



專利審查豈能霧裡看花--我國發明進步性審查之實務探討 (第 305 期 2022/09/08)

林文雄*



我國發明專利審查基準第二篇第三章 3.3.3 提及進步性之審查比對原則：「審查進步性時，得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或(2)一份引證文件中之部分技術內容的結合，或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的結合，或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合，或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。」惟前述技術內容的結合，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須明顯 (obvious)，其意味著審查委員可以單一引證文件或結合多份引證文件以判斷發明請求項的進步性，但結合多份引證文件時必須考慮各引證文件之間結合是否明顯，然而近期由主管機關發出的專利審查意見通知函（以下簡稱意見通知函）發現特殊的引證組合，表面上是單一引證文件，評析特定請求項的進步性時卻出現多份專利前案，如此應視為是一份或多份引證文件似霧裡看花，讓人不明究理，其不僅有違證據組合原則，亦對申請人後續的申復造成困擾，故提出予以探討。

一份或多份引證文件分不清！

根據前述意見通知函檢附之檢索報告內容顯示，其認定引證 1 對發明獨立項及其特定附屬項的關聯性代碼為 Y，意即引證 1 足以否定該等請求項的進步性。而意見通知函亦具體指出依據引證 1 揭示內容，該發明的獨立項與特定附屬項不具進步性，然而在隨後的說明理由中指出引證 1 雖未直接揭示獨立項的特定技術特徵，但認為該等技術特徵為申請時的通常知識，並另外提出兩個已公開的發明專利前案，指所屬技術領域具有通常知識者可參酌兩個發明專利前案，對引證 1 作簡單變更即能得到該獨立項所述之相關技術特徵，故不具進步性。

然而所述的兩發明前案既未在意見通知函列出的引證文件中，也未出現在隨附檢索報告的引用文獻資料中，兩發明前案是否作為評析請求項進步性之引證文件竟莫衷一是！

被「誤解」的美意？！

為釐清兩發明前案的性質，以電話與該案審查委員的長官聯繫，就上述特殊狀況進行交流，得到的結論為：上述情況原是基于提升審查品質而對審查委員所做的要求，亦即當審查委員只以單一引證文件判斷請求項的進步性，若認為請求項未為引證文件所揭露的技術特徵為通常知識，必須提出已公開的先前技術佐證，不能僅以書面理由指摘，以防止審查委員在引證不足的情況下做出主觀的進步性判斷。

又在隨後收到另一發明申請案發出的意見通知函，審查委員亦以單一引證文件判斷發明所有請求項的進步性，並稱引證文件雖未直接揭露獨立項的部分特徵，但簡易變更該引證文件之技術即可完成該獨立項的發明與功效，故不具進步性。可見以單一引證文件判斷發明進步性，且其間仍存在差異情況下僅以簡單文字認定不具進步性的情況應屬普遍，致

* 台一國際智慧財產事務所專案經理，通過中國大陸專利代理師資格考試



使智慧局內部得祭出必須針對通常知識提出具體事證的要求，以防止審查委員作出主觀偏執的審查意見，就立意而言原屬美事一樁。

當美意變成困擾

由上述兩案例可以看出，近期特定技術領域的發明專利審查，的確存在只以單一引證文件否定進步性的情況，雖智慧局內部管控有因應的要求，只是執行偏差的結果不僅沒作出讓申請人信服的審查意見，進而在前述援用單一引證文件卻夾帶其他專利前案判斷進步性的情況，申請人申復時要不要將其他專利前案視為正式的引證文件？按理說，其他專利前案未出現在檢索報告中，可以不視為引證文件，但意見通知函中明確指出可利用專利前案呈現的通常知識，簡易變更單一引證文件以取得請求項所載之發明，申請人申復時對此顯然無法忽略，仍須對其結合進行答辯，因此智慧局內部要求的美意，不僅沒有提升審查品質，反而造成申請人的困擾。再者，審查委員援用單一引證文件卻夾帶其他專利前案，事實上也迴避了多份引證文件的結合必須明顯的要求，而對提升審查品質未收其益，先見其弊。

專利審查仍應實事求是

根據智慧局民國 110 年年報顯示，被列為優質審查之重要指標的發明專利初審案平均首次通知期間由民國 105 年的 12 個月逐年下降至民國 110 年的 8.7 個月，平均審結期間由 105 年的 19.8 個月逐年下降至 110 年的 14 個月，在審查速度的提升上成效卓著，但大幅縮短審查時間如果是犧牲審查品質的結果，對於我國專利制度整體而言無疑是得不償失，而解決僅以單一引證文件用以判斷進步性的問題或者單一引證文件夾帶其他專利前案的問題，正本清源的辦法仍是落實專利檢索，再根據客觀的檢索結果配合符合證據結合原則的引證方式作出審查意見，則不僅有助提升審查品質，亦能降低審查人員與申請人之間無謂的歧異。