

專利審查基準修正草案預告期間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
一	<p>4.新型專利技術報告之作成</p> <p>4.5 賦予比對結果代碼</p> <p>建議重新檢討因說明書記載問題無法檢索與比對之情況，另賦予代碼，不論是使用代碼 7，或合併原極少使用的代碼 3-5，再將原代碼 6 與無法檢索比對的事由重新編碼，均較不賦予代碼更佳。</p> <p>4.6 寄送技術報告引用文獻通知函</p> <p>1. 建議若審查人員認為說明書未充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行有效的檢索、比對之情況，應於作出技術報告前，納入通知新型專利權人說明的事由。</p> <p>2. 接獲「引用文獻通知函」建議應仍給新型專利權人有延期提出說明的機會。</p>	<p>4.5</p> <p>現行代碼已行之多年，各界已經習慣各代碼之意義，所賦予之代碼皆係與先前技術進行比對而予以評價的結果。對於無法進行檢索與比對的請求項，以文字說明應已臻明確，故仍維持不賦予代碼。</p> <p>4.6</p> <p>1. 新型專利技術報告的性質係著重於先前技術之檢索及其與請求項比對之結果；引用文獻通知函係通知經檢索及比對後初步認定賦予比對結果代碼 1~3(將修正為 1~5)之請求項，須檢附相關引用文獻，而針對無法進行檢索與比對的請求項，因無引用文獻可資通知，故不寄送通知函。</p> <p>2. (1)按新型專利「技術報告引用文獻通知函」係核發新型專利技術報告之前置說明，故無申請延期適用之情事。實務上，雖新型專利技術報告引用文獻通知函敘明本局將於 1 個月後寄發技術報告，惟若新型專利權人於作成技術報告前提出說明，本局仍會予以參酌。</p> <p>(2)基準 4.6 第 4 段將配合修正為「『技術報告引用文獻通知函』係就新型專利技術報告所為比對結果之前置說明，基於新型專</p>

<p>3.現行實務僅對比對結果代碼 1~3 者 (不包括代碼 4 或 5)，寄送「技術報告引用文獻通知函」，惟比對結果為 4 或 5 者均有違反先申請原則之情事，理應給專利權人提出說明且考慮提出更正予以治癒之機會，況新法已限縮新型專利得提起更正之時機，「新型專利技術報告申請案受理中」為得提起更正的事由之一，建議比對結果代碼為 4 或 5 者，亦寄送「技術報告引用文獻通知函」予專利權人，使其有提出說明或更正之機會。</p> <p>5.作成新型專利技術報告應注意事項</p> <p>1. 此段 1(b)「惟若舉發案之案情複雜…」以准予更正前版本作出技術報告的態樣可能不只此段所列的情事而已，建議保有更多彈性。</p> <p>2. 此段之(2)「任何人(含申請人)主動提供有關比對新穎性、進步性等書面資料供審查人員參酌者」建議參酌貴局目前針對發明案審查，第三人提供資料的作業略作修改。</p> <p>3. 此段之(4)，此段所述，不應僅限於直接使用相同發明案之審定結果，仍應依新型內容作檢索比對。〔此處的相同發明案與新型案，並非(5)所述的一案兩情，發明與系爭新型之何謂相同，非申請人或專利</p>	<p>利技術報告作成之時效性，針對該通知函之回復說明，申請人並無申請延期及面詢適用之情事」。</p> <p>3.同意所提建議，實務將改採技術報告比對代碼 1~5 者，均寄送「技術報告引用文獻通知函」之作法，基準相關內容亦配合修正。</p> <p>5.</p> <p>1.此段僅為例示，為避免誤解，基準文字修正為「惟若有申請人為專利權人，主張有非專利權人為商業上實施、或申請人為非專利權人，主張有涉及專利侵權爭議、或舉發案之案情複雜等情事」。</p> <p>2.本段文字增列「此外，若該新型有本法 102 年 6 月 13 日生效施行後第 32 條第 1 項前段『一案兩請』之情事，且該同一人同日申請之發明申請案已有第三方意見提供之引證文件者，審查人員亦應參酌」。</p> <p>3.原第(4)點(現為第(3)點)包含申請時有分別聲明或未聲明之同一人就相同創作於我國同日申請發明及新型，該段文字已修正為「經檢索發現有同一人就相同創作於同日申請之發明專利申</p>
---	---

	<p>權人的主張，技術報告審查人員作出此認定，也有風險〕</p> <p>4. 非技術報告審查的範圍，例如產業上利用性等（過去有實例），若列於 4.6 規定的「通知函」，經新型專利權人答覆後，應如何處理？</p>	<p>請案，若該發明先前經實質審查已發現有違反新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等不准專利事由，原則上應參酌該佐證不准專利之先前技術文獻」。</p> <p>4. 產業上利用性非屬新型技術報告比對之事項，若誤於引用文獻通知函中指出，新型專利權人可提出申復，本局將不就此部分予以評價。</p>
--	---	--