

## 發明專利申請案實體審查案例研析

黃文儀\*

### 前言

我國自 93 年 7 月 1 日起發明專利申請案採逐項審查之方式，使我國專利審查進入一個新的境界。此一實體審查方式實行一段時間後，各界認為我國專利審查水準較以往有所提昇，但同時也認為在品質上仍有改善的空間。而品質提升首先可以達到先進國家專利審查的水準為目標。本文主要經由日本與美國發明專利申請案實體審查之案例，來瞭解國際上專利實體審查之進行方式與概況。由審查官與申請人的互動函件中，可以讓我們真切體會先進國家的專利審查與代理之水準。此兩方面的水準乃互為表裏，彼此不可或缺。於指摘我國專利審查水準尚待提升的同時，也應探求專利代理與申請水準的提昇。於案例探討之中，也指出我國專利法規上的若干不足之處，或許可供我國實務運作與未來修法之參考。

### 一、基本原則

在國際上關於專利申請案之實體審查的通知或審定，大都會對每一請求項是否滿足專利要件等均做交代。例如日本專利審查便覽 42.11A，明白指出關於已滿足說明書記載要件之專利申請案，應就獨立項之發明及其附屬項之發明，分別進行專利要件之判斷。而且當上述任何一個請求項之發明，其專利要件有瑕疵時，申請案之發明就沒有可專利性。

而在美國專利審查作業手冊(MPEP) 2106 中指示一個對發明專利

---

收稿日:95.1.2

\* 作者為智慧財產局專利三組副組長

## 論述

申請案進行一個迅速且完整的審查，並稱其為周詳審查原則(principle of compact prosecution)。基於此一原則，在最初審查階段就要對每一個請求項是否滿足每一個專利要件加以檢討，即使其中有一個或數個請求項被發現欠缺其他法定要件。因此，審查官在第一次局函或通知書 (Office action)中就應敘述用來核駁請求項的所有理由與依據。應清楚說明瑕疵何在，特別是當該瑕疵被用為核駁之依據時。審查官應指出如何克服核駁，以及如何解決問題。採行此一原則之目的在於希望避免專利申請案處理之延遲。

在審理特定法定要件之前，審查官應先決定申請人欲尋求專利保護的發明為何，以及申請專利範圍和該發明的關係與如何定義該發明。目標是回答「申請人發明了什麼」<sup>1</sup>之問題。審查官要審視完整說明書，包括發明詳細說明，任何已揭露的特定實施例，申請專利範圍以及發明所主張的任何特定、實質與可信的實用性。

具體而言，周詳審查原則包括：(1)儘可能完整地做初步之檢索，包含在審查官非專精的技術諮詢專家意見。(2)引註符合申請專利範圍概念和語詞的文獻紀錄，以及和所揭露發明之未請求特徵，它合理預期會被申請人請求的相關之其他文獻。(3)發出第一次通知書，清楚地解釋審查官在每一個主要問題的立場，詳細到在沒有不可預見的因素下，下一個通知書就是最終通知。因此，該通知書反映了某些審查官認為並非需要，但能促進或加速對問題達成協議，避免問題或澄清問題的審究，而且要在最可能早的時候為之。例如，提供一個特定且合理的建議以避免一個核駁，或使一個請求項之界限與邊界明確，均屬周詳審查所要考慮的。指出任何已撰寫的請求項可核准專利並非周詳審查，那是賦予每一位審查官之權限。

歐洲專利局在實體審查上係採全面覆蓋原則 (over-riding

<sup>1</sup> 美國因採先發明主義，故申請人須為發明人，此和我國採先申請主義，申請人未必為發明人之情況不同。

principle)<sup>2</sup>，要求審查官在實體審查階段應以儘可能少的通知書而達到最終的核准或核駁之審定。

我們由以上日本、美國與歐洲的實體審查之基本原則，可以瞭解審查官必須以慎重而完整的方式來進行實體審查，不能將實體審查分段切割成好幾次，造成案件延遲審定，這對申請人與智慧局均無好處。另外實體審查應以申請專利範圍的各別請求項為中心來進行審查。這都是國際上專利實體審查之通則。

## 二、審查意見的表達方式

國際上關於發明專利申請案，可說均採逐項判斷是否滿足專利要件之審查方式。話雖如此，但如果問所謂逐項審查的具體內容為何，可能不同的人有不同的看法。有人認為專利審查官的審查意見應該對申請專利範圍每一請求項各別敘述是否滿足專利要件，才是逐項審查。有人則認為由於獨立項與其附屬間有一定的邏輯關係存在，故可以採每一獨立項與其附屬項構成一個群組的方式審查。例如當判斷獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但當獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分別做成審查意見<sup>3</sup>。因此有可能合併一個群組敘述具備專利要件，而不必分開對每一請求項重複敘述具備專利要件。

在國際專利審查實務上，我們可以看到對申請專利範圍每一請求項逐一論述審查意見之核駁通知書。例如美國 10/003484 號發明專利申請案，申請專利範圍總共 10 項，審查官在 2005 年 2 月 23 日所發的核駁理由通知書以 10 張 A4 篇幅，針對每一請求項詳述據以核駁之法條及理由。又如美國 10/003482 號發明專利請案，申請專利範圍總共 42 項，審查官在 2005 年 5 月 31 日所發的核駁理由通知書更以 21 張 A4 篇幅，

<sup>2</sup> 歐洲專利審查指南 PART C, CHAPTER , 2.5。

<sup>3</sup> 見審查基準(2004 年版)第二章專利要件，2.3.1 逐項審查。

## 論述

針對每一請求項詳述據以核駁之法條及理由。

雖然我們可以看到先進國家對於發明專利申請案，在核駁理由通知書中，係以逐一請求項論述的方式。但在此也要強調所謂逐項審查絕對不是單指一定按照每一請求項分別敘述審查意見的方式。這點在我國新型專利技術報告的製作中，可以看到將幾個請求項合併做比對，並提出引用文獻與說明之方式，例如<sup>4</sup>：

請求項 4 5

比對結果代碼：6

引用文獻：1、2、3 及 4(一般技術水準之參考文獻)

再以日本平成 9 年第 280293 號發明專利申請案為例，審查官在 2000 年 6 月 13 日所發的核駁理由通知書，對於申請專利範圍的 6 個請求項係以 5 件引用文獻，認定其違反特許法第 29 條第 2 項，不具進步性予以核駁。其詳情摘錄如下：

請求項 1 6

引用文獻 1 5

備註於引用文獻 1 已揭露，在保護層用電絕緣性薄膜之單面施以 0.04 ~ 2.0  $\mu\text{m}$  厚度金屬蒸著層並具有熱密封性的含有銀及/或銅填充料的接著性樹脂，依序設置所構成的扁平電纜用屏蔽帶。

接著，做為金屬蒸著層之材料能夠使用銀一事，在引用文獻 1 之 [0008] 已有教示。再者，做為具有導電性的接著性樹脂層中所含有的金屬填料能夠使用鎳一事，如引用文獻 2 ~ 5 所記載乃為周知者。故於引用文獻 1 中，做為金屬蒸著層之材料選擇銀，做為金屬填料之材料選擇鎳，對該行業者而言並不需要特別創意之工夫。

引用文獻清單

1. 特開平 07-094036 號公報

<sup>4</sup> 見 94.9.20 智專字第 09412200700 號「新型專利技術報告作業規範」第 16 頁。

- 2.特開平 06-283053 號公報
- 3.特開平 05-125332 號公報
- 4.特開平 07-216329 號公報
- 5.特開平 07-286148 號公報

本例並未採取每一請求項逐一論述的方式，而係將請求項 1-6 合併來與引用文獻之技術做比較，並指出關鍵的技術特徵已為引用文獻所記載或教示，或屬周知技術之選擇。此種合併論述的審查意見，在申請案所記載之發明十分普通，附屬項所述的額外技術特徵也僅為一般性之限定時，適合採用。此時若採每一請求項逐一論述，不僅審查意見冗長，對申請人之瞭解實體意見及其申復並無大的助益。像本例所顯示之審查意見，已經可以讓申請人知道其所欲保護之發明不具進步性之原因，申請人也知道其技術特徵已被哪些引用文獻揭露。充分傳達實體審查之觀念，這就足夠，而非一定要求採逐項論述的方式不可。

本例之發明專利申請案，因逾期未對核駁理由通知書提出申復，而被逕依核駁通知書所記載理由予以拒絕查定(相當於我國之核駁審定)。

另外再舉日本特願 2001-107502 號發明專利申請案為例，本案之申請專利範圍共有 30 項，審查官在 2003 年 1 月 10 日的核駁理由通知書中，係以違反特許法第 29 條第 2 項不具進步性為理由核駁，亦採合併敘述的方式。其詳情摘錄如下：

請求項 1-30

引用文獻 1-8

備註於引用文獻 1-8 已記載，將 LED 與支持基板接合，將成長所用的基板去除之點。

關於 LED 材料、成長基板、支持基板、接著方法、接著劑材料等，除了引用文獻所舉之物以外，為該行業者可依其合適而選擇之事項。

引用文獻清單(略)

本案之核駁理由通知書比前面之案例更來得簡潔，但因對每一請求

## 論述

項均已提到，且都提出核駁之理由與引用文獻，申請人應能夠做適當之因應。本案在申請人提出意見書與補正後，仍然予以核駁審定。其詳情摘錄如下：

本申請案依 2003 年 1 月 10 日的核駁理由通知書所記載之理由，應予核駁。

又，雖檢討意見書及手續補正書，並未見到足以推翻核駁理由之根據。

備註在核駁理由通知書所引用的引用文獻 1 中所記載的發明與本案發明間，雖可認為引用文獻 1 沒有使用接著劑之點有差異，但如核駁理由通知書所指摘的，使用接著劑來接著之技術，可認為不過是該行業者依其合適而選擇之事項，實際上以環氧樹脂或 BCB 來接著，例如下列文獻 a-c 所示者。

文獻 a 特開 2000-250079 號 (段落 27 等)

文獻 b 特開平 02-226783 號(第 2 頁左下欄第 1-3 行)

文獻 c 特表 2000-500617 號

本案向特許廳審判部請求取消核駁審定之審判，並提出補正書，申請專利範圍修正為 25 項，最後於前置審查中核准專利。本案例無論在核駁理由通知書或最後核駁審定，均未採逐項論述的方式。

由以上之案例可知發明專利申請案在實體審查時，核駁理由究採逐項論述或合併論述，得由審查官依個案上認為適當者來選擇，重要的是核駁理由不論在引用文獻，依據法條與判斷推理上，均能讓申請人充分理解，並得以提出做為因應的意見書或補正書。實體審查之品質重在有無讓申請人感覺審查官之專業與用心，而非謂形式上採逐項論述就一定是好的實體審查意見，或沒有採逐項論述就是不好的實體審查意見。

### 三、違反發明單一性之核駁通知

目前我國有關發明單一性已採國際上通行的廣義發明概念之規定

5,

而且違反發明單一性，依專利法第 44 條之規定為可據以核駁之理由。倘若在實體審查時，發現申請專利範圍中記載了不符單一性的二個以上之發明，依法審查官可僅以此理由發核駁理由先行通知書，俟申請人分割後才來繼續審查。但為了周詳進行審查程序，縮短結案時間，亦可就第一個群組之發明加以審查，然後一併敘述該等發明和其於請求項之發明間不滿足單一性之意見和理由。

以日本特願 2003-08185 號發明專利申請為例，該案原說明書之申請專利範圍共有 8 項，經審查後專利審查官認為第 1 至 7 不具進步性，而第 8 項則為欠缺單一性。核駁理由通知書之詳情摘錄如下：

本申請案應依下列理由核駁。對此有意見的話，請在本通知書發送之日起算 60 日內提出意見書。

理由 A 本申請案的下述的請求項之發明，基於其申請前日本國內或外國所發行的下列刊物中所記載之發明，為其申請前該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易發明，故違反特許法第 29 條第 2 項之規定，而不准專利。

請求項 1

引用文獻 1、2

備註做為負載具的位置，替代引用文獻 1 的 2 個負載具室 93、95，而如引用文獻 2 那樣，在 2 個處理室的正前方設置，亦即在引用文獻 1 的 2 個處理室 97、99 之部分，設有與引用文獻 2 的負載具室 30A、30B 相接續的處理室 32A、32B 之處理裝置的構成，不認為有特別的困難性。

請求項 2

---

<sup>5</sup> 專利法第 32 條：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中申請。」施行細則第 23 條：「本法第 32 條第 2 項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二以上之發明或新型，於技術上相互關聯。前項技術上相互關連之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。」

## 論述

### 引用文獻 1、2

備註引用文獻 1 的中間室 57 係將第 1 緩衝件 49 與第 2 緩衝件 51 共同在基板上交接，故認為經由中間室有可能構成第 1 緩衝件 49 與第 2 緩衝件 51 在基板上交接。

### 請求項 3

### 引用文獻 1、2

備註參照引用文獻 1 的第 5 圖及第 6 圖所記載的第 1 緩衝件 49 與移送件 55 的搬送動作。

### 請求項 5

### 引用文獻 1-3

備註引用文獻 3 於離子注入裝置中，記載變更基板保持機構的姿勢之點，將此於引用文獻 2 的處理室中適用，不認為有特別困難性。

再者，引用文獻 2 記載，在負載具室和處理室之間搬送基板的個別搬送機構 60A、60B。

### 請求項 7

### 引用文獻 1-3

備註引用文獻 2 記載了從卡匣容器 38 向負載具室 30 搬送基板間介入了導向器 52 之點，故對引用文獻 1 附加導向器，不認為有特別困難性。接著導向器對於所有的基板決定位置，鑒於位置決定從第 1 緩衝件 9 與第 2 緩衝件 51 經過中間室朝移送件 55 搬送就好，在可以同時接觸第 1 緩衝件 9 與第 2 緩衝件 51 的中間室配置一台導向器，可認為是該行業者依其合適而選擇之技術事項。

### 引用文獻清單

- 1.特開平 10-125764 號公報。
- 2.特開 2002-237507 號公報。
- 3.特開平 10-189688 號公報。

理由 B 本申請案,因下述之點而不滿足特許法第 37 條<sup>6</sup>規定之要件。

請求項 1-7 所記載的發明和請求項 8 所記載的發明雖然共同的課題為使搬送以及搬出入的時間縮短,但單純使搬送以及搬出入時間縮短之課題,乃本案申請前已解決的周知課題(例如參照引用文獻 1),故請求項 1-7 所記載之發明不認為和請求項 8 所記載之發明有相同的課題。從而請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明,各自所欲解決的課題不同,不認為具有特許法第 37 條第 1 款規定之關係。再者,請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明,各別的主要部分有差異,故不認為具有特許法第 37 條第 2 款規定之關係。又,各發明也不認為滿足特許法第 3 款、第 4 款、第 5 款所規定之關係。

由於本案違反特許法第 37 條之規定,故關於請求項 1-7 以外的請求項之發明,不進行新穎性、進步性等要件之審查。

本案是在審查官經過檢索先前技術以後,始認定請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明,因沒有共同之課題與主要部分等而不具單一性,此相當於我國專利法施行細則第 23 條所規定的,兩發明沒有相同或相對應,且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。這是一種後天(a posteriori)喪失發明單一性之情況<sup>7</sup>,如不經先前技術之檢索無法預先判斷。於發出此種不具單一性之核駁通知時,必須有引用文獻支持此一認定,此種場合對於第一群組之發明也提出不具(新穎性或)進步性等之核駁理由,並不會增加審查官太大的負擔,但可以給申請人一起考量如何提出意見書或修正、分割等之機會,可供我國實體審查上之參考。

另外本案例雖然為發明專利申請案,但核駁理由通知書的審查意見

<sup>6</sup> 日本特許法第 37 條相當於我國專利法第 32 條關於發明單一性之規定。本案例所適用之特許法第 37 條仍採列舉方式規定,目前已修正成廣義發明概念之規定。

<sup>7</sup> 由於發明單一性是以對先前技術之貢獻來定義,故專利申請案可以先天(a priori)和後天(a posteriori)的兩種方式被判斷為欠缺發明單一性。前者例如在申請專利範圍中包含火車引擎與海灘椅之請求標的,無需和先前技術比對,就能判斷兩發明不可能具有共同的特定技術特徵,屬先天的不具發明單一性。後者如本案例之情況,經與先前技術比較後,始認為原先設想的特定技術特徵不存在,屬後天的不具發明單一性。

## 論述

表達方式，和實用新案技術評價書類似，亦可供我國發明專利核駁理由通知書或審定書是否適宜採行新型專利技術報告的表達方式之參考。

### 四、不能脫離請求項審查發明說明

依照我國專利法第 26 條第 2 項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，此相當於美國專利法第 112 條第 1 項。要判斷發明說明是否滿足此一規定，光看發明說明本身無法決定，因為不曉得申請專利範圍請求保護的發明是什麼。

例如美國 10/003459 號發明專利申請案，在其最終核駁通知(Final action)中有一審查意見謂「Claim 1-25 are rejected under 35U.S.C.112, first paragraph, as failing to comply with the written description requirement. The claim(s) contains subject matter which was not described in the specification in such a way as to reasonably convey to one skilled in the relevant art that the inventor(s), as the time the application was filed, had possession of the claimed invention.」亦即在將請求項 1-25 所記載的發明與發明說明所敘述之內容對比之下，具有通常知識者無法合理認定申請人擁有所請求的發明。相當於是違反我國專利法第 26 條第 2 項之規定。

又如日本特願 2001-001002 發明專利申請案的核駁理由通知書中，關於請求項 1-8，11-12 係以不具進步性核駁，而請求項 9，10，13-17 係以說明書記載未明確充分揭露發明核駁。審查官敘述如下理由：「墨水種類設定許可情報」依據[0074]之記載為不可能，因屬消去的事項，在該場合，將裝著的墨水盒一度拆離時，縱然再度裝著在同一記錄裝置中時，是否不能設定動作並不明白。因此，本申請案的發明詳細說明，並未以該行業者能夠實施請求項 9，10，13-17 有關之發明的程度，明確且充分地記載。

由以上美國與日本之專利審查案例，可見發明說明是否明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，

並可據以實施，並非單獨就發明說明本身就可以判斷，而必須相對於請求項所記載之發明，來審查發明說明始為合理。

## 五、請求項不明確同時不具進步性

在發明專利審查實務上常有一個疑問，就是「倘若認為某幾請求項違反專利法第 26 條第 3 項<sup>8</sup>之記載規定，是否應同時審查其進步性？」此一問題之吊詭在於，如何對「既然你說我第 一 項不明確，你又如何能夠繼續審查其新穎性和進步性？」之反問提出合理的說明。

美國基於周詳審查原則，在其核駁通知中會儘量將有關說明書、申請專利範圍或圖式的撰寫與形式上的問題，連同新穎性、進步性等專利要件之審查意見一併告知。俾求在最少次的通知之下能夠結案。換言之，美國的核駁通知中有關其專利法第 112 條(說明書與申請專利範圍之記載)與第 102 條(新穎性)，第 103 條(進步性)的意見經常併陳。

例如美國 10/003481 號發明專利申請案要求繼續審查<sup>9</sup>，審查官在其第一次核駁通知中，除了指出請求項 8-17, 19, 20 及 24 有形式上的不符，需要修正外，還提到請求項 4-25 不符第 112 條第 1 項的書面敘述之要件(written description requirement)，請求項 4-36 因不明確(indefinite)違反第 112 條第 2 項規定，以及請求項 4, 5, 8-12, 15-19, 27-30 與 33-35 不具第 103 條非顯而易知性(nonobviousness)或進步性規定，而予以核駁。

今僅就被認為不符書面敘述要件，不明確，同時又不具進步性的請求項 4 細論之。

關於不符書面敘述，審查意見謂：

本請求項所述之裝置包含「一個用於收集樣本袋的密封隔室維持一

<sup>8</sup> 專利法第 26 條第 3 項係有關申請專利範圍之撰寫應符合「明確」、「簡潔」與「得到支持」條件之規定。

<sup>9</sup> 美國專利申請案在接獲最後核駁通知以後，可以依 37CFR1.114 要求繼續審查(request for continued examination 簡稱 RCE)。

## 論述

安全化學污染水準」以及「一個和前述容器相連通的在液體中的旋轉樣本收集器」。然而，當初申請所揭露的僅提供用於一裝置的支持，其包含所列的任一樣本收集結構。在原始揭露中沒有對所申請發明領域的通常知識者傳達涵蓋一個在同一器件中包含兩種結構的器件。見第 11-12 頁其論及樣本收集系統(30)與第 17-19 頁其論及和系統(30)不同的圖 12 之樣本收集系統。對具有通常知識者而言，原申請所揭露之發明並沒有包含在同一系統中使用兩個樣本器件。

關於所請求的「用來控制在前述反應容器內濕度的手段」，雖然原申請之揭露提供了在一包圍反應容器的罩體內控制溼度的支持，但原申請之揭露並未提供用於「用來控制在前述反應容器內濕度的手段」的支持(見第 13 頁，第 4-12 行)。

關於不明確，審查意見謂：

所敘述的電源為不明確，因為本請求項未能提供電源和器件的其他正面敘述的元件之間的結構協作。「前述上收集板」和「前述下收集板」欠缺先行詞<sup>10</sup>。它們似乎是和「旋轉樣本收集器」相關連的構造。如果單一的箱室定義反應器，那麼不同的出口怎樣如請求項所述的提供正好之中位與電池位？所敘述的用來收集流體與電池樣本的手段為不明確，因為此構造如何與器件的其他正面敘述的元件之間做結構協作不清楚。而且此一構造與本請求項所述的「用於收集樣本的隔室」及「旋轉樣本收集器」有何差異？再者，所述的「電腦程式」不明確，因為雖然本請求項敘述一份企圖由系統執行的功能列表，但文詞上未能正面敘述哪一個先前正面敘述的構造要件係由程式控制以提供所企圖的步驟。最後，關於旋轉樣本收集器，僅敘述「一個旋轉複數樣本收集器」和其所企圖的用途相關連，不夠清楚去定義由此一請求項文詞所涵蓋的器件構造之範圍與界限。注意，此一請求項文詞不被認為 35USC112 第 6 項所涵蓋。雖然本文詞敘述該樣本收集器所企圖的功能，到底什麼構造提供

<sup>10</sup> 原文為 lack antecedent basis。

所企圖的功能及/或該收集器及/或關連構造如何與其他正面敘述的器件相協作並不清楚。

由於請求項 4 有前述未明確且充分揭露發明與不明確之缺失，看來好像無法繼續審查其是否滿足新穎性與進步性。但且慢，美國的審查官繼續認定請求項 4 不具進步性。

關於不具進步性，審查意見謂：

請求項 4 被依 35USC103(s)核駁，因經參照 Goffe(US 5,882,918)引證後，其相較於 Knazek 等(WO 90/02171)為不具專利性。

Knazek 等的引證揭露一個生物反應器裝置，其包含一圓柱狀反應容器(11)它包含兩個蓋板，充填口(13a,13b,15a,15b)以及一個聚合物的過濾器(12)(見第 21 頁，第 4-14 行)。該裝置包含一段可滲透管子(18)及一幫浦(24)，一新鮮介質儲存具(150)，一包含束緊閥的樣本收集具(160)(見第 13 頁，第 6-20 行)。此裝置當使用為細菌培養器時，包含一個用來控制濕度(見第 18 頁，第 19-28 行)並被密封在細菌培養器的外罩體內的器件。此裝置也包含一控制器(80)附有設在細菌培養器團體外面的電源(見第 19 頁，第 28-34 行)。關於所請求的「旋轉樣本收集器」，在欠缺進一步正面敘述下，樣本收集室(160)被認為符合此一請求之文詞，因它包含一個能夠旋轉的蓋子(161)。

請求項 4 首先係以敘述反應器容器包含旋轉單元而有差異。

Goffe 的引證揭露藉旋轉容器而來旋轉一設在細菌培養器罩體內中空纖維反應容器，乃屬已知技術(見第 5 欄，第 15-49 行)。

鑑於此一教導，對於本技術中具有通常知識者而言，去旋轉主要引證之容器以便攪動如 Goffe 引證所建議的容器，是顯而易知的。當採行 Goffe 所建議的完全 360 度之旋轉，則為了已知和可預期的使介質和容器於旋轉容器時相關連之結果而對容器提供旋轉，那是顯而易知的。

注意主要引證的系統之控制器能夠程式化，這從其使用為處理器來控制系統可以了解。

## 論述

針對所請求的使用袋子而非瓶子做為介質容槽，主要引證認識到其他已知的培養菌容槽可用來取代所揭露的瓶子(見第 26 頁，第 27-33 行)。結果是，對於本技術中具有通常知識者而言，為了已知和可預期的提供技術中所認識的一替換手段能達成相同之結果，採行一袋子而非一瓶子乃屬顯而易知的。

以上僅就請求項 4 來討論。審查官分別指其違反美國專利法第 112 條第 1 項、第 2 項及第 103 條(a)之規定，在我國相當於是違反專利法第 26 條第 2 項、第 3 項及第 22 條第 4 項規定。換言之，在指摘請求項 4 未充分揭露發明，記載不明確的情況下，仍依據兩份引證資料論其不具進步性。詳閱前述美國審查官的核駁通知之審查意見可歸納如下看法。關於未充分揭露發明或請求項記載不明確之核駁理由，不必提供引證資料。前者就請求項與發明說明所揭露的技術特徵相比對後，來論述不一致與不充分之處。後者係就請求項本身所記載的技術特徵間，有疑惑，對應關係不明，定義不清之處予以敘述。在審查說明書的記載要件時，雖然無需引證資料，但係站在發明所屬技術領域中具有通常知識者的立場來認定。

關於不具進步性，審查官舉了兩份引證前案，其中一份為主要引證(primary reference)，相當於歐洲專利審查實務上的最接近先前技術(the closet prior art)。審查意見主要就請求項所記載之技術特徵是否已揭露在引證前案，或是否由引證前案之教導、建議而成為顯而易知。針對不夠明確之技術特徵，除指出其缺失外，並設定一個認定之前提來加以審查。由於這一核駁通知並非最終決定，申請人仍可藉申復意見或補充修正而改變審查內容，故在此一階段，適合一次將所有可能的違反法規之處通知申請人，讓其有做最佳因應之機會，同時也可以讓審查流程縮短。所以不宜以發明專利申請案違反專利法第 26 條規定就不對新穎性與進步性做審查，或不同時告知審查意見。

另外再舉日本特願 2001-001032 發明專利申請案(以下簡稱本案)之案例。專利審查官在核駁理由通知書係以違反特許法第 29 條第 2 項不

具進步性，及不滿足第 36 條第 4 項說明書未明確充分記載的兩個理由核駁。

本案申請專利範圍共有 4 個請求項，專利審查官引用兩份文獻來核駁進步性。引用文獻 1 為特開昭 62-257140 號公報，引用文獻 2 為 4-287033 號公報。

對於請求項 1 引用文獻 1

在引用文獻 1 中已揭示具有將來自一方之面的入射光，朝另一方之面全反射的三稜鏡的濾光器。

對於請求項 2 引用文獻 1

具有將來自一方之面的入射光，朝另一方之面全反射的三稜鏡的濾光器，當然滿足本案請求項 2 中所記載的式(1)。

再者，式(1)的意味不明，本案之請求項 2 中所記載的發明不認為有特別的效果。

對於請求項 3 引用文獻 1

於請求項 3 中所記載之事項，僅顯示透光效率的計算式，由於其對「背面投寫型影像表示裝置」之構成並非任何之限定，故請求項 3 之發明和請求項 2 之發明實質同一。

再者，式(2)也是意味不明。

對於請求項 4 引用文獻 1、2

在朝另一方的面上設置吸收外光的光吸收層，已為引用文獻 2 中所揭示。

關於說明書未明確且充分記載，審查官敘述如下：

式(1)、(2)之技術意味不明。(未顯示式(1)、(2)的導出過程，式(1)、(2)於技術上具有何種意味不明)。

申請人對此一核駁通知書，提出意見書與手續補正書。審查官於檢討意見書與手續補正書之內容後，認為並未發現足以推翻核駁理由之根

## 論述

據。在拒絕查定中，對不具進步性之核駁理由 1，析述如下：

該行業者接觸引用文獻 1 之記載的話，對於濾光器的入射角度，從濾光器的出射角度，可依三稜鏡的折射率、頂角等之設定而獲得適宜之設計，此為容易想到者。

對於濾光器之入射角度，申請人於意見書中主張引用文獻 1 的構成，入射角度只能最高達到  $63^\circ$  的程度。此一主張的根據不明，若以引用文獻 1 的實施例中的最大值為  $63^\circ$  為根據的話，引用文獻 1 由於並沒有此一  $63^\circ$  為入射角度之上限值的記載，明顯為完全不當的主張。

再者，於本案中也有「 $90^\circ$ 」，僅是概略地規定「 $90^\circ$ 」，並未顯示如申請人意見書中所主張的，「入射角度能夠高達  $90^\circ$ 」的技術思想，以及為了高到  $90^\circ$  為止的具體構成，故本案之「 $90^\circ$ 」所記載之構成，不認為有特別技術意味的作用效果。

又，引用文獻 1 從濾光器背面側以高角度(儘可能接近於  $90^\circ$ )入射，顯示將投射式電視小型化的技術思想。另外，記載了「概略  $40 \sim 75^\circ$ 」(第 2 頁左下欄)。

關於從濾光器之出射角度，於補正後的請求項 1 中增加記載「從前述透過型濾光器之前面往相對於前述透過型濾光器的垂直方向以所定之角度的方向射出前述光線」，此一「垂直方向以所定之角度的方向」增加之記載，申請當初的說明書[0019]中僅記載「此時出射光束之屈折角為  $2$ 」， $2$  並非數值限定，說明書完全未提到不是  $2 = 0^\circ$  之構成，故  $2$  被認為包含  $0^\circ$ (垂直方向)。又， $2$  不是  $0^\circ$  之構成，不認為有特別作用效果。

因此，關於本案之  $2$ ，為該行業者藉通常之創作能力便可以獲得的適宜之設定。

接著審查官關於先前之核駁理由 2 敘述如下：

申請人於意見書中，關於式(1)以[0009]所記載之技術意味，而主張已明白，然如先前之核駁通知所述，既然導出過程不明，以式(1)來決定

的 2 與具有該 2 的三稜鏡「能夠確實阻止表面反射等的不利」之作用的關係不明，故式(1)的技術意味仍然不明白。再者，關於式(2)可說也是同樣。

但由於式(1)、(2)已從申請專利範圍中刪除，故此已不為核駁理由。

在本案例中我們可以看到雖然由於式(1)、(2)不明，而說明書不滿足明確且充分記載到讓發明所屬技術領域中具有通常知識者，能夠瞭解其內容並可據以實施，但並不妨礙依據引用文獻來核駁各請求項之進步性。而且關於進步性之核駁理由，僅簡單提示相關技術特徵已被引用文獻揭示之事實，留待申請人提出補充修正或意見書。審查官於考量申請人提出意見書與手續補正書後，在拒絕查定中係以不具進步性予以核駁，至於另一核駁理由因為式(1)、(2)已從申請專利範圍中刪除，而不存在。於拒絕查定中我們可以看到審查官對於意見書中申請人主張的判斷和論理，雖非以逐項的方式陳述，但對於申請人有利與不利的事實與理由均明白提到，就專業人士而言應可瞭解而做適當之因應。

由以上美國與日本的兩個專利審查案例，可以瞭解於核駁通知書之階段，應儘可能將各種發現之核駁理由一起通知申請人，縱然是請求項或說明書記載不完備，不充分，也要依據檢索到的前案對各請求項之進步性提出審查意見。在此既然進步性都已審查，產業上利用性與新穎性自然也經過審查，不在話下。

## 六、不符說明書記載要件而無法判斷專利要件

專利實體審查一般係從閱讀專利說明書開始，如果說明書之撰寫嚴重偏離專利法第 26 條第 2 項及第 3 項之規定，以致無法讓審查官掌握申請人所欲申請之發明是什麼，便無法繼續進行是否滿足專利要件之判斷。這時必須在核駁理由通知書中，敘明此一情事，讓申請人提出意見書或補充修正。

茲舉 1999 年日本一件發明專利申請案之核駁通知書為例。核駁理由為「本申請案，說明書及圖式之記載因下列各點，而不滿足特許法第

## 論述

36 條第 4 項及第 6 項第 2 款所規定之要件<sup>11</sup>」。

核駁理由，除了對請求項 1，請求項 3，請求項 6，請求項 7，請求項 8，請求項 9 具體指出意味不明確之處外，另外有如下三段敘述：

關於請求項 14-27，請求項 28-42 也同樣，因為申請內容明顯不明確，故關於請求項 1-42 之發明，無法進行新穎性、進步性等專利要件之審查。也同樣無法進行先前技術文獻之調查。

再者，關於發明之詳細說明，難謂以該行業者能夠充分瞭解的程度明確地記載。特別是，技術用語之誤用，與許多曖昧之說明，顯示說明書並非由該行業的人來記載者。

又，於現時點本申請案說明書之記載(縱然是提出補正)，並非不能修復。

以上審查官明白表示，由於說明書明顯記載不明確，從而無法了解與請求項有關之發明，也無法進行先前技術之檢索，更不用說判斷是否滿足專利要件。並從技術用語有錯誤一事上，認為撰寫說明書的人不是發明所屬技術領域中具有通常知識者。復認為此一說明書雖不明確，但仍有補充修正之空間。核駁理由通知書中說理專業而懇切。本案例和前一個案例之做法衝突，應是屬於極端少數之個案，通常如有可能仍應依前一個案例的做法，儘可能審酌所有不符專利要件之事由後，始一併通知核駁理由。

### 七、補正駁回逕依原內容審查之問題

發明專利申請案於實體審查過程中，難免有補充修正說明書或圖式之需要。此種補充修正，往往是針對智慧局的核駁理由先行通知書所做的因應對策，而且此種補充修正，依專利法第 49 條第 4 項之規定，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍(以下簡稱超出範圍)。倘若

<sup>11</sup> 相當於違反我國專利法第 26 條第 2 項發明說明應明確且充分揭露，及第 3 項中申請專利範圍應明確之規定。

違反此一規定，依專利法第 44 條之規定，應為不予專利之審定。實務上並非馬上審定不予專利，而是將該補充修正超出範圍之核駁理由先先行通知申請人。假設申請人第一次提出的補充修正甲版本超出範圍，智慧局寄發核駁理由先行通知書後，申請人復提出補充修正乙版本亦被認為超出範圍，由於補充修正乙版本的超出範圍和補充修正甲版本之超出範圍，乃不同之核駁事由，理論上智慧局亦不能馬上為不予專利之審定，還須先發核駁理由通知書。如果這時申請人再提出補充修正丙版本也被認為超出範圍，還要再發核駁理由先行通知書，則申請案便難以有效率的審結。此一困擾如何解決，日本之做法可供我國之借鏡。

日本特願 2001-001043 號發明專利申請案，第一次核駁理由通知書以本案不具進步性及申請專利範圍不明確為理由，期待申請人提出意見書與補正書。其中包含如下之「補正等之教示」：

「於補正之際須注意是否增加新事項。補正之處所，如果可能的話係依據申請當初的說明書的何處來補正，於意見書中明記。說明書中之表現並非照原樣採用而有超過或不足時，希望在意見書中對其未增加新事項之理由加以說明。

又，上述補正等之教示並不產生法律效果，只是解消核駁理由的一個方案。說明書或圖式如何補正應由申請人決定。」

其後申請人縱然提出意見書與補正書，卻仍接到最後核駁理由通知書。主要核駁理由還是不具進步性與有些請求項不明確。

針對此一最後核駁理由通知書，申請人再提出意見書與補正書。但接到補正駁回之決定。詳情摘錄如下：

#### 結論

關於 2005 年 3 月 2 日的手續補正書所做的說明書或圖式之補正，以下述理由駁回。

#### 理由

依 2005 年 3 月 2 日的手續補正書所補正的請求項 1，將堆積溫度

## 論述

改為「590 以上」，和補正前的「550 至 620 」（請求項 1）以及「620 的程度」（請求項 2）相比較，係刪除了上限值之限制，明顯包含補正前申請專利範圍外之事項。再者，縱然假定其該當不明瞭記載之釋明，到底無法想定不限於「620 程度」之值而得以包含上限值及下限值，明顯逸脫不明瞭記載之釋明的範圍。又也明顯不該當請求項之刪除以及誤記之訂正<sup>12</sup>。

關於補正後的請求項 2 的「580 以下」同樣排除了下限值之限制。

因此，本補正並不該當特許法第 17 條之 2 第 3 項各款所揭任一事項之目的，由於違反第 17 條之 2 第 3 項之規定依同法第 53 條第 1 項為上述結論之決定。

（參考）

經由補正對請求項 1、2 增加了「然後，前述氮化鈦堆積在不向大氣開放的 LP-CVD 裝置之負載座上」之事項，意見書雖以段落[0021]，段落[0032] [0036]，段落[0053]為根據，提到「藉具備負載座的 LP-CVD 裝置，負載座不向大氣開放，而進行多結晶矽或非晶質矽的堆積，與氮化鈦膜之堆積」，但從上述段落並無法讀出該一涵意，由申請當初的說明書以及圖式的何處存在能讀取之記載也不明。

因此，上述之補正為增加新事項。

假定它們完全滿足補正之要件，於半導體裝置製造之技術領域中，防止混入氧氣，除了特殊的場合外（欲將表面氧化的場合、導入氧氣的場合、多少混入氧氣但以製程簡化優先考慮的場合），乃一般普遍尋求之課題，因此縱然是在極力排除混入氧氣的因素之環境下，進行連續的製程，也是本案申請前周知者，故即使增加「藉具備負載座的 LP-CVD 裝置，負載座不向大氣開放，而進行多結晶矽或非晶質矽的堆積，與氮化鈦膜之堆積」之新事項，仍然無法認可進步性。

<sup>12</sup> 依日本特許法第 17 條之 2 第 4 項的規定，於接到最後核駁理由通知後之補正僅能限於（一）刪除請求項，（二）申請專利範圍減縮，（三）誤記之訂正，（四）不明瞭記載之釋明。

此一補正駁回之決定具體地指出修正之內容無法從原說明書及圖式中讀取，故非屬不明瞭記載之釋明或誤記之訂正。另在參考理由中具體指出所增加的內容無法從原說明書及圖式中讀取，故為超出範圍的新事項之增加。而且為了讓申請人更瞭解處境，退一步設想縱然受理補正，也無進步性可言，讓人感覺周延而親切。

在製作補正駁回之決定的同一天也製作了核駁審定。詳情摘錄如下：

本申請案應以 2005 年 1 月 21 日的核駁理由通知書所記載之理由 1、2 核駁。

又，雖檢討了意見書之內容，但未見到足以推翻核駁理由之根據。

備註

[請求項 1-3]

對於 2005 年 3 月 25 日以手續補正書所做的手續補正，已為補正駁回之決定，此一決定為確定。

因之本申請案之發明，乃 2004 年 4 月 5 日的手續補正書中請求項 1 至 3 所記載的發明。由於仍然無法迴避 2005 年 1 月 21 日的核駁理由通知書中所通知之核駁理由 1，2，故依特許法第 29 條第 2 項之規定不能授與專利，不滿足特許法第 36 條第 5 項第 2 款及第 6 項所規定之要件。

本核駁審定之所以能夠述說補正駁回之決定已確定，乃因日本特許第 53 條第 3 項明定，關於補正駁回之決定不能聲明不服，只能在對核駁審定請求審判時一併聲明。既然補正被駁回，當然以補正前的說明書及圖式中所記載之發明來審查，最後以其未能克服先前之核駁理由，予以核駁審定。

我國專利法沒有類似日本特許法第 53 條之規定，故在實務上會產生困擾。解決之道，短期上可以參考日本之做法，使超出範圍之補充修

## 論述

正的核駁理由先行通知僅限一次，並依原先之內容審查<sup>13</sup>。長期解決之道，恐還是要參照日本特許法第 53 條，在專利法中增加適合我國情況之規定。

附帶說明，前述案件，在核駁審定後，提起不服拒絕查定之審判，復對其說明書進行補正，案件進入前置審查後，原審查官取消先前之拒絕查定，就此一新的補正說明書予以特許查定，最終獲准專利。

### 八、其他可供參考之審查意見及做法

於綜覽諸先進國家專利申請案實體審查往來文件，仍不時發現一些可供我國實體審查借鏡之做法，茲分別簡述如下。

#### 1. 核駁理由通知書中對非核駁請求項之交待。

核駁理由通知書中通常僅指出對應請求項之核駁理由，倘若某些請求項並無核駁理由存在，在我國實務上是沉默不表示其正反之意見。日本專利審查實務，不論是第一次或第二次的核駁理由通知書中，對於沒有被提到的請求項，會在該通知書的後面加上如下的一句話：「關於本核駁理由通知書中所指摘的請求項以外的請求項有關的發明，現在時點並未發現核駁理由。在發現新的核駁理由之場合，會通知核駁理由」。

此一句話既讓申請人了解哪些請求項目前沒有核駁理由，也讓審查官保有彈性，後續審查過程中萬一發現核駁理由，仍可據以寄發核駁理由而不致將立場講得太死，而無迴轉之餘地。

#### 2. 於審查附屬項時，可先敘述併入所依附獨立項或附屬項之核駁事項。

例如美國 10/003482 號發明專利申請案，申請專利範圍第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項，審查官在敘述第 1 項不予專利之理由後，於審

<sup>13</sup> 這是當然之解釋，否則會造成實體審查只審查補充修正有無超出範圍，而不審查更重要的其他專利要件之輕重失衡，且違反周詳審查原則之不合理結果。

查第 2 項之前先提示「In regard to claim 2, the above rejection of claim 1 is incorporated.」。然後再接著敘述相較於引證文獻，第 2 項不予專利之理由。其他的附屬項亦皆照此種模式撰寫意見。

在審查第 3 項時先提示「In regard to claim 3, the above rejection of claim 1 is incorporated.」。在此第 3 項依附第 1 項。

而在審查第 4 項時先提示「In regard to claim 4, the above rejection of claim 3 is incorporated.」。在此第 4 項依附第 3 項。

在本案的審查意見中，審查官引用 IBM 的一個專利案為先前技術，除了該引證案本身之技術內容外，亦引該案的發明背景(Background of the Invention，簡稱 BOTI)中所敘述之技術結合 IBM 本身之技術核駁某一請求項之發明不具進步性。

### 3. 周知技術之引證。

在日本專利審查上，有所謂公知技術、周知技術、慣用技術之分。

所謂公知技術係指不特定第三人能夠自由取得的技術；周知技術係指於該技術領域中，一般為人所知悉的技術；慣用技術則指既為周知技術，並且經常被使用的技術。於核駁理由通知書或審定中，經常出現周知技術一詞，茲舉特願 02-03xxx4 號發明專利申請案之核駁審定為例。本審定書首先提到：

本申請案應以 2005 年 7 月 1 日核駁理由通知書所記載之理由予以核駁。

又，經檢討意見書及手續補正書，仍未看到足以推翻核駁理由之根據。

接著在備註中陳述：

發明專利申請人主張，補正後請求項 1 之發明，在具有部材 A 之點和引用文獻 1 所載發明之構成不同，基於此種差異可產生提高運轉時熱效率之效果。然而，於該技術領域中，考慮到為了提高熱效率使用部材 A 乃周知技術事項(必要的話參照特開平 \*\* -34321 號公報)，於請求

## 論述

項 1 之發明中，組部件材 A 可認為是該行業者容易想到。再者，其產生的效果也認為是該行業者得以預測的程度。

本申請案係以不具進步性被核駁審定，除了正式引用文獻 1 以外，關於申請人主張的材料上之差異與效果，則認屬周知技術事項，在請求項的發明中組合應用，乃該行業者容易想到。至於周知技術雖也可不必引證，但一般可引用方便的資料，如本案例在括弧中所提到的僅是例示，並非特定之例，周知技術之舉例並不列入引用文獻之清單，只是供申請人必要時之參考，並表現審查官的負責與確認的態度。

#### 4. 難以合法補正之情況。

發明專利申請案之發明說明或申請專利範圍，倘若不滿足專利法第 26 條之記載要件，依第 44 條之規定，成為不予專利之理由。此種案件在審定前仍然會先發核駁理由通知書，讓申請人有提出申復意見與補充修正說明書之機會。有時審查官明知發明說明等因缺漏太大，補充修正幾乎一定會超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而違反第 49 條第 4 項之規定，縱然如此也不能不發核駁理由先行通知，給申請人提出可能的因應之機會。

茲舉日本在 2001 年 7 月 17 日的一件發明專利申請案之核駁審定為例，看其面對此一情勢如何處理與交待。該審定在備註中陳述如下：

說明書的發明詳細說明之記載沒有補正，再者，縱然參酌意見書，也困難把握本申請案之內容。特別是，[0011]-[0014]、[0017]-[0019]、[0021]、[0023]-[0026]的記載不明確。亦即，節片之順序如何替換(不是替換之結果，而是以怎樣的方法或演算法替換)並未明確記載。

(如核駁理由所記載者，我認為不增加新事項而使本申請案之實施例明確化乃不可能。)

審查官在括弧中對於實施例之補充修正不可能不超出範圍，所做的陳述，似乎指出本案具有難以克服之記載缺失，供申請人對申請案如何因應之參考。這也具有行政處分透明化、明確化之功能。

## 5. 審查官之職權更正。

專利申請案在經過核駁理由通知，申請人提出意見書與補正書的一次或二次之審查手續後，申請案基本上已經處於可以核准專利之狀態，但因說明書有一些小的瑕疵，如果要再通知補正等，徒然浪費時間，並且不必要地延遲了申請案的審結。這時審查官可以考慮職權之更正。

日本第 2001-001044 號發明專利申請案，申請日為 2001 年 1 月 9 日，審查請求日為 2001 年 1 月 9 日。其係分割案，原申請案之申請日為 1992 年 9 月 3 日。於 2003 年 12 月 22 日接到核駁理由通知書，對此申請人於 2004 年 3 月 8 日提出意見書與手續補正書。審查官於 2004 年 5 月 27 日再發出核駁理由通知書，申請人於 2004 年 8 月 2 日再提出意見書與手續補正書，將說明書全盤做了修正。經過審查基本上已可核准專利，但因有小的瑕疵，審查官在 2004 年 12 月 6 日提出職權更正資料，將說明書[0012]段的「也可由金屬構成」更正為「係由金屬構成」，並在電話、傳真的應對紀錄中明述「在職權更正的基礎上可以核准專利」，申請人當天以傳真表示同意審查官的職權更正。本案就在當天做成核准專利之特許查定。並在 2005 年 1 月 7 日為發明專利之登錄，距審查請求日幾滿 4 年，離母案申請日 12 年 4 個月。此種案件倘若再要發函指示為小的修正，必然會推遲專利的核准時程至不合宜的地步，倘能採用日本的審查官職權更正，留下電話或傳真往來記錄的做法，應能夠加速案件之審結。

## 九、有助於提升高品質印象之審查意見

先進國家之專利審查係由專職專業之審查人員為之，本著責任心與榮譽感，儘可能將審查意見充實，讓申請人得以充分瞭解與其申請案相關之有利與不利之資訊。而不僅止於達到基本必要之審查理由就好。以下所舉的審查理由之表達方式，現階段在我國專利實體審查上並未見到，但可讓我們瞭解國外專利審查人員之專業性與工作態度。

1.對同一請求項引用不同文獻，分別提出違反相同專利要件之審查

## 論述

意見。

在逐項審查申請專利範圍每一請求項之原則下，專利審查官一般只要對每一請求項的准駁有正確的判斷與理由，便會被認為是一份良好的審查意見。但國外審查官將專業性發揮至超過此一地步，根據其所檢索之前案資料，可以對同一請求項以不同之先前技術分別提出其審查意見。

例如日本特願 2002-166884 號發明專利申請案，在核駁理由通知書中，關於請求項 3 以不同的引用文獻，均指其不具進步性。詳情摘錄如下：

請求項 3 引用文獻 1(國際公開第 00/69011 號小冊)

於引用文獻 1 雖然並未記載藉導體徑路的接續而發生非氣密狀態(第 26 頁 13-23 行)，但在導體徑路周圍設有密封材料可認為乃該行業者能依其認為合適而為之者。

請求項 3 引用文獻 2(特開 2002-110215 號公開)

於引用文獻 2 中所記載的，在電解質層所設置的通孔中密封性的必要為該行業者自明事項，故在通孔中設置密封材料可認為乃該行業者能依其認為合適而為之者。

本案審查官以不同引用文獻就不同技術特徵判斷其不具進步性，留待申請人提出意見書或手續補正書。申請人在手續補正書中將請求項 3 刪除，審查官對補正後之申請案，續發最後核駁理由通知書，申請人再度提出手續補正書與意見書，終獲准專利。

2.對同一請求項引用不同文獻，分別提出違反不同專利要件之審查意見。

在逐項審查時，依據所檢索到的先前技術，倘若審查官認為方便且不會增加負擔，我們也可以見到，針對同一個請求項，依據不同引用文獻各別認定違反不同之專利要件。如此可供申請人做更全面性的申復意見書，補充修正之研擬，或行使權利之參考，

例如日本登錄第 3098262 號實用新案技術評價書，對於唯一的請求項 1，根據不同的引用文獻分別指出其不具新穎性(評價 1)及有擴大先申請案存在(評價 3)<sup>14</sup>。詳情摘錄如下：

請求項 1

評價 1

引用文獻等及說明

文獻 1：登錄實用新案公報第 3049305 號

文獻 1 的第 4 頁第 1 7 行，記載「放大器是由在高倍率具有優秀光學性能的非球面鏡 1 與圓筒支持具 2 所構成。經由按壓磁體而能夠容易裝卸。」亦參照圖 1。

文獻 2：特開 2000-187272 號公報

文獻 2 之第 4 頁左欄第 19 行 右欄第 4 行，記載「實施形態係藉粘著劑將補助鏡(調節本體)支持在照相機上，吸盤與磁體 也可能適用於立即顯像照相機。」亦參照圖 1。

文獻 3：實願昭 56-193765 號(實願昭 58-98624 號)之微縮影片

文獻 3 之第 6 9 行，記載「在攝影鏡頭前面有永久磁石(或磁性體) 攝影鏡頭前面的附屬品連著部之構造。」亦參照圖面。

文獻 4：實公平 7-10342 號公報

文獻 4 之第 1 頁左欄第 2 8 行，記載「透鏡筒之前端的附屬品連著部 設置磁性部材為特徵的透鏡之附屬品連著構造。」亦參照圖面。

請求項 1

評價 3

引用文獻等及說明

文獻 5：特願 2002-124929 號(特願 2003-315905 號)

<sup>14</sup> 於我國審查基準稱為擬制欠缺新穎性。

## 論述

文獻 5 之第 8 頁右欄第 45—49 行，記載「做為第 1 部材 14、第 2 部材 13 的變化 為吸著於磁體者。」亦參照圖面。

關於評價 1 欠缺新穎性，審查官共舉出四件引用文獻，分別指出相關段落之記載及參照之圖式。關於評價 3 的有擴大先申請案存在，則舉出申請在先，公開在後之發明專利申請案為引用文獻，並指出相關段落的記載及參照之圖式。日本實用新案技術評價書或我國的新型專利技術報告，並非行政處分，均為供專利權人或申請人<sup>15</sup>行使權利之參考。故審查官多提供有關連之引用文獻及評價，對專利權人或申請人而言將可增加斟酌參考的機會，而不會造成一般要求行政處分務須明確之問題。

### 結論

發明專利申請案國際上都採實體審查後始授予專利權之做法，由本文所舉諸外國專利申請案實體審查案例之探討，我們一方面瞭解外國專利實體審查中審查官的具體核駁理由與意見之表達方式，一方面對照國內現行之發明實體審查實務，就其得以提升審查水準之處，甚盼能夠在合宜的情況下予以採行。讓我國專利申請人也可以體驗到負責、專業與誠懇之審查通知書，並使我國發明專利審查逐漸趨近國際水準。以下對我國之專利審查提出幾點建議。

1. 專利審查官應先建立正確把握審查基準與逐項審查判斷之能力。

2. 核駁理由通知書中應儘可能將所有核駁理由一次通知，由於申請人還會提出意見書或補充修正說明書，故在此一階段只要有合理的懷疑便可列入核駁理由，等申請人提出申復後再進一步審查。

3. 最後之核准或核駁之審定書，由於專利說明書大都已修正妥當，申請人之意見也已表明清楚，審查意見應力求明確。

4. 當國內專利審查之水準與檢索環境成熟後，可以在審查意見之表

<sup>15</sup> 由於在日本申請新型專利以後就可申請技術評價書，不像我國限於公告以後始能申請技術報告，故在日本新型專利申請人也有利用技術評價書之可能。



達上容許彈性，視個案情況，有的可採逐項長篇大論詳細論述，有的可採群組簡短歸納論述，或兩者並用，而不要拘泥僵硬的模式。換言之，容許由足堪勝任的審查官經過縝密的先前技術檢索後，採取自行認定可讓申請人信服且能為適當因應的表達方式。

5.專利審查經驗比我國豐富且品質高的美國、日本、歐洲專利局之審查通知書中所使用的一些旨在加強與申請人間的溝通與透明化之用語和措施，不妨考慮轉化在國內審查意見中使用。

6.當我國專利審查已達一定水準，可考慮依申請專利範圍之請求項數目計算申請費用，美國、日本等現行之作法可供參考。

7.我國專利審查官行有餘力時，亦可考慮在核駁理由通知書或新型專利技術報告中，採行增加服務申請人的對同一請求項，依據不同引用文獻各別論述違反相同或不同專利要件之作法。為此應屬自願性質，切勿成為強制規定。

發明專利申請案實體審查水準之提昇，雖然並非一蹴可及，但只要在審查人員與專利代理人共同決心與良性互動中，我國的專利審查品質終有與國際先進國家並駕齊驅的一天。