

2019 年版審查基準修正總說明

新修正之專利法（以下稱「新專利法」）於 108 年 11 月 1 日生效施行，本局就該等修正法條所涉之審查基準相關章節進行修正，並就現行基準中論述不夠明確之處酌作文字修正，另調整部分章節架構，使相關基準內容更臻完善。此次修正之章節包括專利審查基準第二篇第七、九、十章（審查意見通知與審定、更正、分割與改請）、第四篇第二章（新型更正）、第五篇第一、二章（專利權之舉發、專利權期間延長之舉發），以下列表說明相關基準修正重點。

| 章節 | 修正重點 |
|-------------------------|--|
| 第二篇第七章 審查意見通知與審定 | |
| 1.1 不准專利事由 | 依新專利法第 34 條第 6 項前段及第 46 條之規定，對於核准審定後分割之請求項與原申請案審定核准之請求項為相同發明者，增列不予專利事由。 |
| 8. 案例說明 | 配合現行單一性基準內容，修改與發明單一性有關之案例內容。 |
| 第二篇第九章 更正 | |
| 2. 更正之時機 | 依新專利法第 74 條規定，說明發明專利權人得提起更正之時機。 |
| 6. 審查注意事項 | 1.修正更正之審查結果係全案為之的文字內容。 2.說明發明專利舉發案於行政救濟期間僅得就舉發不成立的請求項申請更正及其處理方式。 |
| 第二篇第十章 分割與改請 | |
| 1.1 前言 | 1.依新專利法第 34、107 條之規定，說明核准審定後分割之申請期間放寬至 3 個月，並開放再審查核准後亦得申請分割，另新增核准審定後分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與原申請案不得為相同發明。 2.定義本章所述「原申請案」一詞，並舉例說明。 |

| | |
|------------------|--|
| 1.2.2 實體要件 | <p>1.配合現行單一性基準內容，修改與發明單一性有關之文字。</p> <p>2.說明核准審定後所為分割，若有與原申請案經核准審定之請求項包含相同發明而導致重複專利時之處理方式。</p> |
| 1.2.3 案例 | 配合現行單一性基準內容，修改與發明單一性有關案例內容。 |
| 1.4 審查注意事項 | <p>1.有關核准審定後之分割，酌作文字修正。</p> <p>2.說明核准審定後分割不得與原申請案經核准審定之請求項為相同發明，即使原申請案放棄繳費領證亦同。</p> |
| 第四篇第二章 更正 | |
| 1. 前言 | 說明新型專利更正改採實體審查之理由。 |
| 2. 更正之時機 | 依新專利法第 118 條之規定，說明新型專利得提起更正之時機。 |
| 3. 更正之事項 | <p>1.依新專利法第 120 條準用第 67 條之規定，新型改採實體審查，刪除新型更正採形式審查之內容。</p> <p>2.說明更正之事項參照發明審查基準之章節。</p> |
| 4. 更正之審查 | <p>1.刪除新型更正採形式審查之相關內容。</p> <p>2.說明更正之實體審查參照發明審查基準之章節。</p> |
| 6. 審查注意事項 | <p>1.說明舉發合併更正之審查，當舉發撤回、舉發成立、舉發不成立時，該更正之後續處理原則。</p> <p>2.說明若不受理新型技術報告，則亦不受理附隨提出之更正申請。</p> <p>3.說明新型專利舉發案於行政救濟期間僅得就舉發不成立的請求項申請更正及其處理方式。</p> <p>4.說明新法施行前尚未審定之新型舉發案，於施行日後得提起更正申請的時機；以及新法施行前已受理而尚未審定之更正案，應改採實體審查。</p> <p>5.刪除形式審查相關內容。</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 7. 案例 | 刪除更正採形式審查之全部案例。 |
| 第五篇 舉發審查 | 因現行基準自 102 年已施行多年，故刪除有關 102 年修法新增規定之重點說明。 |
| 第五篇第一章 專利權之舉發 | |
| 2.1.1 任何人 | 酌作文字修正 |
| 2.3.1 法定舉發事由 | <p>1.增列舉發事由對應之法條，方便審查人員及申請人對照使用，並依照專利法條次編排。</p> <p>2.調整與第 32 條相關舉發事由的條次編號，以使現行專利法第 31 條（先申請原則）、於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間之專利法第 32 條（一案兩請權利擇一）及 102 年 6 月 13 日起之專利法第 32 條（一案兩請權利接續）之適用範圍更為明確。</p> <p>3.依新專利法第 71、119 條增列違反第 34 條第 6 項前段之舉發事由。</p> <p>4.2.3.1 法定舉發事由中有關第 32 條之說明與本節標題較無關，且其內容與本章 4.3.1.3.5 與 4.3.1.3.6 節內容多有重複，爰刪除重複內容，其餘移置前述章節。</p> <p>5.刪除前次修正之過渡期間相關規定。</p> |
| 2.4.1 舉發聲明 | 刪除重複說明之文字。 |
| 2.4.1.1 舉發聲明之態樣 | 酌作文字修正 |
| 2.4.1.2 舉發聲明之處理原則 | 目前已無適用之案件，刪除前次修正之過渡期間相關規定。 |
| 2.4.2 舉發理由 | 酌作文字修正。 |
| 3. 舉發審查之處理 | 依新專利法第 157 條之 2 第 2 項之規定，說明施行後尚未審定之舉發案，新專利法第 74、118 條之適用情形。 |
| 3.1 舉發人補提理由或證據 | 1.依新專利法第 74、118 條之規定說明舉發人得提理由或證據的時間點。 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 2.說明專利專責機關得不交付專利權人補充答辯之情形。 |
| 3.2 專利權人答辯或補充答辯 | 1.依新專利法第 74、118 條之規定說明專利權人得提答辯、補充答辯或申復的時間點。 2.將舉發人有遲滯審查之虞的例示及處理原則移至 3.1 節。 |
| 3.3 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗 | 修正文字以敘明於面詢通知書應載明辦理之理由、日期、地點及事實。 |
| 3.3.1 面詢 | 說明依新專利法第 74 條之內涵，面詢時舉發人若欲嗣後再補提理由或證據，或專利權人若欲嗣後提起補充答辯，均須經專利專責機關同意後始得為之。 |
| 3.4 更正 | 1.修改標題為「舉發期間之更正」，強調本章專指舉發繫屬中之更正，並酌作文字修正。 2.簡化內容，刪除有關 102 年修法理由。 |
| 3.4.1 提出更正之期間 | 1.依新專利法第 74、118 條新增此節，說明於舉發審查期間，專利權人得提出更正之期間。 2.說明以訴訟案件繫屬中為由而提出更正，應檢附經法院受理之證明文件。 3.說明新型專利若有舉發案與新型技術報告並存，因更正案應與舉發案合併審查，故申請更正應受舉發時提出更正之期間限制。 |
| 3.4.2 更正與舉發合併審查之處理程序 | 1.說明撤回舉發時，伴隨之更正的後續處理原則。 2.將(5)有關舉發案於行政救濟期間專利權人所提更正之處理方式移至 3.4.4 更正審查結果之處理(1)(iii)。 |
| 3.4.3 申請在先之更正視為撤回之適用情形 | 酌作文字修正。 |
| 3.4.4 更正審查結果之處理 | 1.說明若不受理更正申請，應於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。 2.新增(1)(ii)非於得提出更正之期間提出更正者，不 |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>受理其更正申請。</p> <p>3.將原 3.4.2 節(5)內容移入，並修正文字。說明舉發審定後，專利權人針對舉發成立及不成立之請求項所提更正申請的處理方式。</p> <p>4.依新專利法第 77 條，說明更正僅刪除請求項者，無須再交付舉發人表示意見。</p> <p>5.說明舉發伴隨之更正擬不准予更正者，應通知專利權人於 1 個月內提出申復，且該通知以一次為限，以避免遲滯審查。</p> <p>6.修正更正之審查結果係全案為之的文字。</p> |
| 3.4.5 更正案與舉發案合併審查之注意事項 | 酌作文字修正。 |
| 3.5.2 合併審查通知後之處理與審查 | 酌作文字修正。 |
| 4.1.1 書面審查原則 | 酌作文字修正。 |
| 4.2.1 爭點認定之態樣 | 刪除最後一段文字。 |
| 4.2.2 闡明權之行使 | <p>1.刪除重複說明之文字。</p> <p>2.酌修例子之時間點及文字，使易於瞭解。</p> <p>3.修正一案兩請之例示，並說明舉發人主張系爭新型違反重複授予專利者，若錯用法條得行使闡明權。</p> |
| 4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執 | 酌作文字修正。 |
| 4.3.1.3 有關實體要件之爭執 | <p>1.有關發明與新型之新穎性及進步性之判斷原則應一致，故刪除現行新型之新穎性及進步性判斷之內容。</p> <p>2.增列新型涉及電腦軟體相關創作，其定義之審查，應參照第二篇第十章「電腦軟體相關發明」。</p> <p>3.酌作文字修正。</p> |
| 4.3.1.3.3 擬制喪失新穎性審查注意事項 | 酌作文字修正。 |

| | |
|---|--|
| 4.3.1.3.4 先申請原則之審查 | <p>1.說明違反專利法第 32 條之聲明義務包括未聲明或僅聲明其一。</p> <p>2.酌作文字修正。</p> |
| 4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查 | <p>1.刪除重複說明之文字。</p> <p>2.指明於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請(權利擇一)及 102 年 6 月 13 日後提出之一案兩請(權利接續)的審查方式。</p> |
| 4.3.1.3.6 有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項 | <p>1.新增說明於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間之一案兩請且專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明為證據主張新型違反禁止重複專利者，適用先申請原則之規定。</p> <p>2.酌作文字修正。</p> |
| 4.3.1.3.7 有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查 | <p>1.此節新增，說明核准審定後分割案的請求項與原申請案核准之請求項為相同創作者，應適用新專利法第 34 條第 6 項或先申請原則之情形。</p> <p>2.說明新專利法第 34 條第 6 項僅適用於核准審定後分割案與原申請案有重複授予專利之情形，其他分割態樣(例如分割案與再分割案)有重複授予專利情形時，應適用先申請原則之規定。</p> |
| 4.4 職權審查 | 酌作文字修正。 |
| 5.1 審定結果 | 酌作文字修正。 |
| 5.4 舉發審定之注意事項 | 刪除與本節標題無關之內容。 |
| 第五篇第二章 專利權期間延長之舉發 | 配合新專利法第 57 條，刪除與法條不符之文字。 |