智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/單位	回應意見
本案於12年7月16日發出審查意見書，內容竟然指稱圖式未依照工程製圖，發明名稱不符規定等，皆為不實指控。本案業已於日本取得專利，圖式及發明名稱並沒有額外修正，應已符合本國專利法之規定及要求。 經查，該名審查人員應為去年貴局甄選之170名約聘審查官，但該名人員對於本案的審查僅在於一直挑剔記載形式不符等問題，其中發出多次審查意見甚至多次電話OA，至今仍無任何檢索報告及針對技術內容有具體之審查作為，疑刻意拖延審查進度，導致損及客戶權益。本人對此提出抗議，要求撤回本次審查意見，並且撤換該名審查人員，更換適格之審查人員續行審查本案，實感德便。 本案過去歷史記錄詳列如下： 1.101年5月30日：第一次審查意見	專利一組	1. 本案尚未審結，仍在審查程序中，本案「具有照射位置確認機能之醫療用超音波裝置」申請日為95年12月14日，申請人曾於98年10月02日修正申請專利範圍，此次修正主要是刪除請求項10~34項，以及修正請求項第3、4、6、7、8、9依附之問題，並於98年10月02日同時提出實體審查，審查人員於101年05月30日、102年01月24日及102年07月16日發第一次、第二次及第三次審查意見，且申請人於101年08月28日以及102年04月23日來函針對第一次及第二次審查意見之內容回覆並修正申請專利範圍，合先敘明。 2. 本案101年05月30日發第一次OA，因其中【記錄訊號】並無前置基礎且並無揭示該【記錄訊號】是從何而來，導致有揭示不明確之虞，無法明確判讀，因此係為該領域具有通常知識者無法瞭解其內容，而無法據以實施，故第一次審查意見以專利法第26條第2項發文，且暫未附檢索報告。 3. 101年08月28日申請人來函修正專利範圍，本次修正主要是將【 記錄訊號】和【收訊訊號】做明確的區別，同時新增請求項第10~17項，其請求項第10~17項係為一種醫療用超音波裝置之控制方法。 4. 102年01月24日發函係針對101年08月28日所新增之請求項15、16有不明確之問題，請求項第15、16項係依附於第10、11項，其中請求項第15、16項所載「該比較演算元件」，於第10、11項中並未載明此技術特徵，依附錯誤，不符合專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第3項之規定，因而發第二次審查意見，此時審查人員已完成檢索，至於未附檢索報告，實有疏漏之虞。

通知書，要求修正多附多及請求項中的不明確問題。申請人比照辦理。本次審查意見無檢索報告。 2.101 年 12 月 10 日：該名審查人員來電指出請求項 10 有不明確之問題，但指摘並非事實。本人要求發文但該名審查人員日後並未發文。 3.102 年 1 月 7 日：該名審查人員再次來電指出請求項 15、16 有不明確之問題。本人要求發文。 4.102 年 1 月 24 日：該名審查人員針對請求項 15、16 之不明確問題發文。經通知申請人後，修正送局。本次審查意見仍無檢索報告。 5.102 年 7 月 16 日：該名審查人員針對圖式、發明名稱不符規定發出審查意見。 此外，貴局去年徵選約聘審查人員 170 名，大量清理積案。但是這些審查人員的審查意見、引證文獻，不是抄襲國外，就是自己亂寫。抄襲國外者尚還有邏輯可循，可適度修正合理的申請專利範圍，幫助申請人取得有		5. 102 年 04 月 23 日來函修正專利範圍之請求項第 15、16 項。 102 年 07 月 16 日審查人員發函通知其圖式第 2、3、4、6、7、8、9、10、11 圖之其元件傳導頭(4)未參照工程製圖方法繪製清晰，且本案圖式第 12 圖，其醫療用超音波裝置實施於大腿骨時所得之訊號波無法清晰分辨，審查人員於 101 年 05 月 30 日發第一次審查意見時未通知圖式第 2、3、4、6、7、8、9、10、11、12 圖有不清晰之問題，有不足之虞，至於通知修正名稱部分係因申請人於 101 年 8 月 28 日新增方法請求項所致。

用的專利，還算是良性的審查意見。但是自己亂寫、亂找的審查意見，實在不知所云，邏輯不通，顛倒是非，經事務所翻譯後通知國外申請人或是透過IDS通知給美國專利局，只會導致國外申請人或美國審查官留下對於本國審查水準低落的印象。 更令人氣結的是，明明就是抄襲國外審查意見、引證，申請人比照國外的對應方式做了相同的修正、申覆，卻依然遭到核駁。或者，約聘審查人員對於技術以及進步性認知不足，亂寫審查意見，即使經過妥善申覆，依然遭到核駁。上述情形在這一年多以來屢見不鮮，一來造成各事務所代理人無法對客戶交代，二來造成國外申請人困擾，甚至放棄在台灣申請的念頭，撤回在台灣全部的申請案，損失慘重。 本人對於貴局審查官的期許甚高，期望能夠透過貴局妥善的審查過程，適度修剪申請專利範圍，給申請人一個合理、可靠、有效的專利，避免日後		

舉發或不必要之爭訴，而非一昧只為了清積案而胡亂核駁、核准。請貴局在看數字清理積案的同時，也應思考如何顧及審查品質，不要讓台灣的專利產界進入「通貨膨脹」、然後步上徹底衰退的窘境。		
本件發三次 OA，最後一次內容為違反發明定義，是否妥適: 1.第 1 次 OA： 違反 26 條； Claim 1、3 不符合單一性； 無其他不予專利之事由。 2.第 2 次 OA： Claim 1、2 不具進步性； Claim 1 與 3 不符合單一性； 無其他不予專利之事由。 此次修正刪除原 Claim 1 及 2。 3.第 3 次 OA： Claim 1~8(即原 Claim 3~10)違反專利法第 21 條。	專利一組	1. 第一次 OA：說明書及請求項內容有不明確之處，為避免不當解讀，係先針對說明書及請求項不明確部分及違反單一性部分，發出第一次 OA；基準第二篇第一章 1.3 說明書的記載原則：「…審查時，若說明書之記載未明確或未充分揭露申請專利之發明，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現者，應通知申請人申復或修正。」、2.4.1 請求項之記載原則-明確「所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。」；本案說明書及請求項第 1 項僅揭露遊戲裝置構件，未揭露骰寶電腦遊戲獎勵計分方法及其遊戲機之獎勵計分相關技術以致於不明確；請求項第 3 項中「接受玩家壓注骰點態樣」之態樣未明確敘明。單一性部分為請求項第 1 項為「骰寶遊戲機」為一裝置，第 3 項為「骰寶電腦遊戲獎勵計分方法」，其中遊戲裝置與獎勵計分方法實為兩種不同技術內容，且請求項內不具相同或相對應之技術特徵，不具單一性。申請人申復內容針對不明確部分進行說明，單一性問題僅追加一習知之累積彩金處理器為一共同構件。 2. 第二次 OA：申復理由已克服說明書及請求項內容不明確部分，惟仍具單一性問題(基準第 4 章 3 發明單一性判斷步驟：「若各發明間無相同或對應之

		技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬習知技術，則不具發明單一性。」、「認定不具發明單一性時，得先不進行檢索，並於審查意見通知中指出不具發明單一性之不准專利事由，惟考量審查效率，亦得針對部分請求項先行檢索。如有其他未經檢索即得認定之不准專利事由，應一併通知，待申請人申復或修正後再續行審查。」)，審查委員遂針對第一群組(claim 1~2)進行檢索；申請人第二次申復時將第一群組(claim 1~2)刪除，留下第二群組(claim 3~10)。 3. 第三次 OA：第一群組(claim 1~2)刪除後雖已克服單一性問題，惟修正後之 claim 1~8(原第二群組 claim 3~10)，所請標的為骰寶電腦遊戲獎勵計分方法，其請求內容僅為單純人為遊戲規則，不具技術性，因而以違反定義發出第三次 OA。 4.審查委員於第三次 OA 才告知第二群組不具技術性，或有欠周詳之處，惟因本案主要事涉單一性問題，依照審查基準第一篇第 4 章 3.1 第 5 項規定得先針對部分請求項(第一群組)先行檢索，尚無不妥。