

2021 年 7 月 14 日施行之專利審查基準修正說明

陳鈺夫/專利師

2021-09-30

● 前言

經濟部智慧財產局為及時反映審查實務之需要，齊一見解，精進審查品質，全面檢視專利審查基準各章節之內容，於 2021 年 7 月 14 日發布修正「專利審查基準」第 2 篇發明專利實體審查第 1 章至第 6 章、第 10 章、第 11 章、第 13 章、第 14 章、第 3 篇設計專利實體審查第 1 章、第 5 章、第 4 篇新型專利審查第 3 章、第 5 篇舉發審查第 1 章，並自 2021 年 7 月 14 日生效。

以下摘要說明其中修改幅度較大者：

● 第 2 篇第 1 章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」

1. 增補「通常知識者」之定義說明【第 2-1-7 頁】。
2. 對於說明書雖載有具體的技術手段，且該手段必須依賴結果予以證明，但未提供實驗數據，致違反可據以實現要件之示例進行修正，修正為「申請專利之發明為已知化合物的新用途發明，其用於製備治療心臟病之藥物，但說明書未提供任何實驗數據來證實該化合物對心臟病具有療效」【第 2-1-9 頁】。
3. 新增「2.6 審查注意事項」一節【第 2-1-37 頁】，概述如下：
 - (1) 標的名稱之敘述方式不得過於籠統簡略，如「一種物品」、「一種裝置」或「一種方法」等用語。
 - (2) 二段式撰寫之獨立項，應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語時表示，但以該等用語表示者，未必即為二段式請求項。例如「一種空調裝置，其特徵在於包含風向調

節機構及風量調節機構。」由於其前言部分並未包含申請專利之發明與先前技術共有之必要技術特徵，故此處之「其特徵在於」相當於「其中」，並無不明確。附屬項無須使用「其特徵在於」、「其改良在於」等表現方式，惟若使用該等類似用語，亦未必即為二段式請求項，例如「如請求項 1 之裝置，其特徵在於元件 A 為 a。」此處之「其特徵在於」相當於「其中」，亦無不明確。

- (3) 請求項之技術特徵引用圖式中對應之符號，該符號附加於對應之技術特徵之後，且置於括號內，並不會導致請求項不明確。惟若括號內有符號及文字，或是括號內僅有文字，可能導致不明確。例如，請求項記載「固定手段(螺絲 13、螺絲 14)，不確定該固定手段是否僅限定為螺絲，或是還包括其他類型之固定手段；又如請求項記載「(混凝土)模製磚」，不確定該模製磚是否僅限定為混凝土模製磚，或是還包括其他類型之模製磚，因此，該等以括號註記的表現方式會導致請求項不明確。

● 第 2 篇第 2 章「何謂發明」

1. 將非利用自然法則之示例，修正為「數學方法本身雖然不符合發明之定義，但利用該數學方法來優化電腦網路之負載分配的發明，不得僅因其涉及數學方法即認定不符合發明之定義。」【第 2-2-3 頁】。
2. 刪除「2.3.4 審查注意事項」一節，係因第 2 篇第 13 章醫藥相關發明「2.3 審查注意事項」一節已有更完整說明。

● 第 2 篇第 3 章「專利要件」

1. 對於選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中有目的地選擇之敘述，刪除「有目的地」用詞【第 2-3-10 頁】。
2. 修正二個或二個以上的群組所組成的選擇發明之示例，修正為「已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組，由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物。同理，由先前技術中之不同群組個別選出特定組分而組成的混合物，其判斷原則亦同。」【第 2-3-11 頁】。
3. 於「3.6 審查注意事項」一節，補充「物之發明具有進步性時，該物之用途的發明當然具有進步性」【第 2-3-27 頁】。

● 第 2 篇第 4 章「單一性」

1. 於「4.特別技術特徵」一節，增加「判斷發明單一性時，前述之先前技術不包括擬制喪失新穎性或先申請原則之引證文件」之說明，係為原「7.審查注意事項」一節第(1)點內容之改寫【第 2-4-6 頁】。
2. 對於「7.審查注意事項」一節第(2)點部分內容，修正為「若修正時僅刪除獨立項，並將其他附屬項改為不同獨立項，應重新判斷修正後各獨立項之發明間是否具相同或對應之特別技術特徵」【第 2-4-9 頁】。
3. 修正例 14、例 15，使其舉例更加具體【第 2-4-15 頁】。

● 第 2 篇第 5 章「優先權」

1. 配合 2017 年專利法及其施行細則之修正條文，調整喪失新穎性或進步性之例外之相關內容【第 2-5-6 頁】。

● 第 2 篇第 6 章「修正」

1. 對於增加材料之特定實施例是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之判斷方式，修正為「若根據申請時之圖式及通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解「彈性支撐物」明顯是指「螺旋狀彈簧」時，得允許將「彈性支撐物」修正為「螺旋狀彈簧」。」【第 2-6-7 頁】。
2. 新增以排除 (disclaimer) 與先前技術重疊部分的負面表現方式之修正規定【第 2-6-10 頁】，包括：
 - (1) 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。
 - (2) 「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。
 - (3) 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。
3. 關於變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值之修正，規範需滿足以下兩條件：(i)變更後之數值範圍的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【第 2-6-12 頁】；並且新增相應範例-例 10、例 11【第 2-6-26 頁】。

● 第 2 篇第 10 章「分割及改請」

1. 於「1.3 分割申請之效果」一節增補說明，係原申請案聲明同一人就相同創作於同日分別申請發明及新型專利，嗣後將相同創作自發明申請案分割，主張分割案與新型專利權利接續者，該分割案得援用原發明申請案之聲明，且應以一個發明分割案為限，但應於分割申請時聲明援用，不得事後補聲明援用【第 2-10-4 頁】。該等說明亦可見於第 1 篇第 13 章「1.4 分割申請案受理後之相

關規定」及第 2 篇第 3 章「5.7 權利接續」。

● 第 2 篇第 13 章「醫藥相關發明」

1. 對於選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中有目的地選擇之敘述，刪除「有目的地」用詞【第 2-13-24 頁、第 2-13-33 頁】。

● 第 4 篇第 3 章「新型專利技術報告」

1. 於「5.作成新型專利技術報告應注意事項」一節新增第(8)點，規範若無法發現相關先前技術文獻而賦予比對結果代碼為 6 的請求項，須記載顯示一般技術水準之參考文獻，若比對結果代碼為 1~5 的請求項，則無須記載【第 4-3-7 頁】。

● 第 5 篇第 1 章「專利權之舉發」

1. 於「3.1.2 舉發人 3 個月後補提理由或證據」一節，增加「針對專利專責機關行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，舉發人補提理由、證據若有超出闡明範圍之部分，應不予審酌，並於審定書敘明理由」之規定【第 4-3-7 頁】。
2. 新增「3.3.2 聽證」一節，明定專利專責機關根據行政程序法之規定，認為有舉行聽證之必要者，得遵循「專利舉發案件聽證作業方案」之規定辦理聽證等相關規範【第 5-1-11 頁】。
3. 刪除「4.3.2.5.證據調查應注意事項」中第(3)點內容，該刪除內容為「勘驗標的與舉發證據不一致者，不能逕不受理或取消勘驗，可探詢當事人之真意是否主張勘驗標的為新證據；若為新證據，得先行勘驗，並通知當事人雙方踐行補充理由、證據及補充答辯之程序」【第 5-1-37 頁】。
4. 於「8.原處分被撤銷後之重為審查」一節【第 5-1-46 頁】明定：

- (1) 撤銷原處分之判決如未課予專利專責機關應行之義務者，則舉發案回復至未審定狀態，對於舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中始增加之新理由或新證據，因雙方當事人於行政訴訟中業已充分攻防，重為審查時，無須再行通知答辯。
- (2) 若撤銷原處分之判決意旨僅係命專利專責機關依法院見解重為審查者，即應依該判決見解重為審查；該判決見解未涉及之事項，原則上無須再為調查。惟若依法院判決意旨有相關事證尚待釐清或須再為調查者，專利專責機關認有必要時，得限期通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復，逾期未提出者，逕予審定。

● 第 3 篇第 1 章「說明書及圖式」

1. 增補「通常知識者」之定義說明【第 3-1-1 頁】。

● 第 3 篇第 5 章「優先權」

1. 配合 2017 年專利法及其施行細則之修正條文，調整喪失新穎性或進步性之例外之相關內容【第 3-5-5 頁】。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳蕙

編輯委員/楊慶隆、蔡居諭、陳鈺夫

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所