

2021 年版專利審查基準(草案)各章修正重點說明

為及時反映審查實務之需要，齊一見解、精進審查品質，爰全面檢視審查基準各章節之內容，增刪基準部分內容，編排段落，酌修文字，並補充範例，期使審查基準更臻完善，此次修正主要重點如下：

一、第二篇第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式

說明請求項註記括號是否導致不明確之判斷原則，並舉例說明。

二、第二篇第六章修正

1. 有關排除與先前技術重疊之負面表現方式的修正，明定僅限下列4種情形始得為之：(i)為克服不具新穎性之引證文件；(ii)為克服擬制喪失新穎性之引證文件；(iii)為克服不符先申請原則之引證文件，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正；(iv)排除法定不予專利之標的，例如排除物之請求項中「人類」之部分或排除方法請求項中「實施於有生命之人體或動物體上之步驟」。
2. 有關請求項中數值限定之變更，明訂變更請求項中數值範圍之上下限端點，須同時符合兩個要件，(i)變更後之數值範圍端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。(ii)變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內，並新增 2 案例，以利明瞭。

三、第五篇第一章專利權之舉發

1. 新增 3.3.2 聽證一節。
2. 修正有關行政救濟階段中始增加之新理由或新證據的舉發案，嗣後原處分被撤銷而本局重為審查時，針對法院判決意旨及新理由、新證據之處理原則。

四、其他修正內容

包括節次順序微調、修正案例內容以使其更明確、配合法條條文酌修文字、修正各章節內容之一致性及誤繕等。