

專利審查基準第二篇第四章發明單一性發明審查 基準修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以公聽會清稿版內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>第 1 節「單一性概念」(p.2-4-1~2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本節第 1 段末「此即發明單一性之要求」，因本節係說明單一性概念，和單一性審查要求有別，建議調整文字用語。 2. 本次刪除第 4 段，刪除後導致單一性概念中，有第 3 段說明「相同或對應技術特徵」，但沒有段落說明「相同或對應特別技術特徵」，建議保留第 4 段之內容。 3. 本節第 2 段末「特別技術特徵...指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性」，其中「相較於先前技術具有新穎性及進步性」是否正確？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已酌修文字為「此即發明單一性」。 2. 已依建議保留第 4 段之內容。 3. 特別技術特徵所指對於先前技術有所貢獻，各國均指相較於先前技術具有新穎性與進步性之貢獻而言。參見 PCT 審查基準第 10 章第 10.02 節、EPO 審查基準 C 部第三章第 7.6 節、日本審查基準 II 部第三章第 3(2)節及中國大陸審查指南 2-72 頁之規定。
2	<p>第 2 節「相同或對應之技術特徵」(p.2-4-2~3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 2 節標題與下階層節標題之間建議補充說明文字。 2. 日本審查基準對於對應技術特徵有一化學類例示，若二個以上發明相對於先前技術，所欲解決之 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已增加說明文字「二個以上發明間是否具有相同或對應之技術特徵，應於檢索前先行判斷，若無相同或對應之技術特徵，當然不具相同或對應之特別技術特徵，以下分別說明二個以上發明間具有相同或對應技術特徵之情形。」 2. 日本審查基準之對應技術特徵，有兩種態樣，第一種係就所欲解決問題(限於申請案申

	<p>問題是一致或重複的，且和先前技術相較，解決問題之技術手段之技術意義是共通或密切相關，亦屬對應技術特徵，是否考慮加入相關定義與例示。</p>	<p>請時未解決之問題)之共通性、解決問題之技術手段之技術意義是共通或密切相關，來判斷是否為對應技術特徵，討論後認為該定義與例示並非明確，故仍維持修正草案內容。因修正草案係以例示方式，審查實務上若有類似日本審查基準之個案，將個案進行判斷。第二種於本基準已有例示，修正草案亦予以維持。</p>
3	<p>第 3 節「不同類型請求項之相同或對應技術特徵的判斷」(p.2-4-3~6)</p> <ol style="list-style-type: none"> 第 3.2.1 節例 2 中，申請案具有請求項 1、2、3 等 3 個獨立項，由於請求項 1、2 已足以說明第 2.1 節「物與製造該物之方法」之相同技術特徵即為該鈦合金 X，請求項 3 是多餘的，建議刪除請求項 3。 為使第 3.5 節例 4 之說明更明確，說明文字建議改為「不同獨立項之對應技術特徵為請求項 1 之惠氏粗螺紋之公螺牙及請求項 2 之配合請求項 1 的惠氏粗螺紋之母螺牙」。 	<ol style="list-style-type: none"> 已刪除例 2 之請求項 3。 已依建議修改。
4	<p>第 4 節「特別技術特徵」(p.2-4-6)</p> <ol style="list-style-type: none"> 例 1 之[假設]...符合專利要件，專利要件涵蓋範圍甚廣，是否應明確說明為新穎性及進步性？ 例 2 之獨立項具有特別技術特徵，則該獨立項與依附於該獨立項之附屬項具有發明單一性，此為理所當然，是否需要保留例 2？ 	<ol style="list-style-type: none"> 已依建議通篇將「符合/不符合專利要件」修改為「具有/不具有新穎性及進步性」。 已於本節新增第 2、3 段內容「依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，因此，若獨立項具有特別技術特徵，則其附屬項亦具有該特別技術特徵，獨立項與附屬項間必然具有相同之特別技術特徵。若獨立項間具有相同

	<p>3. 第 2 至 4 節皆為定義相關專有名詞節次，建議第 4 節例示不需要下單一性之結論。</p>	<p>或對應之特別技術特徵，則依附於不同獨立項之各附屬項亦具有該特別技術特徵，該等獨立項與附屬項間均具有相同或對應之特別技術特徵」，此係發明單一性之重要概念，例 2 可使說明內容明確並易於瞭解，故仍予以保留。</p> <p>3. 已依建議刪除本節例示之單一性結論。</p>
<p>5</p>	<p>第 5 節「發明單一性之判斷」(p.2-4-7~8)</p> <p>1. 從一個發明進行檢索確認特別技術特徵，與由二個以上發明先找出相同或對應技術特徵再確認特別技術特徵，是否有所差異？</p> <p>2. 獨立項 1：A+B 獨立項 2：A+B+C 假設上述請求項中，獨立項 1 不具進步性，獨立項 2 具有進步性，獨立項 1 一定會列入審查範圍，但獨立項 2 審查實務會有什麼樣的結果？</p>	<p>1. 無論是先確認一個發明的特別技術特徵，再判斷其他請求項是否有相同或對應的特別技術特徵；或者是先由兩個以上發明找出相同或對應技術特徵，再確認該相同或對應技術特徵相較於先前技術具有貢獻為特別技術特徵，兩種方法結果相同，皆可判斷發明單一性。</p> <p>2. 審查實務有兩種可能： (1)因獨立項 1 已不具進步性，獨立項 1、2 間不具有相同或對應之特別技術特徵而不具發明單一性，故以獨立項 1 為審查對象，審查意見通知指出獨立項 1 不具進步性之事由，並指出獨立項 2 因獨立項 1、2 間已不具發明單一性，未進行檢索。 (2)因獨立項 2 相較於獨立項 1 僅增加了技術特徵 C，若進一步檢索技術特徵 C 認定獨立項 2 具有進步性不致於增加過多審查負擔，一併通知獨立項 1、2 之審查意見，不另通知不具發明單一性之審查意見。</p>

<p>3. 如果獨立項不具特別技術特徵，但特別技術特徵在其附屬項，審查實務會有什麼樣的結果？</p> <p>4. 第 5 節第(1)點，前段、中段出現無相同或對應之技術特徵，後段又出現不具有相同或對應之特別技術特徵，若為明顯不具單一性，未經檢索如何認定為特別技術特徵？</p> <p>5. 第 5 節第(1)點，判斷各獨立項所載之發明間是否明顯不具發明單一性，未指出為請求項 1，請求項 1 不具特別技術特徵，不代表其他獨立項間沒有相同或對應的特別技術特徵。</p> <p>6. 第 5.2 節第 2 段「至少一個技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵...」，是否指請求項 1 具有複數特別技術特徵的情形？</p>	<p>3. 本次修正已明確規定將獨立項(原則上為請求項 1)與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象，會針對請求項群組之獨立項與附屬項指出所有不准專利事由或經審查暫無不准專利事由，不另外指出不具發明單一性之事由。</p> <p>4. 若無相同或對應之技術特徵，當然不具相同或對應之特別技術特徵，原則上，特別技術特徵必須經過檢索認定，但依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識者，檢索前即可判斷明顯非屬特別技術特徵。</p> <p>5. 判斷明顯不具發明單一性時，應就所有獨立項間進行判斷，並非僅針對請求項 1。</p> <p>6. 請求項 1 之特別技術特徵可能僅有一個或具有複數個特別技術特徵，無論哪種情況，若其他獨立項之發明均有技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵相同或對應，則申請案具有發明單一性。 為使說明內容明確，第 2 段內容修正為「若請求項 1 之發明具有一特別技術特徵(例如特徵 A)，則進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵(特徵 A)或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵</p>
---	---

	<p>7. 第 5.2 節第 3 段「各請求項之發明間」與請求項 1 之關係?第 2 段「則不具發明單一性」主詞不明。</p> <p>8. 第 5.2 節第(1)點無須或無法檢索法定不予專利之標的，如治療方法，審查人員是否進行檢索?</p>	<p>(例如與特徵 A 對應之特徵 B、C、D 等) …」。</p> <p>7. (1)第 5.2 節第 3 段「各請求項之發明間」指申請專利範圍中所記載之多發明。 (2)發明單一性結論之主詞為申請案，已依建議通篇修改為「申請案不具發明單一性」或「申請案具有發明單一性」。</p> <p>8. 因請求項 1 屬法定不予發明專利之標的，將改由其他獨立項開始進行檢索。</p>
6	<p>第 6 節「審查對象的決定」(p.2-4-9)</p> <p>1. 第 1 段「原則上，該獨立項即為請求項 1」為何特別指出?</p> <p>2. 第 3 段「因屬必然結果」請確認是否有一定之因果關係。</p> <p>3. 第 3 段「得不另外指出」，用得是否洽當?是否可刪除?</p>	<p>1. 參照第 5 節，強調多數情況係為請求項 1。</p> <p>2. 已依建議刪除。</p> <p>3. 本局希望審查人員活用檢索結果，若檢索結果已能判斷所有請求項均不具新穎性或進步性或不致於增加過多審查負擔，儘量將所有請求項納入審查對象，並發出審查意見通知申請人，此處保留審查人員裁量是否納入審查對象的彈性。</p>
7	<p>第 7 節「審查注意事項」(p.2-4-9)</p> <p>1. 修正前 請求項 1：X。 請求項 2：X'。 審查意見通知指出請求項 1、2(引證 1)不具進步性及申請案不具發明單一性之核駁理由。 修正後 請求項 1：X+A。 請求項 2：X'+B。 其他請求項：… 新增技術特徵 A、B 不相同也不對應，請求項 1、2 間不具相同或</p>	<p>1. 若申復、修正後原引證文件仍得認定不符先前已通知之相同專利要件時，即屬未能克服先前已通知之原不准專利事由，得作成核駁審定，惟本局亦同時會進一步宣導審查人員，在兼顧申請人權益及避免延宕審查時程的考量下，可給予申請人多一次修正之機會。 為使說明內容明確，審查注意事項(4)修正為「若已針對部分請求項(例如獨立項 1 及其附</p>

	<p>對應特別技術特徵而不具發明單一性，請問修正後會不會依第(4)點逕予審定而導致申請人少了一次申復的機會？</p> <p>2. 因修正可能引起重複違反單一性的情況，根據實務操作，可能會多一次答辯，是否提供教示那些為特別技術特徵，做為分割依據？</p>	<p>屬項 2) 進行檢索，審查意見通知指出不具發明單一性之不准專利事由及因不具單一性而未進行檢索之請求項 (例如獨立項 3 及其附屬項 4)，若申請人於申復或修正後仍無法克服原不具發明單一性之不准專利事由，得作成核駁審定，惟於得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知。」</p> <p>2. 審查意見通知會說明暫無不准專利事由的請求項，該請求項中具有特別技術特徵，申請人可參考後作為分割依據。</p>
8	<p>第 8 節「案例說明」(p.2-4-10~18)</p> <p>1. 案例說明部分，符合專利要件，專利要件涵蓋範圍甚廣，用語建議調整。</p> <p>2. 是否增加醫藥中間體與最終產物之單一性之例？ 若請求項 1：最終產物 X。 請求項 2：中間體 A。 請求項 3：中間體 B。 假設最終產物 X 分別和中間體 A 及中間體 B 符合發明單一性，但中間體 A、B 為最終產物 X 的不同結構部分之不同中間體，申請案是否具單一性？</p>	<p>1. 已依建議通篇將「符合/不符合專利要件」修改為「具有/不具有新穎性及進步性」。</p> <p>2. (1)本章開始即已說明有關醫藥相關發明及生物相關發明之發明單一性判斷，參照本篇第十三章及第十四章，所詢中間體與最終產物之發明單一性判斷，在第十三章醫藥審查基準第 7.1.2 節「中間體與最終產物」已有判斷原則及相關例示。 (2)參照第十三章第 7.1.2 節，一申請案中，請求製備同一最終產物所用的不同中間體，這些中間體必須具有相同的基本結構要素，方具發明單一性，若這些中間體為同一最終產物的不同結構部分之不同中間體，則不具發明單一性，因假設案例中間體 A、B 為最終產物 X</p>

		<p>的不同結構部分之不同中間體，故應判斷申請案不具發明單一性。</p>
--	--	--------------------------------------