

出國報告（出國類別：實習）

# 107 年臺韓專利審查官 交流與研習計畫

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：方冠岳 專利審查官

侯建志 專利助理審查官

派赴國家/地區：韓國

出國期間：107 年 12 月 2 日至 12 月 8 日

報告日期：108 年 1 月 31 日

## 摘要

本次臺韓專利審查官交流與研習計畫期間為107年12月3日至107年12月7日，由本局派遣2位審查官赴韓國智慧財產局進行為期5天的交流活動。本次交流的主要議題包括雙方之專利法規、審查基準及審查實務等。交流期間，韓方亦安排參訪專利資訊促進中心(PIPC)、韓國專利法院(Patent Court of Korea)及智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)等，以進一步認識韓國外圍組織檢索業務及專利訴訟制度。

關鍵詞：臺韓專利審查官交流與研習計畫、臺韓審查官交流、審查基準、審查實務、PIPC、韓國專利法院、IPTAB。

# 目錄

壹、 目的及過程.....	3
貳、 韓國智慧財產局及交流部門簡介.....	5
一、 韓國智慧財產局(KIPO)簡介.....	5
二、 交流部門簡介.....	9
參、 案件審查交流.....	10
一、 化學領域(C07C)案件交流.....	10
二、 筆具及裝訂技術(B43K、B42F)案件交流.....	14
肆、 交流議題.....	22
一、 KIPO 審查基準 2017 年英文版第八篇「積極審查基準」簡介.....	22
二、 KIPO 審查基準 2017 年英文版第九篇「技術領域之審查」簡介.....	31
三、 專利資訊促進中心(PIPC)簡介.....	34
四、 韓國專利法院(Patent Court of Korea)簡介.....	36
五、 智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)簡介.....	40
伍、 心得與建議.....	42
一、 心得.....	42
二、 建議.....	43

# 壹、 目的及過程

## 一、 目的

自民國 104 年起，我國與韓國智慧財產局(KIPO)即開始實施雙方的專利審查官交流計畫，並採取首年由韓方派員來臺，隔年由我方派員赴韓的模式進行交流，本次交流為我方第 2 次派員赴韓。本次交流之目的除了討論臺韓雙方的專利審查實務及審查基準之外，並持續瞭解韓方於智慧財產領域的最新動態，以提升我方的國際視野。

## 二、 過程

臺韓雙方於 107 年 9 月著手安排本次交流，經討論後雙方決定於同年 12 月 3 至 7 日辦理為期 5 天的交流活動，並擇定 2 個技術領域(IPC 類位)進行交流：

1. 化學領域：無環或碳環化合物(C07C)
2. 筆具及裝訂技術領域：書寫或繪圖器具(B43K)、單頁之臨時裝訂等(B42F)

經確認大致交流方向後，即由雙方交流人員分別進行電子郵件聯繫、挑選交流案件及安排行程細節等前置作業。

本次交流所在地為韓國的大田廣域市(Daejeon)，其位於首爾(Seoul)南方約 3 小時之車程，是韓國第五大城及韓國中部的交通樞紐，曾經舉辦過世界博覽會，亦是韓國眾多研究機構的所在地。大田政府廳舍(Daejeon Government Complex)是韓國四個政府行政中心之一<sup>1</sup>，韓國智慧財產局位於該大田政府廳舍之 4 號樓。

本次行程於 12 月 2 日上午 8 時搭乘華航 CI160 班機自桃園國際機場起飛，約經 2.5 小時飛行後抵達韓國仁川機場，再轉乘機場巴士至大田，由於韓國時差相較臺灣提早 1 小時，故抵達下榻旅館已是當地時間下午 4 時。回程於 12 月 8 日搭乘華航 CI149 班機返臺。

---

<sup>1</sup> 韓國四個政府行政中心分別位於首爾、大田、果川(Gwacheon)及世宗(Sejong)。

本次交流之行程細節如以下行程表所示。另感謝局內長官及同仁之協助，使本次交流圓滿順利。

107 年臺韓專利審查官交流日程表

日期	時間	活動內容	地點
12/3 (一)	09:50	相見歡	旅館大廳
	10:00	歡迎會議	專利制度管理科 (Patent System Administration Division)
	10:10	KIPO 簡介	專利制度管理科
	11:00	會見專利審查部門	專利審查部及審查科 (Patent Examination Bureau & Division)
	12:00	午餐	
	13:00 18:00	案件討論#1	專利審查科
12/4 (二)	09:30	案件討論#2	專利審查科
	12:00	午餐	
	13:00	參訪 IPTAB	智慧財產審判及上訴委員會 (Intellectual Property Trial and Appeal Board)
	14:00 18:00	案件討論#3	專利審查科
12/5 (三)	09:30	參訪 PIPC	專利資訊促進中心 (Patent Information Promotion Center)
	12:00	午餐	
	13:00	參訪專利法院	韓國專利法院 (Patent Court of Korea)
	15:00 18:00	參訪國立科學博物館	國立科學博物館 (National Science Museum)
12/6 (四)	09:30	案件討論#4	專利審查科
	12:00	午餐	
	13:00 18:00	參訪國立扶餘博物館	國立扶餘博物館 (Buyeo National Museum)
12/7 (五)	09:30 11:00	總結會議	專利制度管理科、專利審查科

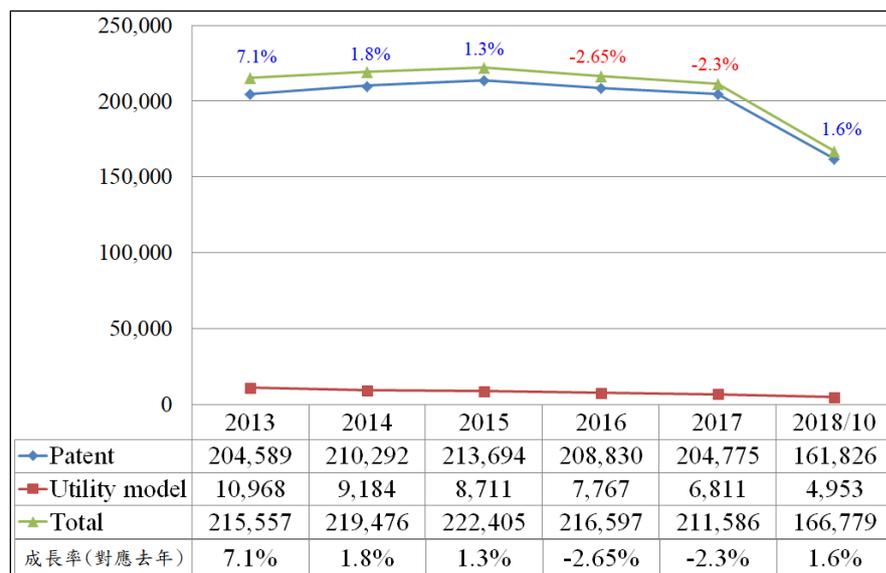
## 貳、 韓國智慧財產局(KIPO)及交流部門簡介

### 一、 韓國智慧財產局(KIPO)簡介

#### (一) KIPO 專利審查近況

韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)成立於 1949 年，原名為專利局(Patent Bureau)，隸屬於「工商部(Ministry of Commerce and Industry)」的外部單位，1977 年更名為「韓國工業財產局(Korean Industrial Property Office)」，並正式更改為獨立的政府機關，復於 2000 年始正式更名為目前的「韓國智慧財產局(KIPO)」，現與美國專利商標局(USPTO)、歐洲專利局(EPO)、中國大陸國家知識產權局(CNIPA<sup>2</sup>)及日本特許廳(JPO)併列為世界智慧財產五大局(IP5)之一。

近年韓國智慧財產局專利申請案件逐年上升，於 2014 年專利申請數量已超過 21 萬件<sup>3</sup>，居全球第四位，雖於 2016 及 2017 年申請量略為下降，但於 2018 年又有回升之趨勢。以下為韓國智慧財產局 2013 年至 2018 年 10 月專利案件申請量之趨勢圖。

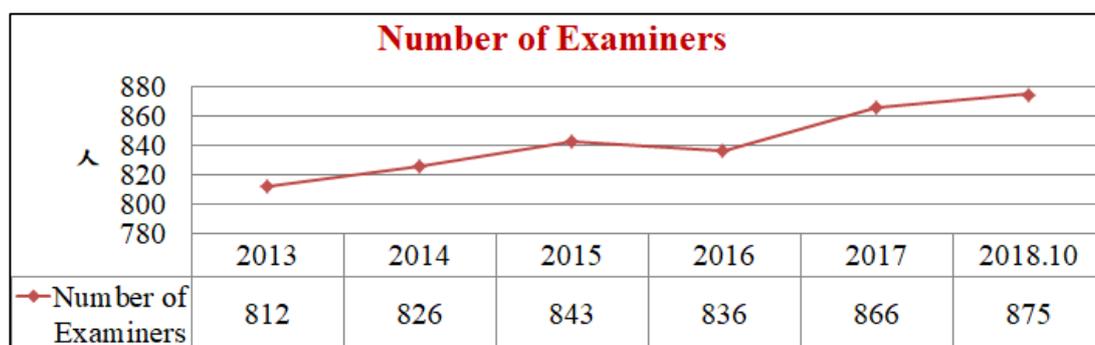


KIPO 專利申請量

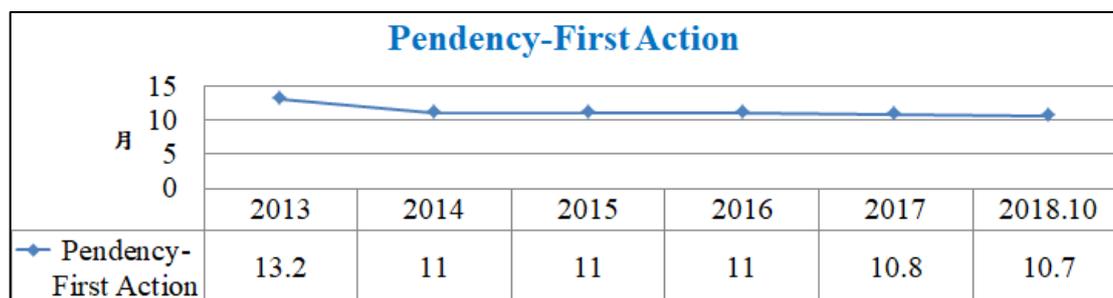
<sup>2</sup> 自 2018 年 8 月起，中國大陸國家知識產權局的英文簡稱由 SIPO 變更為 CNIPA。

<sup>3</sup> 依據 KIPO 簡報資料。

韓國智慧財產局為因應專利申請案量穩定成長之趨勢，已逐年對於所屬 3 個專利審查部增加其專利審查人員，截至 2018 年 10 月共有 875 位專利審查人員<sup>4</sup>；此外，審查意見首次通知(Office Action)期間也隨著韓國智慧財產局審查人力的增加以及與各國智慧財產局間之審查合作而持續顯著地縮短，於 2013 年時仍為超過一年的 13.2 個月，直至 2018 年 10 月已縮短至 10.7 個月<sup>5</sup>，顯見縮短首次通知期間已為各國智慧財產局努力的重要目標之一。以下分別為韓國智慧財產局 2013 年至 2018 年 10 月專利審查人員數及首次通知期間趨勢圖。



KIPO 專利審查人員數



KIPO 首次通知期間

<sup>4</sup> 依據 KIPO 簡報資料。

<sup>5</sup> 依據 KIPO 簡報資料。

## (二) KIPO 發明專利審查及行政救濟流程簡介

KIPO 與我國之發明專利審查及行政救濟流程大致相同，惟臺韓雙方有以下 3 項主要差異：

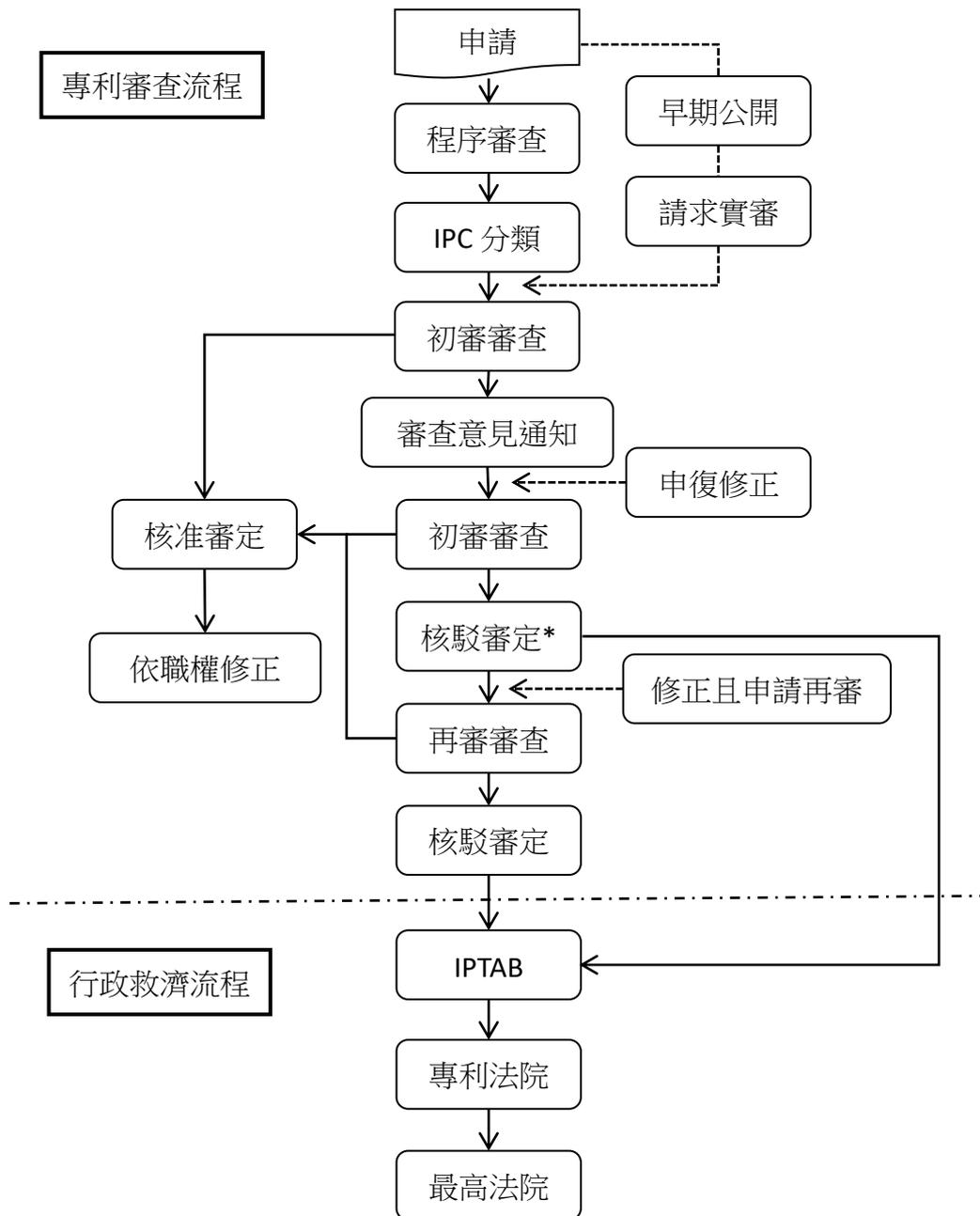
1. 申請人接獲初審核駁審定書後之流程差異：若申請人不服 KIPO 的初審核駁審定書又不願意修正請求項之時，可直接上訴至 IPTAB (Intellectual Property Trial and Appeal Board)，對比我國則須先申請再審審查，若不服再審審定才能向經濟部提出訴願。造成該差異的原因在於 KIPO 的初審審查(examination)及再審審查(re-examination)係由同一位審查官進行審查，故申請人申請再審審查的必要條件是必須先申請修正，對比我國初、再審為不同審查官進行審查，故我國無該必要條件。惟上訴至 IPTAB 及申請再審審查不可同時進行，申請人僅能擇一為之。
2. 訴願機關成員之差異：韓國 IPTAB 之成員皆由 KIPO 轉任，對比我國經濟部訴願會之成員則皆由經濟部自行聘任。
3. 依職權修正 (Ex Officio Amendments)之差異：韓國審查官如果發現專利申請案之說明書、圖式或摘要中有明顯錯誤時，可在核准審定時同時啟動依職權修正，其法源依據為韓國專利法第 66-2 條第 1 項<sup>6</sup>，對比我國則在專利法施行細則第 21 條第 3 項記載摘要得依職權修正，及該細則第 35 條記載說明書、申請專利範圍或圖式得依職權訂正<sup>7</sup>。

KIPO 詳細之發明專利審查及行政救濟流程如下所示：

---

<sup>6</sup> 韓國專利法 2017 年英文版 Article 66-2 (Ex Officio Amendments, etc.)：「(1) If an examiner finds an obvious clerical error in the specification, drawings, or abstract accompanying a patent application, he/she may rectify such clerical error ex officio (hereinafter referred to as "ex officio amendment") when he/she decides to grant a patent thereon under Article 66.」。

<sup>7</sup> 專利法施行細則第 21 條第 3 項：「摘要不符合前二項規定者，專利專責機關得通知申請人限期修正，或依職權修正後通知申請人。」；該細則第 35 條：「說明書、申請專利範圍或圖式之文字或符號有明顯錯誤者，專利專責機關得依職權訂正，並通知申請人。」。



KIPO 之發明專利審查及行政救濟流程圖

\*註：申請人接到 KIPRO 初審核駁審定書後，若不修正請求項，得直接上訴至 IPTAB，若要提出修正請求項，則必須申請再審審查。申請人僅能擇一選擇上訴至 IPTAB 或申請再審審查。

## 二、 交流部門簡介

### (一) KIPO 專利審查第三部之應用材料審查科簡介

本次係與 KIPO 專利審查第三部(Patent Examination Bureau III)之應用材料審查科(Applied Materials Examination Division)進行交流，本次對應的交流人員為金鍾昊(Jong-Ho Kim)審查官。金審查官 1998 年畢業於首爾國立大學藥學所(School of Pharmacy, Seoul National University)，2004 年之前於 LG 研究園區(LG Household and Healthcare/Research Park)工作，並於 2004 年進入 KIPO 至今，審查經驗約有 14 年，主要承審的 IPC 分類號範圍為化學(C07C)及農藥(A01N)化合物，及化妝品(A61K 8)。

本次交流除了金鍾昊審查官，於案件討論時同科的李妍柱(Youn-Joo Lee)審查官亦一同參與，另也感謝應用材料審查科的科長任永熙(Young-Heui Im)先生及該科同仁們的熱情接待。

### (二) KIPO 專利審查第二部之車輛審查科簡介

本次筆具及裝訂技術領域係與 KIPO 專利審查第二部(Patent Examination Bureau II)的車輛審查科(Automobile Examination Division)進行交流，對應之交流人員為金棟郁(Dong Uk Kim)審查官。金審查官畢業於韓國科學技術院智慧財產管理研究所(Management of Intellectual Property, KAIST)，2005 年至 2014 年曾於韓國太平洋專利事務所(BKL IP Group)從事近 9 年之專利相關工作，其後，於 2014 年進入韓國智慧財產局/專利審查第二部/汽車審查科擔任專利審查官一職至今，主要承審的 IPC 分類範圍為 F16H61、63(變速控制裝置)。

## 參、 案件審查交流

### 一、 化學領域(C07C)案件交流

#### (一) 前置作業與交流案件挑選

本次交流的 IPC 分類以 C07C 為主要類位，所挑選之 3 個案件再分別搭配不同之次要類位以分散技術領域，本次所選案件在臺韓雙方實際的審查進度為只有一個案件於 KIPO 尚未發出審查意見通知，其餘案件臺韓雙方皆已審定。本次雙方皆以專利公開本所記載之申請專利範圍進行案件討論，使雙方的請求項較為一致。

實際討論案件時，除互相交換對於案件的想法外，也分享檢索的方式及討論雙方審查基準之差異。且為使討論順利，在交流前亦已先將審查意見內容翻譯成英文版，提高彼此溝通的效率。

本次交流案件如下表：

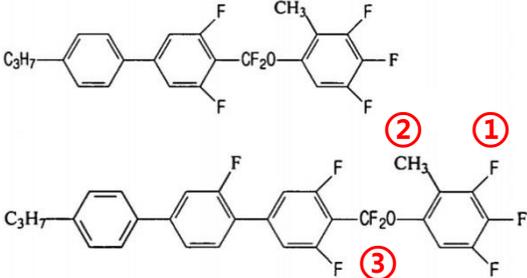
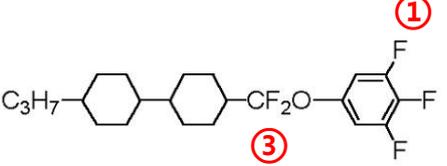
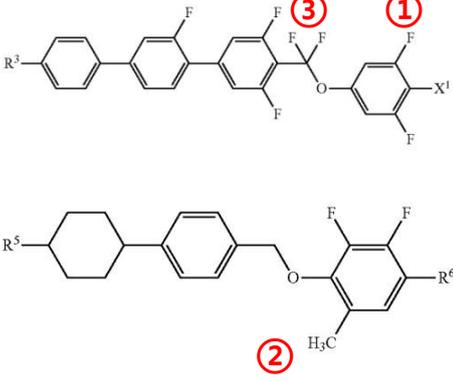
	IPC	公開號	技術領域簡述	申請人
1	C07C C09K	TW2016xxx07A KR2017xxxx174A	液晶化合物	北京八億時空液晶科技
2	C07C C07D	TW2015xxx60A KR2017xxxx987A	有機光電化合物	默克專利
3	C07C C08F	TW2015xxx14A KR2015xxxx411A	薄膜、塗料化合物	東京應化工業

#### (二) 案件交流結果

##### 1. 案件 1

案件 1 之主要技術特徵說明及臺韓雙方審查意見對照表

	韓方	我方
請求項	1~10	1~18

申請案 代表化 化合物	 <p>本案主要技術特徵說明：</p> <p>① 右側苯基上具有三個 F          ② 右側苯基上具有-CH<sub>3</sub>          ③ 具有橋接基-CF<sub>2</sub>O-</p>	
引證案 化合物	KR-D1 (JP2004-269432A) 	TW-D1 (US2011/0272630A1) 
審查 意見	<p style="text-align: center;">不具進步性</p>	

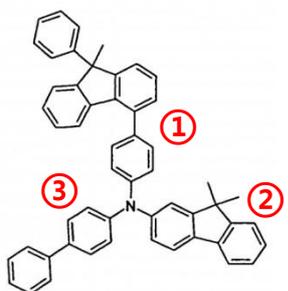
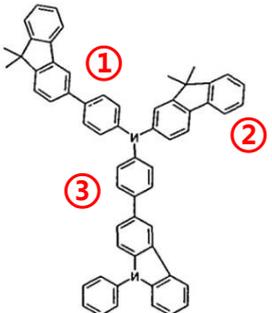
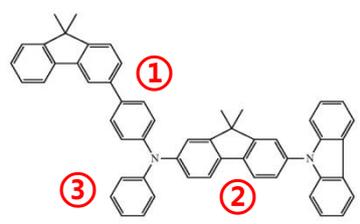
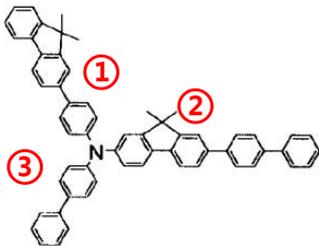
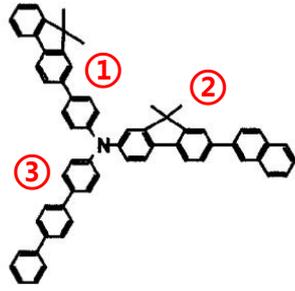
本案臺韓雙方的請求項雖然在項數上有所不同，惟其僅為文字記載形式之差異，雙方申請專利之範圍實質為一致。

本案第 1 獨立項所請為馬庫西形式(Markush type)之化合物，由於該化合物取代基之範圍有眾多選項，在此簡化使用上述表格中的申請案代表化合物(具體實施例)加以理解其化學結構。

本案主要技術特徵如上述表格中①至③所述，韓方使用單一引證(KR-D1)核駁本案進步性，惟其所使用之引證僅揭示第①及③個技術特徵，並未揭示第②個技術特徵。我方自行檢索後得到引證案(TW-D1)，其中有兩個化合物分別揭示第①及③個及第②個技術特徵，我方認為該引證案會更適合用來核駁本案進步性，韓方亦表示同意。

## 2. 案件 2

案件 2 之主要技術特徵說明及臺韓雙方審查意見對照表

	韓方	我方
請求項	1~28	1~28
申請案代表化合物		<p>本案主要技術特徵說明： N 原子分別鍵結以下 3 種取代基：</p> <p>① -苯基-萘基(flourene) ② -萘基 ③ -可經取代苯基</p>
引證案化合物	<p>KR-D1 (WO2013/017192A1)</p>  <p>KR-D2 (US2011/0198581A1)</p> 	<p>TW-D1 (WO2013/118846A1)</p>  <p>TW-D2 (WO2010/106806A1)</p> 
審查意見	(任一引證)不具新穎性	(任一引證)不具進步性

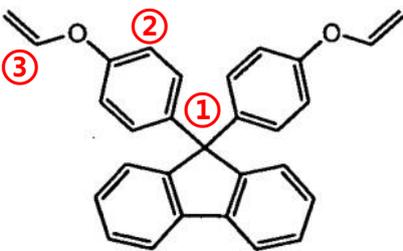
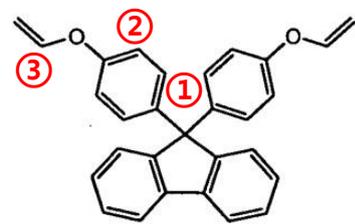
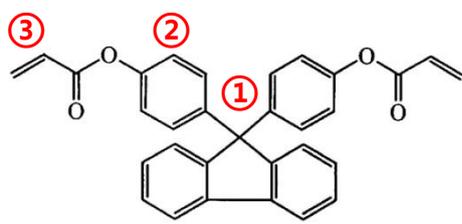
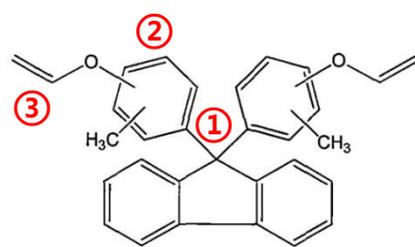
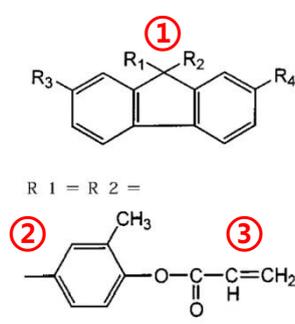
本案臺韓雙方之請求項為一致。本案第 1 獨立項所請為馬庫西形式之化合物，由於該化合物取代基之範圍有眾多選項，在此簡化使用上述表格中的申請案代表化合物(具體實施例)加以理解其化學結構。

本案主要技術特徵如上述表格中①至③所述，韓方使用兩個引證(KR-D1、KR-D2)分別核駁本案新穎性，該引證與專利合作條約(PCT)檢索

報告所附引證相同。我方則嘗試自行檢索並找到其它引證案(TW-D1、TW-D2)，惟細究本案請求項後可知申請人已界定在第①個技術特徵中之苯基係連結至萸基的第1、3或4號位置，對比我方引證為第2號位置，我方認為該差異僅為連結位置之簡單變更，且本案未產生無法預期之功效，故不具進步性。

### 3. 案件 3

案件 3 之主要技術特徵說明及臺韓雙方審查意見對照表

	韓方	我方
請求項	1~11	1~11
申請案代表化合物		<p>本案主要技術特徵說明：</p> <p>① 萸基之 9 號位置具有雙-取代基</p> <p>② 上述取代基具有伸苯基</p> <p>③ 上述伸苯基具有伸氧基及碳碳雙鍵之取代基</p>
引證案化合物	<p>KR-D1 (US2009/0068569A)</p>  <p>KR-D2 (JP2012-118551A)</p> 	<p>TW-D1 (WO2013/018302A1)</p>  <p>TW-D2 (JP2011-90774A)</p> 
審查意見	(任一引證)不具新穎性	(任一引證)不具新穎性

本案臺韓雙方之請求項為一致。本案第 1 獨立項所請為馬庫西形式之化合物，由於該化合物取代基之範圍有眾多選項，在此簡化使用上述表格中的申請案代表化合物(具體實施例)加以理解其化學結構。

本案主要技術特徵如上述表格中①至③所述，由於本案化合物之範圍相當廣泛，故 PCT 檢索報告已列出多個新穎性之核駁引證，本案臺韓雙方之引證皆與 PCT 檢索報告所附引證相同。我方嘗試自行檢索並未發現更適合之引證。

### (三) 案件交流心得

經由前述案件討論後，可發現臺韓雙方對於新穎性及進步性等專利要件的判斷上大致相同。另外在審查意見的論述上，最明顯的差異還是在於韓方的審查意見若有論述不具新穎性時得一併註明不具進步性，本次金鍾昊審查官亦提供具體的審查基準段落<sup>8</sup>，證實韓方作法確有依據。

本次所討論的 3 個案件皆為馬庫西形式之化合物，其特徵在於具有眾多擇一形式之取代基，我方通常須論述完不具新穎性後再論述其它擇一形式之取代基不具進步性，韓方則可一併論述其不具新穎性亦不具進步性，因此韓方的審查意見會相較我方稍微簡單，且日後若要核駁審定時韓方亦相較我方更具彈性。故以化合物之專利申請案而言，韓方作法確實值得借鏡。

## 二、 筆具及裝訂技術(B43K、B42F)案件交流

### (一) 前置作業與交流案件挑選

本次交流最初以印刷技術相關之技術領域(IPC 為 B41~B44)進行案件之挑選，惟因本次韓方的金審查官係承審變速控制裝置之技術領域(IPC 為

---

<sup>8</sup> KIPO 審查基準 2017 年英文版 Part III, Ch.3, sec.4, par.(3)：「…However, when it is determined that an invention is not novel, it is allowed to notify applicants of the ground for rejection along with the grounds for rejection regarding the inventive step.」。

F16H61、63)，於尊重金審查官之意見下，決定以選擇筆具或裝訂技術領域(IPC 為 B42、B43 之主分類號內)且於兩國皆有申請實體審查之案件進行交流。經過雙方多次討論後，共挑選出 3 件案件進行討論，其中一個案件為國際專利分類號(IPC)之 B43K：「書寫或繪圖器具」，其餘 2 件為 B42F：「單頁之臨時裝訂；文件夾；文件卡片；檢索用具」，該 3 件案子僅有一個案件 KIPO 尚未發出審查意見通知，其餘臺韓雙方均已審定。

經雙方確認選定之案件後，我方隨即進行各交流案件之重新檢索與審查，且為使案件討論更加順利，於交流計畫的前一週，即已將檢索與審查後之結果翻譯成英文版，並寄給韓方參考，金審查官則於實際案件討論時，逐一說明其檢索及審查結果。

## (二) 案件交流結果

本次交流討論之 3 個案件雙方共識均以公開本之申請專利範圍進行審查，因各案件於公開前均互有修正，因此實際討論時原則以下述程序進行：(1)比對雙方申請專利範圍之項次；(2)解讀申請專利範圍及說明書內容；(3)討論檢索策略；(4)討論可專利性(新穎性、進步性、形式記載要件等)；(5)相關審查基準討論。

此次交流案件之審查意見討論，仍多著重於新穎性、進步性、明確性等問題之審查實務判斷上，且大部分以進步性作為主要重點，探討雙方審查實務上之異同。討論結果彙整如下表所示：

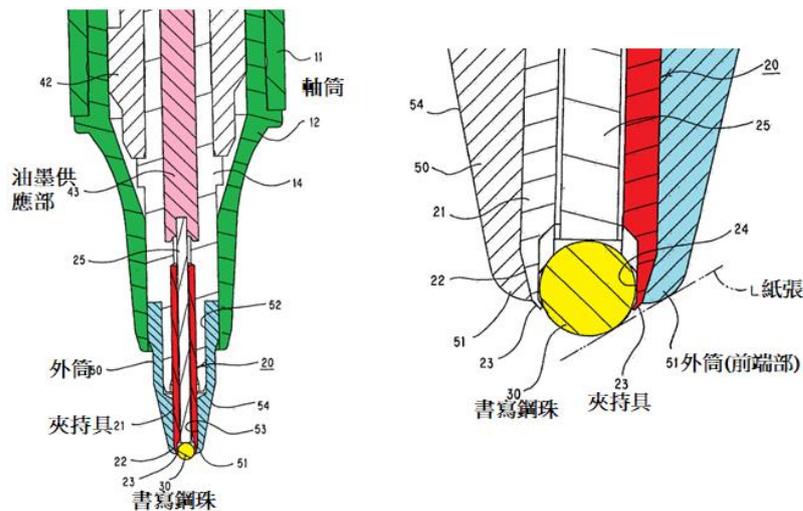
TW 申請案號	IPC	申請人	審查意見		項數	引證	討論議題
10212XXX3 原子筆	B43K	JP	KIPO	新穎性	11	JP(D1)	進步性
			TIPO	進步性	9	CN(D1)	
10010XXX5 檔案夾具	B42F	JP	KIPO	進步性	14	JP(D1)	進步性
			TIPO	明確性 進步性	14	JP(D1) CN(D2)	

9715XXX5 檔案夾用裝 訂裝置	B42F	JP	KIPO	無	4	無	進步性 檢索策略
			TIPO	進步性	5	TW(D1)	

### 1. 案件 1：TW 申請號 10212XXX3 討論

本案是一種可書寫不同粗細描線之原子筆，臺韓雙方的申請專利範圍比較，我方有 9 項，而韓方有 11 項，雖雙方項數上有所不同，但僅為文字記載形式之差異，申請專利範圍實質上一致，本案申請的技術內容如下之申請案圖式所示，其中主要技術內容為：

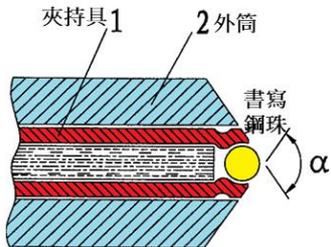
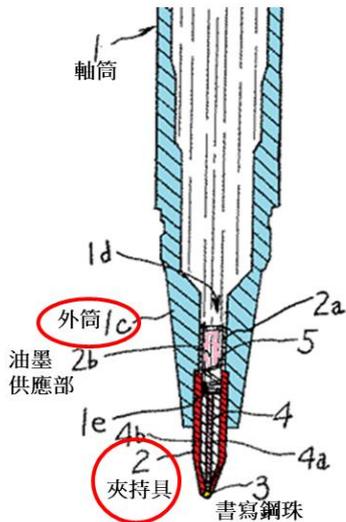
- ① 一外筒(50)，其係覆蓋夾持具(21)之外周，且使保持有書寫鋼珠(30)的夾持具(21)及外筒(50)之一部分從軸筒(10)之前端部露出所構成；
- ② 書寫鋼珠(30)和外筒(50)前端部係成為書寫部。



申請案圖式

臺韓雙方在重新進行檢索後均各自檢索到接近的前案，韓方係使用 F-term 檢索到單一引證(JP-D1)以核駁新穎性，我方則主要以關鍵字搭配 IPC 分類號於本局「國內外專利資料庫全域檢索系統」進行檢索，而使用單一引證(CN-D1)以核駁進步性，雙方引證案技術內容分別如下前案圖式所示。惟經討論所使用之引證案與本案技術特徵進行比對，雙方引證案均共同具有本

案第①技術特徵，惟韓方所使用之引證案(JP-D1)，所揭示類似所請外筒之元件(1C)與類似所請夾持具之元件(2)的組合，卻未具有本案第②技術特徵，而我方使用之引證案(CN-D1)則揭露有該差異之第②技術特徵，相較於韓方之檢索結果，認為較適合用來核駁本案之進步性。

我方引證(D1：CN 2419062 Y) 檢索策略：關鍵字+IPC	韓方引證(D1：JP 2006-289833 A) 檢索策略：F-term
	

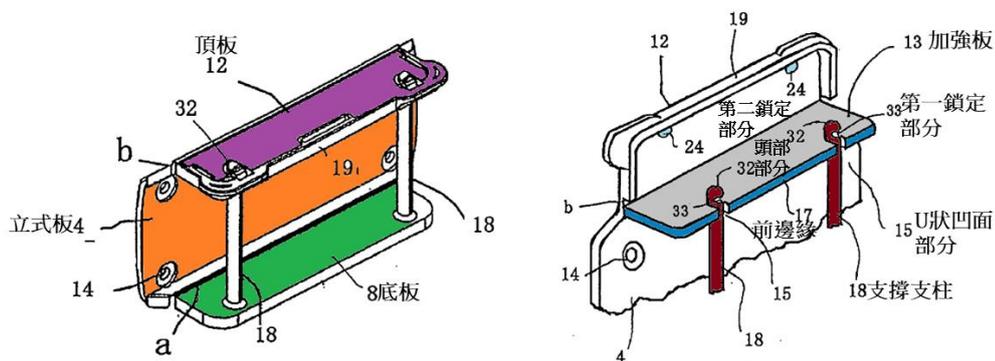
雙方檢索的前案圖式

## 2. 案件 2：TW 申請號 10010XXX5 討論

本案是一種適合於附接至厚檔案使用之塑膠製檔案夾具，臺韓雙方的申請專利範圍均為 14 項，雖雙方項數相同，但因申請實體審查前雙方略有修正，而尚有文字記載形式之差異，惟申請專利範圍之實質內容大致上仍一致，其中本案之申請案圖式及主要技術內容如下所示：

- ① 一頂板(12)具有若干第二鎖定部分(24)，該第二鎖定部分(24)經調適以與支撐支柱(18)之頭部部分(32)的對應第一鎖定部分(33)彈性地鎖定；
- ② 一加強板(13)在垂直於立式板之方向上沿著該頂板之下部面一體式地剛性連接至立式板之一上側；

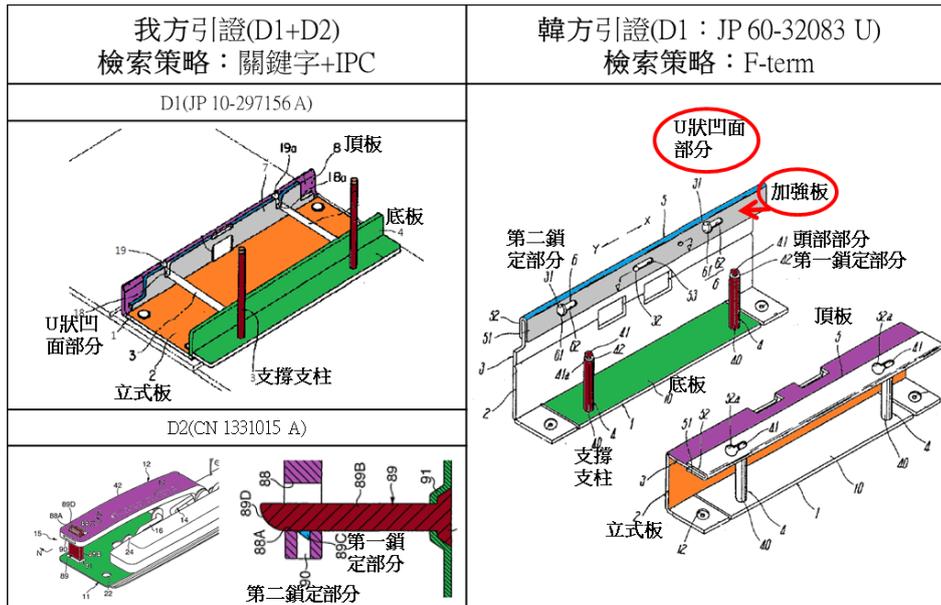
③ 若干 U 狀凹面部分(15)形成於該加強板(13)之一前邊緣(17)處。



申請案圖式

臺韓雙方在重新進行檢索後均各自檢索到接近的前案，雙方檢索策略同前述案件 1，審查結果韓方係使用 1 個引證(JP-D1)核駁進步性，我方則是使用 2 個引證(JP-D1、CN-D2)之結合以核駁其進步性，分別如下前案圖式所示，惟經討論雙方使用之引證案與本案技術特徵之比對，我方認為韓方所使用之引證案(JP-D1)，所揭示類似所請加強板之元件(51)並未具有本案第②技術特徵，另所揭示類似所請 U 狀凹面部分之元件(31)亦與本案第③技術特徵略有差異，而韓方則認為我方所使用之 2 個引證係具有結合動機，且能輕易完成本案第①~③之技術特徵，足以核駁本案之進步性。

此外，本案我方申請專利範圍於實體審查前曾有修正，而發現修正後申請專利範圍第 5 項與第 8 項所請發明實質相同，未以簡潔之方式記載，而韓方申請案則未見此不予專利之事由，惟依金棟郁審查官表示，倘有上述情形時，韓方亦應以審查意見通知要求申請人進行修正。

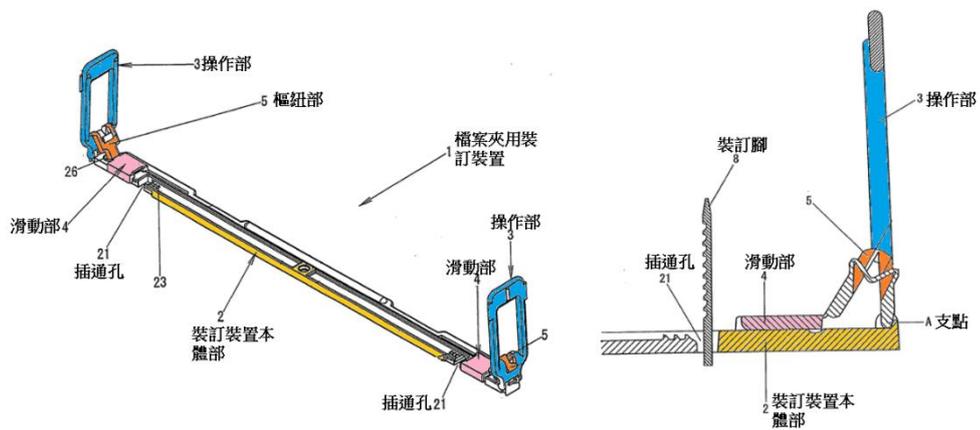


雙方檢索的前案圖式

### 3. 案件 3：TW 申請號 9715XXX5 討論

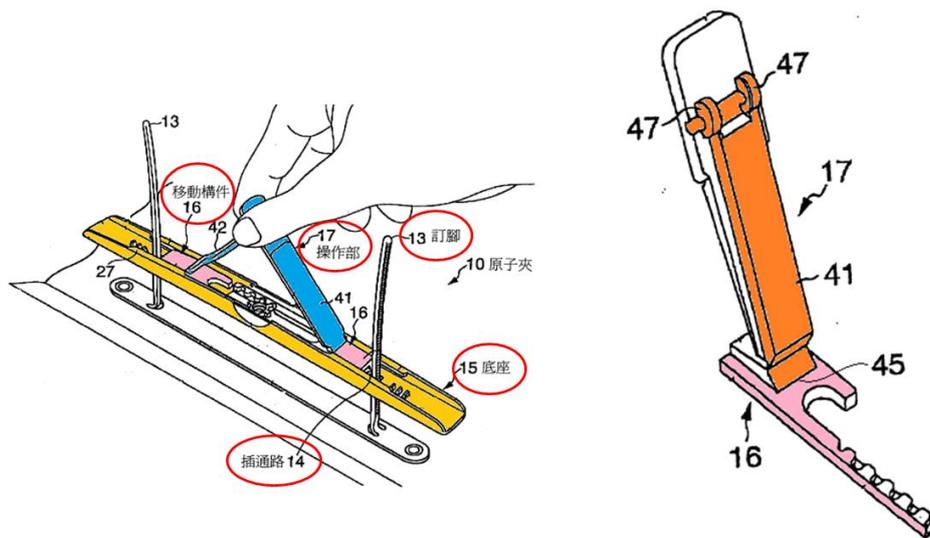
本案是一種檔案夾用裝訂裝置，臺韓雙方的申請專利範圍比較，我方有 5 項，而韓方有 4 項，雖雙方項數上有所不同，但僅為文字記載形式之差異，申請專利範圍實質上一致，其中本案之申請案圖式及該裝訂裝置之技術內容為：

- ① 裝訂裝置本體部(2)，形成有插入裝訂腳(8)之插通孔(21)；
- ② 操作部(3)，將端部的旋動突起作為支點而旋動自如地安裝於前述裝訂裝置本體部；
- ③ 滑動部(4)，在前述裝訂裝置本體部上進行滑動；
- ④ 該滑動部為經由樞紐部(5)而連結至前述操作部，與該操作部的旋動動作連動、滑動於裝訂裝置本體部上。



申請案圖式

本案臺韓雙方重新檢索後，僅我方以關鍵字搭配 IPC 分類號方式，於本局「國內外專利資料庫全域檢索系統」檢索到一筆接近於本案之引證 (TW 562756-D1) 足以核駁其進步性，如以下前案圖式所示，而韓方金棟郁審查官則透過其熟悉之 F-term 方式進行檢索，但金審查官認為並未檢索到接近於本案之先前技術。本案主要技術特徵在於利用操作部帶動接連於滑動部之樞紐部平移，以對於裝訂腳進行壓下之操作，而達到檔案固定之功效，而我方所使用之引證案 (TW 562756-D1) 即具備所請第①~④之技術特徵，其差異僅在於外觀之簡單修飾，韓方對於我方檢索結果亦表認同。



我方檢索的前案圖式

### (三) 案件交流心得

在檢索方面，我方在筆具及裝訂技術領域之審查官所承審之案件，係習慣以關鍵字搭配 IPC 分類號進行檢索，且本局「國內外專利資料庫全域檢索系統」所涵蓋之資料庫囊括多國之專利案件，雖檢索範圍大，但如長期熟悉於同領域進行審查，仍可藉由相關同義字詞或逐步限縮檢索範圍以檢索到接近之前案。而此次交流韓方金審查官平時檢索習慣係使用 F-term 分類代碼進行前案檢索，其相對於 IPC 分類詳細甚多，審查人員若充分瞭解於該領域之對應代碼，即可精準地檢索到相關聯之前案，但缺點是僅侷限於日本文獻之檢索，且審查人員可能需具備些許日語基礎，方能快速比對其檢索結果，始得事半功倍。

## 肆、 交流議題

本次交流共包含 5 個議題，其中前 2 個議題是關於 KIPO 於 2017 年 12 月更新了其英文版專利審查基準，該版本相較於前一版 2013 年版新增了兩篇(PART)，分別是第八篇(PART VIII)「積極審查基準 (Positive Examination Guideline)」及第九篇(PART IX)「技術領域之審查 (Examination Criteria by Technology)」，以下分別簡介該基準之章節內容。其它交流議題還包括專利資訊促進中心(PIPC)、韓國專利法院及智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)之近況簡介。

### 一、 KIPO 審查基準 2017 年英文版第八篇「積極審查基準」簡介

由 K-PION<sup>9</sup>網站下載 KIPO 的審查意見書時可於該文件的開頭看到 KIPO 之標語為「Your Invention Partner」，可知 KIPO 相當重視與申請人之溝通，而本篇審查基準無疑就是實現該標語的一項重要的施政措施。

本篇審查基準共有六章，以下分別簡介其內容：

#### (一) 第一章「修正建議 (Positive Examination by Suggesting Amendment)」

本章之目的為協助申請人在合理的範圍內快速地取得專利權。當申請案符合以下 3 個要件時，審查官即可啟動修正建議：

1. 該發明應該要能夠被瞭解(should be understandable)。
2. 審查官已完成足夠的前案檢索。
3. 申請專利之發明具有能與先前技術有所區隔之技術特徵(technical feature)。

審查官應將修正建議撰寫在審查意見中的「Advices on Amendment」段落，其內容首先要先指出這是關於哪一個請求項的核駁理由，接著建議適當的可修正之範圍。對於沒有委任專利代理人之申請案亦應撰寫較詳細的修正建議。

---

<sup>9</sup> K-PION (Korean Patent Information Online Network), <http://kposd.kipo.go.kr:8088/up/kpion/>

以下為**適當**的修正建議態樣：

	態樣	修正建議之撰寫內容
1	若有附屬項符合專利要件時，審查官可建議將該項的技術特徵界定(recited)至其所依附的請求項，以克服後者之核駁理由	這是關於請求項 1 的核駁理由。由於請求項 2 中的 A 技術特徵與先前技術有所區隔且具有○○功效，故建議可將 A 界定於請求項 1 以克服其核駁理由。
2	若所有請求項皆不符專利要件，然而說明書中具有特定技術特徵能與先前技術有所區隔時，可建議將說明書之技術特徵界定於請求項中	這是關於請求項 1-5 的核駁理由。由於說明書中的 B 技術特徵與先前技術有所區隔且具有○○功效，故建議可將 B 界定於請求項 1 以克服其核駁理由。
3	雖然有附屬項符合專利要件，然而說明書中具有特定技術特徵能提供更佳合適之申請專利範圍，可建議將該附屬項或說明書之技術特徵界定於請求項中	這是關於請求項 1 的核駁理由。雖然請求項 2 中已記載 A 技術特徵，惟說明書中的 B 技術特徵亦具有○○功效，故建議可將 A 或 B 界定於請求項 1 以克服其核駁理由。

以下則為**不適當**的修正建議態樣：

1. 針對已符合專利要件的請求項提出修正建議。
2. 修正建議會過度地限縮申請專利之範圍。
3. 建議要進行修正的範圍不夠清楚(ambiguous)。
4. 修正建議會導致產生新的核駁理由。
5. 在最後核駁通知(final rejection)時該修正建議會引入新事項(new matter)或導致申請專利之範圍變得更寬。

(二) 第二章「依職權修正 (Ex officio Amendment)」

本章係依據韓國專利法第 66 條第 2 項「依職權修正」之規定<sup>10</sup>，審查委員依據同法第 66 條規定決定作成核准審定時，如發現專利申請案之說明書、圖式或摘要中有明顯文書錯誤，可以在決定核准時，依職權修正之，而當審查委員確定賦予職權修正時，應於依據同法第 67 條第 2 項檢送核准審定書正本時將此情事通知申請人，然而，倘專利申請人拒絕接受職權修正之一部分或全部者，應於依據同法第 79 條第 1 項繳納專利規費前，向韓國智慧財產局提出其對該職權修正之書面意見，而此時審查委員所做之職權修正應視為自始不存在，此外，職權修正如係對非明顯文書錯誤之事項而為者，亦應視為自始不存在。

爰此，韓國智慧財產局特此針對前述「明顯文書錯誤」於本章節中臚列多項明顯錯誤之態樣，以供該局審查委員據以參考並實施，以下為各項錯誤態樣以及職權修正之例示表：

	錯誤態樣	明顯錯誤(例示)	職權修正(例示)
1	錯誤拼字	Semiconductorer	Semiconductor
2	明顯缺漏之單詞	linear ○tor	linear motor
3	元件符號不一致	說明書「第 2 圖 緩衝器 (115)」	圖式第 2 圖「緩衝器 (15)」
4	贅述詞	The patent office, the patent office is	The patent office is
5	圖式簡單說明錯誤	圖 1 是蓄熱器之側視圖	圖 2 是蓄熱器之側視圖
6	指定代表圖錯誤	原代表圖：圖 1	較佳代表圖：圖 2
7	申請書與說明書發明名稱不一致	申請書發明名稱：A 說明書發明名稱：A'	申請書發明名稱：A 說明書發明名稱：A
8	附屬項所依附之項次已刪除	Claim 1. An apparatus including A <del>Claim 2. Deleted</del> Claim 3. An apparatus according to claim 2,	Claim 3. An apparatus according to claim 1, further including B

<sup>10</sup> 同第 7 頁註 6。

		further including B	
9	附屬項與依附之獨立項標的名稱不一致	Claim 1. An <b>apparatus</b> including A Claim 2. A <b>method</b> according to claim 1, further including B	Claim 2. An <b>apparatus</b> according to claim 1, further including B
10	附屬項擬合併至引用項次，但修正後仍未刪除	Claim 1. An apparatus including A <b>and B</b> (修正後) Claim 2. An apparatus according to claim 1, <b>further including B</b>	Claim 2. An apparatus according to claim 1, further including B →刪除
11	用語不一致	An apparatus including a <b>nucleation layer</b> , wherein the <b>nuclear creation layer</b> ...	An apparatus including a <b>nucleation layer</b> , wherein the <b>nucleation layer</b> ...
12	依附項次明顯錯誤	Claim 1. An apparatus including A Claim 2. An apparatus according to claim 1, further including B Claim 3. The apparatus according to <b>claim 1</b> , wherein B is C	Claim 3. The apparatus according to <b>claim 2</b> , wherein B is C
13	請求項重複出現	Claim 1. <u>An apparatus including A</u> Claim 2. <u>An apparatus including A</u>	Claim 2. An apparatus including A →刪除
14	多項附屬項未以選擇式為之	~ according to claims 1 <b>and</b> 2,	~ according to claim 1 <b>or</b> 2,

### (三) 第三章「核駁理由的再通知 (Re-Notice of the Ground for Rejection)」

若申請人所提出之申復修正未能克服審查意見中的核駁理由時，審查官通常可直接發出核駁審定書，惟當申請案具有以下 3 種態樣之一時，審查官可啟動相同核駁理由之再通知：

1. 申復書已有清楚表示修正之目的及內容，但修正本未同步進行修正。

2. 如果修正本有包含某個特定修正，就可以克服核駁理由。
3. 修正本有漏未修正之處。

該再通知的類型可為審查意見通知或最後通知，端看其原始之核駁理由係記載於審查意見通知或最後通知之中而定。

#### (四) 第四章「預先審查 (Preliminary Examination)」

本章節係規範一種在審查委員實質審查之前(即發出首通意見前)，申請人經申請得直接與審查委員面詢，以將審查委員所提供預先審查之結果進行意見交換之制度。經由此「預先審查」，申請人可在正式審查前掌握不予專利的理由並作出回應或修改，以提升獲准專利之可能性；審查委員並可透過與申請人之面詢，以確定適當的專利範圍，進行更準確的審查。

預先審查之制度並非泛指所有專利申請案均可向韓國智慧財產局提出，因此對於可申請案件之 IPC 類位以及申請時所應具備之條件等，詳如下列之具體要求所示：

1. 具高難度應用之專利，限定如 A01H(新植物)、B24D(磨削)、B32B(層狀產品)、B41B~D(印刷技術)、B66B(升降機)、C01B(非金屬元素)…等 212 種韓國智慧財產局局網<sup>11</sup>所規定之 IPC 類位。
2. 申請加速審查。
3. 要求預先審查的日期：預先審查申請應在發出加速審查決定之日起 14 天內提出。
4. 確認面詢人員：限申請人、發明人、代理人、申請人或代理人授權之人員；有申請代理人之案件，代理人應會同出席。
5. 選擇面詢之時間：申請人應選擇 3 個可面詢時間，其係落於申請後之 3 至 6 週內。

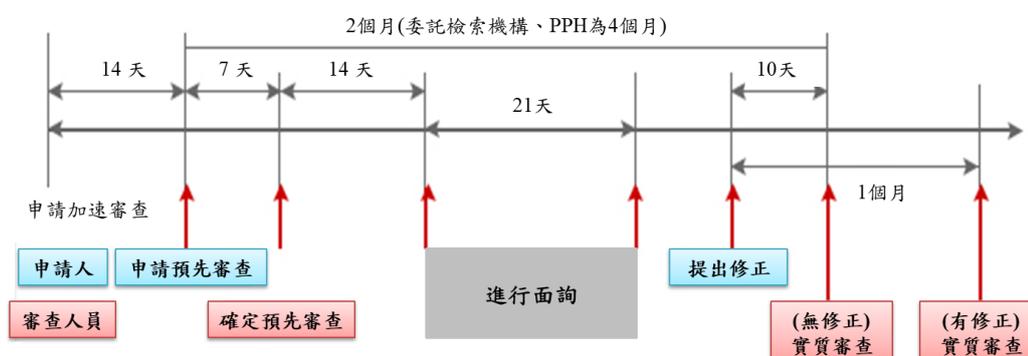
---

<sup>11</sup> KIPO(韓文版)網頁  
[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30734&catmenu=m06\\_01\\_03\\_02](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30734&catmenu=m06_01_03_02)

6. 其他：是否有不恰當之理由進行面詢，如面詢的申請範圍過廣。

預先審查之詳細作業程序，從申請至開始啟動實質審查之過程，應依循以下作業流程圖<sup>12</sup>所區分之下列六個步驟進行：

- ① 申請加速審查；
- ② 申請預先審查：申請人於申請加速審查後 14 日內提出，同時應一併提出 3 個落於申請後之 3 至 6 週內可面詢的時間；
- ③ 確定預先審查：審查委員審核申請人之申請，應於預先審查申請後 7 日內決定是否准予辦理預先審查，並擇定面詢時間；
- ④ 開始面詢：申請人與審查委員於雙方同意之面詢時間進行面詢，審查委員向申請人說明其審查結果，申請人則可向審查委員詳述其技術內容及回應其審查結果，雙方必須作成面詢紀錄並上傳至審查歷程；
- ⑤ 提出修正：面詢後申請人如欲進行修正，應於預先審查申請後 2 個月 (KIPO 係委託檢索機構檢索或申請案為 PPH 案件，則為 4 個月) 屆滿之 10 日前提出。
- ⑥ 開始審查：面詢後申請人如未提出任何修正，將於預先審查申請後 2 個月(或如前項屬 4 個月情形者)開始實質審查;若申請人有提出修正時，則於修正後 1 個月開始進行實質審查。



預先審查作業流程圖

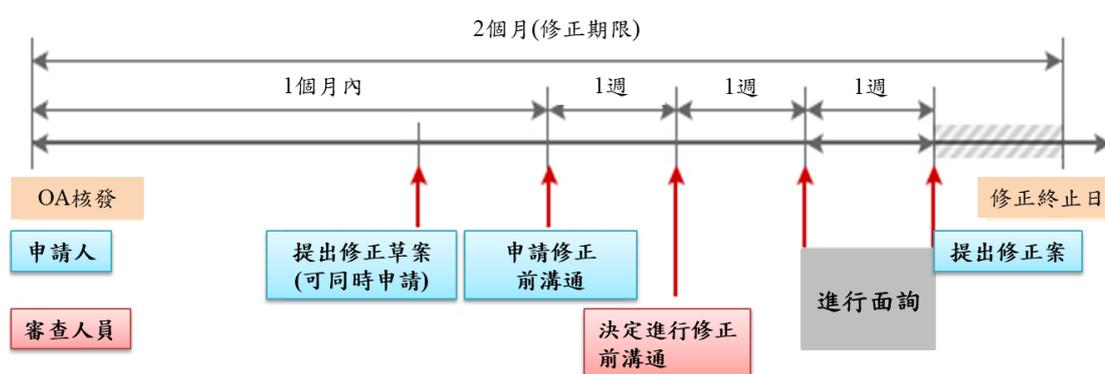
<sup>12</sup> KIPO(韓文版)網頁

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30734&catmenu=m06\\_01\\_03\\_02](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30734&catmenu=m06_01_03_02)

(五) 第五章「修正前溝通 (Pre-amendment communication)」

本章之目的在於提供申請人於收到韓國智慧財產局所發出之審查意見通知後，在正式提交修正案以回應審查委員之意見前，透過申請面詢方式以與審查委員對於該修正草案進行修正前之意見交換，其有助於申請人增加獲准專利之可能，並可幫助審查委員進行更精確之審查。有關「修正前溝通」制度之詳細作業程序詳如下步驟及審查作業流程圖<sup>13</sup>所示：

- ① 申請人接獲審查意見通知；
- ② 申請修正前溝通：申請人應於接獲審查意見通知後 1 個月內提出修正草案並提出修正前溝通之申請，同時應一併提出 3 個落於申請後之 2 至 3 週內可面詢的時間；
- ③ 確定修正前溝通：審查委員於收到修正前溝通之申請後，應於 7 天內決定是否准予辦理修正前溝通，並擇定面詢時間；
- ④ 開始面詢：申請人與審查委員於雙方同意之面詢時間進行面詢，雙方必須作成面詢紀錄並上傳至審查歷程；
- ⑤ 提出修正：面詢完成後，申請人應於審查意見通知後之修正期滿前提交正式修正案。



修正前溝通作業流程圖

<sup>13</sup> KIPO(韓文版)網頁  
[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30736&catmenu=m06\\_01\\_03\\_04](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30736&catmenu=m06_01_03_04)

韓國智慧財產局本次新增的「修正前溝通」制度，與我國現行面詢制度之目的極其相似，惟對於其面詢之相關限制仍稍有異同，以下為針對我國面詢制度與 KIPO 修正前溝通制度所整理之差異比較表：

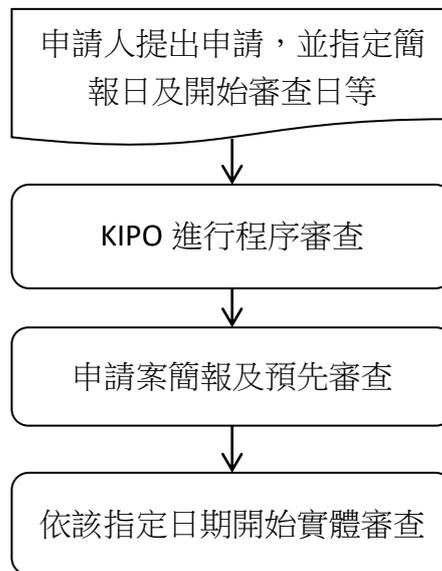
	KIPO	TIPO
面詢方式	面對面	面對面 / 視訊
參與人員	申請人、發明人(申請人必須出席)、代理人(有代理者，必須出席)、申請人或代理人授權的人員	1. 發明、新型創作或設計人。 2. 申請人或其受雇人、或申請人委任之專利師、專利代理人、律師。 3. 舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師。 前述受委任之代理人，得委任具有該申請案專業知識者出席。
申請時效	修正期限屆滿前 1 個月 (正式修正本仍應限制於原指定期間內)	未特別規定，通常於修正時一併提出
面詢時間	申請人於申請時提出，且應於申請後 2-3 週內擇定 3 個時段供審查人員選擇	未特別規定，實務上通常由申請人、審查官雙方彼此擇定
不予辦理之理由	未符前述申請程序	1. 單純詢問可否准予專利者。 2. 提起舉發時，未曾提出具體之舉發理由即申請面詢者。 3. 明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。 4. 申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者。

#### (六) 第六章「聯合審查 (Collective examination)」

本章之目的為若單一商品具有 2 個(含)以上之專利、實用新型、設計或商標之申請案之時，申請人即可提出聯合審查。如果上述申請案皆尚未進行實體審查(substantive examination)，且符合以下 2 個條件之一時即為適格之申請案：

1. 申請案滿足以下 4 個要件之一：

- (1) 申請人已實施(is practicing)或已準備實施該申請案。
  - (2) 該申請案直接與出口促銷(export promotion)相關。
  - (3) 申請人符合新創產業(venture business)或科技創新型中小企業之相關條例。
  - (4) 申請案符合個體經營(self-employed)創新企業之相關條例。
2. 申請案符合國家新興科技發展支持計畫。



申請聯合審查之流程圖

申請人提出聯合審查申請後，須指定以下 3 個日期，並須簡報有關申請案之技術特徵及商業實施等內容：

1. 指定申請日後 7 至 14 日內對 KIPO 進行申請案簡報。
2. 指定該簡報日後 14 日為開始審查日。
3. 指定該開始審查日後 3 個月起算的 1 年內要完成審查之日。

KIPO 在接到申請人之申請書後，應於 6 日內完成程序審查，並依照申請人所指定之日期聽取申請案簡報及開始實體審查。且 KIPO 應如期完成審查，除非基於要再發出第 2 次審查意見通知或有發現新的不予專利事

由等，則可延後該完成審查日。

## 二、 KIPO 審查基準 2017 年英文版第九篇「技術領域之審查」簡介

相對於我國專利審查基準第二篇第十二~十五章分別記載電腦軟體、醫藥、生物及中草藥相關發明之審查，KIPO 於本篇亦記載了包括生物技術等 10 個技術領域<sup>14</sup>之審查，其中與本次交流 IPC 類位有關的分別是第二章「醫藥及化妝品發明(Invention of Pharmaceutical and Cosmetics)」及第五章「化合物發明(Chemical Compound Invention)」，以下分別簡介其內容：

### (一) 第二章「醫藥及化妝品發明」

本章節係由 KIPO 的醫藥審查科及生物技術審查科共同編修，本章節內容與我國專利審查基準有關的分別為第二篇第十三章「醫藥相關發明」及第二篇第三章「專利要件」，經比對之後整理臺韓雙方之共通或差異如下：

#### 1. 臺韓雙方大致共通之部分

	專利要件	審查基準
1	說明書揭露	醫藥功效、有效劑量或化妝品之功效等應充分揭露，且應記載實施方式(或實驗分析方法)證實該等功效
2	請求項記載	醫藥用途應明確界定，或通常知識者能瞭解其藥理機制，且能被說明書支持
3	法定不予專利	(1) 人類的診斷或治療方法 (KIPO：不具產業利用性 <sup>15</sup> ) (2) 有違反公共秩序或道德，或損害公共健康之風險者 <sup>16</sup>
4	新穎性	(1) 所請醫藥用途係可由與先前技術相同之藥理機制所導出者不具新穎性

<sup>14</sup> 10 個技術領域依序為：生物技術、醫藥及化妝品、食品、功能型飲用水、化合物、合金、高分子、紡織品、建築設計及電腦相關

<sup>15</sup> 韓國專利法 2017 年英文版 Article 29 (1)：「An invention having industrial applicability…」

<sup>16</sup> 韓國專利法 2017 年英文版 Article 32：「…no invention that violates public order or sound morals or is likely to harm public health is patentable」

		(2) 習知之物係由不同製法所製得者不具新穎性(判斷該物本身)
5	進步性	(1) 醫藥組合物若活性物質與先前技術相同而其差異僅為輔助劑(auxiliary)之簡單變更者不具進步性 (2) 醫藥用途之進步性應考量其給藥方式(dosage regimen)或劑量

## 2. 臺韓雙方明顯差異之部分

	專利要件	韓方	我方
1	第二醫藥用途 界定物之審查	「一種用於治療疾病 B 的醫藥組成物 A」得具有新穎性 <sup>17</sup>	醫藥組成物 A 之絕對新穎性
2	非人類醫藥之 轉用	無	將用於動物之醫藥轉用為人類醫藥原則上不具進步性
3	擇一形式選項 的發明單一性	無	馬庫西擇一形式之各個選項具有類似本質時具有單一性
4	多晶型之審查	多晶型的結構與先前技術不同者具有進步性	多晶型原則上不具進步性，除非具有無法預期之功效

### (二) 第五章「化合物發明」

本章節係由 KIPO 的應用材料審查科負責編修，本章節內容與我國專利審查基準有關的分別為第二篇第十三章「醫藥相關發明」、第二篇第三章「專利要件」及第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」，經比對之後整理臺韓雙方之共通或差異如下：

#### 1. 臺韓雙方大致共通之部分

<sup>17</sup> KIPO 審查基準 2017 年英文版 Part IX, Ch.2, sec.2.2, par.(1):「The medicinal use invention using same substance cannot be considered same if it has different use.」

	專利要件	審查基準
1	說明書揭露	所請化合物應於說明書充分揭露其製造(合成)方法及儀器分析數據，使通常知識者能據以實現
2	請求項記載	化合物通常以命名或化學結構予以界定，必要時可使用物理或化學性質界定或以製法界定
3	新穎性	(3) 以性質或製法界定所請之化合物，仍應審查該物本身之專利要件 (4) 以用途界定所請之化合物，該用途對於判斷該化合物之專利要件不生限定作用 <sup>18</sup>
4	進步性	(1) 判斷化合物之進步性應先審查其化學結構，而後考量其功效 (2) 化合物之選擇發明應審查其是否具有無法預期之功效 (3) 先前技術已公開外消旋混合物，則所請對映異構物應審查其是否具有無法預期之功效

## 2. 臺韓雙方明顯差異之部分

	專利要件	韓方	我方
1	化合物鹽類之審查	化合物之常見鹽類不具新穎性	考量該鹽類的結構類似性、技術領域及效果判斷進步性
2	化合物取代基之審查	(1) 未界定“烷基、芳基”的碳原子數：原則上明確，除非有特定碳原子數範圍無法被實現，或無法為說明書所支持	無對應之審查基準，僅依據一般化學原理原則進行審查

<sup>18</sup> KIPO 審查基準 2017 年英文版 Part IX, Ch.5, sec.2.3, par.(1) : 「In case of a chemical compound, use of which is limited by stating ‘for~’ (e.g. Chemical compound Z for Y), since the limitation is just to indicate its utility, so it is considered as a chemical compound without use limitation (e.g. Chemical compound Z).」

		(2) 界定“可經取代之…” ， 應考慮說明書是否有揭露 取代基之範圍及能被說明 書支持	
3	化合物純度之 審查	單純增加化合物純度不具新 穎性	
4	無機化合物之 審查	應由微觀結構(如結晶形態或 顆粒表面)審查其技術特徵	
5	催化劑之審查	應審查該催化劑之組成分及 其所催化之反應	

### 三、 專利資訊促進中心(PIPC)簡介

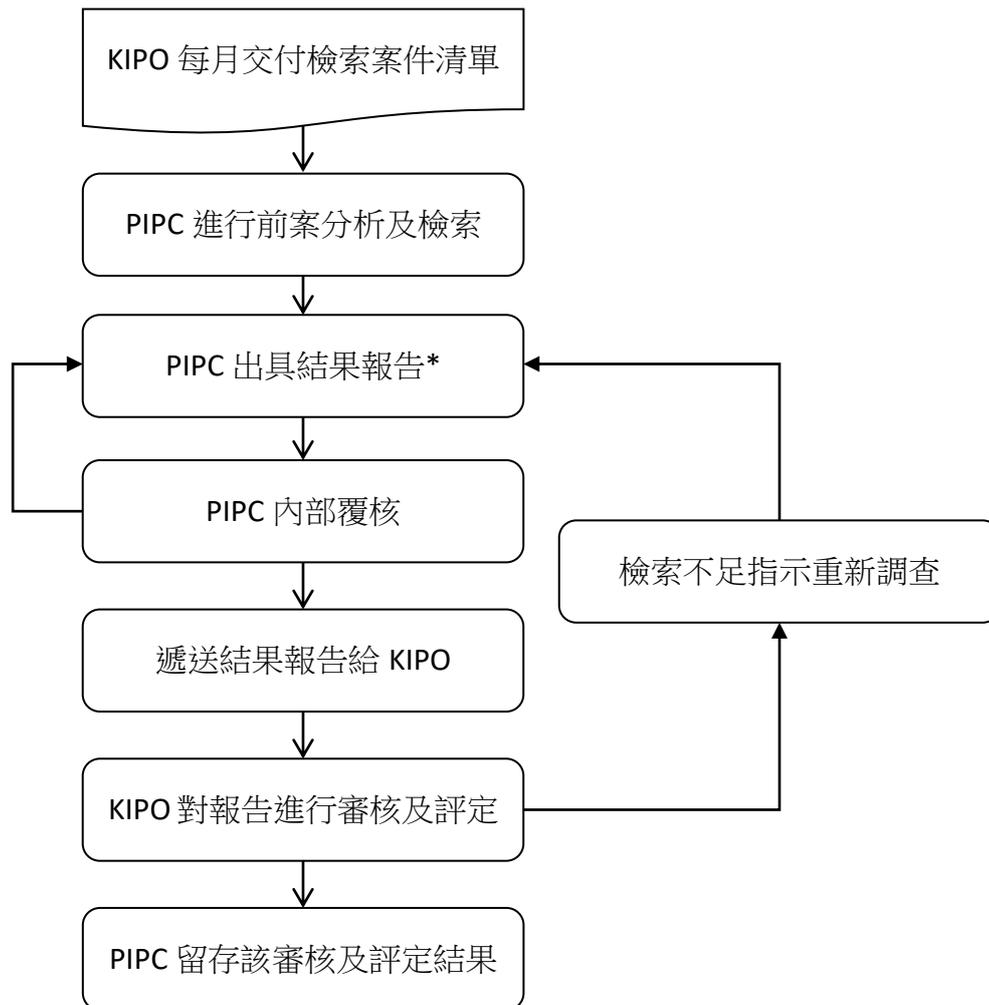
專利資訊促進中心(Patent Information Promotion Center)簡稱 PIPC，其前身為專利技術資訊中心，係由韓國發明促進協會(KIPRIC)於 1995 年依據發明促進法(Invention Promotion Law)第 21 條所成立，由於業務龐大故於 2011 年進行組織分割及重整並更名為現在的專利資訊促進中心，其辦公大樓於 2014 年由首爾遷至大田廣域市，首爾則保留分部辦公室。

PIPC 的主要任務為支援 KIPO 的專利審查工作，包括專利分類(Classification)、專利前案檢索(Prior Art Search)、專利合作條約(PCT)前案檢索及商標/設計案的檢索。PIPC 亦提供國內外知識產權的相關技術信息，協助學術界及產業界進行專利研究和分析，以提高其國際競爭力。

PIPC 的組織共具有二組及二室，分別是專利研究組(Patent Research Division)、多重業務組(Multiple Business Division)、IP 研究及分析室(IP Research & Analysis Office)及管理支援室(Management Support Office)。其中有關專利分類及檢索之工作係由專利研究組負責，而 PCT 申請案檢索、商標及設計檢索則由多重業務組負責。

目前 PIPC 的人力共有 679 人<sup>19</sup>，其中檢索人員有 378 人，檢索人員中具有碩博士學歷的有 129 人(占全部檢索人員的 34%)。擔任檢索人員的資格須具有流利之外語能力(英文、日文或中文)，且通過內部的檢索人員資格考試(Search Agent Qualification Test)。

KIPO 交付檢索案件給 PIPC 的流程如以下所示：



KIPO 交付檢索案件給 PIPC 的流程圖

\*註：PIPC 結果報告包括以下四個部分：關鍵字策略(Key Words Strategy)、請求項特徵比對表(Claim Charts)、ISR 國際檢索報告(限 PCT 申請案)及書面意見(Written Opinion)。

<sup>19</sup> 依據 PIPC 的簡報資料。

PIPC 目前的業務除了處理 KIPO 所交付的專利檢索案件及 PCT 申請案之外，另協助包括首爾半導體、韓國工業技術開發署、韓國專利戰略發展研究所及樂天精細化工等多家韓國知名企業<sup>20</sup> 進行專利檢索及分析相關服務。

PIPC 較特別的客戶是阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates, UAE)，這是根據 KIPO 及 UAE 所簽署的瞭解備忘錄(MOU)，故 PIPC 自 2014 年起已協助檢索 UAE 共 3400 件以上的專利申請案<sup>21</sup>，且該檢索結果亦須經由 KIPO 審核後再交給 UAE。

#### 四、 韓國專利法院(Patent Court of Korea)簡介

韓國專利法院於 1998 年 3 月成立，並於 2017 年成立國際 IP 法律研究中心，其為世界上第一個隸屬於法院的研究中心。該研究中心之主要目的為蒐集國際 IP 動態及訴訟案件，並協助專利法院舉辦國際 IP 法院研討會、出版判例合輯及發表英文論文等。

本次交流適逢韓國專利法院慶祝成立 20 週年，且韓方前於 10 月份剛舉辦完「2018 年國際 IP 法院研討會」，故我方有取得該研討會之相關資料，以下分別簡介其內容：

##### (一) 「2018 年國際 IP 法院研討會」之簡報及問卷調查

該研討會於 2018 年 10 月 17、18 日舉辦，邀請美國、日本、德國、泰國及中國大陸專利法院之法官出席，議程包括各國 IP 訴訟的近況、專利保護、營業秘密保護及商標設計之四大主題，以下介紹與專利有關之部分：

##### 1. 韓國專利法院的近況：

人力狀況	5 個審判庭、17 位法官、23 位技術審查官(technical examiners)及審判研究員(judicial research officers)
國際法庭	於 2018 年 6 月設立國際法庭，國際專利訴訟案可使用英語等外語

<sup>20</sup> 依據 PIPC 的網站資料。

<sup>21</sup> 依據 PIPC 的簡報資料。

	進行訴訟，判決結果也將翻譯成外語
最高法院 重要判決	(1) 2015 年關於「製法界定物(Product-by-Process, PBP)」之判決：PBP 為物之發明，其中該物之結構或本質(nature)係由製法所描述，然而製法對於該物之技術特徵不生限定作用（考量該物本身的專利要件） <sup>22</sup>  (2) 2015 年關於「藥物之給藥方法或劑量之專利適格性」之判決：該給藥方法或劑量可能(may)得以建構專利要件，習知藥物基於該給藥方法或劑量所完成之新的醫藥用途可能得以准予專利 <sup>23</sup>

## 2. 各國專利要件之比對：

專利要件	韓國	美國	德國	日本	中國大陸
說明書揭露	明確且可據以實現(且可支持請求項)，基本上無差異				
請求項之特殊撰寫方式	手段功能用語、兩段式撰寫或擇一形式之請求項 <sup>24</sup> 之審查，基本上無差異				
醫藥發明	符合可據以實現要件所要揭露之程度，基本上無差異				
選擇發明	依據其是否具有無法預期之功效進行判斷，基本上無差異				
實質變更請求項	依個案論定				
必須記載實施例	否	否	否	否	否
禁止增加新事項	是	是	是	是	未作答
禁反言之要求	是	是	否 <sup>25</sup>	是	未作答

## 3. 問卷調查

<sup>22</sup> Patentability of Product-by-Process Invention (Supreme Court Decision, 2011Hu927, rendered en banc on January 22, 2015)。

<sup>23</sup> Patent Eligibility of Administration Method and Dosage of Drugs (Supreme Court Decision, 2014Hu768, rendered en banc on May 21, 2015)。

<sup>24</sup> 手段功能用語(means plus function, MPF)，兩段式請求項 (Jepson type claim)，擇一形式請求項 (Markush type claim)。

<sup>25</sup> 德國未積極採用禁反言。

有關本次研討會之議題，會前韓方已提供相關問卷先請與會的各國專利法官填寫完成，所以書面資料中附有完整之問答內容，尤其韓國、美國、日本及德國法官皆有記載相關法條之出處及其實務作法，相當具有參考價值。問卷題目主要可分為以下兩大部分：

- (1) 第一部分「專利要件的揭露規範」：共有 12 小題，包括說明書的揭露要件、實施例應如何記載、醫藥用途應進行何種試驗證明其功效、商業方法之發明應如何記載等等。
- (2) 第二部分「專利更正之規範」：共有 17 小題，包括是否禁止增加新事項、何種更正會導致實質變更請求項、同時具有專利更正及專利無效訴訟時應如何處理等等。

## (二) 韓國專利法院所出版之「多項 IP 議題相關文章之合輯」

本合輯係韓國專利法院為慶祝成立 20 週年，收錄了多位法官及頂尖業者針對智慧財產相關主要議題所做的深入研究，希望藉由本合輯之收錄能提供未來學者或從事相關領域之業者重要的指導基礎。以下特別挑選首爾高等法院韓審判長(Kyuhyun, Han)所對於進步性審查所應特別判斷之「否定與肯定進步性之因素」以及「結合多份引證之法院審理實務」進行介紹：

### 1. 「否定與肯定進步性之因素」- 韓審判長與 TIPO 審查基準之比較：

否定與肯定進步性之因素	
韓審判長之觀點	TIPO 審查基準
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 否定進步性之因素：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 動機或建議                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 問題共通性</li> <li>b) 功能或作用共通性</li> <li>c) 技術領域相關性</li> <li>d) 建議或意涵</li> </ol> </li> <li>(2) 通常知識者的實驗                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 等效置換</li> <li>b) 簡單修飾</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 否定進步性之因素：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 有動機能結合複數引證                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 技術領域之關連性</li> <li>b) 所欲解決問題之共通性</li> <li>c) 功能或作用之共通性</li> <li>d) 教示或建議</li> </ol> </li> <li>(2) 簡單改變</li> <li>(3) 單純拼湊</li> </ol> </li> <li>● 肯定進步性之因素：</li> </ul>

<p>c) 省略 d) 簡單改變或限制使用 e) 公知的一般應用 f) 公知材料或數值選擇 g) 常見的改善</p> <p>● 肯定進步性之因素： (1)有利功效 (2)阻礙(Obstructive)因素： 次引證對主引證之應用而造成主引證違背其目的或不生作用。</p> <p>● 次要考慮因素：(非獨立) (1)商業上的成功 (2)長時間未被實施</p> <p>● 美國專利審查基準：(參考)</p>	<p>(1)反向教示 (2)有利功效 (3)輔助性判斷因素(申請人主張) a) 發明具有無法預期之功效 b) 發明解決長期存在的問題 c) 發明克服技術偏見 d) 發明獲得商業上的成功</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

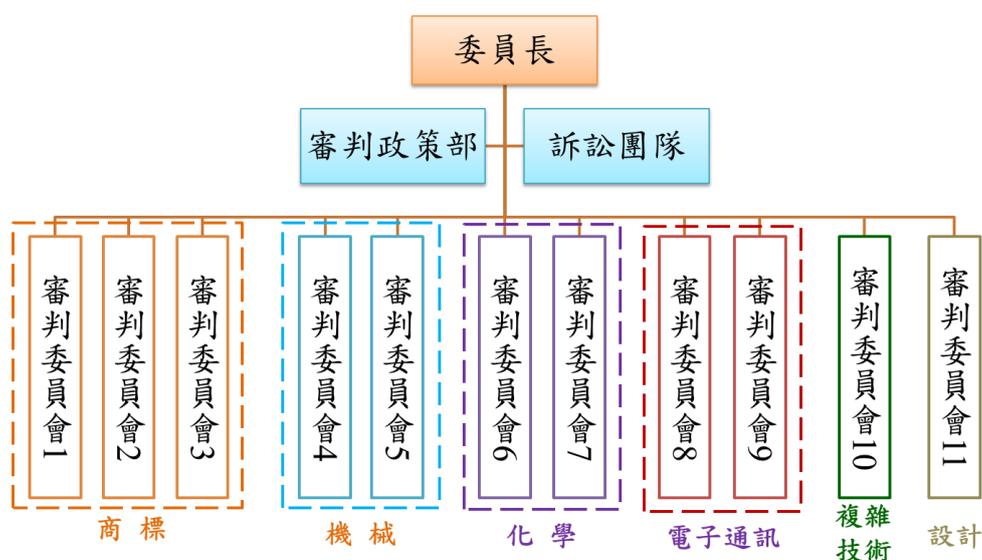
2. 結合多份引證之法院審理實務：

法院審理實務	韓審判長之觀點
特點	多個先前技術的來源是相同或相關的技術領域，是否有合理的理由將它們彼此聯繫起來以便組合。
最高法院判決 2005Hu3284	<p>※兩引證之間：</p> <p>(1) 一先前技術被另一先前技術引用，則認為現有技術具有組合的建議或動機。</p> <p>(2) 現有技術不包含動機或組合的建議，即對於個別技術特徵組合具有難度時，應由聲稱具有可組合性之一方負起舉證責任，以針對現有技術之技術常識、所欲解決的問題、發展趨勢、產業需求、技術領域近似性以及發明目的共通性等進行說明。</p>
加入眾所周知的 先前技術	<p>(1) 確認「眾所周知的先前技術」是否公開而為有利證據。</p> <p>(2) 「眾所周知的先前技術」當與其他技術特徵結合後產生特別的功效，則難認具有組合性。</p>
多種先前技術的 簡單拼湊	倘發明案僅多個先前技術的簡單結合，其結合後個別技術特徵其功能或作用 <b>互不相關</b> ，而僅為無意義之組合，除非發明案具有肯定進步性之因素，否則可認定發明案為多個先前技術的「 <b>簡單拼湊</b> 」而顯而易見的。

## 五、 智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)簡介

智慧財產審判及上訴委員會(Intellectual Property Trial and Appeal Borad)簡稱 IPTAB，其係由原審判委員會(Trial Board)以及原上訴審判委員會(Appellate Trial Board)之合併而成立，於 1998 年 3 月 1 日與韓國專利法院同時運作，IPTAB 位於大田政府廳舍之 2 號樓，目前係在韓國智慧財產局內獨立運作，主要是受理專利審查爭議，專利案件如經核駁、無效與答辯爭議等之行政救濟程序，亦即當專利申請人不服 KIPO 之核駁審定時，應先向 IPTAB 提起訴願後，才能上訴到第二審之專利法院，若申請人對於專利法院裁判仍不服，則可上訴之最高法院，因此 IPTAB 可相當於專利訴訟三審制度之初審行政法院。

IPTAB 設有委員長(President)1 人、11 個審判委員會(Board)、1 個審判政策部(Trial Policy Division)以及 1 個訴訟團隊(Litigation Team)所組成，其中該 11 個審判委員會中第 1~3 審判委員會係負責商標權之訴訟案件，第 4、5 審判委員會負責機械類(新型、發明)專利權訴訟案件，第 6、7 審判委員會負責化學類(新型、發明)專利權訴訟案件，第 8、9 審判委員會負責電子通訊類(新型、發明)專利權訴訟案件，而其餘第 10、11 審判委員會則分別負責較複雜技術之(新型、發明)專利權以及外觀設計專利權等訴訟案件。相關 IPTAB 組織示意圖如下所示。



IPTAB 共有 11 位審判長(Presiding Administrative Judge)以及 95 位行政法官(Administrative Judge)，即每個審判委員會大約由 9 位行政法官組成，而 IPTAB 內部的法官均由 KIPO 所轉任，其資歷上應具備至少 10 年以上之商標/專利/外觀設計審查經驗；IPTAB 於執行訴訟審判程序時，針對每個訴訟案件將成立審判小組(Panel for Trial)舉行審判聽證會，該小組由權責審判委員會中之 3 或 5 名行政法官所組成以聽取審判，並由委員長指派其中 1 名為審判長，前述審判聽證會可以口頭或書面形式舉行，通常以後者書面聽證形式較為普遍，而前者口頭聽證則需由當事人特別提出要求，或經審判長認為系爭案件有所必要時，始進行口頭聽證。

此外，2014 年 4 月，IPTAB 為提供更便捷且高使用率之口頭聽證，更進一步推動視訊會議口頭聽證服務(Video Conference Oral Hearing Trial Service)，而於 KIPO 首爾分部辦公室及 IPTAB 聽證室均架設有遠端視訊系統，使得當事人可直接至 KIPO 首爾分部辦公室之聽證室遠端參加視訊口頭聽證會，毋須再前往 KIPO 大田總部辦公室，減少當事人車程往來之不便，此項措施依據 IPTAB 調查顯示，已獲得使用者高達 95%之滿意度，且有 98%之使用者願意再次運用此方式進行口頭聽證。以下為大田及首爾聽證室之相關照片<sup>26</sup>。



大田聽證室



首爾聽證室



<sup>26</sup> 依據 KIPO 英文網站資料

[http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/brochure\\_for\\_IPTAB\\_in\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/brochure_for_IPTAB_in_2016.pdf)

## 伍、心得與建議

### 一、心得

本次我方派赴韓國交流的兩位專利審查人員皆是首次參加此類與國外專利局合作之專利審查官交流計畫，故在事前準備工作上花了不少時間，所幸有局內長官的指導及前次赴韓國交流之同仁給予許多建議，另也感謝本局國企組同仁協助聯繫韓方及科裡同仁們的加油打氣，使得本次交流計畫能順利完成。

KIPO 作為 PCT 檢索報告所認可的檢索局<sup>27</sup>，其審查品質應可獲得國際肯定，本次交流時也能感受到 KIPO 的專業態度及敬業精神，且藉由雙方對於專利檢索與審查判斷之討論過程，對於彼此未來專利審查業務上給予新的思維與參考，故 KIPO 仍有許多事務值得我方借鏡及學習。希望臺韓雙方未來能持續維持這個良好的互動模式，增進對彼此的瞭解亦增加兩國之情誼。

韓方於本次交流期間安排了許多時間進行交流案件討論，雙方除彼此對於選定之交流案件進行前案檢索與審查經驗的分享之外，因 KIPO 於 2017 年 12 月甫完成專利審查基準之修正，距離前次 2013 年版本特別新增了 2 篇審查實務之相關內容，因此感謝韓方願意對於此次基準修訂內容與我方進行討論，不僅能比較雙方在審查實務上之異同，亦能作為我方日後編修審查基準時的參考；此外，交流期間韓方除安排 KIPO 相關近況之介紹外，也分別安排了智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)與韓國專利法院的參訪，透過面對面的簡介與議題交流，讓我們得以最快的方式對於韓國專利訴訟制度以及組織概況等有深刻的瞭解；專利外圍組織部分，韓方也安排了專利資訊促進中心(PIPC)的參訪，以直接地瞭解該中心與民間委託業務之執行方式。

專利審查並不是一個知名度很高的工作，但在交流的這一週裡卻能從韓國審查官身上及 KIPO 的辦公室裡感覺到奇妙的親切感，並充分感受到韓方的熱情

---

<sup>27</sup> PCT 檢索報告所認可的檢索局包括美國、日本、韓國、中國大陸、英國等其它國家之專利局。

及友善，頗有在天涯遇見知己的感覺，也許這是因為大家都有共同的話題、共通的專利審查基準以及共有的為這個工作所付出的辛苦之處。

## 二、 建議

我國自民國 99 年起首次與日本展開雙方的專利審查官交流計畫，因此其後與韓國的交流計畫大致也是依循臺日的交流模式，惟經由本次赴韓國交流後，發覺日韓兩國行事風格不盡相同，日本處事嚴謹按部就班，韓國則重視情感不喜拘束，韓國審查官亦曾舉例其與德國審查官交流時係採取輕鬆自然的模式。故比照韓方本次所安排的官方交流行程後，建議我方未來接待韓國審查官來臺交流之時，亦可考慮減少由我方所安排之官方課程數量<sup>28</sup>，改為增加案件討論的時數或增加參訪的地點，且可考慮安排半日以上之自由行程，由韓國審查官決定想去哪裡，或許會更符合韓國審查官的期待，也可減少本局同仁為了準備官方課程的負擔。

在專利行政系統方面，我方近年來已致力於推動專利線上審查，甫新開發的「發明專利線上審查系統」，對於審查人員之個人案件處理狀況、申請案件資訊瀏覽、審查意見或審定書之公文製作等功能均整合於系統中，提供審查人員較有效率的系統環境。然而現行的「國內外專利資料庫全域檢索系統」與上述專利線上審查系統仍分屬獨立作業方式，審查人員於進行案件檢索時，尚需進行多視窗之切換，故仍有些許不便之處。本次交流期間也特別商請韓國審查官示範其線上審查系統 KIPO Cloud 的操作方式，由於該系統的檢索與審查製稿功能係整合在一起，因此並未存在前述的問題，於操作上更顯得順暢；有鑒於此，建議我方亦可考慮在既有系統框架下，使用類似超連結之方式建立上述檢索系統與線上審查系統之連結，可提供使用者在視窗切換及引證選取之間更為有效率且友善之系統界面環境。

---

<sup>28</sup> 前次韓國審查官來臺交流時，我方所安排的官方課程包括：TIPO 簡介、專利法概述、我國專利制度與審查流程介紹、檢索系統與策略及專利行政系統、進步性基準修訂介紹。