



如果您的收信軟體不支援html格式的文件、或是您無法正常看到以下內容，請按此：

What

智慧局為您做些什麼

- 2011臺港兩地「短片由我創」製作大賽正...
- 100年國家發明創作獎甄選活動歡迎踴躍報...
- 專利、商標各項申請案因2011年3月11日...
- 本局公告自3月1日起使用新修正之22種「...
- 本局電子申請推動現況

Global

國際風向球

- 美國貿易代表署公布特別301非例行性調查...
- 網路犯罪造成英國每年損失270億英鎊
- 2011年歐洲發明人獎公佈入圍者

Activity

活動回顧

- 2011智慧財產資訊檢索暨應用推廣國際研...

Law

法律e教室

- 專利法第51條所規定繳納證書費及年費期...
- 商標刑責應有犯罪之直接故意
- 專利法第59條非經登記不得對抗第三人...
- 網站上輔以配樂所涉之著作權疑義

預告專利更正審查基準修正草案之修正重點

為解決現行有關更正案件審查之實務爭議，爰參考國際規範與實務、我國法院判決案例，修正專利審查基準相關內容，作更明確之規範。本修正草案已於2月16日及2月23日召開公聽會，經本局多次研修後，已於4月1日對外預告。茲說明重點如下：

1.放寬更正事項之判斷基準

現行基準對於二段式撰寫形式之請求項更正，僅得以不明瞭記載之釋明為由，將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分。本修正草案除前述之更正態樣外，進一步放寬下列更正態樣：(1)將二段式撰寫形式之請求項改為不分段，或(2)將不分段撰寫形式之請求項改為二段式，或(3)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，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。

2.放寬實質變更申請專利範圍之判斷基準

現行基準中對於將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍之更正，僅允許針對更正前申請專利範圍所載技術特徵(如有機酸)引進其下位概念技術特徵(如甲酸)，其他情況將構成實質變更申請專利範圍。修正草案放寬為另針對更正前申請專利範圍所載技術特徵(如元件A)引進其進一步界定之技術特徵(如元件A係由元件a1+a2所組成)，若未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，則不構成實質變更申請專利範圍。另將申請專利範圍以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，現行基準並不允許。修正草案放寬為上述手段功能用語或步驟功能用語更正態樣，屬於未導致實質變更申請專利範圍。

3.增加案例說明

增刪部分案例(含法院判決確定案例)，並依更正審查要件之順序，即(1)更正事項之判斷、(2)超出說明書或圖式所揭露之範圍的判斷、(3)實質擴大或變更申請專利範圍之判斷，重新編排。其中第(3)種情況又分為(A)刪除獨立項，附屬項改為獨立項及(B)將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍等二種情形，分別加以說明。

智慧財產局月刊

製造方法界定物請求項

申請專利範圍是用於界定專利權人可排除他人實施其專利技術範圍之基礎。申請專利範圍解釋的基本原則，係以申請專利範圍中所載的文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，且應以請求項中所記載的所有技術特徵之整體內容予以認定。但是對於製造方法界定物請求項，在此基本申請專利範圍認定原則之下，相對於通常的方法或物請求項，確有特殊之處，因為製造方法界定物請求項中，關於該產物之製造方法的敘述，僅係一種取代直接使用結構特徵界定產物特徵的撰寫手法，其申請專利之發明仍為於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物本身，這種特殊之處，長久以來一直是製造方法界定物請求項的申請專利範圍認定的爭議來源。

美國專利侵權訴訟中，申請專利範圍的解釋是原、被告雙方最先進行政防的項目，也是最重要的項目。對於申請專利範圍解釋，美國聯邦巡迴上訴法院多次表示不論是處理專利權有效性或處理專利侵權判定，對於同一申請專利範圍應作相同的解釋，亦即申請專利範圍的解釋一致性係為申請專利範圍解釋的基本原則。然而在2009年5月的Abbott Labs v.Sandoz案的全院聯席判決中，多數意見並未遵從這個原則，而認為，「在判斷侵權時，製造方法界定產物請求項的製造方法必須被視為限制條件」，造成製造方法界定產物請求項的申請專利範圍解釋，在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析產生不一致。由趙慶冷所撰寫的「美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋」專文，首先簡要說明美國在製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋的歷史經過，然後介紹Abbott Labs v. Sandoz案的全院聯席判決內容，接著以Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案說明美國聯邦巡迴上訴法院CAFC如何運作製造方法界定物請求項不一致的申請專利範圍解釋，最後，有鑒於製造方法界定物請求項申請專利範圍解釋之不一致，導致對申請人的不利條件，對於未來使用製造方法界定物的申請專利範圍撰寫方式提出因應建議，十分值得一讀。

此外，我國在2008年7月1日智慧財產法院成立之後，搭配智慧財產法院組織法和智慧財產案件審理法，智財案件審理已進入新的紀元。雖然專利審查基準僅係專利專責機關審查專利案件時之準則，並不作為拘束法院判決專利案件之用，但仍係法院在判斷專利有效性時的主要依據，故對於專利審查基準中關於製造方法界定物請求項之實體審查規定，確有深入探討必要，也是由趙慶冷所撰寫的「製造方法界定物請求項的審查-兼論智慧財產法院98民專訴68號、98行專訴117號、99行專訴4號及99行專訴57號、99行專訴11號判決」專文，首先探討製造方法界定物請求項實體審查之考量要點，然後從5件智慧財產法院的實務判決，討論製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋與可專利性判斷，最後對我國製造方法界定物請求項的專利審查實務提出建議。內容精闢，相當值得參考。.....more

固有性原則之探討

固有性之涵義係為引用文獻未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵，然而該未明顯揭示之特定技術特徵卻仍可藉由該引用文獻被預期得知，而使得該請求項不具新穎性，亦即該未明顯揭示之特定技術特徵係「固有」地存在於該引用文獻。美國專利審查基準所訂定之「固有性原則」涉及新穎性之判斷，由其涵義似乎與我國「直接且無歧異」頗為類似，且同為新穎性要件之違反。然而兩者雖均為涉及新穎性專利要件之判斷，但其標準卻極不相同，導致新穎性之適用範圍亦不相同，因此有可能依美國審查基準被認定是新穎性違反，而在我國則被認為是進步性違反，由古文豪、許峻華、洪敏峰所撰寫的「固有性原則之探討」專文，作者首先探討固有性原則之意涵及固有技術特徵，接著就我國與美國涉及「固有」、「直接且無歧異」之相關規定做歸納、整理，以對「固有」、「直接且無歧異」之定義做較完善之解釋，並由美國專利審查基準第2112章節擇選該章節所提涉及固有性原則之相關法院判決作介紹，進而分析美國專利審查基準所提之固有性原則與我國之直接且無歧異之異同，藉此剖析兩者標準是否一致及專利要件之適用上有無其不同處，提供讀者參考。.....more

[>> 出版品購買資訊](#) [>> 研討會登錄中心](#)

[>> 月刊徵稿簡則](#) [>> 訂閱「專利商品化網站」技術快訊](#)

[訂閱電子報](#)

[聯絡我們](#)

[取消訂閱](#)

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766128。

