



淺析兩岸結合複數引證論述進步性／創造性之規定（第 313 期 2022/12/29）

李柏翰* 專利師



一、前言

我國的進步性與中國大陸的創造性，為兩岸專利申請時最常遇到的難關，而審查員以進步性／創造性核駁時，通常會援引至少一件引證（例如專利前案），且在多數情況下會援引複數引證相互結合作為論述請求項／權利要求不具進步性／創造性之基礎。然而，兩岸法規在結合複數引證時的規定並不完全相同，也導致可能在相同的複數引證下，相同的專利申請在是否具備進步性／創造性的方面可能在兩岸得到了不同的結果，因此，本文在此比較我國專利審查基準與中國大陸專利審查指南在結合複數引證時的規定差異。

二、我國專利審查基準

我國進步性的規定記載於專利審查基準第二篇第三章，其中「3.4 進步性之判斷步驟」中，於最後一個步驟「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明」，明定需考慮「否定進步性的因素」及「肯定進步性的因素」。而我國結合複數引證時的規定，便記載於「否定進步性之因素」中的「3.4.1.1 有動機能結合複數引證」中，其包含了兩個原則：

第一，判斷是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量「複數引證彼此」的技術內容的關連性或共通性，而非考量「引證之技術內容與申請專利之發明」的技術內容之關連性或共通性，如此始得以避免後見之明。

第二，考量「複數引證」之技術內容時，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等四個事項。

因此我國結合複數引證時，係將複數引證彼此的內容相互比對，並考量技術領域、所欲解決的技術問題、功能或作用等因素。

三、中國大陸專利審查指南

中國大陸的創造性規定記載於專利審查指南第二部分第四章，而創造性的概念主要分成兩個部分：「突出的實質性特點」及「顯著的進步」，其中「突出的實質性特點」係指所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上無法僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗來得到發明（權利要求）的內容。

中國大陸結合複數引證（對比文件）的規定，記載於「3.2.1 突出的實質性特點的判斷」之第(3)項，其中三步法的最後一個步驟「判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見」中，提及了「(iii) 所述區別特徵（即權利要求中未被第一個引證所揭露的特徵）為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該（另一份）對比文件中所起的作用與該區別特徵在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同」，此種情況下通常認為現有技術（另一份對比文件）中給出了將上述區別特徵應用到該最接近的現有技術（第一個引證）以解決其存在的技術問題（發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術（第一個引證）並獲得要求保護的發明。

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部經理，亦通過中國大陸專利代理師資格考試。



因此中國大陸結合複數引證時，係將第二個引證（另一份對比文件）與申請專利之發明相互比對，並且具體是考量第二個引證是否能起到與系爭專利相同的作用，更精確地說，是考量第二個引證能否達到區別特徵為解決該專利所欲解決的技術問題所起的作用，因此中國大陸於此部分主要考量的是第二個引證的作用。

四、兩岸法規比較

由前面兩部分的法律介紹可清楚看出，結合複數引證時，首先，我國係考量「複數引證彼此」之技術內容的關連性或共通性，但是中國大陸則是比較第二個引證與申請專利之發明，兩岸於第二個引證「比對的對象」並不相同。

再者，我國比較時係綜合考量技術領域、所欲解決的技術問題、功能或作用等因素，但中國大陸則是集中考量於作用這一點，相較之下便不太考慮技術領域、所欲解決的技術問題等因素。因此，兩岸於第二個引證的「比較的項目」並不完全相同。

因此，從法規面來看，中國大陸的第二個引證的技術領域縱使較偏離申請專利之發明的技術領域，也仍能用來與第一個引證結合。但若是我國，第二個對比文件相對可能因為與第一個引證的技術領域差異過大，而被視為缺乏結合的動機而未能與第一個引證結合。故，在中國大陸申請案要回應第二個引證無法用以結合第一個引證，主要還是要從第二個引證的作用來回應。

具體而言，中國大陸相當重視第二個引證能否達到區別特徵為解決所欲解決的技術問題所起的作用，但有時區別特徵本身起到的作用係與權利要求中其他已被揭露的特徵起到的作用可以相互作用而起新的整體作用，此時若僅僅考量區別特徵本身所起的作用，則便可能發生兩個引證分別揭露權利要求的部分功能，而均未揭露整體功能，結果卻被兩個引證的結合核駁創造性，但如此顯然並不公平。

因此中國大陸國家知識產權局為了降低前述情形的發生，並解決審查員機械式的操作三步法，避免僅考量區別特徵本身起到的作用來檢索第二個的引證，而忽略整個權利要求的整體作用，2019年11月1日施行的專利審查指南修正版（國家知識產權局公告第三二八號），於第二部份第四章第3.2.1.1節第(2)項第3段最後增加一句話「對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果」。因此實務上若審查員援引的第二個引證僅僅揭露了區別特徵所起的作用，但區別特徵與權利要求中其他被揭露的特徵能相互作用而產生新的作用的話，答辯時可援引前述專利審查指南的修改內容，強調第二個引證並未公開權利要求的整體技術效果。

在我國，專利審查基準強調，必須考量複數引證結合後之各技術特徵與功能上有無相互作用。如果複數引證的各技術特徵於功能上並未相互作用，而仍以其原先之方式各別作用，則為單純拼湊。但如果複數引證的各技術特徵於功能上有相互作用，便未必是單純拼湊。因此，我國雖然強調技術領域、所欲解決的技術問題等因素，但也仍有與中國大陸法規類似的精神。

五、結語

兩岸於結合複數引證時，有些規定並不完全相同，也有些規定乍看之下不同，但實際上只是因為法規架構不同而記載在不同處，仍具有類似的精神。但不論如何，前述法規差異僅是用於客觀評判申請專利之發明的進步性／創造性，若已決定提出申復／陳述意見來



爭取進步性／創造性，縱使有些論點係援引其它國家審查實務，例如在中國大陸爭執兩個引證的技術領域或所欲解決的技術問題不同，雖非中國大陸判斷創造性時的重點，但只要論點合理、合乎邏輯，都可考慮用於申復／陳述意見中，藉此提升核准的機率。

