

專利審查基準修正草案公聽會

第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」 各界意見及研復結果彙整表(101年3月20日)

*下述之頁數係以公聽會之劃線版為準

編號	各界意見	研復結果
1	修正大綱中章節 1.3.2 及 1.4 之「審查注意事項」是否重複？或應整合於同一章節說明。	二者規範內容並未重複，亦不適宜整合於同一章節說明。為避免誤解，修正大綱中章節 1.3.2 之審查注意事項，擬修正為審查原則。
2	修正後之可據以實現要件，是否不須符合明確及充分揭露之要求？	修正後之可據以實現要件的實質精神及內容，與現行基準規定之充分揭露而可據以實施要件並無二致，僅於 2-1-7 頁定義其簡稱，故仍須符合明確及充分揭露之要求。參照國際規範，明確、充分而可據以實現要件應為同一要件，僅美國分為 written description 及 enablement 二個要件。
3	2-1-1 頁定義之記載要件是否僅包含 written description 的要求，而缺少 enablement 的要求？	記載要件之定義與美國之 written description 的意義不同，係包含所有專利法第 26 條規定之所有要件，故包含說明書之可據以實現要件、請求項之明確、簡潔及為說明書所支持的要件，以及第 26 條第 4 項規定之形式記載要件等。
4	<ol style="list-style-type: none">2-1-2 頁中說明發明名稱應反映申請標的之範疇，可否說明「範疇」之定義。因為當申請專利範圍包含多個不同範疇之請求項時，如須逐一反映於發明名稱，將會造成	<ol style="list-style-type: none">2-1-13 頁將請求項區分為物及方法兩種範疇，而形式上為用途的請求項視為相當於方法請求項，故發明名稱至多僅須涵蓋三種範疇。若申請專利範圍包含多個申請標

	發明名稱過於冗長。	的，且皆屬同一範疇時，至少應記載具代表性之申請標的，並未要求記載全部之申請標的。
5	2-1-2 頁及 2-1-15 頁分別敘及申請專利之發明、申請標的以及標的名稱三者，不易理解其意義，且申請專利之發明的意義似乎與專利法第 52 條之規定不符。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請專利之發明指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的。申請標的指記載於申請專利範圍中每一請求項之整體技術手段。標的名稱指每一請求項中前言指定之名稱。 2. 前揭各項名詞係參照國際規範，亦與專利法第 52 條之規定相符。
6	2-1-3 頁說明申請人檢送之先前技術文獻，必要時得通知申請人譯為中文，但若外文本為可接受取得申請日之文本的情況下，是否可以不須請申請人翻譯？	申請人檢送之先前技術文獻，審查官原則上若可判斷其內容，並不會要求申請人翻譯，但若確實無法判斷，必要時仍得請申請人翻譯，此一原則與外文本是否為可接受取得申請日之文本並無關係。
7	2-1-8 頁倒數第 4 行至第 2 行說明「申請時指申請日…主張優先權者…」，但於其他章節部份並未重複說明，是否會導致對於「申請時」之判斷不同。	各章節中對於「申請時」之判斷並無不同，為求明確，於相關章節註明，申請時若主張優先權者指該優先權日。
8	2-1-8 頁說明判斷可據以實現要件，係在「說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎」上，但若須參照圖式或申請專利範圍之內容，始符合可據以實現要件，是否與專利法第 26 條第 1 項規定之內容不符？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依專利法第 26 條第 1 項之規定，判斷是否符合可據以實現要件僅限於說明書。 2. 參照申請專利範圍之目的係判斷申請專利之發明，參照圖式之目的係輔助說明書中文字敘述之不足。因此，審查時仍須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上判斷。 3. 若說明書記載不足，且須參照圖

		式或申請專利範圍之內容始符合可據以實現要件時，則須將相關內容補充至說明書中。惟補充後是否即符合可據以實現要件，仍須依個案實質判斷。
9	2-1-9 頁第三段評估是否必須過度試驗(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者之一般知識，此是否不考慮「普通技能」？若是，則與前述「申請時之通常知識」已有所不同。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此處之「一般知識」係參照 SPLT 相同內容規範之「general knowledge」翻譯而來。 2. 此處將「一般知識」修正為「一般知識及普通技能」。
10	2-1-11 頁倒數第三段說明「說明書中未記載的內容，不得利用申請後之實驗資料來補足」，意義不明確。此外，申請前已完成之實驗資料，但於申請後始提供，是否仍屬「申請後」？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請後補充之實驗資料，審查時僅作為申復理由之參考，非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎，亦不得以修正方式補充於說明書中，較詳細之說明可參考基準第 6 章。 2. 「申請後之實驗資料」係指申請日之後始提供之實驗資料，至於該實驗資料係申請前或申請後完成，則非所問。 3. 本處「說明書中未記載的內容，不得利用申請後之實驗資料來補足」修正為「申請日後提出之資料（尤其是實驗數據），僅作為輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實現的程度，該資料非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎，亦不得以修正方式補充於說明書中」。
11	2-1-11 頁第五段說明「申請後公開之…實驗資料、舉發理由書或他案	配合刪除「、實驗資料、舉發理由書或他案之申復理由書」等字。

	之申復理由書」，易產生是否確實公開之疑慮，建議刪除。	
12	2-1-11 頁無法據以實施現的情況(4)所述機率極低，惟若說明書已明確及充分記載，是否仍違反可據以實現要件？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機率極低係因說明書未充分記載而導致，因此，仍違反可據以實現要件。 2. 為求明確，將「…之機率極低」修正為「…係隨機再現」。
13	2-1-13 頁關於物的請求項之例示，建議增加電腦程式。	電腦程式屬較為特殊之物的發明態樣，於電腦軟體相關發明之基準章節另有說明，本章總則部分參照國際基準之內容，有關物的請求項之例示，未特別涵蓋電腦程式。
14	可否舉例說明 2-1-15 頁之「所公認之化合物群」。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 例如穀胱甘肽(glutathione)、半胱氨酸(cysteine)、N-乙醯基半胱氨酸(N-acetyl cysteine)及 γ-谷氨酸半胱氨酸(γ-glutamyl cysteine)，其雖未具有共同的結構，但均為硫氫化合物(thiols)，即含有硫氫基之硫醇(mercaptan)化合物，其對過氧化氫所引起之氧化傷害皆具有保護作用。 2. 詳細說明參照現行審查基準第二篇「第十章醫藥相關發明 7.1」。
15	2-1-16 頁第四段，是否暗示除此三種情況外，其他皆須以二段式方式記載？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該段內容並無暗示須以二段式方式記載之意。 2. 2-1-15 頁中「獨立項之撰寫，以二段式(two-part form)之形式為之者」修正為「獨立項之撰寫，得以二段式(two-part form)或其他形式為之，若以二段式撰寫者」。
16	2-1-17 頁中第 2.3.1.2 節「惟若被依附之請求項…基準日不同，則不在	通常於審查時發現之引證文獻公開日期介於複數個優先權日間，才會明確

	此限」，此是否會出現在主張複數優先權或部份優先權時？	比對各請求項之基準日，此於主張複數優先權或部份優先權之案件出現。
17	2-1-19 頁第一行「但若未包含其所引用…所有的技術特徵」，與其下例示(5)之情形不符。	修正為「通常為附屬項，但若屬不同範疇、標的名稱不同或未包含其所引用之請求項中所有的技術特徵…」，以包含例示之五種情形。