

專利審查基準修正草案公聽會

第二篇第三章「專利要件」各界意見

及研復結果彙整表(101 年 4 月 3 日)

*下述之頁數係以公聽會之劃線版為準

編號	各界意見	研復結果
1	依修正大綱所示，「2.2.1.1.3.3 審查注意事項」與「3.6 審查注意事項」之階層差異太大。	「2.2.1.1.3.3 審查注意事項」係針對「2.2.1.1.3 網路上之資訊」而規範，「3.6 審查注意事項」係針對「3、進步性」而規範，兩者之階層有所差別。
2	可否於 2-3-1 頁明確規範專利要件之審查順序？	1. 本章「1.1 前言」規定「產業利用性…通常在審查是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷」，本章「2.2 新穎性之概念」規定「是否具有新穎性，通常於其具產業上利用性之後始予審查」，本章「3.2 進步性之概念」規定「是否具有進步性，應於其具新穎性(包含擬制喪失新穎性)之後始予審查」，已分別指出專利三要件之審查順序。 2. 專利法第 46 條所列不予專利之事由，皆屬審查時應審酌之事項，除進步性應於新穎性之後始予審查係本法第 22 條第 2 項明定外，其餘專利要件於專利法並無規範其審查順序。
3	審查 2-3-1 頁所述之專利要件時，各請求項之發明對應之優先權日應如何判斷？	對於主張部分優先權及複數優先權之案件，經檢索之先前技術的公開日若介於申請案之申請日及優先權日之間時，得通知申請人說明申請案中主張

		優先權的各請求項之發明與其優先權日之對應關係。
4	2-3-2 頁 1.3 節中所述「可據以實現要件...於形式上...」之「於形式上」應刪除。	1. 該「於形式上」係對應於同段第 2 行所述產業利用性要件之「於本質上」之規範。 2. 為避免誤解，刪除「於本質上」及「於形式上」等字。
5	2-3-2 頁 1.3 節中所述「通常情形係違反自然法則之永動機」應修正為「永動機通常是違反自然法則」，並就永動機不符自然法則、產業利用性及可據以實現要件之態樣予以說明。	1. 刪除「永動機」案例，另以其他案例說明產業利用性及可據以實現要件之判斷順序及層次上之差異。 2. 新增之案例，分別說明具有產業利用性但不符合可據以實現要件之情況，以及兩要件皆不符合之情況： 「例如一種以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，其係為防止因臭氧層減少而導致紫外線增加，該發明實際上顯然不能被製造或使用，不具產業利用性，亦違反可據以實現要件。又例如一種可阻擋太陽光中 99% 紫外線之太陽眼鏡，該發明實際上有被製造或使用之可能性，具有產業利用性，惟若其說明書中未記載如何製造及使用該發明時，則違反可據以實現要件。」
6	2-3-4 頁「2.2.1.1.1 一般原則」中有關「刊物」定義已不限於文書，但第 4 行所述「...得經由抄錄、攝影、影印或複製等方式...」仍以文書為對象，應補充「載有資訊之其他儲存媒	配合修正，該段文字修正為「...得經由抄錄、攝影、影印、 <u>複製或網際網路傳輸</u> 等方式...」，以涵蓋網際網路或線上資料庫等亦屬刊物之態樣。

	體」之例示說明。	
7	2-3-5 頁第 2 段中所述「內部刊物」應改為「內部文件」，以免與 2-3-4 頁中所述「刊物」矛盾。	1. 專利法所稱「刊物」係指已公開者，印有「內部刊物」等類似文字之文書係配合實務常見情況舉例說明，認定其是否屬於「刊物」，與所印文字是否包含「刊物」兩字無關，而與其是否處於能為公眾得知之狀態有關。 2. 為避免誤解，2-3-5 頁第 2 段中所稱「刊物」若屬未公開者，皆改稱為「文書」。
8	1. 2-3-6 頁「1.1.3.1 認定原則」中有關「符合前述原則之網站」整段應刪除。 2. 「不符前述原則之網站」中，「未正式公開網址而僅能隨機進入者」對應之原文係「...偶然進入」，應予修正。 3. 以「未正式公開網址而僅能隨機進入者」作為引證，應如何處理？ 4. 「被加密而無法以付費或免費等通常方式取得內容者」與同頁前一段「網路上之資訊...進入該網站是否需要付費或密碼」是否矛盾？	1. 配合刪除「符合前述原則之網站」整段。 2. 為求明確，將「不符前述原則之網站」整段文字修正為「反之，<u>若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密(encoded)而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情形之一，應認定該資訊非屬公眾得知</u>」 3. 依上述 2.之修正內容的第三種情況「未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊」，不符網路資料能為公眾得知之認定原則，不得作為引證。 4. 依上述 2.之修正內容，其中「加密(encoded)」係針對資訊內容之處理方式，而「密碼(password)」係針對進入網站之權限，兩者並

		無矛盾。
9	2-3-8 頁中「若有與網路上之資訊同一內容的書面刊物，且該資訊與書面刊物皆可作為引證時，得優先引證書面刊物」，「得」應改為「應」？	配合修正，因網路上資訊具不確定性，應優先引證書面刊物，以避免爭議。