

編者的話

經濟部智慧財產局於2014年1月公告了最新版的「電腦軟體相關發明」審查基準，其中在進步性的部分，新增了「無助於技術性的特徵」章節，避免商業方法藉由與技術無關的特徵而取得專利。而歐洲判例法第7版亦提及排除性請求項之相關最新見解及判例，有鑑於此，本刊特以「申請專利範圍特殊界定用語及其解釋方式」作為本月專題，針對「無助於技術性的特徵」及「歐洲對於『排除性請求項』的最新見解」加以介紹，期能為各界參考。

隨著科技日新月異，創新科技與商業方法相互結合的情形日益普遍，如申請人以此提出專利，並獲得核准，本質上是保護技術手段亦或是商業方法？目前世界上各主要國家都不允許單純之商業方法取得專利，即使發明中運用部分技術手段，亦需評估是否有實質獨占自然法則或商業方法等抽象概念的情形。為達上述目的，我國在修訂電腦軟體審查基準時亦參酌世界各國之相關規定。由吳科慶先生所撰寫之「『無助於技術性的特徵』之探討分析」文中介紹歐盟、美國、日本、印度及加拿大之相關規定，文末簡介我國新修訂之電腦軟體審查基準，文章深入淺出，值得一讀。

專利標的通常是以正面記載技術特徵之方式來定義申請專利範圍，惟若以正面記載方式致使無法明確、簡潔界定請求項，申請人得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式之用語來明確排除之（disclaimer），以明確、簡潔界定請求項範圍。由林育弘、許哲睿及謝秀玲等合著之「歐洲對於『排除式請求項』（disclaimer）之最新見解暨我國智慧財產法院相關判決探討」，藉由分析歐洲G 1/03、G 2/03與G 2/10決定，與我國的智慧財產法院相關判決，以探討「排除式請求項」在哪些條件或情況下得例外視為未引進新事項。文章精闢入裡，實用性高，亦相當值得參考。

隨著業者對於商標權日益重視，商標爭議案件有逐年增加之趨勢。商標爭議案件證據調查應採何種審理原則？依行政程序法第36條規定，行政機關應依職權調查證據，然商標權本質為私權，是否可完全適用行政程序法第36條之規

定，實有探討之空間。由李汝婷小姐所為文之「論行政程序法第36條職權調查證據於商標爭議案件之適用」，文中藉由政程序法第36條適用範圍之釐清，檢視商標法上異議、申請評定、申請廢止案件與上開條文之關係，並就現行實務運作方向提出說明與意見，論述精闢，極具參考價值。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉因接受BRCA1及BRCA2基因檢測後，進而發現具有BRCA1突變基因，由於基因可能致使罹患乳癌的風險提高，因此決定接受預防性雙乳切除手術以預防乳癌的發生。而發現此BRCA1及BRCA2基因序列的Myriad公司也因取得專利權奠定唯一可提供BRCA檢驗之機構的地位。然而也由於其獨占事業引發了相當大的爭議，被認為會限制婦女對於其醫療照護的選擇權利。因此美國病理學會（Association for Molecular Pathology, AMP）及其他團體於2009年向紐約州南區聯邦地方法院控告USPTO、Myriad等，提出Myriad專利違反美國專利法第101條之規定係為無效的訴訟。由施雅儀小姐所為文之「從美國Myriad案探討經分離DNA之專利適格性」，文中針對各級法院之審理情形進行分析，以瞭解Myriad案對於經分離DNA之專利適格性的影響，文章內容詳實豐富，值得一讀。

專利權賦予專利權人一定時間之權利，藉由此排他權防止特訂技術被複製或模仿，進而形成技術差異化及競爭優勢。隨著專利商品化趨勢興起，專利交易市場開始興起，專利亦成為企業策略的一環。許多新創公司開始從事專利中介者的工作，進而促進專利交易的持續擴散。由於專利為無體財產且難以評估其價值，不論買方或賣方，皆須耗費搜尋成本，因此需要中介機制以媒合賣方（專利所有人）與買方（使用者），並協助完成交易，俾使雙方得以專注於各自所長——賣方持續投入研發，而買方則努力於將專利技術實現為商品或服務。由林鵬飛先生所撰寫之「防禦型專利集合之創新商業模式：RPX個案研究」，文中首先簡介專利市場中介者的主要類型，並歸納不同類型中介者的運作方式與策略；其次針對新興的中介者RPX，收集專利轉讓之資料並進行歸納，以呈現RPX的專利交易傾向與模式；接著以RPX最近面臨的兩起爭訟加以說明，並從中觀察RPX實際運作的面向；最後根據本文之分析結果，對RPX的商業模式加以類比及解構並提出結論。文章內容精闢，極具啟發性。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。