

專利申請案逐項審查之探討

A Study on the Examination of Every Claim in the Patent Application

黃文儀(Win-Ye Huang)

前言

我國民國九十二年二月六日總統令修正公布的專利法，所有條文最終之施行日期預定為九十三年七月，屆時新型專利申請案將改採形式審查，新型專利權人於行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。此一新型技術報告智慧財產局預定仿效日本之實用新案技術評價書採逐項評斷的方式為之。另外，為提昇專利審查之品質，關於發明專利申請案智慧局有計劃改採逐項審查的方式，這可說是是審查實務上的一大變革。本文先檢討現行之審查方式，然後提供日本、PCT 與美國的逐項審查實例，最後對未來我國的逐項審查的方向提出若干建議。

壹、我國現行專利審查方式之檢討

依我國現行之專利法，專利可分為發明、新型與新式樣三種，每一種均須經過是否滿足專利要件(產業上利用性、新穎性與進步性等)之判

斷，亦即均要由專利審查人員¹進行實體審查²。無論初審或再審之申請案，最後均會得到一個反映實體審查結果之核准或核駁的審定書。此一審定書為行政處分，不服初審審定可以在審定書送達之日起六十日內申請再審查³；不服再審查審定，得於審定書送達後三十日內，依法提起訴願。本文僅對發明與新型之實體審查加以探討。

關於發明與新型專利申請案之審定書，可以區分為准予專利之審定書以及不予專利之審定書。其中准予專利的審定書並沒有敘述理由，相當於美國之核准通知書(Notice of Allowance)，惟在該申請案的卷宗內存有審查人員之審查意見，此種審查意見實務上似有一定的模式，概略如下。

准予專利審查意見：

一、本案○○…………。(摘述申請專利範圍第 1 項或摘要內容，其中○○為發明或新型請求標的)

二、本案可以達成…………之創作目的，故具有產業上利用性。

三、經查並未發現相同之前案，故具有新穎性。

四、本案具有…………前案所無之功效，故具有進步性。

五、綜上所述本案滿足之專利要件，可准予發明(或新型)專利。

1 我國之專利審查人員應在審定書上具名，目前包括專利審查官、約聘專利審查委員以及局外兼任之審查委員。

2 相對於實體審查實務上有所謂程序審查，後者主要查核申請文件程式是否齊備，不做是否滿足專利要件之實體判斷，可由一般行政人員為之。

3 專利法第 46 條第一項參照，新式樣第 129 條準用第 46 條。本文之法條均為預定九十三年施行之專利法條文。

上述之審查意見可因個案而填入對應之內容，具體的段落上有可能稍有差異，但所表達審查意見之實質大體上相同。在不予專利的審定書上，大都可以看到如下審定理由：

一、本案○○……。(摘述申請專利範圍第 1 項或摘要內容，其中○○為發明或新型請求標的)第二點以後可能有幾種態樣，如

二、本案之……已揭露於××××之先前技術，故無新穎性。或

二、本案之……已揭露於先前技術××××及****，故無進步性。

或

二、本案之……，由於……緣故，而無法實施，故無產業上利用性。

然後

三、綜上所述，本案不符專利要件，故應不予發明(或新型)專利。

在具體個案上，理由有長有短，論點也就有多有少，在此僅指出審查意見之一般架構。

前述之審查意見及審定理由，有以下幾個問題。

1.絕大部分沒有提示係針對哪一請求項審查，屬於一種模糊的審查方式。

2.第一點摘述申請專利範圍第 1 項或摘要之內容，除了虛增審查意見之篇幅外，對專利性之判斷並無作用。實務上還產生因摘述之技術內容和說明書所載有出入，導致當代理人翻譯審定書通知外國申請人後，該外國申請人卻表示「這並不是我申請的發明」的質疑。另外如果有人

說第一點對於發明之摘述可以成為新穎性與進步性判斷之對象，如此一來不啻自承僅只對摘述的發明或新型審查，而非針對申請專利範圍的每一項審查。

3.縱然有引用先前技術來否定新穎性或進步性，但通常未明確指出引用之處所，偏向於籠統與主觀的判斷。

4.由於並未依照申請專利範圍各項來審查，導致縱然申請專利範圍之撰寫格式不適當或範圍過廣，卻均未通知申請人修正。

5.由於審查人員並未針對每一請求項與先前技術之技術內容加以比對審查，故往往引用之先前技術和申請案中之發明並不相關，導致申請人對審定理由不能信服。

以上問題於採逐項審查後應可避免，由於我國專利審查上並未落實逐項審查，在提出比較理想的審查方式之前，先讓我們看一下外國實體審查之實例，然後對我國逐項審查可行之方式提出參考意見。

貳、外國逐項審查之實例

以下所舉係有關日本、PCT 與美國專利申請案實體審查之實例，為求符合我國之審查習慣，實例 I ~ IV 之部分做了若干文字變動。

實例 I⁴.

新型名稱

在照相攝影同時感光的底片上能形成所欲文字、數字花紋等的一次

4 日本登錄番號 3039349 實用新案技術評價書。

用照相機、

審查意見

一、根據文獻 1(實公平 7-143859 號公報)及文獻 2(特開平 5-232636 號公報)請求項 1 無進步性。

文獻 1 之第 4 欄第 25~31 行，記載「……在曝光框 19 之角部形成鉤形之門部 23，在此一門部 23 的兩角部形成熱封緘用的突起 24、25。前述突起經由和其對應的孔穴 26a，26b 與薄板部材 26 予以熱封緘。此一薄板部材 26 係由透明塑膠薄板所形成，在其約略中央部分印刷有文字或插圖。」

文獻 2：特開平 5-232636 號公報

在文獻 2 之段落番號[0060]，記載「……在被寫體的照片上欲合成標題或特定背景之畫像，藉與照相或印刷所記錄寫入用的底片 f1 接著而固定。」

二、根據文獻 3(本地葛飾區龜有公園派出所第 88 卷(平成 6 年 8 月 9 日發行)集英社)請求項 2 無新穎性。

文獻 3 之第 58、59 頁，記載「……貼上透明膠帶！……於其上書寫文字……應該僅使文字的部分感光並殘留白色！……」

三、根據文獻 1，2，3 以及文獻 4(特開平 8-6209 號公報)請求項 3 無進步性。

文獻 4 的申請專利範圍請求項 1，記載「以內藏具有所希望測程儀的四角形之塑膠透明體為特徵的使用後拋棄之照相機。」

四、請求項 4 具有專利性。顯示一般技術水準之參考文獻為文獻

1, 2, 3, 4 以及特開平 8-122911 號公報。

五、請求項 5 具有專利性。顯示一般技術水準之參考文獻為關於請求項 4 所示文獻以及特開平 8-69049 號公報。

六、請求項 6 具有專利性。顯示一般技術水準之參考文獻和關於請求項 5 所示的文獻相同。

實例 II⁵.

新型名稱

多點融接機的電腦控制器

審查意見

一、請求項 1 具專利性。顯示一般技術水準的參考文獻為文獻 1(特開平 5-38586 號公報)。

二、請求項 2 具專利性。顯示一般技術水準的參考文獻為上述文獻 1。

三、請求項 3 具專利性。顯示一般技術水準的參考文獻為上述文獻 1。

實例 III⁶.

新型名稱

附被子的縫包

5 日本出願番號平成 06-011664 實用新案技術評價書

6 日本登錄番號 3012345 實用新案技術評價書。

審查意見

一、根據文獻 1(特開昭 59-54321 號公報)請求項 1 無新穎性。

上述文獻 1 的第 3 頁右下欄第 2~5 行記載，「本申請案之發明，……特別是能夠變形為小孩子的玩具，這個時候，睡袋的本體成為玩具的填充物那樣，與如此構成的小孩子用睡袋有關」。

二、根據前述的文獻 1 與文獻 2(○○○○編「生活百科(收納篇)」(平成 3 年 5 月 6 日發行)主婦之友社)請求項 2 無進步性。

上述文獻 1 的第 3 頁右下欄第 2~5 行記載，「本申請案之發明，……特別是能夠變形為小孩子的玩具，這個時候，睡袋的本體成為玩具的填充物那樣，與如此構成的小孩子用睡袋有關」。

上述文獻 2 的第 12 頁之圖式記載，於收納寢具等的袋子中，設有複數方向之開口。

三、請求項 3 具有專利性。顯示一般技術水準的參考文獻為文獻 1、文獻 2 及實開昭 59-23456 公報。

實例 IV⁷.

新型名稱

寢床

審查意見

一、根據文獻 1、文獻 2 及文獻 3 請求項 1 無進步性。

7 日本登錄番號 3003385 實用新案技術評價書。

文獻 1 為實願昭 50-112867 號(實開昭 52-28506 號)申請書所附說明書及圖式之內容的微縮影片。

文獻 2 為特開昭 53-149452 號公報。

文獻 3 為實公昭 60-1639 號公報。

上述文獻 1 的說明書第 2 頁第 2 行～第 20 行記載，「本創作如圖式所示，係由前後二分的收納箱與有腳的的前箱(1)與後箱(2)所支撐，在前後二分的中央部以鉸鏈(5)連結輔助腳(9)的前部寢床框(3)與後部寢床框(4)係以前箱(1)與鉸鏈(5')和後箱(2)與鉸鏈(5'')相連結，……於收納時將中央輔助腳部(9)稍微向上押，即可藉後箱(2)的下部連著的彈向上用的彈簧(10)之力輕便地收納，從而使前後的箱(1)(2)密著而完成收納」。再者，參照第 7 圖～第 10 圖。

上述文獻 2 的第 2 頁上左欄第 3 行～第 19 行記載，「本發明為將寢床本體(1)的一端部(2)以可自由轉動的方式支持在設於收納箱(3)的兩側板(4)，(4)的迴轉軸(5)上，同時在寢床本體(1)的裡面(6)約略中央部分所設之迴轉軸(8)上，從可自由轉動的化妝支持板(9)向下方樞支的該樞支迴轉軸(8)的附近之寢床本體(1)裡面(6)垂下的連結材(10)的下端部(11)，該化妝支持板(9)以及該一端部(2)側之寢床本體(1)的裡面張架各別的彈簧材(12)，(12)，將化妝支持板(9)與一端部側(2)的寢床本體(1)以該彈簧材(12)，(12)在張架的狀態，可自由開閉地開腳的收納寢床，將設於化妝支持板(9)的端部之角輪(13)與一端部(2)側的寢床本體(1)予以自由開閉地開腳，約略維持儲藏寢床平衡的同時而能夠自由起倒者」。再者，參照第 3 圖及第 4 圖。

上述文獻 3 的第 1 欄第 2 行～第 12 行記載，「一種折疊裝置，其藉於基部及中間部之水平軸來連接而能夠豎起彎折，中間連接部樞著迴動

軸的同時在前述基部側設有捲取線之手段，接著將線的一端固著於前述迴動軸的一部之同時經由前述台的前端部將他端以該線捲取手段來捲取，將前述迴動腕立起藉該迴動腕的前端朝床面的押壓力將前述台的中間連接部攔腰折開的同時，直到所定的位置將該中間連結部上舉後，藉將前述台的前端部以線來牽引使能夠豎起彎折，如此構成之折疊裝置」，再者同欄第 17 行～第 18 行則記載，「此種能夠豎起彎折的台，在學校等的講台與家庭用等的寢床等為公知」。又，參照第 1 圖及第 2 圖。

二、依據上述文獻 1、2 以及 3 請求項 2 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2 以及文獻 3 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

三、依據上述文獻 1、2、3 以及文獻 4(實公昭 64-130 號公報)請求項 3 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2 以及文獻 3 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

於上述文獻 4 之第 1 欄第 2 行～第 8 行中記載「一種寢床沙發，其特徵在於滾筒支持的底部，將背面部的一端以可自由搖動的方式軸支，開閉時和具有與床面接觸圓弧狀端面的腳的折返部之床面側一端連著，將此一折返部的他端與前述背面部的他端各別與具備使兩者停止迴轉的連結體軸支，並沿此一連結體折返部方向賦勢者」。再者，參照第 1 圖及第 3 圖。

四、依據上述文獻 1、2、3、4 以及文獻 5(實公昭 60-38988 號公報)請求項 4 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2、文獻 3 以及文獻 4 的指摘處所和上述之指摘處

所相同。

於上述文獻 5 的第 1 欄第 2 行～第 5 行中記載「一種手動式床板起伏臥鋪用床板，其特徵為在可起伏床板的兩側部，設有握持部可上下動的把手，該握持部能夠自由地停在上升位置所構成者」。再者，參照第 1 圖。

五、依據上述文獻 1、2、3、4 以及文獻 5 求項 5 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2、文獻 3、文獻 4 以及文獻 5 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

六、依據上述文獻 1、2 以及 3 請求項 6 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2 以及文獻 3 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

七、依據上述文獻 1、2 以及 3 請求項 7 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2 以及文獻 3 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

八、依據上述文獻 1、2、3 以及 4 請求項 8 無進步性。

關於文獻 1、文獻 2、文獻 3 以及文獻 4 的指摘處所和上述之指摘處所相同。

實例 V⁸.

發明名稱

生產液狀生鐵及/或未加工鋼的方法

審查意見

一、有新穎性，因為和最接近的先前技術 D1，EP-A-4098 289，第 2 圖相比，其中固體碳的搬運裝置同樣係藉一被還原反應器的頂端氣體加熱的熱交換流體來加熱與乾燥，該被加熱與乾燥的固體碳之搬運裝置被供應到一熔解汽化器並未在公用的乾燥器中發生，而係直接在熔解汽化器的碳搬運裝置注入燃料庫中發生，且該碳搬運裝置係在溫暖狀態中注入。

進步性也可被接受，因為在檢索報告中的文件提到於加熱的狀態下碳搬運裝置的裝卸，從而避免了熱的耗損。

二、最接近的先前技術未被正確地在發明說明中表現如 D1，第 2 圖僅需求單一的熱交換介質。故在發明說明中所提及的 D1 之缺點，第 2 頁，第 1-5 行，從而並不存在，且在這方面的兩個句子應予刪除，參照 PCT 規則 5.1 a)。

關於在精製前所需的與一氣態熱交換流體的頂部氣體之熱交換，及以交換流體來乾燥固體碳搬運裝置，請求項 1 與 14 的二部分形式並不符合 PCT 規則 6.3 b) 的規定，在於 D1 不僅揭露特徵前子句之要點，也揭露了不容許包含在特徵子句中的要點。

⁸ PCT 國際申請案 PCT/EP99/01248 國際預備審查報告。

實例VI⁹.

發明名稱

剛學步小孩的液體施與杯

審查意見

一、被認為代表最接近的技術水準的文件 D1(=US-A-4 750 630)所揭露的液體施與器包含

- 一個具有中央開口的一體成形之塑膠液體容器，以及
- 一可自由移除的和該容器銜接之塑膠框圍。

依據請求項 1 的前序部分，容器的管狀部分做成於使用施與器時容易為剛學步小孩抓握的大小。

1.1 雖然現行可獲取的「吸啜杯」設計成適當大小或提供讓剛學步小孩抓握的外把手，但須知道剛學步小孩有忽略該把手而嘗試抓握杯子的圓柱本體之傾向。

再者，和嬰兒瓶的較小直徑相比「吸啜杯」有較大的直徑，使得杯子的把手對剛學步小孩的小手而言顯得笨拙。

又，當剛學步小孩真的使用把手，已知的「吸啜杯」把手之設計使剛學步小孩的手從杯子的重心移開，鑒於剛學步小孩的肌肉發展與運動神經技巧尚未成熟，從而會增加了抓握的困難。

9 PCT 國際申請案 PCT/US96/17864 國際預備審查報告。

1.2 文件 D2(=GB-A-2029379)敘述一個嬰兒餵食器，包含一圓柱形蓋子，其具有和餵食瓶相銜接的一體之手握部。

1.3 雖然在嬰兒瓶的設計上有做了改良，以方便抓握，但卻如 D1 所敘述者，本案所要解決的問題在於提供一「吸啜杯」的設計，以方便剛學步小孩從嬰兒瓶過渡到一般的杯子。

1.4 本案所提出的的解決方案包括

-其中施與器為一個剛學步小孩使用的施與杯，容器為杯子 10 及

-其中框圍 28 有一個一體成形的嘴管 30，用來吸啜杯子 10 中所裝盛的液體。

藉此，塑膠杯子 10 和框圍嘴管 30 可以讓剛學步小孩從具有奶嘴的嬰兒瓶過渡到一般杯子。

1.5 獨立項 1 的要點之組合從國際檢索報告所引用的先前技術來看，並非已知，也不顯而易知。

二、由於請求項 2 至 8 係依附於請求項 1，故其請求標的為新穎與進步。

三、請求項 1 至 8 的任一請求標的均有產業上利用性。

四、在請求項 1 中下述之要點

「管狀部分(16, 18)做成於使用杯子時容易為剛學步小孩抓握的大小」應改寫如下

「管狀部分做成於使用施與器時容易為剛學步小孩抓握的大小」並將它放在前序部分，因為它們已經為 D1 所揭露。

五、附屬項 2 至 8 的名稱應以「一液體施與器」取代「一液體施與杯」，因為在請求項 1 中的裝置不只包含「施與杯」¹⁰。

實例 VII¹⁰

發明名稱

指甲修剪器

審查意見

審查官要求申請人敘明有關 1985 年 5 月 10 日向中國大陸提出的申請案號為 74204224 先前外國申請案的目前狀態。

請求項 1-3 由於未能特別指出與清楚請求申請人所認為之發明標的，故被依 35USC 112 第二段核駁。

請求項 1 的第 7 行及第 8 行中的「驅動手段的開/開」欠缺先行基礎。並且也要注意使用開/開一詞並未請求任何構造。請求項 1 第 9 行中的「適於」一詞不確定。請求項 3 第 3 及 4 行中的「該溝槽的側壁」沒有先行基礎。

以下為形成本函所述的顯而易知核駁基礎的 35USC 103 之摘述：

發明雖無依本法第 102 條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟專利主題標的整體與先前技術間之差異，為申請時該行業具有通常技術人士所顯而易知者，該申請案仍不能獲取專利。可專利性不因該發明完成之方式而被否定。

他人開發之主題標的成為本法第 102 條之(f)或(g)項之先前技術者，

¹⁰ 美國專利申請案號 07/122,932 審查官通知書(Examiner's Action)。

若該主題標的及所請求之發明，在發明完成時係由同一人所擁有，或有義務讓與給同一人時，即不得排除本條之可專利性。

請求項 1~3 被依 35USC 103 核駁，因相對於 Paul v. Detmers 其為不可專利。

關於請求項 1，Paul 揭露一個指甲修剪器包含一電源供應手段(11)，驅動手段(13)，修剪手段(22)，開關手段(17)，以及一框架手段其包含一容罩(10)，一蓋子(27)，以及設於電源供應手段(20)後面的一彈簧。Paul 的開關手段包含一可動按鈕(17)以及用來控制驅動手段的金屬帶(19)。本行業具有通常知識者只要願意的話，顯而易知可以將 Paul 的修剪手段來替換 Detmers 的修剪手段。Detmers 揭露一個採切削截斷器狀的修剪手段，其顯然包含一圓柱金屬體且具有複數條軸向溝槽。至於請求項 2，Paul 為他的指甲修剪器揭露一個簡潔線性組構。關於請求項 3 Detmers 揭露一個具有角度溝槽的修剪手段。而且，硬金屬的使用，縱非特別揭示，在該行業也是顯而易知的便利設計。

A~I 的參考資料儘一步顯示指甲修剪器之例。

實例 VIII¹¹.

發明名稱

用於昇降車輸送機的具有籃子的個別連續可撓帶的蛋收集器

審查意見

下面為 35USC 112 第一項之摘述：

11 美國專利申請案號 07/903,170 審查官通知書(Examiner's Action)

說明書應包括發明以及其製造與使用方式和程序之文字敘述，並以完整、清楚及簡潔與正確之文詞，使該行業或最相關行業中任何熟悉技術人士，均得製造與使用該發明，且說明書應記載發明人實施其發明所認為的最佳模式。

本案專利說明書被依 35USC 112 第一段核駁，因為未能提出一個發明的適當文字敘述，也未能適當教導如何去製造及/或使用該發明，即未能提出一個可實施的揭露；再者，當初所提的說明書未能支持現在所請求之發明。

參酌申請人於 1993 年 1 月 4 日所提之補正可以更容易地了解發明，但此一發明並未在說明書中適當地敘述。具體言之，「用來改變前述個別連續可撓帶的調整手段」就未適當地揭露。說明書並未揭露執行此一機能的任何元件，或如何實現此一機能。在連續的籃子元件縱列間調整距離的唯一引述出現在第 10 頁第 16~19 行，但其並未敘述如何完成。從而該發明並未適當地揭露，且該行業具有通常技術者也無法製造及/或使用該發明。而且導入該一構元件，即在請求項 1 及 8 中的調整手段，構成了在當初申請案所未揭露範圍之新事項。

請求項 4 及 9 進一步包含當初所提說明書未支持的新事項。請求項 4 及 9 如修正本所述，扣鏈齒在未配對側壁間啣接籃子，但如當初所揭露，扣鏈齒在籃子元件中而非在相鄰的籃子元件間啣接捲軸 60(見第 12 頁的第二段以及第 12 圖)。

請求項 1~14 被依 35USC 112 第一段核駁，理由同說明書之核駁理由。

請求項 1~7 被依 35USC 112 第二段核駁，因未能以完整、清楚及簡潔與正確之文詞，請求申請人所認為是他的發明之主題標的，而不確

定。

在請求項 1 第 7~9 行顯示和所揭露者相矛盾。如現在請求項所述者，每一個升降車輸送機具有一個別的籃子之連續可撓帶，在升降車的每一段的每一邊各有一個，且每一帶包含複數縱列相連的籃子元件，每一籃子元件縱列對應每一升降車輸送機(見第 8 頁第 18 行至第 9 頁第 20 行)。為了審查之目的，此等請求項將被認為敘述一對包含籃子縱列的個別連續可撓帶。

下面為 35USC 103 的摘述，其為本函所述的顯而易知核駁之基礎：

發明雖無依本法第 102 條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟專利主題標的整體與先前技術間之差異，為申請時該行業具有通常技術人士所顯而易知者，該申請案仍不能獲取專利。可專利性不因該發明完成之方式而被否定。

他人開發之主題標的成為本法第 102 條之(f)或(g)項之先前技術者，若該主題標的及所請求之發明，在發明完成時係由同一人所擁有，或有義務讓與給同一人時，即不得排除本條之可專利性。

請求項 1~4 如所了解，鑒於依 35USC 112 第一項及第二項的核駁，被依 35USC 103 核駁，因相對於 Betterman 與 Vrieze 之引證為不可專利。Betterman 揭露一個蛋收集器可操作地和一升降車之陣列及一交叉輸送機(4)相關聯。升降車輸送機(2)用來將蛋從升降車傳送到蛋收集器(3)。該蛋收集器包含一籃子元件(18)的連續可撓帶(19)，導引可撓帶的翻轉手段，以及……。Vrieze 則揭露……。本案之發明可由 Betterman 所揭露的蛋收集器參酌 Vrieze 的蛋收集器後顯而易之組合而得。

上述所舉之外國審查實例，雖然無法窮盡所有態樣，但已能夠讓我們找出下列值得參酌之事項。

1.實例 I、II、III、IV 為真正徹底的從第一項起到最後一項止逐項審查，出自日本實用新案技術評價書，可供未來我國製作新型專利技術報告之參考。

2.逐項審查除了前述 1.的真正逐項審查外，尚有群組式逐項審查。亦即只要獨立項具有專利性，其附屬項便可推論具有專利性，而以群組方式簡單敘述，不必再就各別附屬項敘述。反之當獨立項不具專利性時，其附屬項仍須逐項判斷是否具有專利性。

3.核駁理由先行通知函中即應逐項審查。

4.核駁理由先行通知函中，可以同時指示如何修正。

5.逐項審查之審查理由可以為分點條列敘述，也可以為單篇文章。

6.在美國的審查官通知函中，出現摘述據以核駁之條文的情況。

7.歐洲的新穎性判斷須和最接近之先前技術比較，我國法規上無此一要求。

8.由於外國之專利法制和我國有一些差異，故在實體審查意見上所見之部分理由於我國並不適用。

參、我國採逐項審查之可行之原則建議

依據前述諸外國之實體審查實例及特點，筆者提出我國逐項審查之可行做法之建議如下。

1.申請專利範圍中的每一請求項都要審查到，注重的是實質，而非形式。亦即不拘採條列式或單篇文章之敘述方式均可。

實例啟示：日本的實用新案技術評價書，係採每一項逐一審查的嚴格形式，至於 PCT 的國預備審查報告與美國的審查官通知書，則並不拘泥逐項審查之形式，可是在審查理由中，會對申請專利範圍每一項的可專利性均有交代。

2.由於審定書的閱讀對象主要為申請人及其代理人，他們對申請案中之發明已充分了解，故在審查意見或審定理由中原則上無需摘述該發明之技術內容。

實例啟示：所舉日本、PCT 與美國之專利審查實例，沒有一件在審查理由中，照抄或摘述專利說明書之發明內容。

3.我國專利申請人除非有委任代理人，一般對法條規定或審查基準未必很了解，為使審定理由較為平易近人，視必要可列出據以處分之法條內容，或審查之原則。

實例啟示：美國之專利審查官通知，有時會引述據以審查之專利法條文，這對於一般申請人發揮教導之作用。

4.不論准駁均要說明理由。

實例啟示：日本的實用新案技術評價書，對於否定專利性的請求項，附上引用文獻及說明自不待言，但對於肯定專利性的請求項，除記載顯示新型所屬技術領域的一般技術水準之先前技術外，並註明「未發現特別相關連枝先前技術」。

5.審查意見或理由中引用之文獻不能僅敘述案號等書目資料，應將據以核駁之段落明確引述出來。該一段落應包含可與承審案件比對之實質技術內容。

實例啟示：除在日本實用新案技術評價書，可以明顯看出對於引用

文獻均有相關段落之文字摘述外，於 PCT 與美國之審查實例亦可看到對於引用文獻相關技術內容之具體說明。

6.獨立項有專利性，其附屬項便有專利性，從而該等附屬項可以簡要敘述其結論就好。

實例啟示：實例VI的審查理由中有一段敘述略謂，獨立項 1 的要點之組合從國際檢索報告所引用的先前技術來看，並非已知，也不顯而易知，而由於請求項 2 至 8 係依附於請求項 1，故其請求標的為新穎與進步。此即一般所謂獨立項可准，其附屬項便可准之邏輯關係，

7.縱然認為某一請求項具有專利性，也可以將顯示一般技術水準之先前技術列出供參考。

實例啟示：這一點除由日本實用新案技術評價書之實例可以看出外，平常由美國專利公報上刊載之公告專利均列出檢索前案(Reference Cited)更可以印證。

8.在判斷新穎性與進步性之先，應將所檢索的前案資料至少區分成「一般技術水準文獻」、「否定新穎性文獻」以及「否定進步性文獻」三類，其中各類之文獻可能不只一篇。

實例啟示：由各實例可知逐項審查須對審查中的請求項是否具新穎性與進步性等加以判斷，因此對於檢索到的先前技術就不能抱持大而化之的態度，不只要篩選可以用的先前技術，還要了解如何予以適當運用。

9.判斷某一請求項之新穎性時，應僅和一件先前技術比對，至於判斷進步性則可以將幾份先前技術綜合起來比對。

實例啟示：這是專利實體審查最基本的概念，各實例在運用引證前

案來核駁時，均秉持此一準則。

10.說明書中小語病、文字小錯誤可以仿美國在發出核准通知(Notice of Allowance)時，附一份審查官的修正(Examiner's Amendment)通知申請人此種由審查官所做之修正。

實例啟示：為求節省篇幅，這雖未在實例中具體明述，但卻是美國審查官通知中可以見到的做法，可供參考。

如果我國未來專利之實體審查能夠參考上述之建議來進行，則必定可以長足提昇審查水準，並讓申請人對審定結果更為信服。

結論

由於申請專利範圍乃主張權利之基礎，而且每一請求項均可以單獨主張權利，所以在實體審查時，也必須逐項進行是否滿足專利要件之判斷。這不僅是國際專利審查實務之潮流，也是專利審查事務之本質，我國宜早日提昇到逐項審查之水準。

關於逐項審查之進行方式除可參考本文之建議外，審查官亦得依據個案之情況做適當的調整。

最重要的觀念是，於進行專利申請案之實體審查時，務必將申請專利範圍的每一項均審查到，至於審查意見或審定理由採條列式或一篇文章式，可依需要斟酌。換言之，重在逐項審查之實質，而非其形式。

逐項審查絕非在審查意見中提到申請專利範圍中的每一項就算逐項審查，還必須看其引證是否適當，理由是否充分與符合法律與基準之規定。這已是從事專利審查工作的先決條件，不在本文探討之範圍。

希望本文對推動我國專利申請案的逐項審查有所助益。