



中國大陸審查員依職權來電要求限縮權利要求時，應考慮的方向（第 352 期 2024/06/27）

朱桓毅*

一、前言

各國之專利審查制度皆制訂有不同的審查溝通程序，以提供專利審查機關在專利審查的過程中直接或透過專利代理人間接與專利申請人溝通討論。藉由溝通討論增進審查員對發明和現有技術之理解，或是針對申請文件中的缺陷進行討論，以提高專利審查的審查效率及審查品質。

在中國大陸的專利審查過程中，部分審查員會依職權來電建議專利申請人限縮申請權利要求，並提出權利要求的修改建議，讓專利申請人決定是否同意審查員對於權利要求的修改建議。

二、實務上的問題

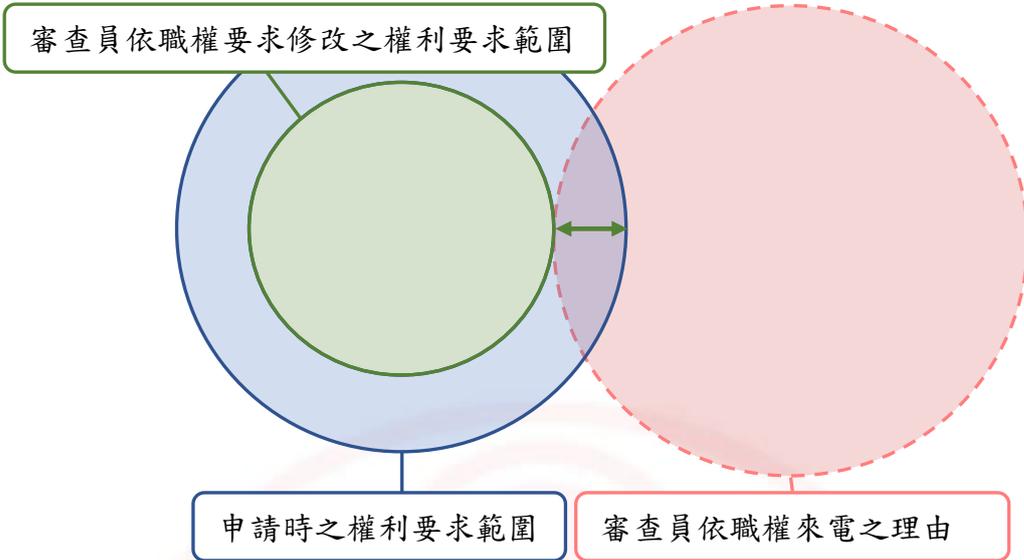
在實務上，審查員在溝通討論時僅會提出權利要求的修改建議，但卻不會明確告知提出修改建議是以什麼前案作為比對的基礎，或基於缺少解決技術問題的必要技術特徵等事由，導致專利申請人在沒有前案可供比對或不瞭解原因等情況下，實難以判斷是否應該同意審查員的修改建議，以下分別針對同意與否之二種情況進行分析說明：

1. 同意審查員的修改建議的情況：

當專利申請人同意配合審查員的修改建議對權利要求進行修改時，可能會減少審查程序並節省相關程序的費用，同時能盡快獲准專利。

然而須注意的是，由於審查員依職權來電溝通討論的過程中並不會提供其檢索的前案資料，因此，專利申請人在沒有前案可供比對，或者不瞭解審查員判斷權利要求技術內容是否缺少解決技術問題的必要技術特徵之依據等情況下，無法明確地判別出審查員所提出的修改建議之合理性，一旦同意修改權利要求，會導致過度限縮權利要求，致使後續在主張權利時較為困難（如下圖所示），甚至在後續訴訟時，可能會衍生出權利要求解釋或是禁反言的問題。

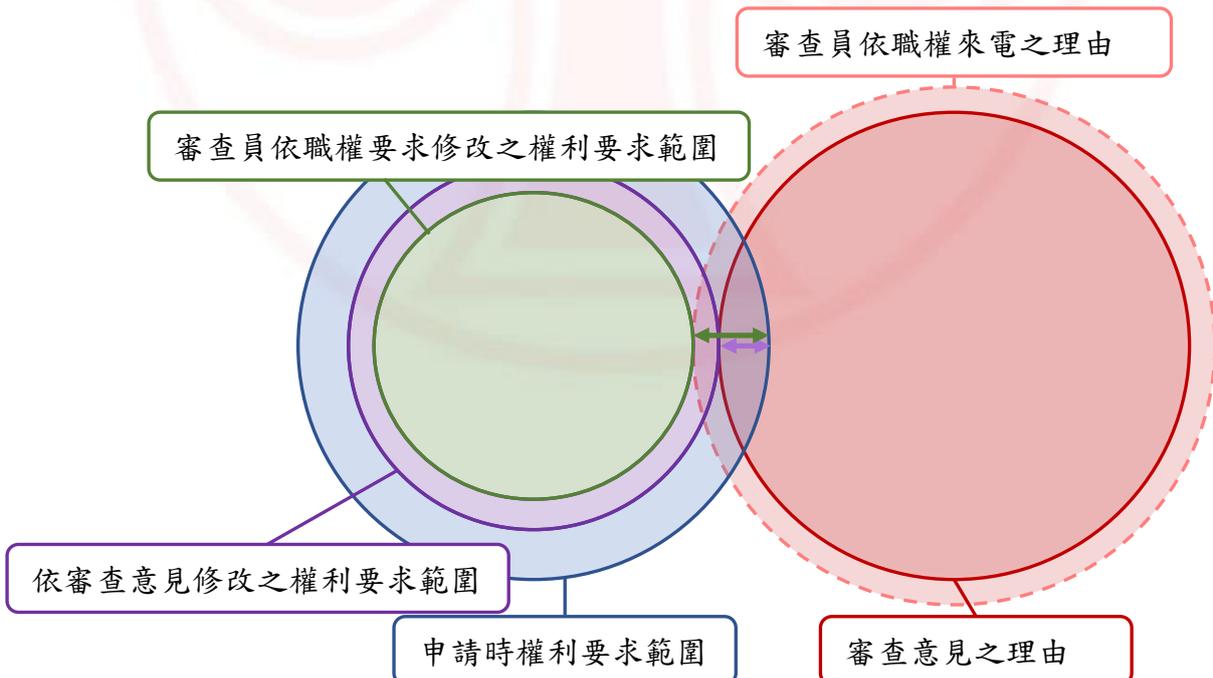
* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



2. 不同意審查員的修改建議的情況：

當專利申請人不同意審查員的修改建議時，則會收到正式的審查意見通知書，並衍生出後續陳述意見或補正等相關程序流程，即延長審查時程，並有之後可能無法核准之風險。

然而在此情況，專利申請人可從審查意見通知書中理解審查員提出修改建議所依據的前案資訊，或其判斷權利要求技術內容是否缺少解決技術問題的必要技術特徵等觀點，因此，專利申請人能依據審查員提供的具體前案資訊進行權利要求之比對或其判斷不准專利的理由，以檢視權利要求限縮之合理性，以避免過度限縮權利要求，或是，專利申請人能進一步提出陳述意見續爭，以期獲得較適當的權利保障（如下圖所示）。





三、結語

綜合前述說明，在目前實務上收到審查員依職權來電要求限縮權利要求時，專利申請人必須在沒有相關前案資訊或任何理由下判斷是否同意審查員的修改建議，顯然是對專利申請人較為不友善的做法，建議專利申請人能請審查員發出正式的審查意見，以利進行後續的權利要求評估，以期獲得合理且更大的權利要求範圍，保障自身的權益；倘若為取得專利權有高急迫性的專利案件，專利申請人仍能在審查員提出之修改建議為可接受之範圍內的情況下，同意審查員的修改建議，以期專利案件儘速獲准，惟須注意的是，專利申請人於取得專利權後可能會因權利要求範圍過度限縮，而造成後續在權利主張上有不利的影響。