

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28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	2-1-12 頁「(4)說明書得於各段落前，其頁面左方空白處，靠右以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，如[0001]、[0002]、[0003]…等，以明確識別每一段落」。這部份所描述的方式應為 PCT 申請的說明書的段落編號格式，但若將來申請文件是寫成美國、澳洲或日本方式時，貴局是否會逕行核駁？	1. 有關段落編號之規定，將配合專利法施行細則修正草案之規定，修正為「說明書得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，以明確識別每一段落」。 2. 至於段落編號改為非強制性規定，申請人可自由選擇。
2	2-1-24 頁「2.3.3 連接詞」一節中的前言部分、主體部分及連接詞，可否於請求項之章節一開始定義？	有關前言部分、主體部分及連接詞之定義，補充於「2.3 請求項之記載形式」一節，內容為「請求項之記載包含前言部分及主體部分，通常使用一連接詞介於其間。例如『一種玩具，包含：元件 A 及元件 B』，前言部分係描述申請專利之標的名稱（玩具），主體部分係描述技術特徵之關係（元件 A 及元件 B），連接詞係用於連接前言與主體（包含）」。
3	2-1-25 頁「2.4.1 明確」一節，說明「單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生意義」，與專利法第 58 條第 4 項之規定「於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」有所	此處將「單獨由請求項之記載內容」修正為「由全部請求項整體之記載內容」，避免誤解係指單一請求項。至於解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，亦說明於相同段落，與專利法第 58 條第 4 項之規定並

	矛盾。	無不符。
4	2-1-26 頁「2.4.1.2 說明書與請求項不一致」一節，說明未敘明必要技術特徵時會違反支持要件及可據以實現要件，可否舉例說明。	相關實例可參照「2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係」一節。
5	2-1-29 頁之例 1 建議保留，改寫為明確之案例，而例 2 之內容可酌作修正。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回復原例 1，改列為明確之案例，並修正說明內容。 2. 例 2 將「一種治療肝癌之醫藥組成物，其中成分 A 之含量為至多 10 重量%」，修正為「一種治療肝癌之醫藥組成物，<u>包含成分 A 及成分 B</u>，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%」，並修正對應之說明內容。
6	2-1-32 頁說明「大約」之用語是否明確的認定，須與先前技術有所區隔，此與 2-1-25 頁說明「單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義」矛盾。	二者並無矛盾之處，請求項中使用「大約」之用語，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解該「大約」之範圍時，不會導致請求項不明確。惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者，認為該「大約」之用語使得請求項之範圍與先前技術無法區隔時，仍會導致請求項不明確。
7	2-1-39 頁說明「純功能或純用途的請求項」，建議舉例說明，並說明不包含手段功能用語或步驟功能用語。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補充舉例如下，純功能的請求項如請求項僅記載「一種可釣起 500 公斤重之魚的釣竿」；純用途的請求項如請求項僅記載「一種用於治療頭痛之醫藥組成物」。 2. 增加說明文字，不包含手段功能用語或步驟功能用語。
8	2-1-39 頁「2.4.2 簡潔」一節，說明「不得對原因或理由作不必要之記載」，建議進一步說明。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請求項界定之技術特徵應與技術本身有相關性，如物之結構、材料或步驟之參數，該技術手段達成之

		<p>功效、目的或用途的背後原因、理由或背景說明，與技術本身無關時，不須界定於請求項中。</p> <p>2. 該句文字修正為「不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載」。</p>
9	2-1-39 頁「2.4.2 簡潔」一節，說明複數個請求項之範圍實質相同且屬同一範疇，建議舉例說明。	<p>補充舉例如下「申請專利範圍記載為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一種使用混凝土強化混和劑 A 之強化混凝土。 2.一種包含混凝土強化混和劑 A 之混凝土。 3.一種混凝土，具有混凝土強化混和劑 A。 <p>上述三個請求項均屬物之相同範疇，且請求項之範圍亦實質相同，明顯違反簡潔要件」。</p>
10	2-1-40 頁說明「獨占且排他性的權利」，但專利權非屬獨占權，建議刪除「獨占」。	配合刪除。
11	2-1-40 頁「2.4.3 為說明書所支持」一節，說明根據說明書揭露之內容為基礎，請問如美國案有 incorporation by reference（申請案的說明書引用之參考文獻）時如何判斷？	支持要件係以說明書揭露之內容為基礎，且包含參酌申請時之通常知識，可合理預測或延伸之範圍。因此，說明書引用之參考文獻，通常包含：已公開之專利案、申請中之專利案或非專利文獻，若該文獻屬申請時已公開之通常知識，則屬判斷之基礎。
12	2-1-42 頁刪除「直接得到或總括得到…」的說明，建議回復原內容。	回復原刪除內容。
13	2-1-42 頁說明手段功能用語或步驟功能用語之均等範圍，建議說明判斷時點為申請日（或優先權日）。	配合修正，補充說明判斷時點為申請日（或優先權日）。

2-1-43 頁說明「油電混合動力車」之案例，說明書既已揭示電力傳輸控制手段可達成發明目的，但其結論為說明書之記載不符可據以實現要件，二者相互矛盾。

1. 二者並無矛盾之處，可據以實現要件係要求發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解申請專利之發明的內容，據以製造及使用申請該發明。因此，若說明書僅揭示一種特定之技術手段可達成發明目的，未揭示或可推知其他技術手段亦皆可達成申請專利之發明的目的，則不符合可據以實現要件，因為申請專利之發明僅以欲達成之效果來界定，卻未界定該特定之技術手段，亦即主張不論任何技術手段皆可達成申請專利之發明的目的，而說明書並未明確及充分揭露其他技術手段，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無須過度實驗即可以所有技術手段完成申請專利之發明。
2. 該段文字修正為「，而說明書中僅揭露一種特定之電力傳輸控制手段，可達成能源效率為 A~B%，惟申請時油電混合動力車領域之能源效率通常為 X%，其遠低於 A%，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法理解如何以其他之技術手段，亦皆能達成能源效率為 A~B%，故該請求項整體無法為說明書所支持，不符支持要件，且申請專利之發明無法經由任意手

		<p><u>段而據以實現</u>，該說明書之記載亦不符可據以實現要件。」</p>
15	<p>2-1-44 頁「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」一節說明手段功能用語或步驟功能用語，建議參照電腦軟體審查基準，增加三個判斷原則。</p>	<p>參照電腦軟體審查基準，於該段中增加下列文字「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：</p> <p>(1)使用「…手段(或裝置)用以(means for)…」或「…步驟用以(step for)…」之用語記載技術特徵。</p> <p>(2)「…手段(或裝置)用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。</p> <p>(3)「…手段(或裝置)用以…」或「…步驟用以…」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」。</p>
16	<p>2-1-47 頁說明醫療器材等不得以瑞士型請求項之方式記載，不符專利要件之理由為何？</p>	<p>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，將導致請求項不明確。</p>
17	<p>2-1-48 頁說明圖式得以照片取代的情形，是否可增加電腦造影影像圖？</p>	<p>增加相關文字，修正為「例如金相圖、電泳圖、<u>電腦造影影像圖</u>或細胞組織染色圖。」。</p>
18	<p>2-1-49 頁說明圖式容許必要註記的情形，是否可增加功能方塊圖、資料結構圖或層狀結構圖等？</p>	<p>1. 若功能方塊圖、資料結構圖或層狀結構圖其中之說明文字屬必要註記，仍可記載於圖式中。</p> <p>2. 2-1-49 頁首段末行之「但在下列情況下容許必要的註記：」修正為「於特定情況下容許必要的註記，例如：」，即改為例示情況。另將常</p>

		見之「(5)流程圖」前移至(2)。
19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2-1-49 頁說明表格或序列表非屬圖式，應記載於說明書中，不得記載於圖式中，不知立意為何？ 2. 「資料表列」這種類似表格的情形，是否可置於圖式中？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參考 PCT 施行細則 (Regulations under the PCT) 11.10 之規定，「說明書及摘要可包含表格」，而圖式原則上不應有說明文字，表格或序列表之說明文字通常非屬必要註記，理應記載於說明書內文中，或列於說明書之最後部分。 2. <u>參考美國 MPEP 有關圖式中記載表格之規定，2-1-49 頁中「此外，表格或序列表非屬圖式，應記載於說明書中，不得記載於圖式中」，修正為「化學式、數學式、表 (table) 或序列表等技術內容，若無法記載於說明書內文時，得加註如式一、表一等編號說明，記載於說明書之最後部分。若上述技術內容無法記載於說明書時，得記載於圖式中，惟應註明如圖一、圖二等圖號，並符合專利法施行細則有關圖式之相關規定」。</u>因此，「資料表列」若置於圖式中，應符合專利法施行細則有關圖式之相關規定，但不得因說明書欠缺該等內容之記載，而導致申請專利之發明不符可據以實現或支持要件。