

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8日)

*下述之頁數係以公聽會版本為準

編號	各界意見	研復結果
1	有關 2-7-6 頁「4.分割案與最後通知」，如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，但分割案經審查後，仍以原申請案之審查意見通知所述相同理由及相同引證文件認定其不具新穎性、進步性，則是否屬審查意見「已通知之內容相同者」之情況，而得對於分割案發給最後通知？	<p>1. 為求明確，2-7-6 頁「4.分割案與最後通知」增列兩段內容，即「所謂『通知之內容相同』，係指針對原申請案或其任一分割案發給之審查意見通知，若與先前審查意見已通知之理由及引證文件二者皆相同者，即屬『已通知之內容相同者』而得逕為發給最後通知。</p> <p>於上述情況，若分割案與原申請案之請求項的實質內容有所不同，亦即非屬完全相同或其差異非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知者，則對於分割案通知之理由與先前對於原申請案者通知者將有所不同，故即使引證文件相同，亦非屬『已通知之內容相同者』，對於該分割案不得逕為最後通知。」</p> <p>2. 配合刪除「7.審查注意事項」(7)。</p>
2	有關 2-7-6 頁「5.再審查與最後通知」，若初審審定理由僅指出申請案不符記載要件，未進行檢索即為核駁審定，於再審查時，若(1)仍認定其不符記載要件，或(2)認定其符合記載要件，但經檢索後認定不符	<p>分兩種情況說明如下：</p> <p>1. 若於申請再審查時未提出修正：</p> <p>A.於(1)之情況，若初審時已認定申請案不符記載要件，於再審查時仍維持該理由時，屬 2-7-7 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣</p>

新穎性、進步性等要件，於該等情況時逕為最後通知，是否對申請人不公？

」(1)所述「申請人僅提再審查理由而未提修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由。」，該當專利法第 49 條第 3 項第 1 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。

B.於(2)之情況，若再審查認定初審之核駁審定理由不當，惟另經檢索後認定其不符新穎性、進步性時，此屬先前審定理由漏未通知，係歸責於審查人員者，依「5.再審查與最後通知」首段末行所述「如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，或初審審定理由有所不當者，應發給審查意見通知。」。

2. 若於申請再審查時提出修正：

C.於(1)之情況，若初審時已認定申請案不符記載要件，於再審查時仍維持該理由時，屬 2-7-7 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」(2)所述「申請人提出再審查理由與修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由。」，該當專利法第 49 條第 3 項第 2 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。

D.於(2)之情況，若再審查認定已無不符記載要件情事，惟另經檢索後認定其不符新穎性、進步性，屬 2-7-7 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」(3)所述「申請人提出再審查理由與修正，雖克

		服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的「不准專利事」，該當專利法第 49 條第 3 項第 2 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。
3	申請人如依審查意見修正其申請專利範圍，特別是基於原申請專利範圍不符發明單一性時，修正後之審查得否不發給最後通知而發給審查意見通知？	申請案有不符發明單一性而提出修正，雖已克服全部不准專利事由，惟若進一步發現因該修正而產生之其他不准專利事由時，屬 2-7-3 頁「2.1 發給最後通知之態樣」(2)，由於該新的不准專利事由係歸責於申請人者，故得發給最後通知。
4	2-7-7 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」第 1 段中所述「為避免申請人於再審查程序中提出不當之修正，致延宕審查程序」之內容，似與立法意旨有違。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發給最後通知之目的，除為了協助申請人儘速取得適切之專利權之外，亦為了避免申請人對於申請專利範圍一再提出修正，致延宕審查程序，影響專利權之儘速取得，因此專利法第 49 條第 3 項之修正說明中，即有述及「惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕審查程序，爰於第三項明訂得逕予發給最後通知之情事」。 2. 為配合上述修法說明，2-7-7 頁該句內容修正為「為避免申請人於再審查程序中<u>又一再提出不當之修正</u>」。
5	2-7-7 頁「5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果」第 1 段中，「因申請案於初審階段已發給最後通知」，是否包括初審時發過最後通知後再發給審查意見通知而後核駁審定之情況？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不包括。 2. 發給最後通知後，如再發給審查意見通知，後續對於申請專利範圍之修正，即不受該最後通知之限制。 3. 為求明確，該句修正為「因申請

		案係於初審階段已發給最後通知後予以審定」。另該段首句「如申請案於初審階段最後通知」亦配合修正為「如申請案於初審階段已發給最後通知後」。
6	2-7-7 頁「5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果」第二段中，申請人於再審查時得否暫不提修正本，僅先申復初審時最後通知之發給有所不當，待審查人員認定後及通知後，再依該認定結果提出後續之修正？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請人於再審查理由中可僅針對初審最後通知之發給是否不當提出申復。 2. 若該申復有理由，申請人後續提出之申請專利範圍修正本即不受初審時所發最後通知之修正限制。 3. 若該申復無理由，申請人後續提出之申請專利範圍修正本須受初審時所發最後通知之修正限制。
7	2-7-8 頁「7.審查注意事項」(3)之語意似乎不明。	為求明確，該段末句「並以再審查申請日為修正本提出之日。」修正為「並以再審查申請日為修正本提出之日，無須重提相同內容之修正本。」。
8	可否比照日本審查基準之規定，增列「未於基準例示之情形，應考慮申請人是否已有機會適切修正，而決定是否給予再次修正之機會」。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於 2-7-1 頁本章前言增列第 2 段「<u>由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故於發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會。</u>」 2. 另於 2-7-3 頁「2.1 發最後通知之態樣」第 2 段後增列一段「<u>須注意者，即使新的不准專利事由係因修正而產生，亦應考慮先前是否已給予申請人適切修正之機會或申請人是否願意配合審查意見通知之內容進行修正，而不發給最後通知，再次發給審查意見通</u>

		<p>知」。</p> <p>3. 於 2-7-8 頁「5.1.再審查時逕為最後通知之態樣」增列末段「<u>應注意者，於前述(3)之情形，考量因申請人已修正而克服先前已通知之不准專利事由，對於後續產生之新的不准專利事由，應考慮初審時是否已給予申請人適切修正之機會或申請人是否願意配合審查意見通知之內容進行修正，而不發給最後通知，再次發給審查意見通知</u>」。</p> <p>4. 「7.審查注意事項」(9) 配合刪除。</p> <p>5. 「7.審查注意事項」(10)整段內容配合移列至「6.審定」之末段，並載明於初審及再審階段均有適用。</p>
--	--	---