

出國報告（出國類別：實習）

## 112 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：賴冠宇 專利審查官

謝岡典 專利助理審查官

派赴國家/地區：韓國

出國期間：112 年 3 月 5 日至 3 月 9 日

報告日期：112 年 5 月 12 日

## 摘要

自民國 104 年辦理第一次臺韓專利審查官交流所建立的良好基礎以來，今年持續辦理第 6 次臺韓專利審查官交流與研習計畫，本次交流由專利一組賴冠宇專利審查官、專利二組謝岡典專利助理審查官，於 112 年 3 月 6 日至 3 月 8 日赴韓國智慧財產局(KIPO)，進行 3 天專利審查官交流。

本次交流的主要議題包括「醫學工程」及「化學工程」技術領域專利申請案件之前案檢索、審查實務、審查基準中有關於參數界定物、KIPO 新增的「融合技術審查組」運作情形及成效等議題等。

交流期間，考量時程緊湊，韓方安排參訪智慧財產審判及上訴委員會 (IPTAB)，進一步認識專利初審、再審查後之訴訟制度。

關鍵詞：臺韓專利審查官交流、審查實務、IPTAB。

# 目錄

壹、 目的及過程.....	3
貳、 韓國智慧財產局(KIPO)及交流部門簡介 .....	6
一、 KIPO 簡介.....	6
(一) KIPO 組織架構.....	6
(二) KIPO 員工人數.....	7
(三) KIPO 專利申請案近況.....	7
(四) KIPO 發明專利審查及行政救濟流程簡介 .....	9
二、 KIPO 交流部門及交流審查官簡介.....	11
(一) KIPO 主辦單位.....	11
(二) KIPO 化學和生物技術審查組之醫學技術審查科簡介 .....	11
(三) KIPO 化學和生物技術審查組之應用有機化學審查科簡介 .....	13
參、 案件審查交流.....	15
一、 醫學工程(A61N)案件交流 .....	15
(一) 前置作業與交流案件挑選.....	15
(二) 案件討論分析 .....	15
二、 化學工程(C10M)案件交流.....	23
(一) 前置作業與交流案件挑選.....	23
(二) 案件討論分析 .....	23
肆、 交流議題.....	29
議題一、我國與韓國參數界定物專利審查基準比較及實務探討 .....	30
議題二、KIPO 線上審查及內部檢索系統簡介.....	45
議題三、KIPO 新成立的「融合技術審查組」簡介及審查成效 .....	48
議題四、智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)簡介 .....	52
伍、 心得與建議.....	59
一、 心得.....	59
二、 建議.....	59

# 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)開展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，本次為我方第 3 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。歷次交流期程如表一所示。

表一 歷年臺韓專利審查官交流期程

辦理年份	主辦地點	主辦單位
民國 104 年	 臺灣 台北	TIPO
民國 105 年	 韓國 大田	KIPO
民國 106 年	 臺灣 台北	TIPO
民國 107 年	 韓國 大田	KIPO
民國 108 年	 臺灣 台北	TIPO
民國 112 年 <sup>1</sup>	 韓國 大田	KIPO

## 二、 交流前準備

臺韓雙方原於 109 年著手安排本次交流，因疫情故暫緩辦理，續於 111 年 9 月重新接洽辦理，經討論雙方定於 112 年 3 月 6 至 8 日辦理為期 3 天的交流活動，交流技術領域(IPC 類位)則延續前次(108 年)交流之技術領域，續由雙方交流審查官以電子郵件聯繫、挑選交流案件及安排行程細節等前置作業。本次選定之交流技術領域(IPC 類位)及交流審查官如表二所示。

<sup>1</sup> 原訂於民國 109 年辦理，因疫情故延至民國 112 年辦理。

表二 交流技術領域(IPC 類位)及交流審查官

領域	IPC 國際專利分類	交流審查官
醫學工程	A61N：電療；磁療；放射療；超音波療	臺方：賴冠宇 專利審查官 韓方：康惠梨(Kang Hyery)專利審查官
化學工程	C10M：潤滑組合物；於潤滑組合物內化學物質之單獨使用或用作潤滑組分	臺方：謝岡典 專利助理審查官 韓方：朴鍾薰(Park JongHoon)專利審查官

前次(108 年)臺韓專利審查官交流來臺交流人員為尹智英(Yoon, Jeeyoung)專利審查官(醫學工程領域)及朴鍾薰(Park JongHoon)專利審查官(化學工程領域)，因尹智英專利審查官已轉調至 KIPO 智慧財產權保護及國際合作組的國際合作科(International Cooperation Division)，故本次醫學工程領域改由康惠梨專利審查官負責，化學工程領域則仍由朴鍾薰專利審查官負責。

本次交流所在地為韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office，KIPO)，位於韓國大田廣域市(Daejeon)的大田政府廳舍(Daejeon Government Complex) 4 號樓，該廳舍亦是韓國眾多研究機構的所在地，如圖 1 所示。



圖 1 韓國大田政府廳舍

本次行程於 3 月 5 日自桃園國際機場搭乘華航 CI160 班機至韓國仁川機場，再轉乘機場巴士至大田市，回程則於 3 月 9 日搭乘華航 CI163 班機返臺。本次交流之行程細節如以下表三所示。

表三 112 年臺韓專利審查官交流日程表

日期	時間	活動內容	地點
3/6 (一)	09:50	相見歡	旅館大廳
	10:00	歡迎會議	專利制度管理科 (Patent Legal Administration Division)
	10:15	KIPO 簡介	
	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
3/7 (二)	09:30 11:30	參訪 IPTAB	智慧財產審判及上訴委員會 (Intellectual Property Trial and Appeal Board)
	12:00	午餐	
	13:00 18:00	參訪全州慶基殿	韓國全州慶基殿(경기전)
3/8 (三)	09:30 12:00	案件討論#2	專利審查科
	12:00	午餐	
	13:00 16:00	議題討論	專利制度管理科、專利審查科
	16:00 17:00	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、 KIPO 簡介

#### (一) KIPO 組織架構

1. **10 個組室**：規劃協調辦公室、智慧財產權政策組、智慧財產權保護及國際合作組、客戶資訊服務組、商標外觀設計審查組、專利審查政策計劃組、融合技術審查組、電子/電機/電信技術審查組、化學及生物技術審查組、機械及金屬技術審查組。
2. **2 個稽核單位**：審計查核組、審查品質稽核組。
3. **1 發言人及 3 個附屬機構**：發言人、知識財產權法庭(審判及上訴委員會，IPTAB)、國際知識產權培訓學院、首爾辦事處。如圖 2 所示。

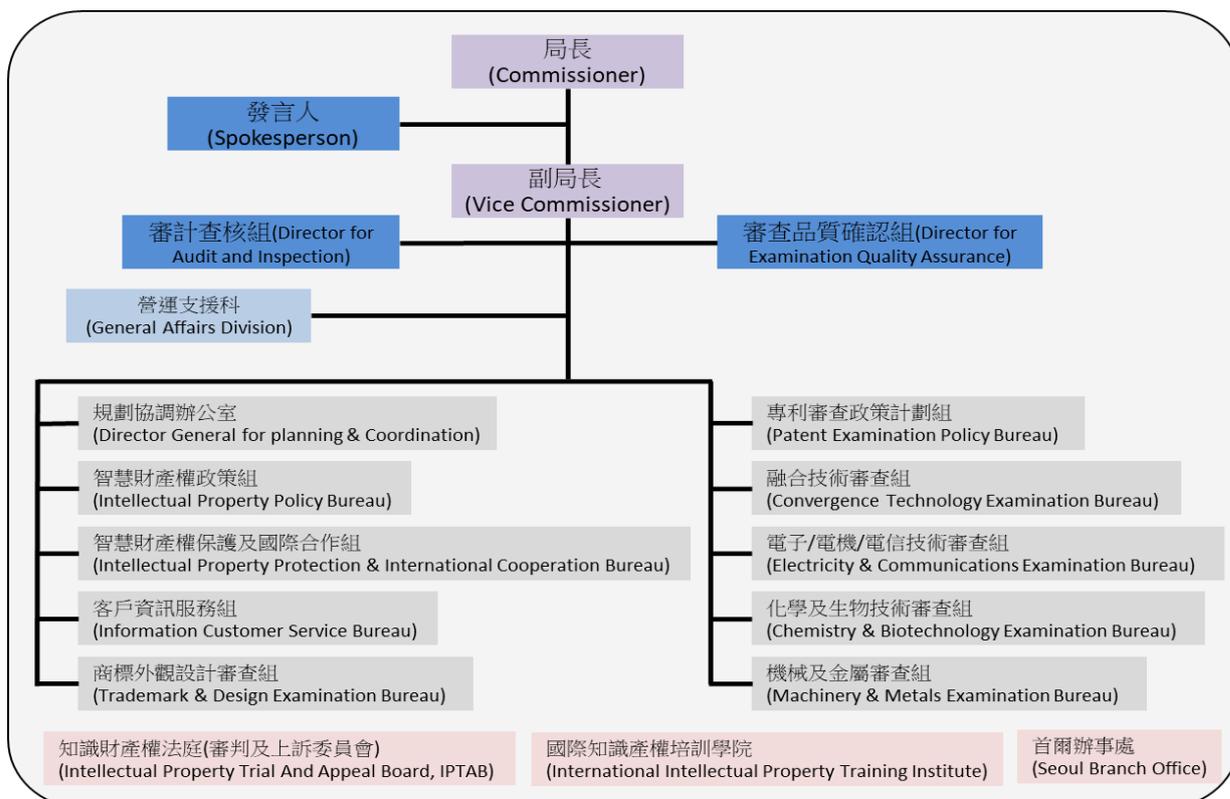


圖 2 韓國智慧財產局(KIPO)組織架構<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 參酌韓國智慧財產局網站，更新至 2023 年 4 月。

## (二) KIPO 員工人數

統計至 2022 年 12 月，KIPO 總員工人員共 1,804 人，包括各級審查官 1,204 人、IPTAB 審判官 107 人、行政人員 493 人，其中專利審查官有 1,000 人，商標、設計審查官有 204 人<sup>3</sup>。KIPO 員工人數、比例統計如圖 3 所示。

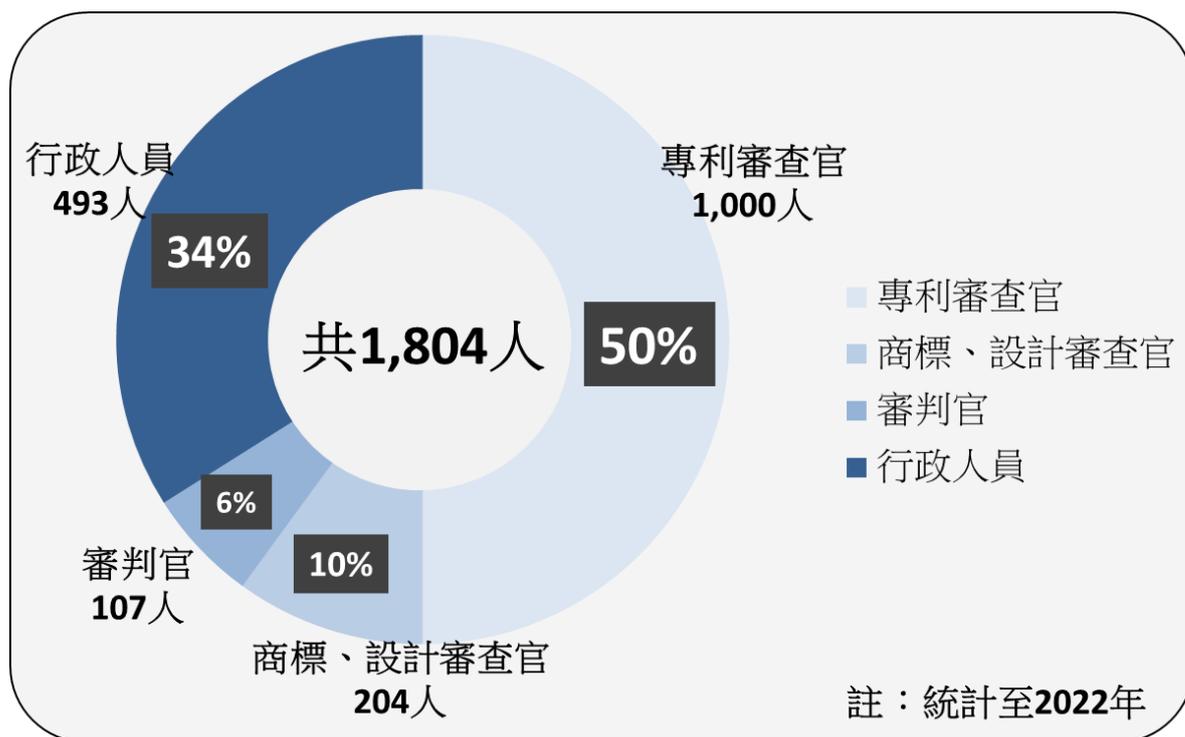


圖 3 韓國智慧財產局(KIPO)員工人數及比例

## (三) KIPO 專利申請案近況

近年 KIPO 專利申請案件逐年上升，於 2021 年起專利申請數量已超過 24 萬件，以下為韓國智慧財產局 2016 年至 2022 年專利案件申請量之趨勢圖<sup>4</sup>。

<sup>3</sup> 韓方提供資料。

<sup>4</sup> 韓方提供資料。

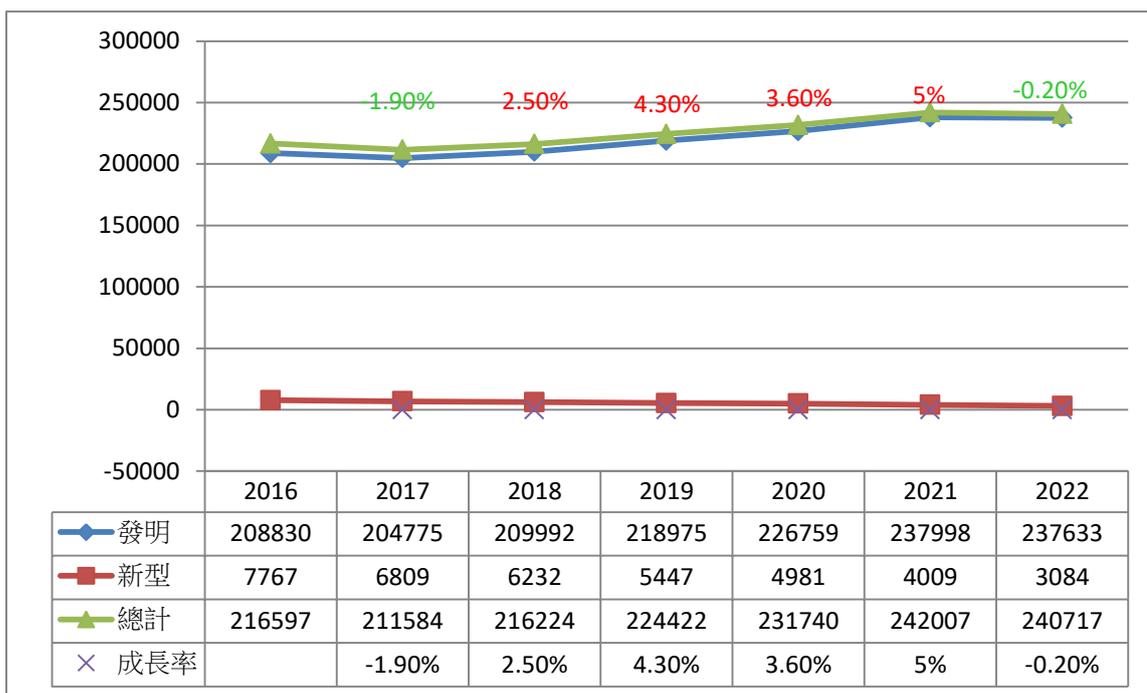


圖 4 韓國智慧財產局(KIPO)專利案件申請量趨勢

專利申請案之審查意見首次通知平均期間(Average First Office Action Pendency)，從 2013 年的 13.2 個月降至 2018 年時最低的 10.3 個月，由於申請案自 2018-2021 年起快速增加(參酌圖 4)，平均審查期間增加至 2021 年的 12.2 個月。KIPO 歷年審查意見首次通知平均期間趨勢如圖 5 所示。

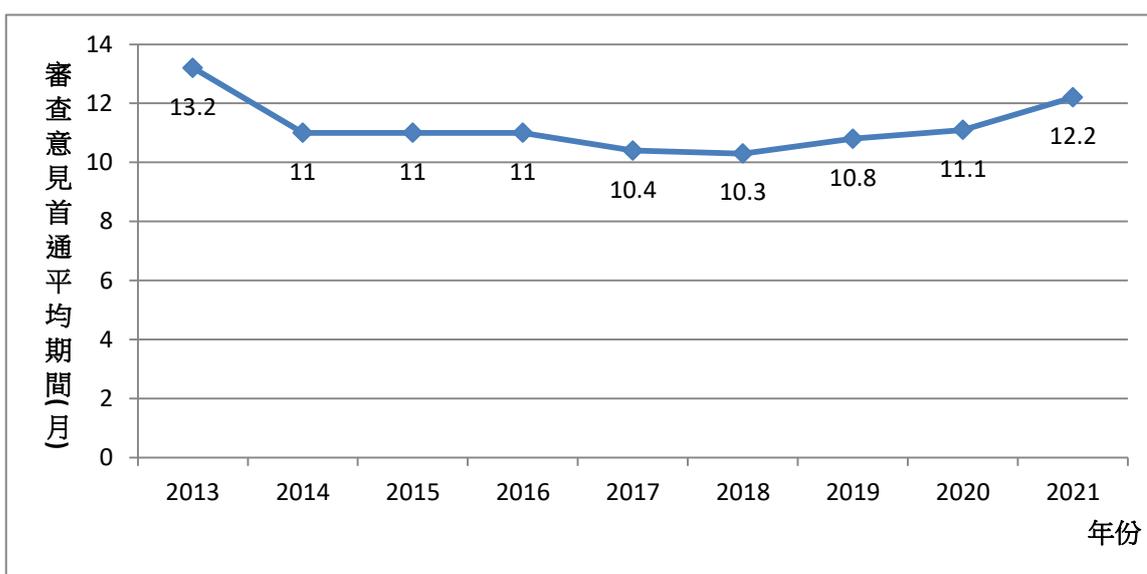


圖 5 韓國智慧財產局(KIPO)專利審查意見首次通知平均期間趨勢

#### (四) **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，惟仍有些許差異，主要包括：

##### 1. 初審核駁後，申請人有兩種選擇：

- (1) 申請再審查(Re-Examination)：申請人申請再審查的必要條件是必須先申請修正。
- (2) 直接上訴至「審判及上訴委員會(Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB)」：若申請人不服初審核駁審定書之核駁理由，又不願意修正請求項(只想提出申覆)，則可以直接上訴至 IPTAB，但不得同時申請再審查。

##### 2. 審判及上訴委員會(IPTAB)具獨立性：

為解決智慧財產權相關的糾紛，故成立審判及上訴委員會(IPTAB)，該委員會與韓國智慧財產局(KIPO)之間是分開獨立地運作，而 IPTAB 審判官成員皆由 **KIPO** 審查官轉任(職等相當於 **KIPO** 的科長)。

**KIPO** 詳細之發明專利審查及行政救濟流程如圖 6 所示。

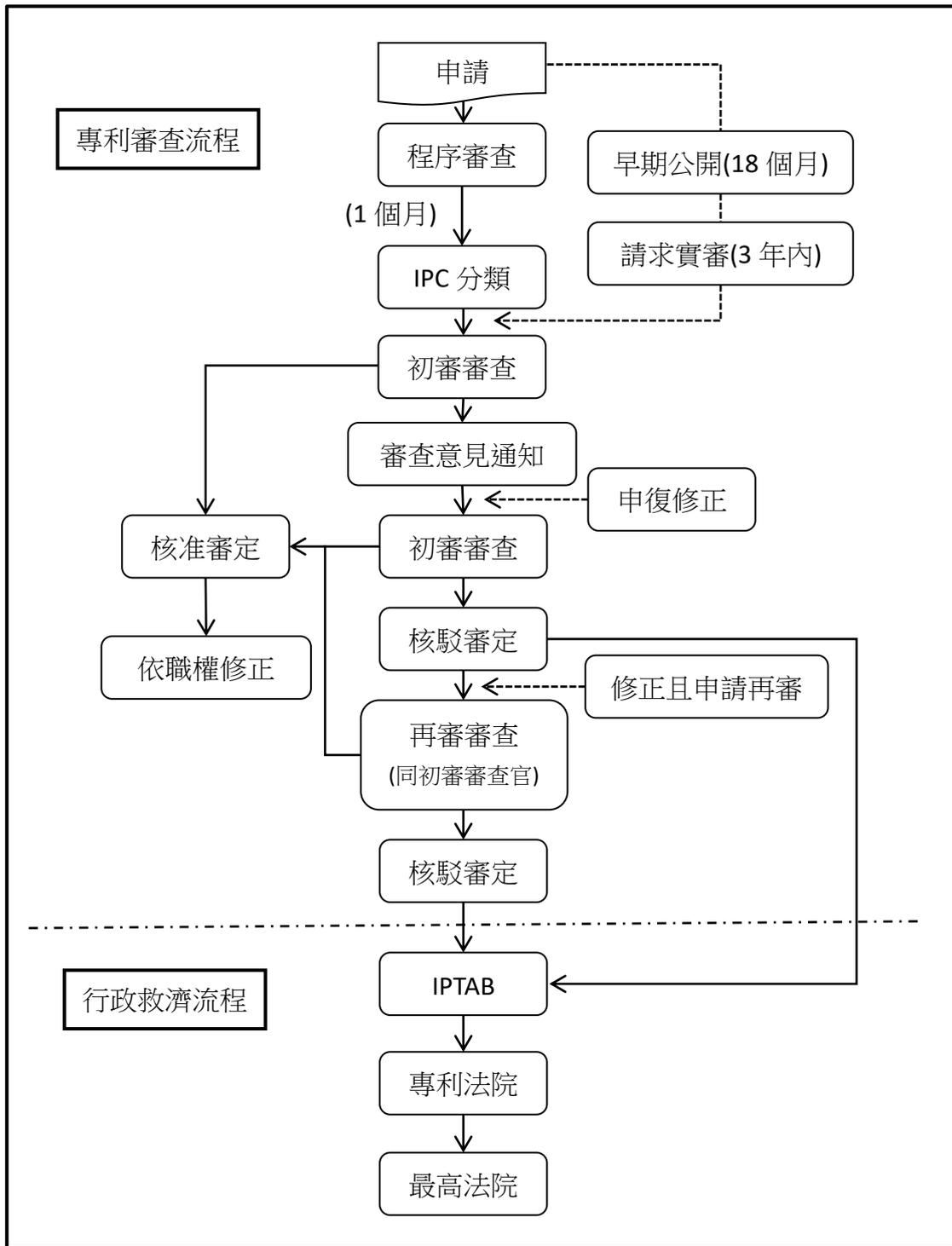


圖 6 韓國智慧財產局(KIPO)發明專利審查及行政救濟流程<sup>5</sup>

<sup>5</sup>參酌韓國智慧財產局網站，更新至 2023 年 4 月。

## 二、 KIPO 交流部門及交流審查官簡介

### (一) KIPO 主辦單位

本次臺韓專利審查官交流係由 KIPO 專利審查政策計劃組(Patent Examination Policy Bureau)之專利法規管理科 (Patent Legal Administration Division)統籌規劃，包括行程安排、聯繫等事務，議題討論部分則交由雙方議定之國際分類號(IPC)所對應的化學和生物技術審查組之「醫學技術審查科」及「應用有機化學審查科」負責。



圖 7 KIPO 專利法規管理科規劃本次交流議程

### (二) KIPO 化學和生物技術審查組之醫學技術審查科簡介

本次醫學工程領域交流對應的交流人員為 KIPO 化學和生物技術審查組(Chemistry & Biotechnology Examination Bureau)之醫學技術審查科(Medical Technology Examination Division)的康惠梨(Kang Hyery)

專利審查官/博士。康審查官畢業於延世大學化學暨分子生物工程學系 (Chemical and biomolecular engineering, Yonsei University)及韓國科學技術院化學暨分子生物工程研究所 (Chemical and biomolecular engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) )，於 2015 年取得博士學位，同年以博士學位身分面試進入 KIPO<sup>6</sup>，審查經驗約 8 年，承審 IPC 為電療；磁療；放射療；超音波療(A61N1/37-2/12)及將介質輸入人體內或輸到人體上之器械；為轉移人體介質或為從人體內取出介質之器械；用於產生或結束睡眠或昏迷之器械 (A61M5/36-9/00)。



**圖 8 拜會 KIPO 化學和生物技術審查組醫學技術審查科**  
(左至右：KIPO 康惠梨專利審查官、TIPO 賴冠宇專利審查官、KIPO Shin,DongHwan 科長)

<sup>6</sup> 韓國公務員晉用方式主要有三：(一)通過國家公務員考試；(二)具博士學位，通過需求機關面試；(三)工作滿一定年資(依不同類型而定)，通過需求機關面試。

### (三) KIPO 化學和生物技術審查組之應用有機化學審查科簡介

本次化學工程領域交流對應的交流人員為 KIPO 化學和生物技術審查組(Chemistry & Biotechnology Examination Bureau)之應用有機化學審查科(Applied organic Chemistry Examination Division)的朴鍾薰(박종훈; Park JongHoon)專利審查官。朴審查官畢業於首爾國立大學生命科學系(Life Science, Seoul University)，經韓國 5 級公務員考試合格<sup>7</sup>，於 2010 年進入 KIPO，審查經驗約 13 年，主要承審 IPC 為潤滑組合物；於潤滑組合物內化學物質之單獨使用或用作潤滑組分(C10M)。



圖 9 拜會 KIPO 化學和生物技術審查組應用有機化學審查科  
(左至右：KIPO 朴鍾薰專利審查官、TIPO 謝岡典專利助理審查官、KIPO Baek,

<sup>7</sup> 韓國公務員職分 9 級，最高 1 級，最低 9 級，韓國國家考試辦理有 5、7、9 級公務員考試。

YoungRan 科長)

本次交流除了康惠梨專利審查官、朴鍾薰專利審查官的熱情招待外，也感謝醫學技術審查科的 Shin, Dong Hwan 科長、應用有機化學科的 Baek, Young Ran 科長及該兩科同仁們的熱情接待。

本次交流亦拜會化學和生物技術審查組徐乙洙(Eulsoo, Seo)組長，徐組長除了代表該審查組表達歡迎，亦表示 2014 年時曾與我方智慧局人員於國際場合相談甚歡和交換意見，並促成臺韓雙方開展第一次(2015 年)的臺韓專利審查官交流活動並延續至今，相信這幾次的交流下來，雙方已建立更緊密的關係。



圖 10 拜會 KIPO 化學和生物技術審查組

(左至右：KIPO 康惠梨專利審查官、TIPO 賴冠宇專利審查官、KIPO 化學和生物技術審查組徐乙洙組長、TIPO 謝岡典專利助理審查官、KIPO 朴鍾薰專利審查官)

## 參、 案件審查交流

### 一、 醫學工程(A61N)案件交流

#### (一)前置作業與交流案件挑選

本次醫學工程領域交流之主要國際分類號(IPC)為 A61N，於 111 年底確認韓方對口審查官後，即開始透過 E-mail 方式與韓方康惠梨審查官取得聯繫並著手開始討論案例選擇之事宜，雙方議定以 2 個案例進行討論，案例選擇之原則為：

- (1) IPC 主分類號為 A61N 之主要國際分類範圍；
- (2) 於臺韓兩國皆有申請，並均已申請實體審查；
- (3) 臺韓兩國均已審定者優先。

本次交流案件之內容如下表：

表四 醫學工程交流案件

	專利申請案號	IPC	專利之技術領域	專利申請人
1	TW:10712XXXX KR: 10-2017-008XXXX	A61N	電療；磁療；放射療； 超音波療	南韓商○○○公司
2	TW: 10714XXXX KR: 10-2018-002XXXX	A61N	電療；磁療；放射療； 超音波療	南韓商○○○公司

#### (二)案件討論分析

##### 1、 案件一：10712XXXX (10-2017-008XXXX) 使用非導電材料之超音波美容裝置及超音波傳輸單元之製造方法

本發明係一種使用非導電材料之超音波美容裝置，該超音波美容裝置包括：具有超音波震盪電路之手持結構本體部件、設置於本體部件之內以藉由接收超音波震盪電路的電力而產生超音波振動之壓電陶瓷、

以及附接至壓電陶瓷、支撐於本體部件上、且由包含非導電形成材料的粉末型混合材料所形成之超音波傳輸單元。

檢索策略方面，我方利用「國內外專利資料庫全域整合查詢系統」及「Thomson Innovation 檢索系統」進行檢索，並搭配關鍵字、國際分類號，我方的檢索歷程如下：

	檢索式	檢索筆數	檢索系統	篩選結果
1	CTB=((ultrasonic ADJ wave) AND portable AND powder) AND DP<=(20170630)	97	Thomson Innovation	KR 10-0497139 B1 (2005/06/28)
2	WO2019/004806A1: Search report:2018/09/21	1	國內外專利資料 庫全域整合查詢 系統	KR 2002-0080624A (2002/10/26)
3	CTB=(ultrasonic AND cosmetic AND (piezoelectric ADJ ceramic)) AND DP<=(20170630)	103	Thomson Innovation	JP 2000-233005 A (2000/08/29) JP 2005-211202 A (2005/08/11)
4	(超音波 OR 超聲波) AND (壓 電陶瓷) AND (粉末) AND (美 容) AND (IC=A61N*) AND (AD=:20180702 OR UD=:20180702 OR GD=:20180702)	11	國內外專利資料 庫全域整合查詢 系統	CN 103505806 B (2016/04/06)
5	(超音波 OR 超聲波) AND (壓 電陶瓷) AND (非導電材料) AND (美容) AND (AD=:20180702 OR UD=:20180702 OR GD=:20180702)	2	國內外專利資料 庫全域整合查詢 系統	

案件 1 之申請專利範圍、雙方選用引證及審查意見摘述如下表：

	我方	韓方
申請案號	10712XXXX	10-2017-008XXXX
項數	1~9	1~9
申請專利範圍摘述	<p><b>【請求項 1】</b>一種使用非導電材料之超音波美容裝置，係包括：手持結構本體部件，具有超音波震盪電路；壓電陶瓷，設置於該本體部件之內以藉由接收該超音波震盪電路的電力而產生超音波振動；及超音波傳輸單元，附接至該壓電陶瓷、支撐於該本體部件上、並由包含非導電形成材料及與該非導電形成材料混合之展現顏色的著色劑粉末之粉末型的混合材料所形成，及其中，該超音波傳輸單元包括：耦接部件，一體形成在該超音波傳輸單元的表面上以設置在該本體部件的端部；以及立體圖案部分，一體形成在該耦接部件並外露於該本體部件的外部。</p> <p><b>【請求項 2~6】</b>附屬項。(略)</p> <p><b>【請求項 7】</b>一種用於製造超音波傳輸單元之方法，該超音波傳輸單元接收來自具有超音波震盪電路的手持結構本體部件之壓電陶瓷的超音波振動，該方法係包括：材料準備步驟，將著色劑粉末、結合劑粉末、及非導電形成材料混合成為用於製造該超音波傳輸單元之混合材料；供給步驟，將該混合材料提供至模具，該模具具有對應於用於耦接該本體部件的耦接部件及用於傳輸超音波的立體圖案部分之各者的內模型；形成步驟，藉由壓製該模具使該混合材料的粉末粒子相互耦接以製作該超音波傳輸單元；燒結步驟，取決於對由該形成步驟所製成之該超音波傳輸單元進行加熱處理的擴散，藉由該混合材料的該粉末粒子的相互化學結合，將用於傳輸該超音波之機械強度及所需耐久性形成於該超音波傳輸單元中；以及研磨步驟，利用滾筒研磨機對經歷該燒結步驟之該超音波傳輸單元進行研磨，及其中，該超音波傳輸單元包括：耦接部件，一</p>	

	我方	韓方
	體形成在該超音波傳輸單元的表面上以設置在該本體部件的端部；以及立體圖案部分，一體形成在該耦接部件並外露於該本體部件的外部。 【請求項 8~9】附屬項。	
雙方 選用 引證	D1: KR 10-0497139 B1 D2: JP 2000-233005 A D3: KR 2002-0080624 A	D1: KR 20-2009-0007666 U D2: KR 2002-0080624 A D3: KR 20-0312996 Y1 D4: JP 2012-034159 A D5: JP 2003-333693 A D6: KR 10-2014-0009673 A
審查 意見	請求項 1~6 不具進步性 請求項 7~9 不具單一性	請求項 1~9 不具進步性
申請人 修正	請求項 1 併入附屬項技術特徵	請求項 1 併入附屬項技術特徵
審定	核准 (核准範圍與韓方相當)	核准

由於雙方使用的引證除了自行檢索外,均有參酌本案專利家族使用之引證，且檢索所使用的關鍵字差異不大，故雙方對於引證的挑選上並無歧異，審查意見經比對後亦相當接近，我方以引證 D1~D3 敘明本案請求項 1~6 不具進步性。韓方康惠梨審查官表示我方選用的引證 D1、D2 均相當接近本案申請專利範圍，D1、D2 均可為主引證，其中我方使用的引證 D3 與韓方引證 D2 相同，由於進步性之結合動機論述理由並無差異，因此雙方對於本案進步性之判斷已取得相同共識。

此外，韓方康惠梨審查官對於我方對於請求項 7~9 的方法以不具

單一性的審查意見原因不太理解，我方審查官解釋請求項 1~6 與請求項 7~9 兩個群組之間的相同或相對應之技術特徵只有「超音波傳輸單元」，惟此技術特徵已揭露於引證 D1，致使請求項 1~6 與請求項 7~9 兩個群組之間，並無相同或相對應之「特別技術特徵」，其技術上無相互關聯，非屬於一個廣義發明概念，故不具發明單一性。

韓方康惠梨審查官表示確實經過檢索後，群組之間的特別技術特徵已被引證所揭露致不符合單一性，然而康審查官表示，由於 KIPO 的申請案持續增加，審案壓力較大，她通常會針對明顯無共同技術特徵者(一望即知，無須檢索)做出不符單一性的審查意見。

本案因後續修正後雙方申請專利範圍相當，且雙方都認為已克服不予專利事由而核准，故本案的討論相當順利。

## **2、案件二：10714XXXX (10-2018-002XXXX) 利用脈衝磁場的迷走神經刺激裝置**

本案係一種迷走神經刺激裝置。本發明的迷走神經刺激裝置包括：磁場生成單元，其憑藉著施加在線圈的電流生成脈衝形態的磁場，該磁場刺激包含使用者的迷走神經的預設領域；電源供應單元，為所述線圈施加電流；控制單元，控制施加在所述線圈的電流的強度、所述磁場的脈寬及峰值間距；所述磁場具有利用所述使用者的生物磁訊號設定的峰值強度。宣稱能利用具備近似於生物磁訊號的強度的脈衝磁場改善身體功能。

檢索策略方面，我方利用「國內外專利資料庫全域整合查詢系統」及「Google」進行檢索，並搭配關鍵字、國際分類號，我方的檢索歷程如下：

	檢索式	檢索筆數	檢索系統	篩選結果
1	(電位治療器 AND 1Hz OR 8Hz) AND (IC=A61N*) AND (UD=:20181224 OR GD=:20181224)	1372	國內外專利資料庫全域整合查詢系統	<b>1<sup>st</sup> Search</b> D1:TW 200938246A (2009/09/16) D2:TW M547989U (2017/09/01)
2	電位治療器 AND 神經 AND 調控	200	GOOGLE	<b>2<sup>nd</sup> Search</b> D1:TW 200938246A D2:人體循環系統的神經性調控，科學發展 513 期第 38~43 頁，2015 年 9 月。 D3 TW M547989U

案件 2 之申請專利範圍、雙方選用引證及審查意見摘述如下表：

	我方	韓方
申請案號	10714XXXX	10-2018-002XXXX
項數	1~9	1~9
申請專利範圍摘述	<p><b>【請求項 1】</b>一種迷走神經刺激裝置，其包括：磁場生成單元，其憑藉著施加在線圈的電流生成脈衝形態的磁場，該磁場刺激包含使用者的迷走神經的預設領域；電源供應單元，為該線圈施加電流；以及控制單元，控制施加在該線圈的電流的強度、該磁場的脈寬及峰值間距；其中，該磁場具有利用該使用者的生物磁訊號設定的峰值強度。</p> <p><b>【請求項 2~8】</b>附屬項。(略)</p> <p><b>【請求項 9】</b>一種迷走神經刺激方法，其包括下列步驟：把線圈置於包含使用者的迷走神經的預設領域內的步驟；為該線圈施加電流生成對該預設領域進行刺激的脈衝形態的磁場的步驟；以及該磁場具有利用該使用者的生物磁訊號設定的峰值強度。</p>	
雙方	第一次審查意見(1 <sup>st</sup> Search)：	D1: KR 10-2017-0028319 A

	我方	韓方
選用 引證	D1:TW 200938246 A D2: TW M547989 U 第二次審查意見(2 <sup>nd</sup> Search) : D1: TW 200938246 A D2: 人體循環系統的神經性調 控，科學發展 513 期第 38~43 頁。 D3: TW M547989 U	D2: KR 10-2012-0066431 A D3: KR 10-2006-0039464 A
審查 意見	第一次審查意見： 請求項 1~2、5 不具進步性； 請求項 9 為治療方法，不符專利 法第 24 條第 1 項第 2 款之規定。	請求項 1~9 不具進步性
申請人第一 次修正	刪除請求項 9； 將請求項 2、3、9 技術特徵併入 請求項 1，修正後請求項剩 6 項。	將請求項 2 部分技術特徵併入請求 項 1，並提出申覆理由，敘明 D1~D3 欲解決的問題與本案不同，D1~D3 無法輕易結合達成本案之發明。
審查 意見	第二次審查意見： 請求項 1~6 不具進步性	
申請人第二 次修正	提出申覆理由，敘明 D1~D3 欲解 決的問題與本案不同，D1~D3 無 法輕易結合達成本案之發明。	
審定	核准 (核准範圍較韓方限縮)	核准

檢索策略方面，我方利用「國內外專利資料庫全域整合查詢系統」  
及「Google」進行檢索，韓方康惠梨審查官表示 KIPO 的內部檢索系統

相當完善，她至多使用「Google Patent」，較少單純使用「google」找引證文件。我方進一步說明，由於本案限定該裝置僅用於刺激迷走神經，惟迷走神經主要支配心臟上的傳導系統係該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，然而專利文獻中較少有相關通常知識之敘述，故以期刊資料做為佐證。韓方康惠梨審查官表示，她通常不會另外找引證或期刊資料來證明該發明所屬技術領域中具有通常知識者之「通常知識」或「常用技術手段」，但有時候也會使用 1~3 個專利或非專利文獻來證明該技術屬於「通常知識」，康惠梨審查官也認為我方的作法對申請人來說較有說服力。

審查意見方面，由於我方核准範圍較韓方核准範圍限縮，韓方康惠梨審查官表示我方於本案之審查意見在複數引證之進步性結合動機論述部分相當完整，她認為我方的審查品質相當優良。



圖 11 案件交流與交換審查意見(醫學工程領域)

## 二、 化學工程(C10M)案件交流

### (一)前置作業與交流案件挑選

此次交流經與韓國審查官溝通後，基於尊重韓國審查官之審查類位，選擇 C10M 之 IPC 作為主要交流之技術領域，我方於該類位中先挑選出 7 個適當交流之案件後，精選其中 2 個案件與韓方溝通，經確認後進行檢索。案件 1 及 2 於我國皆已核准，案件 1 於韓國已申請實體審查，案件 2 則於韓國已核准。

為方便案件之討論進行，我方於前往韓國一個月前，已將我方之審查意見通知翻譯成英文，並電郵給韓國審查官參考，討論過程中亦對於雙方審查意見之內容及審查基準內容進行交流。

本次交流案件之內容如下表：

表五 化學工程交流案件

	專利申請案號	IPC	專利之技術領域	專利申請人
1	TW:10710XXXX KR:10-2019-702XXXX	C10M F16H	減速機用潤滑劑	日商○○○公司
2	TW:10711XXXX KR:10-2019-702XXXX	C10M C10N	冷凍機油	日商○○○公司

### (二)案件討論分析

#### 1、 案件 1(10710XXXX)(10-2019-702XXXX) 減速機用潤滑劑

案件 1 所請求之申請專利範圍之技術特徵如下表：

	韓方	我方
請求項	1~7	1~7
主要技術特徵	一種減速機用潤滑劑組成物，係偏心擺動式行星齒輪型式的減速機用潤滑劑組成物，含有下述成分(a)至(d)：	

	韓方	我方
	<p>(a)含有合成油之基油；</p> <p>(b)選自由石油磺酸的鈣鹽、烷基芳香族磺酸的鈣鹽、柳酸鹽的鈣鹽、酚鹽的鈣鹽、氧化蠟的鈣鹽、石油磺酸的高鹼性鈣鹽、烷基芳香族磺酸的高鹼性鈣鹽、柳酸鹽的高鹼性鈣鹽、酚鹽的高鹼性鈣鹽、氧化蠟的高鹼性鈣鹽所組成之群組的至少 1 種鈣鹽；</p> <p>(c)抗氧化劑；以及</p> <p>(d)甘油脂肪酸酯。</p>	
<p>引證案之 主要技術 特徵</p>	<p>KR-D1(KR 10-2002-0081056 A) 【說明書第 5 頁】 一種潤滑油組成物，包括聚 <math>\alpha</math>-烯烴作為基礎油、酚類抗氧化劑、緩蝕劑及潤滑改進劑。</p> <p>KR-D2(KR 10-2006-0027038 A) 【說明書第 8~9 頁】 一種潤滑油組成物，包括合成油或礦物油之基油，及抗磨添加劑，該抗磨添加劑可為二硫代磷酸鋅、磷酸胺、二硫代氨基甲酸鹽等。</p> <p>KR-D3(KR 10-2007-0003698 A) 【說明書第 15~18 頁】 一種潤滑油組成物，包括(A)及(B)之摩擦改進劑、(C)金屬清淨劑(可為一種苯酚、柳酸、烷基芳香族</p>	<p>TW-D1(CN 101379171 A) 【0152】 本發明的內燃機用潤滑油組合物，包括：潤滑油基礎油、含硫之無灰抗氧化劑、不含硫之無灰抗氧化劑及有機鋁化合物。</p> <p>【0146】 使用於終減速機等傳動裝置。</p> <p>【0148】~【0149】 潤滑油基礎油可使用合成類基礎油。</p> <p>【0252】、【0350】 進一步包含金屬類清淨劑，優選為鹼土類金屬磺酸鹽、鹼土類金屬酚鹽和鹼土類金屬水楊酸鹽，該鹼土類金屬磺酸鹽特別優選為烷基芳香族磺酸之鎂鹽和/或鈣鹽，該烷基芳香族磺酸具體地可列舉出石油磺酸或合成磺酸。</p>

	韓方	我方
	磺酸之鈣鹽)、(D)分散劑。 <b>【說明書第 19~27 頁】</b> 可進一步添加(G)輔助分散劑、(I)金屬鈍化劑(可為噻二唑)、(K)抗氧化劑等其他添加劑。 <b>【說明書第 27~28 頁】</b> 可為合成油或礦物油之基油。 KR-D4(KR 10-2010-0087200 A) <b>【0011】</b> 一種冷凍機油，為多元醇酯及聚亞烷基二醇之混合油。	<b>【0155】</b> 不含硫之無灰抗氧化劑可為酚類或胺類 <b>【0400】</b> 無灰摩擦調整劑：甘油脂肪酸酯。
<b>審查意見</b>	於交流時點尚未發出 審查意見通知	不具進步性

韓方與我方之申請專利範圍基本上完全相同，包含使用於偏心擺動式行星齒輪型式的減速機及(a)至(d)成分之技術特徵。

本案另有 WO、US、EP、JP、CN 之對應案，且皆於發給審查意見通知後核准。韓方檢索之引證案 KR-D1 至 KR-D4 並未同時揭示案件 1 請求項 1 中之(a)至(d)之技術特徵，我方嘗試檢索與他局不同之引證案並得到 TW-D1，比對後我方認為各技術特徵皆可於 TW-D1 中得到，主要差異在於使用於不同類型之減速機，惟該技術特徵僅為使用方法上之不同，係發明所屬技術領域中具有通常知識者可簡單變更者，且使用於不同類型之減速機之使用方法亦未對該潤滑劑組成物產生無法預期之功效。我方以單一引證即可判斷請求項 1 不具進步性，較韓方檢索之引證 1 至 4 為佳，韓方亦同意我方之觀點。

## 2、案件 2(10711XXXX)(10-2019-702XXXX)冷凍機油

案件 2 之申請人於民國 109 年 4 月 21 日以日本已核准為由，提出申請專利範圍之修正並申請 PPH 加速審查，我方係以修正後之申請專利範圍進行檢索比對，修正後之請求項為 10 項。申請人亦於 2020 年 4 月 16 日向韓方申請 PPH 加速審查，修正後之請求項為 17 項。我方與韓方之請求項數雖有不同，然雙方請求項 1 所界定之技術特徵完全相同。

案件 2 於上開修正後請求之申請專利範圍之技術特徵如下表：

	韓方	我方
請求項	1~17	1~10
主要技術特徵	<p>一種冷凍機油組成物，其係選自氫氟碳冷媒、氫氟烯烴冷媒及二氧化碳冷媒之 1 種以上之冷媒用之冷凍機油組成物；</p> <p>其特徵在於含有：</p> <p>環烷系礦物油與多元醇酯油之混合油、以及山梨醇酐化合物；</p> <p>上述山梨醇酐化合物為聚氧乙烯與山梨醇酐與脂肪酸之化合物。</p>	
引證案之主要技術特徵	<p>KR_D1(JP 10-8078 A)</p> <p>【請求項 1】</p> <p>一種冷凍機油組合物，包含一種由礦物油及/或合成油製成的基礎油，及至少一種聚氧乙烯系表面活性劑。</p> <p>【請求項 4】</p> <p>該聚氧乙烯系表面活性劑為 (E) 聚氧乙烯山梨糖醇酐脂肪酸酯。</p> <p>【0009】</p>	<p>TW-D1(TW 399095 B)</p> <p>【說明書第 6 頁第 1 段】、【第 6 頁最末段~第 8 頁第 2 段】、【第 12 頁第 1、2 段】、【第 24 頁最末段~第 25 頁最末段】</p> <p>一種冷凍機油組成物，可使用於氫氟碳化物或二氧化碳冷媒，包括可組合一種以上之礦油及一種以上之合成油，並可包含聚氧乙烯山梨糖醇酐脂肪酸酯或聚氧乙烯山梨糖醇酐脂肪酸酯</p>

	韓方	我方
	<p>該礦物油及/或合成油中，該礦物油可選自環烷礦物油和中間族礦物油，而該合成油可選擇特別是多元醇酯等合成油。</p> <p><b>【0021】</b></p> <p>適用本發明的冷凍機油組合物的冷凍機中使用的製冷劑優選為1,1,1,2-四氟乙烷(R134a)等氫氟烴、氫氯氟烴等含氫氯氟烴化合物。</p>	<p>等非離子界面活性劑。</p> <p>TW-D2(CN 104039939 A)</p> <p><b>【請求項 1】</b></p> <p>一種冷凍機油組合物，其特徵在於包含與氫氟烴系冷媒或碳氫系冷媒相溶之冷凍機油組合物。</p>
<b>審查意見</b>	不具進步性	不具進步性

我方與韓方於審查意見通知函中引證 1 之內容皆揭示該冷凍機油組合物使用於氫氟烴或二氧化碳冷媒之用途，惟我方進一步以引證 2 結合引證 1，並得出將該冷凍機油組成物應用於氫氟烴冷媒係發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及及完成。我方認為以引證 2 結合引證 1 之審查方式更為細緻，韓方亦表示認同。

本次交流除上述案件之討論外，亦探討性質或參數界定物於韓國審查基準之規定及其審查實務(詳見下述之交流議題一)。上述案件中皆有使用性質或參數界定物之請求項，分別係案件 1 之請求項 5 及案件 2 之請求項 4~5，二者皆界定於 40°C 下之動黏度之範圍，以下交流議題亦以此為基礎進行討論。



圖 12 案件交流與交換審查意見(化學工程領域)

## 肆、 交流議題

本次交流除了實際案例之審查意見交換，我方亦對於審查基準中有關於參數界定物、韓方 2019 年新增的「融合技術審查組」運作情形及成效、KIPO 內部線上檢索及審查系統、智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)近年新增變革等議題進行討論。



圖 13 議題交流參與人員合影

(左至右：KIPO 康惠梨專利審查官、TIPO 賴冠宇專利審查官、KIPO 專利審查政策計劃組之專利法規管理科 Myeong, Daekeun 副科長、TIPO 謝岡典專利助理審查官、KIPO 朴鍾薰專利審查官)

## 議題一、我國與韓國參數界定物專利審查基準比較及實務探討

### 1. 前言

近期於化工及高分子專利之審查實務中，以參數界定物之請求項日益漸增，本局之前亦有專案報告探討過歐洲、美國、日本及中國大陸關於參數界定物之相關規定及相關判決<sup>8</sup>。然而，上述專案報告中對於韓國在參數界定物之規定著墨較少，這次正好藉由前往韓國交流的機會，與韓國審查官交流有關參數界定物之審查實務，及韓國之專利審查基準對於參數界定物之相關規定。

### 2. 參數界定物之意義

有關參數界定物之定義出現於韓國專利審查基準(2021 年 12 月 30 日修正版本)第 II 部分第 3 章之 2.3.2 節第(3)小節：「『參數界定物』係指，包含一個申請人為了表示某種物理或化學性質而隨意生成之參數做為一部分元素之發明。其中，該參數在相關領域中一般而言不被使用，或者係由多個變數以組成之數學關係式。」

以我國化工實務常見之參數界定物而言，可分為三種態樣<sup>9</sup>：

- (1)、描述物之特性之數值，得藉由直接測量而得，如：熔點、分子量等，該特性通常為物質之物理化學性質，該物理化學性質亦可能係①由儀器測量直接得到之數值、②先前技術從未測量過之性質、③申請人自行發展之測量方法所測定之性質。
- (2)、以多個參數為變數所組成之數學關係式。
- (3)、以製備步驟之參數條件，如：製程中之溫度、壓力、流量等。

---

<sup>8</sup>李惟德、鄭宇辰、鄭詠文，參數界定物之請求項於我國、歐洲、美國、日本及中國大陸的比較研究，智慧財產權月刊 270 期，2021 年 6 月，6 至 24 頁。

<sup>9</sup> 同前註。

參數界定物之請求項中無論上述哪一種態樣，通常會伴隨著數值範圍之界定，而該數值範圍之大小及技術上之意義對於參數界定物之可據以實現性、明確性、新穎性<sup>10</sup>及進步性亦具有相當大之影響。

### 3. 韓國專利審查基準有關參數界定物之章節

有關韓國專利審查基準中與參數界定物有關之內容，此處分為四個子項目進行統整：(1)有關參數界定物說明書之可據以實現性；(2)參數界定物之請求項之明確及簡潔性；(3)有關參數界定物之新穎性；(4)有關參數界定物之進步性。

#### (1)、有關參數界定物之可據以實現性

對於參數界定物之可據以實現性，韓國專利審查基準(2021年12月30日修正版本)第II部分第3章之2.3.2節第(3)小節有明確記載界定參數界定物時，說明書可據以實現之要件，整理如下。

有關參數界定物是否於說明書中充分揭露而言，發明所屬技術領域中具有通常知識者應在不須過度實驗亦不須添加特殊知識之前提下，得以基於本案說明書之內容，使用並準確知悉構成該參數及整個範圍皆可達成同樣之效果。此外，該等特徵之功效應藉由特定之實驗及實施例等進行證明，或發明所屬技術領域中具有通常知識者應可依申請時之技術水準預測該功效。

對於該參數界定物是否可以被輕易實施，有關該參數應記載之特定技術事項如下：(i)發明之定義及其技術意義、(ii)若有數值範圍之界定，界定該數值範圍之原因、(iii)有關量測該參數之方法、條件及量測儀器之解釋、(iv)有關製造符合該參數之產物之方法之解釋、(v)符合該

---

<sup>10</sup> 林佳慧，五大專利局與我國之審查實務異同研析-以「數值限定發明之新穎性」為中心，智慧財產月刊262期，2020年10月，47至66頁。

參數之實施例、(vi)不符合該參數之比較例、(vii)該參數與技術功效之關聯性。

此外在說明書中有以下事項者，視為說明書未揭露充分：

A. 該參數之定義及技術意義並未準確的揭露。

構成發明之參數於申請時並非發明所屬技術領域慣用之參數或係隨機生成之參數時，只要沒有具體記載該參數之涵義，視為發明所屬技術領域中具有通常知識者難以理解該技術參數之技術意義，亦無法使用於實施該發明。

B. 藉由該參數所界定之物之製造方法並未明確揭示。

如果該參數界定物較先前技術有較佳之有利功效，該物之製造方法應於說明書中明確記載。若於該製造方法中需要特定之控制條件(如溫度、濕度、壓力、時間等)者，該等控制條件亦應明確記載於說明書中。如未記載該控制條件，致發明所屬技術領域中具有通常知識者須調整多個控制條件方能獲得該參數者，說明書視為未充分揭露。

C. 沒有提供實施例及比較例來確認參數組成物中參數之作用。

若說明書中並未記載充足之實施例及比較例，致發明所屬技術領域中具有通常知識者於確認該新穎的參數之實現方式或引進該參數所導致之有利功效時，需要進行過度實驗者，不能視為通常知識者可輕易的理解並實施說明書所記載之內容。因此，說明書中應記載充足之實施例及比較例，使發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易理解所請參數之整體範圍所得之效果。

D. 並未明確記載量測該參數之方法、條件及裝置。

說明書所記載之內容應使得發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易且明確的確認該參數。然而，若該參數係習知之參數，或發明所屬技術領域中具有通常知識者在實施該發明時可明確地確認該參數時，該可省略其量測方法。然而，對於具有兩個以上之量測方法之參數而言，若因該等不同之量測方法會造成合理之誤差範圍以外之相異結果時，不應認為發明所屬技術領域中具有通常知識者可以依申請時說明書所揭示之內容，於不參酌其他文獻之情況下，準確理解並再現該發明。若量測該參數時須使用特定之條件或裝置，該條件或裝置應明確記載於說明書中。

另一方面，即使特定之技術條件，如參數之定義、參數之技術意義、量測方法、製造方法、實施例或比較例等未實質上隱含於說明書或圖式中，但發明所屬技術領域中具有通常知識者可依申請時之通常知識準確得知者，不應認為該發明無法被輕易實施。

## **(2)、有關參數界定物之請求項之明確及簡潔性**

對於參數界定物之界定上對於明確性及簡潔性，韓國專利審查基準(2021年12月30日修正版本)第II部分第4章第4節第(9)小節有對於參數界定物之特別規定，整理如下。

參數界定物係指，包含一個申請人為了表示某種物理或化學性質而隨意生成之參數做為一部分元素之發明。其中，該參數在相關領域中一般而言不被使用，或者係由多個變數以組成之數學關係式。

在大多數情況下，由請求項之範圍並無法明確得知該參數及其範圍之技術意義，該參數發明應被視為不明確及不簡潔，除非符合以下條件：

①能夠明確的理解該參數之定義及技術意義。

②藉由該參數之量測方法、量測條件、量測裝置，可明確了解該參數值。

③在參酌說明書、圖式及申請時之通常知識後，可明確得知該參數之關係。

④除非能夠理解與申請時的技術水準之關係，否則將視為沒有明確且簡潔地描述該發明。

為了明確表示使用該參數係不可或缺，該參數及功效之關係、所欲解決之問題及以參數做為解決問題之技術手段之關係，應藉由符合該參數限制之實施例及不符合該參數限制之比較例清楚得知。此外，為了使發明所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易理解該參數，發明說明書應記載使用相似結構、功效或邏輯解釋之習知材料做為比較例，以將其明確排除在所請發明之範圍外。

即使特定之技術條件，如參數之定義、參數之技術意義、量測方法、製造方法、實施例或比較例等未實質上隱含於說明書或圖式中，但發明所屬技術領域中具有通常知識者可依申請時之通常知識準確得知者，審查人員不應認為該發明不明確。

### **(3)、有關參數界定物之新穎性**

對於參數界定物之新穎性，韓國專利審查基準(2021年12月30日修正版本)第III部分第2章第4.3.2節有對於參數界定物之特別規定，整理如下。

- A. 參數界定物係指，包含一個申請人為了表示某種物理或化學性質而隨意生成之參數做為一部分元素之發明。其中，該參數在相關領域中一般而言不被使用，或者係由多個變數以組成之數學關係式。因參數界定物通常不會在請求項中明確定義該物之組成，故參數界定物之新穎性應在充分理解說明書、圖式及申請時之通常知識之前提下進行判斷。
- B. 於判斷參數界定物之新穎性時，應將該參數視為該請求項之一部分進行考量，但應注意該參數具有新穎性時並不代表該參數界定物亦具有新穎性。倘若該參數僅係藉由實驗得知一已知物所賦予之特性或性質，或僅係由該參數改變呈現之方式時，該參數界定物應不具新穎性。
- C. 由於參數界定物一般而言較難與先前技術進行比較來判斷新穎性，故審查人員僅需要「合理懷疑」(reasonable doubt) 申請專利之發明與先前技術二者為相同發明，並不須與先前技術嚴格比較即可依不具新穎性發給審查意見通知函，嗣後僅需待申請人申復並提供檢驗報告即可。若申請人之申復有理由致該不准專利之事由無法維持者，應消除該不准專利之理由，惟若無法克服該合理懷疑之事由時，可依不具新穎性予以核駁。
- D. 以下為構成申請專利之發明與先前技術係屬相同發明之合理懷疑事由：
- ① 若請求項界定之參數與先前技術所界定之參數可由其他測試/量測方法或定義轉換而得時，該等參數推定為相同。
  - ② 若使用本案說明書之方法量測或計算方法量測或計算先前技術

之參數，可期望得到與申請專利之發明相同之限制範圍時。

③ 本案之實施例與先前技術之實施例相同時。

- E. 對參數界定物提出不准專利之審查意見通知時，應特別指出合理懷疑之理由，且如果必要，審查人員可建議修改及申復之方向，俾利申請人克服審查人員之合理懷疑。
- F. 當請求項中之參數係標準之參數、技術領域習知之參數或係經證明後足認發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易理解之參數時，前述 A 至 E 不適用之。

#### (4)、有關參數界定物之進步性

對於參數界定物之進步性，韓國專利審查基準(2021 年 12 月 30 日修正版本)第 III 部分第 3 章第 6.4.3 節有對於參數界定物之特別規定，包括(1)至(6)項，而其中(1)、(3)至(6)與前述新穎性(1)、(3)至(6)之判斷基準相同。

其中(2)之有關進步性之規定，則係記載請求項將功能或性質作為定義發明之一部分時，審查人員不應在未考慮該功能或性質之情況下將申請專利之發明與先前技術進行比對。對於參數界定物而言，其進步性應考慮該參數導致之功能或作用。判斷參數界定物之進步性時，應首先考慮引入該參數時是否具有技術意義，若該參數相對於公眾所知悉之發明僅係表達形式之不同，或僅係表達公眾所知悉之發明之固有性質，且該參數及有利功效之因果關係較為薄弱，則該參數界定物不具進步性。

然而，若該參數界定物有界定一數值範圍者，則可以準用有關數值範圍發明之判斷基準。也就是，即使該參數不具有技術意義，只要

該數值範圍對於該發明具有顯著之功效，即可認定該參數具有進步性。

#### 4. 韓國專利審查基準與我國、歐洲、美國、日本及中國大陸基準比較

以下將依照下列五個子項目，將韓國專利審查基準中有關參數界定物之內容，與各國專利審查基準進行比較：(1)說明書／請求項必須記載參數的量測方法、(2) 無法以成分或結構界定物時始得藉由參數界定、(3)參數界定物必須能了解與已知物的關係或差異、(4)應有充足實施例概括請求項數值範圍及數學公式、(5)以新的參數界定物的專利要件判斷方式。

##### (1)、說明書/請求項必須記載參數之量測方法

	韓國	歐洲 <sup>11</sup>	美國 <sup>12</sup>	日本 <sup>13</sup>	中國大陸 <sup>14</sup>	我國 <sup>15</sup>
請求項	原則上是	原則上是	無	無	無	原則上是
說明書	是	是	是	是	是	是

韓國、我國、歐洲、美國、日本、中國大陸皆規定參數之量測方法應記載於說明書中。而就有關請求項是否需記載參數之量測方法而言，於韓國基準第 II 部分第 4 章第 4 節第(9)小節規定，請求項若有記載參數之量測方法、量測條件、量測裝置，得做為請求項明確且簡潔之有利條件。

##### (2)、無法以成分或結構界定物時始得藉由參數界定

物之標的	韓國	歐洲 <sup>16</sup>	美國	日本 <sup>17</sup>	中國大陸 <sup>18</sup>	我國 <sup>19</sup>
------	----	------------------	----	------------------	--------------------	------------------

<sup>11</sup> EPO Examination Guideline F-IV,4.11 (2019).

<sup>12</sup> MPEP §2173.05(b)I (R-08.2017).

<sup>13</sup> 日本特許・實用新案審查基準第 II 部第 2 章第 3 節 4.1.1 (2020)。

<sup>14</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第 3.2.2 (2010)。

<sup>15</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.6 (2021)。

<sup>16</sup> EPO Examination Guideline F-IV,2.1(2019).

<sup>17</sup> 日本特許・實用新案審查基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.3 (2020)。

<sup>18</sup> 同註 13。

界定方式 優先順序	無	無	無	製法最後	1.結構或成分 2.特性 3.製法	1.結構或成分 2.功能、特性 、製法或用途
--------------	---	---	---	------	-------------------------	------------------------------

有關界定物之請求項發明時，韓國審查基準規定於第 III 部分第 2 章第 4.1.2 節「包含特定表示方式請求項之界定原則」，以正面表列之方式記載請求項可由結構、方法、功能、材料及渠等之組合界定，並未明確規定請求項界定方式之順序。

### (3)、參數界定物必須能了解與已知物的關係或差異

參數界定物	韓國	歐洲 <sup>20</sup>	美國 <sup>21</sup>	日本 <sup>22</sup>	中國大陸 <sup>23</sup>	我國 <sup>24</sup>
須與已知物 產生區別	是	是	是	是	是	是
面向	明確性	明確性	可據以實現性	明確性	新穎性	明確性

韓國有關參數界定物與已知物之規定，記載於其專利審查基準第 II 部分第 4 章第 4 節第(9)小節，係為了使發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確了解該參數及申請時之技術水準，申請專利之說明書應記載與該參數界定物具有相似之結構、功能之已知物之比較例，以明確排除該已知物。

<sup>19</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 (2021)。

<sup>20</sup> EPO Examination Guideline F-IV,4.11 (2019).

<sup>21</sup> MPEP §2163 II.3.(a)I (R-10.2019).

<sup>22</sup> 日本特許・實用新案審查基準第 II 部第 2 章第 3 節 4.1.1 (2020)。

<sup>23</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 3.2.5 (2010)。

<sup>24</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 (2021)。

#### (4)、應有充足實施例概括請求項數值範圍及數學公式

參數界定物	韓國	歐洲 <sup>25</sup>	美國 <sup>26</sup>	日本 <sup>27</sup>	中國大陸 <sup>28</sup>	我國 <sup>29</sup>
需有充足實施例支持請求項範圍	是	是	是	是	是	是

韓國審查基準之規定與我國、歐洲、美國、日本、中國大陸皆包括應具有充足實施例之規範，於韓國審查基準中有關參數界定物則是規定必須包含數值範圍內之實施例及數值範圍外之比較例，否則即視為該申請專利之說明書未充分揭露。然而，該等實施例及比較例之數量、是否需要包含具有數值範圍之兩端點值之實施例等，並未明確記載於韓國之審查基準中。

韓國審查基準對於數值範圍界定對於物之進步性之判斷基準亦具有相當之著墨。首先韓國審查基準於有關參數界定物之進步性之判斷基準之章節中規定，若該參數界定有一數值範圍，則可以準用有關數值範圍發明之判斷基準，而有關數值範圍發明之規定記載於韓國專利審查基準(2021年12月30日修正版本)第III部分第3章第6節第6.4.2小節，大致整理如下：

首先，數值範圍發明係指申請專利範圍中之發明之一部分由特定之數值範圍界定者。

原則上從先前技術中選擇一個適合的數值範圍係發明所屬技術領域中具有通常知識者以一般技術即可達成，而不具有進步性。

惟若相對於先前技術之內容，在該數值範圍內具有較多之有利功效，

<sup>25</sup> EPO Examination Guideline F-III,1 及 F-III,11(2021).

<sup>26</sup> MPEP §2164.08 (R-10.2019).

<sup>27</sup> 日本特許・實用新案審查基準第II部第2章第3節2.2(2020)。

<sup>28</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第2.2.6(2010)。

<sup>29</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章第2.4.3.1(2021)。

則可認定該數值範圍發明具有進步性，所謂較多之有利功效之意為「在整個數值範圍皆有顯著提升的功效」。

此外，在整個數值範圍中是否需要具有「臨界性意義」之判斷標準如下：

- A. 當所請發明中之所欲解決之問題具共通性，且功效亦相同時，該數值範圍須具有臨界性意義。
- B. 當所請發明中之主體與先前技術不相同，且功效亦不相同時，即使所請發明除該數值範圍外與先前技術之組成成分相同，該數值範圍亦不須具有臨界性意義。

該數值範圍是否具有臨界性意義，取決於該數值範圍是否對該發明之特性產生顯著影響，也就是，①該數值範圍之技術意義必須寫於說明書中，②上下限數值必須由說明書之實施例或是補充資料驗證其為臨界值。

為了證明該數值範圍具有臨界性意義，應藉由提供該數值範圍內及數值範圍外之實驗數據，並從客觀上確認其臨界性。

韓國專利審查基準亦舉例如下：

(例 1)與先前技術不同的是，申請之發明為管體內部螺旋之長度限定為內直徑之約 12 倍，申請專利之說明書僅記載該長度限定為「12 倍或以下」，因為說明書中未包含任何技術性之解釋，故可認為該數值限定僅係為了不讓螺旋之旋轉過慢而沒有其他技術意義。

(例 2)申請專利之發明涉及一種修飾焊縫之電弧焊用陶瓷基材，其結構與先前技術之差異僅在該陶瓷基材之氧化鐵含量為 0.01~0.7%。該數值範圍係單純的數值限制，且係發明所屬技術領域中具有通常知識者可

適當選擇者，若該數值範圍未造成功能或作用上異質或顯著之差異者，申請專利之發明應被視為不具進步性。

(例 3)申請專利之發明中，即使生產原料或製造方法與先前技術部分相同或相似，申請專利之發明在生產原料之組成物之比例上或製造過程中之添加物與先前技術不相同，因此造成最終產物相較於先前技術有顯著的經濟上的提升，則可被視為具有進步性。

### (5)、以新的參數界定物的專利要件判斷方式

由於參數界定物往往藉由是測量一個性質或測量多個性質並將多個性質組成數學關係式，使用該性質或該數學關係式界定請求項，因此該參數除非係習知之參數(如 pH 值)，否則通常該參數本身具有新穎性。

然而，該參數具有新穎性時，由該參數所界定之物不一定亦具有新穎性或進步性。通常來說，具有相同之成分及比例之組成物或具有相同結構之化合物亦應具有相同的物理及化學性質，使用相同之量測方法時亦應得到相同的物理化學參數，而顯現出相同物理化學參數者，亦應可視為相同之物。由物本身之結構或成分比例來判斷是否為相同物之概念，稱為「物之絕對新穎性」。

參數界定物	韓國	歐洲 <sup>30</sup>	美國 <sup>31</sup>	日本 <sup>32</sup>	中國大陸 <sup>33</sup>	我國
專利要件有專門章節	是	是	是	是	是	無
適用物之絕對新穎性	是	是	是	是	是	無

韓國審查基準對於參數界定物之新穎性或進步性皆有獨立之章節論

<sup>30</sup> EPO Examination Guideline G-VI,6(2018).

<sup>31</sup> MPEP §2112.01 (R-10.2019).

<sup>32</sup> 日本特許・實用新案審查基準第 III 部第 2 章第 4 節 2.1.1 (2020)。

<sup>33</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 3.2.5 (2010)。

述其判斷基準，而進步性之判斷基準除不包含物之絕對新穎性之概念外，與新穎性基本相同。進步性之章節則進一步規定可準用數值範圍發明之規定。

有關物之絕對新穎性之內容實質隱含於韓國審查基準中：「(2)於判斷參數界定物之新穎性時，應將該參數視為該請求項之一部進行考量，但應注意該參數具有新穎性時並不代表該參數界定物亦具有新穎性。倘若該參數僅係藉由實驗得知一已知物所賦予之特性或性質，或僅係由該參數改變呈現之方式時，該參數界定物應不具新穎性。」

## 5. 韓國審查官之實務經驗分享

此次前往韓國與韓國審查官交流有關參數界定物之審查實務經驗，我方於前往韓國前已先對韓國審查基準進行簡單的了解後，以案例為基礎與韓國審查官交流其經驗。

本次審查實務討論之內容主要是以參數已為技術領域習知之參數為前提，故相對於參數之量測及計算方法，韓方於審查實務上似較看重該數值界定之範圍是否為說明書所支持或是否具進步性。

就該數值界定範圍是否為說明書所支持而言，雖韓國專利審查基準未明確表示於說明書中之實施例，並未如中國大陸專利審查基準中明確規定應該出兩端值附近之實施例，且應再給出一個中間值之實施例<sup>34</sup>，但於韓國之專利審查實務上，僅記載一個數值範圍內之實施例及一數值範圍外之比較例通常並無法使得該請求項之範圍為說明書所支持，而至少仍需於數值範圍之兩端點及中間值各至少具有一實施例(即三個實施例)及一數值範圍外之比較例，方能為說明書所支持。

---

<sup>34</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第 2.2.6 (2010)。

就該數值界定範圍是否具進步性而言，除與引證比較外，亦須參酌申請專利說明書之內容綜合判斷該數值範圍是否具臨界性意義，若申請專利之說明書中包含該數值範圍之多個子範圍時，該數值範圍亦可能被判斷不具臨界性意義，該參數及其數值範圍不具有臨界性意義時，可能被視為係發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。

舉例而言，若申請專利之請求項 1 範圍如下：

**【請求項 1】**

一組成物，包括(a)至(e)之成分，其中(a)成分之參數 A 於 B 溫度下之範圍為 X 至 Y。

申請專利之說明書【0000】：

參數 A 於 B 溫度下，可例如為 X 至 Y、X1 至 Y1(X1>X；Y1<Y)、較佳為 X2 至 Y2(X2>X1；Y2<Y1)、更佳為 X3 至 Y3(X3>X2；Y3<Y2)。

經檢索後發現引證 1【請求項 1】

一組成物，包括(a)至(e)之成分。

說明書【0000】：(a)成分之參數 A 於 C 溫度下之範圍為 X0 至 Y0。其中 X0 至 Y0 之範圍有部分與 X 至 Y 重疊。

韓方與審查實務上，判斷數值範圍是否具進步性應先判斷該數值範圍是否具有臨界性意義，而是否具有臨界性意義則需考量①該數值範圍是否係發明所屬技術領域係常見之範圍，若該數值範圍係屬常見，則不具有臨界性意義、②若該數值範圍非屬常見，則應參酌說明書是否

記載充分之實施例，以證明其具有臨界性意義、③說明書中充分之實施例至少需於數值範圍之兩端及數值範圍中間各包含一個實施例，及一數值範圍外之比較例，方能肯認其臨界性意義。

以上述例而言，基於說明書中記載該數值範圍亦可為多個子範圍(X1 至 Y1、X2 至 Y2、X3 至 Y3)，且經檢索後已發現與所請數值範圍重疊之引證 1 時，該參數 A 即使並非於 B 溫度下量測，仍可認為申請專利之請求項中之數值範圍係發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易調整。

此外，韓方亦與我方解釋，若以上開例子而言，可能會認為(a)至(e)之組合應為關鍵之技術特徵，該參數 A 之數值範圍並非關鍵之技術特徵，故僅需具有(a)至(e)之組合即可認定申請專利之發明不具進步性，並發給審查意見通知待申請人申覆。

## 議題二、KIPO 線上審查及內部檢索系統簡介

前次(108 年)臺韓專利審查官交流時(韓方審查官來臺)，韓方審查官提及 KIPO 內部線上檢索及審查系統的諸多優點，故藉由本次交流機會，韓方審查官實際操作 KIPO 「專利線上檢索及審查系統」予我方審查官觀摩。該系統與我方智慧財產局使用的「國內外專利資料庫全域整合查詢系統」相同，僅供內部專利審查官使用。

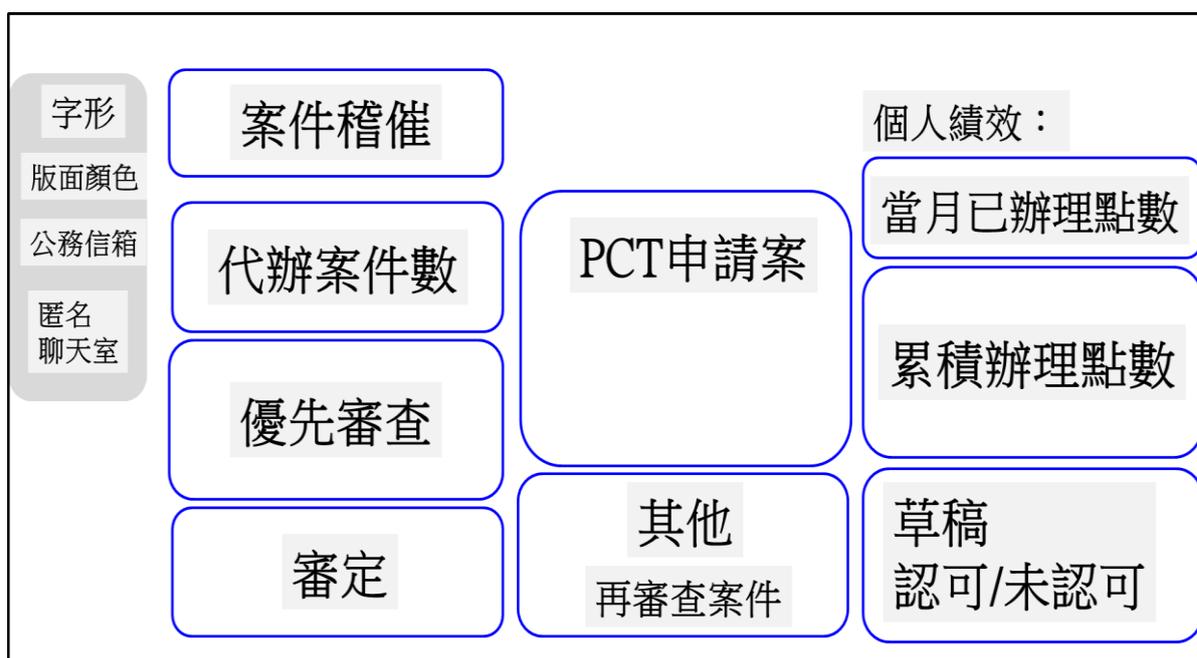


圖 14 韓國智慧財產局(KIPO)專利檢索及審查系統介面(模擬)<sup>35</sup>

KIPO 專利檢索及審查系統之綜合儀表板介面與我方「專利線上審查系統」大致相似，如圖 14 所示，均列出各自審查官之尚未辦理案件數、已辦理案件數，以及當月累積辦理點數(每一個案件依據不同性質給予 1~2 點)，方便承辦人員管控業務，每位審查官平均每個月需辦理 58~65 點，點數則依據承辦的領域略有不同。

韓方審查官進一步介紹檢索及審查介面及操作功能，其中韓方審查官特別介紹幾個可以提高審查效率的功能，主要包括：

<sup>35</sup>韓方審查官簡介。

## 1. 韓文自動翻譯日文/英文：

檢索關鍵字時只需要輸入韓文，系統會自動翻譯成日文及英文，並搜尋所有韓文、英文、日文的專利文獻，最後全部以韓文顯示所有引證內容。但由於韓文自動翻譯成日文/英文時並無法含括全部同義字，故仍需手動調整檢索式。

## 2. 圖式符號說明快速顯示：

由於專利文件中的圖式通常僅只標示數字或符號，在閱讀的時候需搭配專利說明書對照，始能知道該圖式中每個數字或符號所代表的意義，而 KIPO 的專利檢索系統會自動在圖式的數字或符號旁邊顯示元件名稱，同時於說明書中將同一個元件標示出來，協助審查官快速比對。如圖 15 所示(依據 KIPO 檢索系統實際畫面模擬，該圖片及說明書內容為已公開申請案資料)。

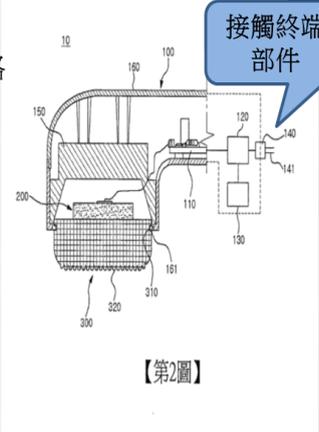
符號	圖式	說明書
<input type="checkbox"/> 10 超音波美容裝置 <input type="checkbox"/> 100 本體部件 <input type="checkbox"/> 110 超音波震盪電路 <input type="checkbox"/> 120 充電電路 <input type="checkbox"/> 130 充電電池 <input checked="" type="checkbox"/> 140 接觸終端部件 <input type="checkbox"/> 141 充電終端 <input type="checkbox"/> 150 內殼 <input type="checkbox"/> 160 外殼 <input type="checkbox"/> 161 開口部分 <input type="checkbox"/> 170 開關 <input type="checkbox"/> 200 壓電陶瓷 <input type="checkbox"/> 300 超音波傳輸單元		<p>【0054】此外，本體部件 100 可包括電性連接充電電路 120 之接觸終端部件 140，其耦接至外殼 160 以將充電終端 141 暴露於本體部件 100 之外。</p> <p>【0055】此外，本體部件 100 可包括用於支撐超音波傳輸單元 300 並將超音波傳輸單元 300 安裝於本體部件 100 上之內殼 150。在本文中，內殼 150 可安裝在外殼 160 端部的開口部分 161 上。可於內殼 150 底部的外圍上形成槽型階梯部，以便與外殼 160 的開口部分 161 一體形成。</p> <p>【0056】內殼 150 可具有用於安裝壓電陶瓷 200 的安裝空間，並可用來覆蓋超音波傳輸單元 300 的耦接部分 310。</p>

圖 15 KIPO 專利檢索系統符號快速顯示功能(模擬)

### 3. 找日本專利相對方便：

KIPO 的檢索系統包含全韓文的日本分類號 FI/F-term，KIPO 審查官無須學習日文，就可以很快的找到對應的分類號進行日本專利檢索。

### 4. 可選擇專業檢索公司協助前案檢索：

韓方審查官遇到不熟悉的領域專利申請案時，可委由專業檢索公司協助前案檢索(Prior Art Search)，目前共有 11 個專業檢索公司可供選擇，且可勾選是否需要檢索 STN 資料庫<sup>36</sup>。韓方審查官表示一個案件只能選擇一個專業檢索公司協助前案檢索，但審查官對於該案件後續審查獲得的績效點數會打折<sup>37</sup>，故審查官通常仍以自己檢索居多。如圖 16 所示。

The screenshot shows a web interface for patent applications. On the left, there are navigation buttons: '字形' (Character Shape), '版面顏色' (Layout Color), '公務信箱' (Public Mailbox), and '匿名聊天室' (Anonymous Chat Room). The main area is titled '申請案清單' (Application List) and contains a table with the following columns: '勾選' (Select), '申請案號' (Application No.), '申請日' (Application Date), 'IPC', 'CPC', '發明名稱' (Invention Name), '項數' (Number of Items), '頁數' (Number of Pages), and '狀態' (Status). Below the table, there are options to select a company (公司1, 公司2, ...) and a checked checkbox for 'STN'. A highlighted text box states: '每個專利申請案可委由專業檢索公司協助前案檢索' (Each patent application can be entrusted to a professional search company for prior art search).

勾選	申請案號	申請日	IPC	CPC	發明名稱	項數	頁數	狀態
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

公司1  
公司2  
...  
 STN

每個專利申請案可委由專業檢索公司協助前案檢索

圖 16 KIPO 專利審查系統可選擇專業檢索公司協助前案檢索(模擬)

<sup>36</sup> STN(Scientific and Technical Network)為橫跨科學與技術領域的整合式專業查詢平台，收錄全球眾多科學與專利資料庫，其重點特色是可針對分子式及化學結構式等化學物質進行專利或非專利技術文獻前案檢索，在化學研發技術上是相當有利且重要之工具。

<sup>37</sup> KIPO 專利審查官每個月應完成 58~65 點的工作量，平均一個案件可獲得 2~3 點。

### 議題三、KIPO 新成立的「融合技術審查組」簡介及審查成效

隨著人工智能(AI)、大數據(Big Data)、物聯網(IoT)、自動駕駛(AV)、數位醫療(DH)、5G 等新興產業興起，帶動了技術應用的蓬勃發展，相對應的專利申請案複雜性也提高了不少，為此，KIPO 於 2019 年 11 月成立「融合技術審查組(Convergence Technology Examination Bureau)」，主要概念係由三個審查官共同審查較為複雜的專利申請案。融合技術審查組建立了六個審查科，其審查組織架構如圖 17，分別對應「人工智能及大數據」、「物聯網 IOT」、「生物科技與保健」、「智能機器人」、「自動駕駛車」、「智慧製造」六大新興領域。

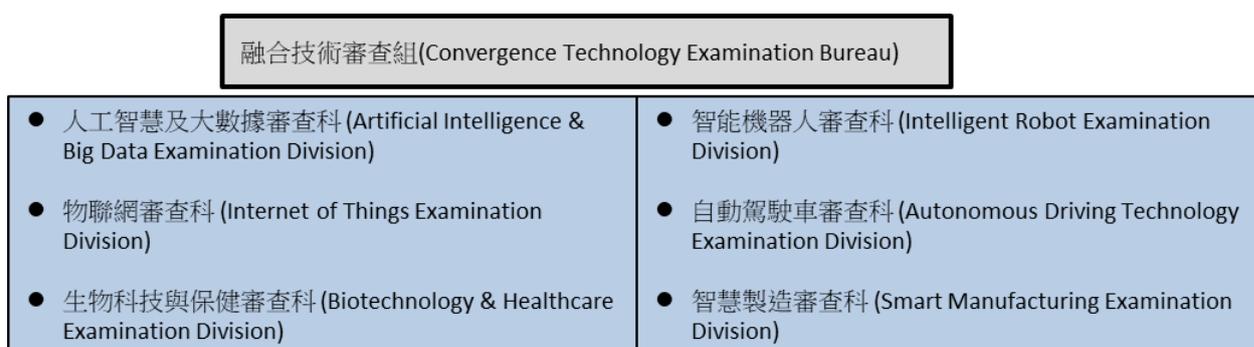


圖 17 韓國智慧財產局(KIPO)融合技術審查組組織架構<sup>38</sup>

前一次(108 年 12 月)臺韓專利審查官交流時，我方審查官向韓方審查官詢問該融合技術審查組的相關運作細節，惟當時該融合技術審查組僅成立 1 個月(2019 年 11 月成立)，尚無法瞭解其運作模式及執行成效，故藉由此次交流機會向韓方詢問近 3 年來的執行成效如何。

依據韓方說明，融合技術審查組運作模式及執行成效摘述如下：

#### 1. 融合技術審查組審查官組成：

該組審查官係由各審查組的審查官調撥組成，例如「融合技術

<sup>38</sup>參酌韓國智慧財產局網站，更新至 2023 年 4 月。

審查組的「生物科技與保健科」的審查官係來自「化學及生物科技審查組」的審查官挑選而來，通常是資深審查官，首先還是會先尊重審查官的意願。截至 2022 年 12 月，融合技術審查組共進用 161 人，專業領域主要為人工智能/大數據、物聯網、生物/醫療、智能機器人、自動駕駛和智能製造，負責發明專利審查和實用新型註冊申請，且 KIPO 有 20% 的專利申請案均列為「融合技術申請案」。

## 2. 三人共同諮詢審查融合技術申請案：

進入融合技術審查組的申請案稱為「融合技術申請案」，採用「共同諮詢審查(consensus consultation examination)」方式進行。一般專利申請案之審查流程係由一位審查官全程獨立審查，而共同諮詢審查是由三位審查官由始至終檢視案件後，確認其主要 IPC 國際分類號，由主要 IPC 的審查官擔任主審查官，最後由三位審查官共同具名發出審查報告。

實際審查情況如圖 18 所示。



圖 18 韓國智慧財產局(KIPO)融合技術審查組審查模式<sup>39</sup>

<sup>39</sup>韓方提供資料。

### 3. 執行成效分析：

依據韓國 2021 年公布之《融合技術領域三人共同諮詢審查效果分析》<sup>40</sup>，自 2019 年 11 月成立至 2021 年 5 月止(統計期間共 19 個月)，共同諮詢審查已審查了 6,261 件專利申請案。除上述審查效果分析報告揭露資料，韓方審查官補充統計至 2021 年底，共同諮詢審查已審查了 9,426 件專利申請案。如圖 19 所示。

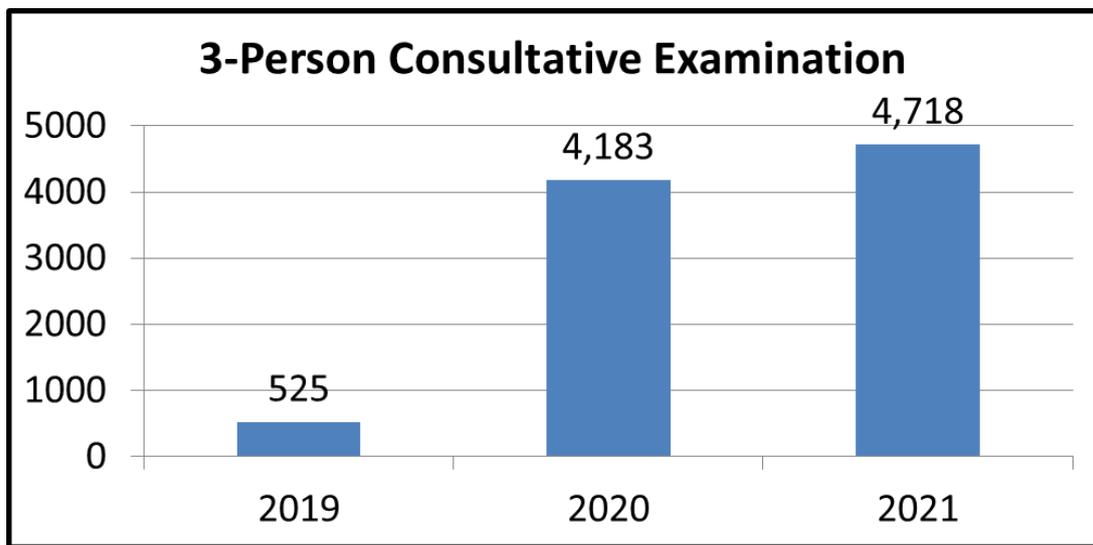


圖 19 KIPO 融合技術審查組 2019-2021 審查案件數<sup>41</sup>

再對於「獨立審查」與「共同諮詢審查」的檢索性能進行比較：

獨立審查申請案平均每件進行了 12.3 次檢索，而共同諮詢審查申請案平均每件進行了 24.8 次共同諮詢檢索(3 位審查官中至少有 2 位進行檢索)，即每次「共同諮詢審查」的檢索次數高於「獨立審查」。

而在初次檢索後，申請人對於獨立審查的答覆率為 12.2%，對於共同諮詢審查的答覆率為 15.3%，答覆率較高的原因是共同諮詢審查發現了較多的問題點需要申請人回復。

<sup>40</sup> 韓國智慧財產局(KIPO)《融合技術領域三人共同諮詢審查效果分析》報告  
<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&parntMenuCd2=SCD0200281&aprchId=BUT0000048&pgmSeq=16521&ntatcSeq=16521#1>

<sup>41</sup>韓方審查官提供資料，該組於 2019 年 11 月始成立，故 2019 年案件量較少。

從審查開始到第一次處理(發出 OA、核准或核駁)的平均天數，獨立審查為 142.4 天，共同諮詢審查為 135.0 天。此外，共同諮詢審查的核駁率為 20.1%，亦略高於獨立審查的 18.1%。韓方審查官解釋因為共同諮詢審查可發現較多的問題點。

#### 4. 政策獲獎：

韓國智慧財產局(KIPO)新成立的融合技術審查組三人共同諮詢審查制度榮獲 2020 年「韓國公共政策評估協會和韓國治理學會聯合主辦的優秀行政政策獎」<sup>42</sup>，顯見該共同諮詢審查制度獲得專利申請人相當高的評價。

---

<sup>42</sup> 三人共同諮詢審查制度，榮獲韓國優秀行政政策獎  
<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=18540&ntatcSeq=18540>

#### 議題四、智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)簡介

韓國智慧財產審判及上訴委員會(Intellectual Property Trial and Appeal Board；簡稱 IPTAB)，由原審判委員會(Trial Board)及原上訴審判委員會(Appellate Trial Board)合併而成，與該國專利法院同時成立於 1998 年 3 月 1 日<sup>43</sup>。IPTAB 係隸屬於 KIPO 之準司法單位，其功能係作為智慧財產相關之爭議解決機制之第一審，並獨立運作。

##### 1. 組織架構：

IPTAB 設有 1 個審判部門、1 個審判政策部門(trial policy division) 及 1 個訴訟部門(litigation division)，審判部門包括商標、機械、化學、電子電機、融合技術及設計專利等子部門，續細分成 11 個委員會，每一個委員會由 1 位主任行政法官(presiding administrative judge)及 2 位行政法官組成。審判政策部門主掌收文、形式審查及審判品質管控，訴訟部門則主掌當韓國智慧財產局為被告時之訴訟程序。

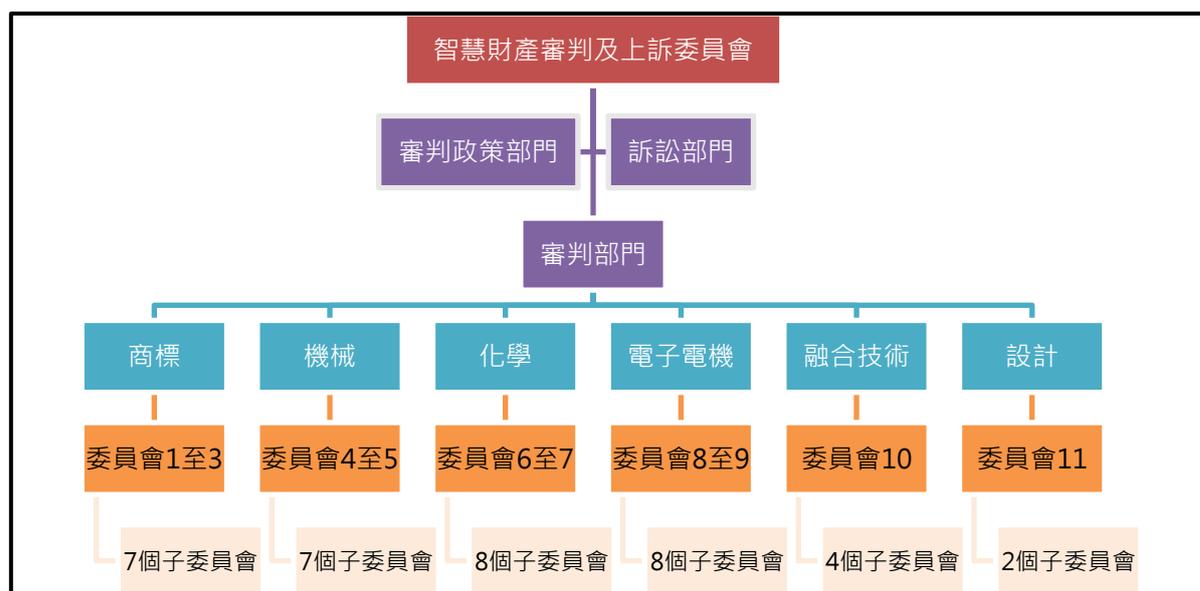


圖 20 智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)組織架構

<sup>43</sup> 依據 KIPO 英文網站資料介紹。

## 2. 人員編制：

IPTAB 人員設置有 1 位主委，審判部門共有 101 位行政法官，審判政策部門共有 30 位部員(包括形式審查官及審判研究員)，訴訟部門有 13 位部員，共 145 名<sup>44</sup>。

## 3. 審查機制：

於專利紛爭解決機制中，韓國採取雙軌制度，有關專利權爭議，如專利權之創設(emergence)、修正(amendment)或終止(termination)係向 IPTAB 提出申請，而專利侵權訴訟則是向一般法院提出。

韓國之專利權爭議及專利侵權訴訟皆為三級三審制，以專利權爭議而言係以 IPTAB 為第一審，申請人或代理人僅得於收受 IPTAB 之決定後方得上訴至智慧財產法院及最高法院。專利侵權案件則是以韓國之六個高等法院之分院(首爾、大田、大邱、釜山、光州、水原)為第一審，若不服高等法院之判決則可上訴至智慧財產法院及最高法院。如圖 21 所示。



圖 21 智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)案件審議流程

而專利權爭議案件亦分為單造案件(Ex parte cases)及兩造案件(Inter parte cases)。就單造案件而言，態樣包括「對審查官之核駁意見表示不服」(Appeal against examiners' decision to reject patent application)(依據韓國專利法第 132-17 條)、「申請再審查」(Requests

<sup>44</sup> 韓方提供資料，統計至 2022 年 12 月。

for Re-Examinations)(依據韓國專利法第 67-2 條)、「申請更正」(Appeal for Correction)(依據韓國專利法第 136 條)。就兩造案件而言，態樣包括「專利無效之訴」(Trial for Invalidation)(依據韓國專利法第 133 條)、「專利期間延長無效之訴」(Trial to Invalidate Registration for Extension of Patent) (依據韓國專利法第 134 條)、「專利權範圍確認之訴」(Trial to Confirm the Scope of Rights)(依據韓國專利法第 135 條)、「更正無效之訴」(Trial to Invalidate Corrections)(依據韓國專利法第 137 條)、「獲得非專屬授權之訴」(Trial for Grant of Non-Exclusive Licenses)(依據韓國專利法第 138 條)。

#### 4. 申請案件量及審結時間分析：

韓國 IPTAB 於 2021 年之申請案量為 7682 件，結案量為 7947 件，申請案中包括 3353 件專利案件、66 件新型案件、360 件設計案件及 3903 件商標案件，以單造案件而言，平均審結時間為 7.3 個月，兩造案件而言，平均審結時間為 7.7 個月。

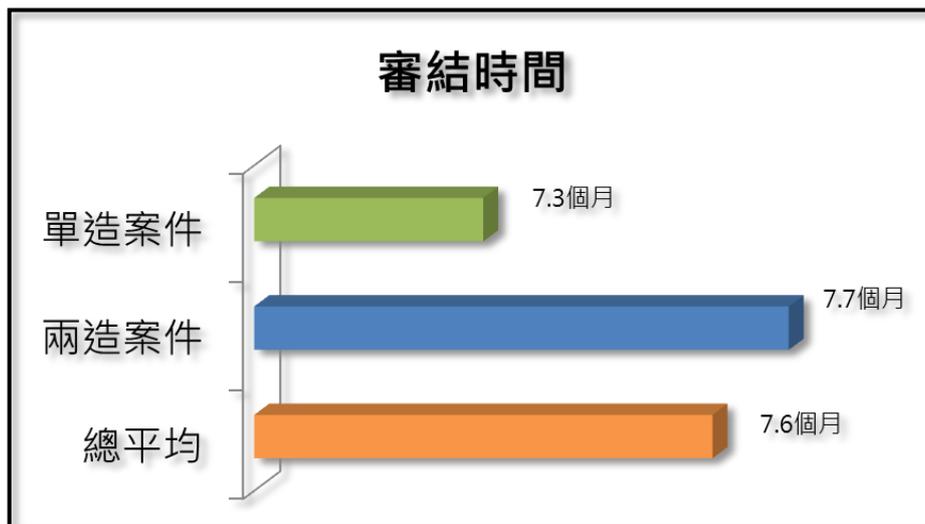


圖 22 智慧財產審判及上訴委員會(IPTAB)案件審結時間統計

統計截至 2022 年 8 月為止，不論是發明/新型/設計專利或商標

之案件，近 5 年之進案量呈現逐年遞減的趨勢，如圖 23、24 所示。

經我方詢問，韓方審查官表示由於近幾年 KIPO 初審核准率上升，進一步導致進案量減少，故 IPTAB 的申請量明顯下降。

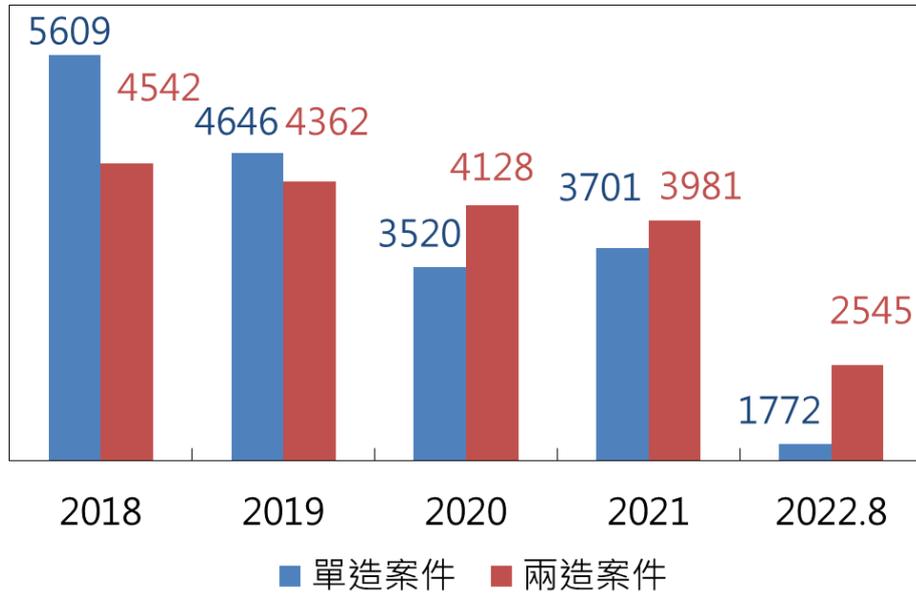


圖 23 IPTAB 單造案件及兩造案件申請量統計

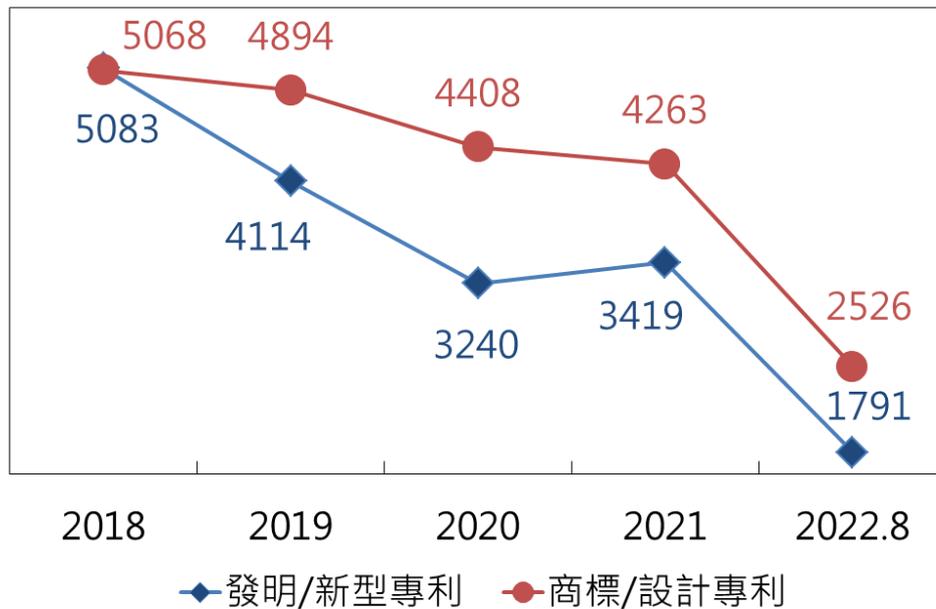


圖 24 IPTAB 各類型案件申請量統計

## 5. IPTAB 近期制度改革內容<sup>45</sup>

韓國 IPTAB 於 2021 年起讓技術顧問(Technical advisors)、法庭之友(Amicus Curiae)及審判研究員(Trial researchers)等兩造以外之第三人參與審判，以期增加其審判之專業度及透明度，並於 2021 年 3 月起開始實施定期之主任行政法官聯席會議(Chief presiding administrative judges meeting)，以利保持審判之一致性。

### (1) 技術顧問(Technical advisors)

技術顧問並非韓國智慧財產局及韓國 IPTAB 之內部人員，而為外部之技術領域之專家，如大學教授或研究機構之研究員，兩造均可提出需要技術顧問來解決案件之技術問題，但是否要請技術顧問仍保留給主任行政法官判斷。

### (2) 法庭之友(Amicus Curiae)

法庭之友並非兩造或技術領域之專家，而是與案件具有極高之利害關係之人(如兩造其中一方之員工)，法庭之友須提供書面資料(即法庭之友意見書)以利 IPTAB 進行審判，法庭之友之意見是否被採納仍須由主任行政法官。

### (3) 審判研究員(Trial researchers)

審判研究員係 IPTAB 於審判政策部門之內部編制人員，通常由資深之優秀審查官擔任，在案情具有困難之技術問題或複雜之法律問題時，提出其研究結果以協助行政法官進行判斷。目前於審判政策部門中有 7 位審判研究員。

### (4) 主任行政法官聯席會議(Chief presiding administrative judges)

---

<sup>45</sup> 韓方提供資料。

meeting)

由 11 位主任行政法官聯席討論具有重要爭點之案件及智慧財產法院或最高法院發回之決議，以達成對於法律問題及審判之一致性。

#### (5) 中間調解機制(IPTAB-annexed Mediation)

為了快速解決當事人之爭議問題及避免兩造文書來往導致爭議程序曠日廢時，IPTAB 於 2021 年 11 月引進中間調解機制 (IPTAB-annexed Mediation) 及濃縮審查程序 (Concentrated Proceedings)。

在兩造案件中於第一次提出答辯意見書後，3 位承審行政法官可決定是否開啟中間調解機制，若欲開啟中間調解機制，則該案件之審判程序會暫停，並移往中間調解委員會進行調解，若調解成立，則該案件視為撤回，若調解不成立則續行審判程序。該調解機制如圖 25 所示。

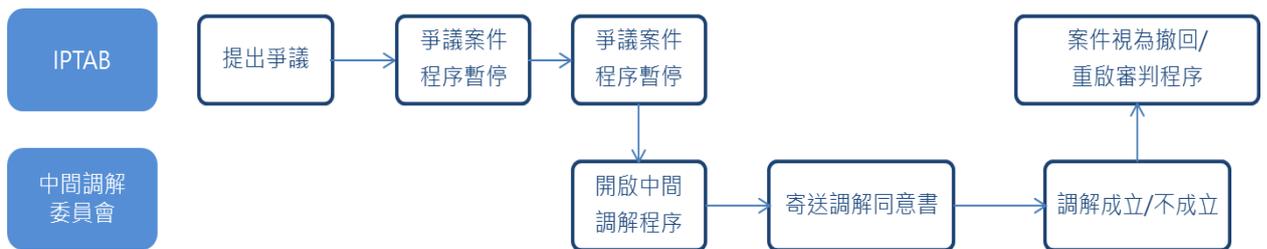


圖 25 IPTAB 中間調解機制

#### (6) 濃縮審查程序(Concentrated Proceedings)

有時兩造文書來往導致審判時間延宕，韓國 IPTAB 於 2021 年 11 月起實施濃縮審查程序，該程序於兩造第一次提出答辯理由後，由 IPTAB 整理爭點並給予兩造第二次答辯機會，於提出第二次答辯

理由後，IPTAB 會舉行一次兩造之面詢，並於面詢後讓兩造提出第三次答辯機會，於兩造提出第三次答辯後，IPTAB 即會做出最終決定。該濃縮審查程序如圖 26 所示。

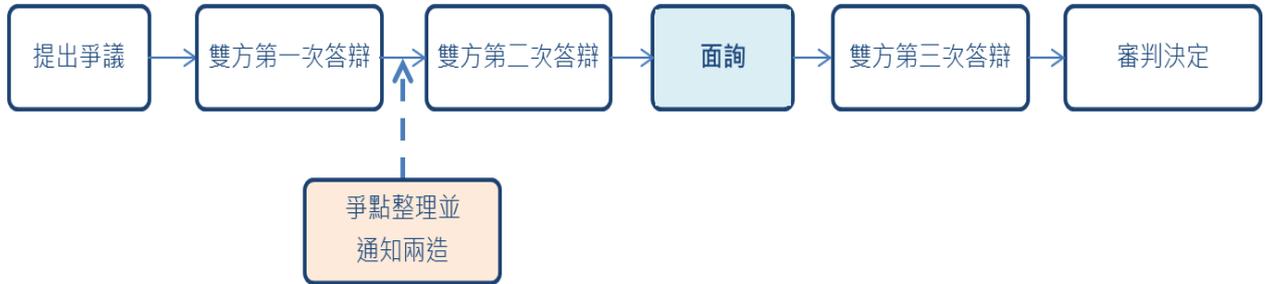


圖 26 IPTAB 濃縮審查程序

## 伍、心得與建議

### 一、心得

本次交流原定於 2020 年辦理，因疫情的影響而延期，交流期程從 5 天縮減為 3 天，除縮減交流的案件數量外(原規劃 4 件，後縮減為 2 件)，即便如此，本次我方派赴韓國交流的兩位交流人員均感受到 KIPO 作為主辦單位的用心，從事前聯繫準備、直接到飯店接待、案件交流、實際操作線上檢索及審查系統供我方審查官觀摩、住宿交通協助翻譯等事務上均提供充分的協助，有賓至如歸的感動。同時也感謝本局國企組長官及同仁於事前的各項聯繫作業與協助，使得本次交流計畫能順利完成。

案件交流部分，藉由實際案例的深度討論，雙方分享彼此的檢索技巧與專利要件判斷上的心得。由於 KIPO 為全球五大專利局之一，韓方審查官表示在審查的專利要件判斷上，雖然各國專利法的審查標準上有些許差異，仍盡可能要求自己審查心證不要與其他國際專利局審查意見相差太多，例如簡單變更的尺度拿捏、複數引證是否能輕易結合等，此種自我要求的態度值得我方參酌。同時，KIPO 收到的專利申請案量逐年增加，已突破 24 萬件/每年，為維持審查品質與審查時效，KIPO 除持續增加審查官人數(已達 1,000 人)，同時持續優化內部檢索及審查系統，目的均為了提高審查官的審查效率。整體而言，KIPO 不論是組織規模、審查系統上均較我方完善，值得我方借鏡及學習。

### 二、建議

前次(108 年)韓方審查官來臺進行交流時，就提及 KIPO 的內部檢索及審查系統功能相當便利，故藉由此次交流機會，特請韓方審查官實際操作 KIPO 內部檢索及審查系統予我方觀摩，韓方審查官也很樂意解說，獲益良多，由於該系統是 KIPO 內部系統，有許多未公開的資訊，韓方審查官於操作過程中很小心地避開尚未公開的申請案內容，僅以已公開案件進行功能展示。

相較韓方的專利審查系統，我方智慧局內部使用之「發明專利線上審查系統」於審查官之個人尚未辦理案件、辦理中案件之處理狀況、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愈臻完善，與韓方差異不大。

專利檢索系統方面，我方審查官認為韓方的內部檢索系統對於節省檢索時間最有幫助的功能有二：

#### 1. 韓文自動翻譯日文/英文：

由於我方審查官進行前案檢索時，主要使用的語言為中文及英文，通常需要利用本局「本國專利技術名詞中英對照詞庫查詢系統」或線上翻譯(例如 google 翻譯)查詢相對應的英文翻譯。而 KIPO 審查官於檢索時，只需要輸入韓文關鍵字，檢索系統會自動翻譯成日文及英文，並搜尋所有韓文、英文、日文的專利文獻，最後全部以韓文顯示檢索結果。

建議我方可考慮在既有系統框架下，結合本局「本國專利技術名詞中英對照詞庫查詢系統」開發類似即時翻譯及檢索功能，可節省檢索時間，提升審查效率。

#### 2. 圖式符號辨識及即時顯示：

由於專利說明書中的圖式部分僅會標註符號(1、2、3...等)，故審查官於閱讀專利文件時，需搭配說明書的「符號說明」章節進行比對始能知曉該符號所代表之元件內容，通常需要兩個螢幕分別開啟「圖式」及「說明書符號說明」或一個螢幕進行多視窗之切換，仍有些許不便之處。而 KIPO 的專利檢索系統會自動在專利文件圖式的數字或符號旁邊顯示相對應的元件名稱，同時於說明書中將同一元件以不同底色標示出來，協助審查官快速比對。

有鑒於此，建議我方可考慮在既有系統框架下，開發類似 KIPO 圖

式符號辨識功能，自動顯示該符號所對應之元件名稱，可大幅節省審查官閱讀專利文件之時間，提升審查效率。