

複審依職權審查中 “明顯實質性缺陷”的界定與認定

中國專利代理(香港)有限公司法律部 熊延峰、楊磊等

近年來,對於專利複審階段的審查範圍,尤其是依職權審查專利申請文件中的“明顯實質性缺陷”的範圍,專利申請人與審查員之間在認識上存在較多分歧。由於《審查指南》對於複審階段的“明顯實質性缺陷”中的“明顯”缺乏清楚的界定,導致審查員在依職權查明顯實質性缺陷時有較大的自由裁量餘地,從而引起很多爭議。

在2013年新審結的一件專利行政訴訟案件中,北京市第一中級人民法院(以下簡稱“北京一中院”)和北京市高級人民法院(以下簡稱“北京高院”)認定專利複審委員會在複審階段新引入的創造性理由不屬於其依職權審查的“明顯實質性缺陷”範圍,分別在一審和二審兩份判決書中對這一問題進行了闡釋,並提出了較為具體的司法觀點。

目前看來,由於《審查指南》沒有就“明顯實質性缺陷”給出清楚的界定,可能造成一部分案件的“審級損失”。筆者根據《審查指南》(2010)、相關著作、上述司法判決以及歐美的相關規定,在理論和實際操作兩個層面提出建議,為建立具有可操作性的“明顯實質性缺陷”的認定標準作出探索與嘗試。

一、專利複審程序中依職權審查的 依據及問題

《審查指南》規定,“在複審程序中,合議組一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查。

除駁回決定所依據的理由和證據外,合議組發現審查文本中存在下列缺陷的,可以對與之相關的理由及其證據進行審查,並且經審查認定後,應當依據該理由及其證據作出維持駁回決定的審查決定:

(1) 足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據予以駁回的缺陷。

(2) 駁回決定未指出的明顯實質性缺陷或者與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷。”¹

從上述規定可以看出,在專利複審程序中是以駁回決定所依據的理由和證據作為審查的一般原則,以依職權審查為例外。

在依職權審查中,對於上述第(1)類缺陷和第(2)類缺陷中的後一種情形,在實踐中鮮有爭議。

爭議集中在第(2)類缺陷中的前一種情形,即“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”。在實踐中,專利申請人通常認為專利複審委員會所提出的新理由不屬於“明顯實質性缺陷”。對於“明顯實質性缺陷”的界定,《審查指南》給出了一個例子:

“例如,駁回決定指出權利要求1不具備創造性,經審查認定該權利要求請求保護的明顯是永動機時,合議組應當以該權利要求不符合《專利法》第二十二條第四款的規定為由作出維持駁回決定的複審決定。”²

在這一例子中,“永動機的實用性問題”被認為屬於“明顯實質性缺陷”。然而,《審查指南》在本章節並沒有列舉其他駁回條款作為認定“明顯實質性缺陷”的理由。在實務中,專利複審委員會通常不限於實用性這一條款,而使用創造性、說明書支持等各個駁回條款作為認定“明顯實質性缺陷”的理由而依職權進行審查,從而引發其與專利申請人之間的爭議。

二、《審查指南》中關於“實質性缺陷” 的相關規定及其分析

1. 在《審查指南》的初審部分中,規定了:

“(2) 申請文件的明顯實質性缺陷審查,包括專利申請是否明顯屬於《專利法》第五條、第二十五條規定的情形,是否不符合《專利法》第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款的規定,是否明顯不符合《專利法》第二條第二款、第二十六條第五款、第三十一條第一款、第三十三條或者《專利法實施細則》第十七條、第十九條的規定。”³

此外,在《審查指南》中還列舉了屬於“明顯實質性缺陷”的條款,包括《專利法》第二條第二款、第五條、第二十條第一款、第二十五條、第三十一條第一款、第三十三條以及《專利法實施細則》第十七條、第十九條。⁴

在以上列出的屬於“明顯實質性缺陷”的條款中,除了與發明創造本身無關的程序、資質問題(《專利法》第十八條“外國人”、第十九條第一款“涉外代理”、第二十條第一款“保密審查”)之外,其他的條款(如:《專利法》第五條“違法”、第二十五條“主題”,第二條第二款“是否是技術方案”、第二十六條第五款“遺傳資源來源”、第三十一條第一款“單一性”、第三十三條“超範圍”,以及《專利法實施細則》第十七條“說明書撰寫格式”、第十九條“權利要求書撰寫格式”),均不涉及現有技術的檢索、深入的權利要求解釋,或是保護範圍與公開範圍之間的比對。

另外,有學者對於發明專利申請初審階段的“明顯實質性缺陷”審查給出以下解釋:

“初步審查中原則上不審查實質問題,因此上述實質性缺陷應當以‘明顯’為限。所謂‘明顯’,是指進行初步審查的審查員閱讀專利申請文件後,根據其法律知識和專業技術知識,不需要深入調查證實即可認定。除此之外的其他實質性缺陷,在初步審查階段不必處理,留待實質審查階段予以處理。”⁵

由此看來,初審階段中“明顯實質性缺陷”的“明顯”兩字,應當體現為無需深入調查證實即可認定。

2. 在《審查指南》的實審部分中,規定了:

“申請不存在《專利法實施細則》第五十三條所列情形,或者雖然存在《專利法實施細則》第五十三條所列情形的實質性缺陷但經修改後仍有授權前景的,為節約程序,審查員應當一併審查其是否符合《專利法》及其實施細則的其他所有規定。”⁶

其中將“實質性缺陷”解釋為《專利法實施細則》第五十三條所列的情形。

此外,在《審查指南》中還給出一個“嚴重實質性缺陷”的概念:

“為了加快審查程序,應當儘可能減少審查意見通知書的次數。因此,除該申請因存在嚴重實質性缺陷而無授權前景(例如本章第4.3節、第4.8節的情況)或者審查員因申請缺乏單一性而暫緩繼續審查之外,第一次審查意見通知書應當寫明審查員對申請的實質方面和形式方面的全部意見。”⁷

在此處引用的《審查指南》第二部分第八章第4.3節、第4.8節中,將“嚴重實質性缺陷”限定為“實質性缺陷”的一個下位概念,特指那些1)無需經過檢索即可發現的實質性缺陷⁸,或是2)無論如何修改都不可能授予專利權的實質性缺陷⁹。其中,“無需檢索”即無需考慮其是否被現有技術公開,即使是新的發明創造,也不可能授予專利權的情形。這樣的情形包括:違法的發明創造、屬於智力活動或醫療方法等不授權主題的發明創造、不是技術方案的發明創造、諸如永動機等缺乏實用性的發明創造、以及完全不清楚的專利申請。

由此看來,在實審階段,“實質性缺陷”是指所有可能導致專利申請被駁回的條款;而“嚴重實質性缺陷”是指滿足前述特定條件的“實質性缺陷”,即“實質性缺陷”的一個下位概念,其對應的是有可能導致專利申請被駁回的部分條款。另外,“嚴重實質性缺陷”的認定,與初審階段認定“明顯實質性缺陷”的情形相似,即“無需深入調查、無需理解技術方案和保護範圍大小就直接可以作出決定”。

三、法院的觀點

上述《審查指南》和學者的觀點,在開篇所述北京一中院的判決¹⁰中也有所體現。在該案中,專利局實審駁回決定依據的理由為“修改超範圍”,複審階段將維持理由改為“缺乏創造性”。專利申請人在行政訴訟階段提出,“原實質審查過程中沒有涉及創造性問題,沒有涉及創造性相關的技術問題、技術啓示以及技術效果的審查,也沒有涉及公知常識的說明和認定。”此外,專利申請人以《審查指南》初審部分中關於“明顯實質性

缺陷”的定義為依據，認為創造性審查並不涉及“明顯實質性缺陷”。一審法院在審理後同意申請人的主張，即《審查指南》有關初審階段“明顯實質性缺陷”的規定並不適用於創造性審查，認定專利複審委員會認為創造性問題屬於“明顯實質性缺陷”沒有法律依據。此外，一審法院認定專利複審委員會以節約當事人時間、避免案件在實審與複審之間來回審查為由，主張其複審範圍具有合理性亦缺乏法律依據。最後，一審法院指出，雖然《審查指南》第四部分第一章第2.4節中規定，專利複審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查，而不受當事人提出的理由、證據的限制，但這並不意味着專利複審委員會對案件依職權進行審查的範圍不受任何法律、法規及規章規定的約束。基於以上理由，法院判決撤銷複審決定並發回重審。

在該案二審階段，北京高院維持一審判決¹¹。在肯定一審判決理由的同時，北京高院進一步對複審階段“明顯實質性缺陷”的範圍進行了解釋，認為雖然《審查指南》未對複審階段“明顯實質性缺陷”給出明確定義，但因此完全參照使用初審部分的定義也有所不妥。北京高院指出，發明專利申請實質審查中應當予以駁回的情形由《專利法實施細則》第五十三條進行了規定，但是專利複審委員會在複審程序中不能簡單以上述規定為依據而隨意對“明顯實質性缺陷的審查”範圍進行界定，而應當依據個案的具體情況，以避免審級損失、遵循當事人請求為基本原則，以依職權審查為例外，對“明顯實質性缺陷的審查”的適用進行嚴格限定，從而保障專利申請人的合法權益，確保複審程序的基本屬性。在該案中，專利複審委員會明確表示駁回理由已經被克服，但以創造性為由維持駁回決定，該理由並非專利複審委員會在審查駁回決定時所必然涉及的事由，也不屬於以本領域技術人員的知識水平無需深入調查證實即可得出的事由，因此專利複審委員會在本案中直接引入的創造性問題不應屬於“明顯實質性缺陷”的範疇。由此，判決維持一審判決。

二審判決中雖然未對實審階段的“明顯實質性缺陷”給出一個類似於初審階段中的明確界定，但從中可以看出，北京高院將從本領域技術人員的知識水平出發，無需深入調查即可確認的實質性缺陷界定為“明顯實質性缺陷”。這一標準與前文所述的有關初審中相關規定的解釋基本一致。

四、歐美的相關規定

美國法律並未對複審階段中可以增加的新理由範圍進行界定，即在複審階段可以增加任意一個駁回理由。然而，在申請人修改權利要求書或提出新證據時，即在案事實一旦發生變化，則必須將申請返回實審部門重新審查，由此充分保障了申請人的程序權利¹²。

在歐洲，複審的審理範圍原則上僅局限於原先判決所依據的理由，從而保障申請人的程序權利¹³。

五、滿足複審聽證原則不應視為審級沒有損失

關於在複審程序中的“避免審級損失原則”，早在2001年版《審查指南》中就有規定，以防止專利複審委員會任意超出《審查指南》所規定的複審審查範圍，越過實審部門而直接審理新的駁回理由，給申請人帶來程序上的損失。考慮到“避免審級損失原則”與“程序經濟原則”之間關係模糊，在2006年版及其之後的《審查指南》中刪除了“避免審級損失原則”的規定。

儘管《審查指南》中不再明確規定“避免審級損失原則”，但並不意味着這一原則不再適用。在複審階段，專利複審委員會通常提出新的駁回理由要求專利申請人答辯，專利申請人為了使申請不被“視為撤回”而被迫在答辯期限內進行答辯。在之後的程序中，專利複審委員會則提出，由於專利申請人曾獲得機會針對該新理由進行答辯，所以以該新理由維持駁回決定並未造成申請人的實際權利喪失。這一觀點在司法實踐中也得到法院的默認。

筆者認為，上述觀點實際上混淆了“聽證原則”和“避免審級損失原則”。換言之，上述觀點僅僅能夠表明複審決定滿足了“聽證原則”，即專利複審委員會在複審階段給予了專利申請人針對新理由一次答辯的機會，儘管如此，仍然存在着審級損失，因為這裡缺失了國知局在實審階段對該理由的審查以及專利申請人對該理由的意見陳述機會。根據《審查指南》的規定¹⁴，在實審和複審先後兩個階段，審查員必須分別告知當事人並給予當事人以陳述意見和修改的機會。換言之，一個駁回理由經過

駁回和複審兩個階段，每個階段應當至少給予一次聽證機會。因此，前述觀點以複審階段給予過一次聽證機會為由，認為已經避免了審級損失，顯然缺乏《審查指南》的依據。

此外，在複審中的答辯時間只有一個月，僅為實審階段中至少兩個月答辯時間的一半。

複審階段除了答辯期限短，專利申請人在申請文件的修改方式上也有所損失。根據《審查指南》的規定，複審階段對修改方式的限制比實審階段更為嚴格¹⁵。

因此，僅僅在複審階段給予申請人一次答辯和修改的機會，並不能彌補本應在實審階段給予的更為充分的答辯期限和更多的修改選擇。過多地依職權認定“明顯實質性缺陷”，實際上剝奪了申請人的程序權利。

六、綜合分析

專利申請的授權審理是一個多層次的複雜過程，其中對實質性缺陷的審查，就需要對權利要求中的技術特徵加以分解，對權利要求術語進行解釋，將權利要求與現有技術進行對比，或將權利要求保護範圍與說明書公開內容進行比較等等。如在新穎性、創造性的判斷中，要求審查員首先理解權利要求的保護範圍，然後閱讀對比文件，理解對比文件所公開的技術方案以及給出的技術啟示，甚至需要瞭解對比文件的技術效果等；在說明書支持問題上，不僅要求審查員確定權利要求的保護範圍，還需要閱讀說明書所公開的各個具體實施方案，並結合從說明書中合理概括出的信息，綜合判斷權利要求是否得到說明書支持，等等。諸如此類的審查，均涉及到權利要求保護範圍大小的實體判斷，因而需要深入調查證實。涉及上述內容的駁回理由，很難歸類為“明顯”可以確定的實質性缺陷。

對於另一些條款中界定的實質性缺陷，如違法的發明創造、缺乏實用性和不屬於可授權主題等，認定中並不需要確定權利要求保護範圍的大小，無需閱讀對比文件，甚至僅僅通過發明名稱即可作出無法授權的判斷，例如“永動機”、“賭博機”、“治療方法”等等。相對於之前的創造性等理由，這些理由可被認為是相對“明顯”的。

由此，可以將實質性缺陷按照是否“明顯”區分為兩種，即

“明顯”實質性缺陷和“非明顯”實質性缺陷。對於“明顯”實質性缺陷，如果在實審過程中沒有進行評述，在複審階段可以由合議組直接依職權審理；對於“非明顯”實質性缺陷，則涉及對具體技術方案的理解，不屬於初審的審查範圍，應當留待實審部門處理。

以下將複審中“明顯實質性缺陷”的認定問題分為理論層面和實際操作層面作進一步分析。

1. 理論層面

在理論層面，“明顯”實質性缺陷應當取其字面的直接含義，即“很容易看出的”。對於每一條駁回理由，都存在很容易看出的情形，例如以創造性問題駁回的，雖然駁回理由中使用的措辭是“不清楚”，但在複審階段克服不清楚的缺陷後，專利複審委員會發現澄清後的權利要求與其說明書背景技術描述的現有技術區別非常小，或是在更極端情況下與前一天審理的申請文件所公開的技術方案幾乎相同。又如以說明書支持問題駁回的，雖然理由是“不清楚”，但在複審階段發現澄清後的權利要求還存在與說明書完全不對應的情形（如：桌子 vs 椅子），或是相反的技术方案（如：向東 vs 向西）。這些均屬於無需深入調查即可容易作出結論的情形。

因此，在“明顯實質性缺陷”的認定中，沒有理由將某個駁回條款排除於適用範圍之外，而是應該依據個案事實和明確的標準對每一個駁回理由中認定的明顯缺陷重新作出判斷。此時的標準，應當建立在對於技術人員而言無需深入調查即可確認的大原則之下，並針對各個駁回條款單獨限定“明顯”。例如，對於說明書支持問題，只有當權利要求在發明主題上就與說明書不一致時（如：桌子 vs 椅子）才無需深入調查，因此屬於“明顯”；或是發現包含了與說明書記載明顯相反的限定特徵時（如：向東 vs 向西）才屬於“明顯”。對於創造性，只有當權利要求與對比文件的區別已經被說明書背景技術承認為現有技術時才無需深入調查而屬於“明顯”。以此類推，針對每一個駁回條款，均需研究並設定一個最科學的“明顯”標準，以達到理想的界定“明顯實質性缺陷”的狀態。

2. 操作層面

然而，在實際操作層面上，為上述每個條款都設定細化的“明顯”認定標準在實踐中較難實現，而且也很難達到 100%的

精確度。具體而言,在設定每個理由的“明顯”認定標準時,除了要針對每個條款的立法目的、審理實踐等來分析其可能涉及各種情形,還應考慮其與駁回所用的條款之間的關係。例如,同樣是以創造性理由維持駁回決定,如果該駁回決定是引用同篇對比文件駁回新穎性,則相比於駁回決定中僅使用“超範圍”理由的情形,更有可能落入“明顯”範圍。再如,公知常識的確定與審查員個人經歷、對判斷標準的依賴程度均有較大關係。因此,即使針對每個條款都進行細化,也很難100%地確保精確度。

此外,《審查指南》規定的可操作性也是非常重要的一個方面,例如前述的初審部分的“明顯實質性缺陷”,或是實審部分的“嚴重實質性缺陷”,從理論上分析這些條款都無法窮盡所有的情形。為了使規定的要求可以覆蓋絕大多數情形,並且具有可操作性,《審查指南》中在界定初審“明顯實質性缺陷”和實審“嚴重實質性缺陷”時均採用了例舉具體條款的方式。因此,對於複審階段的“明顯實質性缺陷”,在操作層面也不妨考慮採取類似的例舉具體條款的方式。

具體而言,在實際操作層面,仍然可以考慮以“無需深入調查”為總體原則,從駁回條款中篩選部分條款予以排除,例如創造性條款。可以參考初審“明顯實質性缺陷”和實審“嚴重實質性缺陷”的標準,即無須研究權利要求的解釋,無須進行權利要求與對比文件的比較(包含對對比文件的理解),無須進行保護範圍與公開範圍的對比,甚至完全無須考慮權利要求的保護範圍大小。以此為基礎,至少應當篩除新穎性、創造性、說明書支持等幾個爭議最大的條款。進而,缺少必要技術特徵因涉及對技術目的、技術方案完整性的分析,通常也不屬於“明顯”的問題;清楚性問題可能涉及說明書解釋權利要求,也不一定屬於“明顯”問題,等等。如前所述,雖然這樣的劃分可能會漏掉一些“明顯”的情形,但這些極端“明顯”的情形通常也不會被駁回決定所漏掉,而且即使發回重審,由於其極少出現,也不會對專利局的審查造成一定的負擔。相反,這樣的劃分可以確保專利申請人在絕大多數情況下不會遭受審級損失,從而更好地保護專利申請人的合法權益。

七、總結

綜上,根據《審查指南》的規定,在專利複審程序中應當以駁回決定所依據的理由作為審查的一般原則,以依職權引入新理由進行審查為例外。作為依職權審查的一種情況,專利複審委員會可以引入“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”進行審查,並依引入的新理由而維持駁回決定。然而,由於在《專利法》及其實施細則中對複審階段中的“明顯實質性缺陷”沒有明確的界定,而《審查指南》也僅僅對初審和實審中的“明顯實質性缺陷”進行某些界定,導致專利申請人在具體案件中對在複審階段中何為“明顯實質性缺陷”存在疑問。若專利複審委員會在複審程序中依職權審查“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”,並以該新理由作出了維持駁回決定的複審決定,但該新理由實質上並不屬於“明顯實質性缺陷”,那麼其依職權審查無疑將導致專利申請人的“審級損失”,進而可能影響專利申請人的程序和實體權利。綜合本文的分析,筆者建議對專利複審程序中依職權審查“明顯實質性缺陷”進行適當的界定。具體而言,建議在《審查指南》中,“以本領域技術人員的知識水平無需深入調查證實即可得出的事由”作為認定“明顯實質性缺陷”的總體標準,再以例如“無需確定權利要求保護範圍”為具體標準,從所有駁回條款中,參照初審駁回和實審駁回的條款範圍,篩選出一些具體駁回條款作為確定“明顯實質性缺陷”的依據,專利複審委員會不必援引該範圍之外的條款作為新理由依職權審查。這樣,在提高依職權審查“明顯實質性缺陷”的易操作性的同時,保障專利申請人的合法權益,確保複審程序的基本屬性。■

撰稿:熊延峰、楊磊、吳玉和、李江、王津晶、王剛、李榮欣、柯珂、張冬利、陳然、李梟、陳虹序

¹《審查指南》(2010)第四部分第二章第4.1節

²同註1。

³《審查指南》第一部分第一章第1節引言

⁴《審查指南》第一部分第一章第7節

⁵《中國專利法詳解》第446頁,尹新天著,知識產權出版社,2011年3月第1版,ISBN 978-7-5130-0316-2/D·1143 (3248)

⁶《審查指南》第二部分第八章第4.7節

⁷《審查指南》第二部分第八章第4.10.1節

⁸《審查指南》第二部分第八章第 4.3 節：

“4.3 不必檢索即可發出審查意見通知書的情況

專利申請的全部主題明顯屬於本部分第七章第 10 節情形的，
審查員不必檢索即可發出第一次審查意見通知書。”

第二部分第七章第 10 節：

“10. 不必檢索的情況

一件申請的全部主題屬於下列情形之一的，審查員對該申請
不必進行檢索：

(1) 屬於專利法第五條或者第二十五條規定的不授予專利權的
範圍；

(2) 不符合專利法第二條第二款的規定；

(3) 不具備實用性；

(4) 說明書和權利要求書未對該申請的主題作出清楚、完整的
說明，以致於所屬技術領域的技術人員不能實現。”

⁹《審查指南》第二部分第八章第 4.8 節：

“4.8 不全面審查的情況

對於一件發明專利申請，通常應當按照本章第 4.7 節的要求進
行全面審查，以節約程序。

但是，申請文件存在嚴重不符合專利法及其實施細則規定的

缺陷的，即存在專利法實施細則第五十三條所列情形的缺陷，並且
該申請不可能被授予專利權的，審查員可以對該申請不作全面審
查，在審查意見通知書中僅指出對審查結論起主導作用的實質缺陷
即可，此時指出其次要的缺陷和/或形式方面的缺陷是沒有實際意義
的。”

¹⁰ (2011)一中知行初字第 2876 號行政判決書。

¹¹ (2012)高行終字第 1486 號行政判決書。

¹² 《專利審查程序手冊》Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
第 1213.02 節“專利上訴及干預委員會新的駁回理由”

¹³ 歐洲專利局上訴委員會《案例法》第 7 章“歐洲專利局審查程序”E
節上訴程序中指出，上訴程序的法律屬性並不僅僅作為個案認定的
法律依據，而應當在各個方面具有一般的法律效力。法院一般程
序，如當事人主導訴訟程序（當事人處分原則）亦應適用於專利上訴
程序，即對於一審部門所作出的相關決定的復審在原則上應當僅針
對已經提交到該一審部門的理由而進行。

¹⁴ 《審查指南》第二部分第八章第 2.2 節、《審查指南》第四部分第一
章第 2.5 節

¹⁵ 參見《審查指南》第四部分第二章第 4.2 節關於復審階段修改的限制，
第二部分第八章第 5.2 節關於實審階段修改的限制。