

2022 年版專利審查基準(草案)各章修正對照表

第二篇基準 修正章節	修正內容	現行內容	備註
第 3 章專利 要件			
第 2-3-41 頁	5.7.2 審查注意事項 (1)~(4) <u>(5)發明申請案審查中，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，針對相同創作之發明，仍應與新型專利之認定結果一致，原則上應俟新型舉發案行政救濟確定後，再續行發明申請案之審查。惟依個案情形（例如：事證已臻明確足認發明案不具專利要件）或情事變更（例如：申請人修正請求項，已非相同創作），審查人員於參酌新型案之舉發證據後，得對發明申請案進行審查。</u> <u>(6)發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，基於相同創作之新型及發明，審查結果應一致，此時，審查人員應自撤發明申請案之核准審定書，重為審查，審查原則同前項。</u>	5.7.2 審查注意事項 (1)~(4)	新增第 5 點及第 6 點，說明有關發明及新型一案兩請，發明申請案審查中或發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，發明申請案之審查原則。

第 6 章修正			
第 2-6-10 頁	4. 2. 2. 允許的刪除 上述以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以修正。 <u>申請人於審查意見通知前主動以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，若所排除之事項未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。</u>	4. 2. 2. 允許的刪除 上述以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以修正。	若申請人於審查意見通知前主動提出以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，新增說明。
第 2-6-19 頁	8. 案例說明 例 1 ……而「乙烯單體與 C8 以上長鏈烷基之共聚物」或「選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物」已分別記載於修正前說明書之請求項 2 及請求項 3 中，因此修正後未引進新事項。	8. 案例說明 例 1 ……而「乙烯單體與 C8 以上長鏈烷基之共聚物」或「選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物」已分別記載於修正前說明書之請求項 2 及請求項 3 中，因此修正後未引進新事項。	誤繕。

第 2-6-26 頁	8. 案例說明 例 10 [說明] 修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 2 個實施例之黏著劑組成物的黏度分別為 3,500cP 及 10,000cP，惟並未揭露該黏著劑組成物聚合物之黏度範圍。	8. 案例說明 例 10 [說明] 修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 2 個實施例之黏著劑組成物的黏度分別為 3,500cP 及 10,000cP，惟並未揭露該聚合物之黏度範圍。	誤繕。
第 7 章審查意見通知與審定公告			
第 2-7-1 頁	1. 審查流程與審查意見通知 當申請案經審查有不准專利事由時，於作成審定前，應以審查意見記載該等不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。 1.1 不准專利事由 所謂不准專利事由，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入引進新事項、核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者、修正導入引進新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請	1. 審查流程與審查意見通知 當申請案經審查有不准專利事由時，於作成審定前，應以審查意見記載該等不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。 1.1 不准專利事由 所謂不准專利事由，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入新事項、核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者、修正導入新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請導入新事	1. 將「導入新事項」修正為「引進新事項」，以統一基準用語。 2. 配合專利法第 46 條第 1 項核駁法條第 32 條第 1 項、第 3 項新增不准專利之事由。

	導入引進新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、<u>不符發明及新</u> <u>型一案兩請之規定</u>、不具進步性。	項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不具進步性。	
第 2-7-3 頁	2.1 發給最後通知之態樣 (2)經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入引進新事項，…	2.1 發給最後通知之態樣 (2)經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項，…	將導入新事項修正為引進新事項，以統一基準用語。
第 2-7-6 頁	3.1.2 申請專利範圍之減縮 申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減縮，通常包括下列情形： (1)…… (6)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者。 <u>例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。</u> <u>(7)或</u>刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。 例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。或修正為不同的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所	3.1.2 申請專利範圍之減縮 申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減縮，通常包括下列情形： (1)…… (6)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者，或刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。 例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。或修正為不同的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。	1. 將原第(6)點部分內容移到新增第(7)點，以利明瞭。 2. 新增說明除了「刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項」之情形外，增加新的請求項皆不屬於最後通知修正限制所稱之「申請專利範圍之

	述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。 <u>除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於本節所稱申請專利範圍之減縮。</u>		減縮」。
第 2-7-6 頁	3.1.3 誤記之訂正 所謂誤記事項，……翻譯名詞前後記載不一致或筆誤—；<u>圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與說明書之記載明顯不一致；或各圖式之間明顯不一致而有誤繪之情形等。</u> <u>明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如專利申請人對於說明書或申請專利範圍中所記載之化學或數學公式提出訂正，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。</u>	3.1.3 誤記之訂正 所謂誤記事項，……翻譯名詞前後記載不一致或筆誤。	配合第 9 章「更正」 3.3.1 誤記之訂正內容而新增。
第 2-7-13、2-7-15 及 2-7-16 頁	同一個 廣義發明概念	同一廣義發明概念	配合專利法第 33 條法條文字而修改。
第 8 章以外文本提出申請案之審查			
第 2-8-7 頁	4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正	4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正	誤繕。

	誤譯之訂正非屬專利法第43條第4項各款規定之事由，…	誤譯之訂正非屬專利法43條第4項各款規定之事由，…	
第9章更正			
第2-9-9頁	6. 審查注意事項 (10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等<u>排除外之</u>內容並非由<u>原申請時</u>說明書、申請專利範圍、圖式所能直接<u>且</u>無歧異得知，故屬引進新事項；……，此時在更正後之請求項雖<u>出現子增加</u>申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。 <u>上述以負面表現方式之請求項的更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。</u> <u>此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以更正。</u> <u>專利權人以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式更正請求項，若所排除之事項未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。</u>	6. 審查注意事項 (10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等除外內容並非由原說明書、申請專利範圍、圖式所能直接無歧異得知，故屬引進新事項；……此時在更正後之請求項雖出現了申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。	配合第6章「修正」之內容，新增有關以排除(disclaimer)與先前技術重疊部分的負面表現方式記載請求項之審查原則。

第 14 章生物 相關發明			
第 2-14-9 頁	4.2.4 有關寄存之注意事項 (1)生物材料已於專利專責機構認可之國外寄存機構寄存，並於國內機構寄存時，說明書應載明國內外寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼。 (2)即使有寄存生物材料，說明書之記載仍應符合可據以實現要件。例如若該生物材料屬於微生物，說明書應符合本章 4.1.1.1「微生物之記載」之規定。 <u>(3)申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，其檢送該寄存機構出具之證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構所出具之證明文件，原則上符合前述要件。惟若申請人檢送非布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構出具的證明文件，應注意其是否可證明該寄存之生物材料已存活，若否，應通知申請人於申請日後 4 個月(主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月)內補送存活證明，屆期未檢送，視為未寄存。</u>	4.2.4 有關寄存之注意事項 (1)生物材料已於專利專責機構認可之國外寄存機構寄存，並於國內機構寄存時，說明書應載明國內外寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼。 (2)即使有寄存生物材料，說明書之記載仍應符合可據以實現要件。例如若該生物材料屬於微生物，說明書應符合本章 4.1.1.1「微生物之記載」之規定。	1. 有關生物相關發明申請案，申請人依專利法第 27 條第 5 項之規定，檢送外國所指定其國內之寄存機構寄存的證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。 2. 說明上述外國所指定其國內之寄存機構，若為符合布達佩斯條約第 7 條之國際寄存機構，該證明文件應可認定符合前述要件。 2. 若上述該寄存機構為非布達佩

	<u>於實體審查時應注意，對於屆期未檢送存活證明者，應於審查意見通知函中敘明上述理由並指出導致無法據以實現之情事，給予申復機會後，始得以不符專利法第 26 條第 1 項規定予以核駁審定。</u>		斯條約締約國國際寄存機構所出具之證明文件者，必須注意其是否可證明該寄存之生物材料已存活。若否，應通知申請人於法定期間內補送存活證明，屆期未檢送，視為未寄存。
--	--	--	---