判斷進步性之問題解決法中，必需先找出最接近的前案，才能設定出所欲解決的技術問題，但該最接近的前案只有收到審查意見才能知道，申請人於申請時並無法得知，也不

⁶ T 488/16 中 4.12.4。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

可能於說明書中揭露與最接近前案的功效比較，若不允許申請後補提證據說明，將對申請人產生不公平，故該見解認為過度要求發明之可行性實與判斷進步性之問題解決法有所衝突。

T 116/18 的中間決定對 EBA 提出 3 個問題：

- 一、發明的功效若僅依賴申請後提證據來加以證明，則該證據是否不應該採認？
- 二、若說明書所揭露的內容已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者推知證據所顯示之功效是可行的，則該證據可否採？
- 三、發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌說明書所揭露的內容後，若沒有具體的理由懷疑證據所顯示之功效是可行的，則該證據可否採認？

參、G 2/21 之決定內容

一、基於支持進步性所提之證據

EBA 於 2023 年 3 月 23 日對 T 116/18 之諮詢做出 G 2/21 決定，關於第一個問題其認為，基於自由心證原則⁷不可僅因該證據是於申請後提出或公開而拒絕採認，然而令人出乎意料之外的是：G 2/21 雖於初步意見中（preliminary opinion）偏向支持標準較寬鬆的上述見解二，不過最後捨棄使用判例法所廣泛使用的可行性一詞，而是另行提出兩要件測試法判斷後公開證據是否可採，若能同時符合該兩要件，則可採認後公開證據，該兩要件為：

發明所屬技術領域中具有通常知識者從說明書之記載，並參酌申請時的通常知識，可得推衍後公開證據之技術功效——

⁷ 自由心證原則，即審查人員應當依照法定程序，全面，客觀地審核證據，依據法律的規定，遵循職業道德，運用邏輯推理和日常生活經驗，對證據力和證據能力獨立進行判斷，並公開判斷的理由和結果（徐雨弘等之出國報告，2017 歐洲專利局上訴委員會及其重要決定，107 年 1 月 24 日）。並無法規明訂何種證據是可信或不可信的，審查人員於決定前應儘可能考量所有相關的證據（EPO 判例法第 III 部分第 G 章第 4.1 節）。

A：能被說明書揭露之技術教示所涵蓋（encompassed），且

B：為說明書揭露之技術教示所實現（embodied）⁸。

但 G 2/21 並未具體說明上述要件中之「涵蓋」及「實現」如何定義？該決定也察覺到此描述過於抽象，而表示其目的在於提供一般性的指引規範，而非針對個案作判斷。

G 2/21 同時也指出：後公開證據所欲證明的功效不能改變原來發明功效之本質，之所以沒有引用過去之可行性作論述，係因其並非 EPC 所規定之專利要件，而只是一個判斷發明技術功效的一般性用語（generic catchword）。

二、基於克服說明書揭露不充分所提的後公開證據

雖然 T 116/18 僅針對基於支持進步性所提的證據提問，惟 G 2/21 仍對於為克服說明書揭露不充分之目的所提的補充證據提出看法，其指出：說明書揭露應充分完整而使發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現，請求項中有界定治療功效（即第二醫藥用途請求項），雖然說明書中不必然需提供關於該療效之實驗數據，惟若於審查過程中被認定需要實驗數據方能證明該治療功效是可信性的，而說明書又缺少該實驗數據，此情況下申請人若進一步再提出證據補充說明，也不能克服說明書揭露不充分的問題，故相較於進步性而言，後公開證據若是基於克服說明書揭露不充分的問題，則應該採取較嚴格的標準⁹。

肆、G 2/21 後之技術上訴委員會決定

提出諮詢的 T 116/18 於 2023 年 7 月 28 日依據 G 2/21 制定的兩要件作出最終決定，由於 G 2/21 所訂出的兩要件僅是抽象的規範，故仍有很大的解釋空間，後

⁸ 原文為：A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

⁹ 原文為：the scope of reliance on post published evidence is much narrower under sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) compared to the situation under inventive step (Article 56 EPC).



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

續的 TBA 如何將其適用於個案的判斷值得探討，以下介紹 T 116/18 的決定內容以及其他相關之決定以進行分析。

一、T 116/18 案¹⁰

(一) 解釋 G 2/21 所訂的要件

T 116/18 為向 EBA 提問之決定，其對於 G 2/21 所訂要件的解釋也最為詳盡。

T 116/18 認為 G 2/21 雖使後公開證據有被採認的機會，但並不表示申請人可以於申請日後主張任何的技術功效，而是必須符合 G 2/21 所提出的兩個要件；至於 G 2/21 中之所以未沿用 TBA 過去所廣泛使用的可行性一詞論述的原因可能有二：一為其認為過去的以可行性判斷是錯誤的，另一個原因可能是其有意將先前三個不同的見解整合起來而另以其所提出的兩要件加以取代。

T 116/18 亦認為 G 2/21 訂出兩要件的目的在於要防止所謂臆測性的發明獲取專利，事實上請求項的範圍愈廣，則愈可能發生這種情形，在適用該兩要件判斷時，請求項的技術特徵應從最寬廣的教示解釋，故 G 2/21 中所提的第一要件——後公開證據的技術功效可為說明書中的技術教示所涵蓋，係以其概念上是否為說明書中最寬廣的技術教示所涵蓋 (conceptually comprised)，亦即所屬技術領域中具通常知識者是否有體認到該證據之技術功效與該發明有必然性的關聯 (necessarily relevant)，此並不需要於說明書中有正面的文字表述 (positive verbal statement)。

關於 G 2/21 所提之第二個要件即：所屬技術領域中具通常知識者可以推知後公開證據之技術功效為說明書揭露之發明所實現，T 116/18 認為審查人員於判斷該要件時應先回答一個問題：發明所屬技術領域中具通常知識者從說明書之記載，並參酌申請時的通常知識，是否有合理的理

¹⁰ Sumitomo Chemical Company v. SYNGENTA (28 July 2023).

由可以懷疑該證據之技術功效可為專利之發明技術教示所達成，若欠缺合理的理由，則應認符合該要件。

顯見 T 116/18 對於第二要件的解釋與上述的見解二極為相似，都是採「合理懷疑說」。

(二) T116/18 之系爭專利背景資料

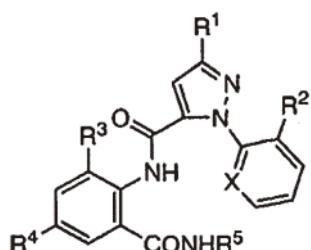
相關專利案公告號：EP2484209B1

相關專利之技術內容：包含兩種已知之活性成分殺蟲劑組合物，可產生協同效應（synergistic effect）之殺蟲效果。

提出後公開證據的原因：欲證明組合發明所產生的協同效應。

請求項 1：

一種殺蟲劑組合物，該組合物包含 thiamethoxam 及選自式 Ia 之一種或以上之化合物



[I a]

R1 為鹵素或 C1~6 鹵烷基，R2 為鹵素，

R3 或 R5 為 C1~6 烷基，R4 為氫或鹵素，

X 為氮。

上述具殺蟲功效之化合物皆為該專利案優先權日前已知，說明書中記載該組合可產生比單獨一種化合物更強之殺蟲功效即協同效應，說明書所記載的五個測試實施例中，只有兩個實施例所測試之組合物是落於請求項界定之範圍內，其分別證明對於 A、B 二種害蟲有產生協同殺蟲效



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

應。異議人於異議時提出一份試驗證據，反證另一種落於請求項所界定之組合物並未對上述 A、B 二種害蟲產生協同之殺蟲功效，異議人依據該證據指稱發明所稱協同效應並不及於請求項所請之整體範圍，故該組合發明應被視為是已知活性成分的任意組合而不具進步性，此時專利權人又提出補充試驗資料，佐證另一種落於請求項界定範圍之組合物，其對於另一種害蟲 C 有產生協同效應，異議部門審酌該證據後，認定系爭專利之組合發明確有產生協同功效，且該功效係非顯而易見，故駁回異議。異議人不服而上訴至 TBA。

因該補充證據對於判斷發明是否具進步性為關鍵所在，倘若不採該證據則異議人所提之反證將使發明所稱之協同殺蟲功效不成立，則本案之客觀技術問題將視為僅是提供一種替代性（alternative）的殺蟲組合物，為顯而易見而不具進步性，TBA 無法決定能否採納專利權人所提的證據，故提請 EBA 釋疑。

（三）依 G 2/21 之兩要件判斷該案

1、要件一之判斷

該要件係要求後公開證據之功效應為說明書中之技術教示所涵蓋，T 116/18 從申請時說明書中最寬廣的教示觀之，發現申請後所提試驗之組合為 thiamethoxam 與化合物 I-1，所生功效為對於害蟲 C 產生協同之殺蟲效果，而該化合物 I-1 為請求項所界定通式 Ia 之下位概念，其與 thiamethoxam 化合物分別落於說明書中所揭示之通式 I 與通式 II 化合物之上位概念範圍內，該證據之組合物或協同功效皆落於說明書中最寬廣的技術教示內，故後公開證據可被申請時說明書最寬廣之教示所涵蓋，符合第一個要件。

2、要件二之判斷

該要件要求後公開證據所欲證明之技術功效應為說明書揭露之發明所實現，T 116/18 依據該後公開證據，界定出客觀技術問題為：提供對於害蟲 C 有產生協同殺蟲功效之殺蟲劑組合。上訴人主張：說明

書中並未提供試驗資料亦無正面文字描述，以顯示請求項所界定之藥物組合對於害蟲 C 可產生協同之殺蟲功效，說明書實際上僅記載請求項所界定兩藥物之上位概念組合（即式 I 與式 II 化合物之組合）有產生協同之殺蟲功效，而實施例中針對害蟲 C 所測試之藥物組合，並未落於請求項中。

但 TBA 認為：關於後公開證據所欲主張之功效，於說明書中並不一定需提供試驗證明或文字表述才能符合 G 2/21 所訂之條件二；此外，其發現說明書所提供之試驗實施例，其所使用之組合為式 I-1（為式 Ia 之下位化合物）與 clothiandin，後者雖然與請求項之 thiamethoxam 不同，但 thiamethoxam 與 clothiandin 的主結構相同，兩者結構式很接近，發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理之理由可懷疑若將 clothiandin 置換成 thiamethoxam，再進一步與式 I-1 組合使用時，不會產生協同功效，基於上述理由，後公開證據應符合要件二。

3、小結

T 116/18 對於要件一的判斷為以說明書中關於物與功效之最寬廣教示判斷是否有對應於後公開證據之物及功效，似乎單純為形式內容上的比對；至於要件二之「實現」則涉及對於功效的評斷，T 116/18 認為由發明所屬技術領域中具通常知識者觀點來看，可間接推知證據所證明的功效是可藉由說明書揭示的技術教示來達成，故符合實現的要件，至於說明書中是否有揭露關於該證據之試驗或文字上的描述都非為必要，此時舉證責任就應落在上訴人身上，除非上訴人能提出具體的理由或反證，才有進一步討論的空間。可知該認定標準明顯有利於專利權人。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

二、其他的案例

(一) 接受後公開證據

1、T 873/21¹¹

相關專利案公開號：EP3197429 A1

相關專利之技術內容：兩種藥物組合能產生協同效應之降血糖作用

提出後公開證據的原因：證明組合發明所產生的協同效應。

該案於申請階段遭以不具進步性為由核駁，申請人百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）遂提起上訴，其發明為兩活性成分之組合物，以用於治療馬之代謝症候群、腦下腺垂體中間部功能失常（Equine Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, PPID），該兩活性成分為 velagliflozin（下稱化合物 A）與 pergolide（下稱化合物 B），前者屬於一種已知用於治療糖尿病及代謝症候群之第二型鈉 - 葡萄糖轉運通道抑制劑（SGLT2 inhibitors），後者則為一種已知用於治療 PPID 之多巴胺激活劑（dopamine receptor agonist），說明書描述其發明為多巴胺激活劑與 SGLT2 抑制劑之組合，其中以化合物 A 與化合物 B 之組合為最佳，本案主要問題在於其說明書雖有記載該組合之試驗實施例，但僅有試驗方法而無試驗結果，申請人於上訴時遂提出補充試驗資料（申請後所提試驗資料），以證實該組合對於胰島素敏感性能產生協同效應，說明書中雖未記載兩者組合會產生協同效應，試驗實施例亦未記載其試驗結果，但說明書中有指出單獨使用化合物 B 時並不足以促進胰島素敏感性，而進一步組合化合物 A 時則可改善胰島素敏感性，TBA 認為該協同效應可經由原說明書揭示內容推衍而得，申請後所提試驗資料僅係將說明書中所描述之改善作用以量化數據呈現出來。再者因說明書中有明確指出化合物 A 與化合物 B 之組合為最

¹¹ 20 June 2023.

佳之組合，故協同效應可為說明書之技術教示所涵蓋，且能被說明書揭露之組合所實現，得以採認申請後所提試驗資料以支持進步性。

解析：

該申請後所提試驗資料之目的在於證明組合發明所產生之無法預期功效即協同效應，因說明書中有記載該兩類藥物的組合可進一步改善胰島素敏感性，且亦指出請求項所界定之兩特定藥物組合為最佳之選擇，故即使說明書中未提及協同效應，仍可認定該試驗資料所證明之協同效應是可信的，但該決定中並未將兩要件中的「涵蓋」及「實現」分別具體論述。

2、T 23/22¹²

相關專利案公告號：EP2501799B1

相關專利之技術內容：系爭專利案發明為提供一種細胞培養基以製備具高度唾液酸化（sialylation）但又能達成低含量 N-甘醇神經氨酸（Neu5Gc）¹³之重組醣蛋白。

提出後公開證據的原因：補充說明書實施例中未提出之試驗數據。

請求項 1 記載為：

一種培養真核細胞之培養基，該培養基包含 DMSO、N-acetylmannosamine (NAcMan)、N-acetylglucosamine (NAcGlc) 或其任意兩種或更多種組合之添加劑，其中包含 NAcMan 與 NAcGlc 之組合，該培養基另外包含濃度 0.05 至 0.1 mM, 0.070 至 0.09 mM 以及 0.075 至 0.08 mM 之鐵。

該專利案與前案差異僅在於培養基中鐵之濃度，說明書之實施例中有描述培養基中鐵添加濃度對於所產生醣蛋白的影響，即降低鐵濃

¹² LEK Pharmaceuticals d.d. v. Maiwald GmbH (14 June 2024).

¹³ N-甘醇神經氨酸又被稱為壞的唾液酸，其會增加蛋白質製劑之抗原性（antigenicity）。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

度能減少醣蛋白之 Neu5Gc 含量，但說明書中僅有描述試驗結果之發現而未提供該試驗之結果數據，專利權人遂於上訴階段提出補充試驗證據，其呈現鐵濃度改變對於醣蛋白中 Neu5Gc 含量的影響，TBA 認為該證據所顯示之低濃度鐵培養基能產生低含量 Neu5Gc 之醣蛋白，可被說明書揭露之技術教示所涵蓋，並為說明書揭示之發明所實現，故應予以採納。

解析：

本案說明書中原有記載試驗方法與結論，僅未提供詳細的結果數據，後公開證據僅是為補充說明該試驗之具體結果，可確認該試驗係於申請日前便已完成，故可毫無爭議地採認。

3、T 1329/21¹⁴

相關專利案公告號：EP2819640B1

相關專利之技術內容：從植物纖維獲得的天然纖維素顆粒以應用於化妝品，相較於習知之纖維素可進一步降低光滑性和粘性，使皮膚感覺良好。

提出後公開證據的原因：因應新的前案而提出比較試驗

說明書中已揭露將其天然纖維素顆粒與一種習知的纖維比較之試驗證明，呈現較佳功效，在異議程序中異議人提出一份揭示使用另一種纖維素之前案，為避免遭認定該案為可被輕易置換之選擇發明，專利權人提出補充試驗證據，將其天然纖維素顆粒與該前案之纖維素比較，顯示有產生較佳的功效，TBA 認為說明書中已揭露其發明目的為改善化妝品使用之皮膚感覺，且亦提供該功效之比較試驗，故申請後所提的試驗可被說明書的技術教示所涵蓋而採納。

¹⁴ Evonik Operations GmbH v. Mayr Kotsch Patentanwalt Rechtsanwältin (19 September 2023).

分析：

本案之後公開證據是因應新產生的最接近前案，而於申請後補充比較性試驗，以證明有產生較佳的功效，該功效與說明書中所主張之發明目的相同，且可被說明書所揭示之技術教示所涵蓋，故該後公開證據可採認。

4、T 1989/19¹⁵

相關專利案公告號：EP1785422B1

相關專利技術內容：吸入性粉末製劑之微粉體參數

提出後公開證據的原因：因應新的前案而提出比較試驗數據

請求項 1：

一種噻托溴铵之結晶微粉體，其特徵為顆粒大小 X_{50}^{16} 為 $1.0\mu\text{m}$ 及 $3.5\mu\text{m}$ 之間，Q (5.8) 值¹⁷ 是大於 60%，比表面值在 $2\text{m}^2/\text{g}$ 及 $5\text{m}^2/\text{g}$ 之間，溶液的比熱大於 65Ws/g 以及水含量自 1% 至 4.0%。

本案發明為以一系列參數界定之微粉體，該藥物為一種抗膽鹼物質，藉由吸入其微粒化細粉以治療氣喘或慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD），該案與前案的差異僅在於水含量，專利權人於上訴階段提出補充試驗證據，證實其微粉體相較於前案而言可改善儲存穩定性，但上訴人指稱說明書中並未具體揭示該補充證據所顯示之水含量對於儲存穩定之功效，故不應採納。T 1989/19 引用 T 116/18 對於 G 2/21 的解釋，認為申請後提出之證據所欲顯示之功效，並不一定得於說明書清楚記載或證明，僅需其於概念上可被說明書所揭示最廣泛的技術教示所涵蓋即可，故發明所屬技術領域中具有通常知識者從說明書之記載，參酌申請時的通常知識，應能了解該功效與發明具有相關性。

¹⁵ Boehringer Ingelheim Pharma GmbH v. Alfred E. Tiefenbacher et al. (30 June 2023).

¹⁶ 表示顆粒大小低於 50% 之中位數值範圍。

¹⁷ 表示顆粒大小低於 5.8 pm 之含量。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

TBA 進一步審閱說明書中有揭露顆粒大小對於該吸入性製劑是重要的部分，顆粒大小的穩定性亦為該發明不可或缺的重要技術特徵，發明所屬技術領域中具通常知識者皆可理解顆粒大小的穩定性對於吸入性藥物而言至為重要，可進一步推知系爭專利所界定之藥物顆粒大小對於儲存穩定性具影響，故該證據所證實之改善穩定功效可從說明書推衍而得，上訴人亦未對於該功效能否達成提出實質的合理懷疑，故最後採納該證據，並認定具進步性。

解析：

本案中補充證據所顯示之功效並未記載於說明書中，TBA 是基於說明書所記載之發明目的，並從發明所屬技術領域中具通常知識者觀點而間接推論該功效能藉由發明之技術特徵來達成，該功效與發明的技術特徵具有相關性，進而採認該證據。

(二) 不接受後公開證據

1、T 887/21¹⁸

相關專利案公告號：EP2217230 B1

相關專利之技術內容：益生元¹⁹ 與益生菌之營養組合物，可用於預防病毒感染後的繼發細菌感染（secondary infections）。

提出後公開證據的原因：證明組合物有產生協同功效

請求項 1：

一種合成的營養組合物，其適用於預防以神經胺酸酶活性（neuraminidase activity）為特徵的病毒感染，該營養組合物包含唾液酸化的寡糖和 N-乙醯基 - 乳糖胺及／或含 N-乙醯基 - 乳糖胺的寡糖，且進一步包含益生菌株。

¹⁸ Société des Produits Nestlé S.A. v. N.V. Nutricia (13 July 2023).

¹⁹ 益生元（Prebiotics）是腸道內益生菌的食物，主要存在於富含膳食纖維的食物，如蔬菜、水果和全穀類，益生元可以幫助益生菌生長和繁殖，進而有助於維持腸道菌群平衡和增強免疫力。

前述的唾液酸化的寡糖或含 N-乙醯基 - 乳糖胺的寡糖皆屬於一種益生元，說明書僅描述組合物的作用機轉而未提供試驗實施例，包括藉由該寡糖組合物可破壞病毒與細菌之間所生的協同感染，唾液酸化的寡糖可抑制病毒神經胺酸酶活性，減少脫唾液酸的上皮細胞表面 (desialylated epithelial cell surfaces) 比例，進而降低細菌對於宿主呼吸道上皮細胞表面的附著，但說明書中並未提供有關該功效的實施例，專利權人主張請求項中所界定之各成分皆為習知，系爭專利的技術特徵在於三種成分組合使用相較於使用單獨一種唾液酸化的寡糖可產生較佳的功效，先前技術並未教示該種組合。

該案獲准專利後遭到異議，後續並進一步以不具進步性為由，被上訴至 TBA，專利權人為了支持其進步性而提出補充證據欲證實本案發明之組合在抑制病原菌方面產生協同功效，但經審視該證據發現：其培養皿實驗所觀察的細菌為造成腸胃炎之鼠傷寒沙門氏菌 (*Salmonella typhimurium*)，但說明書所提到功效為減少細菌於呼吸道上皮細胞表面附著，兩者的致病機轉並不同，縱使說明書中有記載其組合物可預防的繼發性細菌感染中包含腸胃炎，但說明書中並未進一步探討其活性與作用機轉，故就說明書所揭露的內容而言，該證據所顯示之抑制沙門氏菌為一種新的作用機轉與技術概念，其功效並不能自原說明書的技術教示中推衍而得，故認定該證據所顯示之技術功效未被說明書揭示之技術功效所涵蓋，未能滿足 G2/21 所訂之要件而不予採納。

解析：

本案說明書中並未揭露該組合物產生協同功效之試驗實施例，而僅描述該組合之作用機轉，補充證據所試驗的病原菌，並不同於說明書中所描述有產生協同效應的病原菌，且該兩病原菌之致病機轉並不同，故 TBA 認為該證據所顯示之功效未被說明書揭示之技術功效所涵蓋而不予採認。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

2、T 1994/22²⁰

相關專利案公告號：EP3275871 B1

相關專利之技術內容：已知藥物之特定晶型

提出後公開證據的原因：證明晶型之功效

該案發明為一已知藥物（selexipag）之晶型 II，該藥物為一前列腺素受體 12（prostaglandin receptor, PG12）激活劑，用於治療各種血管栓塞疾病，其獲准的理由為該晶型 II 具有穩定性、較少殘餘溶劑及容易純化等之無法預期功效，該案雖有遭異議指稱所請功效無法被說明書揭露實施例所證實，但被駁回，後續在上訴階段，專利權人此時提出補充證據欲證實該晶型 II 能產生所謂的光穩定功效（photostability），也就是藥物不會受到光照射而分解變質，TBA 發現：說明書全文中並未記載光穩定性的特徵，關於該晶型的功效僅提及「高品質產品且於工業上容易處理（handled easily industrially）」，雖然 T116/18 有指出：判斷申請後證據所顯示之功效是否有被原說明書技術教示內容所實現時，說明書中並非一定需要有具體正面之文字描述，然而說明書中所記載的「高品質產品且於工業上容易處理」的功效描述過於籠統空泛，說明書中所提供之實施例僅觀察藥物的顆粒大小、殘餘溶劑與雜質含量等性質，其皆與該證據所顯示之光穩定性無關，故該功效已與原發明之本質不同，此外，實施例中一共觀察了三種不同的晶型（晶型 I、II、III），說明書中亦未指出哪一晶型是較佳的，故 T1994/22 認為即使具有光穩定性，亦無法推論是何種特定晶型所造成的，難認該證據所顯示之功效可被說明書之技術教示所實現或可推衍而得。

²⁰ Nippon Shinyaku Co., Ltd. V. Generics [UK] Limited (15 April 2024).

解析：

本案所提後公開證據之所以不被採納，主要原因在於說明書雖有記載晶型之功效，但過於籠統空泛，無法與證據所示之功效相對應，而無從認定可為說明書之技術教示所實現。

3、T 314/20²¹

相關專利案公開號：EP0187879 A1

相關專利之技術內容：兩種特定降血糖藥物的組合發明

提出後公開證據的原因：證明組合物有產生協同功效

該案為兩種特定降血糖藥物的組合發明，請求項該兩種藥物之化學名界定，分別屬於 SGLT2 抑制劑²² 與 DPP-4 抑制劑²³ 兩大類藥物，已有前案揭示該兩類藥物的組合使用，但前案未教示選擇本案請求項所界定之兩種特定藥物的組合，即 SGLT2 抑制劑為 empagliflozin 與 DPP-4 抑制劑為 linagliptin，兩藥物皆為優先權日前已知之藥物，本案於獲准專利後遭到異議，專利權人於異議階段提出證據證實本案請求項所界定之兩種特定藥物之組合於提升血中之 GLP-1²⁴ 濃度且延長其時間，優於同類其他藥物之組合，該證據於異議階段獲得採納而維持專利有效，但在上訴階段卻不被採納，TBA 於審視說明書內容，發現雖然其揭露之發明技術特徵在於將該兩類藥物合併使用，以用於治療代謝症候群及相關疾病如糖尿病等，且相較於單獨使用式(I)之 SGLT2 抑制劑，可增強體內之 GLP-1 濃度以及進一步降低升糖素(glucagon)，但問題出在：說明書中一共提到了 176 種組合（包含請求項所中所界定之兩種特定藥物之組合），且依說明書實施例所載，

²¹ Boehringer Ingelheim International GmbH v. Generics (U.K.) Limited et al. (16 November 2023).

²² SGLT2 抑制劑是藉由增加糖份從尿液排除以達到調節血糖的作用。

²³ 二肽基肽酶-4 抑制劑 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitor) 又稱 DPP-4 抑制劑，是一種通過抑制二肽基肽酶-4 來發揮作用的口服抗糖尿病藥，以治療 2 型糖尿病。

²⁴ GLP-1 是胰高血糖素樣肽-1 (glucagon-like peptide-1) 的縮寫，是一種由腸道分泌的腸泌素，它在調節血糖和減重方面發揮重要作用。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

該組合與其他兩種特定組合於血糖的降低及提升血中 GLP-1 濃度作用是相當的，補充證據所顯示請求項之兩種特定藥物組合，相較於另外兩種組合於提升 GLP-1 方面效果較強且時間較長之功效，並無法自原說明書所揭示內容推衍而得，既非說明書之技術教示所能實現，亦非為說明書揭露內容所涵蓋，故不予以採認。

解析：

該補充證據不被採納的主要原因在於：說明書中非但沒有指出請求項所界定之組合為最佳的，且實施例還顯示該組合與另外兩種組合的功效是相當的，所屬技術領域中具通常知識者從說明書中無法推衍出補充證據所顯示之較佳功效，換言之，補充證據所呈現的結果與說明書揭露的內容不符，故該功效無法被說明書的技術教示所涵蓋且為發明之技術特徵所實現。

4、T 852/20²⁵

相關專利案公告號：EP2955180B1

相關專利之技術內容：已知藥物之特定晶型

提出後公開證據的原因：證明晶型之功效

該案為一已知藥物（vemurafenib）的晶型專利—晶型 I，先前技術已揭露了晶型 II，專利權人在異議階段提出補充證據，證明其晶型 I 在溶解度及生物可用率方面皆優於先前技術之晶型 II，以作為支持進步性之無法預期的功效，該證據成為該案是否具進步性的關鍵，TBA 發現說明書中非但未揭示晶型 I 於生物可用率方面優於晶型 II，反而還指出該藥物之非晶型狀態的水溶解度與生物可用率皆優於晶型，再者因非晶型狀態非常不穩定，很容易轉變為晶型，該案的技術特徵是要將該藥物製成穩定的非晶型調配物，以改善溶離率與生物可

²⁵ F. Hoffmann-La Roche AG & Plexxikon Inc. v. Generics (UK) Ltd (27 November 2023).

用率。基於以上理由 TBA 認為該證據所呈現之技術功效並不能從說明書揭露內容中推衍而得，故不被說明書所揭露之技術教示所涵蓋，亦不為說明書揭露之發明所實現，故不予採認。

解析：

本案所提後公開證據所顯示之功效非但未揭露於原說明書中，亦與發明之目的不同，甚至還與說明書所描述的內容背道而馳，致使審查人員難以相信證據所顯示的功效可被說明書揭示之技術手段來達成，申請人沒料到其說明書中已揭露了過多不利於日後所主張的內容。

G2/21 訂出規範後，TBA 的決定仍以接受公開證據居多，其他相關的決定整理如下表：

表 G2/21 後之 TBA 決定²⁶

接受後公開證據	T 116/18、T 1989/19、T 873/21、T 885/21、 T 1329/21、T 1551/22、T 2716/19、T 728/21、 T 1515/20、T 23/22、T 1445/21、T 1891/21*
不接受後公開證據	T 364/20、T 887/21、T 258/21、T 1045/21、 T 314/20、T 852/20、T 681/21*

伍、結論

G 2/21 訂立兩要件原則，作為判斷後公開證據可否採認之判斷標準，其目的不外乎是為了避免實際上於申請時根本未完成的發明申請專利，並於申請後才提出未能於說明書中揭露的功效，故 G 2/21 要求補充證據所證明的功效不能改變原來發明的本質，可為發明之技術特徵所推導出來的前提下，進一步判斷該功效可否被說明書的技術教示所涵蓋，且可為發明之技術教示所實現，至於如何定義該「涵蓋」與「實現」，則給個案保有解釋裁量的空間，可知 G 2/21 之判斷標準，

²⁶ * 系爭專利案為非生技醫藥發明。



論述

專利申請後所提補充證據可否採認——
以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 2/21 決定為中心

相對於先前的判例法而言，既非嚴格也非寬鬆。由於 EBA 之見解對 TBA 有拘束力，儘管歐洲各國法院未明文受 EPO 裁判之拘束，但事實上對於關鍵法律見解，通常是採取尊重的態度²⁷，故該決定仍有其重要性。

目前對於該兩要件之解釋最為詳盡者為 T 116/18 及 T 314/20 兩決定，後者多依循前者的論述方向，其餘的決定論述都顯簡略；關於第一要件中之「涵蓋」，T 116/18 認為證據所顯示的功效並不一定要於說明書中明確記載，只要概念上該功效能被發明最寬廣的技術教示所包含即可，或發明所屬技術領域中具通常知識者從說明書之記載，參酌申請時的通常知識，可理解該證據所顯示的功效與發明是有相關的即可符合。至於第二要件中之「實現」，T 116/18 是採用負面排除的「合理懷疑法」，原則上推定證據之功效是可被發明之技術教示所達成，接著再回答一個問題：發明所屬技術領域中具通常知識者從說明書之記載，參酌申請時的通常知識是否有足夠的理由可以懷疑該功效可被發明技術手段所達成？當然舉證責任在於挑戰專利有效性的異議人，若沒有提出具體理由質疑，則肯認該功效是可被發明的技術教示所達成，T 116/18 也強調：說明書中不一定要揭露關於該功效之正面文字表述或試驗。該判斷標準看似寬鬆，但對於說明書的揭露仍有一定程度的要求，實務上操作恐還是會有頗大的解釋空間，T 116/18 是否能為後續決定所依循，仍有待觀察。

²⁷ 許曉芬，論歐洲專利公約下手術方法可專利性之最新發展——以歐洲專利局擴大上訴委員會 G 1/07 案為中心，科技法律評論 7 卷 2 期，頁 99，2010 年 12 月。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113年11月1日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
 - 二、字數**4,000~10,000**字為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多20,000字，稿酬每千字**1,200**元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過**10,000**字每千字**600**元，最高領取**15,000**元稿酬。
 - 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以Word檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
 - 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於4週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
 - 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
 - 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
 - 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
 - 八、投稿採e-mail方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。
- 聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。
聯絡電話：02-23766133



附錄

智慧財產權月刊本文格式

智慧財產權月刊本文格式

113年11月1日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10個左右的關鍵字、100~350字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於108年1月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；
1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
... 然後然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。



附錄

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113年11月1日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註xx，頁xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id. at* 頁碼。例：*Id. at 175*。非緊鄰出現者：作者姓，*supra note* 註碼，*at* 頁碼。例：*FALLON, supra note 35, at 343*。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁90-94，三民書局股份有限公司，2014年4月8版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014年4月2版。
中文出版社 出版年月 版次

（三）期刊

王文字，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌15期，頁6-15，1996年7月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，

作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁7-12，1989年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)



附錄

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

(一) 專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER

OF EMINENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁(出版年)

(二) 期刊範例

Charles A. Reich, *The New Property*, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).

(三) 學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination

in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁博 / 碩士學位 校名 (出版年)

(四) 網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From*
作者姓名 論文名

Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名
引註頁

<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

(五) 法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994)
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2 : Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編 輯 案例起始頁
 名稱
 縮寫

672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office
台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL:(02)2738-0007 FAX:(02)2377-9875
E-mail:ipo@tipo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 :www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN:2311-3987
GPN:4810300224