

專利審查基準修正草案公聽會

第二篇第三章「專利要件」各界意見

及研復結果彙整表(101年4月10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	<p>「買賣收據」是否屬於 2-3-9 頁「2.2.2 引證文件」所述引證文件？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 依 2.2.2 節之說明，「引證文件」係指實體審查時，從先前技術中檢索，以判斷申請專利之發明是否具備專利要件之相關文件。因此，此處所稱「引證文件」係限於揭露技術手段者。 「買賣收據」通常僅揭露買賣標的物、價金及締約日期或交付日期，並未揭露技術手段，僅屬於佐證先前技術公開日期之資料，非屬引證文件。
2	<ol style="list-style-type: none"> 2-3-11 頁中刪除「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」一段，並於 2-3-17 頁「2.6.4 擬制喪失新穎性之判決基準」中增加「差異僅在於依一般知識即能直接置換的技術特徵」規定，因此，「直接置換」非屬新穎性之判斷基準，卻屬擬制喪失新穎性之判斷基準，邏輯是否矛盾？ 2-3-17 頁「2.6.5 申請人」中說明同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍所載 	<ol style="list-style-type: none"> 對於技術手段非常相近之兩申請案，若後申請案申請時，先申請案尚未公開或公告，由於無法以不具新穎性及進步性為由核駁後申請案，僅得以「直接置換」為由認定後申請案擬制喪失新穎性，因此於擬制喪失新穎性之判斷基準增加「直接置換」之態樣。 擬制喪失新穎性係對於已揭露於先申請案之說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。惟申請人為同

	之發明若未載於先申請案之申請專利範圍時，後申請案仍得予以專利之理由僅係「無重複授予專利權之虞」？	一人時，不在此限，係基於政策考量，保護同一申請人之權益。
3	2-3-14 頁「2.6 擬制喪失新穎性」，應明定先申請案須為我國申請案。	配合修正。該段文字修正為「應注意者，上述之先、後申請案均須為向我國提出申請者。」
4	2-3-15 頁「2.6.2 引證文件」(1)之意旨為何？	為求明確，該段文字修正為「先申請案說明書、申請專利範圍或圖式中揭露之內容亦包含(i)任何明確記載且於先申請案公開日或公告日之前已能為公眾得知之另一參考文件，(ii)明確放棄之事項及(iii)明確記載之先前技術等被視為先申請案一部分之單一先前技術。」，並刪除原「但不包含優先權證明文件」。
5	為何 2-3-16 頁「2.6.2 引證文件」(8)中要求先申請案須揭露至可據以實現後申請案申請專利之發明的程度，才得作為引證文件？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 關於 2-3-9 頁 2.2.2 節新穎性及 2-3-16 頁(8)擬制喪失新穎性之引證文件，國際規範皆要求揭露先前技術之引證文件須可據以實現申請專利之發明的程度。 2. 於 2-3-9 頁 2.2.2 節中新增案例：「申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新

		穎性。」
6	關於 2-3-21 頁(3)說明結合相關先前技術之動機時，是否應限制相關先前技術之技術領域皆須與申請專利之發明相關始可組合？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依專利法第 22 條第 2 項「...為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時...」之規定，其僅對通常知識者之技術領域予以限定，並未對先前技術之技術領域予以限定。 2. 依 2-3-21 頁(2)亦說明「相關先前技術與申請專利之發明...即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮發明之功效時，亦得認定為相關先前技術。」，亦未對先前技術之技術領域予以限定。 3. 再者，依同頁(3)之(a)至(d)皆已明確指出以「相關先前技術與申請專利之發明」於技術領域、所欲解決問題、功能或作用、教示或建議等例示之關連性事項予以綜合考量，亦未有所稱相關先前技術之技術領域皆須與申請專利之發明相關之限制。
7	建議於 2-3-22 頁(d)中補充反向教示之說明。	配合修正。將 2-3-27 頁 3.6 節(4)移列至此並修正文字為「若 <u>相關先前技術</u> 具有 <u>排除與其他相關先前技術結合之動機的反向教示 (teach away)</u> ， <u>應認定其結合並非明顯</u> 。」
8	2-3-24 頁「3.5.2.3 省略技術特徵之發明」中省略使用(C)防凍劑之案例，是否具有新穎性？若以排除式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以開放式用語「包含」表現時，後申請案不具新穎性，若以排除式或封閉式表現時，則後申請案

	或封閉式寫法時，其是否具有新穎性？	具有新穎性。 2. 本段文字配合修正為「...例如一種具有防凍效果之塗料組合物， <u>由成分(A)化合物 X、(B)化合物 Y、(C)防凍劑所組成...</u> 」。
--	-------------------	---