

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/ 單位	回應意見
在「專利審查基準第二篇第十二章」預告修正內容中，依據專利審查基準第二篇第一章的手段功能用語判斷標準(2-1-34)，2-12-22 之例 9-2 中的「查詢裝置」應屬手段功能用語，且其說明書已明確記載對應於該特定功能之結構、材料或動作，因此該請求項應屬明確。 若請求項的記載方式一定要像例 9-3(2-12-23)一樣才算明確，那手段功能用語將失去其意義，且例 9-3 的記載方式已非屬手段功能用語，因其請求項已記載足以達成該特定功能的完整結構、材料或動作。 且，在例 9-2 中，其說明書已明確揭露查詢裝置是如何進行比對辨識，故該請求項中關於「查詢裝置」之敘述應為其說明書所支持，即，其請求項是以上位的方式揭露，而其說明書是以具體實施例(下位)進行描述，故就裝置項的撰寫方式來說，例 9-2 之請求項應屬明確，難道審查基準第二篇第十二章的裝置項判斷基準會比審查基準第二篇第一章更為嚴格。若以例 9-2 為例，其請求項無法為說明	專三	目前之審查通常不會先認定其是否為手段功能用語請求項，而是會以一般功能界定物請求項進行審查，若認定不明確，此時申請人可申復表示請求項係以手段功能用語撰寫，而後審查官再判斷是否符合手段功能用語請求項之明確性要求，如「3.2.3 請求項明確性之判斷」所述。原基準預告修正之第 2-12-22 頁例 9-2 的[說明]僅敘及前半段審查之認定結果，確實會有您所述之疑慮。為避免解讀上之誤解，將於該例 9-2 的[說明]增訂以下之內容「若經申請人申復其『查詢裝置，用以比對該動態唇語影像及該資料儲存裝置以找出對應之文字意義』本意為手段功能用語，且敘明其說明書中對應該功能之結構，並經審查確認後，則請求項明確。」

書所支持的樣態，弊人反倒覺得「一查詢裝置，用以找出與該動態唇語影像對應之文字意義；」之記載方式比較符合請求項無法為說明書所支持的樣態。		
本人在參閱說明書之餘常於實施方法一節見到『凡為脫離本創作技藝精神所為之等效實施或變更，均應包含於本案之專利範圍中。』或『…舉凡一據本創作之技術、構造與精神所為之衍伸或改變，皆屬本創作之專利範圍。…等等包山包海的語句，然而在其申請專利範圍卻又僅僅有限的項次而已。請問 貴局發明人之權益當以何者作權益的認定？ 發明人於實施方法一節作前述之敘述是否具有效力？若無效力，而僅憑申請專利範圍一節之撰述界定其專利範圍，可否應禁止申請人再於說明書作此無限制範圍的敘述（或應註明 “該款陳述無效”）以免影響其他人創作之權益。	專三	一、依專利法第 58 條第 4 項之規定「發明專利權之範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」此為專利法中關於申請專利範圍解釋之原則性規定。 二、有關您所提創作人於說明書中實施方式之陳述內容，通常係聲明申請專利範圍不受實施方式中之態樣限制，並未牴觸上述專利法所規定之申請專利範圍的解釋原則，尚無須禁止該等敘述或註明無效。