论复审程序中“依职权审查原则”的合理性

Title: Discussion on whether “Examination *Ex Officio*” during Reexamination is reasonable

摘要：“依职权审查原则”存在于复审程序中，合议组就可以基于新的理由和证据指出新的缺陷，此时请求人就只有通过答复复审通知书这一次机会来对该指出的新缺陷进行答辩或修改；如果经过答辩或修改后，合议组仍然认为该缺陷存在，就将直接发出维持驳回决定的“复审决定”，请求人相当于在寻求司法救济之前少了一次行政救济的机会。“依职权审查原则”没有明确何谓“明显实质性缺陷”，这导致合议组可以对任何“实质性缺陷”进行审查并甚至依此作出维持驳回的“复审决定”，哪怕该缺陷在任何一次审查意见通知书中都没有被指出过。

关键词：依职权审查原则、复审、行政救济

参考文献：《审查指南》2010 版

根据专利法第四十一条第一款的规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。在该复审程序中，普遍使用的原则包括了“依职权审查原则”。根据《审查指南》第四部分第一章 2.4 的规定，专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制，这便称之为“依职权审查原则”。然而，笔者和其他同仁在接触了相当一部分经过复审的专利申请之后，发现上述“依职权审查原则”似乎并不合理。

《审查指南》第四部分第二章中描述到，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续，因此，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以

依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。在这里，笔者有点疑问，如果复审程序本身仍然属于专利审批程序的延续，其又如何再作为该专利审批程序的救济程序呢？

事实上，当复审程序作为专利审批程序的延续时，申请人在求助司法救济程序以前便不再有获得行政救济的机会了。举例来说，当复审程序中又提出了新的理由和证据，根据“听证原则”，复审委员会会发出复审通知书给复审请求人（也就是申请人）答辩或修改的机会，但如果经过答辩或修改后，复审委员会仍然认为该缺陷存在，就将直接发出维持驳回决定的“复审决定”，这之后复审请求人就只有依靠向人民法院起诉来获得司法救济了。相同的问题若在实审过程中被提出，申请人除了至少一次的答复实审的机会，还可以根据专利法第四十一条第一款向专利复审委员会提出复审，由专利复审委员会来定夺该“驳回决定”是否正确，换言之，申请人可以在寻求司法救济之前，先走行政救济的程序，这无论从时间和花费来说都相对较小。从这点来看，复审程序同时作为救济程序和审批延续的身份本身就有点不合理，其对申请人来说似乎有欠公平。

其实，从上述专利法第四十一条第一款有关提复审的规定已经可以看出，复审程序就是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，复审的目的就是判定该驳回决定是否正确，因此专利复审委员会就应该仅仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不应该再涉及驳回决定以及前面审查意见中所没有提及的理由和证据。诚然，《审查指南》所提到的“提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序”等“依职权审查”的原因其本身并没有错，但笔者认为，这些都应该由国家知识产权局的专利审查部门来负责。换言之，负责实质审查的审查员有责任在发出的一次次通知书中一针见血地将一件专利申请的所有问题（最起码是主要问题）全部指出，如果审查员甚至对于所谓的“明显实质性缺陷”都没有指出，这个后果不应该由申请人以失去行政救济的代价来背负。

笔者代理过一件申请，其涉及再生装置和编辑装置，原来共有 8 条权利要求，其中权利要求 1 和 4 为独立权利要求。在第一、第二次审查意见中，审查员都指出，权利要求 1 和 2 不具备创造性，同时独立权利要求 1

和 4 之间缺乏单一性。经过申请人的两次答复之后，在第三次审查意见中，审查员又指出，独立权利要求 4 相对于对比文件 1 缺乏新颖性，从属于其的权利要求 5－8 缺乏创造性。答复三通时，申请人据理力争，将审查员所认定的对比文件 1 中与权利要求 4 相同的技术特征逐一拿出来与权利要求 4 所记载的技术特征进行比较，以证明它们之间完全不同，因而权利要求 4 的技术方案至少具备新颖性；进一步地，因为该区别技术特征在两篇对比文件中都没有揭示或启示同时也完全不属于公知常识，所以申请人又进一步论述权利要求 4 具备创造性，因而其从属权利要求也具备创造性。之后，审查员又发出了第四次审查意见通知书，再次指出独立权利要求 4 缺乏新颖性，从属于其的权利要求 5－8 缺乏创造性，其针对申请人的答辩提出对比文件 1 所揭示的内容与权利要求所记载的技术特征“所不同的仅仅是文字表达方式上的差别”。

对于该审查意见，申请人仍然无法信服，因为对比文件 1 与权利要求 4 之间的区别并不是文字表达方式上那么简单（这在前面的答复中已经作了清楚的比较），至少权利要求 4 的技术方案应该具备新颖性。但鉴于审查员的态度，若进行进一步的争辩，本申请很有可能被驳回。相反，申请人若在答复四通时主动删除权利要求 4－8，本申请应该可以很快授权。但最后，申请人还是选择了进行进一步的争辩，因为申请人觉得，如果被驳回，还可以请求复审，由复审委员会所构成的合议组来判定该“驳回决定”是否正确，也就是判定权利要求 4 的技术方案是否相对于对比文件 1 缺乏新颖性，是否如审查员所认为的“所不同的仅仅是文字表达方式上的差别”。因此，在答复四通时，申请人在原来答复三通的意见陈述的基础上又补充了论据，甚至将审查员所列举的他认为公开权利要求 4 技术方案的对比文件 1（日文）中的记载原封不动地翻译成了中文，以证明其与权利要求 4 之间的区别不仅仅在文字表达上。可在该答复的基础上，审查员果然还是驳回了本申请，其所使用的理由便是“权利要求 4 不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求 5－8 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性”。申请人在规定期限内提出复审请求，在原来答复四通的意见陈述的基础上又补充了论据。在申请人看来，在如此明显充分

的证据面前，合议组应该会撤消该“驳回决定”，或者至少在复审通知书中承认权利要求 4 具备新颖性。但非常意外地，合议组在后来发出的“复审通知书”中只字未提权利要求 4－8 的技术方案是否符合三性的规定，而指出了“权利要求 4 所要求保护的技术方案得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定”，并且如果复审请求人在规定时间内不能克服上述缺陷，合议组将作出维持驳回决定的“复审决定”。

这个复审通知书对申请人来说实在太突然，因为在前面第一、第二、第三和第四次审查意见以及后面的驳回决定中，审查员从来都没有提到过权利要求 4 是否得到说明书支持的问题。对于该是否得到说明书支持的问题，申请人其实还可以选择进行争辩，但考虑到该复审通知书其实是申请人进行答辩的最后一次机会，换言之，如果合议组无法被说服，本申请就将被判定“维持驳回”，这以后申请人只有走司法救济的程序才能使本案继续，所以申请人最后选择以删除权利要求 4－8 的方式答复复审通知书。原来的“驳回决定”随即被撤消，该申请也最终获得了授权。

在上述案例中，就算权利要求 4 确实得不到说明书支持，审查员有责任在“驳回决定”前就指出该缺陷。如果没有指出，也不应该由合议组代他指出。笔者认为，合议组要合议的是该审查员基于“权利要求 4 不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求 5－8 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性”的理由所作出的“驳回决定”是否正确，而不是该权利要求 4 是否符合专利法的所有规定。如果合议组认为该权利要求 4－8 具备新颖性和创造性，就应该撤消驳回决定，由原来的审查员继续审查工作，即使此时审查员仍然指出“权利要求 4 得不到说明书支持”，申请人除了至少一次的争辩或修改机会以外，就算最后又被驳回还可以通过再一次的请求复审来获得行政救济。而在本案中，因为合议组根据“依职权审查原则”对该专利申请进行了延续审查，导致申请人在收到复审通知书后只有短短一个月（而正常答复一审的时间为四个月，答复 N 审的时间为两个月）的时间对一个新提出的问题进行答复，而且该答复机会只有一次，为了使本案早日授权，申请人不得不作出妥协。

反过来想，如果申请人在答复复审通知书时仍然坚持不修改权利要求

4－8，最后发出的“复审决定”将会是“维持驳回”，那么这个维持的“驳回”是审查员所作出的那个“驳回”还是合议组新作出的“驳回”呢？合议组显然没有再作出“驳回决定”，但审查员那个“驳回”是基于“权利要求 4 不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求 5－8 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性”作出的，如果是维持该驳回，那么其理由也应该是“权利要求 4 不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求 5－8 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性”，否则又怎么叫“维持”呢？从这点来看，“专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制”实在有点自相矛盾。

上述“依职权审查原则”存在的另一个问题是，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查，但是对于该“明显实质性缺陷”却并没有明确的规定。《审查指南》第四部分第二章 4.1 列举了一个“永动机”的例子，其不符合专利法第二十二条第四款的事实确实很明显，但对于其他缺陷呢？到底何谓“明显”呢？像前面笔者提到的那个例子里，权利要求 4 被指得不到说明书支持，虽然说明书里对其各个装置的功能限定没有直接记载，但也并不是一眼就能判断出从说明书里也无法概括出该技术方案。笔者认为，该缺陷虽然属于“实质性”，但是否能称之为“明显”还有待商榷。

由于《审查指南》并没有明确何谓“明显实质性缺陷”，在实际操作中，复审委员会可以根据“依职权审查原则”对任何“实质性缺陷”进行审查并甚至依此作出维持驳回的“复审决定”，哪怕该缺陷在任何一次审查意见通知书中都没有被指出过。笔者觉得，这似乎有悖于复审程序原本作为行政救济的初衷了。

综上所述，笔者认为，“依职权审查原则”其实并不适用于复审程序。当然，这只是笔者的个人看法。事实上，笔者也知道，我国现有的专利制度仍然不够完善，在复审程序中包括“依职权审查原则”也许正是为了弥补国家知识产权局专利审查部门在具体专利审批中的不足。但笔者仍然希望，在下一次修改专利法或指南的过程中，能够对相应规定作出调整。

作者姓名：侯颖媖

工作单位：上海专利商标事务所有限公司

职务：专利代理人

联系电话：021-64853500

电子邮箱： info@sptl.com.cn

详细通讯地址：上海市桂平路 435 号，200233