

# 專利審查基準修正草案公聽會

## 第二篇第七章「審查意見通知與審定」各界意見 及研復結果彙整表(101年5月2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	是否會將逐項審查、審查意見通知應如何撰寫之相關細節規定補充明訂於基準中？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本章「1.審查流程與審查意見通知之撰寫」已規範相關原則，同時規定應對應各請求項所記載申請專利之發明進行審查，該等內容與現行逐項審查之實務相符。</li> <li>2. 為求明確，前言文字酌予修正為：「申請案經<u>逐項審查</u>後，如判斷有不准專利事由者，應發給審查意見通知，<u>逐項說明理由</u>，以利申請人據以申復……」</li> </ol>
2	2-7-2 頁「2.最後通知之發給」一節主要規範不准專利事由之判斷及發出最後通知之時機等，未見有利申請人之立法意旨。	為求明確，2-7-2 頁「2.最後通知之發給」增列首段「 <u>最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，以儘速克服不准專利事由而獲准專利</u> 」。
3	2-7-2 頁「2.1 發給最後通知之態樣」之情況(2)，對於未進行檢索而發給第一次審查意見通知之情形，例如多項附屬多項請求項，或個人申請人不諳專利法規定而導致說明書不符記載要件，在修正後即核發最後通知，似乎較為不利。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依基準草案規定，在僅有多項附屬多項之不准專利事由的情形中，審查人員將就獨立項及無多項附屬多項情事之請求項先進行檢索，如相關前案已揭露附屬項之對應技術特徵，亦會於審查意見中一併說明，不致發生問題所述之情況。</li> <li>2. 申請案因撰寫不符記載要件經大</li> </ol>

		<p>幅修正後始得進行檢索者，由於先前審查時無法進行檢索之原因係歸責於申請人未完善撰寫說明書、申請專利範圍及圖式所致，故其後審查意見通知得為最後通知。</p> <p>3. 「1.2 審查之步驟」(1)亦說明，在不符記載要件而無法檢索時，審查人員如仍得推測申請專利之發明的具體技術內容時，亦得進行前案檢索，以確保申請人權益。</p>
4	<p>2-7-3 頁「2.2 不得發給最後通知之態樣」，似未敘明當申請案經修正後，同時包含因修正產生新的不准專利事由（歸責於申請人），及先前審查人員漏未通知之不准專利事由（歸責於審查人員），應發給何種通知？</p>	<p>若有任何可歸責於審查人員之情形，例如先前審查意見有所不當或仍有漏未通知之不准專利事由等，將發給審查意見通知，不得發給最後通知。</p>
5	<p>2-7-3 頁「2.1 發給最後通知之態樣」之情形(1)與「2.2 不得發給最後通知之態樣」之情形(4)，均屬其後之審查意見通知使用與先前審查意見通知不同之前案，但卻發出不同之最後通知與審查意見通知，其差別似乎僅在於後者屬「先前審查意見不當」而不得發給最後通知，如此，是否會因為審查人員主觀認定先前審查意件並無不當而發給最後通知，有損申請人權益？</p>	<p>1. 先前審查意見通知是否不當，審查人員將依申請人所提申復理由及具體事實進行判斷，若申請人申復先前審查意見通知不當並提出修正，而審查人員仍發給最後通知時，應於其中敘明原審查意見通知並無不當。</p> <p>2. 為明確區分問題所述兩種情形，2.1 之情形(1)修正為「……<u>而產生新的不符新穎性、進步性等要件之情事，對應請求項中所增加或改變之技術特徵，經續行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由須另以其他引證文件通知者</u>」；2.2 之情形(4)修正為「……先</p>

		<p>前審查意見不當，亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經重行檢索後改另以其他引證文件通知不准專利事由者垂為發給審查意見通知者……」。</p>
<p>6</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2-7-4 頁「2.2 不得發給最後通知之態樣」之情形(5)，對於先前僅通知不符單一性要件而未進一步通知不具新穎性、進步性之請求項，如改於分割案主張，在後續審查意見通知中以原引證文件指出分割案不具新穎性、進步性時，是否會對其發給最後通知？</li> <li>2. 因不符單一性而無法對部分請求項進行有效檢索時，申請人於後續修正中僅刪除不具新穎性、進步性之請求項，對該等先前僅判斷單一性之其他請求項，若另以其他引證文件發給最後通知，是否不公平？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有分割之情形： <p>針對分割案之審查意見通知的不准專利事由（不具新穎性、進步性），若與先前針對原申請案所通知者（不符發明單一性要件）不同時，無論引證文件是否相同，皆非屬專利法第 43 條第 6 項第 2 款所稱「與原申請案已通知之內容相同者」之情事，因此對於分割案不得逕為最後通知。</p> </li> <li>2. 未分割之情形： <p>在先前審查意見通知中，審查人員已對全案進行逐項審查，至於有部分請求項因不符發明單一性而無法對其進行有效檢索，此係歸責於申請人者。因此，申請人於刪除不具新穎性、進步性之請求項後，審查人員始得對原先未檢索之其他請求項進行檢索，若發現有其他引證文件而認定其不具新穎性、進步性時，仍得發給最後通知。</p> <p>惟若仍引用相同引證文件時，即屬先前審查意見漏未通知者(針對不符單一性之請求項，原先仍可對其進行比對)，因係歸責於審查人員，則不得發給最後通知。</p> </li> </ol>

7	2-7-5 頁「3.1.2 申請專利範圍之減縮」情形(6)，是否僅包含請求項之標的為方法，其中之技術特徵為處理步驟之情形？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除標的為方法之情形外，亦包含標的為裝置時，於其中增加構造技術特徵之情形。</li> <li>2. 為求明確，原情形(6)調整次序為情形(1)，文字酌予修正為「藉串列式的增加 (serial addition) 技術特徵以進一步界定請求項所載發明。例如：<u>原請求項之標的為一裝置，包含不同構造技術特徵，於請求項中再增加一或多個構造技術特徵；或是原請求項之標的為係一方法，包含記載具有順序性之一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一或多個新的步驟技術特徵。</u>」</li> </ol>
8	2-7-6 頁「3.2 發給最後通知後之審查」(3)之情形中，如申請案一再被發給最後通知，申請人最後即使取得專利權，亦將會因權利範圍過小而難以行使。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於最後通知後而再次發給最後通知之情形，通常係針對可能准予專利之申請案，給予申請人再次修正之機會，使其得進一步修正而獲准專利。</li> <li>2. 若申請人欲取得較大之權利範圍，可於原申請案中提出申復，主張原發給之最後通知有所不當，如申復理由成立，則後續申請專利範圍之修正將不受修正限制。</li> </ol>
9	2-7-6 頁「3.2 發給最後通知後之審查」(4)之情形中，如有先前漏未通知之不准專利事由，發給最後通知後，是否先前之最後通知之修正限制即得解除。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是。</li> <li>2. 為求明確，(4)之段末修正為「……應發給審查意見通知，<u>該申請案後續不受修正限制</u>」。</li> </ol>
10	2-7-6 頁「4.分割案與最後通知」，若原申請案經審查不具新穎性、進步性，而分割案之請求項與原申請案之請求項內容已有不同，惟經審	針對分割案發給審查意見通知之內容，若與原申請案已通知之理由及引證文件皆相同者，即屬「與已發給之審查意見通知內容相同者」，得逕為最後

	查後，仍以原申請案之審查意見通知之相同理由及相同引證文件認定分割案不具新穎性、進步性，是否屬「與已發給之審查意見通知內容相同者」，而對分割案發給最後通知？	通知。
11	申請人於申復時，如主張先前發給之最後通知不當，審查人員是否會於後續審查意見或審定理由中敘明認定結果？是否得針對發給最後通知不當單獨提起救濟？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對發給最後通知不當之申復理由，審查人員將於後續之審查意見通知或核駁審定書之理由中，一併敘明其認定結果及理由。</li> <li>2. 發給最後通知是否不當，申請人得於核駁審定後提起之行政救濟中一併爭執，惟不得針對發給最後通知不當而單獨提起行政救濟。</li> </ol>
12	對於逾限提出之修正，基準是否會對應修法說明而列出得受理之情形。	逾限提出之修正，原則上不生修正之效力。例外仍得接受該修正之情形，請參照 2-7-8 頁「7. 審查注意事項」(2)。
13	可否於審查基準中納入相關審查程序之流程圖？	依現行審查基準之體例，不宜將相關流程圖納入基準內容，但將於相關說明會之宣導資料中提供。