



淺談在我國、中國大陸和美國的答辯階段提交證據之差異（第 305 期 2022/09/08）

唐韻如*

依我國專利法規定，智慧局要作出不予專利審定之前，應當給予申請人申復的機會。針對審查委員在審查通知函中指出的缺陷，申請人除了提出申復及／或修正之外，對於存在爭議或主觀性判斷的議題，若能同時提交有關證據支持申復理由，應能更有利於說服審查委員，提高答辯成功的機會，其他國家的專利審查實務，在作出不予專利之審查決定前，也都會給予專利申請人答辯的機會。以進步性之答辯為例，申請人可以針對審查意見提出重新確定本領域技術人員於申請時的通常知識之證據、支持特定技術特徵展現有益效果之比較數據、支持整體發明具有預料不到的技術效果、支持整體發明在商業上獲得的成功等等之證據，藉由提交合適的證據影響進步性審查之結果。

如中國大陸專利審查指南第二部分第八章第 4.14 節所述，如果申請人不同意審查員的審查意見，申請人可以決定是否提供證據來支持其陳述意見的主張。如果申請人決定提供證據回應審查意見，審查委員應當給予申請人一個適當的機會，使其能提供任何可能有關的證據。除非，審查委員能夠確信申請人提供證據達不到有益的目的。申請人隨陳述意見提交的證據可以是書面文件或者實物模型，例如申請人提供有關發明的技術優點方面的資料，以證明其申請具有創造性；又如申請人提供實物模型進行演示，以證明其申請具有實用性等。又根據中國大陸專利審查指南第二部分第八章第 4.11 節所述，審查委員於後續審查工作中將著重於申請人針對審查意見進行爭辯時所陳述的理由和提交的證據，依此決定該發明是否可以被授予專利權。

我國專利審查基準雖未例示針對進步性或產業利用性時可提交證據類型，但根據我國專利審查基準第二篇第三章第 2.2.1.1.3.1、2.2.1.1.3.3 及 2.2.2 節所述，申請人於申復階段質疑引證文件的公開日期或資訊內容的真實性時，若未檢附任何客觀具體證據時，仍得引用該引證文件或逕依原引證文件審定。換言之，在申復階段若要反駁我國審查委員援引之引證文件的真實性時，亦應當提交客觀具體證據加以反駁。以此類推，於申復階段若要反駁進步性之審查意見時，實務上亦應盡可能地提交客觀具體證據支持答辯進步性的論述，以期審查委員能正視申復理由並重為審酌所請發明之進步性。

而根據美國 37 C.F.R. §1.132 規定，當專利申請案或處於復審程序 (reexamination) 的專利案之請求項被核駁時，用於反駁審查意見的證據應通過宣誓 (oath) 或聲明 (declaration) 的方式提交。若證據係經由 37 C.F.R. §1.132 之宣誓書及時提交，則審查委員有責任審查此證據，並依此評估該證據是否已提供足夠的事實而能克服核駁理由。反之，若僅僅於答辯稿中陳述諸如所請發具不可預期的效果、商業上的成功、長久以來的需要、先前技術不可實施等等之論述，而沒有經由 37 C.F.R. §1.132 之宣誓書提交相關佐證資料，將不能視為是反駁審查意見的證據。由此可見，為了具體影響可專利性之審查與判斷，在美國答辯階段為了反駁審查意見而提交之證據，不應僅僅於答辯稿中引用證據的揭示內容或陳述各種爭論可專利性的論述，也不應將證據作為答辯稿之附件提交，而應當經由 37 C.F.R. §1.132 之宣誓書遞交，依此要求審查委員審酌該證據是否足以克服核駁理由。此外，若所提交的證據是關於重新確定申請時的通常知識或反駁審查意見等等的前案

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理，通過中國大陸專利代理師資格考試



資料，按照美國專利法之規定，申請人在答辯階段除了提交37 C.F.R. §1.132之宣誓書以外，另應主動將此前案資料提出前案揭露聲明 (information disclosure statement, IDS)，以免因為漏未主動將相關前案資料呈報而對其專利案之有效性造成不利的影響。

由上述答辯階段提交證據的差異可見，我國和中國大陸之專利法並未要求申請人在補充證據時須經由特殊的文件提交，申請人在實務操作中僅需將相關資料於答辯中陳述或者作為答辯之附件遞交即可，但若申請人要將前述證據用於反駁美國的審查意見時，則應特別留意要遞交經宣誓人簽名且承擔相關法律責任的 37 C.F.R. §1.132 之宣誓書，並確認是否有相關前案資料需呈報 IDS，以確保用於反駁核駁意見的證據資料能於後續審查階段中被審慎考慮，並且確保專利權的有效性不會因為程序瑕疵而遭受挑戰。