

專利話廊

繞個路走的思考模式-面對執著的審查委員時

杜燕文 通過中國專利代理師資格考試



在我國專利實體審查制度中，若擬作出對申請人不利的決定時，應予申請人申復的機會，此為行政程序法所明定，再加上我國專利法中的再審查制度明定應由不同於初審的另一位審查委員審理，申請人提出發明專利申請或設計專利申請，自申請若未獲准仍可提再審查，在主管機關的審查過程中，即有多次與不同的審查委員對話的機會。

對於申請人而言，一旦案件進入再審查階段，並再次收受主管機關的審查意見通知函時，代表該申請案能取得專利權的機會是較低的，因不同的初審及再審查審查委員，均有其理由認定該申請案違反專利要件。

申請人面對此狀況時，一般的策略，即是不斷地以技術說明或審查基準中的觀念論述，與再審查的審查委員再次對話。最常見之不予專利事由大多為「不具進步性」，申請人不管是以書面說明或請求面詢，均是希能試著說服審查委員接受，該申請案之技術特徵與引證前案是有差別的。

然而，此型態的比對論述，從初審階段到再審查階段，縱使是面對不同的審查委員，就是不斷地說明技術特徵的差異，縱使採用多種不同型態的比對方式，仍不脫離互辯好、壞的主觀思維，但「您認定的好，並不盡然是我認為的優」，能說服審查委員的機率並無法明顯提高；倘若，各階段的引用前案均是相同，除了採用不同型態的比對方式來說服審查委員外，應無他法，但若各階段的引用前案有差異，是否有引導審查委員換個思維的機會？

面對審查委員的執著，特以兩件案例的申復策略提供不同的思維：

1. A 案，車輛管理系統案件

A 案於提出申請後，於第一次審查意見通知函中以 CN 前案(中國大陸前案) 認定 A 案不具進步性，經提出申復程序後，初審審查委員認為並未克服原來的理由，正式發出初審核駁審定書，經申請人提出再審查後，再審查審查委員不再提及 CN 前案，於再審查第一次審查意見通知函中，另以 US 前案(美國前案) 認定不具進步性。

申請人針對再審查第一次審查意見通知函所進行的申復，除了針對 US 前案 與 A 案在技術上的差別進行說明外，於申復理由的前段即提出了兩點論述：

--A 案屬車輛的管理系統，US 前案 屬車輛的診斷系統，CN 前案 也是屬車輛的診斷系統，於此類系統流程的案件，不同的應用領域，流程的差異就會較顯著，若再審查委員不再提及初審引用之 CN 前案，應是接受 A 案與 CN 前案 因屬不同應用領域，故在流程上有區別，但再審查委員再提出同領域的 US 前案 來認定 A 案不具進步性，恐有自行推翻 A 案與 CN 案有區別的看法。

--申請人於再審查時主動提及主張 A 案優先權的美國申請案，該美國申請案經美國專利局審查後，已取得專利權，該美國申請案的經美國專利局審查前歸為國際分類 G07C 及 G06Q，屬管理類，再審查提出之 US 前案 的國際分類為 G01M 及 G01R，屬測試類，與 A 案所強調的數據管理無關連。

因此，經申請人提出上述兩點訴求及技術差異的說明後，A 案順利取得發明專利權。

2. B 案，機車懸吊結構案件

B 案於提出申請後，於第一次審查意見通知函中，以 TW-1 前案(臺灣前案) 認定不具進步性，經提出申復後，初審審查委員再發出第二次審查意見通知函，以 TW-1 前案 再結合 US 前案 認定不具進步性，申請人再提出第二次申復後，初審審查委員又再發出第三次審查意見通知函，以 TW-1 前案 另結合 CN 前案 認定不具進步性，至此，申請人認為初審審查委員連續 3 次以不同的前案組合否定 B 案，實過於主觀，故放棄申復程序，官方隨即



發出初審核駁審定書。申請人提出再審查申請，再審查審查委員再發出再審查第一次審查意見通知函，函中上述三前案均未再提及，而是另以 TW-2 前案 與 TW-3 前案 結合認定 B 案不具進步性。

申請人針對再審查第一次審查意見通知函所進行的申復，除了以二 TW 前案的組合不足以證明 B 案不具進步性外，於申復理由的前段即提出了兩點論述：

--初審審查委員三次審查意見中，所持的論點一直在改變，原以單一前案認定不具進步性，而後改以組合 US 前案，之後又另組合 CN 前案，可見初審審查委員對於技術的認定一直在改變。

--再審查審查委員未再提及原先的前案，代表已認定 B 案的技術特徵有別這些前案，然其再提出之二 TW 前案卻與原先的初審時引用的前案技術接近度頗高，故除了以圖式說明此事實外，也明述對審查委員所提的理由不解。

因此，經申請人提出上述兩點訴求及技術差異的說明後，B 案也順利取得發明專利權。

上述兩案的策略，除了必要的技術論述外，將審查歷程中的前案作了完整的檢視，利用前案間的關連及前後審查委員間的思維盲點，讓審查委員能接受，因此，藉由不同的思考模式導引審查委員的處理策略，也可作為類似案件處理的借鏡。