

101 年度發明專利審查基準及舉發審查基準說明會

各界意見及研復結果彙整表

*下述之頁數係以公告版為準

編號	各 界 意 見	研 復 結 果
發明專利審查基準第一章 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式		
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功能界定之技術特徵與手段功能用語之技術特徵，實務上如何區分？ 2. 例如一記載「面板旋轉樞紐裝置」之技術特徵，實務上是否會認定為手段功能用語？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含「所有」能夠實現該功能之實施方式。若認定為手段功能用語之技術特徵，解釋時應包含「說明書」中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。因此，實務上，請求項中之記載若同時符合基準 2-1-34 頁所列三項條件：(1)使用「手段（或裝置）用以……」之用語記載技術特徵；(2)「手段（或裝置）用以……」之用語中必須記載特定功能；(3)「手段（或裝置）用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，即會認定為手段功能用語之技術特徵，於解釋請求項時會限於「說明書」中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。 2. 純粹以字面上之意義來看，因為未包含「手段（或裝置）用以……」之用語，不符合上述基準 2-1-34 頁所列條件，原則上應不會被認定為手段功能用語之技術特徵。
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新基準施行後，現行用途界定物之 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若物本身已不具新穎性，則以用途

	<p>請求項的撰寫方式是否會不符專利要件？</p> <p>2. 上述基準之修正，是鼓勵以「瑞士型請求項」之撰寫方式申請物之第二醫療用途嗎？</p>	<p>界定物之撰寫方式對其結構或組成並無影響，該用途界定物之請求項將不具新穎性。</p> <p>2. 本基準修正將現行用途發明，區分為用途界定物之請求項及用途請求項，其目的採物之絕對新穎性概念，即使以不同之用途界定相同之物，該物仍不具新穎性。因此，物之新用途將無法再以現行用途界定物之方式撰寫，而須改以用途請求項撰寫，即「一種……(物)……之用途，……」。至於第二醫療用途，則須改以「瑞士型請求項」之方式撰寫。</p>
3	<p>關於界定組成物之技術特徵是否明確，須符合「某一成分的上限值與其他成分的下限值之總和超過 100%」及「某一成分的下限值與其他成分的上限值之總和低於 100%」等兩個條件，該條件是否僅適用於連接詞為封閉式之組成物？</p>	<p>是的，有關組成物之上、下限值的明確性規範，僅適用於連結詞為封閉式之組成物。</p>
4	<p>1. 2-1-21 頁 2.4.1.5 節之「一種清潔劑組成物，包含成分 A 及成分 B，其中成分 A 之含量為 80 至 90 重量%，成分 B 之含量為至多 10 重量%」，為何屬於不明確之例？</p> <p>2. 2-1-23 頁 2.4.1.5 節中「一種化合物 A 之製法，……，其反應條件為…溫度大約為 80 至 90°C」，為何屬於不明確之例？</p>	<p>1. 請求項中「組成物，包含成分 A 及成分 B」之用語，於解釋時，雖然成分 B 之下限不可能為 0%，惟請求項中另有「至多……」之用語，亦可能被解釋為成分 B 之下限可能為 0%，導致請求項存有兩種不同解釋而不明確。因此，須另依說明書之記載，判斷成分 B 是否為不可或缺者，若為不可或缺者，則請求項將屬不明確。</p> <p>2. 審查時若發現相關先前技術，則請求項中「大約……」之用語將導致</p>

		請求項與該相關先前技術無法區隔，使請求項之範圍產生疑義而不明確。
5	若說明書記載不足，申請人將圖式之相關內容以修正之方式補充至說明書中，為何仍有「補充後是否即符合可據以實現要件，仍須依個案實質判斷」、「審查時仍應參酌申請時之通常知識，判斷載入之內容是否實質支持請求項」等問題？	將圖式之相關內容以修正之方式補充至說明書中，雖然符合修正之規定，但可據以實現要件及支持要件係分別針對說明書及請求項之實質規範，修正後未必符合該二要件。因此，仍須就個案實質判斷。
6	醫療器材、裝置或設備等物品，若以瑞士型請求項之記載方式申請，係違反何種專利要件？	瑞士型請求項之記載方式，係以「化合物」或「組成物」作為「製備藥物」之用途，而醫療器材等物品並非「化合物」或「組成物」，其無法作為「製備藥物」之用途，若以瑞士型請求項申請，將導致請求項不明確。
發明專利審查基準第二章 何謂發明		
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 法定不予發明專利之法條中，將「人體」修正為「人類」，是否有特殊考量？ 2. 「生理檢測方法」是否屬於法定不予發明專利之診斷方法？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現行專利法規定之「人體」及「動物」為不對等名詞，故將「人體」修正為「人類」，以與「動物」並列。 2. 法定不予發明專利之診斷方法必須以獲得疾病的診斷結果為直接目的，即使方法發明之最終目的是診斷疾病，但其直接目的並非診斷疾病者，例如 X 光照射、血壓量測等，其所獲得的資訊僅作為中間結果，無法直接獲知疾病之診斷結果者，均不屬於法定不予發明專利之標的。因此，生理檢測方法若非以獲得疾病的診斷結果為直接目的者，即非屬法定不予發明專利之診

		斷方法。
發明專利審查基準第三章 專利要件		
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國外政府舉辦之展覽會，例如漢諾威發明展，是否得主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠？ 2. 如果一展覽會於展覽前已公開於網際網路，主張例外不喪失新穎性或進步性之六個月時點如何計算？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利法所稱政府認可之展覽會，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意之國內外展覽會，因此，外國政府主辦之展覽會，雖不得主張屬政府主辦之展覽會，惟若經認可，仍屬政府認可之展覽會，例如漢諾威發明展，得主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠。 2. 優惠期應為所敘明之事實發生日起算六個月，若同一申請案有多次可適用優惠期之事實者，該優惠期應以最早之事實發生日，即網際網路公開時點，起算六個月。
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同一人於同日就相同創作申請發明專利及新型專利，是否須於申請時聲明？ 2. 因新型專利採形式審查，會先取得專利權，若該新型專利涉有侵權或無效之訴訟於法院進行時，貴局是否會加速審查屬相同創作之發明專利？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不須於申請時聲明。 2. 該新型專利是否於法院涉訟，由於審查發明專利時無法得知，且即使得知，亦非屬現行得請求加速審查或優先審查之事由，因此，不會加速審查屬相同創作之發明專利。
3	<p>依 2-3-17 頁 3.4.1 節之(3)所述，是否具有動機結合相關先前技術，不得僅因「相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題不相關」，或「相關先前技術中欠缺關於申請專利之發明的教示或建議」等常見情形，即認定欠缺結合之動機，相較於現行實務是否較為嚴格？</p>	<p>是否具有動機結合相關先前技術，應依各項因素綜合考量，新基準僅將各種結合動機之例示事項予以明確規範，相較於現行實務並未較為嚴格。</p>

發明專利審查基準第四章 發明單一性

1	如不同請求項之發明，其標的名稱相同，但改良的技術內容不同，是否即不具發明單一性？	不同請求項記載之二個以上發明，如無相同或對應之特別技術特徵，即使標的名稱相同，仍不具發明單一性。
2	審查時認定申請專利範圍不具發明單一性，是否會主動要求申請人分割？	對此情形，審查意見通知將指出其不具發明單一性，不會通知申請人另行分割。
3	如申請專利範圍包含物（A）及使用該物之方法，經審查後認定物之請求項不具新穎性、進步性，導致申請專利範圍不具發明單一性。若修正後限縮物之請求項（A+B），但未修正方法請求項，是否得克服不具發明單一性之不准專利事由？	在此情形中，修正後物（A+B）及方法請求項之相同技術特徵為原先被認定不具新穎性、進步性之物（A），非屬特別技術特徵，故修正後之申請專利範圍仍不具發明單一性。

發明專利審查基準第五章 優先權

1	如一國外案申請專利之發明為 A，另一國內案申請專利之發明為 B，若 A、B 皆為第一次申請，則後申請案中可否同時主張 A 之國際優先權及 B 之國內優先權？	可以。惟依專利法第 28 條第 2 項及第 30 條第 5 項之規定，後申請案須於最早之優先權日（即國際優先權日）起算 12 個月內申請。
2	國內優先權可否主張復權？	國內優先權並無復權規定，因此不得主張。
3	主張國內優先權後，先申請案於未滿 15 個月時可否主動撤回，且不影響優先權之主張？	可以。如於 15 個月期滿前主動撤回先申請案，後申請案主張之國內優先權不受影響。
4	國內優先權之先申請案若有主張喪失新穎性或進步性之例外，該被排除的公開技術內容，是否可作為核駁後申請案之引證文件。	不可以。主張國內優先權之後申請案，就相同發明有取代先申請案之效果，若先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外，後申請案亦得主張該例外，故該例外不得用於核駁先申請案之已公開的技術內容，亦不得用於

		核駁後申請案。
發明專利審查基準第六章 修正		
1	<p>1. 依專利法第 43 條第 1 項、第 3 項及第 46 條第 2 項之規定，申請人在收到 OA 前可隨時主動修正，但一旦收到 OA，就只能在 OA 所定期間內修正？若 OA 期限已過，是否仍可以電話與審查人員溝通，徵詢修正機會？</p> <p>2. 若可，此種情況下的修正方式是否有所限制？或仍依審查委員的職權而定？</p>	<p>1. 在發給審查意見通知後，申請人僅得於指定期限內修正，逾指定期限，即屬得逕為審定之情形。換言之，逾指定期限後，代理人雖得以電話與審查人員徵詢修正機會，但審查人員仍得決定是否接受。</p> <p>2. 逾指定期限後，仍得接受修正之態樣，參見基準第二篇第七章「7. 審查注意事項」(2)。</p>
2	<p>專利法第 46 條第 2 項之文義似只限於「核駁前通知」，若有 OA 之性質非屬「核駁前通知」(例如僅於函中指出標點符號、錯字等無關專利要件之錯誤)，則嗣後申請人欲主動修正，是否會受到專利法第 43 條第 3 項之限制？</p>	<p>審查意見通知與最後通知皆屬「核駁前通知」，並無非屬「核駁前通知」者，故其後之修正期間皆受專利法第 43 條第 3 項之限制。至於問題中所稱「非屬『核駁前通知』」之事項，於審查時將與不准專利事由一併判斷後發出「核駁前通知」。</p>
發明專利審查基準第七章 審查意見通知與審定		
1	<p>收到審查意見通知後，於其指定期限前甚早即呈送申復書及修正本，嗣後於原指定期限前仍欲再為修正，後續修正本得否受理？</p>	<p>申請案若未發給後續審查意見通知或未審定前，於原指定期限內提出之多次修正皆得受理。反之，如已發給新的審查意見通知時，申請人得於該通知之新的指定期限內提出修正本；如該案業經核駁審定，申請人應提出再審查或提起行政救濟。</p>
2	<p>1. 於收到「最後通知」後，若認為其非屬「可發給最後通知的態樣」，應以何種方式表示反對？</p> <p>2. 是否可單獨針對最後通知發給不</p>	<p>1. 申請人於收到最後通知後，若認為該通知之發給有所不當，得於申復理由中指出，後續審查將一併考慮。</p>

	<p>當，直接陳明反對意見而不為任何修正及/或申復？</p> <p>3. 若須一併提呈修正及/或申復，其修正是否受「最後通知」的限制？智慧局是否會針對該爭執之結果提出答覆？</p>	<p>2. 若申復理由僅陳述最後通知不當，而未提出修正本，審查時將以申請人未提出修正本續行審查。</p> <p>3. 若經審酌認為先前發給之最後通知不當，申請人後續提出申請專利範圍之修正將不受修正限制。因此，如申請人申復時主張原最後通知之發給不當，並提出申請專利範圍不受修正限制之修正本，倘經審查其申復有理由，將依申請人所提之修正本續行審查。倘經審查其申復理由不成立，則其申請專利範圍之修正應受「最後通知」的修正限制，並將於後續審查意見通知中或審定書中一併敘明。相關實務運作將在新法施行一段時間後再行討論有無調整之必要。</p>
3	<p>於判斷最後通知後申請專利範圍之修正是否符合修正限制時，是否會如更正時進一步判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍？</p>	<p>修正並無該等限制。</p>
4	<p>最後通知後修正申請專利範圍，可否在符合修正限制的前提下，增加請求項項數？</p>	<p>1. 於最後通知後修正申請專利範圍時須符合專利法第 43 條第 4 項各款規定之事項，但無不得增加請求項數之限制，此與更正時不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，而有不得增加請求項之限制有別。例如收到最後通知後申請人為減縮申請專利範圍而增加請求項是允許的。</p> <p>2. 例如原申請專利範圍為 A+B（1 項），於最後通知後得修正為 A+B+C、A+B+C+D（2 項），均屬</p>

		申請專利範圍之減縮，故符合修正限制。但更正時，前述更正內容屬實質擴大或變更申請專利範圍，將不准更正。
5	如發給最後通知後，專利專責機關又發給審查意見通知，此時後續之修正是否即不受修正限制，或仍須符合較早之前的最後通知修正限制？	在發給最後通知後，如又發給審查意見通知而非最後通知，則後續之修正即不受修正限制。
發明專利審查基準第八章 以外文本提出申請案之審查		
1	外文本之某些段落未翻譯為中文，對申請人而言應與翻譯錯誤相同，建議仍得提出誤譯訂正申請，將該部分加入中文本。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外文本之某些段落，其相關內容未見於中文本對應部分時，非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，並無誤譯訂正之適用。 2. 惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分，則得以「一般修正」方式將其內容修正至中文本中。
2	由於「焊接」為「接合」之下位概念，為何案例所舉外文之「engagement」不得訂正為「焊接」？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由於外文本之「engagement」僅具「接合」之意義，並無「焊接」之解釋，因此，審查基準所舉案例認為其訂正後內容超出外文本所揭露之範圍，應不准訂正。 2. 至於「焊接」如為「接合」之下位概念，雖不准訂正，惟若其中文本其他部分已揭露焊接之技術內容，其以「一般修正」未超出中文本之範圍時，得以「一般修正」方式將其內容修正至中文本中。
3	倘未於審查時發現其中文本超出外文本所揭露之範圍，核准專利後應如何處理？	審查時，係以中文本為對象，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，惟中文本超出外文本所揭露之範圍是屬舉發事由，申請人得提出更正申

		請，惟得否准予更正仍須經實質審查，判斷有無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
4	如外文本為俄文或西班牙文等外文，訂正時須否檢附佐證之必要資料？	訂正申請如係對於用語翻譯錯誤之重新翻譯，訂正理由中須檢附佐證之必要資料，例如具有公信力之中外字典或國家教育研究院編譯之相關資料等，無論其語文為何均有適用。
5	更正階段所提之誤譯訂正，其判斷原則建議應與申請階段相同，以免因實質擴大或變更而無法更正。	申請人於申請案審查階段或更正階段所提出之誤譯訂正，均以申請時之外文本所揭露之範圍，作為比對基礎，惟因專利案核准公告後對公眾即產生拘束力，故更正階段所請誤譯之訂正尚須不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，此為專利法第 67 條第 4 項所明定，故申請案審查階段與更正階段之判斷原則有所不同。
發明專利審查基準第九章 更正		
1	若由外文本及中文本已經明確可知其係為誤譯，何以仍有可能不准其更正？	取得專利權後之誤譯訂正，經審查雖屬誤譯，且未超出申請時外文本所揭露之範圍，惟因專利權範圍已經公告，若更正後實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，仍將不准更正。
2	更正時是否可單純將多項引用記載形式之獨立項或多項附屬項予以分項敘述？	更正不得增加請求項之總項數，惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，例外允許增加請求項之總項數。因此，單純將多項引用記載形式之獨立項或多項附屬項予以分項敘述，而未刪減所引用或依附之部分請求項，將不予更正。

發明專利審查基準第十章 分割及改請

1	分割案如包含二個以上之發明，可否再申請分割？	該分割案可再申請分割。
2	得申請改請之時點，為何原申請案為發明者，係核駁審定後二個月，原申請案為新型者，則為不予專利處分後30日？	爰配合後續得提起行政救濟之時限，因此，專利法對於發明與新型案明定不同之改請期限。