

申請前公開的專利文獻是否為申請時之通常知識

林柄佑

在我國第 093113867N01 號專利舉發事件中，舉發人提出的其中一個爭點主張「引證 3 可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性」，專利權人則根據此項爭點提出答辯。惟智慧財產局審理此項爭點時，在比對說明「系爭專利與引證 3 之差異僅在系爭專利係單一狹長平板，而引證 3 係兩平形狹長平板」之後，引用引證 1 在說明書的先前技術提及的 US1402373 號專利文獻(以下簡稱'373 專利)為佐證，認為「工具組係以單一把手或本體以結合多數之工具早在 1922 年即已公開，...因而工具組採用單一平板或複數平板均為製造工具組業者之通常知識」，據以作成「系爭專利請求項 1 自為發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 3 及參酌申請時的通常知識即能完成，不具進步性」之審定理由。

在這個專利舉發案件，筆者提出三個問題：

一、在爭點外之申請前公開的專利文獻，是否可以屬於「申請時的通常知識」？

二、在舉發人未主張的情形下，智慧財產局引用'373 專利作為申請時的通常知識，是否有訴外審查之違法？

三、智慧財產局在作成審定前，是否應通知專利權人答辯？

對於第一個問題筆者認為，依據專利審查基準第 2 篇第 1 章「1.3.1 可據以實現要件」揭示的判斷標準，「申請時之通常知識」為申請時之一般知識及普通技能，其中的一般知識包括：(1)習知或普遍使用的資訊；(2)教科書或工具書內所載之資訊；(3)從經驗法則所瞭解的事項等三種。不過這是用於認定說明書的「可據以實現要件」時所採用的判斷標準，似乎不適合直接轉用於專利舉發關於進步性之審查。在我國專利審查基準第 5 篇第 1 章「專利權之舉發」的基準內容中沒有直接規範「申請時之通常知識」的判斷標準，不過「4.4.3 通知專利權人答辯之義務」的第(4)點揭示的審查原則，當審查人員判斷舉發證據與通常證據之組合足以證明系爭專利請求項不具進步性而發動職權審查時，審查人員「...應敘明請求項不具進步性之理由，並檢附工具書、教科書、字典或百科全書相關頁數影本，據以證明通常知識之認定...」，通過專利舉發對進步性之審查據以證明通常知識的證據未包括「習知或普遍使用的資訊」及「從經驗法則所瞭解的事項」的審查原則，可以推知，在爭點外之申請前公開的專利文獻應當不屬於「申請時之通常知識」的範疇。

對於第二個問題筆者認為，依據專利審查基準第 5 篇第 1 章「4.4.2 職權審查之態樣」揭示「(4)審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者。...得發動職權審查。」的審查原則，通過審查人員若要將通常知識與舉發證據組合需要發動職權審查的審查原則，舉輕以明重，智慧財產局引用'373 專利作為申請時的通常知識而未發動職權審查，應當有訴外審查之違法。

對於第三個問題筆者認為，依據專利審查基準第 5 篇第 1 章「4.4.3 通知專利權人答辯之義務」第(4)點揭示的審查原則，智慧財產局在作成審定前，應當通知專利權人答辯。

對於本件專利舉發事件的行政處分，專利權人提起行政訴訟，智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 48 號行政訴訟判決理由指出：

對於第一個問題，判決理由指出「...美國第 1,402,373 號專利案係於 1922

年 1 月 3 日公告，距系爭專利申請日（2004 年 5 月 17 日）已有八十多年，顯見手工具製造業利用單一平板結合複數個扳手形成一手工具組，已是習知使用之技術，...從而，引證 1 及其先前技術之美國第 1,402,373 號專利案所揭露之單一平板技術皆屬通常知識所涵蓋之範圍。...」，智慧財產法院認為在爭點外的引證案及專利文獻所揭示的技術內容，屬於習知使用之技術，可以視為「申請時的通常知識」。

對於第二個問題，判決理由指出「...依據引證 3 中所揭露之...等先前技術，並參酌申請時的通常知識（引證 1 或美國第 1,402,373 號專利案），而能將引證 3 之技術內容加以簡易改變，即能完成申請專利之發明。...，但尚無訴外審查之情事。」，智慧財產法院認為以舉發證據結合申請時的通常知識所作出的審定，尚無訴外審查之違法。

對於第三個問題，判決理由指出「...雖被告就此通常知識，於舉發審查階段宜予原告及參加人有陳述意見之機會，有待日後改進...」，智慧財產法院認為智慧財產局在作出的審定前，應當通知專利權人答辯。

在專利申請前公開的專利文獻屬於「習知技術」應當是不爭事實，但筆者以為「習知技術」不等於「通常知識」，習知技術應當要達到列入工具書、教科書、字典或百科全書而為一般民眾普遍運用的熟悉程度，方屬於「通常知識」的範疇。在本件專利舉發事件中，智慧財產法院及智慧財產局採用判斷說明書的「可據以實現要件」的判斷標準，認定申請前公開的專利文獻為「習知使用之技術」，屬於「申請時之通常知識」。這樣的判斷標準與「專利權之舉發」審查基準對於據以證明通常知識之認定的證據要求不一致，容易造成審查人員及當事人的混淆。基於專利舉發審查的裁判性質，筆者認為若審查人員認為某項技術屬於通常知識，理應從工具書、教科書或百科全書中找出證據來支持，不宜直接引用申請前公開的專利文獻來佐證，否則會造成習知技術與通常知識之界線混淆。

對於判斷說明書的可據以實現要件與專利舉發審查判斷進步性，對於證明認定「申請時之通常知識」之證據應當有程度上的差異，基於專利舉發審查的爭點審查及裁判性質，應當從嚴認定判斷為通常知識的證據，筆者建議智慧財產局在「專利權之舉發」的審查基準，明確規範據以證明通常知識之認定的證據，以工具書、教科書、字典或百科全書等一般知識文獻為原則，不宜擴及到申請前公開之專利文獻，以免造成審查人員及當事人的混淆及疑慮。