

專利審查基準修正草案公聽會

(108 年 9 月 2 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
一	第二篇第十章 分割及改請 1.2.2 實體要件 - 核准審定後之分割，是否屬相同發明的判斷，是由程序認定還是由審查人員做實體判斷，若認定為相同發明，可否再提修正？ - 相同發明如何認定？上下位概念發明是否屬相同發明？ - 智慧局目前供外界查詢的系統無法顯示分割案家族間的關係，可否增加此功能？	- 由審查人員做實體判斷，此時仍屬審查階段，可以修正。 - 有關相同發明之判斷方式，參照本篇第三章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」，上下位概念非屬相同發明。 - 此功能已在建置中。
二	1.4 審查注意事項 母案放棄繳費領證後，其核准後分割之子案仍不可有與母案相同發明之請求項，原因為何？專利法第 34 條第 6 項不准相同發明的規定是為了避免重複授權，但是母案若不繳費領證，即使子案有相同發明，也不會有重複授權的情況，且分割的子案若有繳交審查相關規費，似乎沒有不准分割的理由，可否給予申請人此種策略規劃的方便與空間？	(1)核准後分割制度係為避免申請人未能及時申請分割，其申請案即核准審定之情形。由於原申請案之審查程序已因審定而終結，為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序而造成延宕，爰明定僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案申請分割。 (2)基於公眾利益之考量，應使第三人可早日獲知審查結果，以考量是否實施該發明。 (3)相同發明之請求項既然經過審查階段審查且核准，無須放棄母案重新申請子案，此舉會導致行政資源的重複與浪費。 (4)核准審定後所為分割，若有與原申請案經核准審定之請求

	2. 若申請案申請時有請求項 1~5，初審核駁後提再審查，刪除請求項 4~5，僅保留請求項 1~3，再審查核准後是否可提核准後分割案，其請求項為申請時的請求項 1~5？	項包含相同發明的情況，本局將以違反核准審定後分割之規定，通知申請人限期修正，經修正後，分割案即可獲准專利。 2. 再審核核准後所為分割案中的請求項 1~3 與原申請案核准之請求項 1~3 屬相同發明，違反核准後分割之規定。
三	第二篇第九章 更正 2. 更正之時機 1. 舉發案於面詢後是否可提更正？ 2. 若舉發案 N01 在訴訟中，另有舉發案 N02 經智慧局審定，且伴隨 N02 提出之更正亦經審查准予更正，法院於審理 N01 時，是否依該更正本審查？	1. 案件於舉發繫屬中，只有在符合三個時機時才可提出更正，若面詢中或面詢後非屬法定可提出更正的時機，則更正不予受理。惟若面詢時審查人員認有更正之必要，本局將依專利法第 74 條第 4 項之規定通知專利權人於 1 個月內提出更正，逾限提出者，不予審酌。該通知不得以面詢紀錄取代。 2. 一旦准予更正並經公告，其效果溯及申請日，舉發案 N01 的訴訟應以准予更正的版本進行；惟於舉發案 N02 提出之更正內容不能包括於舉發案 N01 中已審定「舉發成立」之請求項者。
四	6.審查注意事項 1. 舉發繫屬時提出之更正，若舉發撤回，智慧局會通知專利權人就該更正是否續行審查表示意見，此次修正基準將專利權人逾期未表示意見者視為同意撤回更正申請，建議是否改成專利權人逾期未表示意見者視為同意續行審查該更正申請？	1. (1)本局所發之通知是一併通知舉發及更正是否同意撤回，專利權人若願意續行審查，只需簡單來函表示意思即可，對專利權人而言並非巨大負擔，且現行基準已規定專利權人逾期未表示意見者視為同意撤回舉發，更正僅是以相同原則辦理。

	2. 先提出新型技術報告並提出更正，之後才被舉發，若舉發撤回，因技術報告尚在審查中，智慧局應續行審查更正而不需通知專利權人表示是否續行審查更正。 3. 承前題，若專利權人同意撤回更正申請，或逾期未表示意見而視為同意撤回更正申請，是否退還更正規費？	(2)更正後專利權範圍通常比原專利權範圍更小，若視為續行審查且准予更正並公告，對專利權人權利之減損係無法回復；相對地，若視為撤回更正申請，原專利權範圍不變，日後若有需要，專利權人仍可提出更正申請。 2. 因專利法第 77 條之規定，該更正已與舉發合併審查，其審查方式如上題所述，本局仍會通知專利權人是否同意撤回舉發及更正，讓專利權人有機會再次確認是否仍要更正。 3. 依專利規費收費辦法，更正申請經受理後之撤回，非屬可退費之項目。
五	第四篇第二章 更正 2.1 於舉發案審查期間提出之更正 1. 若有新型技術報告與舉發同時繫屬中，此次修正基準規定即使以新型技術報告繫屬中為由提出之更正，仍應受舉發期間可提出更正之時機限制，此規定似乎與法條文字不符？	1. (1)由於專利法第 77 條規定舉發案件審查期間有更正案者，應合併審查及合併審定，當更正與舉發合併審查時，更正得提出之時機自然受此次專利法修法第 74 條第 3 項之舉發期間提出更正之時機限制。若因新型技術報告受理中所提之更正影響舉發時程之進行，此與專利法第 74 條提升舉發審查效能的立法目的相悖，亦造成與發明舉發案件得提出更正之時機有別。 (2)從專利法第 118 條條文來看，新型專利申請案取得專利權後，專利權人欲申請更正，其提出更正之時機，應先視新型專利有無舉發案件繫屬，有

	2. 若在舉發期間申請技術報告，專利權人為因應技術報告引用文獻通知函而想提出更正，但此時因屬舉發期間而無法提出更正，有無解決的辦法？ 3. 若先申請新型技術報告，再提出第 1 次更正，之後被舉發，再提出第 2 次更正，哪一次的更正會與舉發案合併審查？ 4. 一案兩請收到通知擇一函後，若發明和新型都不想放棄，且不想修正發明請求項，此時藉由申請新型專利技術報告而提出更正新型請求項，但因更正審查的時間可能超過回覆擇一函的時間限制，有無解決辦法？	舉發時仍應適用第 74 條第 3 項之規定。 2. (1)系爭專利於舉發期間，專利權人僅得依專利法第 74 條第 3 項規定之時機申請更正，若專利權人為因應新型專利技術報告引用文獻通知函所申請之更正，屬上開法定時機者，仍得受理。 (2)審查實務上，本局得儘速審定舉發案件，再行製作新型專利技術報告，專利權人即可依專利法第 118 條之規定申請更正。 3. 依專利法第 77 條第 1 項之規定，第 1 次更正與舉發案併案審查，提出第 2 次更正後，第 1 次更正視為撤回。 4. 針對此種情況，申請人可先來函表示新型專利已提出更正案，與發明案已無相同發明之情事。本局將優先審查新型更正案，並發函通知申請人暫緩擇一，視更正結果再續行辦理。
--	--	---

六	第五篇第一章 專利權之舉發 3.2 專利權人答辯、補充答辯或申復 1. 專利法第 74 條第 2 項只給專利權人 1 個月的時間答辯，時間太短，且第 73 條給予舉發人 3 個月時間補提理由或證據，使得舉發人相對專利權人具有優勢，可否比照 OA，將答辯期間延長至 2 個月？ 2. 專利法第 74 條第 2 項規定申明理由可准予展期，但要多詳細或充分的理由方可准予展期，是否可具體說明或舉例？ 3. 有關專利法第 74 條第 2 項專利權人答辯之展期、同條第 4 項專利權人補充答辯或申復之展期，是否可區分本國專利權人及外國專利權人而給予不同的期限？因為如果是外國專利權人，事務所需要有翻譯時間，且在通訊上較不方便。若舉發理由書或證據頁數太多，是否也可以放寬期限規定？	1. 專利權人依專利法第 74 條第 2 項申請展期答辯，只要申明理由，原則上得准予展期 1 次(2 個月)，若因專利權人為外國籍或案情複雜等，得視個案情況准予再次展期。 2. 一般而言，例如需要翻譯大量外文文件，或舉發證據數量繁多，或不可抗力的天災等，皆可准予展期。 3. (1)專利權人依專利法第 74 條第 2 項申請展期答辯，只要申明理由，原則上得准予展期 1 次(2 個月)，若因專利權人為外國籍或案情複雜等，得視個案情況准予再次展期。 (2)專利權人依專利法第 74 條第 4 項申請展期補充答辯或申復，應檢附具體理由，例如提出證明文件，說明為釐清事實，刻正進行實驗比對、等待試驗結果等，得准予展期 1 次(1 個月)，不得再次展期。
七	3.3.1 面詢 1. 此章節是否應詳細載明專利專責機關同意舉發人補提證據後應給予專利權人補充答辯？	1. 參照基準第五篇第一章 3.1「舉發人補提理由或證據」之規定，舉發人補提理由或證據，原則上均會交付專利權人補充答辯，除非有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，本局得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查。

八	3.4.1 提出更正之期間 1. 將現行不准更正之申復期限由 3 個月縮短為 1 個月，若只能申復一次，對專利權人來說太過嚴格，是否可將申復次數放寬為兩次？	1. 現行伴隨舉發之更正，通知不准更正之申復期限即為 1 個月，且亦只能申復一次，此次修正並無變更原先做法。
九	3.4.4 更正審查結果之處理 1. 專利權人提出更正，專利專責機關交付舉發人表示意見時，舉發人即得補提理由或證據，而仍可能導致攻防雙方不斷補提證據及答辯的問題。建議在某些情況下，例如專利權人所提更正係限縮請求項時，應限制舉發人僅能就原本證據陳述意見而不得再提新證據，否則將造成審查遲滯。	1. (1)依專利法第 77 條第 2 項之規定，舉發案伴隨之更正經審查擬准予更正者，除更正僅刪除請求項外，均應將更正內容副本交付舉發人表示意見。 (2)縱使專利權人提出之更正已限縮請求項範圍，舉發人針對更正內容補提理由或證據，以達充分攻防之目的，於法並無不合。