



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

技術長的專利錦囊(5)

切勿輕忽第1次答辯的重要性

保護範圍不足的專利甚至比沒有專利還糟（因為還要花經費逐年維護）！但是在準備申請文件時，申請專利範圍的撰寫卻是很難拿捏的。寫的過寬易受核駁、寫的狹隘雖易通過卻是白費力氣。

這其中的癥結在於，撰寫之時沒有審查人員依據的前案、心證等資訊可供參考！是以申請過程中專利權責機構提供的第1次審查意見是極為重要的！這份審查意見揭露了審查人員就申請案所搜尋到的前案、他/她對申請案內容的理解、以及其未來可能做出的處分的方向。

申請人除可以因此做出適當的回應、答辯之外，甚至可能積極的爭取更大的保護範圍！第1次審查意見另外一個重要的原因是，申請人的第1次答辯其實是最主要爭取通過的機會！專利權責機構為縮短審查所耗時間、提升行政績效，多在第1次答辯之後，即會做出所謂「最後通知」（Final Notice）。申請人在收到最後通知之後雖可再提出第2次答辯。但第2次答辯要成功克服審查人員已形成的心證的機會並不大。

然而大多數申請人對審查意見的處理態度常遠不及其對新案撰寫的嚴謹，多輕忽地交由專利事務所進行書面答辯。其實，單純書面辯述要能克服審查人員的心證的機會並不大，而其結果就是把可能只有一次機會的、最重要的第1次答辯給蹉跎掉了！這真是太可惜了。除了書面答辯之外，還有其他作法嗎？

有的！申請人可以善用專利權責機關多有提供的「電詢」（和審查人員透過電話溝通）與「面詢」（和審查人員面對面溝通）等機制。我們可以想見，對於日復一日、不斷處理各種書面文件

的審查人員而言，他/她花在我們的答辯文件上的時間與注意力必然是有限的。但是透過電詢/面詢，申請人可以說明文字上不易傳達的技術細節、解釋其對技術內容的盲點與誤解等、甚至提出可能修正的方向與幅度並徵詢其意見。在電詢/面詢之後，再提出正式的書面答辯，而這樣以直接溝通為基礎的答辯，除扭轉審查人員心證並獲審查通過的機率大增外，申請人也可避免過度地限縮自己的保護範圍。

電詢/面詢確實是要付出代價的。但在我國其代價是非常有限的。我國電詢不涉及額外的費用，而審查意見書都有列出審查人員的姓名與聯絡電話可資運用。面詢則僅需支付1,000元台幣的官方規費。至於外國案，則在給代理人詳細的指示後，可請當地代理人代為進行，但涉及較為高昂的費用。

但是考慮申請案通過的機會以及不通過時更為昂貴的「再審查」，這點投資還是非常有價值的。以美國為例，我們甚至可在電詢前，將自己對申請專利範圍的修正或其他資訊先傳給美國審查人員，然後在電詢時和美國審查人員討論他/她對這樣的調整是否有什麼意見、接受的可能性等。

第1次答辯對於專利申請是非常重要的，切勿輕忽。

以電詢/面詢方式和審查委員先行溝通，再提出正式的書面答辯，可提昇專利申請通過的機會，確保合理的申請專利範圍！

（本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學 專利研究所助理教授）