

專利進步性審查基準修正草案公聽會第 1 場次
(105 年 11 月 14 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以公聽會劃線版內容為準

編號	各界意見	研復結果
1-1	<p>3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者【2-3-14 頁】</p> <p>1. (1)該發明所屬技術領域中具有通常知識者，為一個人或一羣人之意義為何？ (2)「一羣人較為適當時」，亦可為一羣人，何謂「適當時」？</p> <p>2. (1)該發明所屬技術領域中具有通常知識者為一羣人，是否有案例？ (2)若界定為一羣人，對於專利申請是否較不利？</p> <p>3. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否可定義沒有創作能力，而有搜尋知識的能力？</p>	<p>1. (1)審查基準草案規定，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，本當視個案情況考量其涵蓋的通常知識；而隨著技術進展及發明形態的改變，增列一羣人之規定，可使考量此虛擬之人的技術水準時，考慮角度能更周延。 (2)該發明所屬技術領域中具有通常知識者為一羣人之情況，須考量個案之具體事實加以判斷，無法作明確限定，通常為複雜技術領或跨領域時。</p> <p>2. (1)本國目前尚無相關案例，但 EPO 技術上訴委員會曾有相關案例，參 T 60/89、T 164/92 及 T 986/96，另英國法院亦有相關案例，參 MedImmune v. Novartis, [2012] EWCA Civ 1234。 (2)界定為一羣人，相對於一個人，雖然導致先前技術之範圍變廣，然而於結合不同技術領域的先前技術時，容易產生隔閡的問題，因此，對於專利申請不會較為不利。</p> <p>3. 國際上對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否具有創造力，仍有相當歧見，因為「創造力(或創作能力)」一詞的內涵未被賦予精確的定義，若「創造力」</p>

		<p>係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者由其本身經由自我創新而產生新的知識與技能之能力，則為不具創造力，惟若係指能利用先前技術與申請時之通常知識而進行組合、修飾、置換、省略及轉用之能力，則應為具有創造力，因此，應待國際上對該名詞進一步討論及調和，達成一致的共識後，再考慮是否修正於審查基準中。</p>
1-2	<p>3.2.3 輕易完成(顯而易知) 【2-3-15 頁】</p> <p>1. 「能預期(expect)得到申請專利之發明」,是否可修正為MPEP之「能<u>合理</u>預期(expect)<u>成功</u>得到申請專利之發明」?</p> <p>2. 「先前技術」修正為「相關先前技術」之理由為何?何謂相關先前技術?</p>	<p>1. 基準草案之文字「經邏輯分析、推理或例行工作、實驗，即能預期得到」,與建議修正之「合理預期成功得到」的實質意義相同，故無須修正。</p> <p>2. (1)審查進步性之先前技術，應為申請專利之發明的相關先前技術。 (2)所謂相關先前技術，可參考3.2.2「先前技術」第2段之說明內容，「審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通之技術特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術。」</p>
1-3	<p>3.3 進步性之審查原則【2-3-16 頁】</p> <p>1. 第1段所述「應以<u>申請專利之發明</u>的整體為對象」,3.3.1節所述為「應以<u>每一請求項所載之發明</u>的整體為對象」,二者不一致。</p>	<p>1. (1)已刪除第1段。並將3.3.1「整體審查」修正為「應以<u>申請專利之發明</u>的整體(as a whole)為對象」。審查基準草案中，「申請專利之發明」與「每一請求項所載</p>

		之發明」意義相同，原則上採前者，若須要強調逐項審查(本章 3.3.3)，則採後者。
1-4	<p>3.3.2 結合比對【2-3-16 頁】</p> <ol style="list-style-type: none"> 對於第 1 段之(4)引證文件與通常知識的結合，是否須先定義通常知識？ 第 2 段之先判斷是否結合明顯，才能判斷是否輕易完成，建議調整為結合明顯即可輕易完成。 3.3.2「結合比對」是否先新增說明「主要引證」的意義？ 修正內容有指出結合必須是明顯，建議標題改為「結合比對明顯」。 目前審查人員常用(4)、(5)情況之引證(文件)與通常知識的結合，較大量引用通常知識將較不利申請人取專利。 	<ol style="list-style-type: none"> 申請時之通常知識的定義，已於 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」一節中說明「申請時之通常知識」之意義，參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」，故無須再重覆定義。 若判斷先前技術間的結合是明顯的，僅表示能明顯結合先前技術，尚須綜合考量反向教示、有利功效及輔助性判斷因素等，始能進一步判斷是否能輕易完成申請專利之發明，因此先前技術的結合是明顯的，尚不能即據以認定發明能被輕易完成。 本節係說明進步性審查原則之結合比對原則，有關主要引證之說明，參見 3.4「進步性之判斷步驟」之步驟 4 說明。 3.3.2「結合比對」標題係與本章第 1 節新穎性之 2.3「新穎性審查原則」之 2.3.2「單獨比對」對應，故無須調整該標題名稱。 本節第 1 段之修正係完整說明先前技術的結合態樣的可能情況，其中(4)、(5)情況僅是配合現行實務做法，並未增加現行不允許之新結合態樣。
1-5	<p>3.4 進步性之判斷步驟「步驟 1」【2-3-17 頁】</p> <ol style="list-style-type: none"> 「步驟 1：確定申請專利之發 	<ol style="list-style-type: none"> (1)該內容係參照專利法第 58 條

	<p>明的範圍」說明第 3 行「於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式」是否再增加「申請人的主觀意圖」，因為專利核准前、申請中，本就應考慮申請人的主觀意圖，美國有相關判決。</p> <p>2. 智慧財產局核准時的申請專利範圍解釋與法院不同，造成困擾。</p> <p>3. 「申請專利之發明的範圍，係指請求項的文字所界定之範圍，該範圍以請求項為準。」建議改為「…該範圍以請求項之記載為準」</p>	<p>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」而訂定。</p> <p>(2)申請人對於請求項中之已知用語，若有不同於通常意義之自行定義或排除(disclaimer)等限縮解釋時，應記載於說明書中，解釋請求項時將考量該定義。</p> <p>2. 智慧財產局於專利申請階段之解釋(最寬廣合理解釋)與法院於訴訟中之解釋(通常意義解釋)，兩者目的不同，法律標準亦不同，法院亦可能因民事侵權與無效抗辯的舉證及解釋而各有不同，各國判例亦顯示此情況。</p> <p>3. 該內容係參照專利法第 58 條第 4 項之規定，故無須修正。</p>
1-6	<p>3.4 進步性之判斷步驟「步驟 3」 【2-3-18 頁】</p> <p>1. 步驟 3 之「確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」在審查意見上是否能明確表達、確實執行？否則是否刪除該步驟？</p>	<p>1. (1)步驟 3 已說明若由相關先前技術的內容即足以反映或認定通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準。亦可考量發明所屬技術領域的創新程度、該技術所面臨問題的類型等因素來確定該技術水準。</p> <p>(2)各國實務作法，包括美、日、歐及德國，專利局的 OA 或審定書都不會特別定義該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，而係由相關先前技術的內容反映或認定通常知識者之技術水準，本局亦採相同實務操作。日</p>

	<p>2. 基準中規範有判斷的 5 步驟，若審定書中未敘明步驟 3 判斷之結果，是否違法？</p> <p>3. 步驟 3 之「所屬技術領域中具有通常知識者」是否包括專家？</p> <p>4. 步驟 3 第 2 段(確定…技術水準之 5 因素)、第 3 段(…相關先前技術足以確定技術水準)是否應對調？</p>	<p>本實務上不論是審查時或 OA 中都不會對當業者(通常知識者)作定義，實務運用時，對於當業者之判斷，不曾有所爭議。</p> <p>(3)步驟 3 是強調要以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準的客觀角度，來判斷發明是否具有進步性，避免後見之明，故無須刪除該步驟。</p> <p>2. 基準中所列進步性之判斷 5 步驟，僅係要求審查人員依進步性之判斷步驟進行判斷，並未要求於 OA 或審定書中記載步驟 3 判斷之結果，國外亦無類似要求，並無違法問題。</p> <p>3. 應當視個案情況予以考量。</p> <p>4. 參考美國 MPEP 2141.03，步驟 3 宜先說明確定通常知識者之技術水準的可能考量因素，再說明若由相關先前技術的內容即足以反映或認定通常知識者之技術水準，則可逕行以相關先前技術確定該技術水準，故無須對調。</p>
1-7	<p>3.4 進步性之判斷步驟「步驟 4」 【2-3-18 頁】</p> <p>1. 對於同一群組的請求項，若選定一主要引證，可否於後續審查流程中改變主要引證，例如，若原先選定引證 1 為主要引證，而以引證 1+2 核駁，是否可於後續改以引證 2 為主要引證，而以引證 2+3 核駁？</p>	<p>1. 對於同一群組的請求項，若選定一主要引證且發出 OA 後(引證 1+2)，若欲改變主要引證(引證 2+3 或引證 2+1)，原則上會再發 OA。</p>

<p>2. 一個案子，是否應該僅有一個主要引證？可以有兩個以上之主要引證嗎？</p> <p>3. 引證 1(主)+引證 2 與引證 2(主)+引證 1 是否會有不同？</p> <p>4. 若申請案的審查會選擇一主要引證作為審查的起點，則舉發案的審查是否也會選擇主要引證？</p>	<p>2. 原則上，同一群組的請求項僅有一個主要引證，對於不同群組，則可能有不同之主要引證。</p> <p>3. 選定的主要引證不同，論述的過程即可能不同，只要改變主要引證，包括結合引證間之對調，原則上會再發 OA。</p> <p>4. 舉發案的審查，涉及立場對立之舉發人與專利權人，審查過程會注意雙方當事人程序利益之保障與衡平，並就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查，原則上，舉發案與申請案的進步性審查方式並無不同，惟舉發案應額外考量雙方當事人之主張。</p>
---	---

**專利進步性審查基準修正草案公聽會第 2 場次
(105 年 11 月 21 日)各界意見及研復結果彙整表**

*下述之章節與頁數，係以公聽會劃線版內容為準

編號	各界意見	研復結果
2-1	<p>3.4.1「是否能輕易完成」的判斷【2-3-19 頁】</p> <p>1. (1)3.4.1 節第 2 段與 3.3 節第 2 段重複敘述之意義為何？ (2)簡報之流程圖的進步性判斷步驟 5 較複雜，建議予以簡化並納入基準中。</p>	<p>1. (1)已刪除 3.3 節第 2 段，並將 3.4.1 節第 2 段移至 3.4 節「進步性之判斷步驟」之步驟 5，且酌作文字修正。 (2)已於 3.4「進步性之判斷步驟」之步驟 5 增列進步性判斷步驟 5 之流程圖及其說明。</p>
2-2	<p>3.4.1.1 考量引證間結合動機的情況【2-3-19 頁】</p> <p>1. 第 3 段最後一行刪除「不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機」之目的？</p> <p>2. 第 2 段之「有動機而明顯結合」與第 3 段之「結合係屬明顯」，兩者意義是否不同？</p> <p>3. 若有 3.4.1.1 節之引證間有動機明顯結合之情事，亦有 3.4.1.3 節之功效或反向教</p>	<p>3.4.1 有動機而能明顯結合複數引證的情況(節次及名稱調整)</p> <p>1. (1)現行審查基準「不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機」文字中，出現二個「欠缺」之負面文字而導致不易理解。 (2)修正後文字改以正面敘述，清楚說明一個有力的結合動機或存在多個結合動機均可認定結合係屬明顯。</p> <p>2. (1)兩者意義相同。 (2)第 3 段文字已修正為「一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機而能明顯結合主要引證之技術內容與其他引證之技術內容，但也可能因為存在一個有力的事項，而認定其有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容」。</p> <p>3. 依據進步性之步驟 5 的判斷流程圖，若判斷先前技術間的結合是明顯的，僅表示能明顯結合先前</p>

<p>示，及 3.4.2 節之輔助性判斷因素，是否有可能具進步性？</p> <p>4. 3.4.1.1 之先前技術間有結合動機情況、3.4.1.2 之考慮結合動機以外情況，是否為擇一？</p> <p>5. 進步性判斷的流程圖之輔助性判斷因素為何用虛線框？</p> <p>6. 第 2 段之「得綜合考量」4 動機，是否僅限 4 動機？JPO 基準亦為只有 4 動機，審查進步性時是否會第 5、6 動機以上的動機？</p> <p>7. 後見之明很難克服，建議 TSM 應從嚴認定，亦即應修正主、副引證的結合應從嚴認定。</p> <p>8. 建議在 3.4.1.1 節加上理論的論述，說明為何要考慮引證間結合的 4 動機。</p>	<p>技術，應再進一步考量反向教示、有利功效與輔助性判斷因素，判斷是否能輕易完成申請專利之發明，仍有可能認定發明具有進步性。</p> <p>4. 原則上，3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」與 3.4.2「不考慮動機而能明顯結合的情況」通常是擇一的情形，但於特殊情形亦可能出現合併考量前述二節之情形。</p> <p>5. 流程圖之 3.4.4「進步性的輔助性判斷因素」已改為實線。</p> <p>6. 判斷是否有動機而能明顯結合主要引證與其他引證，原則上，就 4 個例示事項予以綜合考量，但不排除有其他動機而能明顯結合的情況。</p> <p>7. 美國在 2007 年最高法院 KSR 案之前，曾有 TSM 應從嚴認定，以避免後見之明的見解，但在 KSR 案之後，最高法院認為 USPTO 與 CAFC 適用 TSM 之方式過於僵化，缺乏彈性，強調 TSM 不僅限於揭露於引證文件中，亦可能存在於通常知識中，因此，目前 USPTO 與 CAFC 均已根據最高法院之判決意旨，不再對 TSM 採行嚴格認定。</p> <p>8. (1)3.4.1 節第 1 段已說明複數先前技術之結合，應考量是否有動機而能明顯結合主要引證與其他引證，以避免後見之明。</p>
--	--

		<p>(2)3.4.1 節第 2、3 段已說明係就例示事項予以綜合考量，來判斷是否有動機而能明顯結合複數引證。</p> <p>(3)3.4.3.1「反向教示」已說明若先前技術已明確排除申請專利之發明中已知技術特徵之結合，或勸阻通常知識者不會依循該等先前技術所採的途徑時，應一併考量。</p> <p>(4)以上內容已充分說先前技術之結合應考量事項。</p>
2-3	<p>3.4.1.1.1 技術領域之關連性【2-3-20 頁】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 若僅只有 1 個技術領域關連性的結合動機是否較薄弱，無法僅以該事項即可認定有動機而能明顯結合先前技術？ 2. 例 1 中，引證間是否有動機而明顯結合？ 3. 是否要通過「技術領域之關連性」後，才考慮其他 3 個結合動機？ 4. 若經判斷複數引證係屬不相同且不相關的技術領域，是否影響其他 3 個動機事項的判斷？ 	<p>3.4.1.1 技術領域之關連性(節次調整)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 3 段已修正說明若主要引證與其他引證間之技術領域具有關連性，未必即可認定有動機而能明顯結合，必須進一步考量其他事項，以綜合判斷是否有動機而能明顯結合。 2. 例 1 中，引證間除了存在「技術領域之關連性」之外，另外存在「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用上之共通性」等事項，因此有動機而能明顯結合主要引證與其他引證。 3. 各動機事項係各自獨立判斷，並無須通過「技術領域之關連性」後才能進行考量其他 3 個結合動機。 4. 各結合動機係各自獨立判斷，若複數引證屬不相同且不相關的技術領域，僅能說明不存在「技術領域之關連性」的動機事項，原則上不影響其他 3 個事項的判

	<p>5. 3.2.2「先前技術」第2段「但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明明具有共通之技術特徵時，該先前技術亦可適用」，先前技術範圍跳躍太快，應修正限縮範圍只適用於「所欲解決問題相同」。</p> <p>6. 例1中，技術領域之關連性建議修正為資訊領域。</p> <p>7. JPO 進步性基準之步驟4的主引證係採最適切的先前技術，建議我國進步性基準之步驟4，選擇主要引證亦應採最適切的先前技術。</p> <p>8. 例1中，主要引證之電話裝置</p>	<p>斷，例如，若先前技術中存在引證間結合的教示或建議，無論引證間之技術領域是否為相同或相關，通常知識者即有動機結合該等引證。</p> <p>5. 3.2.2「先前技術」第2段係說明相關先前技術應考量先前技術與申請專利之發明的關連程度，若於3.2.2節即先行限縮相關先前技術必須與申請專利之發明「所欲解決問題相同」，則所選出之複數引證間必然具有所欲解決問題之共通性，不僅會造成與技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性等事項重覆考量，亦會過度限縮相關先前技術之範圍，影響判斷之結果。</p> <p>6. 電話裝置、傳真裝置應屬於通訊裝置的技術領域，故無須修正。</p> <p>7. (1)JPO 進步性基準之步驟4的係於先前技術中選擇「最適切『進行進步性論述』的主引證」，並非選擇「最適切的先前技術」。 (2)已參考日本審查基準規定，3.4「進步性之判斷步驟」之步驟4已說明「主要引證係選自相關先前技術中適合與申請專利之發明進行差異比對者」，更進一步說明「須注意者，若存在多件適合與申請專利之發明進行差異比對之引證時，主要引證僅係選自其中之一，其未必是與申請專利之發明的技術手段最接近者」。</p> <p>8. 無論複數先前技術之技術領域為</p>
--	---	---

	<p>與其他引證之傳真裝置，係相同技術領域或相關技術領域？</p>	<p>相同或相關，皆符合技術領域之關連性，無須區分係相同技術領域或相關技術領域。例 1 之引證均為應用於通訊裝置的技術領域，二者之技術領域具有關連性。</p>
<p>2-4</p>	<p>3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性【2-3-21 頁】</p> <p>1. 可否舉一個「沒有動機結合」的案例？</p> <p>2. 本節之例 3：</p> <p>(1) 主要引證之石墨剎車盤沒凹槽，副引證之金屬剎車盤有凹槽，兩者何以具有共同所欲解決問題？一個是石墨剎車盤，一個是金屬剎車盤，兩者解決問題應為不同。</p> <p>(2) 主、副引證如何認定？</p> <p>(3) 主、副引證是否可以對調？</p>	<p>3.4.1.2 所欲解決問題之共通性(節次調整)</p> <p>1. (1) 3.4.1 節及 3.4.2 節分別已說明「有動機而能明顯結合複數引證的情況」及「不考慮動機而能明顯結合的情況」，若不符合，則通常先前技術間無法明顯結合。 (2) 具進步性之案件通常在考慮動機有明顯結合的情形，故無須於審查基準特別舉例。</p> <p>2. (1) 依據例 3 說明第 2 段所述，剎車盤因磨屑或灰塵而導致剎車盤無法產生正常制動力之剎車疲乏 (break fade)，係剎車盤技術領域中常見的問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易想到主要引證之石墨剎車盤亦存在該問題，而其他引證亦已揭露其剎車盤表面上形成凹槽，以解決灰塵附著所導致之剎車疲乏問題，因此，二者之所欲解決問題具有共通性。 (2) 依據步驟 4 第 2 段之說明「主要引證係選自相關先前技術中適合與申請專利之發明進行差異比對者，原則上，係選擇與申請專利之發明所屬技術領域為相同者，或與申請專利之發明所欲解決問題為實質相同者」。例 3 之主要引證係與申請專利之發明所屬技術領域相同且適合與申請專利</p>

	<p>3. 第 4 步驟的差異比對之後，如何接續考慮第 5 步驟之各種情況？</p> <p>4. 舉發階段，最後的論述若採 EPO 論述法，是否可採？</p>	<p>之發明進行差異比對。</p> <p>(3)對調主、副引證，會造成發明與主要引證之差異點不同，將改變引證間之結合動機的論述方式，必須依個案情況判斷是否能對調主、副引證。</p> <p>3. (1)進行步驟 4 的差異比對時，會確認發明與主要引證之差異點，之後，再進行步驟 5 的判斷，參考 3.4「進步性之判斷步驟」步驟 5 的判斷流程圖。</p> <p>(2)進行步驟 5 的判斷時，首先判斷「是否能明顯結合先前技術」，包括是否符合 3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」及 3.4.2「不考慮動機而能明顯結合的情況」，若能明顯結合先前技術，再判斷「是否能建立不具進步性的論理」，一併考量是否符合 3.4.3「進步性判斷的其他考量」及 3.4.4「進步性的輔助性判斷因素」。</p> <p>4. 我國之進步性審查，無論是審查階段或舉發階段，審查人員均係依據我國審查基準之相關規定辦理。</p>
2-5	<p>3.4.1.1.3 功能或作用上之共通性【2-3-23 頁】</p> <p>1. 3.4.1.1.3 第 1 段中「功能或作用上之共通性，係指複數先前技術間是否包含實質相同之功能或作用」，此處之「實質相同」是否與「共通性」相同？</p>	<p>3.4.1.3 功能或作用上之共通性(節次調整)</p> <p>1. (1)日本審查基準中就有「關連性」、「共通性」等不同用語。審查基準草案之「關連性」、「共通性」等文字主要是配合各小節標題，如「3.4.1.1 技術領域之關連性」、「3.4.1.2 所欲解決問題之共通性」、「3.4.1.3 功能或作用上之共通性」等。</p>

	<p>2. 「實質相同」是否為「直接且無歧異」？</p>	<p>(2)所欲解決問題之共通性或功能或作用上之共通性，係指複數先前技術間包含實質相同之所欲解決問題或具有實質相同之功能或作用，因此，「實質相同」與「共通性」之意義相同。</p> <p>2. 「實質相同」之意義較廣，非僅限於「直接且無歧異」。</p>
<p>2-6</p>	<p>3.4.1.2.1 簡單變更【2-3-25 頁】</p> <p>1. 簡單變更是否不僅包括四種情形？。</p> <p>2. 3.4.1.2 是對照 3.4.1.1 去論述，所以 3.4.1.2 一節是否為只用一個引證的情形？</p> <p>3. 前面章節是指「結合」是否「明顯」，但本小節是「該簡單變更係屬明顯」，語意上究為何意？</p>	<p>3.4.2.1 簡單變更(節次調整)</p> <p>1. 若申請專利之發明與主要引證的差異，係利用申請時之通常知識來解決特定技術問題的簡單變更，則屬於 3.4.2.1「簡單變更」，一般為四種情形，但不排除其他情形。</p> <p>2. 3.4.1.1 節之標題及節次修正為 3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」，3.4.1.2 節之標題及節次修正為 3.4.2「不考慮動機而能明顯結合的情況」，該 2 節並非以單一或複數引證予以區別。3.4.2 節非僅是使用一個引證的情形，例如 3.4.2.2「單純拼湊」就是使用複數先前技術的情形。</p> <p>3. 本節第 1 段之「若申請專利之發明為主要引證之技術內容的簡單變更，通常認為通常知識中存在簡單變更的動機，該簡單變更係屬明顯」，已修正為「若申請專利之發明為主要引證之技術內容的簡單變更，通常認為能明顯結合主要引證之技術內容與通常知識」，與前面章節之敘述一致。</p>

	<p>4. 簡單變更第(2)種情形的案例，因為已經有功效的呈現，是否屬簡單變更？後面選擇發明考量功效時會用相同的案例作比對嗎？</p> <p>5. 簡單變更第(3)種情形，是否將「均等物」改為「等效物」？否則恐怕與均等論的均等物混淆。</p> <p>6. 簡單變更第(1)、(2)、(3)、(4)中對申請時之通常知識的論述不多，建議案例中要寫。</p> <p>7. 實務上簡單變更的審查，對通常知識是否應提供證據(evidence)？</p> <p>8. 是否可以在主要引證結合副引證外，再加簡單變更？</p>	<p>4. (1)功效的呈現，其重點在於該功效是否為無法預期者，而非該功效是否為較佳或最佳，即使該功效為較佳或最佳，若為可預期者，亦屬能輕易完成而不具進步性。反之，若申請人舉證該功效為無法預期者，則屬非能輕易完成而具有進步性。 (2)選擇發明一節已有類似案例。</p> <p>5. 已依建議修正為「等效物」。</p> <p>6. 申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」，於本章3.2.1節已說明係參照第一章1.3.1「可據以實現要件」</p> <p>7. 申請時之通常知識若屬該發明所屬技術領域中普遍得知的知識，得無須檢附引證文件，但若申請人有質疑，會儘量舉證，參照3.6「審查注意事項」(5)。</p> <p>8. 可以，該情形敘明於本節之末段。</p>
2-7	<p>3.4.1.2.2 單純拼湊【2-3-26 頁】</p> <p>1. 本節中所舉「通常其單純拼湊係屬明顯」，如電子錶筆，但可舉出拼湊不明顯的案例嗎？如 A+b，若 b 很小而很難拼湊到 A 中的情形。</p>	<p>3.4.2.2 單純拼湊(節次調整)</p> <p>1. 單純拼湊(aggregation)是有特別意義的，它有兩個要件：(1)功能並未相互作用，(2)仍以原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為所有單一先前技術之功效的總合者，才屬「單純拼湊」的情形，與二發明之元件尺寸的大小無關，若為複數先前技術結合不明顯之情形，則不符合</p>

		上述兩個要件，非屬單純拼湊，應以 3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」進行判斷。
--	--	---

專利進步性審查基準修正草案公聽會第 3 場次
(105 年 11 月 28 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以公聽會劃線版內容為準

編號	各界意見	研復結果
3-1	<p>3.4.1.2.3 明顯可試 (Obvious to try) 【2-3-26 頁】</p> <p>1. 第 2 段之要件(2)之被確認的有限數量，於例 1 中 53 個算很多，多少以上才算有限數量？</p> <p>2. 例 1 之主要引證不包括苯磺酸鹽的撰寫方式，似乎為排除苯磺酸鹽，但本意是否為「未揭示苯磺酸鹽」？</p> <p>3. (1)如果數量為 530 個，是否只要審查委員認為有限，就會發 OA 通知申請人申復？ (2)若初步判斷屬於明顯可試，但有功效，是否具有進步性？</p>	<p>3.4.2.3 明顯可試(節次及名稱調整)</p> <p>1. (1)美國 MPEP 提供 9 個有關明顯可試之例子，關於例 1，可與化合物形成鹽類之陰離子有很多種，但成為藥學上安全的只有 53 個，是屬於通常知識者可以選擇的，原則上可認定為有限數量。 (2)MPEP 另一例提到，縱使有限數量較多，只要從通常知識者而言是可預期其成功，即係屬明顯可試。 (3)反之，MPEP 另一例提到，即使有限數量僅有少數幾個，若通常知識者無法合理預期其成功，則非屬明顯可試。 (4)是否為明顯可試，其判斷重點並非在於數量多寡，而在於是否有合理成功的可預期性，亦即必須同時符合本節所述 3 個要件。</p> <p>2. 例 1 之主要引證應為「未揭示苯磺酸鹽」，文字已修正。</p> <p>3. (1)明顯可試須同時符合本節前述 3 個要件，只要符合前述要件，才可發 OA 通知申請人申復。 (2)雖經初步判斷為明顯可試，但若有無法預期之功效，仍可能具有進步性。</p>

	<p>4. 依據美國 FDA 藥典，可能 53 個是有限數量，但其中有 40 種陰離子之使用率很低，建議例 1 換成 MPEP 之例 2。</p> <p>5. 例 1 為何 53 個是有限數量，而不是 54、55、56，如何訂出有限，訂出來仍是模糊，想瞭解如何訂出「有限」。</p> <p>6. 建議例 1 之「已知」數量，改為「具體」數量。</p>	<p>4. (1)判斷是否為明顯可試，應以本節所述之 3 個要件為準，與使用率高低無關。 (2)例 1 為 USPTO 常用案例，無須更換。</p> <p>5. 明顯可試要件 2 之有限數量的數字大小非重點，只要數量被確認即屬有限，與數量多寡無關。</p> <p>6. 經查 MPEP 原意，應為「已知」數量而非「具體」數量。</p>
3-2	<p>3.4.1.3 進步性判斷的其他考量【2-3-27 頁】</p> <p>1. 先說明前面之章節，對於申請案屬於不考慮動機(簡單變更、單純拼湊)之不具進步性，申請人很難答辯，所舉例子均為不具進步性，使申請人對國家沒有信心而沒有意願申請專利，建議為正反案例並列，使申請人可從瞭解案例而能答辯成功。</p> <p>2. 代理人期待智慧局盡量遵循基準，因再審查專利案核駁後訴願是很難翻盤，不具進步性之審查理由若說明不好，訴願會可否因審定書沒有理由而撤銷？另外日本特許廳從 2008 年起，具進步性的門檻變低，可供智慧局參考。</p>	<p>3.4.3 進步性判斷的其他考量(節次調整)</p> <p>1. (1)審查基準草案 3.4.1 節及 3.4.2 節分別說明有動機而能明顯結合複數引證的情況及不考慮動機而能明顯結合的情況，若不符合此二節情況，則先前技術間無法明顯結合，發明具有進步性。若符合此二節情況，尚須綜合考量反向教示、有利功效及輔助性判斷因素等，始能進一步判斷申請專利之發明是否能被輕易完成，認定發明是否不具進步性。 (2)具進步性之案件通常涉及先前技術間無法明顯結合的情形，無須於審查基準特別舉例。</p> <p>2. (1)進步性審查時，審查人員必須依據我國審查基準之相關規定辦理，依據審查基準，若判斷發明不具進步性，必須提供合理、適當之論理，說明能輕易完成申請專利之發明的理由，不得僅因該發明之全部技術特徵已分別揭露於不同先前技術之中，即逕行判</p>

	<p>3. 是否需要將功效及反向教示獨立出來另列小節，反向教示可否移到 3.4.1.2「考慮引證間結合動機以外的情況」小節下？</p> <p>4. 若 3.4.1.3.1「功效」一節刪除，則 3.4.1.3「進步性判斷的其他考量」是否考量功效，還是要等 OA 後才考量？</p> <p>5. 今日公聽所呈現最新修正之步驟 5 的判斷流程圖中，「3.4.1.1」、「3.4.1.2」、「3.4.1.3」均畫實線，但 3.4.2「輔助性判斷因素」畫的是虛線，意義為何？</p>	<p>斷其能明顯結合，此亦為訴願會、法院所要求者。</p> <p>(2)日本特許廳 2015 年修正進步性審查基準，認為僅有技術領域的關連性，不足以認定具有結合動機，必須從其他因素綜合審視是否具有結合動機。</p> <p>(3)審查基準草案 3.4.1 節已參考日本 2015 年進步性審查基準相關規定。</p> <p>3. 3.4.3 節之有利功效、反向教示是肯定進步性的因素，3.4.2 節是否定進步性的因素，架構上不宜把 3.4.3 節之反向教示併到 3.4.2 節中。</p> <p>4. (1)3.4.3.2「有利功效」已修正文字，該節不刪除。 (2)無論 OA 前或 OA 後，進步性之審查皆應依據進步性之判斷步驟 1~5 的流程進行判斷，考量該發明是否具有無法預期之功效，與是否發出 OA 無關。</p> <p>5. 流程圖之 3.4.4「進步性的輔助性判斷因素」已改為實線。</p>
3-3	<p>3.4.1.3.1 功效【2-3-27 頁】</p> <p>1. 新增修正本節「功效」僅有 6 行字，日本專利審查基準的功效章節為包括輔助性判斷因素中的無法預期之功效，建議本節「功效」加一指標連結到</p>	<p>3.4.3.2 有利功效(節次及名稱調整)</p> <p>1. 已於本節第 3 段增列連結指標之說明文字。</p>

	<p>3.4.2.1「無法預期之功效」。</p> <p>2. 本節為功效，判斷是否為無法預期係寫在後面章節，個人認為不連貫。</p> <p>3. 於找到引證後判斷是否具無法預期之功效，或於OA後再判斷是否具無法預期之功效？</p> <p>4. 對於是否有功效、是否有反向教示、是否有輔助性判斷因素，建議流程圖均應新增相關菱形框的判斷，因目前流程圖易產生「具功效則為可輕易完成」的誤解。</p> <p>5. (1)功效及無法預期之功效，是否需要分開論列？個案上有何區別？看起來不易區分。建議將3.4.1.3.1「功效」一節刪除，直接放3.4.2.1「發明具有無法預期之功效」即可。 (2)日本把不可預期的功效列為進步性重要的判斷因素之一，建議直接把3.4.1.3.1「功效」改為「不可預期之功效」。 (3)是否將二者對調，亦即「3.4.1.3.1 功效」改為「3.4.1.3.1 無法預期的功效」，「3.4.2.1 發明具有無法預期之功效」改為「3.4.2.1 功效」？</p>	<p>2. 有利功效可包含無法預期之功效，無法預期之功效能佐證該發明非能被輕易完成，本節已增列連結指標之說明文字，應已無不連貫之情事。</p> <p>3. 無論OA前或OA後，進步性之審查皆應依據進步性之判斷步驟1~5的流程進行判斷，考量該發明是否具有無法預期之功效，與是否發出OA無關。</p> <p>4. 已將公聽會簡報之流程圖予以修正簡化，並增列於3.4節。</p> <p>5. (1)已於3.4.3.2「有利功效」增列參照3.4.4.1「發明具有無法預期之功效」的說明文字，故維持原架構，無須調整。 (2)已於3.4.3.2「有利功效」增加文字說明：「判斷申請專利之發明是否能被輕易完成時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，該功效是否為『無法預期之功效』，及該『無法預期之功效』是否能佐證該發明非能被輕易完成，應根據本章3.4.4.1『發明具有無法預期之功效』進行審酌」。</p>
3-4	3.4.1.3.2 反向教示【2-3-27頁】	3.4.3.1 反向教示(節次調整)

	<p>1. 第 4 段之案例「…因此，不能據此認定該先前技術對於該以環氧樹脂的印刷電路的材料有反向教示。」第 3 段「…所以不會構成反向教示。」第 2 段「…已明確排除申請專利之發明中…」這三段文字的寫法沒有一致性，可否統一？</p> <p>2. (1)日本審查基準的阻害要因寫法是正面的寫法，較有一致性，比較清楚。 (2)日本審查基準的阻害要因有 4 個態樣，我們的反向教示只剩其中的第三種態樣，請問為何？</p> <p>3. 美國 MPEP 2141.02 的反向教示 (teach away) 提到在比對差異後，必須把前案整體考量，包括 teach away，所以 teach away 應放到步驟 4，因步驟 4 是發 OA 前即應考量，步驟 5 卻是發 OA 後才考量。</p>	<p>1. 已將三段文字修正一致。</p> <p>2. (1)日本審查基準的阻害要因與美國 MPEP 的反向教示並不相同，日本態樣涵蓋範圍較廣，非僅限於美國的反向教示。 (2)日本阻害要因的四個態樣中只有第三種態樣對應於美國的反向教示，其他三種態樣非屬反向教示，但審查時可一併考量。</p> <p>3. (1)已修正進步性之判斷步驟 2 的說明內容。 (2)進步性之審查皆應依據進步性之判斷步驟 1~5 的流程進行判斷後，始發出 OA。步驟 5 中須考量反向教示。 (3)MPEP 2141.02 細分為 6 個步驟，其中第 6 步驟是指先前技術必須就其整體揭露內容進行考量，包括對於申請專利之發明的反向教示。本草案步驟 4 並未包括該 6 個步驟，因此反向教示不宜放在步驟 4。</p>
3-5	<p>3.4.2 進步性的輔助性判斷因素【2-3-28 頁】</p> <p>1. 輔助性判斷因素的運用時機為何？</p>	<p>3.4.4 進步性的輔助性判斷因素(節次調整)</p> <p>1. 3.4.4 節前言已說明「申請專利之發明是否具進步性，主要係依進步性之判斷步驟進行審查；若申請人於申請時或申請過程中提供證明資料，主張申請專利之發</p>

	<p>2. (1)3.4.2「輔助性判斷因素」一節下有兩行：「申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌」，意為無法預期的功效須申請人提供資料才判斷，與實務不符。無法預期的功效應是進步性判斷的重要因素之一。</p> <p>(2)輔助性判斷因素應是第一時間就要一併考量，建議考量5步驟時同時考量輔助性判斷因素？</p>	<p>明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌」，因此，無論於申請時或審查過程中提出者，皆應審酌。</p> <p>2. (1)審查基準草案提到「若申請人提供輔助性證明資料」，該證明資料包括申請時原說明書所記載者，及審查過程至審定前任一時間提供者，並非僅限於OA後始提供者。</p> <p>(2)該兩行已修正為：「若申請人於申請時或申請過程中提供證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌」。</p>
3-6	<p>3.4.2.1發明具有無法預期之功效【2-3-28頁】</p> <p>1. (1)為何將原基準中3.5.2「修飾、置換及省略發明」中之3.5.2.3「省略技術特徵之發明」、3.5.3「轉用發明」等內容刪除？上述小節有提及無法預期之功效。</p> <p>(2)原3.5.1第2段「若組合發明之技術特徵於功能上相互作用而產生新功效…均應認定該發明並非能輕易完成…」有利於申請人，刪除後對申請人答辯不利，是否考慮保留？省略技術特徵的第2段是否也可保留？</p>	<p>3.4.4.1發明具有無法預期之功效（節次調整）</p> <p>1. (1)已於3.4.4.1「發明具有無法預期之功效」增列「省略技術特徵之發明」的態樣。</p> <p>(2)已於3.4.4.1「發明具有無法預期之功效」增列「結合複數先前技術所構成之發明」的態樣。</p> <p>(3)至於其他態樣之發明，仍應依據進步性之判斷步驟1~5的流程進行判斷。</p>
3-7	<p>3.4.2.2發明解決長期存在的問題【2-3-29頁】</p> <p>1. 判斷是否為「長期存在的問題」</p>	<p>3.4.2.2發明解決長期存在的問題（節次調整）</p> <p>1. 參考美國MPEP 716.04。</p>

	<p>中的第 3 個要件「申請專利之發明須成功解決該問題」是參考自何處？</p>	
3-8	<p>3.4.2.4 發明獲得商業上的成功【2-3-30 頁】</p> <p>1. 3.4.2.2，3.4.2.3，3.4.2.4 三小節，感覺空有理論，但不易適用，是否可提供主張成功的案例？</p>	<p>3.4.2.4 發明獲得商業上的成功（節次調整）</p> <p>1. 我國目前尚未有主張發明獲得商業上的成功而使發明具有進步性的案例，未來若有主張成功的案例，會考慮納入基準。</p>
3-9	<p>3.5 選擇發明之進步性判斷【2-3-32 頁】</p> <p>1. 第 2 段中「選擇發明之進步性判斷，除了…，應另考量下列事項。」是 OA 後考量嗎？是步驟 1~5 中哪一個步驟判斷？是流程圖中哪一步驟？</p> <p>2. (1) 本節「選擇發明」與 3.4.1.2.1「簡單變更」的「(2) 於解決特定問題之數值範圍中採用最佳或較佳數值」在閱讀上易產生混淆，建議於「簡單變更」小節的(2)部分說明若具有無法預期的功效應參酌 3.5「選擇發明」，使不易混淆。 (2) 建議將「簡單變更」該節(2)中的同一案例寫到後面選擇發明的案例，用以讓大家瞭解二</p>	<p>1. (1) 進步性之審查皆應依據進步性之判斷步驟 1~5 的流程進行判斷，選擇發明之進步性判斷與一般發明之判斷方式並無不同。惟因其較特殊，故另以專節說明。 (2) 本節第 2 段係提醒審查人員所有申請案(包括選擇發明)之進步性判斷均應依本章 3.4「進步性之判斷步驟」依序進行。若經認定是選擇發明時，於步驟 5 中須另考量本節第 3、4、5 段有關功效之相關內容，認定該發明是否具有進步性。 (3) 若為選擇發明，原則上於 OA 前即須考量本節所述內容。</p> <p>2. 進步性之審查皆應依據進步性之判斷步驟 1~5 的流程進行判斷，「簡單變更」僅係屬於步驟 5 第 1 階段判斷「是否能明顯結合先前技術」的情況之一，即使屬於簡單變更(2)的情況，仍應於第 2 階段判斷「是否建立不具進步性之論理」時，進一步判斷反向教示、有利功效及輔助性判斷因素，包括無法預期之功效。</p>

	<p>者之區分。</p> <p>3. 一申請案，若原申請時未提供支持該選擇範圍的完整功效數據，但 OA 後申復時才補充數據，是否允許？</p>	<p>3. 依審查基準草案之規定，若補充之功效數據是該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以從申請時說明書、申請專利範圍或圖式予以確認，或可推導出者，可以用來考量是否具進步性，但不得修正至說明書中。反之，若從申請時說明書、申請專利範圍或圖式無法予以確認，也無法推導出者，於判斷進步性時，不考量該功效數據。</p>
	<p>3.6 審查注意事項【2-3-33 頁】</p> <p>1. 網路資料是否無須檢附引證？</p> <p>2. 注意事項(5)中無須檢附引證文件的情形包括「從經驗法則所瞭解的事項」，讓申請人擔憂。</p>	<p>1. 網路資料原則上應檢附引證文件，惟若該網路資料係該發明所屬技術領域中普遍得知的知識，得無須檢附引證文件。</p> <p>2. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者所具有的「申請時之通常知識」，包括申請時之一般知識及普通技能，該從經驗法則所瞭解的事項屬於一般知識，參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」。若申請人於申復時對於從經驗法則所瞭解的事項之認定有質疑時，審查人員會提出適當說明，申請人無須擔憂。</p>