

專利審查基準修正草案公聽會

第二篇第七章「審查意見通知與審定」各界意見及研復 結果彙整表(101年5月2日、5月8日、8月14日)

*下述之頁數係以第二次公聽會後修正之清稿版為準

編號	各界意見	研復結果
1	是否會將逐項審查、審查意見通知應如何撰寫之相關細節規定補充明訂於基準中？	<ol style="list-style-type: none">1. 本章「1.審查流程與審查意見通知」已規範相關原則，同時規定應對應各請求項所記載申請專利之發明進行審查，該等內容與現行逐項審查之實務相符。2. 為求明確，前言文字酌予修正為「申請案經<u>逐項審查</u>後，如判斷有不准專利事由者，應<u>附具理由發給</u>審查意見通知，以利申請人據以申復……」。
2	有關 2-7-2 頁「1.2 審查步驟」(3)似未說明何時停止檢索？	為求明確，2-7-1 頁「1.2 審查步驟」(2)第 2 段增列「 <u>『無須或無法進行檢索』</u> 之情形，包括： <u>不符發明定義、不具產業利用性、屬法定不予專利標的、申請專利範圍不符發明單一性、因不符記載要件而無法確認申請標的</u> 」(3)第 1 段增列「 <u>並進行次一請求項之檢索。除『無須或無法進行檢索』之請求項，應就其他每一請求項進行檢索，以完成全案之檢索。</u> 」。
3	如第一次審查意見僅指出不符單一性之不准專利事由，申請人如於申復時刪除部分請求項，經檢索後即發給最後通知，是否過嚴？	<ol style="list-style-type: none">1. 對此情形，酌予放寬，不發給最後通知而發給審查意見通知。2. 為求明確，2-7-4 頁「2.1 發給最後通知之態樣」(4)因全部請求項均「無須或無法進行檢索」而未經檢索即發給審查意見通知而發

		<p>給審查意見通知之態樣中，於句末增列「<u>惟若在全部請求項均</u>」無須或無法進行檢索』之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不符發明單一性，於修正後已克服不符發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符新穎性、進步性等要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知」。</p>
4	<p>2-7-3 頁「2.最後通知」一節主要規範不准專利事由之判斷及發出最後通知之時機等，未見有利申請人之立法意旨。</p>	<p>為求明確，2-7-3 頁「2.最後通知」增列首段「<u>最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審查之效果，並得儘速克服不准專利事由</u>」及末段「<u>由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如先前審查意見不當，或有漏未通知之不准專利事由，則不得發給最後通知</u>」。</p>
5	<p>8 月 14 日公聽草案 2-7-3 頁「2.1 發給最後通知之態樣」，增列之「須注意者，即使新的不准專利事由係因修正而產生，若先前未給予申請人適切修正之機會，得不發給最後通知，再次發給審查意見通知」與之前得發給最後通知之意旨有違，代理人無從預測後續是會發給審查意見通知或最後通知。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請人於接獲審查意見後，即得提出申復或進行適切之修正，以克服不准專利事由。 2. 增列該等內容係提醒審查官於「得」發給最後通知之情形下，並非即「應」發給最後通知，而仍得視情況發給審查意見通知。 3. 為求明確，該段內容修正為「於上述依專利法之規定而得發給最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，

		經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不生最後通知之效果」。
6	5月2日公聽草案2-7-5頁「3.1.2申請專利範圍之減縮」情形(6)，是否僅包含請求項之標的為方法，其中之技術特徵為處理步驟之情形？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 除標的為方法之情形外，亦包含標的為裝置時，於其中增加構造技術特徵之情形。 2. 為求明確，原情形(6)調整次序為情形(1)，文字酌予修正為「藉串列式的增加(serial addition)技術特徵以進一步界定請求項所載發明。例如：<u>原請求項之標的為一裝置，包含不同構造技術特徵，於請求項中再增加一或多個構造技術特徵；或是原請求項之標的為係一方法，包含記載具有順序性之一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一或多個新的步驟技術特徵。</u>」
7	5月2日公聽草案2-7-6頁「3.2發給最後通知後之審查」(3)之情形中，如申請案一再被發給最後通知，申請人最後即使取得專利權，亦將會因權利範圍過小而難以行使。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於最後通知後而再次發給最後通知之情形，通常係針對可能准予專利之申請案，給予申請人再次修正之機會，使其得進一步修正而獲准專利。 2. 若申請人欲取得較大之權利範圍，可於原申請案中提出申復，主張原發給之最後通知有所不當，如申復理由成立，則後續申請專利範圍之修正將不受修正限制。
8	5月2日公聽草案2-7-6頁「3.2發給最後通知後之審查」(4)之情形中，如有先前漏未通知之不准專利事由，發給審查意見通知後，是否先前之最後通知之修正限制即得解除。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是。 2. 為求明確，(4)之段末修正為「……則應發給審查意見通知，<u>後續申請專利範圍之修正不受修正限制</u>」。

5月2日公聽草案2-7-6頁「4.分割案與最後通知」，如原申請案經審查不具新穎性、進步性，而分割案之請求項與原申請案之請求項內容已有不同，但分割案經審查後，仍以原申請案之審查意見通知所述相同理由及相同引證文件認定其不具新穎性、進步性，則是否屬審查意見「已通知之內容相同者」之情況，而得對於分割案發給最後通知？

為求明確，2-7-8頁「4.分割案與最後通知」增列三段內容，即「所謂『通知之內容相同』，係指針對原申請案或其任一分割案發給之審查意見通知，若與先前審查意見已通知之理由及引證文件二者皆相同者，即屬『已通知之內容相同者』而得逕為發給最後通知。

於上述依專利法之規定而得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

若原申請案或其任一分割案之請求項與已通知不准專利事由之請求項的實質內容不同，亦即該兩者非屬完全相同或其差異非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知者，即使引證文件相同，亦非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。例如：請求項1至3以引證文件認定不具新穎性，請求項4至6因申請專利範圍不符發明單一性而無法檢索，申請人刪除原申請案請求項1至3，並於分割案申請該相同內容之3項請求項，經以相同引證文件認定分割案不具新穎性，即屬「已通知之內容相同」而得逕為發給最後通知。惟若分割案之請求項1至3增加其他技術特徵時，經檢索後雖以相同引證文件認定分割案不具新穎性，惟分割案之請求項1至3與先前已通知不具新穎性之

		<p><u>請求項 1 至 3 實質內容已有不同，非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知」</u></p>
10	<p>5 月 2 日公聽草案 2-7-6 頁「5.再審查與最後通知」，若初審審定理由僅指出申請案不符記載要件，未進行檢索即為核駁審定，於再審查時，若(1)仍認定其不符記載要件，或(2)認定其符合記載要件，但經檢索後認定不符新穎性、進步性等要件，於該等情況時逕為最後通知，是否對申請人不公？</p>	<p>分兩種情況說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 若於申請再審查時未提出修正： <ol style="list-style-type: none"> A.於(1)之情況，若初審時已認定申請案不符記載要件，於再審查時仍維持該理由時，屬 2-7-9 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」(1)所述「申請人僅提再審理由而未提修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由。」，該當專利法第 49 條第 3 項第 1 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。 B.於(2)之情況，若再審查認定初審之核駁審定理由不當，惟另經檢索後認定其不符新穎性、進步性時，此屬先前審定理由漏未通知，係歸責於審查人員者，依「5.再審查與最後通知」首段末行所述「如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，如『2.2 不得發給最後通知之態樣』所列之情形，應發給審查意見通知」。 2. 若於申請再審查時提出修正： <ol style="list-style-type: none"> C.於(1)之情況，若初審時已認定申請案不符記載要件，於再審查時仍維持該理由時，屬 2-7-9 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」(2)所述「申請人提出再審理由與修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專

		<p>利事由。」，該當專利法第 49 條第 3 項第 2 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。</p> <p>D.於(2)之情況，若再審查認定已無不符記載要件情事，惟另經檢索後認定其不符新穎性、進步性，屬 2-7-9 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」(3)所述「申請人提出再審查理由與修正，雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由」，該當專利法第 49 條第 3 項第 2 款之規定，於再審查階段得逕為最後通知。</p>
11	<p>5 月 2 日公聽草案 2-7-7 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」第 1 段中所述「為避免申請人於再審查程序中提出不當之修正，致延宕審查程序」之內容，似與立法意旨有違。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發給最後通知之目的，除為了協助申請人儘速取得適切之專利權之外，亦為了避免申請人對於申請專利範圍一再提出修正，致延宕審查程序，影響專利權之儘速取得，因此專利法第 49 條第 3 項之修正說明中，即有述及「惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕審查程序，爰於第三項明訂得逕予發給最後通知之情事」。 2. 為配合上述修法說明，2-7-8 頁該句移列第 2 段，內容修正為「為避免申請人於再審查程序中<u>又一再</u>提出不當之修正」。
12	<p>8 月 14 日公聽草案 2-7-7 頁「5 再審查與最後通知」第 2 段中所述「……且申請人於申請再審查時，原即應就初審審定不予專利之核駁理由進行</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請人於申請再審查時，除修正外，另針對初審核駁審定理由不當之情形，亦得提出申復。 2. 為求明確，該段內容配合立法理

	適切之修正……」之內容，似無法反應審查實務中，初審核駁審定理由確有不當，申復後經再審查獲准專利之情形。	由酌予修正為「且申請人於申請再審查時，原即得 <u>針對應就初審審定不予專利之核駁理由進行適切之申復或修正</u> 」。
13	是否得針對發給最後通知不當單獨提起救濟？	發給最後通知是否不當，申請人得於核駁審定後提起之行政救濟中一併爭執，惟不得單獨針對發給最後通知不當而提起行政救濟。
14	先前研復結果曾指出，申請人於申請再審查時，可僅就初審發給最後通知不當提出申復。是否會單獨答覆？	<p>1. 不會單獨答覆。</p> <p>2. 如申請人再審查僅針對初審發給最後通知不當提出申復，未提出修正本，即逕依現有說明書、申請專利範圍及圖式作為審查對象，經審查：</p> <p>(1)申復有理由者（初審發給之最後通知確有不當），包括下列情形：</p> <p>(a)申復後已無不准專利事由，即依再審查理由主張之審查本（中文本或初審之修正本）作成核准審定，審定書將敘明核准之審查本，<u>惟不另敘明對初審發給最後通知是否不當之判斷結果</u>。</p> <p>(b)仍有不准專利事由，將依該等不准專利事由之具體內容發給審查意見通知或最後通知，<u>並敘明後續修正不受初審發給最後通知之限制</u>及審查本（中文本或初審之修正本）。</p> <p>(2)申復無理由者（初審發給之最後通知並無不當）</p>

		<p>申復後仍有不准專利事由，將依該等不准專利事由之具體內容發給最後通知，<u>並敘明對初審發給最後通知並無不當之判斷結果及審查本（中文本或初審之修正本）。</u></p>
15	<p>依新法第 49 條第 3 項有關再審查時得逕為最後通知之規定，實務上，再審查的第一次審查意見是否大部分即為最後通知？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該規定之立法意旨係為有效利用初審時之審查結果，避免延宕審查時程，以利申請人儘速獲准專利。 2. 審查基準草案另規定不得發給最後通知而應發給審查意見通知之情形，參見 2-7-8 頁「5.再審查與最後通知」前言第 1 段第 3、4 行「如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，應發給審查意見通知」。 3. 審查基準草案另規定除發給最後通知而仍得發給審查意見通知之情形、參見 2-7-9 頁「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」最後一段「於上述依專利法之規定而得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制」。
16	<p>對於逾限提出之修正，基準是否會對應修法說明而列出得受理之情形。</p>	<p>逾限提出之修正，原則上不生修正之效力。例外仍得接受該修正之情形，請參照 2-7-10 頁「7.審查注意事項」(2)「逾指定期間提出之修正，如係對應審查意見而不須重行檢索，例如僅</p>

		刪除先前審查意見中指出不准專利之請求項而保留先前審查意見中通知暫無不准專利事由之請求項，或僅為形式上之小錯誤，例如僅為標點符號、錯字之修正，若認為受理後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正」。
17	可否比照日本審查基準之規定，增列「未於基準例示之情形，應考慮申請人是否已有機會適切修正，而決定是否給予最後通知」之相關規定？	參考日本審查基準之規定，於 2-7-11 頁「7.審查注意事項」增列「 <u>(7)發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查意見通知</u> 」。
18	可否於審查基準中納入相關審查程序之流程圖？	依現行審查基準之體例，不宜將相關流程圖納入基準內容，但將於相關說明會之宣導資料中提供。