

第 52/2017 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：經濟局

主題：工業產權・專利・權利要求的刪除・專利的部分授予・《工業產權法律制度》第 97 條和第 119 條第 1 款 a 項

裁判日期：2017 年 11 月 15 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

法律不允許行政當局刪除不合法的權利要求(《工業產權法律制度》第 97 條和第 119 條第 1 款 a 項)。

裁判書制作法官

利馬

澳門特別行政區終審法院

合議庭裁判

一、概述

甲針對經濟局知識產權廳廳長的批示提起上訴。該批示否決了其第 I/630 號專利註冊申請，理由是第 28 項至第 34 項權利要求不包含發明活動。

2016 年 6 月 2 日的判決裁定上訴部分勝訴，命令批准與第 1 項至第 27 項、第 35 項及第 36 項權利要求有關的專利註冊。

經濟局向中級法院提起上訴。該院透過 2017 年 5 月 11 日的合議庭裁判裁定上訴勝訴，從而否決了第 I/630 號專利申請的全部內容。

甲還針對判決中裁定其第一項補充請求不成立的部分向中級法院提起上訴。中級法院 2017 年 5 月 11 日的上述合議庭裁判裁定此上

訴敗訴。

甲向本終審法院提起上訴，請求對第 I/630 號專利作出完全授予，以及若不這樣認為，則作出部分授予，範圍限於第 1 項至第 27 項、第 35 項及第 36 項權利要求，並為此提出以下有用理據：

— 只有在根據審查報告，相關專利的不可註冊性顯而易見時，才能以《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a 項為理由拒絕向申請人授予專利，而可以肯定的是，某些權利要求不符合法定要件從來都不是拒絕授予專利的理由；

— 從《工業產權法律制度》第 97 條和第 98 條對之前生效的法律制度所作的修改中，上訴人認為，立法者的意圖是移除行政當局用一些與專利的權利要求有關的(較小)缺陷(通過刪除這些部分)去反對申請人的權力，只要根據審查報告，相關發明從整體上沒有表現出明顯不能成為專利；

— 如果被上訴法院的解釋符合立法原意，那麼就不能理解為甚麼在現行的《工業產權法律制度》中還會維持第 119 條的規定了，因為法律一方面規定當國家知識產權局認為權利要求不符合某項法定要件時必須從整體上拒絕授予專利，不允許其部分生效，另一方面

卻又規定一項錯誤地進行了整體授予的專利仍可有部分繼續生效，這是自相矛盾的；

—另外，即便不這樣認為，也應得出可以部分授予專利的結論，儘管第 97 條的行文發生了改變，因為考慮到“法律制度的一致性”以及《工業產權法律制度》第 98 條和第 119 條的邏輯，必須使用“舉重以明輕”的方法對法律作出闡述性解釋，因為既然可以維持一項已授予之專利的部分有效性，那麼對於一個只有部分權利要求不符合全部法定要件的專利請求應該同樣成立。

二、事實

以下事實獲得認定：

2007 年 11 月 8 日，上訴公司向經濟局提出了專利註冊申請，編號為 I/630，標題為“用於一種自動紙牌處理設備的方法和裝置及包含該方法和裝置的通信網路”。

透過 2015 年 3 月 9 日第 XXXXXXX/XXX 號公函，上訴人接獲了審查報告的通知，並於 2015 年 6 月 9 日對專利申請中的權利要求提

交了修改。

這份報告認為，第 28 項獨立權利要求和第 29 項至第 34 項附屬權利要求欠缺發明性。

其他各項(第 1 項至第 27 項、第 35 項及第 36 項)權利要求被該份報告認為滿足新穎性、發明性和工業實用性的要求。

根據附於行政卷宗的決定，相關內容為應有之法定效力視為轉錄於此，透過公布在 12 月 16 日第 50 期第二組《澳門特別行政區公報》上的 2015 年 11 月 16 日的批示，經濟局拒絕授予所申請的專利，理由是《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a 項及第 62 條的規定。

三、法律

1. 要解決的問題

要解決的問題有兩個：

第一是要知道，當只有部分權利要求不符合法定要件時，行政當局是否不能拒絕授予某項專利。

第二個問題是，即便得出結論認為，當只有部分權利要求不符合法定要件時，行政當局可以拒絕授予某項專利，那麼這個拒絕是必須通過刪除那些不合法的權利要求而針對專利的部分內容，還是說，面對這些不合法要求，拒絕必須針對整個專利。

不審理所提出的行政當局違反適度原則的問題，因為它在此前不是針對行政決定提起上訴的理據。

2. 發明專利

J. P. REMÉDIO MARQUES 說：“……專利權是一項私法權利，其內容主要是財產性的¹，宗旨是保護發明，所謂發明是指以通過技術手段去解決技術問題的技術方案為表現形式的工業創意或者人類精神創造”。²

LUÍS M. COUTO GONÇALVES³指出，“傳統上，技術被工業產

¹ 刪去了原文的腳註。

² J. P. REMÉDIO MARQUES 著：《*Medicamentos versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*》，科英布拉出版社，2008 年，第 377 頁。

³ LUÍS M. COUTO GONÇALVES 著：《*A patente de invenção e a noção de técnica*》，載於《*Estudos Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*》，Almedina 出版，科英布拉，2008 年，第二卷，第 292 頁。

權的理論學說和司法見解認為是指導行動的理念(規則、指引或解決方法)，通過使用可被掌握的自然界力量去獲取某個可以預知的結果”。

發明可以通過取得專利證書而成為保護對象(12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 60 條)。

“發明是產生某個新生事物的腦力活動；是實現某項創新的精神成果。發明與發現有所不同，後者的對象是之前已經存在但不為人所知的事物”⁴。

一項發明要想成為專利，必須具備：

- a) 新穎性；
- b) 包含發明活動；
- c) 工業實用性(《工業產權法律制度》第 61 條)。

一項發明未被現有技術所包括時，則具新穎性。

現有技術係指在專利申請日前，在特區內或特區外，透過說明、

⁴ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade Industrial》，科英布拉，Almedina 出版，第二版，第一卷，第 18 頁。

使用或其他途徑為公眾所知的一切技術(《工業產權法律制度》第 65 條第 1 款及第 2 款)。

正如 CARLOS OLAVO⁵所說，“某項發明要想成為專利，必須具備絕對的創新性，也就是說，必須是一個在此之前不被人所知的事物。發明的這種創造性應該是客觀而非僅僅是主觀的。

然而，這種創新性並非必須涵蓋發明的全部要素；如果發明中只有一些要素屬於現有技術，那麼它應被認為具有創新性。”

另外，對有關領域之專業人士而言，非以明顯方式從現有技術所得的發明，視為包含發明活動的發明(《工業產權法律制度》第 66 條)。

同時，如發明的對象可在任一類型的企業活動中製造或使用，則該項發明具工業實用性(《工業產權法律制度》第 67 條)。

提出專利申請時，請求書須附同以下資料：

- a) 能概括發明對象之名稱或標題；
- b) 發明對象之說明書；

⁵ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade...》，第 19 頁。

c) 就認為具新型性及作為發明特徵之內容所作之權利要求書(《工業產權法律制度》第 77 條)。

說明書應以扼要、清楚、無保留及無缺漏之方式指出構成發明對象之全部內容，其內至少須就實施發明之一種方式作出詳細解釋，以便相關領域之專業人士能夠實施該發明(《工業產權法律制度》第 77 條第 2 款)。

權利要求書須確定所要求保護之對象，行文應清楚、明確及書寫正確；權利要求書應以說明書為依據，且在適當情況下應包括以下部分：

a) 前序部分，該部分須指出發明對象，以及指出對確定權利要求內容屬必要之各項相互組合但屬現有技術範圍之技術特徵；

b) 特徵部分，該部分須置於“其特徵是……”之用語後，並指出各項結合上項所指特徵以確定所要求保護範圍之技術特徵(《工業產權法律制度》第 77 條第 3 款)。

專利授予之保護範圍係由權利要求書之內容確定，說明書及附圖係作解釋權利要求書之用(《工業產權法律制度》第 101 條第 1 款)，專利所授予之權利不得超過由權利要求書所確定之範圍(《工業產權

法律制度》第 104 條第 2 款)。

J. P. REMÉDIO MARQUES⁶提道：“專利申請中的權利要求書……有可能是最為重要的書面資料了：從這些資料中，不但可以判斷一項發明受保護的可能性，而且可以確定對已授予的專利權施以保護的(技術)範疇，它劃定了一條分界線，權利人可以在不超過這條界線的情況下阻止第三人開展某些具商業目的的活動(例如：出售、進口、運輸、生產、占有等……)。”

公認的一點是，工業產權使其權利人在法定之限度、條件、限制內就有關發明、創造及識別標誌擁有完全及專屬之收益、使用及處分之權利(《工業產權法律制度》第 5 條)。

而專利則授予其權利人下列權利：

a) 在特區內對發明有獨占實施權；

b) 對一切構成專利侵權之行為提出反對之權利，尤其為阻止第三人在未經其本人同意下，對作為專利對象之產品進行製造、提供、儲存、投放市場或使用，或為上述之其中一項目的而進口或占有該

⁶ J. P. REMÉDIO MARQUES 著：《Medicamentos...》，第 270 頁。

產品（《工業產權法律制度》第 104 條第 1 款）。⁷

3. 專利的部分授予和拒絕授予

在了解以上所述的這些內容之後，接下來進入拒絕授予專利的問題。

《工業產權法律制度》第 98 條以“拒絕授予專利之理由”為標題，它規定：“如證實存在任何一項拒絕授予工業產權之一般理由，則須拒絕授予專利；但僅在按照有關審查報告書認為屬明顯不能授予專利之情況，或因附同申請之資料所限，尤其因上述資料不完整、不符合規範、有矛盾或混亂之處，以致未能就可否授予專利得出任何結論之情況下，方得以第九條第一款 a 項之規定為依據拒絕授予申請人專利。”

前述第 9 條第 1 款 a 項規定，有關對象屬不可受保護是拒絕授予工業產權的理由。

另外，如前所述，發明成為專利的可能性取決於它：

⁷ 我們跟隨本院 2014 年 12 月 16 日第 120/2014 號案的合議庭裁判的觀點。

- a) 具備新穎性；
- b) 包含發明活動；以及
- c) 具備工業實用性(《工業產權法律制度》第 61 條)。

現在我們來看，在何種情況下可以部分授予專利，也就是可以部分拒絕授予專利。

被 1999 年 12 月的現行《工業產權法律制度》取代的、與工業產權有關的前法律文件，即由第 16/95 號法令核准的《工業產權法典》的第 65 條規定如下：

第六十五條

(部分授予)

一、如僅屬按照通知而劃定被保護事項的範圍、刪除權利要求、附圖、摘要或說明書內之某些句子或更改發明的名稱或標題的情況，且申請人不自願作出更改，則審查者得作出上述更改，並建議授予相關專利。

二、當審查者建議授予專利時，在《工業產權公報》上刊登的相關通告應指明標題、權利要求、說明書或摘要的或有更改。

三、部分授予時，被拒絕的部分不能超過審查報告中所載之備

註的限制。

現行《工業產權法律制度》中與之相對應的條文，即第 97 條，規定如下：

第九十七條

(部分授予)

一、如僅屬按照通知而刪除附圖、刪除摘要或說明書內之某些句子或更改發明之名稱或標題之情況，且申請人未在接獲該通知起計之一個月內明確提出反對，則經濟局得作出上述變更，並促使有關通告之公布。

二、就上款所指之通告連同摘要之轉錄公布在《政府公報》上時，應指出所作之修改。

正如我們所看到的，現行法令限制了行政當局在部分授予專利方面的活動，因為之前它可以劃定被保護事項的範圍和刪除權利要求，以便授予專利，而現在不能再這樣做。

行政當局的觀點是，如果是一些(而非全部)權利要求因為不合法

而不被允許，那麼只能拒絕授予專利，因為法律不再允許在這些情況下部分授予專利。

上訴人則持相反觀點。它認為，1995 年法典第 65 條中的相關段落被刪除表明立法者的意圖是移除行政當局用一些與專利的權利要求有關的(較小)缺陷(通過刪除這些部分)去反對申請人的權力，只要根據審查報告，相關發明從整體上沒有表現出明顯不能成為專利。

上訴人的主要觀點(因為接下來還有一個補充觀點)與行政當局的觀點在認為後者無權刪除權利要求的部分是相同的。簡單而言，它認為如果那些不合法的權利要求是較小的、非主要的，那麼行政當局不再具有刪除它們的權力，因為根據《工業產權法律制度》第 98 條，以第 9 條第 1 款 a 項為理由拒絕授予專利只能在相關發明明顯不能成為專利的情況下才會發生。因此，應授予專利。

我們認為上訴人的觀點不是最好的。首先，它建立在一個沒有法律依據的區別的基礎之上，即所謂的較小(非主要)的權利要求和較大(主要)的權利要求之間的區別。然而，上訴人並沒有說明應如何區分較小(非主要)的權利要求和較大(主要)的權利要求。同時也沒有說明在目前涉案的專利中被認為不合法的權利要求為甚麼是較小的或非主要的。

這樣，在沒有證明第 28 項至第 34 項權利要求屬於較小要求的情況下，它所主張的行政當局必須完全授予專利的觀點絕無可能成立。

況且，當權利要求不包含發明活動且這一情況顯而易見，這正是就第 28 項至第 34 項權利要求所得出的結論，又或者不具備新穎性或工業實用性時，行政當局不能拒絕授予專利的解讀也違反《工業產權法律制度》第 98 條和第 61 條的規定。

4. 專利的部分授予和拒絕授予(續)

上訴人提出的補充觀點是，儘管新法明確刪除了有關允許部分授予專利，行政當局可以劃定被保護事項的範圍並刪除權利要求的段落，但這一權能依然存在，應作出延伸性解釋。這一觀點被第一審判決所採納。然而有一個情節可以反駁這一觀點，那就是立法者顯然是有意移除行政當局的這些權力。因為取代 1995 年法典的葡萄牙新法，即 2003 年的法典完全保留了之前的行文，而澳門的法律則通過刪除這一段落而進行了革新。

事實上，從立法者移除了行政當局部分授予專利，劃定被保護

事項的範圍並刪除權利要求的可能性，但卻維持了行政當局刪除附圖、刪除摘要或說明書內之某些句子或更改發明之名稱或標題的權力的做法中，可以看出其意圖是維持行政當局刪除形式性內容，而非實質性內容(例如劃定被保護事項的範圍並刪除權利要求)的權力。

另外，雖然法律規定了宣告某項或多項權利要求無效或將其撤銷的可能性(第 119 條第 1 款)，但這與不能通過刪除權利要求而部分授予專利的規定並不構成制度上的自相矛盾。前者所述的可能性只不過是利用法律行為的一般原則的體現，它反映在包括《民法典》第 285 條及《民事訴訟法典》第 147 條第 2 款在內的多個法律條文中。

只有在行政當局擁有宣告某項或多項權利要求無效或將其撤銷的權力時，才可能存在一些不協調—但不排除立法者完全有自由設立包含相反之解決方法的制度。然而行政當局並不擁有這些權力，法律將它們專屬留給了法院(《工業產權法律制度》第 49 條第 1 款：“無效或撤銷之宣告，僅得來自司法裁判”)。

因此，在禁止行政當局在授予專利時刪除不合法權利要求的規定與法院具有宣告某項或多項權利要求無效或將其撤銷的可能性之

間看不到任何矛盾之處。

因此，本上訴理由不成立。

四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴敗訴。

所有審級的訴訟費用均由上訴人承擔。

2017 年 11 月 15 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官） — 宋敏莉 — 岑浩輝