

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/單位	回應意見
<p>目前，我國專利法以及鈞局的審查基準引進了類似美國專利法之最後通知(final OA)之規定，唯在規定上似乎有模糊地帶有待釐清。若申請人在收到第一次審查意見書謂不符合新穎性之規定後，進而提出申復並且限縮專利範圍以克服缺乏新穎性的問題，審委認為修正並未超出原申請說明書範圍，但卻認為修正後的專利範圍不符合進步性之規定，在未發出第二次審查意見書或最後通知情況下便逕以發給核駁審定，這是否有悖於最後通知制度之精神？</p> <p>經查，本案審定書之核駁理由已從原本的不符合新穎性規定變成不符合進步性之規定，亦即修正後的專利範圍已經完全克服先前審查意見書所指出之全部不准專利事由，而審查基準第 2-7-3 也規定：「若申請人申復時所作之修正，雖已克服先前審查意見通知書所指出之”全部”不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍需通知申請人申復或修正時，得發給最</p>	<p>專利一組</p>	<p>一、本局於民國 102 年 1 月 1 日施行之新專利法中，參考日本特許法第十七條之二規定引進最後通知制度，最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，最後通知後所提出之修正，不得任意變動已審查之申請專利範圍，以達迅速審結之效果。</p> <p>二、有關發出最後通知或審定之原則，若申復或修正後已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸責於申請人者，得發給最後通知；但若申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。</p> <p>三、有關您提到最後通知發給與否屬審查委員之裁量權，基準第 2-7-3 頁僅提到最後通知，並未提到是否可以發給審定或第二次審查意見通知，而造成剝奪申請人申復修正權利或有悖於最後通知制度精神之疑慮。經查專利審查基準第二篇第七章「審查意見通知與審定」，對於發給審查意見通知、最後通知或審定等適用態樣均有規定（見該章第 1.3、2、2.1、2.2、6 及 7 節），以求審查規範之一致性、公平性與可預期性，申請人於接獲審查意見後，即得提出申復或進行適切之修正，以克服不准專利事由，後續發文相關規範之設計係衡平申請人修正權利，並避免延宕審查時程之結果，應無相關疑慮。</p>

後通知。」，雖最後通知之發給與否屬審查委員之裁量權，但是此處僅提到最後通知，並未提到是否可以逕發給審定通知或者在不發出最後通知時便要發給再一次的審查意見書。不知道這種情況，申請人除了依法提再審外，是否還有其他的救濟途徑？

四、最後通知制度係新專利法所導入，最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，修正草案公聽會時，外界擔心新法實施後本局會濫用最後通知，限制申請人無法取得較大之權利範圍，因此於會上本局承諾民國102年1月1日以後發出審查意見通知的案件，日後才能發出最後通知，併予說明。

五、您來信詢問之案件，其審查意見通知非民國102年1月1日以後發出，再者，經查該案件於先前審查意見通知指出依據引證文件請求項1-8、11不具新穎性與請求項9-10不具進步性，經申復與修正後，請求項1-11以相同引證文件認定不具進步性，因請求項9-10仍維持原不准專利事由，屬未克服先前通知之全部不准專利事由，故得為核駁審定。

六、針對初審核駁審定所指出之該案件相關不准專利事由，申請人得於初審審定書送達後2個月內提起再審查，本局將再給予申請人適切之申復修正機會後作出審查結果。