

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17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	2-3-29 頁「4.3.1 因實驗而公開者」中「試驗性銷售」之意義為何？其與刪除之「為商業廣告目的之公開實驗」有何區別？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原內容「試驗性銷售」意義不明確，易生爭議，因此刪除相關文字。 2. 刪除之「為商業廣告目的之公開實驗」，雖涉及商業目的，惟其屬對發明技術效果測試之「實驗」，符合「因實驗而公開者」之規定，因此草案中刪除該內容。 3. 為求明確，本節文字修正為「<u>專利法所稱之實驗，係針對已完成發明所為技術內容之效果測試，而不論究其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。此外，研究係針對未完成發明所為技術內容之探討或改進，因無以阻礙申請專利之發明的新穎性或進步性，自無主張本情事之必要。</u>」
2	2-3-29 頁「4.3.2 因於刊物發表者」是否包含於專利公報公開技術內容的情形？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於專利公報公開技術內容係因申請人申請專利而導致者，與申請人因己意於刊物發表技術內容之情形不同，因此非屬「因於刊物發表者」。 2. 為求明確，本節文字修正為「<u>申請人於完成發明後，若出於己意</u>

		<p>於刊物發表其技術內容，得主張本情事。刊物之意義參照本章2.2.1.1.1「一般原則」。本情事之適用僅以申請人因己意於刊物發表為要件，不論究其發表之目的，因此，商業性發表或學術性發表皆得主張本情事。例如，各大學或研究機構於研究後，將已完成發明進行論文發表，得主張本情事。此外，申請專利之發明於專利公報公開其技術內容，係因申請人申請專利而導致者，與申請人因己意於刊物發表技術內容之情形不同，故不得主張本情事。」</p>
3	<p>2-3-29 頁「4.3.3 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」中「陳列」之定義為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「陳列」係指各種與展覽會相關而使申請專利之發明的技術內容能為公眾得知之行為，並不限於以物品或圖片等展出方式。 2. 為求明確，本節文字修正為「...同意等。<u>陳列</u>，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為。例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、展覽會期間或其前後於展覽會發行之參展型錄上或於展覽會網站上公開該發明等。應注意者，不論上述何種情形，優惠期應以最早公開該發明技術內容之事實發生日起算六個月。至於...」
4	<p>2-3-29 頁「4.3.4 非出於申請人本意而洩漏者」於具體個案應如何主</p>	<p>為求明確，本節文字修正為「他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明</p>

	張？	<p>的技術內容，<u>使其能為公眾得知者</u>，<u>若申請人於被洩漏後六個月內申請專利</u>，該公開事實的技術內容<u>非屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術</u>。本情事包含他人違反保密義務或以脅迫、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明的技術內容並將其公開等事實。</p> <p><u>本情事之適用，以申請人於經審查意見通知後始得知被洩漏，而於申復時被動敘明該事實為主要情形。若申請人於申請前已得知被洩漏，得於申請時主動敘明該事實；若申請人於經審查意見通知前已得知被洩漏，亦得於通知前主動敘明該事實。</u></p> <p><u>應注意者，申請人須於申請專利之發明的技術內容被洩漏後六個月內申請專利，始得適用本情事。若已逾六個月期間，不論申請人因經審查意見通知而被動敘明該事實或因已得知而主動敘明該事實，皆不適用本情事，該公開事實的技術內容仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。」</u></p>
5	2-3-30 頁「4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果」中關於申請人自行多次公開之相關說明似乎不完整？	<p>1. 為求明確，本節第三、四段合併，其內容修正為「<u>若屬申請人因己意將申請專利之發明多次公開，而有多次可主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的事實者</u>，應於申請時之申請書中敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發</p>

		<p>明喪失新穎性或進步性之先前技術。<u>各次公開事實有密不可分之關係者(參照下述 4.5「密不可分之關係」)</u>，得於申請書中僅敘明最早公開事實，<u>申請書中未敘明之其後公開事實，若經審查認定與最早公開事實係密不可分者，則其後公開事實非屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術；經認定非密不可分者，則應以審查意見通知通知申請人申復。若申請人申復該等事實係密不可分且經審查認定有理由者，則其後公開事實非屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術；經認定申復無理由者，則其後公開事實仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，此時，因違反應於申請時之申請書中敘明之規定，不得准許申請人就其後公開事實補充主張優惠。」</u></p> <p>2. 為避免經認定非屬密不可分之關係，申請人仍宜於申請時敘明各次公開事實並主張優惠。</p>
6	<p>2-3-31 頁「4.5 密不可分之關係」第二段「(2)公開實驗及其當場散佈之說明書」之情形，是否須就說明書另主張「因於刊物發表」之優惠？</p>	<p>「公開實驗」與「當場散佈之說明書」屬密不可分之關係，因此，無須就說明書之公開另主張於刊物發表之優惠。</p>
7	<p>2-3-31 頁「4.5 密不可分之關係」第四段「(3)申請人先於報紙公開其</p>	<p>1. 先於「報紙公開其發明」，其後「發表於研討會之刊物」，兩者屬獨立</p>

	<p>發明，其後發表於研討會之刊物，兩者均屬得主張優惠之情事，惟因非屬密不可分之關係...」之情形，為何兩者非屬密不可分之關係？</p>	<p>公開行為，通常並無關聯，因此非屬密不可分之關係。</p> <p>2. 為求明確，該段文字修正為「申請人先於報紙公開其發明，其後發表於研討會之刊物，<u>兩者屬獨立公開行為，通常並無關聯</u>，非屬密不可分之關係，故須敘明各次公開事實並檢附證明文件。」</p>
--	--	---