

## 公告本與預告本之修正差異重點說明

節次 (頁次)	公告本	預告本	修正理由
4.3.1.3 有 關實體要 件之爭執 (5-1-25)	<p>新型專利係保護利用自然法則之技術思想<u>具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作</u>，惟新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之。<u>新型請求項之新穎性審查</u>，單一先前技術<u>必須揭露請求項中所載之全部技術特徵</u>，包括結構特徵（例如<u>形狀、構造或組合</u>）及非結構特徵（例如<u>材質、方法</u>），始能認定不具新穎性。然而，<u>新型請求項之進步性審查</u>，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則<u>先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵</u>，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要<u>先前技術揭露所有結構特徵</u>，即可認定不具進步性。</p>	<p>新型專利係保護利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，惟新型專利權範圍以申請專利範圍為準，有關新型專利實體要件之審查，仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，單一先前技術揭露請求項中所載形狀、構造或組合特徵及材質、方法特徵始能認定不具新穎性。進步性審查時應視材質、方法特徵是否改變或影響形狀、構造或組合特徵，若會改變或影響形狀、構造或組合特徵，須<u>先前技術揭露所有特徵</u>，始能認定不具進步性；若不會改變或影響形狀、構造或組合特徵，則可視為習知技術之運用，只要<u>先前技術揭露形狀、構造或組合特徵</u>，即可認定不具進步性。</p>	<p>針對代理人詢問請求項包含圖案、色彩、文字、符號或其結合之技術特徵，實體要件應如何審查，經本小組討論後，將「<u>形狀、構造或組合特徵</u>」改寫為「<u>結構特徵</u>」，將「<u>材質、方法特徵</u>」改寫為「<u>非結構特徵</u>」，將圖案、色彩、文字、符號等非結構特徵納入處理，其餘文字酌為修改調整。</p>
4.3.1.3.1 新型定義 之審查 (5-1-25)	<p><u>新型</u>，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。<u>申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思</u></p>		<p>由於新型形式審查係依專利法第112條規定之形式要件僅審究新型是否屬物品之</p>

	<p><u>想；(2)範疇為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。</u></p> <p><u>有關前述(1)申請專利之新型是否利用自然法則之技術思想的審查，準用專利審查基準第二篇第二章「1.發明之定義」中之規定。</u></p> <p><u>申請專利之新型是否符合前述(2)及(3)物品之形狀、構造或組合，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵，亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。惟若請求項所載之技術特徵皆屬非結構特徵者，例如全部技術特徵皆屬方法或材質，縱使該請求項之申請標的為物品，仍應認定申請專利之新型非屬形狀、構造或組合。</u></p>	<p>新型定義中有關「利用自然法則之技術思想」之審查，準用專利審查基準第二篇第二章「1.發明之定義」中之規定。</p> <p>判斷新型是否屬物品之形狀、構造或組合，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵，亦即只要有一形狀、構造或組合特徵就符合新型定義。如系爭新型專利請求項所載整體技術特徵非關於物品之形狀、構造或組合者，例如整體技術特徵僅在描述製造方法或材質或二者等，縱使該請求項之標的名稱為屬物品創作，仍應以該新型請求項違反新型定義而撤銷其專利權。</p>	<p>形狀、構造或組合；與舉發審查須審究專利法第104條規定之新型定義(除上揭內容，另包含利用自然法則之技術思想)不同。經本小組討論後，修正內容強調新型定義包含三個要件，並將「只要有一形狀、構造或組合特徵就符合新型定義」之文字改寫為「只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合」，以避免造成對新型定義之誤解，其餘文字酌為修改調整。</p>
<p>4.4.2 職權審查之態樣 (5-1-34)</p>	<p>(3)<u>舉發理由僅主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性，但因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍，以致無法據為比對進步性之基礎，得發動職權審查。</u></p>	<p>(3)舉發理由主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性，但請求項明顯不明確或不為說明書所支持，致無法針對舉發理由進行審查者，得發動職權審查，就本法第26條第2項為之。</p>	<p>為明確起見，酌作文字調整。</p>
<p>4.4 職權審查 (5-1-33)</p>	<p>舉發審查源於兩造爭執，舉發人本負有舉證責任。本法係賦予專利專</p>	<p>發動職權審查在具體個案中進行職權探知、職權調查之程度應由</p>	<p>兩段整併，並酌調文字。</p>

	<p>責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務，換言之，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項，<u>應由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，並不必然負擔全面審查之義務</u>，故縱使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關。</p>	<p>審查人員綜合舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素予以考量，並不必然負擔全面審查之義務。</p> <p>舉發審查源於兩造爭執，舉發人本負有舉證責任。本法係賦予專利專責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務，換言之，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項為何皆取決於專利專責機關，縱使舉發人主張專利專責機關應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關。</p>	
--	--	--	--