

專利更正審查基準修正草案公聽會第 1 場次
(105 年 10 月 17 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以 105 年 10 月 17 日之公聽會劃線版內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>基準重點說明-「用途界定物」</p> <p>1. 對於 102 年 1 月 1 日起請求項“物”採絕對新穎性的概念，物之發明以用途界定，該用途若不生作用則不具限定作用。惟發明專利權期間長達 20 年，對於 102 年前核准之發明專利案，該「用途」具限定情況下，則提起更正是否仍採目前所提新修正後之更正基準或 有其他措施來解決該範圍解釋不一致之情形？</p>	<p>1. 更正案之審查乃依據更正申請時之法條及基準予以審查。惟對於 102 年前核准審定專利案，如為「用途界定物之請求項」，該「用途」會被讀入且具限定作用，此與現行基準「物」採絕對新穎性的概念，該「用途」並不具限定作用，在請求項之範圍解釋有所不同。</p> <p>2. 對於用途界定物請求項之更正，為免造成權利範圍解讀之混淆，若屬 102 年前核准審定之「用途界定物請求項」的更正，其「用途界定物」請求項範圍解釋仍採核准審定時之基準，即該「用途」被視為具有限定作用，故刪除或改變該用途之更正，將造成專利權範圍擴大或實質變更之情形，而不應准予更正。</p> <p>3. 「用途界定物」請求項於 102 年前核准審定與 102 年後核准審定其專利權範圍之解釋不同，而造成更正審查時採不同方式，將加註於基準草案「6. 審查注意事項」中說明。</p>
2	<p>基準重點說明-「實質變更判斷」</p> <p>1. 對於實質變更判斷不再採形式要件審查，而改以「發明目的」實質來判斷是否有實質變更。惟發明目的有時並非記載於請求項中，而需回到說明書中去判斷該請求項所訴求的發明目的為何，而發明目的若採較</p>	<p>1. 基準草案已配合細則第 17 條之規定，將發明目的之判斷修正為「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對</p>

	<p>寬、上位式的解釋，則更正不易造成所謂的變動發明目的，而若一開始發明目的設定比較下位、特定，則更正較容易造成變動發明目的。故很難看出發明目的如何去認定，怎樣為所謂「變動」及「不變動」。</p>	<p>照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。」基本上，應由更正前、後該請求項所對應於說明書中之相關發明目的或解決問題，判斷是否變更發明目的。</p>
3	<p>3.2 申請專利範圍之減縮(2-9-2 頁)</p> <p>1. 不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，該基準文字「變更」是單純指「變更」或是「實質變更」?由文字上並無法清楚的瞭解所要表達的涵義，而「變更」或是「實質變更」其差異處為何?審查如何拿捏?</p>	<p>1. 「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，其解釋上應為「不得實質擴大或實質變更公告時之申請專利範圍」。</p> <p>2. 實務上，本局對更正審查非由文字表面來審視，而係依更正後之內容實質判斷是否實質變更。</p>
4	<p>3.3.1 誤記之訂正(2-9-2 頁)</p> <p>1. 該章節第 1 段對於「誤記事項」明確說明「指該發明所屬技術領域中具有通常知識者…，立即察覺有明顯錯誤的內容…，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式『已明顯記載』，於解讀時不致影響原來實質內容者。…」，而下一段第 2 段則提及「明顯錯誤亦可涵蓋…技術性質的誤記，例如…若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記之訂正」；第 2 段「該發明所屬技術領域中…判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤」其並未提及該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式『已明顯記載』，方可符合誤記之訂正。</p>	<p>1. 同意將「已明顯記載」之文字修正為「已實質揭露」之文字，較不會引起誤解。</p>

	<p>2. 例 1(2-9-3 頁)說明「…發明所屬技術領域中具有通常知識者均瞭解鐵於 1,600°C 會熔化，於 3,000°C 會氣化」此處說明乃該溫度變化為該發明所屬技術領域中具有通常知識者皆瞭解，並未要求「已明顯記載」做為誤記更正之判斷原則。</p> <p>3. 故該前段『已明顯記載』文字是否有留下必要?或以其他文字說明較不會引起誤解?</p>	
5	<p>3.4 不明瞭記載之釋明(2-9-4 頁)</p> <p>1. 引用記載多半為多項附屬之記載，若改寫為獨立項，項數會有增加的情形，則會破壞原有總項數不得增加之原則，該種情形如何解決，請予以說明。</p>	<p>1. 原則上，此次開放態樣僅限單項引用記載形式請求項改寫為獨立項的情形，並不會增加總項數。</p> <p>2. 另多項引用或多項依附之請求項仍須遵守原規定關於多項引用記載形式請求項可更正的原則，即遵守於「6. 審查注意事項(9)」(2-9-14 頁)所規範的原則，必須在刪減所引用或依附之部分請求項前提下，方可例外於改寫時增加總項數；但為符合簡潔性原則，改寫後新增之請求項仍須使用引用記載形式的方式撰寫。</p> <p>3. 如改寫後新增之單項依附形式請求項，必須符合新修正基準草案「若易造成解讀困難」時，方能將引用記載形式的請求項以不明瞭記載之釋明事項更正成獨立項。</p>
6	<p>1. 惟若如上述所提，則多項引用或多項依附之請求項是否須做二次更正，方能解除引用記載形式而改寫為獨立項?</p>	<p>1. 當將多項引用或多項依附之請求項改寫為獨立項，必須考量基準中「多項引用記載形式」(2-9-14 頁，6. 審查注意事項)及基準草案新增「引用記載形式改寫為獨立項」之二原則下，若</p>

		能一次將更正理由敘述清楚，則只需做同一次更正申請，並不需分做二次更正申請。
7	1. 依新修正基準草案，引用記載形式改寫為獨立項仍需符合「若因相互依附關係複雜或易造成解讀困難」之前提方可改寫成獨立項？而非所有依附記載形式之請求項皆能改寫為獨立項？惟此次若僅開放單項依附引用記載形式改寫為獨立項，很難想像有「互依附關係複雜」及「解讀困難」之情形，該「互依附關係複雜」及「解讀困難」是否有存在必要？	1. 基本上，為求符合專利法第 26 條第 2 項之簡潔原則，並非所有引用記載形式之請求項皆能更正改寫為獨立項，須在「若易造成解讀困難」條件下方能改寫為獨立項。 2. 日本特許法規定更正事項包括「請求項的引用關係的解除」，主要用意即為達成「一覽即辨性」，而避免「一覽性欠缺」之目的，實質上，與我國新修正基準草案所規定，必須在「易造成解讀困難」條件下，方能改寫成獨立項之目的相同。 3. 配合修正基準草案文字。
8	1. 據目前可考慮之狀況，似乎僅有引用記載形式獨立請求項可更正為一般獨立項敘述方式，故是否在此處基準文字應修正為僅包括「引用記載形式的獨立請求項可以更正為獨立項」？而刪除「若因相互依附關係複雜或易造成解讀困難」限制條件之文字敘述？	1. 此次基準草案所要開放的對象為單項引用記載形式的請求項改寫為獨立項，並非僅為「引用記載形式之『獨立項』」，亦包含「引用記載形式之『附屬項』」。 2. 此種更正仍須在「若易造成解讀困難」條件下，方能改寫為獨立項。
9	4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷(2-9-5 頁) 1. 2-9-6 頁 4.1 節(2)中所述「刪除請求項之部分技術特徵」為實質擴大公告時申請專利範圍的態樣之一，若刪除馬庫西形式之請求項中的部分選項，是否為實質擴大公告時申請專利範圍？	1. 一般請求項刪除部分技術特徵，會導致實質擴大申請專利範圍，惟馬庫西形式之請求項，係請求項中包含多種選擇態樣，刪除其中之態樣是不會造成實質擴大申請專利範圍，應為申請專利範圍之減縮。
10	4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷(2-9-7 頁)	1. 所謂「貢獻原則」係指於說明書或圖式中有揭露，但並未記載於

	<p>1. 2-9-9 頁 4.2 節(4)中所述「請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的」為實質變更公告時申請專利範圍的情形之一，若在不改變請求項之發明目的前提下，專利權人可將說明書中之無論詳述式或附加式的技術特徵引進請求項中，均不會導致實質變更公告時申請專利範圍，此判斷標準是否違背「貢獻原則」？</p>	<p>請求項的技術手段，應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請，卻未申請之技術手段。因此，「貢獻原則」為均等論的限制事項之一。</p> <p>2. 基準草案所指專利權人更正時可將說明書中之無論詳述式或附加式的技術特徵引進請求項中，如仍可達成更正前請求項之發明目的，均不會導致實質變更公告時申請專利範圍。其所指可引進說明書之內容係在請求項之發明相同技術手段的前提下引進說明書之內容，惟不包括貢獻原則已貢獻之不同技術手段的說明書內容，故未違背貢獻原則。</p>
11	<p>1. 2-9-7 頁 4.2 節(3)中所述「請求項明顯變更申請標的」為實質變更公告時申請專利範圍的情形之一，在修正草案中增加「明顯」兩字之意義為何？與現行基準不加「明顯」兩字有何差別？</p>	<p>1. 「申請標的」係包括標的名稱、連接詞及主體，如果請求項之範疇改變(例如物之請求項更正為方法請求項)，一般均會同時造成標的名稱及主體的改變，此種態樣係屬於「請求項明顯變更申請標的」之情形，爰將基準草案文字略作修正，以符合實務。</p>
12	<p>1. 若請求項為「一種醫用殺菌組合物……」更正為「一種農用殺菌組合物……」，請問是否屬於變更發明範疇，或屬於明顯變更申請標的，或屬於用途界定物？</p>	<p>1. 若請求項為「一種醫用殺菌組合物……」更正為「一種農用殺菌組合物……」，更正前與更正後皆為組合物，故二者之發明範疇相同，不屬於明顯變更申請標的，應屬於變用途界定物。依據 102 年版專利審查基準之規定，若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種特定結構及/或組成，則該用途界定不生限定作用，故此案例不會造成範疇及標的之改</p>

		變。
13	1. 2-9-6 頁 4.1 節(1)(v)中所述「誤記之訂正導致實質擴大申請專利範圍者」與 2-9-7 頁 4.2 節(2)(iii)中所述「誤譯之訂正導致實質變更申請專利範圍者」2 種態樣，無論是誤記或誤譯之訂正，本來就會造成實質擴大或變更申請專利範圍，為何還須判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍？此 2 種態樣編排在 4.1 節與 4.2 節是否有邏輯上之矛盾？	1. 4.1 節(1)(v)及 4.2 節(2)(iii)中之 2 種態樣，皆屬於誤記或誤譯之訂正的更正事項為前提下，再進行實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷，故此種態樣編排上並無邏輯上之矛盾。 2. 為避免誤解，爰增加「以下案例皆屬於誤記或誤譯之訂正的更正事項為前提下，進行實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷」文字說明，以臻完備。
14	1. 2-9-7 頁 4.1 節(3)(iv)中所述「對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將說明書中記載之一個選項增加至請求項中」為實質擴大公告時申請專利範圍的態樣之一，是不准更正，但如果將說明書中記載之一個選項增加至馬庫西形式的請求項，看作是請求項更正後引進附加式之技術特徵，按照修正基準在沒有變更發明目的之原則下，為何又可以更正？	1. 馬庫西形式之請求項是屬於技術方案的選擇，與在某個技術方案中請求項更正後引進附加式技術特徵之態樣不相同。於馬庫西形式之請求項中增加技術方案，屬於實質擴大公告時申請專利範圍。因此，將說明書中記載之一個選項增加至馬庫西形式的請求項，不屬於請求項引進附加式之技術特徵的態樣。
15	1. 2-9-9 頁 4.2 節(4)中所述「請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的」為實質變更公告時申請專利範圍的情形之一，感覺上只要將說明書先寫好，以後在不變更發明目的之原則下，就可以慢慢將說明書之技術特徵加入請求項中，尤其是只經形式審查之新型專利，如此是否合理？	1. 原則上，並非所有將說明書技術特徵引進請求項都可以准予更正，還必須依據請求項引進技術特徵後是否仍可達成更正前請求項之發明目的，來判斷是否會實質變更公告時之申請專利範圍。 2. 即便係經形式審查核准之新型專利，其伴隨舉發之更正仍須符合專利法第 67 條所規定之要件。
16	6. 審查注意事項(2-9-13 頁)	1. 本局行使闡明權通知專利權人

	<p>1. 第 2-9-14 頁「(3) …惟於更正理由所載之適用款次更正事項有誤，得逕依正確更正事項進行審查或行使闡明權通知專利權人確認之…」。</p> <p>當本局行使闡明權通知專利權人確認正確更正事項時，但專利權人不認可時，這部份所描述的，貴局處理方式為何？</p>	<p>確認正確更正事項時，如專利權人不認可本局意見時，本局得逕依正確更正事項進行審查。</p>
<p>17</p>	<p>7.1 更正事項之判斷(2-9-15 頁)</p> <p>1. 二段式更正(2-9-15 頁例 1)若更正為不分段撰寫形式是否可以？</p>	<p>1. 本草案「6. 審查注意事項」規定：「(5)將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。」</p>
<p>18</p>	<p>1. 引用記載型式之案例(2-9-16 頁例 2)更正後請求項之連接詞以開放式書寫，是否易造成仍包括「下板」構件？</p> <p>2. 是否可說明 2-9-4 頁「相互依附關係複雜或易造成解讀困難」之其他態樣？</p> <p>3. 該案例之更正事由是否可以「誤記之訂正」提出？</p> <p>4. 2-9-4 頁該段「此外，對於公告後之申請專利範圍而言，若因相互依附關係複雜或易造成解讀困難，將引用記載形式的請求項改寫成獨立項，亦屬不明瞭記載之釋明。」是否將「若因相互依附關係複雜或易造成解讀困難」之條件刪除？並依案例界定為「將引用記載形式</p>	<p>1. 已將案例中更正後之請求項 2 改寫為封閉式連接詞，以避免仍包括下板之構件。</p> <p>2. 本案例為引用記載形式之請求項，解讀上容易造成歧異，屬於易造成解讀困難之態樣。如為依附對象為馬庫西形式的請求項，許多化學取代基在多次單項依附之後，造成特定結構化合物解讀之困難，則屬於相互依附關係複雜或易造成解讀困難之態樣。</p> <p>3. 該案例之更正事由不屬於「誤記之訂正」，應以「不明瞭記載之釋明」提出更正申請。</p> <p>4. 此次基準草案所要開放的對象為單項引用記載形式的請求項改寫為獨立項，且須在「若易造</p>

	<p>的獨立項改寫成獨立項」？</p> <p>5. 智慧局是否放寬該案例請求項 2 之撰寫為常態？</p> <p>6. 是否可以舉出「因相互依附關係複雜」之態樣，否則建議刪除該段文字？</p>	<p>成解讀困難」限制條件下方能改寫為獨立項。</p> <p>5. 請求項之撰寫方式須符合專利法施行細則第 18 條及審查基準相關規定，本案例請求項之撰寫方式，並無不符合上述規定。</p> <p>6. 同意刪除「因相互依附關係複雜」之文字，並修正草案。</p>
19	<p>7.2 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷(2-9-17 頁)</p> <p>1. 例 1 若圖式有揭露，但說明書未揭露，是否可以更正申請專利範圍？</p>	<p>1. 原則上，將申請時圖式有揭露，但說明書未揭露之內容更正放入申請專利範圍中，係屬可允許之更正，惟必須先對說明書進行更正，才不致產生支持性之問題。</p>
20	<p>7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷(2-9-22 頁)</p> <p>7.3.1 改變申請標的(2-9-22 頁)</p> <p>1. 例 1 之說明書是否需要「此外，該界面活性作用更適用於殺蟲劑。」之記載，才可以將申請專利範圍限定為「用於殺蟲劑」之用途？</p> <p>2. 「用途界定物」之請求項更改不同用途後，會不會導致更正前後的「發明目的」不同而導致實質變更？</p> <p>3. 若更正前用途界定物之請求項其用途不生限定作用，則是否可以刪除？</p> <p>4. 本案例更正之事由為何是「不明瞭記載之釋明」？</p>	<p>1. 原則上，只要說明書有記載之用途皆可更正放入申請專利範圍之中。本案例之用途未對界面活性劑之組成造成影響或改變，故除更正請求項之用途為「用於殺蟲劑」外，亦可更正為說明書有記載之「用於清潔劑」、「用於乳化劑」或「用於分散劑」等用途。</p> <p>2.</p> <p>(1)用途界定物之請求項，若其請求項中的用途對於申請專利之物本身的結構或組成未產生影響或改變，或未隱含該物具有某種特定結構或組成時，則該用途對於請求項界定之範圍不具限定作用。</p> <p>(2)若用途不生限定作用，則更正前後之請求項的發明目的仍在於物本身的結構或組成，不受用途改變所影響，不會導致實質變更。</p> <p>(3)102 年前核准審定以用途界定物之請求項，其更正審查請參考「6. 審查注意事項」(13)。</p> <p>3. 如更正前用途界定物之請求項其用途不生限定作用，則可以刪</p>

		<p>除。</p> <p>4. 更正的四款事由中，本案例屬於「不明瞭記載之釋明」，其他 3 款事由並不適當。</p>
21	<p>1. 例 3(2-9-24 頁)的[說明]欄是否要加「明顯」？</p> <p>2. 若沒有改變現行認定的方式，是否考慮將本節的「明顯」兩字刪除？</p>	<p>1. 同意將「明顯改變申請標的」刪除，修正為「請求項之技術特徵改變為實質不同意義」。</p> <p>2. 已刪除本節的案例 2 及 4 中「明顯」文字。</p>
22	<p>1. 例 4(2-9-25 頁)若說明書之內容為使用印染方法，但請求項為製法，可否以誤記申請更正？會不會變更實質？</p>	<p>1. 依該假設情況，不屬於誤記之更正事由，且會造成實質變更。</p>
23	<p>1. 有關劃線版 2-9-21 頁例 4「有機酸」改為「甲酸」之例子。「甲酸」為「有機酸」的下位概念，該發明所屬技術領域中具有通常知識者的通常知識可知，但是，在後續舉發階段中，第三人舉出「乙酸」的引證案，導致原申請專利範圍不具新穎性。此時，專利權人欲更正成「甲酸」來規避舉發，卻因為說明書中沒有揭露「甲酸」而不准更正。倘若專利權人主動想要將「有機酸」更正成「甲酸」，這是一種「讓利」的行為，並不會造成他人困擾，也不會改變發明目的，更不會因為「更正前不能抓使用『甲酸』者侵權，更正後反而能抓使用『甲酸』者侵權」，是否應該准予更正？</p>	<p>1. 因「甲酸」並未明確記載於申請時說明書中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有有機酸能直接且無歧異得知者，因此更正後屬請求項引入新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故不准更正。</p> <p>2. 實務上，有機酸為一上位概念，說明書中應有多個下位概念之實施例以為支持，例如乙酸、丙酸、丁酸，專利權人只要更正為丙酸即可避免不准更正之情事。</p>
24	<p>1. 有關劃線版 2-9-22 頁例 1「界面活性劑組成物」之例子。對於一般社會大眾而言，看到專利權人的如此更正，反而會誤以為專利權人放棄了說明書所</p>	<p>1.</p> <p>(1)在 102 年以前核准之「用途界定物之請求項」，其用途特徵對於請求項界定之範圍皆具有限定作用，故刪除後會導致申請專利範</p>

	<p>述「用於清潔劑、乳化劑、分散劑及其他能利用界面活性作用之一般情況」，開始製造含有該「界面活性劑組成物」的清潔劑而販賣銷售，導致侵權。是否應將該例子改成「不准更正」，並且在不准更正的理由中敘明「該更正不生實質效力，原申請專利範圍不會改變，但若准予更正有可能會誤導社會大眾，因此不准更正」等，較為理想？</p>	<p>圍的實質擴大。</p> <p>(2)在 102 年以後核准之「用途界定物之請求項」：</p> <p>a. 若該用途特徵對於申請專利之物本身的結構或組成會產生實質影響或改變，則刪除後會導致申請專利範圍的實質擴大。</p> <p>b. 若該用途特徵對於申請專利之物本身的結構或組成未產生實質影響或改變，則請求項所界定之範圍不受用途限定，該用途可刪除。</p> <p>(3)此案例屬於用途界定物請求項，其用途不生作用之案例，更正前後之請求項的權利範圍在於物本身的組成，不受用途所影響。</p> <p>(4)社會大眾對於用途界定物之請求項之解讀應有正確認識，方不至於誤解該種請求項的權利範圍而造成侵權行為。</p>
--	--	--

專利更正審查基準修正草案公聽會第 2 場次

(105 年 10 月 31 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以 105 年 10 月 17 日之公聽會劃線版內容為準

1	<p>7.3.2 改變請求項間依附關係 (2-9-25 頁)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 例 1(p2-9-25)在現行更正基準不能更正，但新的更正基準則可以，是否新的更正基準生效後，有時間點的切割，就如「用途界定物請求項」的情況一樣？ 2. 新的更正基準是否都允許將附屬項之附屬技術特徵引入至獨立項？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更正基準對於「用途界定物請求項」類型作時間點之切割，係因 102 年專利審查基準對於該種「用途界定物請求項」已改採絕對物的概念，造成專利權範圍解釋原則與過去者不同，故有必要作時間點的切割。至於其他類型請求項的解釋原則並無改變，故無須作時間點之切割。 2. 將附屬項附屬技術特徵引入至獨立項之更正，若該更正後請求項仍可達成更正前請求項之發明目的者，方屬允許。惟若該更正後請求項改變或減損更正前請求項之發明目的者，則不允許。
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利法及施行細則第 17 條並無「發明目的」之規定，如何依循及判斷？是否可以從該法條所訂發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效等內容作判斷？ 2. 說明書中若有多個發明目的或可解決多個問題時，如何判斷是否變更發明目的？ 3. 日本於審查實務上，如何認定發明目的？ 4. 建議將基準的「發明目的」連結到細則第 17 條第 4 款的「發明內容」規定作修正？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已配合細則第 17 條之規定，將基準草案關於發明目的之判斷修正為「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。」 2. 各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，對應審酌說明書中所記載相關發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該請求項之具體目的。即便說明書中有

		<p>多個發明目的或可解決多個問題，應由更正前、後該請求項所對應於說明書中之相關發明目的或解決問題，判斷是否變更發明目的。</p> <p>3. 經詢日本特許廳審判部，其實務上，判斷是否變更發明目的，可藉由是否變更發明課題(發明所欲解決的問題)來判斷。</p> <p>4. 同意。已將基準草案修正為「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。」</p>
3	<p>1. 例 4(p2-9-35)是否可以用更正前後的請求項 3 均能達成製作飲品之發明目的，來判斷未實質變更申請專利範圍?</p> <p>2. 發明目的是否可以更寬鬆認定?</p>	<p>1. 新基準草案判斷更正前、後請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依更正前後請求項所載之發明的整體為對象，對應審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。該案例更正前的請求項 3 的整體內容，參酌說明書相關內容後知，係製成微粒狀飲品(冰沙)，而更正後的請求項 3 的整體內容，參酌說明書相關內容後知，係製得含冰塊飲品，故比較更正前、後請求項 3 後，二者所達成之發明目的不同。</p> <p>2. 新基準草案對於各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對</p>

		<p>象，並對應審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。換言之，應客觀認定發明目的。</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 例 5(p2-9-37)之[說明]中提到更正前請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置可全程顯示及警示之發明目的，但說明書卻沒有提到，如何判斷請求項 3 有該發明目的？ 2. 更正前請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置是否要限縮到應全程顯示及警示，是否也包含部分時間作顯示及警示？ 3. 更正不能違反更正前不侵權、更正後侵權的原則，更正後請求項 3 雖造成顯示及警示之功能暫時失效、發明目的的減損，但因請求項已限縮，也可實施部分發明目的，是否允許更正？ 4. 本案例是否需要更清楚完整，方不會造成「全程」與「非全程」解讀上的歧異？ 5. 若將案例改成更正前僅有請求項 1、2，更正後將說明書中與液晶顯示器(LCD)(18)及警報器電路(30)有關的顯示及警示功能加入請求項 2，是否准許更正？反之，若將案例改成更正前僅有請求項 1、3 二項(沒有請求項 2)，更正後將說明書中與電源互鎖電路(32)相關之技術特徵加入請求項 3，是否准許更正？ 6. 本案例是否需要將「全程」顯示及警示之功能載入[說明 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已經修正案例說明書內容為全程監控。 2. 依請求項 3 之文義解釋，並不限於該液晶顯示器(LCD)(18)及警報器電路(30)是全程顯示及警示，也包含部分時間作顯示及警示。 3. 因更正後請求項 3 依附到請求項 2 後，造成僅能就部分時態作監控，無法達成更正前請求項 3 全程監控之發明目的，已減損更正前之發明目的，故不允許更正。 4. 已修正案例[說明書]及[說明]等內容，使案例更清楚、完整。 5. <ol style="list-style-type: none"> (1)依該假設情況，若更正後係將說明書中與液晶顯示器(LCD)(18)及警報器電路(30)有關的顯示及警示功能加入請求項 2，更正後請求項 2 仍可達成更正前請求項 2 電源互鎖電路的作動及電路自保的發明目的，未變更實質，可准更正。 (2)依該假設情況，若更正係將說明書中與電源互鎖電路(32)相關之技術特徵加入請求項 3，更正後請求項 3 無法達成更正前請求項 3 全程監測(顯示及警示)之發明目的，已變更實質，故不准更正。 6. <ol style="list-style-type: none"> (1)同意，已修正案例說明書內容，加入「全程」顯示及警示功能之敘述。

	<p>書]？另「導致實質變更」一種是完全變更，一種是因為功能不足而非完全喪失，是否可以寫清楚？</p> <p>7. 建議於基準中增加「減損」發明目的的說明，及說明書雖未直接揭露發明目的，但可直接推導發明目的的部分也能納入，以避免爭議？</p> <p>8. 不建議直接在目前的案例中的〔說明書〕裡新增「全程」字眼，因為如此一來可能導致說明書內部矛盾，發明無法據以實施，根本不應該獲准專利。」</p>	<p>(2)另於新基準草案「4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第(4)點中修正文字為：「經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍」。增加說明「減損」更正前請求項之發明目的，亦屬變更公告時申請專利範圍。</p> <p>7.</p> <p>(1)已於新基準草案「4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第(4)點中增加說明「減損」更正前請求項之發明目的，亦屬變更公告時申請專利範圍。</p> <p>(2)於「6. 審查注意事項」中增列「(14)原則上，判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的。」</p> <p>8. 案例中的〔說明書〕裡新增「全程」內容後，就該發明所屬技術領域中之通常知識者而言，說明書內容包含兩種態樣，其一為該瓦斯熱水器定溫裝置在未有「電源互鎖電路(32)」之態樣，即作全程監控；另一為當電路中加入「電源互鎖電路(32)」之態樣，暫時關閉監控，故案例中的〔說明書〕裡新增「全程」內容，並</p>
--	--	--

		無矛盾。
5	<p>1. 例 6(p2-9-39) 之請求項 3 「……作成指定或不指定區域分店之選擇」是否允許此種寫法?</p> <p>2. 本案例請求項 1、3 是否有差異? 另更正後將請求項 3 依附於請求項 2, 是否可以解釋成消費者於選購商品時, 雖然第二通訊網路將複數區域分店(5)下載, 但消費者仍可以作「不指定」的選擇而跳開, 故未變更實質?</p> <p>3. 建議將本案例請求項 2 中的「進一步」一詞刪除, 以免誤解?</p> <p>4. 請求項 3 中的「其中該選擇複數區域分店(5)係作成指定或不指定區域分店之選擇。」是否作語意修正?</p>	<p>1. 此種為擇一記載型式(或馬庫西形式)的請求項的寫法, 見於發明專利審查基準第二篇第四章「2.3 以擇一形式記載之請求項」之章節中。</p> <p>2.</p> <p>(1)本案例請求項 1 係界定該電子商務交易系統中每一子系統間的作用及連結關係, 並未界定交易行為的順序或子系統的作動先後, 屬較上位界定之請求項, 而請求項 3 則是就消費行為中「選擇複數區域分店(5)」的行為, 進一步界定指定或不指定區域分店的選擇, 屬較下位界定之請求項。</p> <p>(2)本案例之請求項 2 係設計在選購商品後, 並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇, 且消費者一定要在複數區域分店(5)中擇一(即指定複數區域分店(5)), 否則無法進一步印出交易憑證, 後續交易將無法完成。更正後將請求項 3 依附於請求項 2, 導致更正後將請求項 3 無法達成更正前請求項 3 之電子商務交易系統可在「不指定區域分店」之模式下進行交易的發明目的。</p> <p>(3)另於案例[說明]中增補說明內容, 使之更明確。</p> <p>3. 同意修改基準草案文字。</p> <p>4. 已修正基準草案文字為「其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店」。</p>
6	7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍(2-9-41 頁)	<p>1.</p> <p>(1)已於案例[說明]中增加「除使</p>

	<p>1. 例 2(p2-9-42)之請求項既已增加「餐桌(30)」的相關技術特徵，〔說明〕何以僅論就「踏板(20)」的發明目的？</p> <p>2. 本案例若將「餐桌(30)」以附屬項記載，則該附屬請求項的發明目的為何？</p>	<p>得輪椅增加具收展餐桌，以利置物的發明目的外，……。」之說明文字。</p> <p>(2)本案例請求項更正後增加「餐桌(30)」構件，顯不影響請求項更正前該「踏板(20)」的發明目的，至於增加「餐桌(30)」後所構成的發明目的為另增性質。</p> <p>2. 如上說明，該附屬請求項除有「踏板(20)」的發明目的外，會另增加「餐桌(30)」的發明目的。</p>
7	<p>1. 例 5(p2-9-48)更正後加入之「橢圓形」一詞，建議為「長圓形」？</p>	<p>1. 同意修正基準草案文字為「長圓形」。</p>