

## 第七章 審查意見通知與審定

<b>1.審查流程與審查意見通知</b> .....	<b>2-7-1</b>
1.1 不准專利事由 .....	2-7-1
1.2 審查之步驟 .....	2-7-1
1.3 審查意見通知 .....	2-7-2
<b>2.最後通知</b> .....	<b>2-7-3</b>
2.1 發給最後通知之態樣 .....	2-7-3
2.2 不得發給最後通知之態樣 .....	2-7-4
<b>3.發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查</b> .....	<b>2-7-5</b>
3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項 .....	2-7-5
3.1.1 請求項之刪除 .....	2-7-5
3.1.2 申請專利範圍之減縮 .....	2-7-5
3.1.3 誤記之訂正 .....	2-7-6
3.1.4 不明瞭記載之釋明 .....	2-7-7
3.2 發給最後通知後之審查 .....	2-7-7
<b>4.分割案與最後通知</b> .....	<b>2-7-8</b>
<b>5.再審查與最後通知</b> .....	<b>2-7-8</b>
5.1 再審查時逕為最後通知之態樣 .....	2-7-9
5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果 .....	2-7-9
<b>6.審定</b> .....	<b>2-7-10</b>
<b>7.審查注意事項</b> .....	<b>2-7-10</b>
<b>8.案例說明</b> .....	<b>2-7-11</b>



## 第七章 審查意見通知與審定

申請案經逐項審查後，如判斷有不准專利事由，應附具理由發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時得一併進行修正；申請人於申復或修正時雖克服所有已通知之不准專利事由，惟因修正產生新的不准專利事由時，得發給最後通知，限制申請專利範圍之修正事項，達到迅速審結之效果，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性。經審查後，如無不准專利事由，應作成核准審定；如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。

專 46. II

### 1. 審查流程與審查意見通知

當申請案經審查有不准專利事由時，於作成審定前，應以審查意見記載該等不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。

專 46. II

#### 1.1 不准專利事由

所謂不准專利事由，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入新事項、修正導入新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請導入新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不具進步性。

專 46. I

#### 1.2 審查之步驟

進行審查時，係依以下步驟進行：

(1)理解發明內容：閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，以理解並確認申請專利之發明的內容。

(2)進行檢索：除全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形外，亦即如有任何一項請求項仍得檢索時，應進行檢索。

前述「無須或無法進行檢索」之情形，包括：不符發明定義、不具產業利用性、屬法定不予發明專利之標的、申請專利範圍不具發明單一性、因不符記載要件而無法確認申請專利之發明的內容。

例如請求項為一種基因改造之植物，因植物本身屬法定不予發明專利之標的，此時檢索並無實益，故無須檢索，於審查意見通知中應指出其屬法定不予發明專利之標的及未進行檢索之理由。

檢索時，由界定發明之技術特徵最少的請求項開始。擬訂檢索策略時，為檢索出可涵蓋最多請求項之先前技術，除審酌請求項記載之技術特徵外，亦得參酌說明書（特別是實施方式）或圖式中進一步揭露之技術內容，以提升檢索效率。

此外，全部請求項不符記載要件而無法確認其內容或屬法定不予發明專利之標的，雖屬「無須或無法進行檢索」者，但可推測其技術內容時，仍得進行檢索，惟須於審查意見中敘明進行檢索之推測內容。

例如請求項為一種管接頭之製造方法，其中之成形步驟使用「非切削法」，該法為負面表列之表現方式，無法具體界定該成形步驟，因不符記載要件而無法確認其標的，但說明書內容記載對應「非切削法」之成形步驟為低溫鍛造法，可推測其欲申請以低溫鍛造法加工管接頭之製造方法，得進行檢索，並於審查意見通知中敘明其不符記載要件、相關推測內容及對應該內容之檢索結果。

又如請求項為一種使用某醫藥組成物治療特定疾病之方法，雖屬法定不予發明專利之標的，但可推測其欲申請該醫藥組成物用於治療該特定疾病之用途，就前述情形得進行檢索，並於審查意見通知中敘明其屬法定不予發明專利之標的、相關推測內容及對應該內容之檢索結果。

- (3)終止檢索：經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索。除「無須或無法進行檢索」之請求項，應就其他每一請求項進行檢索，以完成全案之檢索。完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請求項進行新穎性、進步性等要件之認定，並撰寫審查意見及檢索報告。

### 1.3 審查意見通知

申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正。

在「無須或無法進行檢索」之情形而未對部分或全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中載明未進行檢索之請求項及事由。

於撰寫不准專利事由時，應指出其理由及引據之法條，若有引證文件時，應進一步指出其對應之段落，例如：認定請求項不具新穎性或進步性時，或在檢索後以引證文件認定說明書之記載不符可據以實現要件時，應敘明引證文件中對應請求項之段落，一併通知申請人。

## 2. 最後通知

最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審結之效果，並得儘速克服不准專利事由。

專 43.IV

申請人於接獲審查意見通知後得進行修正，主要是參照審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正，惟申請人如一再變動已審查之申請專利範圍，審查人員須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查，將造成程序延宕，為使審查程序順利進行，設有最後通知之規定。

申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。若申請人雖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，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

申請人接獲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，以免浪費已投入之審查資源，達到迅速審結之效果。

由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如有漏未通知之不准專利事由或先前審查意見不當，不得發給最後通知。

### 2.1 發給最後通知之態樣

申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖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，即得發給最後通知。

因修正而產生新的不准專利事由，通常包括下列情形：

- (1) 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者。
- (2) 經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。
- (3) 先前已針對部分請求項檢索，認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項，經續行檢索其他請求項，另發現引證

文件而認定不具新穎性、進步性等要件。例如：以引證文件認定請求項 1 至 3 不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，如後續申請人刪除請求項 1 至 3，保留請求項 4 至 6，經續行檢索該等請求項，發現其他引證文件認定不具新穎性、進步性。

(4) 先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形（參見 1.2 審查之步驟(2)）而未檢索即發給審查意見通知，申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由，修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者，例如說明書及申請專利範圍因翻譯不當而無法確認全部請求項之內容，申請人經通知後提出修正，於檢索時發現相關引證文件。惟在全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不具發明單一性，經修正已克服不具發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符新穎性、進步性等要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知。

於上述得發給最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不生最後通知之效果。

除上述情形外，若申請人修正後，克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，以簡單修正（例如僅為標點符號、錯字之修正）請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不准專利事由而延宕審查時程，對於該請求項不符記載要件情事，除再次發給審查意見通知外，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序。

## 2.2 不得發給最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查時如認定仍有不准專利事由，且該等事由係先前審查意見漏未通知者；或先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應再次發給審查意見通知，由於上述兩種情況均係歸責於審查人員，故即使是第二次之後的審查意見通知或先前已發給最後通知，仍不得發給最後通知，應發給審查意見通知。

先前審查意見漏未通知，通常包括下列情形：

- (1) 先前審查意見通知僅記載不符新穎性、進步性、擬制喪失新穎性要件、先申請原則之不准專利事由，經再次審查後始認定不符記載要件或不具發明單一性須另為通知，屬先前審查意見漏未通知者。
- (2) 先前審查意見通知中已記載暫無不准專利事由之請求項，就該等請求項之範圍內，另發現其他不准專利事由，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 2）。
- (3) 先前審查意見認定部分請求項不具新穎性或進步性，其他請求項因不

具發明單一性而未進一步判斷其是否不具新穎性或進步性，如申請人刪除不具新穎性、進步性之請求項後，針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項，以相同引證文件得認定其不具新穎性或進步性，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8. 案例說明之例 2 情況 4）。

先前審查意見不當，通常包括下列情形：

- (1) 申請人就先前審查意見雖僅提出申復而未修正，經審酌認為先前審查意見有所不當，惟仍有其他不准專利事由，須另為通知者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 4）。
- (2) 先前審查意見以引證文件通知不准專利事由，於申請人申復並修正請求項後，經審酌認為先前審查意見不當，亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經重行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 5、例 4 情況 4）。

### 3. 發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查

發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等修正限制事項（以下簡稱「修正限制」）。如申請專利範圍之修正不符合修正限制，屬逕為審定事由。如符合修正限制，須再判斷修正後申請專利範圍是否克服先前通知之不准專利事由及是否仍有其他不准專利事由。

專 43.IV

#### 3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項

申請案經發給最後通知後，申請專利範圍之後續修正須符合修正限制，申請人並應於申復理由中敘明修正事項，如未敘明，審查時得逕行認定是否符合修正限制。

於判斷是否符合修正限制時，應比對發給最後通知前後之申請專利範圍。

##### 3.1.1 請求項之刪除

申請人於修正時得刪除請求項，如因刪除被依附或引用之請求項而導致其他請求項無所依附或引用者，得改寫為獨立項。

##### 3.1.2 申請專利範圍之減縮

申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減縮，通常包括下列情形：

- (1) 藉串列式的增加（serial addition）技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。例如原請求項之標的為一裝置，包含不同構造之技術特徵，

於請求項中再增加一或多個構造技術特徵；或原請求項之標的為一方法，包含一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一或多個步驟技術特徵。

- (2)將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。

例如：修正前請求項記載「顯示器」之上位概念技術特徵，在說明書中敘述該「顯示器」係指「液晶顯示器」（下位概念技術特徵），將請求項中「顯示器」用語修正為「液晶顯示器」。

- (3)刪除擇一記載形式中所敘述的選項。

- (4)請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

例如：請求項記載「廣告板」之技術特徵，申請時說明書針對該廣告版已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，將請求項之「廣告板」修正為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

- (5)減縮請求項記載之數值限定範圍。

例如：修正前請求項記載「聚合物分子量 200~1000」，且說明書已記載分子量之特定值 500，將請求項修正為「聚合物分子量 500~1000」。

- (6)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者，或刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。或修正為不同的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。

### 3.1.3 誤記之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍及圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：申請專利範圍中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤。



### 3.1.4 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指申請專利範圍及所記載之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉修正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。此外，對於技術用語之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。

專施 3.1

若修正前申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如請求項對於所使用的溫度僅記載「高溫」），或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如請求項記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，得藉修正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，說明書中已指出高溫為使某材質進行相變之溫度，將申請專利範圍所記載之「高溫」修正為「使特定材質 A 進行相變之高溫」；又例如上述「非圓管」的案例，於說明書或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」修正為橢圓形管。

## 3.2 發給最後通知後之審查

申請案經發給最後通知後，申請人得就最後通知中指出之不准專利事由提出申復，如有修正申請專利範圍時，審查時應先判斷該修正是否符合修正限制，通常包括下列態樣：

- (1)如該修正不符合修正限制（例如以其他不同技術特徵置換原請求項之技術特徵，參照 8. 案例說明例 4 之情況 3），則不生修正之效力，依最後通知前之申請專利範圍進行審查。審定書得敘明不接受該修正本之事實，依最後通知之不准專利事由逕為核駁審定。
- (2)如該修正符合修正限制，但仍無法克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。
- (3)如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，但因修正產生新的不准專利事由（例如於 2.1 節所例示之各種情形），審查人員得再次發給最後通知。
- (4)如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，如無其他不准專利事由，應作成核准審定，如仍有其他漏未通知之不准專利事由，則應發給審查意見通知，後續申請專利範圍之修正不受修正限制。

#### 4.分割案與最後通知

專 43.VI

對於因申請分割而具有相同申請日之各申請案，如專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知內容，如與已通知之內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知，以避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。

所謂「已通知之內容相同」，係指針對原申請案或其任一分割案發給之審查意見通知，若與先前審查意見已通知之不准專利事由及引證文件二者皆相同者，即屬「已通知之內容相同」，得逕為最後通知。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

若原申請案或其任一分割案之請求項與已通知不准專利事由之請求項的實質內容不同，亦即該兩者非屬完全相同或其差異非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知者，即使引證文件相同，亦非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。例如：請求項 1 至 3 以引證文件認定不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人刪除原申請案請求項 1 至 3，並於分割案申請該相同內容之 3 項請求項，經以相同引證文件認定分割案不具新穎性，即屬「已通知之內容相同」而得逕為發給最後通知。惟若分割案之請求項 1 至 3 增加其他技術特徵時，經檢索後雖以相同引證文件認定分割案不具新穎性，惟分割案之請求項 1 至 3 與先前已通知不具新穎性之請求項 1 至 3 實質內容已有不同，非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。

#### 5.再審查與最後通知

專 49. I

當發明案經初審核駁審定後，申請人得提起再審查，並仍得就初審核駁審定理由提出申復或修正。經再審查後，如已無不准專利事由，應作成核准審定；如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，如「2.2 不得發給最後通知之態樣」所列之情形，應發給審查意見通知。

考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，即得針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

如申請案於初審時未發給最後通知，申請再審查時，其申請專利範圍之修正，不受最後通知後之修正限制。如初審時已發給最後通知，申

請人於再審查時修正申請專利範圍，仍須符合修正限制。

### 5.1 再審查時逕為最後通知之態樣

於下列情形中，即使是再審查時的第一次審查意見通知，亦得逕為最後通知：

專 49. III

- (1)申請人僅提再審理由而未提修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
- (2)申請人提出再審理由及修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
- (3)申請人提出再審理由及修正，雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由者。
- (4)初審階段經發給最後通知而為不准專利之審定者，於再審查時所為之修正，違反最後通知後之修正限制者。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

### 5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果

申請案於初審階段發給最後通知後，申請人提出申復或修正，經審查認定未克服最後通知之不准專利事由而作成核駁審定，或違反最後通知後之修正限制而逕為核駁審定，申請人提起再審查後，因申請案係於初審階段發給最後通知後予以審定，再審查所提申請專利範圍之修正，仍應受初審發給最後通知後之修正限制。

專 49. II

於再審查時認定（包括由再審查人員主動發現或申請人於再審理由中主張者）初審時所發給之最後通知係不當者（包括事由不當，例如最後通知之不准專利事由認定有誤、或發給最後通知之時機不當，例如本章 2.2 不得發給最後通知之態樣所列應發給審查意見通知卻發給最後通知之情形），申請專利範圍之修正即不受修正限制。

專 49. II

如認定初審時之最後通知並無不當，就再審查提出申請專利範圍之修正本，應判斷是否符合修正限制。比對之情況如下：

- (1)初審時之修正違反修正限制而被核駁審定，因該修正不生修正之效力，故再審查時應以初審時最後通知前之申請專利範圍與再審查時提出之申請專利範圍修正本為比對對象。
- (2)初審提出之申請專利範圍修正本，雖符合修正限制，但因無法克服最後通知之全部不准專利事由而被核駁審定，則應以該修正本與再審查時提出之修正本為比對對象。

申請人於再審查時所為之修正，如違反初審所發給最後通知之修正

限制時，再審查時提出之修正本不生修正之效力，仍屬未克服初審核駁審定理由，應以初審核駁審定理由之不准專利事由發給最後通知。

## 6. 審定

初審或再審查申請案，經審查後，就其准駁應作成審定。未發現不准專利事由，或經申請人申復後克服所有不准專利事由，且無其他未通知之不准專利事由者，應為核准審定。

申請案經發給審查意見通知，於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。

專 43. V

發給審查意見通知後，申請人應於指定期間內提出申復或修正，逾指定期間提出之修正不生修正之效力，屬未克服先前通知之不准專利事由，得於審定書敘明其事由後，依先前通知之不准專利事由逕為核駁審定。

專 43. V

申請專利範圍之修正違反修正限制時，得於審定書敘明其事由後，依最後通知指出之不准專利事由逕為核駁審定。

得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會，例如已指出請求項 1 至 5 無不准專利之事由，請求項 6 至 10 不具新穎性，申請人於申復理由中說明已依審查意見通知指示刪除不具新穎性之請求項，惟修正本中漏未刪除請求項 6，此時無論是初再審階段，得不作成核駁審定，而發給最後通知。

## 7. 審查注意事項

- (1) 先前審查意見通知已檢附引證文件通知不具新穎性、進步性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則或不具發明單一性，經修正後仍得以相同引證文件認定不符先前已通知之相同專利要件者，屬未能克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定。
- (2) 逾指定期間提出之修正，如係對應審查意見而不須重行檢索，例如僅刪除先前審查意見中指出不准專利之請求項而保留先前審查意見中通知暫無不准專利事由之請求項，或僅為形式上之小錯誤，例如僅為標點符號、錯字之修正，若認為受理後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正。
- (3) 初審時逾指定期間提出且未被接受之修正本，申請人得於申請再審查時主張以該修正本為審查對象，並以再審查申請日為修正本提出之日，無須重提相同內容之修正本。
- (4) 最後通知後之修正限制，僅係限制申請專利範圍而不限制說明書及圖

式之修正事項。

- (5)最後通知後之修正可能並存各事項，例如減縮申請專利範圍時，一併訂正誤記或釋明不明瞭之記載，申請人得同時提出。
- (6)最後通知後之申請專利範圍修正事項不包含誤譯之訂正，故最後通知後不得以誤譯之訂正為由直接修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正修正說明書後，再以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由修正申請專利範圍之對應內容。
- (7)發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查意見通知。

## 8. 案例說明

例 1. 已就所有請求項進行檢索之情形

申請專利範圍：

1. 一種……裝置，包含 A 構造。(A)
2. 如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
3. 如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B' 之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

修正後申請專利範圍：

1. 一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作成核准審定。

〔情況 2〕發給審查意見通知

修正後申請專利範圍：

1. 一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後雖已克服所有不准專利事由，但另發現其他引證文件使得修正後請求項 1 (修正前無不准專利事由之請求項 3) 不具進步性，屬先前漏未通知之不准專利事由，應發給審查意見通知。

〔情況 3〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 4〕發給審查意見通知

未修正申請專利範圍，僅就先前審查意見通知指出之不准專利事由提出申復，指出引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的  $\alpha + \beta$  構造而非與本案相關之 A+B'構造。經審酌後認定申復有理由，但另發現引證文件 2 揭露 A+B+C 之技術內容。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見確有不當，但另發現使請求項 1 至 3 不具新穎性之引證文件 2，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 至 3 不具新穎性情事。

〔情況 5〕發給審查意見通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，同時申復引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的  $\alpha + \beta$  構造而非與本案相關之 A+B'構造，經審酌雖認定申復有理由，但另以揭露 A1+B'構造之引證文件 2 指出請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見通知確有不當，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性之不准專利事由。

〔情況 6〕發給最後通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，經審查 A1 構造未記載於先前審查意見通知之引證文件 1 中，但發現引證文件 2 揭露 A1 之技術內容。

〔說明〕

經申復後雖已克服審查意見通知指出之不准專利事由，惟修正後之請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由（由引證文件 1、2 之結合，認

定修正後請求項 1、2 不具進步性)，得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知。

〔情況 7〕核駁審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，但 A1 構造已記載於審查意見通知之引證文件 1 中。

〔說明〕

經修正後，仍得以審查意見通知之引證文件 1 認定修正後請求項 1 不具新穎性、請求項 2 不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 8〕核駁審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

申請人於申復時刪除第 1 項並調整請求項項次，另就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審酌後，認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1 仍未克服審查意見指出之不具進步性情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 2.因不具發明單一性而未檢索部分請求項之情形

申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
- 4.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+D)
- 5.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+E)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性。因請求項 1 不具新穎性，各請求項間無相同或對應之特別技術特徵而非屬同一廣義發明概念，不具發明單一性，因此請求項 4、5 無須進行檢索。請求項 3 除不具發明單一性外，暫無其

他不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含：A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+B+C+D)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+B+C+E)

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作成核准審定。

〔情況 2〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 3〕發給最後通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B+D)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+D)

申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，且 D 構造未揭露於先前審查意見通知之引證文件 1 中，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現相關技術內容，且由引證文件 1、2 之結合輕易完成修正後請求項 1、2 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後之請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由（由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1、2 不具進步性）。得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 4〕發給審查意見通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B+D)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+D)



申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，但發現於引證文件 1 之其他段落另記載 A+D 構造之技術內容。

〔說明〕

修正後之請求項 1 與修正前請求項 4 之內容相同，且以相同引證文件即得認定不具進步性，修正後請求項 1 之不具進步性事由屬先前應通知而漏未通知者，故不得發給最後通知，須以審查意見通知指出修正後請求項 1 不具進步性。

〔情況 5〕核駁審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+B+D)

申請人於申復時刪除第 1 項並將請求項 2、3 修正為請求項 1、2，另新增請求項 3，並就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1（修正前請求項 2）仍不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 6〕核駁審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)
- 2.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 3.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。(A+E)

申復時刪除請求項 1、3，保留請求項 2、4、5，並改寫為請求項 1、2、3，另就請求項 1 不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後請求項 1 仍不具進步性，且修正後之各請求項仍非屬同一廣義發明概念（因引證文件 1 已揭露相同技術特徵 A 之技術內容），不具發明單一性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 3.因不符記載要件而未檢索部分請求項之情形

申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)

- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
- 4.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+E)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性；另載明 E 構造語意不明而導致請求項 4 不明確，無法進行檢索，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核駁審定

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E 構造。(A+B+E)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E)

將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造加入修正後請求項 1 中，另就 E 構造記載不明確情事提出申復。惟經審查仍認定 E 構造仍有語意不明情事。

〔說明〕

修正後仍未克服 E 構造語意不明而導致請求項不明確之情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 2〕發給最後通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E1)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造修正為 E1 構造，經審查認定 E1 構造已無語意不明情事，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現 E1 之技術內容，且由引證文件 1、2 之結合而輕易完成修正後請求項 1 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1 項因修正而產生新的不准專利事由(由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1 不具進步性)，應就修正後請求項 1 不具進步性情事發給最後通知，另敘明修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

〔情況 3〕發給最後通知

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)
- 2.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造情事修正為 E1 構造，經審查仍認定

E1 構造已無記載不明確情事，惟 E1 構造與 C 構造並非相同或對應之技術特徵。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1、2 間之相同技術特徵為習知之 A 構造與 B 構造之組合(A+B)，非屬同一廣義發明概念，故不具發明單一性，屬因修正而產生新的不准專利事由。應就修正後申請專利範圍不具發明單一性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 1 因不具發明單一性而未檢索，修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

例 4.發給最後通知後之情形

原申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+C)
- 4.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+D)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3、4 因本案各請求項所記載發明不具發明單一性而未進行檢索。

修正後申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造與 C 構造。(A+C)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+C+E)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+F)

審查人員以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1 與揭露技術特徵 C 之引證文件 2 結合可輕易完成請求項 1 之裝置為由，以最後通知通知申請人修正後之請求項 1 不具進步性。修正後請求項 2、3 因各請求項所記載發明不具發明單一性而未檢索。

〔情況 1〕再發給最後通知

申請人主張申請專利範圍之減縮，再修正申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、C 構造與 E 構造。(A+C+E)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+E+F)

經檢索發現以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1、揭露技術特徵 C 之引證文件 2 與揭露技術特徵 E 之引證文件 3 之結合可輕易完成請求項 1 之裝置，請求項 2 則暫無不准專利事由

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但以其他引證

案（引證文件 1、2、3 之結合）得認定修正後請求項 1 不具進步性，屬因修正而產生新的不准專利事由，得再發給最後通知。

〔情況 2〕再發給審查意見通知

未提修正本，僅申復無法依最後通知之引證文件 1、2 認定請求項 1 不具進步性。經審查雖認定申復有理由，但另發現以揭露 A+C+E+F 之引證文件 3 得認定請求項 1 至 3 不具新穎性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。

〔情況 3〕逕為核駁審定

申請人主張申請專利範圍之減縮，再修正申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造與 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+D+E)

〔說明〕

申請人主張修正後請求項 1 之裝置包含 A 構造與 D 構造 (A+D)，係原請求項 1(A)之減縮，但由於最後通知前申請人已將請求項修正為 A+C、A+C+E 及 A+C+F，僅得以該等請求項為基礎進行減縮，故修正後請求項 1(A+D)及請求項 2(A+D+E)係將原請求項中之技術特徵 C 以 D 取代，該修正非屬申請專利範圍之減縮，違反最後通知後之修正限制，得逕為核駁審定。

〔情況 4〕再發給審查意見通知

申請人再修正申請專利範圍：

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 C1 構造。(A+C1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C1+F)

申復指出引證文件 1 所揭露之技術內容係與 A 不同之  $\alpha$ ，並將請求項之技術特徵 C 修正為下位概念之技術特徵 C1，經審查認定先前對引證文件 1 之技術內容理解有誤，但發現引證文件 2 亦揭露對應 C1 之技術內容，另以揭露技術特徵 A+F 之引證文件 3 與揭露 C1 技術特徵之引證文件 2 之結合，認定修正後請求項 1(A+C1)及 2(A+C1+F)不具進步性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。