

本期簡介

由Rain Computing v. Samsung案之CAFC判決看近期美國軟體專利案中手段功能用語及說明書揭露要求之發展

孫德沛 律師

美國作為資訊應用服務大國，各種IT服務推陳出現，此亦體現在美國不斷累積的軟體專利訴訟。隨著美國法院實務及專利審查基準的發展，在訴訟中爭執軟體專利為手段功能用語、並再進一步挑戰專利欠缺明確性，也成了軟體專利訴訟的常見防禦手段。隨著實務發展，軟體專利申請人亦會嘗試調整專利文字用語，以避免請求項要件被解釋為手段功能用語。本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2021年3月2日所作成判決，則涉及軟體專利常見用語「模組」(module)的解讀。.....詳全文

由CRISPR專利案歐洲判例看優先權申請/發明人爭議

楊傑名

根據《保護工業產權巴黎公約(以下簡稱巴黎公約)》第四條所規定的內容，技術擁有者在不同國家間申請專利時，一般而言，自首個國家的專利申請日(以下簡稱優先權日)起12個月內(若為保護物品外觀之設計專利，則為6個月內)，能享有國際優先權，使得申請人在不同國家提出申請的專利，其專利要件之審查得以優先權日為準。.....詳全文

本期內文

由Rain Computing v. Samsung案之CAFC判決看近期美國軟體專利案中手段功能用語及說明書揭露要求之發展

◆孫德沛 律師◆

一、前言

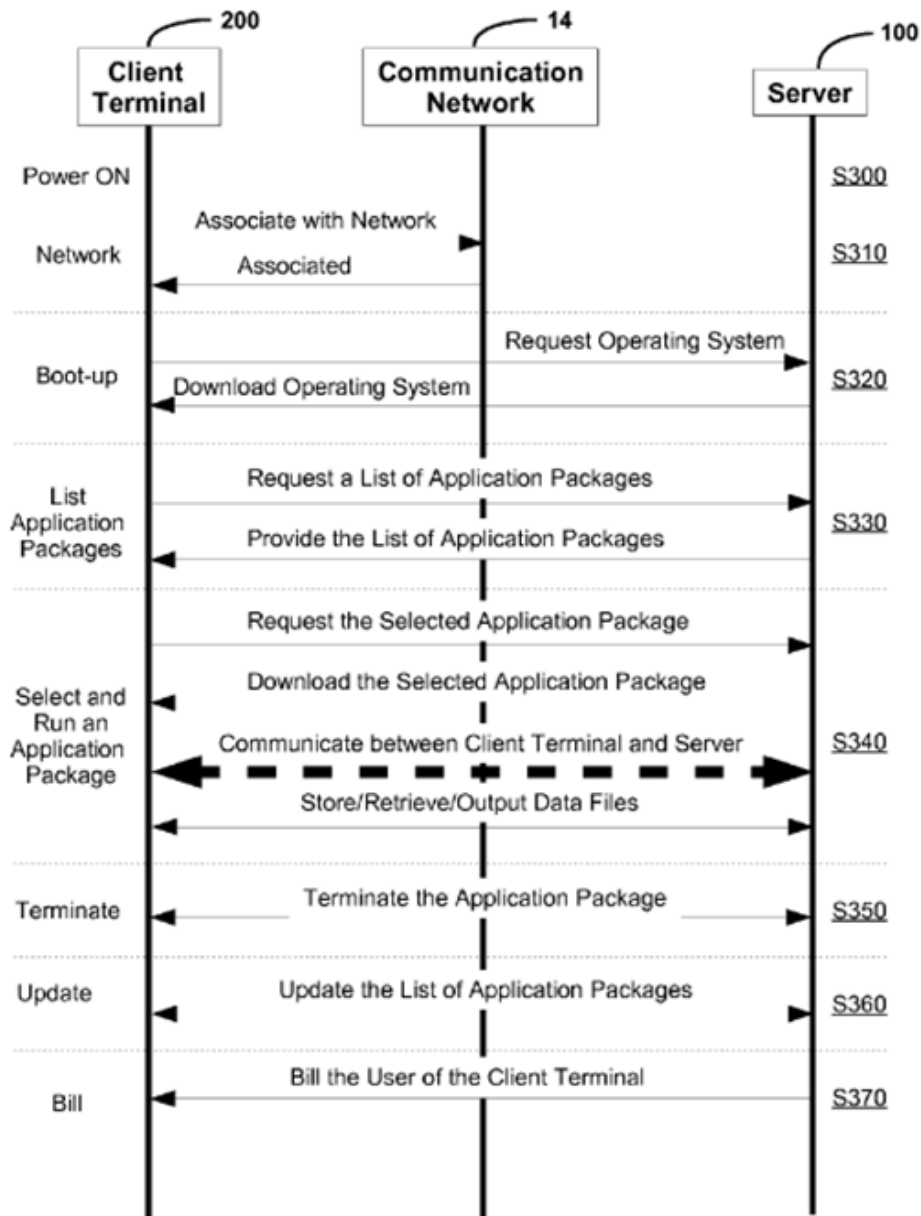
美國作為資訊應用服務大國，各種IT服務推陳出現，此亦體現在美國不斷累積的軟體專利訴訟。隨著美國法院實務及專利審查基準的發展，在訴訟中爭執軟體專利為手段功能用語，並再進一步挑戰專利欠缺明確性，也成了軟體專利訴訟的常見防禦手段(註1)。隨著實務發展，軟體專利申請人亦會嘗試調整專利文字用語，以避免請求項要件被解釋為手段功能用語。本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2021年3月2日所作成判決(註2)，則涉及軟體專利常見用語「模組」(module)的解讀。

二、案件背景

過往軟體授權使用模式是使用者取得軟體程式並安裝於使用者裝置，使用者並支付金額取得一段時間的使用權限，但當軟體面臨需要更新時，使用者可能還要再支付其他金額。因此，愈來愈多軟體應用服務是透過網路來安裝、更新至使用者裝置，使用者僅要使用時支付一定金額，不使用軟體服務時即不需付費，這就是所謂的軟體訂閱或訂閱制軟體服務。

本案原告Rain Computing公司(以下稱滂沱科技(註3))是由Hsuan-Yeh Chang博士所成立，從事軟體訂閱、分派等技術的開發和推廣，並協助提供程式及軟體更新資料給終端使用者，以及依照用量計價的方式收費。Rain Computing早先於麻薩諸塞州聯邦地方法院(以下稱地方法院)對三星電子美國公司、三星電子公司及三星研發美國公司(下合稱三星公司)提起專利侵權訴訟，主張三星公司侵害滂沱科技所有美國發明專利第9,805,349號(以下稱349專利)。

349專利名稱為「基於使用者需求而傳遞應用封包的方法及系統」，其中請求項1、5及8為獨立項，其餘則為附屬項。349專利之技術內容如說明書圖3(如下圖)所示，從使用者端裝置(可為手機、筆電、平板電腦等)開機、連線上網開始，使用者端裝置及伺服器間透過網路進行一連串請求指令、軟體封包表單、選擇指令、下載、更新及終止軟體封包，以及結帳請款等動作。



349專利請求項1之內容如下：

一種根據使用者需求並透過電腦網路來提供軟體應用的方法，該方法包含：

透過網頁商店，從使用者處接收一個或多個軟體應用封包的訂閱；

對使用者傳送一設置為控制存取該一個或多個軟體應用封包的使用者識別模組(user identification module)，以及連接該使用者識別模組至使用者的客戶終端裝置(註4)；

一伺服器裝置透過電腦網路藉由從該使用者識別模組要求使用者的訂閱資訊而授權使用者；

根據使用者的授權，該伺服器裝置依據透過網頁商店來的訂閱資訊，對該使用者的客戶終端裝置提供一個或多個軟體應用封包的清單；

該伺服器裝置透過電腦網路從該客戶終端裝置，取得對於該一個或多個軟體應用封包之表單所選擇的第一軟體應用封包；

該伺服器裝置透過電腦網路傳送該第一軟體應用封包至該客戶終端裝置；

由客戶終端裝置之處理器使用留存於該客戶終端裝置之記憶體中的作業系統資源，來執行該第一軟體應用封包。

滂沱科技及三星公司在地方法院審理階段對於349專利的專利範圍解釋進行了激烈的攻防，雙方尤其爭執349專利獨立請求項1、5及8所界定之「使用者識別模組」(user identification module)是否為美國專利法第112條第(f)項之手段功能用語，且是否為349專利所充分揭露。地方法院認為「使用者識別模組」是屬於手段功能用語，並且為349專利說明書所支持(三星公司則是主張並未為349專利說明書所支持)，故該「使用者識別模組」並未欠缺明確性，但地方法院最後則是認定三星公司不侵權。滂沱科技及三星公司對於地方法院判決均提起上訴，CAFC認為「使用者識別模組」為手段功能用語，但卻判斷「使用者識別模組」缺乏說明書所支持而欠缺明確性，故以此理由判決滂沱科技敗訴。

三、地方法院之見解

滂沱科技主張「模組」一詞具有清楚意涵，表達一個具電子數位及邏輯功能內涵的元件單元，而349專利之「模組」一詞可為軟體、硬體或同時含有軟體及硬體的意涵。三星公司則認為該要件並未指涉任何結構，且說明書也未揭示任何演算法。地方法院表示「模組」(module)一詞非新的詞彙，並是相當常見作為「手段」(means)的替代詞；349專利要件「使用者識別模組」如請求項1之界定，就是要「控制存取一個或多個軟體應用封包」，而該意涵又是配合請求項1前一個要件「透過網頁商店，從使用者處接收一個或多個軟體應用封包的訂閱」。因此，「使用者識別模組」的功能就是要「針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包」。

地方法院認為根據349專利請求項內容，存取應用封包是由對「使用者識別模組」請求使用者訂閱資訊來進行控制，而349專利說明書對於訂閱資訊的揭示主要是涉及「使用者識別裝置」(user identification device)。349專利說明書記載當使用者訂閱服務，服務提供者會去觸及儲存有使用者訂閱資訊的「使用者識別裝置」(user identification device)，例如SIM卡、IC卡、快閃記憶體、記憶卡及CD光碟等使用者端裝置的元件，使用者訂閱資訊則包括使

用者資訊、密碼、帳戶資料、訂閱內容細節及使用裝置的系統資訊等。雖然349專利說明書除此之外就沒有任何關於以軟體或演算法為控制存取功能機制的描述，但地方法院仍認為所謂「使用者識別模組」就是一種硬體裝置，再由於349專利說明書記載這些SIM卡、IC卡等使用者端裝置的元件為「可讀取的電腦媒體或儲存媒體」(computer-readable media or storage device)，故地方法院認為「使用者識別模組」是種「可記載使用者訂閱資訊的硬體裝置」，從而不認同三星公司所主張349專利之「使用者識別模組」缺乏明確性的主張。

四、CAFC之見解

CAFC首先表示349專利是否為美國專利法第112條第(f)項之手段功能用語，係屬法律議題，故CAFC可就此重新審理

CAFC延續Williamson案(註5)就手段功能用語判斷的前例，重申判斷專利要件是否受到手段功能用語的限制，必須先處理熟悉該領域技術人員是否理解請求項的字詞具有足夠明確的含義作為結構的名稱；若請求項字詞缺乏足夠明確的含義，則美國專利法第112條第(f)項就會適用，即為手段功能用語。若請求項限制要件採用「手段」(means)一詞時，將推定美國專利法第112條(f)項有所適用。另若請求項用語缺少「手段」一詞時，則推定未適用該規定，但若能證明請求項用語未記載足夠明確的結構，或者記載功能沒有記載足夠執行該功能的結構的情況下，不適用美國專利法第112條(f)項的推定可以被推翻(註6)。

CAFC表示349專利要件「使用者識別模組」並未採用「means」一詞，故可先推定不適用美國專利法第112條(f)項規定；然而，所謂「模組」一詞是常見用來替換「手段」的「創新詞語」(nonce word)，故光只有「模組」一詞，並未能提供任何結構的指引。此外，該要件字首的「使用者識別」僅是描述「模組」的功能，意即識別使用者，亦非表示結構。更何況，滂沱科技也未能指出任何349專利的請求項文字曾提供任何可用於實現被設置為控制存取之功能的結構，故CAFC認為請求項文字並未提出任何結構來實現「使用者識別模組」的功能。CAFC還指出兩造並未爭執「使用者識別模組」有何非一般已知義涵，以及可被熟悉該領域技術人員所通常認知的特定結構，而349專利說明書也未多有敘述，甚且349專利說明書至多僅提到「使用者識別裝置」，根本未提及「使用者識別模組」。因此，CAFC認為「使用者識別模組」為手段功能用語，而有美國專利法第112條(f)項之適用。

滂沱科技雖爭執349專利在申請歷程中曾將原先專利要件「a user identification module for accessing」，修改為「a user identification module configured to control access of」，意即將「module for」置換為「module configured to」，想要防止「使用者識別模組」被認定為手段功能用語。尤其美國專利商標局為了因應CAFC在Williamson案的闡

述標準，亦在專利審查程序手冊 (the Manual of Patent Examining Procedure，下稱MPEP) 例示可能適用美國專利法第112條(f)項的非結構一般性代用語(non-structural generic placeholders)：「機制用以(mechanism for)」，「模組用以(module for)」，「裝置用以(device for)」，「單元用以(unit for)」，「組件用以(component for)」，「元件用以(element for)」，「構件用以(member for)」，「設備用以(apparatus for)」，「機器用以(machine for)」或「系統用以(system for)」(註7)。然而，CAFC認為縱使滂沱科技將專利請求項文字修改為「module configured to」，但這仍未對該要件提供任何結構，故而仍為手段功能用語。

此外，CAFC對於明確性的審查是先判斷該手段功能請求項要件的功能為何，然後再檢視專利說明書是否揭示任何有關該功能之結構。如若該功能是指涉一般電腦或微處理器均具有者，則專利說明書必須揭示電腦可執行而可完成該能的演算法，否則該請求項要件即屬不明確。

CAFC指出兩造並不爭執地方法院對於「使用者識別模組」的功能解釋，即是要針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包，而CAFC也認同該解釋。地方法院雖然認為349專利說明書揭示「可讀取的電腦媒體或儲存媒體」，即可作為該功能的結構實施例；然而，CAFC認為地方法院對此部分的認定並不正確，理由是所謂「可讀取電腦媒體或儲存媒體」仍僅是等同於一般電腦的功能，並未有其他功效或結構助益，無法連結到如何控制存取軟體封包。CAFC進一步表示，就「針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包」之功能，對349專利說明書明確性的要求並不僅是揭示一般電腦功能而已，還必須要涉及特別的程式或演算法(註8)。CAFC指出滂沱科技在審理期間曾表示「使用者識別模組」的建置需要透過軟體演算法，且349專利之發明人也同意有些開源程式碼可用應用於建立「使用者識別模組」，故349專利說明書若僅是描述一般電腦功能並不足夠，仍缺乏對可執行控制存取功能演算法之說明。CAFC於本案開庭審理時曾請滂沱科技說明349專利是否揭示任何涉及此功能的演算法，但滂沱科技無法回應此問題。是以，CAFC認為349專利說明書未提供任何可執行此控制存取功能的演算法，「使用者識別模組」缺乏足夠結構，並判定349專利缺乏明確性。

五、結論

關於美國專利法第112條(f)項之手段功能用語的判斷，請求項要件若不具備「means」一詞雖可推定為非手段功能用語，但仍可舉證推翻；美國專利商標局之MPEP即例示許多出現在請求項中非「means」的語詞，仍會類似「means」而為非結構用語的代用詞。許多專利申請人雖然在申請軟體專利時規避「means」及其他MPEP所例示用詞，但CAFC延續Williamson案的標準，仍係以熟習該技術領域人員是否理解請求項字句有足夠明確的涵義作

為結構的名稱為標準來進行審查。專利請求項文字使用如「module for」，或本案349專利之「module configured to」等用語，但若請求項未有其他結構的指引或僅描述功能者，還是可能被認定為手段功能用語。對此類軟體專利之手段功能用語，專利說明書就必須揭示相關的演算法，若說明書僅是描述一般電腦或處理器均具有之功能，即會被認為欠缺明確性而不具專利效力。

我國現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查之第十二章電腦軟體相關發明記載：「若是執行特殊運算，則說明書所揭露的對應結構不應僅僅為一般用途電腦或是微處理器，而必須包含能達成該功能的特殊演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露，演算法可以用任何可理解的方式表現，例如流程圖、敘述文句、數學運算式、或其他可提供充分結構的方式，但不必列出演算法的程式碼或非常詳細的細節。」對於非屬一般性功能之手段功能用語，同樣就必須在說明書介紹相關演算法。因此，在軟體專利撰寫實務上或許不可避免會使用到「模組」等語詞，但涉及非一般電腦會有的儲存、傳輸之功能手段時，仍應盡可能在說明書多作說明，以避免說明書不明確、未充分揭露等問題。

※ 註釋

1. 鄭宇真，關於明確性之解讀—IBORMEITH IP v. MERCEDES-BENZ USA, LLC案介紹，聖島國際智慧財產權實務報導，16卷，05期，2014年5月。
2. Rain Computing, Inc., v. Samsung Electronics America, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Research America, Inc., No. 2020-1646 (Fed. Cir. Mar. 2, 2021)。
3. 參考[Rain Computing公司之新聞網頁](#)(最後到訪日2021年4月20日)。
4. 原文為：sending, to the user, a user identification module configured to control access of said one or more software application packages, and coupling the user identification module to a client terminal device of the user。
5. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d (Fed. Cir. 2015)。
6. 吳俊彥，美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(上)，聖島國際智慧財產權實務報導，21卷，03期，2019年3月。
7. 同註6。
8. Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc. · 545 F.3d 1359,1367(Fed.Cir.2008)。

本期內文

由CRISPR專利案歐洲判例看優先權申請/發明人爭議

◆楊傑名◆

一、前言

根據《保護工業產權巴黎公約(以下簡稱巴黎公約)》第四條所規定的內容(註1)，技術擁有者在不同國家間申請專利時，一般而言，自首個國家的專利申請日(以下簡稱優先權日)起12個月內(若為保護物品外觀之設計專利，則為6個月內)，能享有國際優先權，使得申請人在不同國家提出申請的專利，其專利要件(註2)之審查得以優先權日為準。

優先權之目的是在一定時間內保護專利申請人在努力為他的發明獲取國際保護時的利益，從而減輕專利法律的地域性所帶來的負面結果，亦可將優先權想成是給予申請人在不同國家間提申時，文件準備或翻譯的寬限期。

本文將以基因編輯技術CRISPR/Cas9的其中一位發明者張鋒在歐洲申請之專利案為例，說明該團隊在運用優先權時遭遇了哪些問題，並提供讀者歐洲專利局上訴委員會對於此類問題的見解與判決結果，作為未來申請歐洲專利時的參考。

從1970年代開始，大量的研究資源便投入了基因工程的領域當中，然而，在人體內多達30億個DNA鹼基對中要進行基因編輯是一項非常複雜的工程，因此過去幾十年來一直未能有效率地將改造好的基因序列正確地送到目標位置。直到2012年，一項名為「常間回文重複序列叢集與其核酸酶」(CRISPR/Cas9)的技術讓基因編輯開始變得容易上手。

CRISPR/Cas9最初是由現職為德國馬克斯·普朗克傳染病生物學研究所(Max Planck Institute for Infection Biology)所長的Emmanuelle Charpentier(以下簡稱Charpentier)，與美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)分子暨細胞生物學系教授Jennifer Doudna(以下簡稱Doudna)共同提出將其應用於基因編輯上。

2013年，來自美國哈佛-麻省理工學院博德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)的華人研究員張鋒，對CRISPR/Cas9系統進行改良，率先於哺乳類及人類細胞成功進行基因編輯，更設計出能同時編輯多項基因的實驗方法，大幅放寬CRISPR/Cas9系統未來的應用範圍。

若說CRISPR/Cas9技術使基因工程開啟了一個新世代一點也不為過，去(2020)年10月，Doudna與Charpentier獲得了諾貝爾化學獎的肯定，也打破原先外界普遍認為諾貝爾獎應會頒給與新冠病毒(COVID-19)之相關研究的想法。

二、CRISPR/Cas9美國專利戰

儘管今年諾貝爾化學獎的殊榮是由Doudna與Charpentier所獲得，但第一個取得此技術之專利的卻是張鋒所領導的博德研究所團隊。在這項技術的美國專利戰中，有趣的是，Doudna團隊不管是在發明日或申請日皆是早於張鋒團隊，但為什麼在美國會是由張鋒團隊率先取得專利核准呢？

首先，Doudna團隊最早是在2012年5月，將「利用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術(適用於體外、活植物、動物和人體細胞的較大範圍)」向美國專利商標局(以下簡稱USPTO)提出臨時申請案(61/652,086)並取得申請日；接著，張鋒團隊在2012年12月以「在真核細胞中應用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術(僅適用於真核細胞的較小範圍)」向USPTO提出臨時申請案(61/736,527)並取得申請日。

2013年3月Doudna團隊基於上述美國臨時申請案(61/652,086)及後續申請的其它3件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 13/842,859)；張鋒團隊則隨後於2013年10月基於上述美國臨時申請案(61/736,527)及其它4件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 14/054,414)並同時申請了加速審查(註3)。

在CRISPR/Cas9技術的美國案例中，張鋒團隊之所以能先取得核准的原因在於他們利用了美國專利審查上的加速審查制度，使得其正式申請案提出的半年後(2014年4月)就獲得USPTO發證授予專利權US 8697359 B1。相較之下，Doudna團隊的專利同時間卻仍在USPTO審查中。

後來，雖然Doudna團隊以修正後之請求項與張鋒團隊的專利權案US 8697359 B1存在有專利衝突為由，向美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB)提出專利衝突程序，但由於張鋒團隊的專利權案(US 8697359 B1)已先被核准，因此PTAB在2017年2月判定其與Doudna團隊的正式申請案(US 13/842,859)並不存在衝突(no interference in fact)，且認為張鋒團隊之發明並非Doudna團隊之發明的簡單擴展延伸或改良者，因此二案的研究發明並未重覆。

儘管Doudna團隊進一步在2017年7月向美國聯邦上訴巡迴法院(US Court of Appeal for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)提起上訴，但CAFC於2018年9月最終認定PTAB的判定係有充分的證據支持且適用於相關法律標準，因此判決維持PTAB的判定，使得張鋒團隊所獲准之美國專利權更加地被確立。

三、張鋒歐洲專利的滑鐵盧

戰場轉移到歐洲，張鋒團隊雖然早早於2015年2月取得歐洲專利權(EP 2771468 B1)，卻

在獲准專利後的9個月異議期間，被多方人士提出異議(註4)，其中包括由另一位諾貝爾獎得主 Charpentier 所創立之生技公司 CRISPR Therapeutics AG，最後更導致專利被歐洲專利局 (European Patent Office，以下簡稱 EPO) 撤銷的命運。

張鋒團隊的歐洲專利之所以被撤銷，實際上與國際優先權的認定有相當大的關係。首先，張鋒團隊在 2012 年 12 月向 USPTO 提出臨時申請案(61/736,527)後，於 2013 年 12 月(12 個月內)以包括上述臨時案(61/736,527)的共 12 件美國臨時申請案作為優先權基礎案提出 PCT 國際申請案(PCT/US2013/074819)，接著再於 2014 年 5 月申請進入歐洲地區階段。

本案被提出異議的最大問題在於，張鋒團隊最早的 2 個優先權基礎案(簡稱 P1、P2)是在現行美國發明法(Leahy-Smith American Invents Act，AIA)生效日(2013 年 3 月 16 日)之前提出申請，根據 AIA 生效前的專利舊法，美國臨時案之發明人等同於申請人。然而，張鋒團隊 P1、P2 之申請人與其後來提出之國際/歐洲申請案的申請人並不一致。

更詳細地來說，P1、P2 之申請人共有 8 位，其中前 7 位是哈佛大學、麻省理工學院或博德研究所的職員或學生，而第 8 位是任職於洛克菲勒大學(Rockefeller University)的 Luciano Marraffini 博士。檢視張鋒團隊之國際/歐洲申請案，發明人部分並未列出 Luciano Marraffini，並且申請人部分亦未列出洛克菲勒大學。

由於張鋒團隊與 Luciano Marraffini 或洛克菲勒大學之間並沒有簽署任何優先權轉讓文件，因此，包含 CRISPR Therapeutics AG 公司的異議人士主張張鋒團隊不得以美國臨時案 P1、P2 主張優先權。而當 P1、P2 的優先權不被認可時，則有二件在 P1、P2 優先權日之後而在正式申請日之前公開的論文會變成有效前案，進而造成張鋒團隊之歐洲專利因不符合新穎性要件，因此 EPO 異議小組(Opposition Division)於 2018 年 1 月 17 日決議撤銷張鋒團隊的歐洲專利。

四、上訴爭點：是否應由 EPO 來評估優先權的有效性？

2018 年 3 月，張鋒團隊決定對 EPO 異議小組的判決向 EPO 上訴委員會(European Patent Office Board of Appeal)提起訴願，他們認為 EPO 對優先權的處理方法是不正確的，並在訴願的文件中以三個問題的形式提出了自己的論點，需要上訴委員會來回答。

第一，是否應由 EPO 來評估優先權的有效性？第二，該如何解釋歐洲專利公約(European Patent Convention，以下簡稱 EPC)第 87 條中的「任何人」一詞？第三，是否應由國家法律(在本例中為美國法律)來裁決 EPC 第 87 條中「已適當提交」的「任何人」？

在分析上述三個問題之前，讀者須先了解，EPC 第 87 條第 1 項(註 5)的規定(簡易中譯)如下：「任何人(或其繼承人)於(a)巴黎公約締約國或(b)世界貿易組織(WTO)會員國提出專利、實用

新型或實用證書之申請，得就相同發明提出歐洲專利時享有自第一次申請日起12個月的優先權。」

針對第一個問題，張鋒團隊指出，優先權是一種財產權，而EPO並沒有權力評估優先權的合法權利(legal entitlement)，此應是各國家之國內法院所管轄的事項。並且，若一項財產權由非持有者所提出的所有權問題，會導致該財產本身被破壞，這在財產法中是前所未聞的事。若依照張鋒團隊的上述論點，便會導致優先權的爭議僅能由該專利的合法所有權人來提出質疑，而無法由不具所有權的第三者提出。

張鋒團隊進一步表示，根據EPC第87條第1項、第88條(註6)，以及EPC細則第52條(註7)和第53條(註8)已經列出了一份詳細的清單要求欲主張優先權的歐洲專利申請人須做哪些事項，而這些規定已確保了在優先權案(前案)申請人及主張優先權案(後案)的申請人之間必須存在所需的「聯繫」。再者，上述這些規定並不要求提供專利申請人主張優先權之權利的證明，亦不包含評估優先權的所有權。

張鋒團隊接著爭辯，EPO應該只需確保主張優先權時能滿足EPC細則第52條和第53條的形式要求，並且不應引入其他額外的形式要求，如：「申請人身份(identity of applicants)」或「相同申請人(same applicants)」，用來對優先權的所有權進行評估，因為對「相同申請人」的評估並不能確保優先權後申請案的申請人真的能持有主張先申請案優先權的權利。

張鋒團隊還注意到，EPO上訴委員會除了2007年5月8日的T 0788/05號判決(註9)中有做出「相同申請人」的簡短解釋外，其餘EPO上訴委員會的任何決定和法律評論中都沒有給出進行這種評估的理由或理由。儘管是EPC的起草文件(Travaux Préparatoires)也沒有記載關於主張優先權之權力的評估，可推論EPC的立法者未曾考慮採用「相同申請人」的形式要求。

就第一個問題的回應，上訴委員會並不同意張鋒團隊的立場。上訴委員會認為，EPC已明確地要求了EPO必須針對優先權中「誰」的議題進行審查。雖然，EPC第87條第1項並未要求已提出專利申請的「任何人」實際上必須具有合法的權利，但這也僅僅是因為他們已經這麼做了。

上訴委員會也提到，EPO對EPC第87條的解釋方式確實代表著非專利所有者提出的所有權問題是可用於破壞專利財產權，即形式要求的未被滿足就可能會導致優先權的喪失。上訴委員會指出，正如同EPC規定了獲得專利的許多正式要求，例如支付官方費用，執行某些訴訟的時限...等，若申請人未履行EPC的正式要求就會導致專利本身消滅或失去專利申請的權利。在本案中，張鋒團隊以不符合EPO公認慣例的方式選擇了指定的申請人，而上訴委員會並沒有義務協助修補這類錯誤、遺漏或故意的行為。

更進一步而言，上訴委員會在檢視EPC第88條和EPC細則第52條和第53條時，並沒有看

到能無視EPC第87條中對「任何人」形式要求的依據，這些規定均不能免除EPO正式評估主張優先權之「任何人」的義務。儘管因優先權申請時，在特定時間內具有非公開性質，因此可推論主張優先權的申請人與後續申請案之間必然存在某種「聯繫」，但這種「聯繫」並不是能無視EPC第87條第1項中要求的依據。

另外，根據EPC第54條第3項(註10)所規定，EPO之新穎性審查是以申請案之申請日及公開日為準，若該申請案有主張優先權，則以該優先權日取代其申請日來審查新穎性。因此，EPO在審查上必須先評估所主張之優先權是否有效，才可進一步審查發明的新穎性。

至於如何評估優先權的有效性，EPO的做法僅是要求提供證據，以證明優先權的繼承人實際上是與原申請案的所有人或繼承人相同，並不會對優先權的財產法律權利進行任何實質性評估。因此，EPO得以執行審查優先權的有效性是充分具有法律基礎。

五、上訴爭點：該如何解釋「任何人」一詞？

針對第二個問題，張鋒團隊認為，根據《巴黎公約》第4條(和EPC第87條)中的「任何人」必須解釋為是指「任何已適當提交優先權申請的人(或其繼承人)」都可以有效地主張優先權。當第一申請案(即優先權基礎案)為共同/多個申請人時，EPC第87條所規定之「任何人」一詞應解釋成「共同申請人中的任一位或部分人士」才會符合《巴黎公約》的目的和宗旨。然而，EPO的要求是，所有正式提交優先權案申請的人(或其繼承人)也必須同時主張優先權，這儼然是一項違反《巴黎公約》的要求。退一步而言，即使提出優先權案申請的所有申請人構成一個法律上的「整體」，也必須允許所有申請人能「各自單獨」行使優先權。

張鋒團隊並不是想推翻現行或過往EPO的實務做法，即要求優先權案申請者與後續案申請者之間必須相同，此做法常被稱為「所有申請人(same applicants)」、「相同申請人(same applicants)」或「申請人身份(identity of applicants)」方法。他們是希望上訴委員會能將過往的實務慣例改變為，在多個優先權案申請人中，其中一位、部分或全部皆可以成為後續申請案的申請人。

張鋒團隊還指出，「任何人」中「任何」的一般來說含義並不是「全部」的意思，若從EPC的原文(有英文、法文及德文)來看，「jedermann」、「celui qui」以及「any person」這3個詞彙，都具有相對開放的意思，而在《巴黎公約》中也使用了同樣開放的字詞。

同時，張鋒團隊也舉出由判例T 0788/05號的判決結果並不能為EPO異議小組堅持使用「所有申請人」方法提供足夠的基礎。他們認為申請人的身分議題在判例T 0788/05號中幾乎是被輕描淡寫地帶過，且「所有申請人」的方法可說是毫無理由地被接受。該判決既沒有考慮到優先權制度的目的與宗旨，也沒有隻字片語提到《巴黎公約》。而往後許多的國家判例

或EPO判例也僅是採用了T 0788/05的結論，卻沒有提出採納的理由，因此可以說「所有申請人」的方法從未真正被檢視過其優點。

張鋒團隊進一步參考近期的英國判例Accord Healthcare–v–Research Corporation Technologies [2017] EWHC 2711(Ch)，以及聯邦專利法院裁定的Riendeau–v– Zehnder Group International AG判例。上述判例皆顯示支持「所有申請人」的方法並不正確，也與張鋒團隊的說法不謀而合，即「所有申請人」的方法所導致財產所有權的爭議會摧毀財產本身是違背《巴黎公約》的目的和宗旨。

不過，張鋒團隊也說，依據過去EPO的其他判例，發現EPO在處理優先權方面議題具有一定的彈性，他們舉例說明了優先權的轉讓(所有權的繼承人)和優先權未用盡(可以對一項以上的歐洲專利申請進行有效主張；請參見第T 0015/01號決定)，以及多個部分優先權可以轉讓(見2018年6月5日的T 0969/14號決定)...等。如果過去，對於不同優先權議題的幾項判定是可以被鬆綁的，則本案亦沒有理由不能與前案一樣被調整。

張鋒團隊還指出，所有支持「所有申請人」方法的EPO判例都與「內部」優先權要求有關：即優先權前案與後案之申請都是發生在歐洲。在專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，以下簡稱PCT)第8條(註11)第2款b項規定的「內部」優先權情況下，出現了「所有申請人」的方法，其依據是EPC第60條第3款(註12)，其中優先權案的所有申請人均被視為擁有整個申請。然而，本案實屬PCT第8條第2款(a)項中的「外部」優先權之一，其中的優先權權力僅是依據《巴黎公約》的規定，因此無需考慮「內部」優先權的因素。

就第二個問題的回應，上訴委員會首先認為，針對不同語言的詞彙來探討是沒有幫助的做法，更應該著眼於《巴黎公約》原本的目的與宗旨，以及考量更廣泛的公共政策，才能有意義地解釋「任何人」。

然而，上訴委員會表示，《巴黎公約》訂定的目的和宗旨並不能形成能圖利某些人的基礎，進而損害了最初提出專利申請的所有人的利益；同時，也不能構成豁免某些人必須符合任何正式規定的基礎。實際上，EPC第87條所規定之「任何人」應該是透過他們最初執行的動作(即提交申請)來定義的。因此，如果一群人共同決定執行某種法律程序，則他們已決定為某一特定目的團結一致，這即意味著「任何人」就是這個團體。

因此，上訴委員會進一步指出，對於《巴黎公約》之目的與宗旨的考慮並不是能左右委員會是否採用張鋒團隊對「任何人」之解釋的因素。並且，因委員會認為，如果複數個人共同執行了一個相同的申請行為，那麼這就意味著該組人馬應被視為一個統一的團體，使委員會更偏向不採用張鋒團隊的解釋。

毫無疑問地，目前為止歐洲專利局或國家法庭都沒有明確的判例法是採用張鋒團隊對「任

何人」的解釋。另外，上訴委員會也認為當前的實務判決是具有相當合理的基礎，而該基礎是源自於解釋法律文本的一種常規方法。

因此，既然所有國際專利制度的使用者皆會面臨著一種既定的慣例，那麼持續地應用這種慣例就可以看作是一種被確立的法律面向。通常，由於改變國際上的慣例可能具有破壞性作用，因此推翻長期建立的判例法和慣例的標準會相當高。上訴委員會注意到，自1883年以來《巴黎公約》的優先權規定基本上從未發生變化，因此張鋒團隊所想改變的是100多年來一貫的判例與慣例，且這些判例和慣例更是採用了他們認為不正確的「所有申請人」方法，這些是必須考慮的阻礙。

至於由張鋒團隊舉證的相關判例，上訴委員會也提出了以下看法：至今幾乎很少有案件涉及申請人的議題，而且這些案件要不是非常久遠(從本世紀的前30年開始)，或者非常近期(過往的十五年左右)。因此，看起來似乎已經有約70多年的時間沒有任何法院被要求需解決這個問題，也就代表著「所有申請人」的方法通常對一般申請人而言並不是不合理的負擔。並且，上述判例的另一個顯著的共同特徵是，這些審理的法院幾乎沒有任何爭議地就採用了「所有申請人」的方法，而原因應該就是在T 0788/05號決定的第2點第二段中，其中摘錄如下：「EPC第87條第(1)款中的『一個人』一詞.....表示『第一個申請』的申請人...以及隨後主張優先權之申請案的申請人必須相同。申請人的身份必須是源於優先權案是申請人權利的一部分。」

因此，儘管上訴委員會可以繼續對張鋒團隊的「一個或多個申請人」的方法進行論證，但在上訴委員會可以確定的範圍內，可以對「所有申請人」方法提出更強的論據，並且可以應用「所有申請人」方法，至少從20世紀初期開始，由EPC的當前成員國以及EPO自成立以來的各個國家無一例外。上訴委員會還發現，這種做法可以被認為是具有合理的基礎，因為它是基於對有關法律文本的合理解釋。鑑於這些考慮，委員會認為EPC第87條中的「任何人」應被解釋成「所有申請人」(或其職權繼承人)。此外，上訴委員會也指出，若允許每一個先申請案的共同申請人單獨或與其他共同申請人以不同的組合，申請後續申請案並主張優先權，將導致授予多重專利的風險增加及相同內容的訴訟程序倍增，而不利於公眾。

六、上訴爭點：是否應由國家法律裁決「任何人」之定義？

針對第三個問題，張鋒團隊指出，EPC第87條中所謂的「已提出申請的任何人」應根據提出第一申請案的所在國家的「國家法律」來解釋，在本案中則應適用美國法律解釋。

張鋒團隊之所以提出這個論點，是因為美國之臨時案(註13)的申請是可以包含數項發明，以及提供對其中某些發明作出了貢獻的發明人名單，因此在發明人名單中，可能有些人是對某些發明並沒有貢獻，直到後續各種發明分別提出正式案的時候，這些實際發明人才會與其

發明關聯在一起。

另外，張鋒團隊進一步指出，美國臨時申請還具有幾個特殊的特徵：第一、它們不需要主張任何專利範圍(Claim)；第二、它們從未被檢查過；第三、它們不會被授予任何權利；第四、其唯一目的是獲得申請日期；第五、它們可能包含多項發明；第六、他們無需命名發明人或申請人。

張鋒團隊認為，根據上述最後一個特徵，代表EPO僅僅比較前案(美國臨時案)與後案(歐洲申請案)所列出之人員的方法並不適當。EPO必須以美國臨時案之規定的邏輯來思考，才能真正評估有資格成為申請人的人。張鋒團隊舉例，EPO異議小組於上訴裁決中就從未解決以下爭議點：美國臨時案是可以在不指定任何申請人的情況下提交申請，卻仍可被賦予一個申請日期。

上訴委員會也對第三個問題做出回應，他們首先注意到美國是《巴黎公約》的締約國，而在美國憲法第六條第2款(註14)規定：「本憲法以及根據該憲法制定的美國法律；根據美國當局製定的所有條約，或應根據美國當局製定的所有條約，是該國的最高法律；以及法官，即使在任何國家，任何國家的憲法或法律中的任何規定都應受其約束。」

當我們解讀《巴黎公約》第4A條第1款與第2款(與精神基本上相同的EPC第87條第1款和第2款)時，實際上並未提及專利申請的「發明人」或「申請人」，其真正的重點在於「誰」已經執行了提交專利申請的這項行為，並且這是在提出申請之日就立即確定的事實。

因此，《巴黎公約》是美國法律的組成部分，並且決定了「任何人」是誰，而且這一決定是純粹的形式決定。它並不要求「任何人」實際上具有合法的提出申請的權利，而僅僅是他們曾經提出了申請。因此，《巴黎公約》和EPC為主張優先權的人提供了獨立的定義，而兩項條約均是透過申請人曾經做過的動作來定義其是否符合可以主張優先權的資格。

對於張鋒團隊的舉證，美國的臨時申請具有某些特殊特徵，其中之一是無需指定發明人或其他申請人，但卻能夠獲得申請日期。張鋒團隊認為若EPO接受美國臨時申請案可作為主張優先權的基礎案，則EPO比較兩者姓名清單的方法是不正確的方式。不過，關於這點上訴委員會也提出了對應的事證，即沒有指定任何發明人/申請人的美國臨時申請是無法確定申請日期的，除非在特定時限內補正指定發明人/申請人。因此，張鋒團隊的此一論點是沒有立足點的。

另外，國際上「國民待遇」的原則是，一國對待外國人的方式與對待其本國國民的方式相同。在EPC中，這意味著來自非成員國的申請人和專利權人與來自成員國的申請人和專利權人的待遇相同。然而，張鋒團隊卻誤認為「國民待遇」的原則要求EPO對待非成員國的申請人和專利權人時，需如同他們的母國(美國)對待他們一樣，上訴委員會指出這是一種錯誤的

認知。

因此，上訴委員會總結，《巴黎公約》應屬於美國「國家最高法」的一部分，因此儘管在美國，決定「任何人」一詞解釋的「國家法律」就是《巴黎公約》，而就如第二個問題之論述，根據《巴黎公約》之目的與宗旨，EPC第87條中的「任何人」應被解釋成「所有申請人」。

2020年1月，上訴委員會駁回了張鋒團隊的上訴，維持EPO異議小組的判決，進而確認了該專利被撤銷，並在同年11月16日公佈了書面判決。在判決中提到，由於優先權問題的判例法已經確立，EPO不應偏離這一點，所有申請人都必須在初始申請和後續申請中都列出，才能享有優先權。

七、結語

對於CRISPR/Cas9的技術來說，張鋒團隊在歐洲專利戰的失利，代表著未來歐洲生技公司在開發新的基因編輯技術時，不再被相關專利所限制，商業化應相較容易，甚至可促進相關產業的發展。

不過，從歐洲的專利判例來看，先不論當初張鋒團隊之所以沒有列出Luciano Marraffini或洛克菲勒大學的原因為何，他們錯失歐洲專利權的原因並非其技術本身不符合實質專利要件，而僅是因格式上的「形式要件」不符規定，就間接造成了商業上的巨大損失，更不提上訴過程的訴訟費亦是一筆可觀的數目。

因此，若發明人欲在各國進行專利佈局，務必要小心各國間專利制度的差異；在找尋專利事務所代辦專利申請事務時，亦要選擇熟稔各國專利制度且實務經驗豐富者，以避免因形式上的細節問題而失去原本可得之專利權。

※ 註釋

1. 《巴黎公約》第四條規定：「已經在本聯盟的一個國家正式提出專利、實用新型註冊、外觀設計註冊或商標註冊的申請的任何人，或其權利繼受人，為了在其他國家提出申請，在以下規定的期間內應享有優先權。」
2. 判斷一個產品或一項技術是否應給予發明專利，除了必須符合申請的程序要件之外，依專利法還須考量包括：產業利用性、新穎性、進步性、法定不予專利之標的，及有無其他不予專利之情事...等。其中，又以產業利用性、新穎性、進步性最廣為人知，簡稱專利三要件。
3. 美國的加速審查(12-month accelerated examination)制度，目標是要在12個月內審查完發明的可專利性。不過，申請加速審查須符合以下要求：(1)獨立項不能超過3項，全部請求項不能超過20項；(2)提交初步檢索聲明(statement of pre-examination search)，載明檢索的專利據庫種類、檢索策略、檢索結果等，且檢索到的參考文獻應與IDS表格一起提交；(3)提交加速審查支持文件(Examination support document)，說明各個請求項對於初步檢索中檢索到的參考文獻為何具有可專利性。
4. 根據EPC第99條規定，任何人若對歐洲專利局所核准之專利案件有異議，可在案件核准後的9個月內基於下

列三項事由向歐洲專利局提出：(1)專利標的不具可專利性(新穎性、進步性及產業利用性)；(2)專利標之揭露不明確或不充分；(3)獲准之專利標的超出了申請案的揭露範圍。

5. EPC Article 87 (Priority right)

(1) Any person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or

(b) any Member of the World Trade Organization,

an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

6. EPC Article 88 (Claiming priority)

(1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

7. EPC Rule 52 (Declaration of priority)

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number. In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply mutatis mutandis.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

8. EPC Rule 53 (Priority documents)

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed. This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. If a requested translation of a previous application is not filed in due time, the right of priority for the European patent application or for the European patent with respect to that application shall be lost. The applicant for or proprietor of the European patent shall be informed accordingly.

9. [EPO上訴委員會2007年5月8日T 0788/05號判決](#)

10. EPC Article 88 (Novelty)

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

11. 專利合作條約(PCT)第八條(主張優先權)

(1) 國際申請案可以依據施行細則的規定包括一項聲明，主張之前在保護產業財產權巴黎公約中的任一成員國或為該國提出一個或多個申請案的優先權。

(2)

(a) 依據本條第(1)項提出任何優先權主張的條件及效果，應依據保護產業財產權巴黎公約斯德哥爾摩修正案第四條的規定，但本項(b)款另有規定者，從其規定。

(b) 國際申請案若主張曾在任一締約國或為該國提出一個或多個申請案之優先權，則可以指定該國。若國際申請案在一個指定國主張一個或多個國內申請案的優先權，或主張只有一個指定國的國際申請案的優先權，則在該國主張優先權的條件及效果應依據該國內法。


12. EPC Article 60 (Right to a European patent)

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

13. 國外之臨時申請案(Provisional application)是指美國或澳洲的臨時申請案，此種申請案係申請人為先取得申請日而先行提出之申請案，無論其是否記載申請專利範圍，嗣後必須於特定期間內，再據以提出載有申請專利範圍之正式申請案，或將該臨時申請案轉換為正式申請案，而正式申請案得增加新的發明。惟若未於該特定期間內再提出或轉換為正式申請案者，該臨時申請案將於特定期間後視為放棄。其中需注意，臨時申請案所揭露之發明為「第1次申請」。正式申請案所揭露之發明中已揭露於臨時申請案之部分並非「第1次申請」；但新增而未揭露於臨時申請案之部分，則為「第1次申請」。

14. The Constitution of the United States / Article. VI.(2)

This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

 SAINT ISLAND 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	總所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
	法律所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
	台北所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
	台中所	台中市西區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
	台南所	台南市東區裕農路375號11樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
	嘉義聯絡處	嘉義市西區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
	高雄所	高雄市前金區中正四路211號14樓	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588
www.saint-island.com.tw			siiplo@mail.saint-island.com.tw	