

專利話廊

專利職權審查與陳述意見

蔣文正律師



一、前言

105年12月29日修正之「專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發」，有關職權審查之態樣業已刪除，在此之前專利審查基準第5篇第1章第4.4.2節，審查人員可於舉發過程中，基於五種事由依職權進行審查，其中所列第4種事由為：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，依前揭所列事由，審查委員若以通常知識結合舉發證據者，似可解讀為職權審查之情形。而目前之審查基準，在前揭篇章之4.4.2「通知專利權人答辯之義務」中，僅舉出「以確定之民事判決」為發動職權審查之態樣。智慧財產法院105年度行專訴字第74號之案例中，原告為專利權人，其起訴主張被告機關引入舉發人所未提出「電磁屏的蔽材料可使用磁性材料為教科書、參考書之通常知識」組合證據2、證據3，係屬職權審查，被告未檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由給予原告答辯等機會，即作成原處分，違反行政程序法第102條之規定，茲為文介紹該則判決。

二、有關陳述意見：

行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」為「正當行政程序」之核心，在於保障人民於處分作成前，有對機關表達自己意見之機會，藉此保障處分之正確性並保障人民權益，乃為行政程序中當事人參與之原則。法院判決認為：就專利法第74條明文規定專利專責機關接到舉發申請書後，應將舉發文件之副本送達專利權人答辯，而專利權人應於副本送達後一個月內答辯。此項規定，可認屬於行政程序法第102條但書之另有規定之法律，且其所規定對人民之程序保護程度並不遜於行政程序法之普通規定，此因行政程序法第102條僅規定「應給予陳述意見之機會」，但專利法第74條尚規定有專利權人之處分相關資訊取得權（舉發文件副本應送專利權人）、最低準備陳述意見之期間利益（一個月之答辯期）。被告均有依以上規定之程序進行，自應認被告已超越行政程序法第102條規定，給予原告更高規格之意見陳述權。

淺見以為：原告似應主張違反專利法第75條，而非行政程序法第102條。專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」專利法第75條為100年專利法修正時所新增，修正理由係：因舉發案一經提出，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內審查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。但審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並依職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。

三、有關職權審查與通常知識：

在該則判決中，原告主張被告之審定理由，關於系爭專利「殼體使用磁性材料」乙節，被告引用舉發理由所無之通常知識，已構成職權審查，被告即應另行指明其採認之通常知識給予原告陳述意見之機會。但法院判決認為：參加人於提出本案舉發時，關於系爭專利「殼體使用磁性材料」乙節，已於舉發申請書第 8 頁指明：「證據 2……護套 14 及金屬環 15 相當於系爭專利案之磁性材料的殼體」等語，原告已可對護套及金屬環並未揭示為磁性材料，且以通常知識亦無從加以補足而為答辯。此項舉發理由已有指摘之事項，即難謂為職權審查，而是否可以通常知識認定舉發成立，本屬舉發審定應判斷之事項。因而法院認為舉發證據結合審查委員所知悉之通常知識，並非職權審查。

另外在一件 10321437010 號關於第 093113867 號發明專利舉發案中，專利舉發審定書略有：「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。惟引證 1 之說明書第 2 欄第 18 行至 22 行之先前技術揭示：『U.S. Pat. No. 1,402,373 issued on Jan. 3, 1922 to Charles G. Palmer, titled "Combination wrench," describes a tool having a single common handle or body portion with a plurality of wrenches secured thereto.』，其簡譯：美國 US1,402,373 號專利揭示一種工具組，其係於單一把手或本體上結合多數之工具。工具組係以單一把手或本體以結合多數之工具早在 1922 年 1 月 3 日前述美國專利案公告時即已公開，之後又有以系爭專利所述之以複數平板將多數工具包覆於其中之外覆式工具組，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，熟悉該項技術者自可依需求選用，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由引證 3 及參酌申請時的通常知識即能完成，不具進步性。在這件專利舉發之案例中，舉發爭點係引證 3 是否可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性？引證 3 在說明書及圖式揭示之技術內容，並沒有提及任何與美國 US1,402,373 號專利案或引證 1 之相關說明，審查委員卻自行結合引證 3 及引證 1 在先前技術中所揭示之美國 US1,402,373 號專利案，而認定該專利請求項 1 不具進步性，是否為職權審酌舉發人未提出之理由及證據或係通常知識？是否應依專利法第 75 條之規定，再給予專利權人答辯之機會？

四、結語

有關職權審查之態樣，現在之專利審查基準業已刪除，而且「專利審查基準為專利專責機關智慧局規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，其性質屬於行政規則。法院就專利有效性之判斷，尚不受其拘束。（最高法院 103 年度台上字第 906 號民事判決參照）」，專利舉發案件，審查委員以舉發證據結合通常知識為審查者，依前述 105 年度行專訴字第 74 號判決，目前實務上似不會被認為是職權審查。但依行政機關如有限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，原則上應給予該處分之相對人有意見之機會，但若法律有規定無須當事人陳述意見者，則無須再予陳述意見之機會，以確保當事人行政參與權利，專利法第 75 條審查委員依職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，並應通知專利權人限期答辯，以避免行政作為之突襲，專利法第 75 條係行政程序法第 102 條之特別規定，於專利舉發案件應先適用之，給予專利權人答辯的機會。

何謂申請人所認定的必要技術特徵

蔡佳叡

在佈局發明或新型專利時著重於是否提供申請人適當且足夠的保護，除涵蓋到該專利創作的本質，更能有機會擴及為迴避設計而依此一創作的簡單變化後的相近內容。然而，在探討申請專利範圍所能保護的權利範圍大小之前，必須先符合法規的基本要求，才能使專利申請案通過審查而取得專利權。我國專利法除了揭示申請專利範圍的各個請求項應符合「明確」、「簡潔」的要求外，施行細則第18條第2項規定：「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵」。因此，請求項中，做為獨立項者應記載「標的名稱」以及「申請人所認定之發明之必要技術特徵」。本文要討論的便是如何判斷何者為申請人所認定的必要技術特徵。

申請人若在申請專利範圍中記載了各種限制條件因而導致取得的保護範圍較小，是其自願放棄權利，對公益並無危害；相反地，若申請人所提出記載的限制條件較少，一旦獲准，則取得的權利範圍較大，相對地其他人能實施的權利便會受到限制，就得衡量對公益的影響。因此，各國的專利制度都會要求申請專利範圍中要界定出足以實現創作最低限度的技術內容，即必要技術特徵。依據現行的專利審查基準則的規定，必要技術特徵指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。

事實上，於2012年11月9日所公告之專利法施行細則修正條文已將獨立項應敘明必要技術特徵之規定修改為應敘明「申請人所認定」之必要技術特徵。

這樣的規定雖看似任憑申請人主張其所認定的必要技術特徵，但在審查過程中卻也能省去不少麻煩。若非如此規定，專利專責機關於審查一發明或新型專利申請案時，必須非常了解所屬技術領域的通常知識，也必須非常了解該專利申請案的所有內容，以判斷哪些技術特徵為解決問題、達成目的最低限度的必要技術特徵。對於要審查所有產業、所有領域的審查官而言，縱使以專長來分配所負責的案件，仍無法涵蓋到每一個產業的每一創作。理想中，若說明書能詳細記載該創作內容與該創作確實相關的最近前案，則審查人員僅依據專利申請案之說明書來判斷何為必要技術特徵，能減輕審查人員檢索的負擔，更有效率的運用審查人力。

然而，另一方面，這種認定方式係基於申請人之主觀意見，若申請人為了能滿足申請專利範圍中應敘明必要技術特徵的規定，未提出該領域的最新的先前技術，甚至隱瞞申請專利範圍已被實際上的先前技術所涵蓋之實事，使申請人能透過未提出他人已解決類似問題的最新的先前技術而取得不合理的保護範圍。所幸在現行的審查機制下並不會遇到上述問題，因為即使申請之初，說明書內容相對於其所揭露的前案，看似符合關於必要技術特徵的相關規定，後續在審查新穎性及進步性同時仍會被檢索出最新的相關先前技術，仍能將申請專利範圍限制於合理權利範圍後方能取得專利權。

前述施行細則條文之立法理由表示是參考美國專利法第112條及日本特許法第36條第5項之規定。在美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）的第2172.01章節指出，申請案之請求項中若缺少了說明書中或其他聲明中所指出為必要（essential）的技術特徵（matter）時將被核駁。而日本特許法第36條第5項即明文規定了請求項中應敘明被申請人認為必要之

所有技術特徵。

因此，筆者認為立法理由已說明在判斷何者為必要技術特徵時，應以「申請人」之認定為主，而不應由其他人，例如：審查委員妄加判斷。由於任何人皆無法得知他人心中所認定的必要技術特徵為何？因此為了探求申請人之真意，唯一表露於外界而能作為參考判斷者即為申請時的說明書。而對於如何依據申請時的說明書來認定申請人所認為的必要技術特徵，智慧財產法院於 104 年行專訴字第 113 號判決可供參考。

該判決指出，系爭專利第 100121918 號發明專利申請案，申請人對於經濟部 104 年 10 月 10 日經訴字第 10406314550 號訴願決定不服而提起上訴。被告主張系爭專利申請案之請求項 1 雖載有「吸引構件(320)」及「吹風部件(330)」，以及「呈薄片(10)形式之元件的該後部部分抵靠該吸引構件(320)」而得以修平等技術特徵，惟其並未界定該吹風部件(330)、呈薄片(10)形式之元件及吸引構件(320)之相對空間位置，有未敘明其實施之必要技術特徵違反專利法規定。同時，被告(即經濟部智慧財產局)於訴訟中更主張上述技術特徵僅為功效或目的之陳述，並未於結構上做出限定，有未敘明必要技術特徵之缺陷。而判決理由指出：依據系爭專利申請之說明書第 5 頁第 7 至 17 行(即關於先前技術的段落)記載可知系爭專利申請案所要解決之問題，而依據說明書第 6 頁第 9 至 12 行之記載(即說明書之發明內容所提出的所欲達成的目的)可知系爭專利申請案所提出的技術手段與目的；因此該判決認為系爭專利申請專利範圍之獨立項並無未敘明必要技術特徵之缺失。

因此，依據該判決理由，所謂「申請人所認定的必要技術特徵」，應是依據申請人所提出的專利說明書之內容，足以解決申請人所提出之先前技術的缺陷的技術特徵，或是足以達成申請人所提出之功能或效果的技術特徵。換言之，在審查、判斷一申請案之獨立項是否敘明必要技術特徵時，應以專利說明書之內容為據。