

出國報告（出國類別：研究）

研習「專利審查基準規定及實務」課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：張仁平 專利審查官兼科長
周修平 專利審查官
賴炳坤 專利審查官
吳俊逸 專利審查官
孫文一 專利審查官
林麗芬 專利審查官
郭偉齡 專利審查官
王綉娟 約聘事務員

派赴國家：日本(東京)

出國期間：98年9月13日至18日

報告日期：98年12月18日

摘 要

因應全球化趨勢影響，具有國際性之專利制度，宜與國際規範相調和。為配合我國專利法之大幅修正，引進諸多制度性之新規定，相關審查實務，有參考其他國家審查規範之必要。日本與我國同屬大陸法系國家，其專利制度運作已久，歷來我國專利法及專利審查基準之修訂，多有參考日本特許法及其專利審查基準之規定，因此，期望藉由日本「專利審查基準規定及實務」之研究，研討其實務運作之優缺點，再參酌我國目前審查實務，予以分析歸納，提出日後我國專利相關法規及審查基準修正之規劃參考，以及審查制度運作之修正建議。

本次研習係就特定議題邀請日本特許廳曾參與特許法或審查基準修訂之審查官及審判官擔任講座，針對本局所提審查基準相關議題講解說明，並進行溝通討論，之後於日本交流協會安排下，參訪特許廳審查基準室，與現任擔任審查基準修訂及解釋之審查官進行對談，以增進雙方對於審查基準相關業務之瞭解。

本出國報告主要內容分為「壹、出國目的與行程」、「貳、研修內容、心得及建議事項」及「參、參訪內容、心得及建議事項」，分別就各議題細分各子議題詳予介紹，並針對研修心得提出「我國審查基準修正建議」及「參訪心得及建議事項」，以供我國修訂專利審查基準之參考。

目 次

壹、目的與行程.....	9
貳、研修內容、心得及建議事項.....	10
議題一、發明之詳細說明 (特許法第 36 條).....	10
(一)特許法第 36 條第 4 項有關發明之詳細說明的記載要件，必須以具有該發明所屬技術分野之通常知識者能夠實施之程度，做出明確且充分之記載，違反該規定之情況為何？.....	10
(二)若特許請求範圍大於發明之詳細說明中所記載範圍，無法獲得支持時，是否違反本規定？.....	10
議題二、特許請求範圍 (特許法第 36 條).....	14
(一)特許法第 36 條第 6 項有關特許請求範圍之記載，欲獲得專利之發明必須是發明之詳細說明中記載者，若欲獲得專利之發明僅記載於「圖式」，而發明之詳細說明中未記載，惟有提及或說明該圖式，則是否符合「發明之詳細說明中記載」規定？.....	14
(二)特許法第 36 條第 4 項與第 6 項之使用時機或適用狀況之區別為何？.....	20
(三)為何特許法第 36 條第 5 項後段允許「一請求項的發明與其他請求項的發明記載同一」？.....	24
(四)特許法第 36 條第 6 項第 1、2 款規定，「欲獲得專利之發明」必須是發明之詳細說明中記載者，「欲獲得專利之發明」必須是明確者，惟第 3 款卻規定，「請求項」之記載必須簡潔，是否意指「欲獲得專利之發明」不必簡潔？.....	26
議題三、不予特許之發明 (特許法第 32 條).....	29
(一)妨害公共秩序、善良風俗、公眾衛生之發明的適用情況各為何？.....	29

(二)妨害公共秩序、善良風俗之情況是否可涵蓋妨害公共衛生之情況？	30
(三)胚胎幹細胞之相關發明是否構成妨害公共秩序、善良風俗？	31
議題四、發明新穎性 (特許法第 29 條).....	35
(一)特許法第 29 條規定，特許出願前於日本國內或外國公然知、公然實施、於頒布之刊行物記載或經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明，不予特許。依據審查基準之說明，「特許出願前」非指「特許出願日前」，若某特許之發明於午前為公然知或於頒布之刊行物記載，則於當日午後特許出願之同一發明即視為公然知或於頒布之刊行物記載。此一規定與國際上「特許出願日前」之規定不同，其趣旨為何？	35
(二)經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明，審查上之困難點為何？例如如何認定電氣通信回線資料之實際公開日期？該資料經引證為拒絕查定日後又消失時如何處理？	39
(三)公然實施、於頒布之刊行物記載或經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明，可否皆視為屬於公然知之發明？彼此間有何差異？	43
(四)依據 WIPO 之 SPLT(Substantive Patent Law Treaty)草案與 EPC 54 條之規定，特許出願之發明若未構成先前技術(state of the art)之一部份，則具有新穎性。大陸地區 2008 年新修正之專利法，有關新穎性之第 22 條，已由類似日本特許法之列舉方式改為上述 SPLT 與 EPC 之規定方式，請問特許法未來是否考慮做類似之修正？	47
議題五、發明新穎性喪失之例外 (特許法第 30 條).....	51
(一)特許法第 30 條第 1 項規定發明新穎性喪失之例外情況，包括有權獲得專利者因「進行試驗」而公開發明內容者，惟若未進行試驗，僅係於發明「研究」過程中公開發明內容，可否適用該條文之規定？	51
(二)同一發明若經多次發表，例如進行試驗、刊行物發表、電氣通信回線發表、研究集會之文書發表、博覽會展出等，若特許出願時欲主張適用發明新穎性喪失	

6877 之例外規定時，是否必須向特許廳長官提出各次發表之書面文件，或僅須提出首次發表之書面文件？.....	51
議題六、擬制喪失新穎性 (特許法第 29 條之 2)與先申請原則 (特許法第 39 條).....	56
(一)特許法第 29 條之 2 之「記載的發明同一」與第 39 條「同一發明」之差異為何？	56
(二)二特許出願係二不同人於不同日先後申請者，若其特許請求範圍為同一發明，則係違反第 29 條之 2 或第 39 條之規定，或二者皆違反？	56
議題七、補正 (特許法第 17 條之 2)、訂正 (特許法第 126 條)	57
(一)日本 2003 年的審查基準，有關補正之新事項已不出現「直接且無歧異地推導」(derivable directly and unambiguously)之用語，而改為涵蓋該行業者參照申請時的技術常識，由明細書之記載可以自明之事項，實務上是否已放寬補正之標準？	57
(二)日本特許法對於修正依不同時期採不同限制之目的為何？	59
(三)發給最後拒絕理由通知書後，有關申請專利範圍之修正有何特別限制？	61
(四)訂正請求或訂正審判中，為了特許請求範圍之減縮，可否將明細書中記載而特許請求範圍未記載之限制條件引入特許請求範圍？例如於一化學反應方法中引入明細書中記載而特許請求範圍未記載之溫度條件。.....	63
(五)有關整數數值範圍之縮限，例如化合物取代基 $R=(CH_2)_n$ ， $n=1\sim 5$ 補正為 $n=2\sim 4$ ，依據審查基準之說明，補正後事項為當初明細書記載事項範圍內，因此准予補正。此與新穎性之認定原則是否一致？如相對於先前技術揭露之數值範圍 $n=1\sim 5$ ，出願之特許請求範圍 $n=2\sim 4$ 是否具有新穎性？	65
(六)以「排除(disclaimer)法」補正特許請求範圍之條件為何？若補正後之特許請求範圍仍不具進步性，如何克服？	71
(七)有關特許法第 126 條第 4 項，何謂「實質上變更特許請求範圍」？	74

議題八、特許出願之分割 (特許法第 44 條).....	76
(一)分割新基準之修正重點為何?	76
(二)分割之形式要件、實體要件為何?	78
(三)若分割出願記載事項超出原出願出願當初記載事項之範圍，或分割出願之特許請求範圍與與原出願之特許請求範圍相同，則不符合實體要件，對於該分割出願應處分不准分割或做出拒絕查定?	78
(四)特許查定後 30 日內分割之規定(特許法第 44 條第 1 項第 3 號)，可否申請及接受延期?	78
議題九、外國語書面出願 (特許法第 36 條之 2).....	89
(一)外國語書面出願之程式為何?	89
(二)依據特許法第 49 條，外國語書面申請附帶之明細書非屬外國語書面記載事項範圍內，則做出拒絕查定，審查實務如何進行? 亦即，審查官是否必須先比對原文本及翻譯本內容後，始進行審查?	92
(三)以外國語書面申請時，若翻譯本的內容未包括圖式，日本實務上將該申請案視為無圖式之申請案，並不會駁回該申請案之申請，申請人之後應如何處置? 此外，若翻譯本與原外文本的內容之間存在有明顯缺陷，例如漏譯說明書的某些段落或頁數時，應如何處置?	93
(四)對於一般日文申請案，若其要約書(摘要)的內容不完善時，特許廳於公開公報中以「職權訂正」要求申請人配合修正，「職權訂正」是否亦可應用於「外國語書面申請」之要約書(摘要)的翻譯內容?	93
(五)誤譯之訂正程式為何?	93
(六)誤譯訂正之期間為何?	98
(七)收到最後的拒絕理由後、拒絕查定之提出複審時，是否能提出誤譯的訂正?	98
(八)特許法第 126 條有關訂正審判之請求事項包含「誤記或誤譯之訂正」，然而特許法第 17 條之 2 第 5 項卻規定，申請人於收受最後核駁理由通知後或提出核駁請求審判時，對於特許請求範圍之補正包含「誤記之訂正」，而非「誤記或	

誤譯之訂正」，於該期間內，是否亦可提出誤譯之訂正？	99
(九)申請人收到最後拒絕理由後，提出誤譯的訂正，消除最後拒絕理由之不予專利的理由，但又產生新的不予專利的理由時，審查官應如何處理，係再發出一個新的最初的拒絕理由？新的最後的拒絕理由？或以新的不予專利的理由直接查定不予專利？	99
(十)誤譯訂正書之格式及內容為何？	100
議題十、實用新案	103
(一)日本實用新案法之修正重點為何？	103
(二)不動產如房屋、橋樑、道路等，是否可為實用新案之標的？	105
(三)實用新案之標的雖為物品，惟其改良之技術特徵在於創新之製造方法或材料，並非物品之形狀、構造或物品之組合的改良者，是否可為實用新案之標的？	106
(四)請求項中以製造方法特定生產物(product by process)之記載的場合，例如「製造方法 P (工程 p1, p2…及 pn) 生產之物品」，是否可為實用新案之標的？	108
(五)「發明」之定義(特許法第 2 條)與「實用新案」之定義(實用新案法第 2 條)的差異在於有無「高度」，審查二者進步性要件之規定分別為「容易完成」(特許法第 29 條第 2 項)與「極容易完成」(實用新案法第 3 條第 2 項)，顯見「發明」與「實用新案」之進步性標準有所區隔。然而，審查基準卻規定實用新案之進步性要件的審查應參照發明審查基準之規定，請問審查實務上，實用新案與發明之進步性要件的標準有無差異？二者採相同之標準？或是實用新案之進步性採較低之標準？	113
議題十一、訂正審判與無效審判	116
(一)特許法第 126 條(訂正審判)第 1 項第 1 款之「特許請求範圍之減縮」與第 134 條之 2(特許無效審判之訂正請求)第 1 項第 1 款之「特許請求範圍之縮減」是否包括如特許法第 17 條之 2 第 5 項第 1 款之「請求項之削除」？	116
(二)於無效審判案件中，若審決結論為特許之部份請求項無效，部份請求項有效	

，則當事者雙方可否針對不利判決部分各自向法院提出行政救濟？·····	116
(三)於無效審判案件中同時提出訂正請求時，經併合審理後，其審決結論是否同時 包含「專利是否無效」及「是否准予訂正」二者？·····	116
(四)於無效審判案件中若同時提出訂正請求時，經併合審理後，若其審決結論為 「專利無效不成立」，但亦「不准予訂正」，此時專利權人可否針對不准予訂 正部分單獨向法院提出行政救濟？·····	116
參、參訪內容、心得及建議事項·····	118

壹、目的與行程

一、目的

為配合我國專利法、專利法施行細則及專利審查基準之修正，審查實務中若干議題亟待釐清，因日本與我國同屬大陸法系國家，其專利制度運作已久，我國專利法及專利審查基準歷來之修訂，多有參考日本特許法及其專利審查基準之規定，為使現正進行之專利法亟應配合修正之專利子法及審查基準能確實配合提升審查品質所需，深入瞭解日本專利法規與實務之運作，以增修我國之相關規定及審查基準，達成提升審查品質之效益，增進與智慧財產權相關單位之交流，並瞭解其他國家專利審查實務之運作及現況等目的，因此，派員赴日本研習「專利審查基準規定及實務」，深入瞭解日本相關法規與實務之運作，有其必要。

二、行程

本次研修行程係透過日本交流協會請日本社團法人發明協會安排，邀請曾任特許廳審查官，現任國立大學教授之講者擔任講座，除參訪拜會特許廳外，餘均借用駐日經濟組之場地講授。課程內容如下：

研修課程表

日期	上午課程	下午課程
第 1 日	議題一、發明之詳細說明 議題二、特許請求範圍 議題三、不予特許之發明	議題四、發明新穎性 議題五、發明新穎性喪失之例外 議題六、擬制喪失新穎性與先申請原則
第 2 日	議題八、特許出願之分割	議題七、補正、訂正
第 3 日	議題九、外國語書面出願	議題十、實用新案 議題十一、訂正審判與無效審判
第 4 日	參訪特許廳審查基準室	

貳、 研 修 內 容、心 得 及 建 議 事 項

議題一、發明之詳細說明 (特許法第 36 條)

(一)特許法第 36 條第 4 項有關發明之詳細說明的記載要件，必須以具有該發明所屬技術分野之通常知識者能夠實施之程度，做出明確且充分之記載，違反該規定之情況為何？

(二)若特許請求範圍大於發明之詳細說明中所記載範圍，無法獲得支持時，是否違反本規定？

說明：

1.基本概念

日本特許法第 36 條第 4 項第 1 款規定，發明之詳細說明必須明確且充分記載，以達該發明所屬技術領域之具有通常知識者能夠實施之程度。所謂「實施」，係指實施申請專利的發明，就發明的範疇而言，若是物的發明，係指製造(生產)該物及使用該物；若是物之製造方法的發明，係指該方法的使用及使用該方法製造物；若是方法的發明，係指該方法的使用。以上三種發明範疇的實施形態都包括發明必須達到能夠「使用」的程度。

化學發明之詳細說明，除上述要求外，另須記載組成物之作用效果及其用途(組成物發明的情形)、化學物質之有用性(化學物質發明的情形)、藥理數據及其它可被視為同樣程度的記載(醫藥的用途發明)。此外，對於以功能性記載之請求項，發明之詳細說明中必須明確記載發明的有用性及效果。

欲符合可實施要件，發明之詳細說明應明確記載發明的物品、物品的製備法、方法的使用等內容，使發明所屬技術領域之通常知識者能夠理解，進而使用該發明。判斷可實施之程度，除了發明之詳細說明、圖式的記載內容外，還必須將申請當時的技術常識納入考慮。另應考慮發明所屬技術領域之通常知識者是否只要經過合理的實驗次數即可預期能獲得所請發明及其效果，而不需要經過大量錯誤嘗試的實驗。

2.審查基準之規定

日本審查基準第 I 部第 1 章「說明書及申請專利範圍的記載要件」第 3.2.2 節規定「實施可能要件違反的類型」，包括：

(1) 實施形態的記載不完備(實施必要條件未充分揭露)

例如僅有功能性或摘要式的實施形態，而未明確充分記載如何將技術手段實現為所請發明，或未明確充分記載所請發明的各技術手段間之連結關係，或未明確充分記載所請發明如製造條件的特定數值等，致使發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識，仍無法理解或實施所請發明。

(2) 請求項的發明包含發明之詳細說明明確記載實施形態以外的部分

①發明之詳細說明僅明確揭露某一特定概念的實施形態，而所請發明為含括該特定概念的總括概念，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識(包括例行之實驗或分析方法)，由所揭露的特定技術概念的實施形態不能適用於同屬於所請含括總括概念發明的另一特定概念。例如所揭露為使用熱塑性樹脂在壓模成型後經加熱修正的實施形態，所請壓模成型後樹脂修正的方法，顯然不能適用於屬於樹脂的熱固性樹脂，因為熱固樹脂並不具有可加熱修正的特性。

②發明之詳細說明僅明確揭露某一特定技術的實施形態，而所請發明為含括該特定技術集合的擇一請求項(馬庫西形式)，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識(包括例行之實驗或分析方法)，由所揭露的特定技術的實施形態不能適用於含括於集合發明的另一特定技術。

③發明之詳細說明僅明確揭露在某一特定數值條件下的可以實施的形態，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識(包括例行之實驗或分析方法)，由所揭露的特定數值條件的實施形態不能適用於其它數值的請求發明。

④所請發明的物品在只有在包含實施例的特定的元件才能產生一特定效果，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識(包括例行之實驗或分析方法)，由所揭露的實施例不能適用於

其它一般元件的請求發明。

3.相關判例

有關實施要件的法院判決舉例如下：

(1)知財高 H18.2.16 H14 10205 「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」
審決取消請求事件(含三水結晶乳果糖及其製法)

概要：請求之發明為包含三水結晶乳果糖及其製造方法，但發明之詳細說明中除了三水結晶乳果糖的結構及其一般性的製造方法外，並未具體記載如何製造該物的無水物晶種，而是以追加試驗的方式納入以支持所請發明。由此可知，發明所屬技術領域之通常知識者依據申請時的詳細說明及圖式所揭露的內容，即使再參酌申請當時的技術常識，亦不能完成請求之發明。

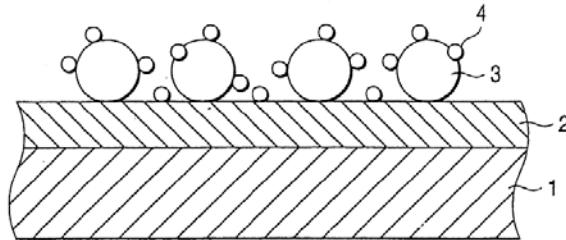
(2)知財高 H21.8.18 H20 10304 「樹脂配合用酸素吸收劑びその組成物」審決取消請求事件

概要：請求之發明包含可吸收氧氣樹脂的氧氣吸收劑組合物，但發明之詳細說明中關於可以吸收氧氣樹脂，僅揭露一個具體的化合物，而除了實施例以外的樹脂，亦未明確揭露其吸收氧氣的效果，發明所屬技術領域之通常知識者無法經由瞭解發明之詳細說明所記載的單一樹脂化合物，完成包含其它樹脂的請求發明以及克服所欲解決的問題。此判例除違反實施要件外，同時亦違反支持性要件。

(3)知財高 H21.1.28 H20 10171 「電子部品及びその表面處理方法」審決取消請求事件

概要：請求項 1 被審查官所援引證而拒絕，經補充修正增加原圖式已揭露的技術(如下附圖所示)「使金包覆鍍層(4)“部分地”形成在鈹打底鍍層(3)上」，以與審查官拒絕理由的引證區隔，但是如何使層 4 “部分地”形成層 3 上，於發明之詳細說明中並未明確揭露具體的製造條件及其手段，而是於申復說明書提出不同於發明之詳細說明的實驗方法。因此，發明所屬技術領域具有通常知識者即使參酌申請當

時的技術常識，亦不能由發明之詳細說明所揭露的電鍍層 4 的參數而完成修正後所請發明之“部分地”形成於鈮打底鍍層上。亦即，所請發明中最初並未記載“部分地”形成，未違反實施要件，但因修正而導致違反該要件。



〔我國審查基準修正建議〕

1. 明確規範可據以實施要件

日本審查基準明確規定各發明範疇中有關「實施」的定義，特別是所請發明為物者，仍要求申請人在發明說明中必須充分明確地揭露所請物之發明的製造方法，以符合特許法第 36 條第 4 項第 1 款所規定之實施要件，可供我國審查基準之參考。另有關違反可據以實施要件的類型，我國審查基準亦可補充規範。

2. 修正後的申請專利範圍須重新檢視記載要件

上述第 3 個判例係因修正而導致違反可據以實施。審查實務中，通常僅判斷申請專利範圍中修正後的內容，是否超出原說明書或圖式所揭露的範圍(就該判例而言，層 4 “部分地”形成在層 3 上，已見於原圖 5，故未超出原揭露的範圍)、是否符合單一性(申請人僅於審查意見通知書所指不符專利要件的獨立項中補充修正說明書提及的技術，未同時於其它獨立項中對應補充修正相關技術)。針對申復修正後的申請專利範圍，仍有必要檢視其記載要件，我國宜補充相關規範。

議題二、特許請求範圍 (特許法第 36 條)

(一)特許法第 36 條第 6 項有關特許請求範圍之記載，欲獲得專利之發明必須是發明之詳細說明中記載者，若欲獲得專利之發明僅記載於「圖式」，而發明之詳細說明中未記載，惟有提及或說明該圖式，則是否符合「發明之詳細說明中記載」規定？

說明：

1.規定特許請求範圍之法令

1-1.特許法

第 36 條第 5 項：「在第 2 項中規定之特許請求範圍，應記載一或複數個請求項，且記載每一請求項之必要事項，以載明申請人請求核准專利之發明。在此情況下，記載於一請求項之發明可與記載於另一請求項之發明相同」。

第 36 條第 6 項：「在第 2 項中規定之特許請求範圍，其記載應符合下列各款之規定：

- (1)申請專利之發明應被記載於發明之詳細說明；
- (2)申請專利之發明是明確的；
- (3)每一請求項之記載是簡潔的；
- (4)記載之構成應符合經濟產業省細則之規定」。

1-2.特許法施行細則

第 24 條之 3：「特許法第 36 條第 6 項第 4 款之經濟產業省細則之規定，特許請求範圍之記載應符合下列各款之規定：

- (1)每一請求項應換行並列出一編號；
- (2)請求項之編號應以連續編號依順序記載；
- (3)記載一請求項係引用其他請求項時，應記載其他請求項之編號；
- (4)記載一請求項係引用其他請求項時，應引用記載在該請求項前之請求項」。

1-3.條文的變遷

現行特許法第 36 條第 5 項及第 6 項之規定內容包含：請求項概念、支持要件、發明明確性要件及簡潔性等要件，其中請求項概念及支持要件，係參

考歐美之請求項(a claim)概念，於昭和 62 年(1987 年)修法時導入，規定「申請專利之發明應被記載於發明之詳細說明」，而請求項之定義為「申請專利之發明的構成不可或缺事項之記載項」。至於發明明確性要件及簡潔性要件，於平成 6 年(1994 年)修法時導入，係基於國際制度調和的觀點，參考 EPC 及 PCT 等相關條文，claim 之文字必須符合發明明確性要件及簡潔性要件，「申請專利之發明」必須符合支持要件，惟日本特許法規定發明明確性要件之對象為「請求專利之發明」，而簡潔性要件規定之對象卻為「請求項」。講座推測其可能原因，發明明確性要件係沿用原本昭和 62 年修正之特許法第 36 條第 4 項第 2 款規定之精神，故使用「請求專利之發明」的用語，而簡潔要件則係參考國際制度而全新導入之概念，故使用當時國際制度規定之「請求項(claims)」用語，但正確原因仍須參閱當初條文修正時之立法資料。

2.第 36 條第 6 項第 1 款—支持要件

2-1.目的

智慧財產高等法院大合議平成 17 年(行ケ)第 10042 號特許取消決定取消請求事件，其判決意旨明確闡明支持要件之目的及判斷基準，大意如下：

「專利制度是以公開發明作為前提，當授予該發明專利權，即保障發明商業獨占一定期間且排他性實施，並且將獎勵發明及促進產業發展作為宗旨。因此，專利申請書應附加請求發明專利之說明書，明確說明該發明的技術內容，同時，該說明書之效力，決定該發明專利權成立後的範圍(發明專利的技術範圍)，因為有如此明確的作用，特許請求範圍的記載表示請求專利之發明，說明書之發明之詳細說明的記載，須使熟知該項技術者瞭解該發明主題能解決的事項。舊專利法第 36 條第 5 項第 1 款規定說明書之支持要件，該規定同時限定特許請求範圍的記載，當發明記載在特許請求範圍，卻未記載於詳細說明，會發生沒公開的發明具有獨占且排他性的權利，將剝奪一般公眾自由使用的利益，進而產生阻礙產業發展，違反上述專利制度的目的」，「因此，特許請求範圍的記載，是否符合說明書之支持要件，應比對特許請求範圍記載的發明以及發明之詳細說明記載的發明，發明之詳細說明記載的發明

，是否可使得熟知該項技術者，解決特許請求範圍記載之發明主題的範圍，同時檢討並判斷這樣的記載是否可教示熟知該項技術者，依照申請時的技術常識，能達到解決該發明主題的範圍。說明書之支持要件是否存在，專利申請人及專利權人負有舉證責任」。

此外，智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10065 號、平成 19 年(行ケ)第 10308 號審決取消請求事件，亦有相同判決意旨。

2-2. 是否符合支持要件的判斷基準

上述智慧財產高等法院大合議平成 17 年(行ケ)第 10042 號判決意旨，已闡明支持要件的判斷基準：「特許請求範圍的記載，是否符合說明書之支持要件，應比對特許請求範圍記載的發明以及發明之詳細說明記載的發明，發明之詳細說明記載的發明，是否可使得熟知該項技術者，解決特許請求範圍記載之發明主題的範圍，同時檢討並判斷這樣的記載是否可教示熟知該項技術者，依照申請時的技術常識，能達到解決該發明主題的範圍」。

此外，智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10286 號、平成 20 年(行ケ)第 10065 號、平成 20 年(行ケ)第 10357 號、平成 19 年(行ケ)第 10367 號、平成 19 年(行ケ)第 10401 號、平成 19 年(行ケ)第 10308 號、平成 19 年(行ケ)第 10024 號、平成 19 年(行ケ)第 10307 號審決取消請求事件，亦均有相同判決意旨。

講座特別強調，專利審查基準於平成 15 年 10 月 22 日修正後，對於請求項的記載及說明書揭露的對應關係，除了著重形式上的對應關係外，須增加判斷實質內容的對應關係。意即特許請求範圍除了形式上須為說明書所支持外，實質上亦須為說明書所支持。相同內容目前規定於專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.1(2)。

2-3. 舉證責任

上述智慧財產高等法院大合議平成 17 年(行ケ)第 10042 號判決意旨，已闡明支持要件的舉證責任：「說明書之支持要件是否存在，專利申請人及專利權人負有舉證責任」。

此外，智慧財產高等法院平成 19 年(行ケ)第 10401 號審決取消請求事件，亦有相同判決意旨。

2-4.違反支持要件的類型

專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.1(3)，記載許多違反支持要件的類型及實例，主要包含 4 種類型：

(1)請求項相關之事項，未明確記載或暗示於發明之詳細說明。

(2)請求項中及發明之詳細說明中之同一用語不一致，導致請求項與發明之詳細說明的關係不明確。

(3)即使考慮申請時之通常知識，發明之詳細說明中揭露之事項，無法延伸或推論至請求發明之事項的範圍。

(4)描述於發明之詳細說明中解決問題的手段，未表現於請求項中，導致一請求發明超越描述於發明之詳細說明的範圍。

2-5.判決實例

2-5-1.未滿足支持要件之實例

(1)參數相關之發明

上述智慧財產高等法院大合議平成 17 年(行ケ)第 10042 號判決意旨大意：「本案發明是以二個技術變數(參數)的特性值，用一特定的方程式表示範圍，作為界定物之構成要件，係所謂參數相關之發明。該發明中，特許請求範圍的記載，為了符合說明書的支持要件，發明的詳細說明要解釋該方程式表示的範圍，及能獲得的效果(性能)關係之技術意義，且要記載具體實施例，至專利申請時熟知該項技術者能理解的程度；或熟知該項技術者參酌專利申請時之技術常識，在該方程式表示範圍內所預期達到效果(性能)的程度，要相當於記載之具體實施例」，「如此一來，熟知該項技術者接到本案說明書，PVA 薄膜的完全溶解溫度(X)及平衡膨潤度(Y)，在 XY 平面中，上述實體斜線以式(I)的基準式表示，上述虛線以式(II)的基準式表示，如果其存在關係符合該基準區分的範圍，即解決以前 PVA 系之偏光膜的問題，能製造具有上述期望性能的偏光膜，但根據上述 4 個具體實施例，參酌本案申請時的技術常識，熟知該項技術者應該不可能由本案說明書的發明之詳細說明之記載，並參酌本案申請時的技術常識，達到該方程式表示範圍內所預期效果(性能)的程度。具體實施例記載不足，本案說明書特許請求範圍之請求項 1 的記載不符合說明

書的支持要件」。

此外，智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10304 號審決取消請求事件，亦有類似之判決意旨，認為「僅揭露非常有限範圍的 4 個實施例，無法支持到無上限值之 Ia 值為 2.3 以上的全部範圍 證實無法達成本案發明課題要解決的目的，不符合支持要件」。

(2)使用功能或性質界定之發明

智慧財產高等法院平成 19 年(行ケ)第 10307 號審決取消請求事件。

(3)發明之詳細說明的記載與特許請求發明的構成，其對應記載不一致。

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10286 號、平成 19 年(行ケ)第 10367 號審決取消請求事件。

(4)發明之詳細說明中揭露之內容，無法延伸或推論至請求發明之範圍。

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10304 號審決取消請求事件。相同專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.1(3)所舉之類型(3)。

(5)描述於發明之詳細說明中解決問題的手段，未表現於請求項中，導致一請求發明超越描述於發明之詳細說明的範圍。

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10357 號審決取消請求事件。相同專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.1(3)所舉之類型(4)。

(6)本發明的構成，缺少實施例記載實驗結果的作用功效

智慧財產高等法院平成 19 年(行ケ)第 10401 號審決取消請求事件。

2-5-2.滿足支持要件之實例

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10065 號、平成 19 年(行ケ)第 10024 號審決取消請求事件。

以上二個判決實例係說明，判斷是否符合支持要件，要加入申請時之技術常識，確認熟知該項技術者是否可以達到預期的效果，或達到解決發明主題的範圍。另外，第二個判決實例額外說明，如果說明書未記載支持的事項，而圖式有記載支持的事項，一樣要加入申請時之技術常識作判斷，如果熟知該項技術者，參考圖式及申請時的技術常識，可以達到解決發明主題的範圍，仍符合支持要件；但講座強調，這種情況可以符合支持要件的實際案例

非常少。

2-6. 事後提出實驗資料是否可補足支持要件

智慧財產高等法院大合議平成 17 年(行ケ)第 10042 號判決意旨說明，事後提出之實驗資料，未必可補足支持要件：「發明之詳細說明，係使熟知該項技術者確認發明主題解決的程度，當未揭露具體的實施例，即使考慮申請時熟知該項技術者的技術常識，特許請求範圍的記載可以延伸至發明的範圍，或可以一般化或延伸至發明之詳細說明揭露的內容，然而，並不是說，專利申請後提出實驗數據，補足記載於發明之詳細說明以外的內容，特許請求範圍的記載可以一般化或延伸至發明的範圍，如此要符合說明書的支持要件是不被接受的，亦違背專利制度之目的，即授予專利的前提係基於公開發明」。

此外，智慧財產高等法院平成 19 年(行ケ)第 10307 號審決取消請求事件，亦有相同判決意旨。

〔我國審查基準修正建議〕

1. 支持要件採形式認定或實質認定

由上述之判決實例可知，日本對於支持要件的要求相當嚴格，除了要求形式上之支持外，亦要求實質上之支持，而實施例是否充足，似乎是判斷實質支持的重要標準，說明書雖有記載實施例，但熟知該項技術者由有限的實施例，無法推知請求項的範圍時，仍不符支持要件。

整體而言，日本的支持要件與可實施要件有著密不可分之關係，二者之判斷標準很難明顯區分。

另外，由歐洲專利局上訴委員會案例法彙編 II.B.4 中，可理解歐洲專利局對於支持要件的重要判斷標準，係請求項中是否有記載必要特徵(essential features)，相較日本而言，似乎是偏重於形式上的支持，並未實質要求說明書之記載內容是否充足。

因此，我國發明專利審查基準修正時，是否要採取日本對於支持要件的嚴格判斷，有待討論。

2. 圖式記載之事項仍須實質判斷是否符合支持要件

一般而言，圖式記載之事項較為形式化，申請時圖式記載而說明書未記載的事項，雖可藉由補充、修正而加入說明書中，惟仍要參考申請時之技術常識，實質上判斷該記載的事項是否符合支持要件，並非以申請時圖式有形式上的記載即可。此可呼應上述日本對於支持要件的嚴格要求，我國發明專利審查基準修正時，若要採取日本觀點，須增加此部分的判斷原則。

3.增加不符支持要件的實例

我國現行發明專利審查基準對於支持要件的說明，似乎部分採歐洲專利審查基準的觀點，部分採日本專利審查基準的觀點，修正時宜採統一觀點。另外，不符支持要件的實例太少，應增加說明不符支持要件的情形，使審查人員審查時有所依循。

(二)特許法第 36 條第 4 項與第 6 項之使用時機或適用狀況之區別為何？

說明：

1.特許法

第 36 條第 6 項：「在第 2 項中規定之特許請求範圍，其記載應符合下列各款之規定：…

(2)申請專利之發明是明確的；…」。

2.第 36 條第 6 項第 2 款—發明明確性要件

2-1.目的

智慧財產高等法院平成 18 年(行ケ)第 10208 號審決取消請求事件，其判決意旨說明發明明確性要件之目的：

「特許請求範圍的記載，係用於判斷請求專利之發明的專利要件的基礎，如新穎性或進步性，請求發明的技術範圍藉由此基礎而確定，且此基礎係確認專利權之對世權利範圍，具有專利法規定之多種功能。特許法第 36 條第 6 項第 2 款規定，特許請求範圍的記載中請求專利之發明要明確，要求由一請求項的記載確認一發明明確，這個目的即與上述功能相關」。

2-2.明確性的判斷

2-2-1.請求項的記載本身即明確

專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.2(4)節說明：「若請求項的記載本身被認為明確，審查人員應審查請求項中的用語，是否已界定或說明於說明書或圖式中，且評估如此的定義或解釋，是否會使得請求項的記載不明確。例如，使用於一請求項中之用語的明確定義，如果完全不一致或不同於發明之詳細說明的一般定義，如此的定義將使得發明不明確。這是因為如此的定義可能造成用語解釋的混淆，於實施確認一請求發明時，藉由考量說明書、圖式及申請時的通常知識，雖然確認的基礎是請求項的記載」。

2-2-2.請求項的記載本身不明確

專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.2(4)節說明：「若請求項的記載本身被認為不明確，審查人員應審查請求項中的用語，是否已界定或說明於說明書或圖式中，且評估如此的定義或解釋，藉由考量申請時之通常知識，是否會使得請求項的記載明確。如果審查人員認為藉由該評估，可明確地確認發明，即符合本款的規定。毫無疑問應注意的是，不應使用模糊或不明確的用語，於特許請求範圍及發明之詳細說明的記載，而使得請求項本身的記載內容不明確，參考東京高等法院平成 13 年(行ケ)第 346 號審決取消請求事件」。

2-3.違反發明明確性要件的類型

專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.2.1 節記載許多違反發明明確性要件的類型及實例，主要包含 7 種類型：

- (1)請求項本身的記載不明確，導致請求專利之發明不明確。
- (2)界定發明之事項具有技術缺陷或矛盾，或界定發明之事項的技術意義或技術關係無法理解，導致請求專利之發明不明確。
 - (2.1)請求項記載技術錯誤的事項。
 - (2.2)界定發明之事項的技術意義無法理解。
 - (2.3)界定發明之事項不一致。
 - (2.4)界定發明之事項非技術關連。
 - (2.5)請求項記載非技術性的事項，整體看來存在如銷售區域或批發商的記載。

(3)請求項的類型(物的發明、方法發明、物的生產方法的發明)不明確，或請求項的記載未落入任一類型。

(4)界定發明之事項以擇一形式表示，而選項彼此間不具有類似的性質或功能。

(5)由於下列的表示方式，導致發明的範圍不明確。

(5.1)請求項中有負面的表示方式(如：除外、非)，導致請求發明的範圍不明確。

(5.2)使用數值限制的表示方式，僅指出最小值或最大值(如：多於、少於)，導致請求發明的範圍不明確。

(5.3)比較的標準或程度之表示方式不明確(如：稍大於特定的比重、非常大、低溫、高溫、難以滑動、易於滑動)，或用語的意義不明確，導致請求發明的範圍不明確。

(5.4)表示方式為任意附加的項目或選擇的項目，如以「當需要」或「視需要」的用語描述，或表示方式包含用語如：「特別地」、「例如」、「等等」、「最好是」、「適合地」。

(5.5)請求項的數值限制包含 0，如：「從 0%至 10%」，導致請求發明的範圍不明確。

(5.6)請求項的記載係藉由引述發明的詳細說明或圖式，導致請求發明的範圍不明確。

(6)請求項包含由功能或性質界定之記載，導致請求發明的範圍不明確。

(7)請求項包含由製造方法界定物之記載，導致請求發明的範圍不明確。

2-4.判決實例

2-4-1.說明書或圖式中存在用語的定義或說明

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10247 號審決取消請求事件。

2-4-2.說明書或圖式中不存在用語的定義或說明

智慧財產高等法院平成 20 年(ネ)第 10013 號特許權侵害差止等請求控訴事件，以及平成 20 年(行ケ)第 10171 號、平成 20 年(行ケ)第 10151 號、平成 20 年(行ケ)第 10247 號審決取消請求事件。

※以上四個判決實例係說明，如果說明書或圖式中不存在用語的定義或說明，是否符合明確性要件，判斷時要加入申請時之技術常識。另外，第二個判決實例額外說明，申請時圖式記載的事項而說明書未記載，雖藉由補充、修正於說明書中，仍要參考申請時之技術常識，實質上判斷該記載的事項是否明確，並非以申請時圖式有形式上的記載即符合；而且講座強調，這種情況可以符合明確性要件的實際案例非常少。

3.可實施要件與支持要件、發明明確性要件的關係

3-1.可實施要件及支持要件的關係

智慧財產高等法院平成 17 年(行ケ)第 10013 號審決取消請求事件，其判決意旨說明可實施要件及支持要件的關係：

「特許法第 36 條第 6 項第 1 款的記載要件，係討論特許請求範圍是否對應發明之詳細說明，與同條第 4 項之記載要件的討論，具有表裡一體的關係」。

該判決之專利申請案，係同時違反可實施要件及支持要件。

智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10304 號審決取消請求事件，該判決之專利申請案，亦同時違反可實施要件及支持要件。

3-2.可實施要件及發明明確性要件的關係

東京高等法院平成 15 年(行ケ)第 272 號特許取消決定取消請求事件，以及智慧財產高等法院平成 20 年(行ケ)第 10171 號審決取消請求事件中，該二判決之專利申請案，均係同時違反可實施要件及發明明確性要件。

〔我國審查基準修正建議〕

1.明確性要件係針對範圍是否明確，而非範圍大小是否適宜

特許法第 36 條第 6 項第 2 款規定之發明明確性要件，依其目的及違反情形，係處理請求項的用語、記載形式不明確，或請求項有技術錯誤、矛盾的情形，因而導致請求項界定之「範圍」不明確，並未討論請求項之「範圍大小」的問題。關於請求項之「範圍大小」，應與支持要件、可實施要件、新穎

性及進步性等專利要件相關，並非發明明確性之審究範圍。因此，我國發明專利審查基準第 1 章第 3.4.1.2.3 節說明不符明確性要件的情形，述及「申請專利範圍未涵蓋發明說明之部分標的，例如申請專利範圍記載利用半導體之電路，但發明說明載有利用真空管之電路之實施例」，其係討論請求項範圍的「大小」，無法涵蓋發明說明之範圍的情形，應屬判斷支持要件或可實施要件的情形，不宜列為明確性要件的情形。

2.增加同時違反申請專利範圍及說明書揭露要件之實例

我國發明專利審查基準對於說明書及申請專利範圍揭露要件之說明，係分開於二個小節中，而所舉實例亦分開於二個小節，並無同時違反兩項揭露要件之實例，惟審查實務中常出現二者均違反之情形，歐洲專利局審查基準 C III 6.4 中亦提及大部分的情況下，不符支持要件者，亦可能不符未充分揭露 (insufficient disclosure) 要件，上述日本判決亦有同時違反可實施要件及支持要件，或同時違反可實施要件及明確性要件之實例。因此，有必要於審查基準增加該等情況之實例，以使審查人員有所依循。

(三)為何特許法第 36 條第 5 項後段允許「一請求項的發明與其他請求項的發明記載同一」？

說明：

1.特許法

第 36 條第 5 項：「在第 2 項中規定之特許請求範圍，應記載一或複數個請求項，且記載每一請求項之必要事項，以載明申請人請求核准專利之發明。在此情況下，一請求項的發明與其他請求項的發明得為同一之記載」。

2.第 36 條第 5 項-請求項概念

2-1.目的

特許法於昭和 62 年修正時增加第 36 條第 5 項的規定，其目的在於使得發明獲得全面性的保護，明確特許法保護發明之目的，專利審查基準第 I 部第 1 章 2.1 說明：「第 36 條第 5 項前段規定，申請人認為必須界定請求專利之發明

的事項，應被記載於請求項中，且未過多或過少，因此，不得記載不必要的事項，亦不得遺漏必要事項。因為其為申請人決定什麼發明欲請求專利，該條文規定，申請人應於請求項中記載其認為必要來界定請求專利之發明的事項，「第 36 條第 5 項亦明確請求項的性質，清楚規定申請人應於請求項中記載其認為必要界定請求專利之發明的事項，該條文清楚說明，該請求專利之發明的範圍，係藉由該請求項的記載決定，審查的對象為基於該請求項記載指出的發明」。

2-2.第 36 條第 5 項後段的規定

日本專利審查基準第 I 部第 1 章 2.1 節說明：「第 36 條第 5 項後段係用來規定，前段條文不應被誤解為單一發明不能以超過一個請求項來界定」。吉藤幸朔於「特許法概說」認為，基於充分保護發明的目的，同一發明亦可使用複數個請求項來記載，亦即可接受表現形式不同但為同一發明的情況，例如特許請求範圍為：

- 1.混凝土強化混合劑 A。
- 2.使用混凝土強化混合劑 A 強化混凝土之製造方法。
- 3.包含混凝土強化混合劑 A 之強化混凝土。

〔我國審查基準修正建議〕

1.檢討是否允許實質相同之請求項

迥異於國際規範者，特許法第 36 條第 5 項後段明文規定允許發明記載為同一的請求項，亦即不限制申請案包含二項以上形式或實質相同的請求項。

相較於日本寬鬆之規定，我國發明專利審查基準第 1 章第 3.4.2 節有關簡潔要件的規定為「申請專利範圍應以簡潔之方式記載，係要求申請專利範圍每一請求項之記載應簡潔，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應簡潔，例如一件申請案不得有兩項以上實質相同且屬同一範疇之請求項。具體而言，即請求項之項數應合理」，明確規範申請案不得包含二項以上實質相同的請求項，以合理限制申請專利範圍之項數，此與歐洲專利局審查基準 C III 5 及上訴委員會案例法彙編 II.B.2.中對於簡潔要件的規定相符。

一般而言，申請案包含二項以上形式相同的請求項，通常違反簡潔要件，至於包含二項以上形式不同而實質相同的請求項，是否違反簡潔要件，我國基準規定，必須屬於同一範疇，始有違反該要件，亦即雖實質相同但非屬同一範疇，則未違反該要件，此或係較為明確且合理之規定。至於如何認定二請求項「實質相同」？則有待進一步之規範。

(四)特許法第 36 條第 6 項第 1、2 款規定，「欲獲得專利之發明」必須是發明之詳細說明中記載者，「欲獲得專利之發明」必須是明確者，惟第 3 款卻規定，「請求項」之記載必須簡潔，是否意指「欲獲得專利之發明」不必簡潔？

說明：

1.特許法

第 36 條第 6 項：「在第 2 項中規定之特許請求範圍，其記載應符合下列各款之規定：…

(3)請求項之記載是簡潔的；…」。

2.第 36 條第 6 項第 3 款-簡潔要件

2-1.目的

日本專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.3 節說明：「請求項係用以指出請求發明的基礎，其為審查專利要件的對象，例如：新穎性、進步性及說明書要件。請求項亦保證說明書中之角色，即作為一權利文件，界定請求發明之技術範圍的正確性。因此，請求項的記載要足夠簡潔，並且符合第 36 條第 6 項第 2 款，使得第三人可以很容易地瞭解該請求發明，此為第 36 條第 6 項第 3 款的目的」，「第 36 條第 6 項第 3 款並不處理由請求項記載所界定的發明概念，僅處理記載本身是否簡潔。另外，當一申請案包含二或多個請求項，該條文並不要求複數個請求項的整體簡潔，只要求各請求項被簡潔地記載」。

2-2.違反第 36 條第 6 項第 3 款的情形

日本專利審查基準第 I 部第 1 章 2.2.3.1 節舉出二種典型違反第 36 條第 6

項第 3 款的情形：

(1)一請求項包含相同內容的重複記載，造成過度地冗長。

(2)一請求項以擇一形式表示(如：馬庫西形式的化合物請求項)，但選項太多而極度破壞簡潔。

〔我國審查基準修正建議〕

1.釐清簡潔要件之主體

特許法第 36 條第 6 項第 2、3 款規定之發明明確性要件與簡潔要件，係基於國際制度調和的觀點，於平成 6 年修法時新增該規定，惟發明明確性要件規定之對象為「請求專利之發明」，而簡潔要件規定之對象卻為「請求項」。講座推測其可能原因，發明明確性要件係沿用原本昭和 62 年修正之特許法第 36 條第 4 項第 2 款規定之精神，故使用「請求專利之發明」的用語，而簡潔要件則係參考國際制度而全新導入之概念，故使用當時國際制度規定之「請求項(claims)」用語，但正確原因仍須參閱當初條文修正時之立法資料。

特許法第 36 條第 6 項第 3 款規定簡潔要件的對象係單一請求項，不要求請求項的整體必須簡潔，推測係避免與第 5 項後段允許記載同一請求項而欲全面性保護發明之目的相違。

2.明確規範記載要件(明確、簡潔、支持)之主體

日本特許法規定記載要件之主體不一致，發明支持性與明確性要件之對象為「請求專利之發明」，而簡潔要件規定之對象卻為「請求項」。歐美專利法規定該等要件之對象皆為「claim(s)」，意指請求項及其整體。SPLT 草案第 11 條第(2)項規定「The claims, both individually and in their totality, shall be clear and concise。」，特別強調明確性要件及簡潔要件之主體未必僅是請求項，亦可是整個申請專利範圍。第 11 條第(3)項則規定「The claimed invention shall be fully supported by the disclosure of the [claims], description and drawings」，支持性之對象為「請求專利之發明」。

相較於國際規範，我國專利法之規定未盡明確，審查基準雖有補充規範，惟對於記載要件之主體，可做進一步之說明。

3.釐清申請專利範圍與請求項二用語之關係

我國歷年之專利法對於申請專利範圍與請求項二者之用語並未明確界定，實務上亦未嚴格區分，致使記載要件(明確、簡潔、支持)之主體為申請專利範圍或請求項，經常產生混淆。

我國專利法多參照日本特許法之條文，日本由於修法時期不同而產生二用語，我國是否亦比照日本採二用語，或如歐美採單一用語，值得檢討。專利法修正草案雖已略做修正，惟與國際規範(如 SPLT 草案)相較，文意仍欠明確，有待審查基準補充規範。

議題三、不予特許之發明 (特許法第 32 條)

(一)妨害公共秩序、善良風俗、公眾衛生之發明的適用情況各為何？

說明：

特許法第 32 條規定「有妨害公共秩序、善良風俗或公眾衛生之虞的發明，不論第二十九條之規定，不得獲得專利」。意即發明即使符合產業利用性、新穎性及進步性，若有妨害公共秩序、善良風俗或公眾衛生者，依法仍不得准予專利。

專利審查基準中並未進一步說明何種情況係妨害公共秩序、善良風俗或公眾衛生，實務上亦欠缺具體之實例或判決。學說上對於特許法第 32 條的解釋，一般係將公共秩序及善良風俗合稱為公序良俗，常見之說明實例為偽鈔製造機、鴉片吸食工具等，而講座說明之實例為毒品衣。

至於妨害公眾衛生的情況，學說上似乎沒有具體的說明實例，講座說明之實例為炭疽熱之散佈法。因此，要解釋違反公序良俗之適用情形，可能須回歸日本民法第 90 條的解釋，即違反公共秩序或善良風俗之事項及目的之法律行為無效；而公共秩序解釋為社會一般的秩序，善良風俗解釋為社會一般的道德觀念。

有關法定不予專利的發明，吉藤幸朔於「特許法概說」一書指出，學說上區分為二種，其一為發明原本的目的即妨害公序良俗者，例如偽鈔製造機、鴉片吸食工具；其二為發明原本的目的並未妨害公序良俗，但任何人很容易發現發明之目的及構成，使用時會妨害公序良俗者，例如以基因重組方法產生一種對人體有害的微生物。講座說明時特別強調，即使特許請求範圍之發明本身並未妨害公序良俗，但說明書或圖式中記載有妨害公序良俗之內容，仍該當特許法第 32 條之規定。

〔我國審查基準修正建議〕

1.對於法定不予專利之項目宜一併審查其他專利要件

特許法第 32 條雖然規定，發明違反公序良俗者應不予專利，但其前提是發明即使符合產業利用性、新穎性及進步性等要件。審查實務上，特許廳發

出拒絕理由通知時，除違反公序良俗之理由外，仍會一併指明是否不符其他專利要件。我國現行專利法及修正草案第 24 條，並未有類似之前提或條件之規定，發明專利審查基準中亦未明確說明若有法定不予專利之項目，是否須一併審查其他專利要件，審查人員審查時通常僅以違反公序良俗之理由而逕行不予專利。

由於社會變遷及科技快速的發展，除了非常明顯會違反公序良俗的情況外，例如施用毒品等犯罪行爲，對於違反公序良俗的見解會隨著時代而有不同，例如胚胎幹細胞相關發明等，於發明申請時或許違反公序良俗，但隨著時間、環境變遷，觀點可能會改變。況且，目前審查時程相當長，核駁審定後仍有提出再審、訴願及行政訴訟等程序，延後申請案處分確定的時間。若僅以違反公序良俗之理由不予專利，卻未審查其他專利要件，一旦違反公序良俗的觀點轉變，原先不予專利之理由已不存在，則須重新審查其他專利要件，此將影響處分的不確定性。因此，建議發明專利審查基準修正時，增加說明發明雖違反公序良俗，審查時仍應判斷其他專利要件。

(二)妨害公共秩序、善良風俗之情況是否可涵蓋妨害公共衛生之情況？

說明：

特許法第 32 條規定，妨害公序良俗或公眾衛生之發明不予專利，其內容源自明治 18 年(1885 年)「專賣特許條例」第 4 條第 3 項(中山信弘，工業所有權法(上)特許法)，歷年特許法之修正並未實質變動條文內容。講座認爲，其應與歐洲專利公約(EPC)、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)及專利合作條約(PCT)等相關條文不同，而妨害公序良俗之情況於解釋上應可涵蓋妨害公眾衛生者。

〔我國審查基準修正建議〕

1.明確規範「商業利用」

我國發明專利審查基準第 2 章 2.4 節規定「若於說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明的商業利用(commercial exploitation)會妨害公共秩序、善良

風俗或衛生，則應認定該發明屬於法定不予專利之項目」，其中之「商業利用」乃參照 TRIPS 第 27 條第 2 項及 EPC 2000 第 53 條之規定，係爲了提高會違反公序良俗之門檻，我國基準參照。然而，我國基準並未明確界定何謂「商業利用」，歐洲專利局審查基準 C III 4 及上訴委員會案例法彙編 I.B.中亦未明確界定，且若只是違反公序良俗的一般性描述，並無關「商業利用」，是否該當妨害公序良俗，因此，「商業利用」的界定可能產生爭議，我國基準修正時或可進一步規範。

2.審查說明書及圖式內容是否違反公序良俗

審查基準宜明確規範，即使申請專利範圍未違反公序良俗，仍須審查說明書及圖式內容是否違反公序良俗。

(三)胚胎幹細胞之相關發明是否構成妨害公共秩序、善良風俗？

說明：

1.專利審查基準未說明何種情況係妨害公序良俗

專利審查基準第 VII 部第 2 章生物相關發明 4.2.2 中，並未進一步說明何種情況係妨害公共秩序、善良風俗或公眾衛生，專利審查基準中亦無任何胚胎幹細胞(embryonic stem cells 簡稱 ES 細胞)相關發明之審查原則或實例。對於 ES 細胞相關發明是否構成妨害公序良俗，講座亦未明確說明，僅提及由受精卵發展出之人類 ES 細胞，無法准予專利，而近年來發展出之誘導多能性幹細胞(induced pluripotent stem cells 簡稱 iPS 細胞)，如同 ES 細胞般具有分化成各式細胞之多能性(pluripotent)分化能力，則可准予專利。因此，無法明確判斷特許廳對於 ES 細胞相關發明之審查方式及原則，惟由 ES 細胞相關發明申請案之審查實務，可大致推知特許廳的審查尺度。

2.ES 細胞相關發明

ES 細胞係由早期胚胎階段之囊胚(blastocyst)未分化的內部細胞團(inner cell mass)中得到的幹細胞，特點是多能分化性，具有細胞分化(cellular differentiation)成各種組織的能力，但無法獨自發育成一個個體。

人類 ES 細胞之倫理道德爭議，關鍵在於人類 ES 細胞的獲取過程，依照目前的技術，獲取人類 ES 細胞須在囊胚階段破壞胚胎，以提取內細胞團，此步驟對於許多支持生命團體人士而言，是對生命的破壞，因此，由於須破壞人類胚胎以獲得人類 ES 細胞，許多國家認為係違反公序良俗。

特許廳之審查實務，似乎主要採取上述見解，ES 細胞相關發明得否給予專利，主要在於 ES 細胞相關發明是否會破壞人類胚胎或是否會傷害人性尊嚴。例如：特願平 6-522943 號專利申請案，其於審查階段之拒絕理由包含違反特許法第 32 條，主要原因為所請之動物幹細胞的分離方法，會導致胚胎細胞的破壞，而請求項界定之胚胎細胞來源並未排除人類胚胎。之後申請人將細胞來源界定為非人類，即獲准專利(特許第 4015183 號)。

特願平 1-508674 號專利申請案，其於審查階段之拒絕理由包含違反特許法第 32 條，主要原因為所請之體外動物幹細胞的分離方法，其界定之動物胚胎包含人類胚胎，因此違反公序良俗。之後申請人於請求項界定動物細胞為非人類之動物細胞，即獲准專利(特許第 2740320 號)。

特願平 6-504741 號專利申請案，其於審查階段之拒絕理由包含違反特許法第 32 條，主要原因為請求項中之哺乳動物包含人類，而人類胚胎神經管的取得傷害人性尊嚴，因此違反公序良俗。另由於申請專利時須寄存人類胚胎神經管細胞，熟悉該項技術者將可以很容易由市場上取得人類胚胎神經管細胞，屬於違反公序良俗之行爲。該案最終經核駁審定。

特願平 5-217925 號專利申請案，其係申請維持未分化 ES 細胞之多能性或全能性(totipotent)分化功能的維持藥劑，雖未於請求項界定 ES 細胞係排除人類 ES 細胞，但應該是未牽涉上述破壞人類胚胎或傷害人性尊嚴之考量，最終獲准專利(特許第 3573354 號)。

特願平 2001-99074 號專利申請案，其係申請由 ES 細胞培養、誘導及分化為神經幹細胞之方法，應該未牽涉上述破壞人類胚胎或傷害人性尊嚴之考量，最終係獲准專利(特許第 3660601 號)。

3.iPS 細胞相關發明

iPS 細胞係利用不具多能性分化能力之體細胞(somatic cells)，如：皮膚細胞或是肝臟細胞，將其導入特定基因或特定基因產物(蛋白質)，使該體細胞變成為具備如同 ES 細胞般，具有分化成各式細胞之多能性分化能力，並且可以持續增生分裂。這項新的技術，於 2006 年首度由日本京都大學山中伸彌教授團隊，由老鼠之纖維細胞製作而成。

到目前為止，能夠建立具有分化成構成身體各式各樣細胞之分化多能性之細胞來源，主要來自於 ES 細胞，或是由生殖細胞培養而得之細胞。然而，iPS 細胞的製作，乃首度未使用受精卵或是 ES 細胞而創造出具有多能分化能力的幹細胞。

在理論上，具有多能分化性之細胞，可經由誘導、分化之手段，使其分化成為身體中所有之組織與器官。如果使用人類病患自身細胞所創造出之 iPS 細胞，則培養出之組織或是器官作為移植回原患者身體內時，將可避開自身免疫系統之攻擊之難題。另一方面，以往人類 ES 細胞所產生之道德倫理問題，亦能獲得根本的解決方式。因此，iPS 細胞成為再生醫療(regenerative medicine)中，頗受注目之重要細胞來源。

由於 iPS 細胞相關發明不須破壞人類胚胎，不牽涉上述倫理道德爭議的考量，目前已經有相關發明獲准專利，例如特許第 4314372 號及特許第 4090692 號，其係分別由人類或動物的睪丸細胞或神經細胞等體細胞，誘導形成具有多能分化功能之 iPS 細胞。

〔我國審查基準修正建議〕

1.明確規範 ES 細胞相關發明是否妨害公序良俗

我國發明專利審查基準第 2 章第 2.4 節規定「複製人及其複製方法(包括胚胎分裂技術)、改變人類生殖系之遺傳特性的方法、人類胚胎於工業或商業目的之應用等」相關發明，屬於法定不予專利之項目。另第 11 章「生物相關發明」第 3.2.3 節規定「此外，若申請標的涉及人體形成和發育的各個階段的物或方法，包括生殖細胞、受精卵、桑葚胚、囊胚、胚胎、胎兒等以及製造人體形成和發育的各個階段的方法，亦違反公序良俗，應不准專利」。由於各

國對於 ES 細胞相關發明是否妨害公序良俗之審查尺度略有不同，須進一步參考其他國家之情況，對我國審查基準做更明確的修正。例如：歐洲專利局認為，發明實施時無可避免須破壞人類胚胎的情況，係違反公序良俗；英國專利局認為，與破壞人類胚胎直接相關之發明，係違反公序良俗，此情況以外之發明則未違反公序良俗；美國專利局認為，請求專利之發明若未直接與人相關，則未違反公序良俗。

2. 檢討可專利性標的之開放範圍

法規基準修正時除了參考國際趨勢，尚須整體考量科技發展、產業需求及政策方向。所謂「科技發展」，應考量限制可專利性標的，是否會阻礙國內研究相關發明之進步，讓國內研究在目前熱門的再生醫療議題上缺席。所謂「產業需求」，應考量國內產業是否有相關發明獲利的可能及需求。所謂「政策方向」，因為目前尖端技術均掌握在外國手中，可專利性標的之開放範圍過廣，是否反而會阻礙國內之研究及產業發展。

3. 參考國際技術動態與進展

特許廳對於尖端醫療技術，如再生醫療、ES 細胞及 iPS 細胞相關技術，提出特許出願技術動向調查報告書，瞭解並研究產業界的需求、研究進度及專利申請現況，而日本國內其他官方機構亦有相關研究報告。日本 2009 年智慧財產推進計劃，亦將尖端醫療技術列為努力目標項目之一，相當值得我國借鏡。

議題四、發明新穎性

(一)特許法第 29 條規定，特許出願前於日本國內或外國公然知、公然實施、於頒布之刊行物記載或經由電器通信回線而為公眾利用可能之發明，不予特許。依據審查基準之說明，「特許出願前」非指「特許出願日前」，若某特許之發明於午前為公然知或於頒布之刊行物記載，則於當日午後特許出願之同一發明即視為公然知或於頒布之刊行物記載。此一規定與國際上「特許出願日前」之規定不同，其趣旨為何？

說明：

1.特許法之規定

第二十九條

做出可供產業上利用之發明者，除下列發明外，該發明得取得特許：

- 一、特許出願前於日本國內或外國為公然知之發明；
- 二、特許出願前於日本國內或外國為公然實施之發明；
- 三、特許出願前於日本國內或外國頒布之刊物記載之發明或經由電氣通信回線而為公眾可能利用之發明。

2.時分之考慮

依據特許廳編「工業所有權法(智慧財產權法)逐條解說」(第 17 版，發明協會)之說明：「本條之場合，非指「特許出願之日前」，另有時、分的問題。當發明於上午為公知，於下午特許出願，則該特許出願該當本條第一項第一號而拒絕…。三九條及七二條之場合，僅有日之先後的關係，日為相同時，不論時、分的先後關係」。

依據日本審查基準第 II 部第 2 章「新穎性・進步性」1.2.1「特許出願前」之規定：「「特許出願前」非指「特許出願之日前」，必須考慮出願之時分。因此，例如，上午為日本國內公知之發明，於同日下午特許出願，則該發明為特許出願前於日本國內公然知之發明。發明於外國刊物公開之時間，換算日本時間為上午，於同日下午特許出願，則該發明視為特許出願前於外國頒布之刊行物記載之發明。」。

3.與特許法第 19 條之關係

特許法第 19 條(出願書等之提出之效力發生時期)規定：「以郵寄方式向特許廳提交申請書，依照本法或基於本法而頒布的命令所規定的有提交期間的文件及其他物件時，該申請書或物件送交郵局的日時，按照郵件的受領證已證明者，為該日該時；該郵件的通信日郵戳所標示的日時明確者，為該日該時；該郵件的通信日郵戳所標示的日時中，日期明確但時刻不明確者，以該日下午 12 時為該申請書或物件到達特許廳之日時。」。

依據吉藤・熊谷著「特許法概說」(第 12 版，有斐閣，1997，p.74)有關特許法第 19 條之說明：「申請書提出效力之發生時間為日、時。」。

依據特許廳編「工業所有權法(智慧財產權法)逐條解說」(第 17 版，發明協會)之說明，特許法第 19 條之發信主義，乃民法 97 條第 1 項意思表示之到達主義的例外規定，民法 97 條第 1 項為行政手續之原則適用的通例。特許廳之當事者為了排除地理間隔差異之不平等，亦即郵局收受窗口不同而造成到達特許廳之日時差異，因此採取發信主義。然而，本條所規定書類以外的其他物件(例如變更申請人名稱等)，於郵寄之場合，一般原則係以到達特許廳而發生提出之效力。

審查實務上，日本專利公報之發行可顯示日、時，而郵件的郵戳亦可顯示日、時(惟若至特許廳送件申請，則收件章僅蓋有日期)，因此可依日、時判斷先後。

4.民法第 97 條第 1 項之規定

「隔地者之意思表示，以通知方到達時間開始產生效力」。依據東京地 S35.8.30 S34(7)4465 讓受債權請求事件之判決，所謂到達時間係指日、時。

5.PCT 之場合

5-1.國際申請日之認定

依據 PCT Article 11 Filing Date and Effects of the International Application 之規

定，第 1 項爲「(1) The receiving Office shall accord as the international filing date the date of receipt of the international application, provided that that Office has found that, at the time of receipt:……」，第 3 項爲「(3) Subject to Article 64(4), any international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) and accorded an international filing date shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date, which date shall be considered to be the actual filing date in each designated State.」，因此國際申請案係以收文日爲準。

日本基於專利合作條約(PCT)之國際出願等之相關法律第 4 條(國際出願日之認定等)規定，國際出願係以到達特許廳之日認定爲國際出願日。依據特許廳編「工業所有權法(智慧財產權法)逐條解說」(第 17 版，發明協會)之說明，特許法規定之申請書等之提出係採發信主義(特許法 19 條)，PCT 之場合則採到達主義，乃「到達特許廳之日」明定之意旨。

特許法第 184 條之 3(國際出願之特許出願)規定「基於 1970 年 6 月 19 日於華盛頓簽訂之專利合作條約第 11 條(1)或(2)(b)或第 14 條(2)之規定已認定國際申請日之國際申請，且於條約第 4 條(1)(ii)之指定國中包括日本國者(僅限於特許出願者)，視爲於該國際申請日提出專利申請。」。

5-2. 「國際申請日前」之先前技術

依據 PCT Rule 33 Relevant Prior Art for the International Search 「(a)For the purposes of Article 15(2), relevant prior art shall consist of everything which has been made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations) and which is capable of being of assistance in determining that the claimed invention is or is not new and that it does or does not involve an inventive step (i.e., that it is or is not obvious), provided that the making available to the public occurred prior to the international filing date.」，因此先前技術之判斷，亦是以日爲準，而非時、分。

審查實務上，有關 PCT 申請進入日本的案件，其申請時間之認定，係以

該日最後之時、分爲準，因此不致於因同日公開之相同發明而影響其新穎性。

6. 專利法條約(Patent Law Treaty, PLT)之場合

依據 PLT Article 5 Filing Date 之規定「(1) [Elements of Application](a) Except as otherwise prescribed in the Regulations, and subject to paragraphs (2) to (8), a Contracting Party shall provide that the filing date of an application shall be the date on which its Office has received all of the following elements, filed, at the option of the applicant, on paper or as otherwise permitted by the Office for the purposes of the filing date:……………」，亦是以收件日爲準。由於日本尚未加入專利法條約，因此仍維持現行規範，然而爲了與國際制度協調一致，審查制度研究協會已建議修改相關法規。

至於商標之審查，由於日本已加入商標法條約(Trademark Law Treaty, TLT)(1997年1月1日批准，4月1日生效)，因此改以日爲準。

7. 擬制喪失新穎性與先申請原則之場合

必須注意者，依據特許法有關擬制喪失新穎性(特許法第 29 條之 2「特許出願之發明與該特許出願之日前提出之其他特許出願或實用新案登錄出願而於該特許出願後…記載之發明或考案爲同一者，該發明不受前條第一項規定之限制，無法取得特許。」)與先申請原則(特許法第 39 條第 1 項「同一發明於不同日有二以上之特許出願，最先之特許出願人之發明取得特許。」，第 2 項「同一發明於同日有二以上之特許出願，只有經過特許出願人協議確定其中一特許出願人之發明可取得專利。協議不成或不可能協議時，發明無法取得特許。」)之規定，係以日判斷先後，而非如一般新穎性以時、分判斷先後。

〔我國審查基準修正建議〕

1. 釐清「專利申請前」之國際規範

日本特許法有關一般新穎性之規定，與國際之列舉式條文並無實質差異，惟實務運作上，審查基準卻將「特許出願前」解釋為以時分為比對依據，而非國際上慣用之以日為比對依據，雖然實務上較難操作，且少有此種案例，卻是極為罕見之特殊規範，不但與國際法規大相逕庭，亦與日本之擬制喪失新穎性及先申請原則以日為比對依據之規範不一致，未來勢必有所調整與修正。

有關一般新穎性部分，我國專利法條文雖然參照日本特許法，惟審查基準係參照國際規範訂定，以日為先後比對依據，此部分並無修正之必要。

(二)經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明，審查上之困難點為何？

例如如何認定電氣通信回線資料之實際公開日期？該資料經引證為拒絕查定日後又消失時如何處理？

說明：

1.條文

依據特許法第 29 條第 1 項第 3 款之規定，特許出願前於日本國內或外國頒布之刊行物記載之發明或經由電氣通信回線而為公眾可能利用之發明。

2.趣旨

依據特許廳編「工業所有權法(智慧財產權法)逐條解說」(第 17 版，發明協會)之說明：「平成 11 年法改正時，鑑於網際網路代表之情報通信手段的發展，網路流通而公開之技術的增加，因此，網際網路揭露之發明，被追加為與刊行物同樣之公知判斷的資料。」。

另依據特許廳網頁「產業財產權法(工業所有權法)之解說 平成 11 年法律改正(平成 11 年法律第 41 號)」之說明：「網際網路情報，不視為有體物紀錄狀態之頒布刊行物，不適用本條文。因此，…網際網路上公開之發明，其與頒布之刊行物記載的發明一樣，若網際網路上揭載的日期證明其處於公然知的狀態，則阻卻新穎性之舉證責任將可減輕。」，「流通於網際網路而為公然知之發明，修法前係以特許法第 29 條第 1 項第 1 號之公然知之發明而否定其

新穎性。依據高等裁判所之判例，第 29 條第 1 項第 1 號之「公然知」，有必要說明公然知的事實。若能證明專利申請前，流通於網際網路之情報而為公眾能取得(access)之事實，則可做為否定新穎性之依據。審查官發現網際網路公開之發明，欲確認該情報是否為申請前能取得之事實，有其困難，引用為拒絕理由，亦有實際上之困難。」。

3.用語

依據特許廳編「工業所有權法(智慧財產權法)逐條解說」(第 17 版，發明協會)之說明：「電氣通信回線，係指有線或無線之雙方向通信之電氣通信手段，單方向之情報通信(例如電話、廣播)除外。公眾利用可能，係指發明開示之情報處於公眾(不特定多數者)可能取得(access)之狀態，至於實際上是否有誰見到該情報，該事實並非必要。私人信件、特定人士始能取得之情報，非屬公眾利用可能。」。

另依據特許廳網頁「產業財產權法(工業所有權法)之解說 平成 11 年法律改正(平成 11 年法律第 41 號)」之說明：「經由電氣通信回線」之規定，經由 CD-ROM 等之回線而為公眾利用可能者除外。」。

依據日本審查基準第 II 部第 5 章有關「用語解說」之規定：「(1)「回線」係指一般往返之通信路的構成，能夠雙方向通信之傳輸線，僅能單方向情報通信之廣播(雙方向通信傳送之 cable TV 除外)，非屬回線。(2)「公眾」係指社會上一般不特定人士。(3)「公眾利用可能」係指不特定人士能夠見到之狀態，至於實際上是否有誰見到，該事實並非必要。具體而言，聯結於網路、登錄於搜索引擎、或是利用網址(URL)做為公眾情報傳達手段(例如，一般大眾廣泛知悉之新聞、雜誌等)，對於公眾之取得並無限制的場合，皆屬公眾利用可能。」。

4.公眾利用可能的時間

日本審查基準第 II 部第 5 章「網際網路等情報之先行技術的利用」1.「經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明的先行技術之引用」規定：「判斷公

衆利用可能的時間是否在出願前，係以引用之電子技術情報所表示的揭載日時爲基礎，因此，若電子技術情報未揭載日時之表示，原則上不得引用。」。

審查基準第 II 部第 5 章 1.1(2)①規定：「引用之電子技術情報表示揭載日時之內容的揭載，正如該網頁之內容，若疑義極低者，則推認審查官引用之資料，其取得(access)時之內容，即爲網頁所示揭載日時表示時點所公開之內容。」。

1.1(3)規定：「引用之電子技術情報表示揭載日時之內容的揭載，正如該網頁之內容，疑義極低者

揭載於下列網頁的情報，通常指明出處，因此被視爲疑義極低。

- 長年出版之出版社的網頁之刊行物(新聞、雜誌等電子情報之網頁：提供學術雜誌之電子出版物等)
- 學術機關之網頁(學會、大學等之網頁：提供學會、大學等之電子情報(研究論文等))
- 國際機關之網頁(標準化機關等團體之網頁：提供標準規格等之情報)
- 公務機關之網頁(省廳之網頁：提供特別研究所網頁之研究活動內容及研究成果概要等)

網頁欠缺揭載日時之表示的場合，原則上不得引用，惟若其能由關於保全等有權限及責任者取得網頁之揭載日時及內容的證明時，則得以引用該揭載情報相關之揭載。」。

1.1(4)規定：「引用之電子技術情報，其表示揭載日時之內容的揭載有疑義場合之對應

審查官引用之電子技術情報，判斷其是否有疑義時，應先進入網頁之位置，檢視該資料是否已有改變，以檢討該疑義。

檢討之結果，若疑義消除，則得以引用該資料，若未消除，則不得引用。」。

1.1(5)規定：「引用之電子技術情報，其表示揭載日時之內容的揭載有疑義，僅有少許可能性得以消除者

若不知如何進入網頁、網頁未揭載日時之表示等，由於僅有少許可能性

得以消除該疑義，因此不得引用。」。

5.公眾利用可能的情報

審查基準第 II 部第 5 章 1.2 引用之電子技術情報為出願前公眾可能利用的情報：「網際網路之情報，因為其乃不特定者可能取得之情報，與頒布之刊行物記載的情報具有同樣之傳播力，通常是公眾可能利用的情報。

網頁之進入需要密碼(password)或付費的場合，由於該情報已見於網際網路，該情報之存在及存在場所已為公眾所知悉，不特定者可能取得，仍屬公眾可能利用之情報。」。

1.2(2)規定：「非屬公眾可能利用之電子技術情報之例

即使是公開於網際網路，下列仍難謂公眾可能利用之電子技術情報。

①網際網路之網頁未公開網址，僅能偶然進入。

②可能取得情報者限制為特定團體、企業成員等，且對外為機密情報(例如社員始有可能利用之社內系統等)。

③情報之內容被暗號化，無法以通常方式解讀(除非暗號解讀工具可由任何人以任何手段取得之場合，無論是付費或免費者)。

④未充分公開使公眾得以見到該情報(例如於網際網路上短暫公開)。

6.引用方式

審查基準第 II 部第 5 章 2.(1)規定：「與電子技術情報同一內容的刊行物存在，且該電子技術情報與該刊行物皆可能引用的場合，應優先引用刊行物。」。

2.(2)規定：「審查官執行先行技術調查後，即使存在網際網路等之情報，之後，申請人或第三者欲取得時，該情報有改變或刪除的可能性。於此場合，申請人或第三者有充分對應上的困難，因此拒絕理由通知引用資料庫內蓄積之網際網路等之電子技術情報的專利相關文獻時，審查官須遵守下列手續：①列印引用之網頁等情報，②記載①之列印、取得之日時、取得之審查官名、引用情報之申請的申請案號、取得情報之網址等，③引用電子化之非專

利文獻時，採相同處理方式。

7.申請人之反駁

審查基準第 II 部第 5 章 4.(1)規定：「申請人反駁揭載日時及情報內容的證據不明顯，網際網路開示的內容有疑義之場合，若無具體之根據，則不得採用。」。

4.(2)規定：「當申請人反駁，申請前電子技術情報內容之揭載，或引用之電子技術情報為出願前公眾可能利用的情報，產生疑義之場合，必須向有權限或責任揭載、保全者尋求確認。此時，必須依賴該網頁等之揭載日時及情報內容的證明書之開立。」。

4.(3)規定：「針對申請人反駁之檢討結果，若審查官之心證認為，有關該電子技術情報係出願前發行之內容，其可能性係真偽不明的場合，不得引用該先前技術情報。」。

〔我國審查基準修正建議〕

1.補充規範網際網路資訊之引證方式

如何利用網際網路公開之資訊做為不具新穎性之引證資料，相關認定原則及實務操作較為複雜且困難，我國審查基準之規範尚有不足，可參考日本審查基準詳細之內容，補充相關規範，包括如何認定屬於或非屬公眾可能利用之電子技術情報的網頁、引證資料揭示之內容與揭載日時之內容的一致性問題、審查官引用網際網路資料做為引證之方式與步驟、針對申請人反駁之處理等。

(三)公然實施、於頒布之刊行物記載或經由電氣通信回線而為公眾利用可能之發明，可否皆視為屬於公然知之發明？彼此間有何差異？

說明：

1.公然知之發明

審查基準第 II 部第 2 章 1.2.2 規定：「公然知之發明，係指發明內容已為

無保密義務之不特定人士得知者。」。

依據東京高 S61.8.15 S59(行ケ)206 審決取消請求事件「オボロコンブ製造具」之判決：「引用之オボロコンブ製造具係用以製造オボロコンブ，於本件之實用新案登錄申請前…訪問者及店舖前道路通行者等不特定多數人士已觀覽，引用之オボロコンブ製造具乃金具與細竹片之簡單構造，…，由其外觀與使用狀況容易理解得知其技術內容，引用之オボロコンブ製造具與本案之構成爲同一之構成，本件之實用新案登錄被認爲相當於申請前已公然知之發明。」。

2.公然實施之發明

審查基準第 II 部第 2 章 1.2.3 規定：「公然實施之發明，係指發明內容處於公然知之狀況(例如工廠之製造狀況爲不特定者見習之場合，該行業者見到製造狀況而容易得知發明內容)或可能爲公然知(例如工廠之製造狀況爲不特定者見習之場合，見習者看見製造工程之一部分裝置的外部，僅得知部分而無法得知發明全體的狀況時，見習者見到裝置內部或經由工廠人員說明而可能得知內部之狀況(工廠未拒絕))之狀況而被實施該發明(發明之實施而導致公然知之事實的場合，該當第 29 條第 1 項第 1 號之「公然知之發明」，第 2 號規定之發明的實施，解讀上包含該實施爲公然的場合，卻無該發明已爲公然知之事實的場合)。」。

依據東京高 H16.3.24 H14(行ケ)213 審決取消請求事件「ガラスのマイクロバブル」北山裁判長之判決：「特許法第 29 條第 1 項第 2 號之「公然實施」，係指發明內容爲不特定多數者得知狀況之發明的實施，同法第 2 條(平成 6 年改正法改正前)第 3 項第 1 號之「實施」，於物之發明，指物之生產、使用、販賣、販賣之展示或輸入行爲等。「C15/250」於本件發明申請日前於日本國內販賣，被認爲與本件訂正發明 5 爲同一構成之製品，本件訂正發明 5 該當特許法第 29 條第 1 項第 2 號之「於日本國內公然實施之發明」。

被告主張「C15/250」已於日本公然販賣，其中爲本件訂正發明 5 所包含之化學構成與 RO/R₂O 比等要件的發明處於公然知之狀態。

上述之「公然實施」，意指經由發明的實施而使發明內容為不特定多數者得知之狀況，本件物之發明的場合，……，購入者可將商品自由分解、分析而得知發明內容，經由商品之販賣，與該商品相關之發明內容成為不特定多數者得知之狀況。」。

3. 頒布之刊行物記載之發明

審查基準第 II 部第 2 章 1.2.4(1)規定：「頒布」，係指上述之刊行物處於不特定多數者能見到之狀態，至於實際上是否有誰見到該刊行物，該事實並非必要。」。

4. 「公然知之發明」係有必要實際得知，或僅是處於得知之狀態

根據特許判例百選(第三版，p.24，田中)：「公知係指公然且實際得知之狀態，公用係指公然得知之狀態，乃兩者之區別的多數說。」。

依據吉藤・熊谷著「特許法概說」(第 12 版，有斐閣，1997，p.76)之說明：「公然知一詞之解讀有二說，確實公然知有其必要，或是處於公然知之狀態即已足夠，前者之說法較為妥當。若採公然知狀態之解讀，於文理解釋上，將導致第 29 條第 1 項第 3 號(日本國內頒布之刊行物)與第 1 號(日本國內公然知)重複規定。證據上處於能夠公然知之狀態，即可做為證據，若無特別之反證，即推定為公然知。」，二說各有案例支持，後者乃較新之學說。是否必須提出證明？實務上不易為之，此等情況之案例甚少。

根據意匠法之規定：「公然知」意指，單純處於公然知之狀態即已足夠，不以確實公然知為必要。證據上，處於能夠公然知之狀態，即可舉證，若無特別之反證，即推認為通常公然知之事實。」。

依據東京高 S48.9.17 S45(行ワ)11422 意匠權侵害行為差止等請求事件之判決：「本件意匠之登錄出願人，於被告主張之日於比利時提出被告主張之特許出願，該特許明細書於被告主張之日以後於被告主張之場所供公眾閱覽，該特許明細書與本件意匠具有同一形狀之噴口的記載，因此，經由該特許明細書於被告主張之場所供公眾閱覽，該特許明細書之記載與本件意匠為同一

之意匠，屬於意匠法第三條第一項第一號「外國公然知之意匠」。被告認為「公然知」意指，於文獻之場合，存在一般公眾之閱覽可能性時，即已足夠。然而，「公然知」之意義，於文獻之場合，被告上述主張之解釋，將使意匠法第三條第一項第二號全然喪失存在之意義。第二號之「日本國內或外國頒布刊行物記載之意匠」，乃指一般公眾之閱覽可能性。根據上述第一號之解釋，第二號與第一號並非意味不同規定。第一號「公然知」之意義，僅是公然知之狀態，即為已足，不以確實公然知為必要。證據上，處於能夠公然知之狀態，即可舉證，若無特別之反證，即推認為通常公然知之事實。至於舉證上的問題，則非屬公然知之意義的解釋問題。」。

依據中山著「工業所有權法(上)特許法」(第 2 版增補版，弘文堂，2000，p.121)之說明：「公知是否有必要證明，或是處於公然知之狀態即已足夠，學說上之案例並不一致。確定之文理解釋，處於知的狀態即為公知，乃第二號與第三號之整合性問題。然而，現實的問題是，欲證明第三者知悉，困難的場合很多，有可能知悉之狀態，即屬公知。第一號至第三號的效果為同一，各號之嚴格區分，並無實益。」

有關第一號之公然知(公知)之發明與第二號之公然實施(公用)之發明，於舊法為一種情況，至昭和 34 年法(1959)始分為兩種情況。至於兩者之區別，依據中山著「工業所有權法(上)特許法」(第 2 版增補版，弘文堂，2000，p.123)之說明：「公知與公用不必明確區別，第一號與第二號實際上無法嚴格區別。」。

依據增井、田村著「特許判例ガイド」(第 2 版，有斐閣，2000，p.15)之說明：「發明於出願前實施之場合，該當第 29 條第 1 項之某程度之公然實施的問題(公然實施型)。於此場合，與一號之公知的問題有關的裁判例及與二號之公用的問題有關的裁判例，其處理上之判斷基準並無改變。自明治 18 年之專賣特許條例至舊大正 10 年法，公知、公用屬於同一號之新穎性喪失事由，修法後並無影響。」。

5.公知、公用或刊行物記載之條文一併適用之事例

日本實務上有公知、公用與刊行物記載的條文一併適用之事例。例如東

京高 S60.3.29 S58(行ケ)116 ※ラベリングマシン之判決：「本件特許出願前，上述各裝置經由讓渡而成爲脫離秘密之狀態，其技術思想由上述各引渡而成爲脫離秘密之狀態，乃明顯者，該當特許法二九條一項一號、二號之公知、公用。上述讓渡、引渡之各裝置與本件發明之標籤機器爲同一，本件特許無效。」。

此外，東京高 16.2.26 H15(ネ)5689 各損害賠償等請求控訴事件之判決：「三菱電機株式會社於昭和 63 年 4 月作成之「三菱電視目錄」，其第 16 頁附有 RE 電視之彩色照片，最終頁揭載詳細之樣式，推認爲即將發售。辯論之全趣旨爲，推認 RE 電視之發明爲，本件特許出願前日本國內頒布之刊行物記載者、本件特許出願前日本國內公然知者、本件特許出願前公然實施者(本件證據中，RE 電視目錄揭載其製造，斷定其販賣，殆無疑義)。」。

〔我國審查基準修正建議〕

1.釐清三種喪失新穎性情況之運用

日本專利審查基準對於特許法規定之公知(公然知)、公用(公然實施)或刊行物記載等三種喪失新穎性的情況訂有詳細之規範，於適用條件上有所差異，例如公知的情況須證明爲可實際得知者，而公用或刊行物記載的情況則僅須處於可能得知之狀態即可，雖然如此，實務上仍經常混用，較難明確區分。

我國審查基準對於該三種情況亦有界定，與日本不同者，我國參考 SPLT guidelines 之相關規定(無論是爲公眾實際得知(actually accessed by the public)或有合理可能性(reasonable possibility)得知之資訊，皆構成先前技術)，處於有可能得知之狀態，即得以引證，惟實務運作上，亦難以明確區分三種情事之適用，大多數情況爲見於刊物者，至於公開使用或公眾所知悉的情況，雖然較少，但難謂僅見於刊物而不致構成公開使用或公眾所知悉。參考日本實務，其未必僅限於以單一情事做爲核駁理由，併用二或三種情事者，亦有所見。

(四)依據 WIPO 之 SPLT(Substantive Patent Law Treaty)草案與 EPC 54 條之規定，

特許出願之發明若未構成先前技術(state of the art)之一部份，則具有新穎性。大陸地區 2008 年新修正之專利法，有關新穎性之第 22 條，已由類似日本特許法之列舉方式改為上述 SPLT 與 EPC 之規定方式，請問特許法未來是否考慮做類似之修正？

說明：

1.EPC 之規定

Article 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

2.SPLT 之規定

DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY (SCP/10/2)

Article 8 Prior Art

(1) [Definition] The prior art with respect to a claimed invention shall consist of all information which has been made available to the public anywhere in the world in any form[, as prescribed in the Regulations,] before the priority date of the claimed invention.

(2) [Prior Art Effect of Certain Applications] (a) The following subject matter in another application (“the other application”) shall also form part of the prior art for the purpose of determining the novelty of a claimed invention, provided that the other application or the patent granted thereon is made available to the public subsequently by

the Office[, as prescribed in the Regulations](i)⋯ ; (ii)⋯.

Article 12 Conditions of Patentability

(2) [Novelty] A claimed invention shall be novel. It shall be considered novel if it does not form part of the prior art[, as prescribed in the Regulations].

3.大陸專利法(2008 年改正)

(改正前)

第二十二條第二項

新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。

(改正後)

第二十二條第二項

新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

第二十二條第五項

本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

4.日本特許法

依據中山著「工業所有權法(上)特許法」(第 2 版增補版，弘文堂，2000，p.120)之說明：「既存技術無法給予特許權，乃世界共通之認識。我國特許法二九條之趣旨的規定，並未建立新穎性之積極的定義，凡構成新穎性喪失理由所舉三種情事之一，該當欠缺新穎性。」。

〔我國審查基準修正建議〕

1.喪失新穎性之列舉式規定改採單一上位概念式規定

我國專利法對於喪失新穎性之條文，參照日本特許法採列舉式之規定，惟於實務運作上，該三種情事之文義並無明確區隔，造成審查上適用之困擾。反觀 EPC 第 54 條第(1)項之規定，申請專利之發明若未構成先前技術(state of the art)之一部分，則具有新穎性。SPLT 草案第 12 條第(2)項亦完全參照該條文，大陸地區 2008 年新修正之專利法，有關新穎性之第 22 條第 2 項，亦由類似日本特許法之三種列舉方式改為上述 EPC 與 SPLT 之規定方式。不同者，有關擬制喪失新穎性之規定，EPC 第 54 條第(3)項與 SPLT 草案第 8 條第(2)項皆將申請在先而公開在後之專利申請案的內容亦視為先前技術，擴大先前技術之範圍；中國大陸專利法則係於第 22 條第 2 項後段另行規範擬制喪失新穎性之情況，亦即先前技術之範圍不包括申請在先公開在後之專利申請案之內容。

我國專利法第 22 條第 1 項對於喪失新穎性列舉三種情事，審查基準對於「新穎性之判斷原則」規範四種態樣，即完全相同、直接且無歧異得知、上下位概念、直接置換等，喪失新穎性，惟對於擬制喪失新穎性，專利法第 23 條僅規範「內容相同」者一種態樣，審查基準雖然說明其審查原則準用「新穎性之判斷則」，惟法條上已有瑕疵。由於該條文係參照日本特許法第 29 條之 2，本次專利法修正草案亦回歸特許法，將「相同」改為「同一」，雖適度擴大其範圍，惟仍不足以完全涵蓋「新穎性之判斷則」規範的四種態樣，例如上下位概念之情況。

針對上述列舉式條文規範的缺點，根本之計，我國專利法有關新穎性之條文未來宜參照上述 EPC、SPLT 及大陸地區專利法，改採上位概念式之立法方式，正如單一性之法條，我國原參照日本採列舉式條文，惟兩國皆於 2003 年修正為上位概念式之立法方式(符合廣義發明概念者)。至於先前技術之範圍，可採 EPC 及 SPLT 之規範，於母法或細則規範，納入先申請後公開或公告之申請案內容，刪除我國現行專利法之擬制喪失新穎性的條文。

議題五、發明新穎性喪失之例外 (特許法第 30 條)

(一)特許法第 30 條第 1 項規定發明新穎性喪失之例外情況，包括有權獲得專利者因「進行試驗」而公開發明內容者，惟若未進行試驗，僅係於發明「研究」過程中公開發明內容，可否適用該條文之規定？

說明：

關於發明新穎性喪失之例外之規定，規定於特許法第 30 條第 1 項，其例外情事包括下列在某些特定條件下公開自己的發明：

1. 試驗而公開
2. 因刊行物在網路上發表而公開
3. 在特許廳長官指定學術團體之學術研討會上發表而公開
4. 違反已意的公開
5. 在展覽會展示而公開

關於試驗的公開，基本上的要求是必須為發明已經完成後才實行，並且不能在室內實行情況下。由於上述法條並未規範適用於除試驗以外的類似試驗的「研究」行為的公開，亦無很多判例可將試驗擴大解釋到何種程度的範圍，仍須依具體個案才能認定。

1999 年 12 月 31 日之前，日本有關不喪失新穎性之例外規定僅限於發表和申請書所記載之發明為同一時，才可適用，但是論文發表的內容與發明說明記載的內容，通常因其目的不同而有差異，如此可能造成申請人無法取得專利，因此，2000 年 1 月 1 日以後之發明專利申請，不喪失新穎性之例外規定，不僅適用於新穎性，亦擴及進步性，藉此強化對發明的保護。

(二)同一發明若經多次發表，例如進行試驗、刊行物發表、電氣通信回線發表、研究集會之文書發表、博覽會展出等，若特許出願時欲主張適用發明喪失新穎性之例外規定時，是否必須向特許廳長官提出各次發表之書面文件，或僅須提出首次發表之書面文件？

說明：

對此問題，日本審查基準並無明確規定，而係以答客問的方式說明。若

發明之公開符合喪失新穎性之例外規定，且能證明符合特許法第 30 條第 4 項之規定，即使有多次公開的情形，基本上可適用喪失新穎性之例外規定。申請時除非有如下所例示之密切不可分的情事，可以只檢附第一次公開之證明文件及填寫密切不可分的表格，否則皆須檢附各次公開之書面證明。

「所謂的「密切不可分」，下指下列各事項：

- 必須經過數日才能獲得的實驗
- 試驗和當日所發送的說明書
- 刊物的初版和再版
- 邀稿集和學會的發表
- 學會的發表和與此有關所發行的演講要旨集
- 同一學會的巡迴演講
- 博覽會的展出作品和其展出作品目錄
- 同一論文於出版社的網頁先行發表者和其後發行於論文雜誌者
- 大學主辦之畢業論文的發表會和畢業論文於圖書館的上架」

其中有關博覽會的展出作品和其展出作品目錄，分別適用特許法不同的規定，前者適用特許法第 30 條第 3 項的規定，後者因被視為刊物，故適用特許法第 30 條第 1 項的規定。

除必要證明文件外，另須於申請書的特記事項欄位中註記「本發明申請適用特許法第 30 條第 1 項及第 3 項之規定」，或提出「本發明申請時適用新穎性喪失例外之規定意旨之書面」。

此外，對於發明人出於己意在新聞上公開後，再於指定學術團體之學術研討會上發表的複數公開，基本上亦得適用喪失新穎性之例外規定，但不屬於上述「密切不可分」的情形，故須提出新聞公開及學術發表公開之書面證明。

有關複數次公開的情形，例如同一發明同時發表於 a.屬於國際知名的期刊，如 IEEE 與 Nature；b.屬於同一領域的期刊，如美國物理學會期刊與日本物理學會期刊；c.屬於同一出版集團的各個子期刊(假設上述期刊均為特許廳長官核可之指定學術團體之學術研討會上發表而公開)，非屬「密切不可分」的

情形，原因是非屬同一出版組織(情況 a,b)，或讀者為不同的群組(情況 c)。

此外，主張新穎性優惠的證明文件與請求的發明不一致時，若目錄可信但複印錯誤(印到其它的發表論文)，審查官可同意申請人抽換成正確的論文；若是完全不相干的資料，則不採用(不適合於發明喪失新穎性之例外規定)，亦不能換。比對所檢附主張發明新穎性喪失例外規定之證明文件的目的之一，係藉由該證明文件再檢索是否有在其它刊物發表但申請人未主張喪失新穎性例外規定之情形的相關引證。

〔我國審查基準修正建議〕

1.增補主張新穎性例外之審查規範

對於如何針對主張新穎性例外之學術論文的審查方式，我國現行審查基準中並未如主張優先權或是新穎性之規定來得詳細，例如，是否證明文件與申請專利之發明(請求)要為同一發明才可適用?第一次公開後新增加之實施例是否適用?可否合併其他引證來核駁請求項的進步性?不同實施例所主張的不同證明文件如何處理?可否適用複數次公開及如何主張?諸多事項有待修正補充。

2.刪除「研究」之目的，增列「因於刊物發表者」之情事

目前在審查實務上主張新穎性優惠期的案件不多，如有主張，多為主張第1款有關研究、實驗之情事，而申請人大都是學術機構(例如大學)。學術機構研究人員發表論文，研究與實驗常是不可分離的情形，以實驗確認發明之技術內容是否可行、參數最適化等，而以研究探討或改進發明之技術內容。審查實務中，不論程序審查或實體審查，皆不會分辨所檢附之事實證明文件(學術論文)是否為研究、實驗之目的，因此，似無必要再區分研究及實驗，並可增加因論文發表而公開之例外情事(此可能須由現有資料庫中統計以研究實驗為由，而實質上是論文發表的案件比例)。配合本次專利法修正，已將優惠期之適用情況擴大至涵蓋進步性者，並增列「因於刊物發表者」之情事，將可解決上述實務問題。

3.補充規範優惠期之適用情況擴大至涵蓋進步性者

審查過程中檢附之學術論文，其與申請專利有關的具體技術，通常是記載於論文的實驗方式段落中，其與專利申請的格式不同，尤其是申請專利範圍的敘述方式。申請專利範圍中，特別是獨立項，於發明說明可支持的範圍內可請求比實施例大的範圍，乃一般之常態。以往未落實逐項審查時，可用主要技術特徵來審查所有的請求項，落實逐項審查後，基準中宜增列此一問題的相關規定，以使審查人員及申請人有所依循。

假設一案例，申請時主張新穎性優惠期，所提文件之論文內容係以特定成分電漿(氨氣電漿)對特定介電層(如 HSQ)施以表面處理，可產生某一特定效果(形成一鈍化層)。說明書中之實施例記載氨氣電漿對 HSQ 的表面處理內容，並指出除了可應用於 HSQ 外，亦可應用於類似的介電層，例如 MSQ,HOSP 等低介電常數介電層，且除了氨氣電漿外，其它的含氮氣氛環境，例如氧化亞氮、一氧化氮等電漿。申請專利範圍如下:

1. 一種避免低介電常數介電層於一去光阻製程中發生介電特性劣化的方法，該低介電常數介電層係形成於一基底表面，該方法包含有下列步驟：對該低介電常數介電層進行一表面處理，以於該低介電常數介電層表面形成一鈍化層；於該基底上形成一圖案化之光阻層；利用該光阻層作為硬遮罩，來對該低介電常數介電層進行一蝕刻製程；以及進行該去光阻製程。
2. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該低介電常數介電層係為 HSQ。
3. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該低介電常數介電層係為 MSQ。
4. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該電漿處理係進行於一含氮氣的氣氛環境下，以於該低介電常數介電層表面形成該鈍化層。
5. 如申請專利範圍第 4 項之方法，其中該含氮的氣氛環境為氧化亞氮。
6. 如申請專利範圍第 4 項之方法，其中該含氮的氣氛環境為氨氣。

若以檢附的學術論文為引證案，則請求項 1,2,4,6 不具新穎性，請求項 3,5 可能不具進步性(審查官可再找另外的引證或是認定其為所屬領域之通常知識)。又因為主張新穎性例外喪失，因此不能以該學術論文核駁請求項 1,2,4,6 之新穎性，但是對於請求項 3,5，仍有可能被該學術論文核駁其進步性，如

此似乎對申請人不利。參照日本特許法之規定，我國專利法修正草案第 22 條已將優惠期之適用情況擴大至涵蓋進步性者，亦即主張優惠期之證明文件不可作為核駁進步性的引證，審查基準就此部分須加以補充論述並舉例說明，以供審查人員及申請人參考。

4. 補充規範多次公開之認定方式

關於多次公開的情況，我國現行實務規範是各次公開皆須於申請時聲明。至於檢附之證明文件，則依公開的性質區分。性質相同者，例如因研究實驗而於不同期刊以論文多次公開，僅須提出第一次公開事實之證明文件；性質不同者，例如論文發表後於展覽會再次公開，則二次公開之事實均須提出證明文件。後者不同性質之實務與日本相同，而前者之相同性質，則與日本所採密切不可分的規定有所不同。相較之下，日本運用密切不可分的判斷方式，可確保所主張的多次公開為相同的內容(例如同一論文發表於出版社的網頁及雜誌)，且可免去申請人重復提出同一文件的負擔，我國相同性質的規定，有可能出現不是相同發明而於不同期刊發表的情形，但申請人仍只提交第一次公開的期刊論文，審查上亦無從判斷其真偽，或審查中僅有一份論文為主張優惠期文件，待檢索到於另一期刊發表卻未事先聲明的論文，是否可作為引證?或聽信申請人的申復，其屬相同性質的公開?審查基準就此部分須加以補充規範，並舉例說明，以供審查人員及申請人參考。

議題六、擬制喪失新穎性 (特許法第 29 條之 2)與先申請原則 (特許法第 39 條)

(一)特許法第 29 條之 2 之「記載的發明同一」與第 39 條「同一發明」之差異為何？

說明：

參諸日本特許法第 29 條之 2 與第 39 條的規定，擬制喪失新穎性要件係以前案揭露內容與申請案之請求項加以比對；至於先申請原則要件，則是將前案之請求項與申請案之請求項進行比對，由於比對對象不同，因比在文字表現上會略有差異。

(二)二特許出願係二不同人於不同日先後申請者，若其特許請求範圍為同一發明，則係違反第 29 條之 2 或第 39 條之規定，或二者皆違反？

說明：

在實際應用上，當申請人不同時，若二要件皆違反，則優先以擬制喪失新穎性要件作成拒絕理由，其原因在於，先申請原則要件比對之請求項內容，可能因前案之申請人於申請過程中修正前案之請求項而有所變動，導致原拒絕理由於日後不適用。反之，擬制喪失新穎性要件，當前案公開後，該公開之內容即不會再變動，據此作出拒絕理由，可使申請人在一較穩定的前提下檢討拒絕理由，進行後續的申復與修正。

〔我國審查基準修正建議〕

1.補充規範擬制喪失新穎性與先申請原則之優先適用問題及理由

日本在處理擬制喪失新穎性要件與先申請原則要件時，其實務上的作法與我國現行實務並無區別，但其論述理由，可考慮於基準修訂時納入，以減少審查人員及外界對於該二要件之誤用及混淆，甚或提出重複立法規範之質疑。

本議題為追加提問，係於課程之後的問答時間由講座加以回答，因此說明較為簡潔。

議題七、補正 (特許法第 17 條之 2)、訂正 (特許法第 126 條)

(一)日本 2003 年的審查基準，有關補正之新事項已不出現「直接且無歧異地推導」(derivable directly and unambiguously)之用語，而改為涵蓋該行業者參照申請時的技術常識，由明細書之記載可以自明之事項，實務上是否已放寬補正之標準？

說明：

1.修正之適用法條

特許法第 17 條之 2 第 3 項規定，修正說明書、申請專利範圍或圖式時，除提出誤譯訂正書者外，應於專利申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項範圍內為之。

專利申請人為了先取得申請日，其申請時提出之說明書可能有未清楚表達情事，於是在一定修正範圍限制下，允許申請人修正說明書。又考慮到若允許修正超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式修正，第三者因信賴原說明書所記載之內容而遭受不利益，於是為考量第三者利益之觀點，可修正範圍係以原說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項範圍內為之。

2.新規事項之審查原則

(1)發明之詳細說明之補正

審查新規事項的一般原則，乃修正後發明之詳細說明的記載事項不得超出當初明細書記載事項之範圍內容，例如先前技術文獻內容之追加、具體例之追加、發明效果之追加、無關係或矛盾事項之追加等，只要是超出原申請說明書內容，皆不允許修正。另圖式修正更是大部分會超出原說明書或圖式所揭露範圍，所以大部分是不允許修正。

(2)申請專利範圍之補正

審查新規事項的一般原則，乃修正後申請專利範圍之發明特定事項必須不超出申請時原說明書等所記載之範圍。

3.基本考量

說明書之修正基本上有幾方面考量，第一、修正不得超出原說明書、申請專利範圍或圖式內容所記載範圍；第二、當初說明書所記載範圍內之事項，其所包括範圍除說明書明確記載外，亦包括原說明書自明事項；第三、「原說明書等記載之自明事項」係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者可自原說明書等所揭露範圍能自然理解事項，並不限於明確記載事項；第四、依申請時之技術水平可推知之周知慣用技術，而該技術為原說明書內容所自明事項，該修正可准予修正；第五、發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式之內容所記載能理解事項，例如從說明書、實施例或圖式之內容可自明之部分，亦允許修正。

4.如何解讀自明事項與直接且只有一種意思可導引出之事項

日本審查基準有關新規事項修正，其判斷是否為新規事項，除不能超出原說明書、申請專利範圍或圖式內容所記載範圍，另可由發明所屬領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能「直接且無歧異地推導(derivable directly and unambiguously)」亦可被允許修正，但 2003 年之審查基準將「直接且無歧異地推導(derivable directly and unambiguously)」修改為該行業者參照申請時的技術知識，由原說明書之記載可以「自明事項」。該審查基準之修正，實務上是否已放寬修正標準，講座特別說明，所謂「自明事項」，於平成 15 年 8 月 15 日之前，專利審查基準並非使用該名詞，而是使用「直接且無歧異地推導(derivable directly and unambiguously)」，亦即「當初說明書等直接且只有一種意思可導引出之事項」，但平成 15 年 8 月 15 日之後改為「自明事項」，其名詞改變並非放寬可修正範圍，其實是因當初使用「當初說明書等直接且只有一種意思可導引出事項」後，審查官將修正之審查變為非常嚴格所致。

東京智財法院也有說明書修正相關之判例，如東京高判平 13.12.11(平成 11 年(行))313 號審決取消及東京高判平 15.7.1 (平成 14 年(行))第 3 號審決取消請求事件，後者之判決理由指出，修正事項若是原說明書或圖式有明示記載者，准予修正，但若非說明書明確記載，而是通常技術人員一看即可理解其可取代原說明書所指事項時，亦可修正，但若需要加以說明，則非屬自明事項。特

許廳因此修正審查基準，將「直接且無歧異地推導(derivable directly and unambiguously)」修正為「自明事項」避免審查人員誤解。

(二)日本特許法對於修正依不同時期採不同限制之目的為何？

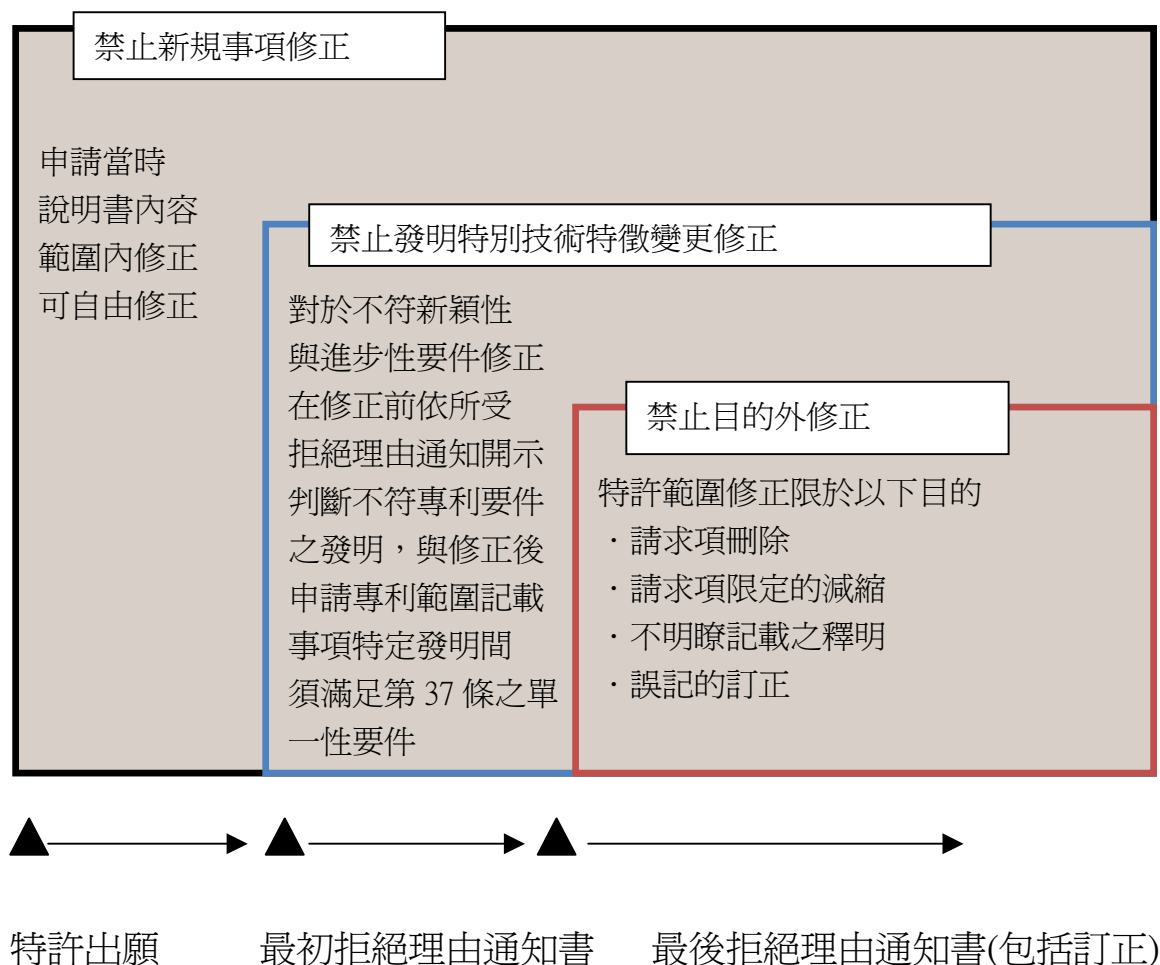
說明：

1.說明書及圖式可修正時間

特許法規定可修正說明書及圖式時間如下：

- (1)收到核准審定書之前，可隨時修正。
- (2)收到拒絕理由通知書後，限於下列情形可修正：
 - a.最初拒絕理由通知書指定回答期間內。
 - b.最終拒絕理由通知書指定回答期間內。
 - c.請求不服審判起 30 天內。

2.說明書及圖式可修正內容



如上圖所示，自申請時與最初拒絕理由通知書期間所為之修正，只要不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍即可，不可增加新規事項(new matter)，因為申請案於該期間尚未進行實質審查，因此不會審查是否有變更發明之特別技術特徵。收到最初拒絕理由通知書後所為之修正，除不可增加新規事項外，審查人員必須審查是否變更發明之特別技術特徵，以判斷是否准予修正，亦即修正前與修正後之申請專利範圍應符合單一性之規定。收到最終拒絕理由通知書後所為之修正，則更受限制，除上述禁止增加新規事項、變更發明之特別技術特徵外，更只限於以請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之更正及不明瞭記載之釋明為目的之修正等，始准予修正。

由上述之可修正時期及修正內容，日本特許法之規定對於修正係依先後時期逐漸加以限制，其目的如上所述。

3.發明之特別技術特徵變更的修正

(1)適用法條

特許法第 17 之 2 第 4 項規定，除前項規定外，依在第 1 項各款規定情事之申請專利範圍之修正，在修正前依所受拒絕理由通知開示判斷不符專利要件之發明，與修正後申請專利範圍記載事項特定發明間，須滿足第 37 條之單一性要件。

亦即在收到拒絕理由通知書後，於指定期間內修正之申請專利範圍所記載之發明與修正前之申請專利範圍發明所記載之發明，應符合特許法第 37 條之發明知單一性要件之一群發明。

(2)基本考量

說明書之修正以增列或改寫請求項方式為之，而非單純限縮申請專利範圍，此種修正稱為偏移修正(shift amendment)，該修正會產生修正後檢索或是審查人員需花費兩個以上申請案審查能量，為避免該種情形，故限制修正不能造成發明之特別技術特徵變更。

〔我國審查基準修正建議〕

1.配合修法放寬受理修正之時間限制

日本特許法規定，收到核准審定書前可隨時修正，但收到核駁理由通知書後，則依其所指定回答時間修正。我國專利法第 49 條則規定「申請人得於發明專利申請日起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式」，十五個月後提出之補充、修正，規定於第 49 條第 3 項第 1 至 4 款，我國的修正時間較有限制。

我國此次修法已刪除現行第 49 條有關修正期間的限制，究其立法意旨，於專利專責機關尚未審查前，申請人所送修正本並未導致審查延宕，限制申請人修正期間並無必要。審查實務上，對於實體審查前申請人所提一份或多份修正本，實體審查時通常依最後一份修正本與原說明書或圖式所揭露範圍進行比對是否有超出，除非申請人提出多次不同之補充、修正頁時，始逐次審查，故實體審查前限制修正期間並不需要。實體審查後，若申請人一再提出修正本，將導致審查時間延宕，因此限制實體審查後之修正時間及內容。對此，我國此次修法亦已導入特許法第 17 條之二的相關限制，可避免審查過程冗長。我國專利審查基準對於該等修正宜參考日本之基準進行補充規範。

2.補充規範發明之特別技術特徵變更的修正

相關規範之詳細說明，可參見石博文、周玉崇及周修平等人之出國報告。

(三)發給最後拒絕理由通知書後，有關申請專利範圍之修正有何特別限制？

1.適用法條

特許法第 17 條之 2 第 5 項規定，除前 2 項規定者外，第 1 項第 1 款、第 3 款及第 4 款所揭情形下就申請專利範圍所為修正，限於以下揭事項為目的者。

一、第 36 條第 5 項所規定之請求項之刪除。

二、申請專利範圍減縮(限於依第 36 條第 5 項之規定為界定請求項與該修正後之請求項所記載之發明之產業上利用領域及所欲解決之課題同一者)。

三、誤記之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

在收到最後拒絕理由通知書指定回答期間、請求「不服審判」起 30 天、或在分割案的核駁理由通知書指定回答期間內，除不能加入新規事項外(特許法第 17 條之 2 第 3 項)及變更發明之特別技術特徵修正(特許法第 17 條之 2 第 4 項)，只限於請求項的刪除(特許法第 17 條之 2 第 5 項第 1 號)、請求項限定減縮(特許法第 17 條之 2 第 5 項第 2 號及第 6 項)、誤記的訂正(特許法第 17 條之 2 第 5 項第 3 號)、不明瞭記載之釋明(特許法第 17 條之 2 第 5 項第 4 號)。

2.基本考量

特許法第 17 條之 2 第 5 項之規定，其主要係考慮賦予審查人員權利，以建立迅速審查手續，爲了使修正後說明書在原說明書或圖式所揭露範圍內有效運用，申請人在收到最後拒絕理由通知書後，其申請專利範圍的修正受到限制。

3.請求項之刪除

於複數請求項中刪除一部分請求項之修正，其結果不只刪除請求項，亦附帶修正其它請求項、刪除請求項之目的。刪除請求項必然伴隨態樣之具體例，包含有引用其他請求項之引用項次的刪除、改寫附屬項爲獨立項等。

4.請求項之限定的減縮

請求項之限定的減縮有一定要件，包括申請專利範圍之減縮、修正前發明特定事項之限定、修正後發明之產業利用領域及所欲解決課題須與修正前相同、修正後仍須符合專利要件等。

(1)申請專利範圍之減縮

符合申請專利範圍之減縮之具體例，包括擇一記載之要素的刪除、發明特定事項之直列的附加(請求項對某記述特徵再增加限制條件或附加技術特徵)、上變更爲下位概念、多數項引用形式請求項之所引用項次減少等。

不符合申請專利範圍之減縮之具體例，包括於直列式記載請求項中刪除一部分發明特定事項、擇一記載要素之附加、增加請求項數等。

(2)修正前之請求項記載發明(下稱「修正前發明」)之發明特定事項的限定

有關「發明特定事項」之「限定」的修正，包括：

①針對修正前請求項的「發明特定事項」之一個以上，修正為下位概念之「發明特定事項」，則可允許修正。然而，針對作用於物之特定記載的發明特定事項(機能實現手段等)，修正以有個別作用之發明特定事項，不被視為下位概念之修正。

②馬庫西(Markush)請求項等，其發明特定事項係以選項表現之請求項，刪除一部份選項之修正。

(3)修正後之發明產業利用領域及所欲解決課題須與修正前相同

修正後與修正前說明書所揭露發明產業利用領域及所欲解決課題必須一致。

(4)修正後仍須符合專利要件

修正後說明書所載之發明仍須符合專利要件，不論是新穎性、進步性要件，亦須符合說明書記載明確及申請專利範圍所載為發明說明所支持等要件。

(四)訂正請求或訂正審判中，為了特許請求範圍之減縮，可否將明細書中記載而特許請求範圍未記載之限制條件引入特許請求範圍？例如於一化學反應方法中引入明細書中記載而特許請求範圍未記載之溫度條件。

說明：

由上題 4.(2)①之說明，針對作用於物之特定記載的發明特定事項(機能實現手段等)，修正以有個別作用之發明特定事項，不被視為下位概念之修正。以下例說明(摘自日本專利審查基準，有關「限定的減縮之判斷」)：

類型：發明特定事項之限定

修正前說明書	修正後明書
<p>〔發明名稱〕 化合物 C 之製造方法</p> <p>〔申請專利範圍〕 化合物 A 與化合物 B 反應生成化合物 C 之製造方法</p> <p>〔發明之詳細說明〕 ……反應溫度較佳於 80°C 以上。</p>	<p>〔發明名稱〕</p> <p>〔申請專利範圍〕 化合物 A 與化合物 B 於 80°C 以上反應生成化合物 C 之製造方法</p> <p>〔發明之詳細說明〕</p>
<p>〔結論〕 非屬限定的減縮。</p> <p>〔說明〕 修正前之請求項記載發明特定事項，並無課題解決手段事項之限定，溫度條件並非「化合物 A 與化合物 B 反應」課題解決手段之下位概念。</p>	

關於上例，講座特別提及，若修正前請求項有界定關於溫度發明之事項，即「化合物 A 與化合物 B 加熱反應生成化合物 C 製造方法」，則發明說明中有關溫度數值之限定，可允許修正加入請求項。

類似情況於我國經常發生，申請人將發明說明所記載而請求項未記載之限制條件引入請求項中，例如上例將發明說明記載之溫度條件引入請求項之修正，在日本，該修正必須是請求項中已記載有關溫度要件之發明特定事項的上位概念，將發明說明已記載之溫度限制條件引入，是屬於下位概念請求項之限定減縮，可允許修正。反之，若原請求項未揭露有關溫度發明特定事項之上位概念，則不得引入請求項修正。

(五)有關整數數值範圍之縮限，例如化合物取代基 $R=(CH_2)_n$ ， $n=1\sim 5$ 補正為 $n=2\sim 4$ ，依據審查基準之說明，補正後事項為當初明細書記載事項範圍內，因此准予補正。此與新穎性之認定原則是否一致？如相對於先前技術揭露之數值範圍 $n=1\sim 5$ ，出願之特許請求範圍 $n=2\sim 4$ 是否具有新穎性？

說明：

有關申請專利範圍之修正，常見類型如下：

1.上位、下位概念

請求項之發明特定事項的刪除，形式上雖為請求項之發明特定事項上位概念化之修正，惟若刪除之技術並無技術上之實質意義，或刪除請求項之發明特定事項對於下位概念是一可有可無的附加，則該修正不被視為增加新規事項，准予修正。若請求項之發明特定事項刪除的技術具有意義，或刪除請求項之發明特定事項對於下位概念是一有意義附加，若該新追加事項係原說明書等明確記載或自明事項，則該修正亦被許可。

以下二例說明發明特定事項之變更的修正：

〔例 1〕不允許修正

原說明書等記載控制裝置未設定在正常操作，持續 60 秒無正訊號時會產生重製訊號。請求項之記載為上位概念「控制手段未設定於正常操作」，經修正為下位概念「控制手段未設定於正常操作而產生負訊號」。

〔說明〕

由於請求項經修正增列「產生負訊號」，而原說明書等並未述及該「負訊號」事項，故不允許修正。

〔例 2〕允許修正

原說明書記載之半導體基板、晶片及其他加工件，係以覆膜裝置進行薄膜塗佈，說明書之實施例為大致正方形之加工件。請求項記載上位概念「加工件」，經修正為下位概念「矩形加工件」。

〔說明〕

由於典型半導體基板一般為矩形，故該修正並未變更發明特定事項，屬

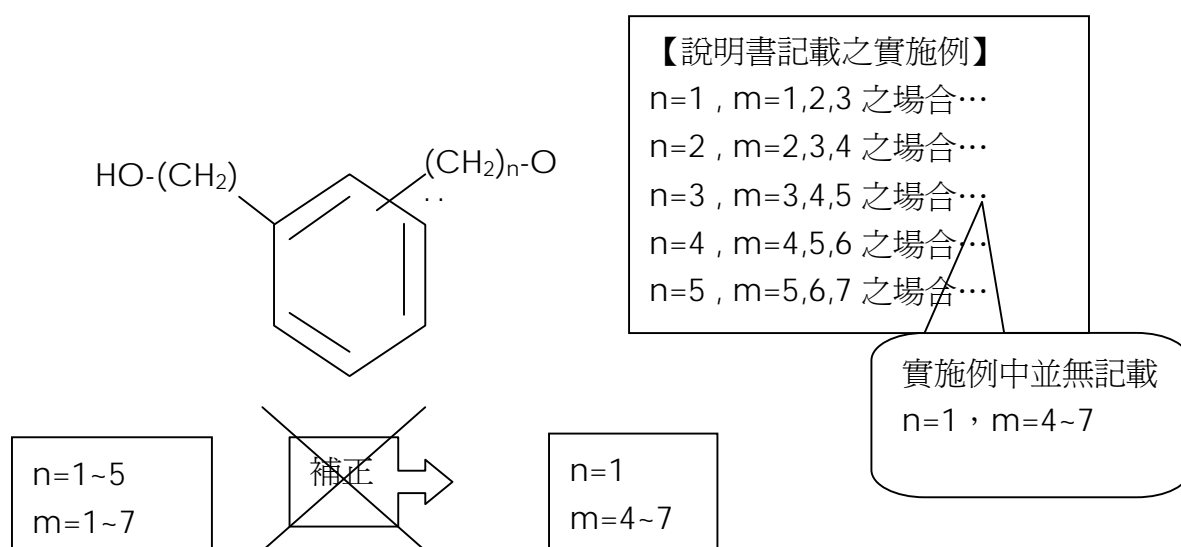
於發明特定事項之一部分限定的修正，故允許修正。

2.馬庫西（Markush）形式

請求項記載一群組之發明，而該發明群組中的每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以「或」、「及」並列數個選項的具體特徵，例如，研磨頭有三花瓣、四花瓣或五花瓣形狀。

請求項以選擇式之方式記載，其修正必須在原說明書內有記載特定選擇採用意味的認定，亦即在說明書內有具體實施例之記載，當初說明書記載包括有多數可選擇型式，而修正後之請求項刪除該選項，刪除後之特定選項之組合必須於原說明書或圖式有特定採用意味者，才可修正。

〔例 1〕

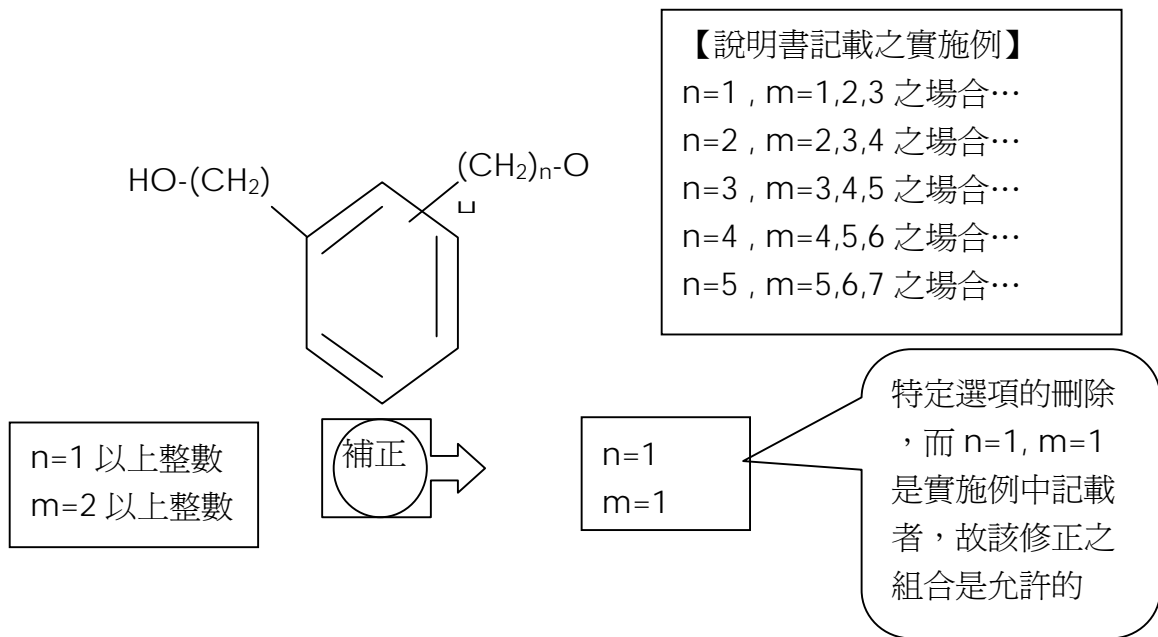


〔說明〕

原說明書之實施例對於化學物質的界定，係以多個選項之組合方式記載，而原請求項係將化學物質界定之多個選項之組合追加，修正後之請求項將多個選項之組合刪除特定選項，以剩餘選項組合修正，該修正是否允許？

依據原說明書記載之實施例，其所記載之特定選項有無採用意味予以認定，上述修正主要係將特定選項刪除，但剩餘之選項於原說明書之記載並無採用之意味，故不允許該修正。

〔例2〕



〔說明〕

另一種修正是說明書之實施例中刪除選項，修正後之特定選項係原說明書中實施例之記載可對應組合者，屬申請人於申請時有意識到的實施態樣，因此允許修正。

【說明書記載之實施例】
 n=1,m=1,2,3 之場合…
 n=2,m=2,3,4 之場合…
 n=3,m=3,4,5 之場合…
 n=4,m=4,5,6 之場合…
 n=5,m=5,6,7 之場合…

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

圖 1

於講解上述二例時，講座特別以圖 1 說明，指出說明書之實施例記載 n 及 m 場合的範圍。原則上，修正後之 n 及 m 場合的範圍僅能落於圖 1 之深色區域，若非落於深色區域，再考慮是否為「自明事項」，該行業者參照申請時的技術知識可知範圍，若否，則不允許修正，視為非屬原說明書所記載之事項。

特許廳對於請求項修正後可受理之特定選項，必須是原說明書中實施例已記載之對應組合，相較於我國審查基準之規定，在第二篇 2-6-12 頁中記載「馬庫西 (Markush) 記載形式的申請專利範圍，在原發明說明或圖式中對於化學物質若係以多個選項之組合方式記載，且已經敘述了其中一個特定組合選項的使用時，將該特定組合選項載入申請專利範圍中。」是可允許之修正態樣，然而在日本，必須是說明

書中實施例記載且有採用之意味者，才可允許修正，似乎較為嚴格。對此講座表示，申請人通常為了取得較早申請日，會將說明書及申請專利範圍以較大範圍撰寫，之後透過說明書之修正，慢慢將範圍限縮，此作法會損及第三者之利益，且行政效率不佳，因此特許廳對修正採較嚴格作法，剛開始實施時，各界有相當反彈，但特許廳仍堅持此政策。

3.數值限定

對於數值限定之修正，其追加修正的數值限定，該數值必須為原說明書或圖式所記載事項之範圍內，才可允許修正。例如，發明說明中若已明確記載「24~25°C」之數值，可將該數值限定引進申請專利範圍中。

〔例1〕

【請求項】HBL 值 7.5~11 的瞬間凝固接著劑				【請求項】HBL 值 9.5~11 的瞬間凝固接著劑			
【實施例】				【實施例】			
HBL	軟化點 °C	接著強度 Pa	洗淨時間 60°C溫	HBL	軟化點 °C	接著強度 Pa	洗淨時間 60°C溫
水				水			
11	50	0.0118	40sec	11	50	0.0118	40sec
10	60	0.0147	50	10	60	0.0147	50
sec				sec			
9.5	50	0.0118	40 sec	9.5	50	0.0118	40 sec
9	60	0.0196	70 sec	9	60	0.0196	70 sec
8.5	65	0.0294	100	8.5	65	0.0294	100

〔說明〕

數值限定修正的主要原則，乃該新數值限定之範圍必須是原說明書有詳細說明記載的數值範圍，本例修正前請求項中 HBL 值為 7.5~11，說明書之實施例記載 HBL 值自 7.5~11 連續數值之軟化點、接著強度、洗淨時間之反應，修正後變更該數值範圍之最小值，而新數值範圍之最小值於原說明書中有詳細記載，且修正後之數值範圍屬於修正前之數值範圍內，因此允許修正。

〔我國審查基準修正建議〕

1.是否嚴格限縮修正後之範圍必須為原說明書之實施例記載者

對於修正之審查，尤其是將發明說明記載之限制條件導入申請專利範圍的修正，日本之審查實務較我國嚴格，例如在馬庫西形式請求項之修正，其修正之範圍必須是修正後之特定選項為原說明書中實施例記載可對應的組合，申請人有意識到的實施態樣。

我國專利審查基準第二篇第六章 2-6-11 頁關於請求項中允許增加技術特徵的情況，記載「對於請求項某技術特徵再增加限制條件或附加技術特徵，以作進一步限定時，得將已揭露於發明說明及圖式內，但未記載於申請專利範圍中之技術特徵，增加於申請專利範圍中」，其依據是修正不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。在審查實務上，申請人撰寫說明書時，通常將較佳實施方式記載於實施例中予以說明，其他可實施之技術內容亦會記載於發明說明中，理應屬於申請人有意識到之技術內容，若修正時限制僅實施例記載者可導入申請專利範圍，將會損害申請人之權益，且申請人並未想將記載於發明說明但未記載於實施例之技術內容視為公共財貢獻於大眾。

日本之審查實務如此嚴格審查，或許由於其專利申請案數量龐大，訂定較嚴格之說明書或圖式修正、更正之審查基準，使審查人員負擔較輕，相對第三者較為有利，亦可避免申請人為取得較早之申請日而輕忽說明書的撰寫，惟值得深思的問題是，有些不准予修正或更正態樣是申請人未意

識到的。

關於此部分，我國審查基準之相關規範尚稱合理，並無修正之必要。

(六)以「排除(disclaimer)法」補正特許請求範圍之條件為何？若補正後之特許請求範圍仍不具進步性，如何克服？

說明：

1.Disclaimer 排除方式之先決條件

一申請案之申請專利範圍包含有先前技術時，將先前技術利用修正方式自原說明書中刪除，即 Disclaimer 排除形式之記載。以 Disclaimer 排除與先前技術重疊部分的負面表現方式記載的修正，於撰寫申請專利範圍時以括號「不包含」、「不包括」該選項之方式修正其技術特徵。

以 Disclaimer 排除方式提出修正，有其先決條件，該申請案雖不具新穎性，但是具進步性的前提下，可採 Disclaimer 方式修正，使該申請案因該修正後具有新穎性及進步性。其原因有三，第一、對發明做適當保護，使其免除核駁理由及無效理由；第二、不影響第三者之利益；第三、排除的範圍更加明確。

若申請案本身已不具進步性，則不得以 Disclaimer 排除方式提出修正，因為在申請案不具新穎性及進步性前提下，以 Disclaimer 排除先前技術修正，仍無法克服進步性之拒絕理由。

2.日本審查基準之規定

欲從說明書排除之先前技術內容是否必須為說明書所揭露者之問題，日本審查基準規定，以 Disclaimer 排除方式修正，其所排除先前技術為原說明書記載之事項，排除後之範圍亦是原說明書所記載之範圍內，亦即必須考慮以 Disclaimer 排除方式修正後之範圍是否有超出原說明書所記載事項範圍的情形。至於原說明書記載之事項，經解釋應為說明書內容已有明示揭露或屬自明之事項。

但也有例外可被視為原說明書所記載事項，而允許排除修正之情形，

包括：(1)修正所排除範圍僅是申請案之申請專利範圍中與先前技術重疊部分而缺乏新穎性情形，修正後仍為原說明書所記載事項範圍，及(2)修正是排除人類，例如為符合特許法第 29 條或 32 條規定，上述兩種例外可允許排除修正。

欲從說明書中排除之先前技術內容，若係原說明書已有明示揭露或屬自明事項者，並無問題，惟須注意者，若申請專利範圍記載者係某先前技術之上位概念的技術特徵，此時進行修正，並非將新的技術引入說明書中，而是將非屬說明書記載之事項予以刪除，雖屬於說明書之減縮，惟仍有可能因非屬「自明事項」而不准修正。

日本審查基準記載一具體事例，申請案修正前之申請專利範圍請求「一含 Na^+ 陽離子之無機鹽鐵板洗淨劑」，說明書之實施例記載包含 NaCO_3 之無機鹽鐵板洗淨劑，經檢索發現一先前技術為含 CO_3^- 之無機鹽鐵板洗淨劑，申請人將申請專利範圍修正為「一含 Na^+ 陽離子之無機鹽鐵板洗淨劑(不包含 CO_3^- 無機鹽)」，該修正可被允許，其理由為，該發明案是以陽離子無機鹽為主要之發明技術特徵，而說明書記載含 NaCO_3 無機鹽鐵板洗淨劑之具體實施例，因此申請專利範圍修正排除 CO_3^- 無機鹽係被允許者。另以 Disclaimer 排除方式提出修正，必須是所欲排除之技術特徵與先前技術內容之記載相同，亦即以先前技術所載範圍為 Disclaimer 之排除範圍，因此上例僅能排除含 CO_3^- 無機鹽，不能排除先前技術未揭露之範圍。

講座特別指出，依據日本以往實務，只要修正後具有進步性，即可排除先前技術，但排除之先前技術必須明確，以上例而言，若欲排除之先前技術為 (CO_n) 離子，則該修正不被允許。依據日本新的實務，另須判斷修正後有無增加新事項，亦即一對一比對，判斷修正之結果是否超出。

3.Disclaimer 排除形式記載之爭議

平成 20 年 5 月 30 日知財高裁大合議判決(平成 18 年(行))第 10563 號審決取消請求事件，其主要是針對 Disclaimer 排除形式記載作不同於日本審查基準之裁示，主旨為是否屬於申請時原說明書所記載之事項範圍內之判斷

，應以修正或更正是否導入新的技術事項為判斷基準。依據該判決，先前具有疑義之 Disclaimer 排除形式所進行的修正或更正，將可被廣泛接受。

欲從說明書排除之先前技術內容，若於原說明書內容已有明示揭露，或屬自明事項，以 Disclaimer 排除形式進行修正或更正是允許的，以 Disclaimer 排除的範圍非於原說明書明示或屬自明事項，若非導入新技術事項，亦可允許修正，此為上述判決之主要意旨。

依據日本專家之見解(高林龍，「最近日本智財高院判決對於實務所造成之影響」，台灣科技法律與政策論叢，第 5 卷第 2 期，頁 164~173)，相較於日本特許廳之審查或審判運用基準係以較法律文字更為嚴格的方式予以解釋，甚或墨守審查基準的狀況，作為法律解釋專家之日本智財高院並未拘泥於以往日本特許廳內部的運用基準，而係由法律文義本身展開解釋，可謂扮演著指導日本特許廳之實務運用之角色。

〔我國審查基準修正建議〕

1. 補充規範以 Disclaimer 之排除形式修正的要件

對於以 Disclaimer 排除形式進行修正，我國審查基準第二篇第六章 2-6-13 頁規定「若在說明書中雖未揭露先前技術之技術特徵時，亦允許在請求項中以排除該先前技術之技術特徵之負面表現方式修正，此時在修正後之請求項雖出現了原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項」。另於 2-6-16 頁舉出數值修正採用負面表現具體數值的方式進行修改，例外允許藉排除重疊部分之記載方式提出。

相較於日本審查基準對 Disclaimer 排除形式修正之規定，我國審查基準僅記載修正後之請求項雖出現原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項，而未規範以 Disclaimer 排除形式修正之要件及排除範圍於何情況下係引進新事項，此部分為日本實務較具爭議議題，我國基準現行規定似與上述日本判決之意旨相同，建議增加以 Disclaimer 之排除形式修正的要件。

(七)有關特許法第 126 條第 4 項，何謂「實質上變更特許請求範圍」？

說明：

1.訂正審判之適用法條

日本特許法第 126 條第 1 至 3 項規定：

專利權者僅限於以下事項為目的之場合，可以就訂正申請書附加的說明書或圖式請求審判。

- 一、申請專利範圍之縮減；
- 二、誤記或誤譯之訂正；
- 三、不明瞭記載之釋明。

前款的說明書或圖式的訂正，不得在實質上擴充或變更特許請求的範圍。

第一款第一項的場合，必須是根據訂正後在申請專利範圍內記載事項所構成的發明在申請專利時能獨立獲得專利。

2.基本考量

如上圖可修正之內容所示，訂正之限制與最後拒絕理由通知書可修正內容之限制相同，但其訂正之目的限於申請專利範圍之縮減、誤記或誤譯之訂正及不明瞭記載之釋明，其各目的所准予訂正內容如上所述，與最後拒絕理由通知書可修正內容之限制的審查相同。

3.何謂實質擴張或變更申請專利範圍

我國更正案之審查常發生下列爭議態樣：

更正前	更正後
Claim 1. A+B	Claim 1. A+B+C
Claim 2. according to claim 1 +C	Claim 2 .according to claim 1 +D
Claim 3. according to claim 1 +D	

針對此問題，講座說明不允許該訂正，因為更正前依附關係之態樣中並無 A+B+C+D 態樣，不符合申請專利範圍之縮減的要件，違反特許法第 126 條第 1 項第 1 款(訂正)及第 17 條之 2 第 5 項第 2 款(修正)。由講座之說明，上例不符合訂正要件，其所核駁條款並非特許法第 126 條第 2 項之實質擴大或變更申請專利範圍，而是以不符合申請專利範圍之縮減為理由。

為何不適用特許法第 126 條第 2 項之實質擴大或變更申請專利範圍的規定，講座認為，於審查誤譯訂正時，實務上常以實質擴大或變更申請專利範圍之理由不准予訂正，對於上例，則應以不符合申請專利範圍之縮減的要件予以核駁。

〔我國審查基準修正建議〕

1.修改實質變更申請專利範圍之認定

對於我國更正案之審查中常發生的爭議態樣，亦即將發明說明有記載而申請專利範圍未記載之技術特徵引入請求項中，宜參考日本之審查實務，直接認定不符合申請專利範圍之縮減的要件，而不論究其是否屬於實質變更申請專利範圍。

2.明確界定詳述式及附加式請求項

更正案若有實質變更申請專利範圍之情況，將不被接受，我國實務上常以附加式或詳述式來決定是否有實質變更申請專利範圍。有關申請專利範圍之附加式或詳述式記載，於審查基準第二篇 2-1-16 頁規定「附屬項可分為下列兩種態樣：(1)詳述式－將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定，(2)附加式－將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵」，惟若對於詳述式中部分技術特徵詳加界定时，其界定方式係於原技術特徵內新增構件，是否屬於詳述式，此部分審查基準並未說明，實務上將因屬於詳述式或附加式而導致是否准予更正之不同結果，為避免審查人員與大眾認知不同，造成爭議，審查基準宜更明確界定。

議題八、特許出願之分割 (特許法第 44 條)

爲使本報告之內容較爲完整，本議題部分內容與先前發表過的出國報告 (http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report/report_detail.jsp?sysId=C09602009) 部分內容有所重疊。

(一)分割新基準之修正重點爲何？

說明：

日本於 2006 年修法時修正分割相關規定，其主要是增列特許查定後之分割時點，同時放寬拒絕查定後，即使不提出拒絕查定不服審判，亦能單獨提起分割。2008 年進一步修法，對於拒絕查定後提出拒絕查定不服審判／另案分割的時點加以放寬。

2006 年修法對於分割制度的修正，主要係於第 44 條第 1 項第 2、3 款增列於特許查定／拒絕查定後得逕爲申請分割之時點。在此之前，特許查定後即不得再申請分割，而拒絕查定後，因此時申請案已不再繫屬特許廳，亦不得申請分割。2006 年的修法中，由於增列修正前後請求項需符合單一性的限制，故亦放寬申請分割的時點，以維護申請人之權益。該等修法之概要以圖 1 加以說明。

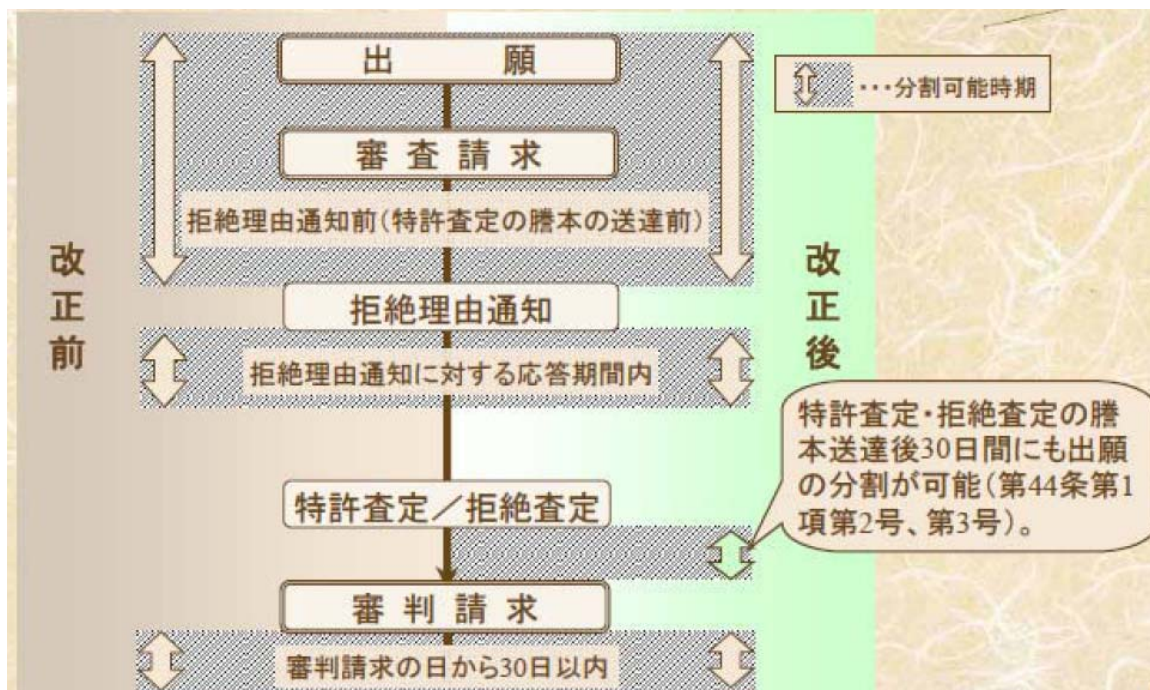


圖 1 2006 年修法後，申請分割之時點

在 2008 年的修法中，因應外界對於拒絕査定後，申請人得檢討拒絕理由及提出拒絕査定不服／分割申請的時間僅有 30 日的時間仍嫌稍短，因此日本特許法將該時間放寬為三個月，同時對於提出拒絕査定不服審判後之對應修正本之時點，由原提出審判日後 30 日內，限縮為提出拒絕査定不服審判之同時，亦即在提出拒絕査定不服審判之申請後，即不得再對原申請案主動修正。該等修法內容以圖 2 加以說明。

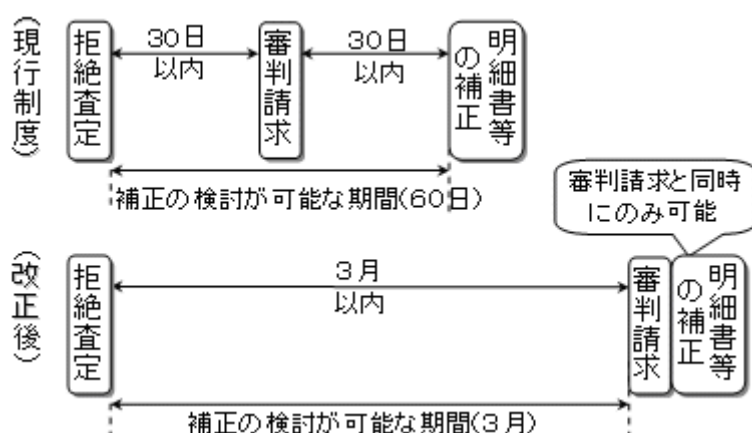


圖 2 2008 年修法後，審判請求與說明書修正本提出之時點變化

此外，2006 年修正後之新法，係以申請日在 2007 年 4 月 1 日以後之申請案為適用對象，2008 年修正後之新法，則是以拒絕查定之謄本送達日在 2009 年 4 月 1 日以後之申請案為適用對象。兩種不同之修法內容，其區別適用對象之時點亦有所不同，因此在適用上，將會造成四種不同的態樣。其內容於下段有關形式要件之提出分割之時間點加以說明。

日本基準此次主要修正內容係配合專利法之修正，對於因修法處於過渡期間之申請案，明確界定其態樣及對應方式。對於得對應拒絕理由之情事，日本係以對分割申請案發出拒絕理由之方式處理。分割申請案之性質係屬另案申請之獨立案，審查上，只要注意不涉及第 50 條之 2 的規定，可於拒絕理由或特許查定前由申請人主動修正說明書內容。當程式不備及其他情形，則於方式審查後之指定期間要求申請人補正。另外，如符合特定要件(前述日本特許法第 44 條第 5 項、第 6 項規定)，亦得延長可申請分割之期限。

(二)分割之形式要件、實體要件為何？

(三)若分割出願記載事項超出原出願出願當初記載事項之範圍，或分割出願之特許請求範圍與與原出願之特許請求範圍相同，則不符合實體要件，對於該分割出願應處分不准分割或做出拒絕查定？

(四)特許查定後 30 日內分割之規定(特許法第 44 條第 1 項第 3 號)，可否申請及接受延期？

說明：

1.分割之形式要件

分割之形式要件，主要可分為申請人與申請時間點兩者，其中，分割案之申請人須與原申請案之所有申請人完全一致(此與我國審查基準之規定相同)。至於得申請分割之時點，可由日本特許法第 44 條第 1 項之內容加以說明：

特許法第 44 條

專利申請人依下列情形規定，得就包含二發明以上專利申請案之部分

內容以一個或兩個或更多新申請案提出專利申請。

一、申請書隨附說明書、請求項與圖式得修正期間。

(2006 年修法新增)

二、應准專利要旨(拒絕查定不服審判後准予專利者除外)查定書謄本送達日起三十日內。

三、最初拒絕要旨查定書¹謄本送達日起三十日內。

(2008 年修法修正第 3 款)

三、最初拒絕要旨查定書謄本送達日起三個月內。

其中，關於第 1 款，得修正期間主要係參考日本特許法第 17 條之 2 第 1 項之規定：

特許法第 17 條之 2

專利申請人在專利查定書謄本送達前，可修正申請書所隨附之說明書、申請專利範圍及圖式。但是在收受依第 50 條之規定核發之通知後，修正僅限下列情事：

一、在初次收受依第 50 條(含第 159 條第 2 項、第 174 條第 1 項準用第 159 條第 2 項及第 163 條準用者²，本項下同)規定通知(本條以下稱「拒絕理由通知」)後，依第 50 條規定所指定期間內。

二、在收受拒絕理由通知後，在收受依第 48 條之 7³規定之通知的情形中，依該條規定所指定期間內。

三、在收受拒絕理由後，進一步地收受拒絕理由通知的情形中，依第 50 條規定所指定期間。

四、在請求拒絕查定不服審判的情形中，該請求審判日起 30 日內。

(2008 年修法修正第 4 款)

四、在請求拒絕查定不服審判的情形中，該請求審判之同時。

¹ 經拒絕查定不服審判審決後仍不准專利者，即不得在審定後申請分割。

² 括號內之法條為拒絕審查不服審判時發現新的拒絕理由之相關規定。

³ 日本特許法中，關於公知文獻記載揭示義務相關規定。

如上述圖 1 之左半所示，得修正說明書期間即為得提起分割申請之期間，亦即於申請人收受拒絕理由通知前及收受拒絕理由通知後之指定期間，以及拒絕查定後提起拒絕查定不服審判日起 30 日內，均得提出原申請案之修正本，並得於該等期間內提出分割申請案。

2006 年修法增列之 44 條第 1 項第 2 款中增訂查定後申請分割之時點，於特許查定(核准專利)後 30 日內得申請分割。此外，雖然日本特許法並未明訂，但核准之申請案於設定登錄(類似我國之領證繳費)後，因該案已不再繫屬於特許廳，因此即使仍未超過 30 日，但之後即不得申請分割，關於此點，法未明定，而以解釋的方式加以說明。

此外，於拒絕查定(核駁專利)後，無須如先前提出拒絕查定不服審判請求，亦可於 30 日內逕行提出分割申請案。此係因在先前，即使原被核駁之請求項已無取得專利之可能，但申請人為使其他內容(特別是不符最後拒絕理由之請求項修正規定，但是又能為原說明書內容支持者)能另案申請分割，而不得不先提出拒絕查定不服審判申請，以取得申請分割之可能，為此尚須耗費審查能量於該拒絕查定不服審判之案件上，造成無謂浪費，因此加以放寬。

2008 年的修法中，進一步配合拒絕查定不服提出審判申請日期由 30 日放寬為 3 個月，而將拒絕查定之後得提出分割申請之時限延長為 3 個月。

另外，2006 年的修法中亦增列 44 條第 5 項、44 條第 6 項，規定第 44 條第 1 項第 2 款適用第 4 條、第 108 條第 3 項及第 1 條規定延長繳費期限及第 44 條第 1 項第 3 款適用第 4 條及第 121 條第 1 項延長提出拒絕查定不服審判申請之期限時，提出分割之期限亦得延後。此係提出分割之申請的時間點延後之法定特例，其與提出申請後，因程式不備或未繳規費（日本特許法第 17 條、18 條、18 條之 2）而由特許廳指定期間要求申請人補正，有所不同。

表 1 係將不同版次之修法條文與對應之得申請分割之時間點整理為表格形式，但由對應申請案之欄位可知，2006 年與 2008 年修法，其新舊法之適用對象及判斷標準並不一致，因此，如依不同修法所適用之對象不同，

會得到四種於處理拒絕查定不服後申請分割之案件時，所須對應之態樣，如圖 3 所示。

表 1 修法後不同版次特許法對得申請分割時點之規定

修法版次	對應申請案	得申請分割時間點
2006 年前		①得修正說明書期間
2006 年修法	申請日在 2007 年 4 月 1 日以後者	除了①之外， ②特許查定後 30 日內 ③拒絕查定後 30 日內
2008 年修法	拒絕查定謄本送達日在 2007 年 4 月 1 日以後者	除了①*、②之外， ③拒絕查定後 3 個月內

*但如前述，在 2008 年修法後，提出拒絕查定不服後，不得再對原申請案提出修正本

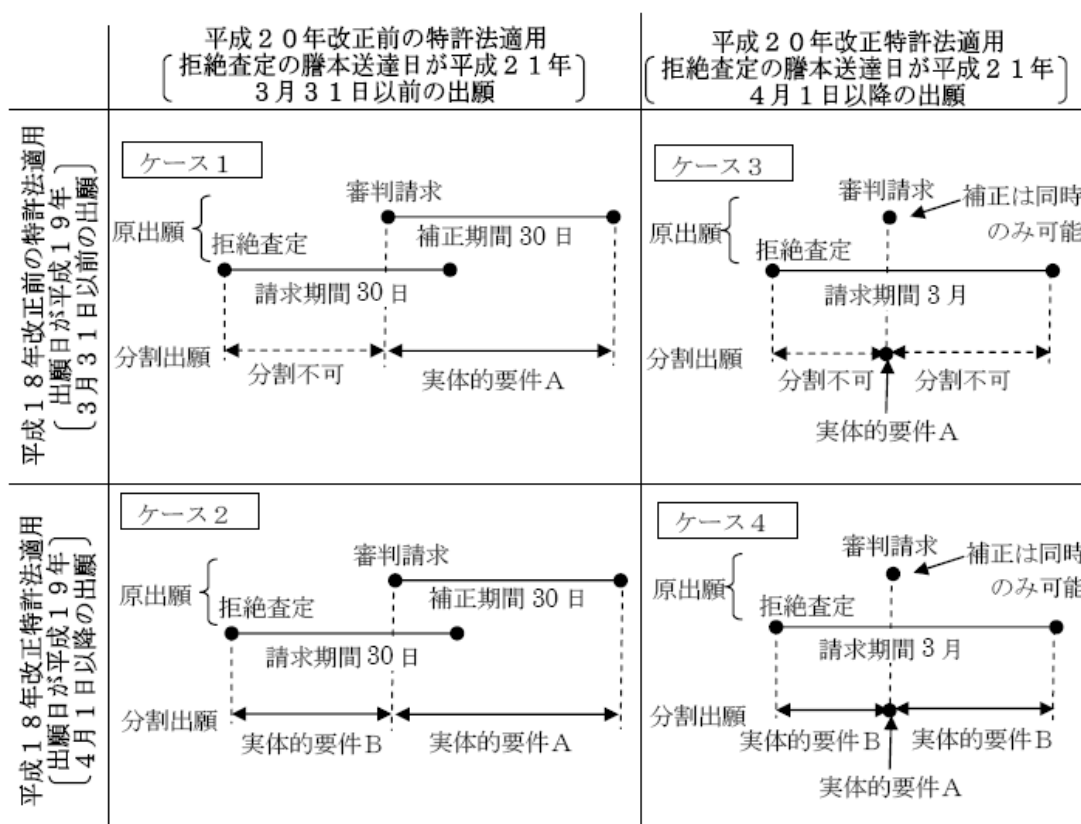


圖 3 得申請分割時點之不同態樣

圖 3 之橫軸中線將申請案分爲適用 2006 修正前／後法條，亦即申請日在 2007 年 3 月 31 日前（上半部）／在 2007 年 4 月 1 日後（下半部）者，縱軸中線則是將申請案分爲適用 2008 年修正前／後，亦即拒絕查定謄本送達日在 2009 年 3 月 31 日前（左半部）／在 2009 年 4 月 1 日後（右半部）。

態樣 1（左上部）是①申請日在 2007 年 3 月 31 日前，②拒絕查定謄本送達日在 2009 年 3 月 31 日前，因①，故無拒絕查定後逕爲提起分割申請時點之適用，其在未申請拒絕查定不服審判前，不得申請分割，而其提出拒絕查定不服之日期，爲收受拒絕查定謄本後之 30 日內，在提出拒絕查定不服審判之申請後，仍有 30 日之時間得提出該申請案之修正本，在該 30 日內亦得提出分割之申請。

態樣 2（左下部）是①申請日在 2007 年 4 月 1 日後，②拒絕查定謄本送達日在 2009 年 3 月 31 日前，因①，故可在拒絕查定後 30 日內逕爲提起分割，其提出拒絕查定不服之日期，爲收受拒絕查定謄本後之 30 日內，在提出拒絕查定不服審判之申請後，仍有 30 日之時間得提出該申請案之修正本，在該 30 日內亦得提出分割之申請。因此，如於收受拒絕查定 30 日之期限最末日提出拒絕查定不服審判，等於是 30 日加 30 日之提出分割案的期間。

態樣 3（右上部）是①申請日在 2007 年 3 月 31 日前，②拒絕查定謄本送達日在 2009 年 4 月 1 日後，因①，故無拒絕查定後逕爲提起分割申請時點之適用，其在未申請拒絕查定不服審判前，不得申請分割，而其提出拒絕查定不服之日期，爲收受拒絕查定謄本後之 3 個月內，在提出拒絕查定不服審判之申請後，因②，僅得於提出拒絕查定不服審判之同時，提出該申請案之修正本，亦即如依照日本特許法第 44 條第 1 項第 1 款再援用第 17 條之 2 第 1 項第 4 款的規定，僅得於提出拒絕查定不服審判之同時提出分割之申請。

態樣 4（右下部）是①申請日在 2007 年 4 月 1 日後，②拒絕查定謄本送達日在 2009 年 4 月 11 日後，因①及②進一步延長拒絕查定不服後得申請分割之期間，故可在收受拒絕查定謄本後 3 個月內逕爲提起分割，但是因

②之故，雖其亦得在收受拒絕查定謄本後 3 個月內提出拒絕查定不服審判之申請，但是提出該申請後，不得對對申請案再提出修正本(該影響於下文之實體要件部份再作說明)。而提出拒絕查定不服審判申請與否，則與提出分割之時點長短無關，不會有如同態樣 2 中，當提出拒絕查定不服審判申請後，會導致得提出分割申請之時點延長的效果。

此外，圖 3 中要件 A 及要件 B 之標示屬實體要件，留待下段實體要件部分再為說明。

針對上述查定前與查定後，以及不同修法之條文規定，將可分割時點與時間軸整合，可得到圖 4。

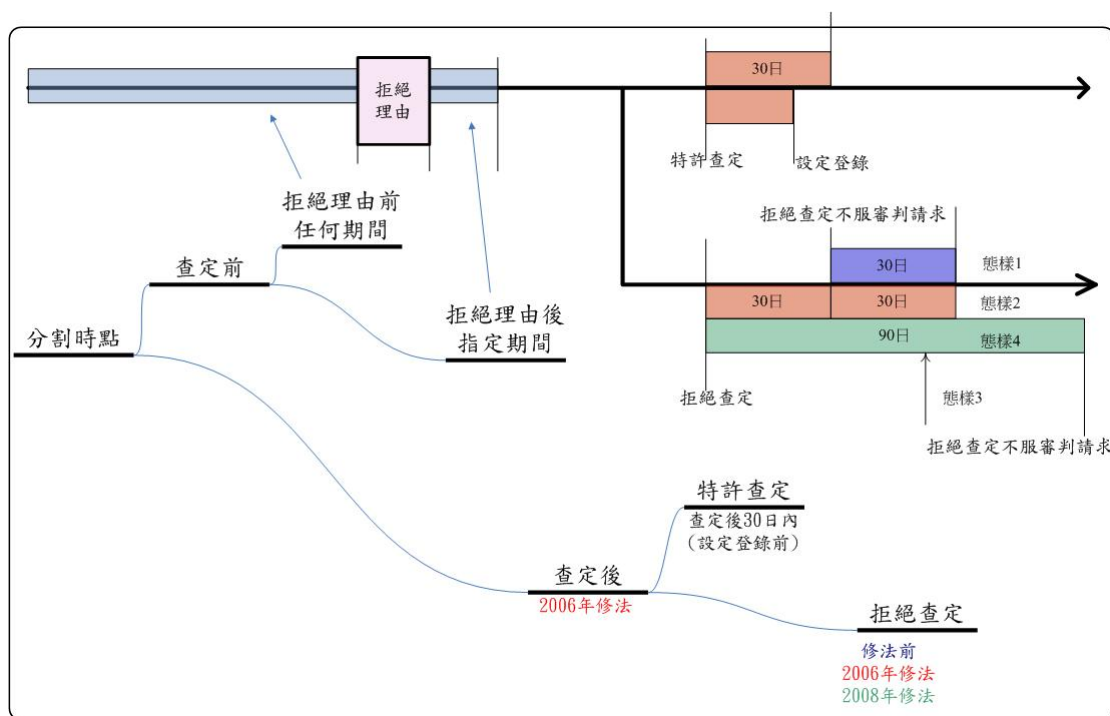


圖 4 分割時間點之說明

2.分割之實體要件

此次修法前，對於分割案之限制，主要係於日本審查基準第 V 部第 1 章規定：分割後申請案請求項與原申請案不同，分割後申請案之說明

書、請求項、圖式為原申請時說明書、請求項、圖式記載者所支持。

修法後針對查定後申請之分割案，則額外限制：分割後申請案之說明書、請求項、圖式為分割前說明書、請求項、圖式記載者所支持。

前述第 1 項限制係為避免同一發明重複取得專利。第 2 項限制係避免增列新事項，主要是對應拒絕理由中，關於同日申請之不同申請案，其請求項不得相同之要件，及不得超出原揭露範圍之修正要件。

第 3 項限制則係考慮到，於查定後即無法再將原先查定前已刪除的說明書內容藉由修正方式納入說明書內容（即使是拒絕查定，亦須透過拒絕查定不服審判使得申請案重回審查階段），因此，須以分割前（查定時）之說明書內容作為比對是否有增列新事項之基準。惟該針對查定後另案申請之分割案，加諸額外之負擔，其僅於基準中規定該要件，對於其對應之法條與違反該要件之效果，基準中並未明確說明。因此，審查過程中若刪減說明書內容，如不確定日後是否會以分割方式另案申請專利，則不應輕言刪除，或是先行分割，以免有不利的影響。此項要件之發動，日本審查基準係規定於先前審查程序之終結（如特許查定，或是在拒絕查定後，伴隨拒絕查定不服審判申請提出之分割案）後，始得發動，惟此於日本特許法中並無該要件之規定，其合法性與其效力為何，值得探討。

上述圖 3 中，要件 B 即為前述之①與②，要件 A 為①、②與③三者。由圖顯示，伴隨拒絕查定不服審判申請提出之分割案，與得逕為提出之分割案，在實體要件上之要件 A 與要件 B 之差異，即為前述要件③。

另外，申請案經分割後，判斷其是否符合分割之實體要件有困難時，申請人應主動或由審查官依特許法第 194 條之規定要求申請人提出相關說明文件。

3.日本特許法第 50 條之 2 的規定

近年來，日本的分割案件申請數，由 1997 年的 5,080 件增加至 2006 年的 17,234 件(參見日本特許廳「特許行政年次報告書」，2007 年版)。實務上，為數不少的申請人或代理人會將專利要件較無爭議之請求項保留於原申

請案中，以求早期取得專利權，再將仍有爭執之請求項以分割方式另案申請，以期取得更多申復機會，因而造成請求項之重複審查。為解決此問題，日本此次修法增列特許法第 50 條之 2 的規定：

特許法第 50 條之 2

當審查官依前條規定發出拒絕理由通知，且該拒絕理由係於其他申請案（該申請案與其他申請案之一需適用第 44 條第 2 項而為同日申請者⁴）依前條（含第 159 條第 2 項、第 174 條第 1 項準用第 159 條第 2 項及第 163 條準用者，本項下同）規定發出通知（且係該申請案申請審查前已送達）所載拒絕理由同一者，須併予通知該要旨。

至於第 50 條之 2 的通知效果，規定於特許法第 17 條之 2 第 5 項，亦即當拒絕理由通知被註記第 50 條之 2 規定之要旨時，該拒絕理由即被視為最後拒絕理由，其後之修正須遵守最後拒絕理由通知核發後之相關規範，亦即在由同一申請案因分割而產生關聯之申請案家族(參閱前註)而言，在該家族內所有已送達申請人的拒絕理由，包含審查過程與拒絕查定不服審判、再審(再審係指對不服審判結果有所不服所提之審判程序，參見特許法第七章，第 171 至 176 條)、前置審查等階段中所收到的拒絕理由，只要對未審定申請案適用，即會產生最後拒絕理由通知之效果，審查基準中亦明訂依此項規定發動的三個實體要件：

本案與其他已發出拒絕理由通知之申請案符合特許法第 44 條第 2 項為同日申請者。

申請案之拒絕理由與其他已發出拒絕理由通知之申請案的拒絕理由為同一者。

本案申請人於本案申請審查前可知悉該其他申請案之拒絕理由通知者。

完全滿足該等實體要件時，對於本案之拒絕理由通知會一併通知不符第 50 條之 2 的要旨，其中要件 並不問本案申請人是否實際知悉先前的拒

⁴ 亦即法條所規定之申請案及其他申請案，均屬於可對應於同一分割案之母案及該母案之其他所有分割後申請案。

絕理由(參見此次基準修訂答客問，第 11 問及其回答。<http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index.htm>，2007 年 3 月 23 日)，而是指申請案申請審查前所核發之拒絕理由是否處於本案申請人可知悉之狀態。日本對此項規定發動之時間定為在已核發之拒絕理由係在申請案申請審查前送達，但是我國日後訂定基準時應可納入已逾先前審查理由申復期間，即可發動此項要件，以利審查之進行。

依第 50 條之 2 的規定，對於先前已發過拒絕理由之發明內容(以請求項為對象，參見此次基準修訂答客問，第 9 問、第 10 問及其回答)，可能在僅一次之拒絕理由後即進入最後核駁理由之狀態。對申請人而言，其修正請求項的空間被限縮，惟就提升審查效率的觀點，則可讓審查人員對於已經審酌過的內容，不必重複審查。

〔我國審查基準修正建議〕

1. 補充規範分割之實體要件

日本審查基準中明定分割案之實體要件，惟分割案中如仍有未克服拒絕理由之部分(即前述介紹實體要件段落之要件③)，究其核發最後核駁理由之時機與適用對象，包括先前審查程序終結後提出之分割申請案，例如特許查定後提出之分割申請案，或是在拒絕查定後伴隨拒絕查定不服審判所提出之分割申請案，均未明定。日本基準亦未明示違反前述實體要件所生之效果，因此當申請案有違反該要件而又無其他拒絕理由時，亦無法核發拒絕理由通知。

前述實體要件，要求申請人不得將先前已刪除之請求項於再補回分割案中，亦即在前程序終結(指原申請案特許查定及拒絕查定)後，已放棄之內容不得再於日後主張權利，而基準列入該要件之目的，與其是限制專利權人日後權利之範圍，不如說是先予提示，使申請人於撰寫說明書與進行申請時更為謹慎。

然而，當引進該要件時，如圖 3 中之態樣 4，將使得與拒絕查定不服審判申請同時提出之分割案，較之後提出之分割案有實體要件的額外限制，

此點應予留意。

針對上述日本審查基準之問題，我國基準可檢討或參考修正。

2.初審核駁審定後開放分割申請之檢討

我國此次專利法修正草案中已納入初審核准後逕為申請分割之制度，但是對於初審核駁之案件，則須於提出再審查之後，使申請案重新繫屬專利專責機關，始得提出分割申請，此係台日之間對再審查機制定位之不同，且與我國業界對於單一性要件之掌握不足有關，如我國係採與日本或美國等制度，於核發首次審查意見後，請求項之修正即課以相當限制，或是如歐洲制度，在進行額外檢索之申請案須課以相當於另外申請新案之審查費用，以平衡審查資源與使用者繳納規費，當相關配套措施俱足，當然可於初審核駁審定後開放另案申請分割。雖然台日制度現階段仍存有歧異，日本於修法時考量之內容，亦得供我國參酌，如其在拒絕查定後，放寬提出拒絕查定不服之申請期限，同時，在提出後即不得主動修正之規定，可供我國日後重新審視再審查制度時之修法參考。另外，日本因應其實務上之需求，對於法規有所不足或待改進之處，於審查基準迅速增補回應，亦足堪我國借鏡。

3.明確規範分割申請案不符實體要件之處理方式

對於不符實體要件之分割申請案，應如何處理，我國以往曾有作出不准分割處分與逕依核駁要件核發審查理由兩種意見。雖然在實務作法上，已調整不再作成不准分割之處分，而以依對應之專利要件製作審查理由通知申請人申復，除現行基準已作部分修正調整外，日後的基準修訂中，可再進一步說明統一作法，以釋外界之疑義。例如當分割案有超出原申請案申請時揭露內容，或是分割案之請求項與原申請案經比對後，二者請求項內容相同者，即應核發審查理由通知不准專利之理由，並告知對應之不准專利準據法條，而非審定不准分割。

4.增補分割案之單一性要件

與分割案關係密切之單一性要件，我國現行基準僅說明如何判斷請求項在何種情形下不符單一性要件，對於申請案不符單一性要件時應如何進

行後續審查，並未明示。此外，先前撰寫基準時，對於單一性要件之掌握不足，未列入實際審查單一性時會面臨的問題，如當獨立項不符新穎性、進步性要件時，附加不同技術特徵之附屬項間，亦有可能不符單一性要件，基準對於此部分並未敘明，現行實務係由審查人員於審查時加以說明。我國審查基準欠缺該等規範，使得單一性要件之規定欠缺實益，亦無法掌握後續分割案之一貫脈絡，應予增補。另因我國此次專利法修正草案中已引入最後通知制度，因此對於審查實務之流程等，應再通盤檢討，必要時可如日本審查基準另訂一審查流程專章，並整合現有之審查作業流程，使得審查能循致性程序進程專下

知

議題九、外國語書面出願 (特許法第 36 條之 2)

(一)外國語書面出願之程式為何？

說明：

1.以外國語書面提出申請之制度的導入

1994 年（平成六年）之前，外國人在日本申請專利時，必須同時繳交以日文撰寫之專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等相關文件（日本特許法第 36 條第 2 項），此制度的設計會造成許多問題，例如，申請人可能必須於極短時間內，將一份外文之專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等相關文件譯成日文，若翻譯內容有誤，與原本的外文說明書意義不同，亦無法藉由任何手段回歸到原本的外文說明書的意義。因此，在日本與美國的專利專責機構的磋商之下，日本於 1994 年引進「外文本說明書提出申請的制度」，而美國則將專利的期限改為自申請日起算二十年。

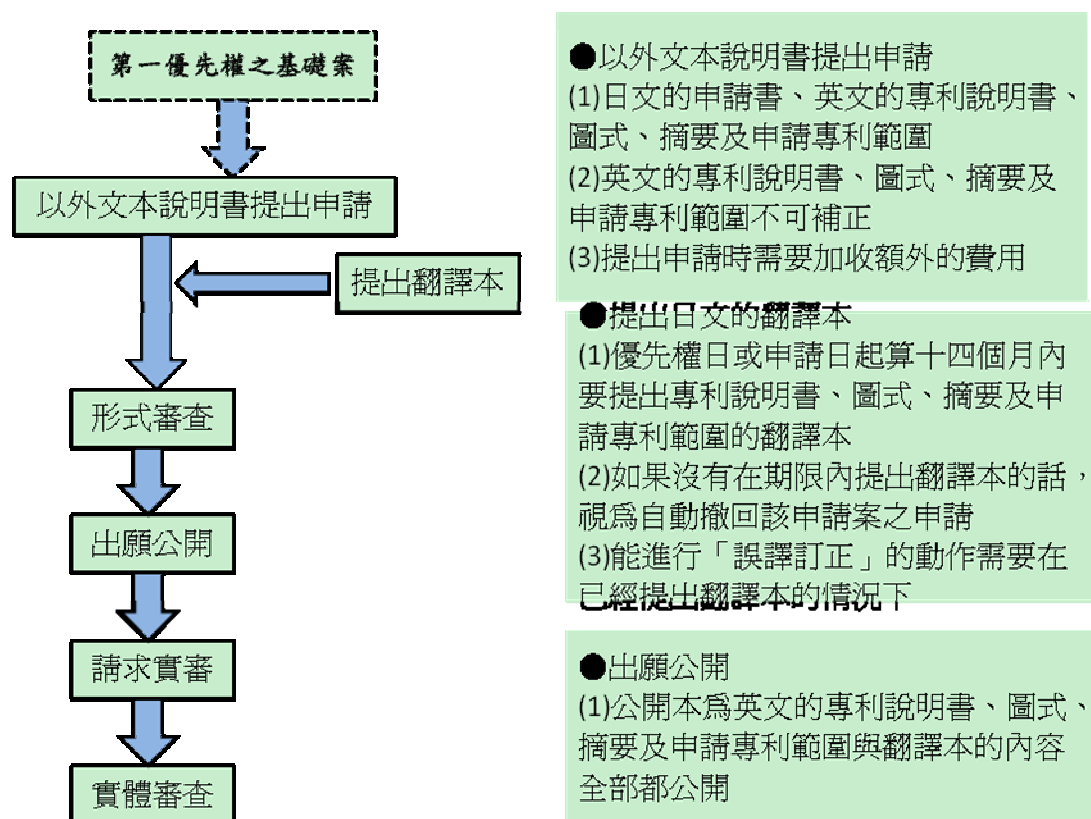
2.日本「外國語書面申請制度」之要點

- (1)當申請人以外文本說明書提出申請時，必須在送件日的兩個月之內遞交該說明書、圖式、摘要及申請專利範圍之日文翻譯本至日本特許廳（平成十八年又將提出日文翻譯本的期限延長至十四個月，日本特許法第 36 條之 2 第 2 項），否則視為自動撤回該申請案（日本特許法第 36 條之 2 第 3 項）。另，以 P C T 的方式外國申請案進入日本時，因為，P C T 已經有三十個月的時間做為準備期，因此該外國申請案只有兩個月的翻譯文本之補正期限。
- (2)日本特許廳將該日文翻譯本視為與一般申請案之日文說明書相同，進行實體審查。
- (3)在出願公告前（平成六年廢止「出願公告」的制度）、最出拒絕理由通知書或最後拒絕理由通知書之答辯期限前，申請人都可針對該日文翻譯本進行「誤譯訂正」的動作。
- (4)當說明書、圖式、摘要及申請專利範圍之日文翻譯本，其內容如果有超出原外文本所揭示的範圍時，可做為「拒絕理由」或「無效理由」（當

然也是「異議理由」，平成十五年廢止「異議」制度)。

- (5)翻譯本的補正內容超出原翻譯本所揭示的範圍時，可做為「拒絕理由」，同時，若該補正內容未超出原外文本所揭示的範圍時，可經由提出「誤譯訂正書」進行「誤譯訂正」，以達到內容補正的效果；當進行「誤譯訂正」時，亦不得超出該原外文本所揭示的範圍。
- (6)核准公告後，仍可針對申請專利範圍進行「誤譯訂正」的動作，惟該「誤譯訂正」動作不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。
- (7)以P C T申請案的方式進入日本的外國申請案，亦可引用「誤譯訂正」的制度，使得該翻譯本能夠真正回歸原本的外文說明書（不限於英文，任何一種由P C T明定的公開語言皆可適用）的意義。

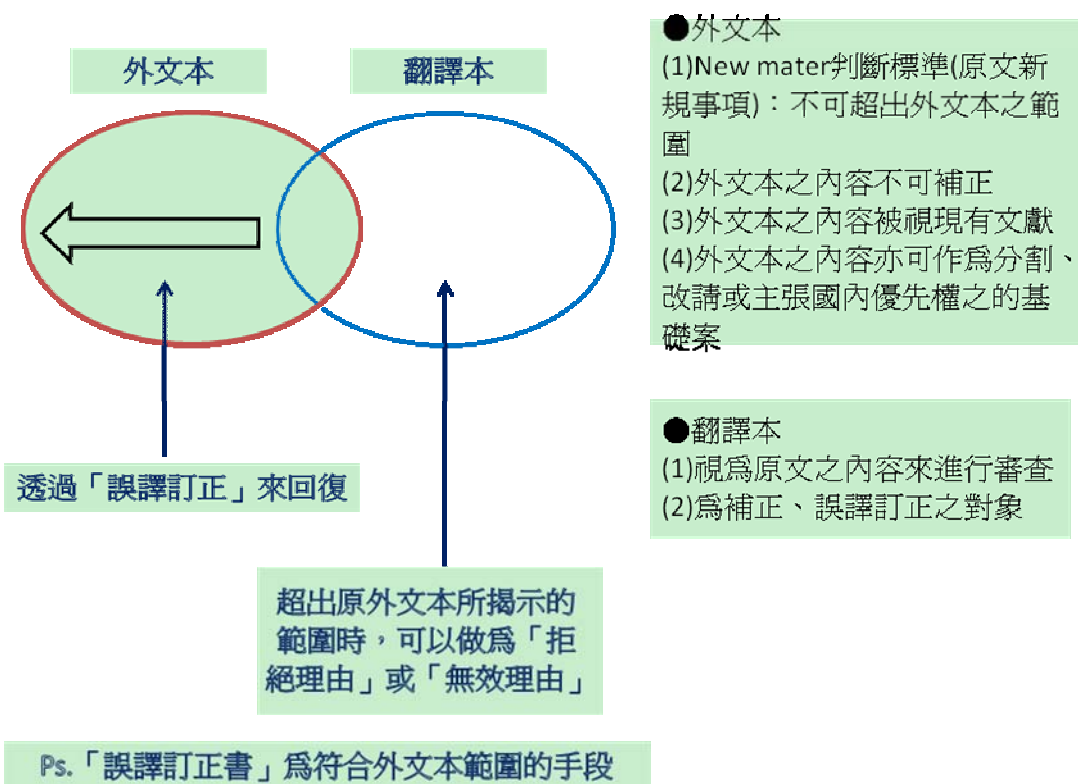
3.以外國語書面提出申請的手續



- (1)申請人檢具日文的專利申請書、英文的專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等文件，向特許廳提出申請，在前述文件齊備時即可取得申請日之地位。

- (2)申請人必須在優先權日或申請日起算十四個月內，提出專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍的翻譯本。未於期限內提出者，視為自動撤回該申請案之申請。若未於期限內提出摘要（要約書）的翻譯本，審查官會發出一「限期補正」之行政命令給申請人。若仍未於補正期限內提出摘要（要約書）的翻譯本，審查官會發出一「手續卻下」之行政命令，並使其喪失「先申請」之地位，同時，依據該命令將申請案作成「拒絕查定」之審定，然而申請人亦可藉由「行政爭訟」的手段將其回復。
- (3)該日文翻譯本文件將被視為與一般申請案之日文說明書相同（日本特許法第 36 條之 2 第 4 項），再進行「形式審查」、「出願公開」及「實體審查」等程序。
- (4)出願公開時，係將英文的專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍與翻譯本的內容全部公開。

4.外文本與翻譯本之間的關係



- (1)外文本之定義：將專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等文件，以經濟產業省所規定的外語來撰寫，也就是：以英文所撰寫專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等文件，當作是一般申請的日文專利說明書

、圖式、摘要及申請專利範圍所需必備之文件。

- (2)翻譯本之定義：將以英文所撰寫專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍等文件，根據日文文法「一字一句」翻譯成日文。
- (3)外文本之內容不可補正，外文本之內容將被視為現有文獻，外文本之內容亦可作為分割、改請或主張國內優先權之基礎案。此外，外文本之內容在申請人於期限內提出翻譯本者，該外文本及翻譯本之內容全部都公開，因此可作為擬制喪失新穎性之引證案。反之，若申請人未於期限內提出翻譯本，則視為自動撤回該申請案之申請，換言之，該外文本及翻譯本之內容亦不會公開，將無法作為擬制喪失新穎性之引證案。
- (4)在法律上（日本特許法第 36 條第 2 項），將翻譯本視為原文之內容進行實體審查，亦為未來行使權利之範圍。
- (5)翻譯本係為補正、誤譯訂正之審查對象。
- (6)當翻譯本的內容超出原外文本所揭示的範圍時，可以做為審查時之「拒絕理由」及無效審判的「無效理由」。因此，當審查官發現翻譯本的內容超出原外文本所揭示的範圍時，應儘可能地將所有的錯誤或超出範圍的內容，一次告訴申請人，要求其作申復。
- (7)經由「誤譯訂正書」係使翻譯本與外文本範圍的內容吻合之唯一手段。

(二)依據特許法第 49 條，外國語書面申請附帶之明細書非屬外國語書面記載事項範圍內，則做出拒絕查定，審查實務如何進行？亦即，審查官是否必須先比對原文本及翻譯本內容後，始進行審查？

說明：

原則上，法規（日本特許法第 36 條第 2 項）係將翻譯本視為原文之內容（以翻譯本與外文本為一致之原則）進行實體審查，亦即審查時只看翻譯本的內容，若發現明顯錯誤的技術名詞或語意不通暢，或由第三者之通報（因為出願公開時係將英文的專利說明書、圖式、摘要及申請專利範圍與翻譯本的內容全部公開），審查官才會去看原文本的內容。此外，申請人提出「誤譯訂正」時，審查官審查其「誤譯訂正理由書」記載之內容，亦

會參考原文本的內容，以判斷該誤譯訂正之理由是否合理。

(三)以外國語書面申請時，若翻譯本的內容未包括圖式，日本實務上將該申請案視為無圖式之申請案，並不會駁回該申請案之申請，申請人之後應如何處置？此外，若翻譯本與原外文本的內容之間存在有明顯缺陷，例如漏譯說明書的某些段落或頁數時，應如何處置？

說明：

申請人可採「誤譯訂正」的方式，將該等圖式補充至翻譯本中。至於說明書漏譯某些段落或頁數，則非屬「誤譯訂正」的範疇，審查官會以不符合說明書之記載要件（日本特許法第 36 條）之規定，發出拒絕理由書通知申請人答辯，之後僅能依「補正」的程序對翻譯本進行補正。

(四)對於一般日文申請案，若其要約書（摘要）的內容不完善時，特許廳於公開公報中以「職權訂正」要求申請人配合修正，「職權訂正」是否亦可應用於「外國語書面申請」之要約書（摘要）的翻譯內容？

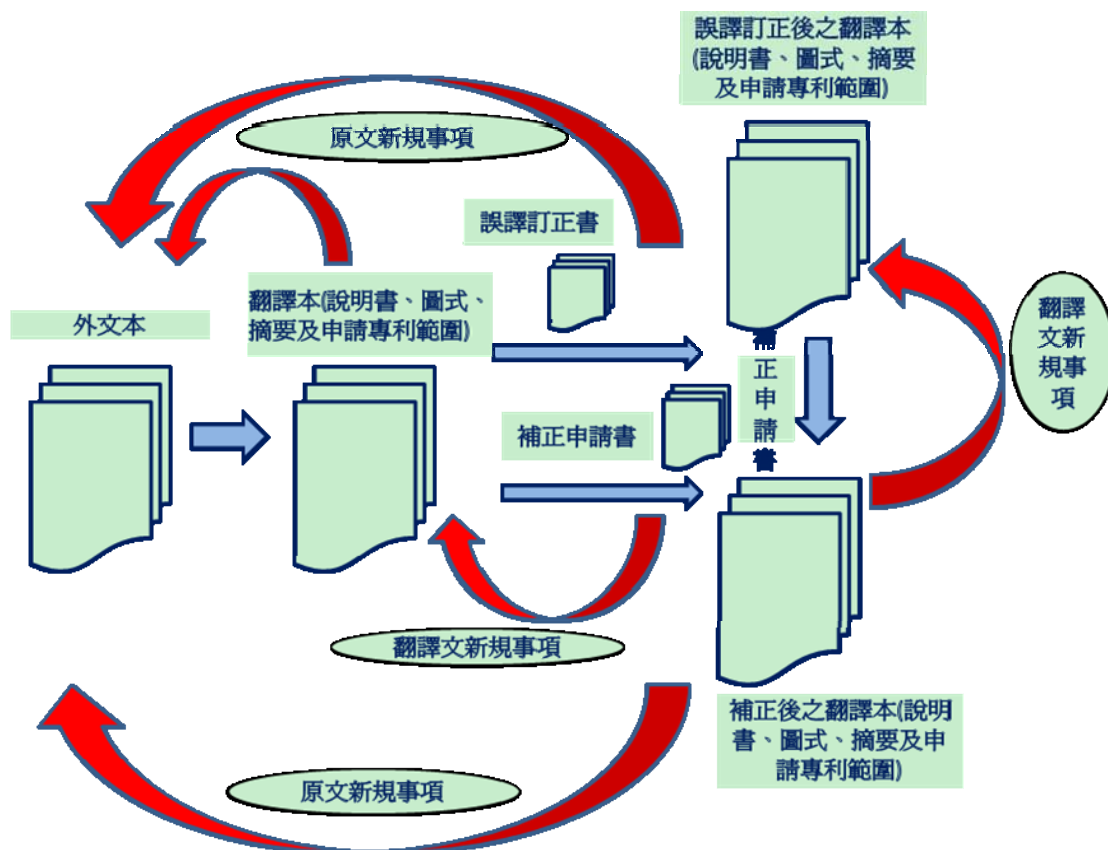
說明：

提出要約書（摘要）翻譯內容的時間點，由於尚未到達公開的地步，因此「職權訂正」於此無法適用。

(五)誤譯之訂正程式為何？

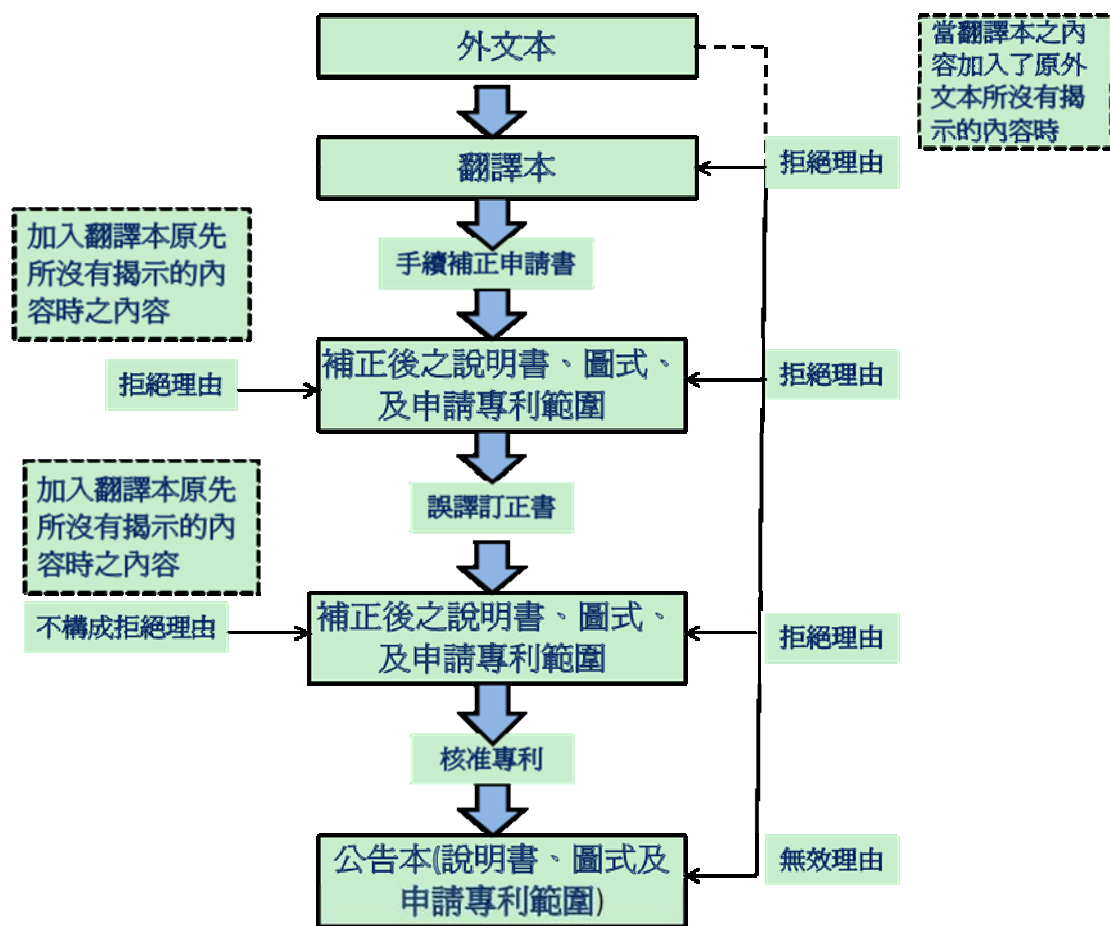
說明：

1.以「文件」的角度解釋「外國語書面申請」制度的流程



- (1) 首先，申請人將外文本翻譯成日文後，出現了一翻譯本，當作是一般申請的日文專利說明書來進行審查。此時，翻譯本應符合「原文新規事項」之規定，亦即不得超出原外文本所揭示的範圍。
- (2) 其後，申請人可對該翻譯本進行補正或誤譯訂正，惟皆不能超出範圍。進行補正時，該補正內容是否超出範圍的判斷，係以翻譯本(+誤譯訂正書)之內容為準；進行誤譯訂正時，該誤譯訂正內容是否超出範圍的判斷，則係以原外文本之內容為準。

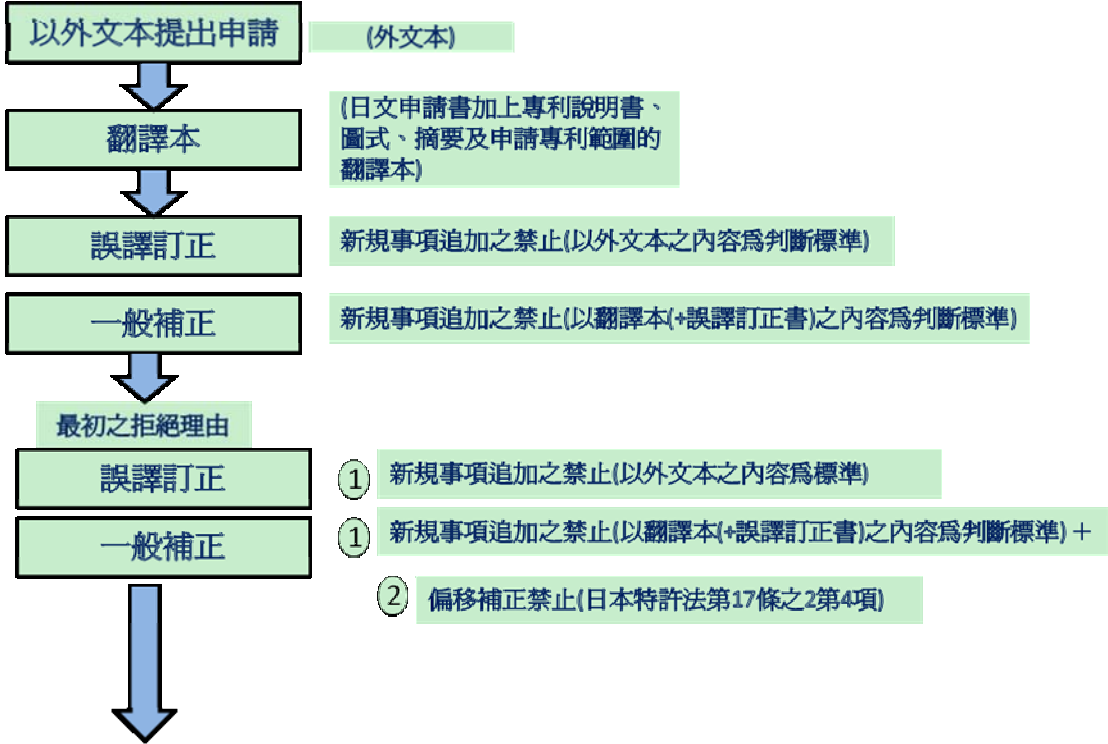
2. 以「時間」的角度解釋「外國語書面申請」制度的流程

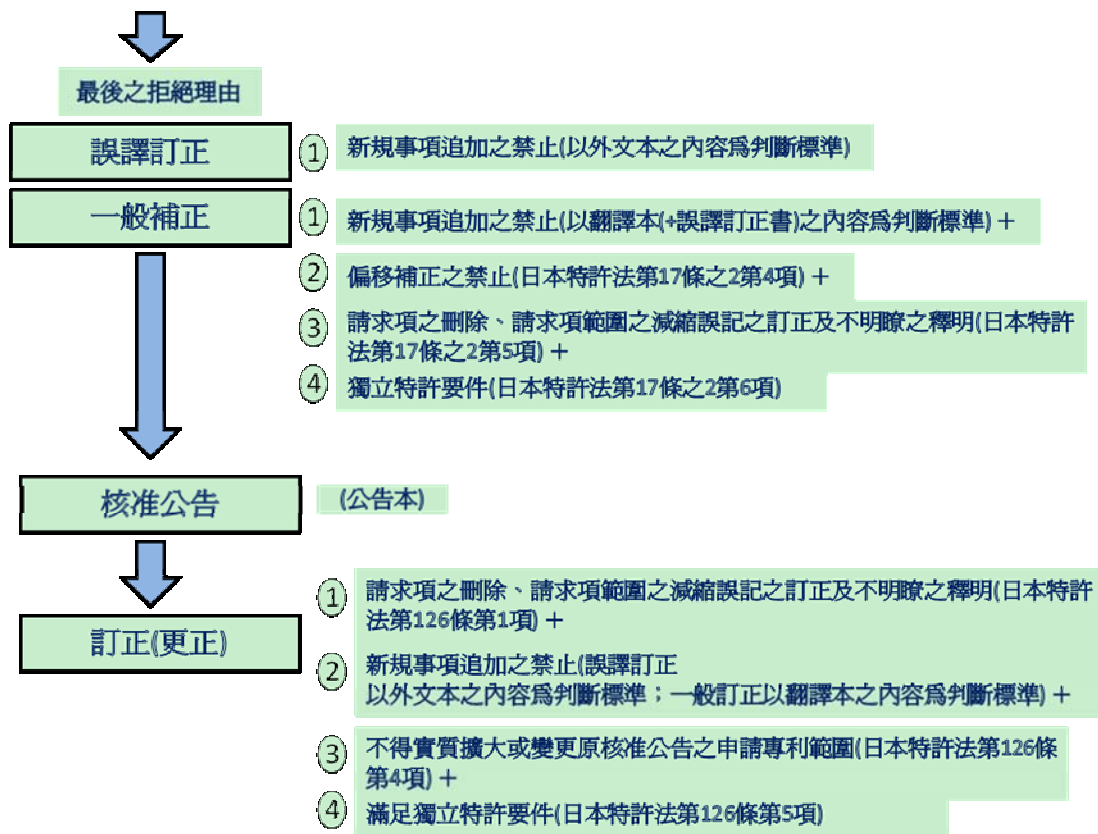


- (1) 首先，申請人將外文本翻譯成日文後，出現了一翻譯本，當作是一般申請的日文專利說明書來進行審查。此時，翻譯本、翻譯本的補正及翻譯本的誤譯訂正，均須符合「原文的新規事項」之規定，亦即不得超出原外文本所揭示的範圍。同時，翻譯本超出原外文本的範圍，亦屬於無效理由。
- (2) 若翻譯本的補正內容超出原翻譯本所揭示的範圍時，可做為「拒絕理由」，若該補正內容未超出原外文本所揭示的範圍，申請人可提出「誤譯訂正書」進行「誤譯訂正」，以達到內容補正的效果。當審查官以「翻譯文的新規事項」做為拒絕理由時，申請人可有三種回應方式，第一是提出申復意見，闡述該翻譯文並未超出原翻譯本所揭示的範圍；第二是將超出原翻譯本所揭示的範圍之內容刪除；第三是提出「誤譯的訂正」，主張該翻譯本的補正內容雖然超出原翻譯本所揭示的範圍，但未超出原外文本所揭示的範圍。

(3)最後，判斷翻譯本的補正內容是否超出原翻譯本所揭示的範圍時，仍應考慮是否為「自明事項的範圍」。再者，於「最後的拒絕理由」及「在請求拒絕查定不服審判」時，所提翻譯本的補正內容超出原翻譯本所揭示的範圍時，該補正行為被卻下，亦即不受理該補正行為，而依現有資料續行審查。

3.以「是否超出範圍」的角度解釋「外國語書面申請」制度的流程





(1) 首先，「誤譯訂正」的新規事項追加之禁止的判斷，係以外文本之內容為準；一般補正行為的新規事項追加之禁止的判斷，則係以翻譯本(+誤譯訂正書)之內容為準。接著，在收到最初的拒絕理由後，申請人的一般補正行為或誤譯訂正行為，除應符合「新規事項追加之禁止」之規定外，另應符合「偏移補正禁止」的規定。最後，收到最後的拒絕理由後，申請人的一般補正行為或誤譯訂正行為，除應符合「新規事項追加之禁止」及「偏移補正禁止」的規定外，另應符合「只能為請求項之刪除、請求項範圍之減縮誤記之訂正及不明瞭之釋明」及「符合獨立特許要件」的規定。同時，於「最後的拒絕理由」時，所提翻譯本的補正內容，違反前述四項之任一項的規定時，或仍未解除於最後的拒絕理由中所述不予專利的理由時，審查官可直接作出「拒絕查定」的處分。此外，申請人若未針對最初的拒絕理由中所述不予專利之理由（例如，原文新規事項或不符「新穎性」、「進步性」之規定）進行補正，或是補正後仍未解除最初的拒絕理由中所述不予專利之理由時，審查官可直接作出「拒絕查定」的處分。又，審查官未於最初的拒絕理由中敘明原文新規事項的

理由，應再以一新的最初的拒絕理由通知申請人申復。

(2)核准公告後之誤譯訂正行爲，除應符合「新規事項追加之禁止」及「偏移補正禁止」的規定外，另應符合「只能爲請求項之刪除、請求項範圍之減縮誤記之訂正及不明瞭之釋明」及「不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍」與「符合獨立特許要」的規定。同時，該誤譯訂正行爲有違反前述四項之任一項之規定時，審查官可直接作出「拒絕查定」的處分。

(六)誤譯訂正之期間爲何？

說明：

無論是一般的日文申請案，或以「外國語書面申請」的外文申請案，補正期間的限制如下：

- (1)在核准公告之通知書面發送前。
- (2)在收到最初拒絕理由後，指定申復期限前。
- (3)依特許廳之通知，在指定申復期限內補正相關前案資料(先前技術)，以符合前案揭示義務。
- (4)在收到最後拒絕理由後，指定申復期限前。
- (5)在請求拒絕查定不服審判的同時。

非屬上述五個補正期間之補正行爲，一律不受理，依照現有資料續行審查。申請人欲於五個補正期間之外提出補正，必須以電話與審查官溝通，或以提出「上申書」的方式，讓審查官再發出一個補正通知書給申請人，雖然審查官可無理由地即拒絕該「上申書」，而拒絕申請人所要求之補正機會，惟於強調「便民」及「親民」的處理方式下，審查官大多會接受該「上申書」，給予申請人再一次的補正機會。

(七)收到最後的拒絕理由後、拒絕查定之提出複審時，是否能提出誤譯的訂正？

說明：

原則上，申請人於收到最初的拒絕理由、最後的拒絕理由後、拒絕查定之提出複審時，均可提出誤譯的訂正。然而，在最後的拒絕理由後或拒絕查定之提出複審時，該誤譯的訂正，除了要符合「原文的新規事項」之規定外，還要符合「只能為請求項之刪除、請求項範圍之減縮誤記之訂正及不明瞭之釋明原文」等規定，因此通過前述相關規定而接受該誤譯訂正的機會很小，但審查官不會拒絕申請人提出誤譯訂正的申請。

(八)特許法第 126 條有關訂正審判之請求事項包含「誤記或誤譯之訂正」，然而特許法第 17 條之 2 第 5 項卻規定，申請人於收受最後核駁理由通知後或提出核駁請求審判時，對於特許請求範圍之補正包含「誤記之訂正」，而非「誤記或誤譯之訂正」，於該期間內，是否亦可提出誤譯之訂正？

說明：

可以。該「誤譯之訂正」除應符合「原文的新規事項」之規定外，另應符合「只能為請求項之刪除、特許請求範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明」等規定，由於審查條件很嚴苛，於該期間內提出的「誤譯之訂正」，符合前述規定而接受的機會很小。

(九)申請人收到最後拒絕理由後，提出誤譯的訂正，消除最後拒絕理由之不予專利的理由，但又產生新的不予專利的理由時，審查官應如何處理，係再發出一個新的最初的拒絕理由？新的最後的拒絕理由？或以新的不予專利的理由直接查定不予專利？？

說明：

分為兩種狀況，若新的不予專利的理由在之前已經審查過，該誤譯的訂正將會被「手續卻下」，審查官可直接作出「拒絕查定」的處分；反之，若新的不予專利的理由於之前未經審查過，則會再發出一個新的最初的拒絕理由。

(十)誤譯訂正書之格式及內容為何？

說明：

1.誤譯訂正的程序

「誤譯訂正書」的意義，於原外文本的基礎內容上，申請人將翻譯本與外文本之間的差異內容，以誤譯訂正的手段使其意義一致，故將誤譯訂正之詳細理由、訂正內容及相關佐證資料（例如字典資料）送交特許廳，將翻譯本的內容回復到原外文本的內容。申請人應詳細敘明誤譯訂正的理由，以減輕審查官審查原外文內容的負擔及第三者之監視負擔。

通過「誤譯訂正」的審查手續後，特許廳會將「誤譯訂正書」及「誤譯訂正內容」全部公開或公告，以達到資訊揭示的義務。

誤譯訂正與一般補正的方式相同，然而誤譯訂正會使得該訂正內容超出原翻譯本的內容，雖然未超出原外交本的內容，因此申請誤譯訂正時，必須繳交「誤譯訂正書及理由」，而一般補正則不須繳交理由書。

2.誤譯訂正的要件

第一是申請人要檢附誤譯訂正書，第二則是送交相關佐證資料，佐證資料係用來證明訂正的內容是正確且為該發明所屬技術領域具有通常知識者審視訂正後的內容，即能夠瞭解其原翻譯本相對於原外文本的內容是相同的。

此外，申請人要在誤譯訂正書中載明：訂正理由（用來說明於原外文本的基礎內容上，為什麼要進行訂正及原翻譯本相對於原外文本的內容係翻譯錯誤的原因，還有，為什麼經過訂正之後的內容，由該發明所屬技術領域具有通常知識者在看過正後的內容，能夠瞭解其原外文本的內容之理由）及訂正內容（用來說明該訂正內容，是針對於原外文本中的那些內容，要進行誤譯訂正）。

3.誤譯訂正書的格式

如下圖所示，包括：「訂正對象書面名稱」（例如，說明書、圖式或申

請專利範圍)、「訂正對象項目名稱」(例如，在說明書的段落0000)、「訂正方法」(例如，變更)、「訂正內容」及「訂正理由」等欄位。

此外，所附之相關佐證資料並非為法律規定的強制性質，申請人亦得不繳交佐證資料。

誤訳訂正書

外国語書面出願に係る特許請求の範囲、明細書又は図面の誤訳を訂正する場合の誤訳訂正書の作成方法です。

<特許法施行規則様式第15の2>

【書類名】	誤訳訂正書
【整理番号】	524-A-1-A
【提出日】	平成15年 7月10日
【あて先】	特許庁長官殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願2002-499999
【特許出願人】	
【識別番号】	300000001
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】	特許株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100000001
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関3-3-5
【弁理士】	
【氏名又は名称】	代理一郎
【電話番号】	03-3123-4567
【ファクシミリ番号】	03-3123-4568
【発送番号】	123456
【誤訳訂正1】	
【訂正対象書類名】	明細書
【訂正対象項目名】	0003
【訂正方法】	変更
【訂正の内容】	【0003】
	大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回動応答性を砲身の俯仰に追従可能として、迅速に砲身に火薬を装填する装置。
【訂正の理由等】	
(訂正の理由1-1)	
	段落「0003」中、「砲身に火薬を装填する。」の点について この個所の外国語書面の表記は外国語書面第2頁第3行目に charge a barrel with powder と記載されていたところ、誤訳訂正前は「樽に粉を装填する」と翻訳していた。誤訳訂正前の翻訳は・・・
(訂正の理由1-2)	
	段落「0003」中、「軽量」の点について この点は誤訳訂正前は「計量」と記載していたが・・・
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	123456
【納付金額】	19000
【提出物件の目録】	
【物件名】	訂正1-1の理由の説明に必要な資料 1

〔我國審查基準修正建議〕

1.補充誤譯訂正的審查規範

對於修正及更正，我國此次修法引入誤譯之訂正，放寬得以原文本為修正之依據，原文本之重要性將相對提升。鑑於誤譯訂正之案件未來勢必大量增加，日本有關誤譯訂正之詳細規範，值得我國補充基準規範之參考。

2.外文申請之審查重點

針對外文申請之案件，依專利法修正草案第 147 條之規定，尚待施行細則指定外文之種類，基準之修正重點分為形式要件及實質要件兩部分，其中形式要件包括：可取得申請日之外文本種類之限制及應載明事項、補正時間(指定期間)、逾期補正中文本之效果(逾指定期間未補正者，申請案不受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出)、申請日之確定(於指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日)等。實質要件包括：審查之對象、何時須審查外文本、外文本之地位、中文說明書與外文說明書之關係(例如內容是否對應、無須要求完全一致或逐字翻譯等)、中文說明書超出外文說明書內容之判斷、處理及效果、外文本不得修正等。

議題十、實用新案

(一)日本實用新案法之修正重點為何？

說明：

首先就實用新案制度方面作一概況介紹，以發明與新型之比較圖及新型流程圖(取材自平成 20 年度知的財產權制度說明會)說明如下：

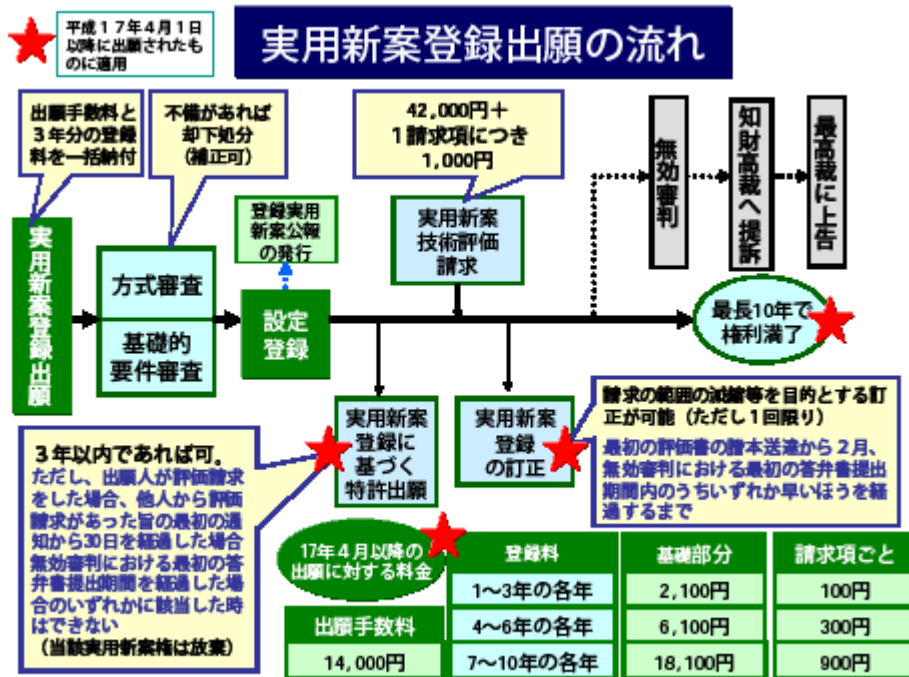
特許と實用新案の違い		
	特 許	實用新案
保護対象	物、方法、物を生産する方法の発明	物品の考案に限定
実体審査	審査官が審査	無審査
権利の存続期間	出願から20年	出願から10年
権利になるまで	審査請求から平均26月	出願から2~3月(不備のないもの)
費用(登録から3年分)	約20万円	約2万円
権利行使	排他的権利	技術評価書を提示して警告した後でなければできない
出願件数	年間約40万8千件	年間約1万1千件

○早期登録制度の採用
○紛争解決は当事者間の判断
○権利行使は当事者責任で

特許出願手数料
出 願 16,000円
審査請求168,600円+4,000円×請求項数
登 録 (2,600円+200円×請求項数)/年(1~3年まで)

實用新案出願手数料
出 願 14,000円
登 録 (2,100円+100円×請求項数)/年(1~3年まで)

技術評価書
42,000円+1請求項につき1,000円



日本於 2005 年 4 月 1 日修正實用新案法，修正重點為：專利權期間延長為「自申請日起算 10 年屆滿」；實用新案的登錄規費降低了第 1~6 年的登錄規費，以減輕申請時的負擔；擴大其可訂正之範圍，即如特許案訂正，係可縮減申請專利範圍、訂正誤記事項或釋明不明瞭事項，惟以一次為限；可於申請後三年內改請為特許，進入實質審查，改請同時，實用新案之專利權必須放棄。

實用新案改請為特許須同時滿足下述情況：「自實用新案申請日起未滿三年」、「實用新案申請人自己未申請實用新案技術評價者」、「第三者請求實用新案技術評價之通知首次寄達申請人未滿 30 天者」、「未超過實用新案無效審判首次通知答辯指定期限」。

日本對實用新案形式審查的項目有：是否屬物品之形狀、構造或裝置；是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；說明書是否載明新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍及新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定；是否違反單一性；說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。我國的審查項目與日本均相同。

(二)不動產如房屋、橋樑、道路等，是否可為實用新案之標的？

說明：

有關物品之定義，日本基準「實用新案登錄之基礎的要件」述及「保有一定空間之形態，成為一般商場交易對象，可以自由搬運之商品，使用目的明確者」、「道路、建築物等之構造以物品之構造處理」、「機械或裝置等可以分離來交易者，倘滿足前述之條件，其部分(零件)亦可以視為新型專利中之物品」。

上述基準另述及「有關形狀部分，所謂形狀係指由線與面等所表現的外形之形象，例如凸輪的形狀、齒輪的齒形、工具的刃型等」、「有關構造部分，所謂構造係指空間的、立體的組合之構成，可藉平面圖與立體圖，或視情況進一步以側面圖與斷面圖來表現者，並非物品之外觀。」、「有關組合(我國稱裝置)部分，物品使用時或不使用時該物品具有二個或二個以上物件的空間分離形態，再者該等物件具有一定的構造或形狀，藉著使該等物件之機能相互關聯而產生使用價值之場合，稱為物品之「組合」。例如，由螺栓與螺帽所構成的締結具。」。

吉藤幸朔「特許法概說」一書第 590 頁(第 11 版)指出「按日本實務慣例，對物品解釋得比較寬，只要具備一定形態即符合此條件，因此把不動產、成套設備、複雜機械亦視為新型專利中之物品」、「實務慣例如公路立體交叉、比賽場的形狀、圓形校舍等不動產視為新型專利中之物品」。

由我國專利資料庫檢索日本實用新案，亦發現如公路立體交叉、比賽場的形狀之前案，如 JP3081507U、JP6-32606U 等，可得知日本對於物品之解釋較為寬鬆，只要具備一定形態即符合此條件。由我國專利資料庫檢索新型專利，亦發現如存放基因體紀念保存容器之建築物結構、輕質鋼骨混凝土二元建築構造之前案，如 M362868、M330333 等，因此以不動產如房屋、橋樑、道路為新型請求標的，且其改良之技術特徵在於物品之形狀、構造或物品之組合的改良者，我國實務亦已視為新型專利中之物品。

我國基準第四篇「新型專利形式審查」規範「新型專利之標的僅限於

有形物品之形狀、構造或裝置的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。」、「所謂「物品」係指經過工業方法製造，佔據一定空間者。另就多數獨立物品予以組合裝設而成之裝置，亦屬新型專利之物品。」。

〔我國審查基準修正建議〕

1.修正「物品」之定義

比較我國與日本審查基準對於物品之定義，有關「具備一定形態」或「佔據一定空間」，二者可謂相同，我國另以「工業方法製造」界定物品，此未見於日本基準「實用新案登錄之基礎的要件」相關規定中。查日本 1905 年實用新案法之規定述及「客體為工業上之物品…」，日本現行法對於物品之定義源自 1959 年之修正，即「物品之形狀、構造或組合」；我國基準第四篇「新型專利形式審查」第 4-1-3 頁述及「所謂「物品」係指經過工業方法製造，佔據一定空間者。」，其中「經過工業方法製造」一詞應屬贅述，建議刪除。

2.修正新型之標的

我國專利法修正草案第 106 條有關新型之標的，參照日本、韓國及大陸專利法之條文，已將物品之「裝置」改為「組合」，文義較為精確，我國基準第四篇「新型專利形式審查」相關內容有待配合修正。

(三)實用新案之標的雖為物品，惟其改良之技術特徵在於創新之製造方法或材料，並非物品之形狀、構造或物品之組合的改良者，是否可為實用新案之標的？

說明：

吉藤幸朔「特許法概說」一書述及「實用新案申請專利範圍中記載有關製造方法是常見的」、「應解釋為以方法間接記載實施該方法的結果所得

之特定形態」，方法的敘述能夠界定最終物品之形狀、構造或組合之創作的場合，例外地可認定為表示形態之構成要件。另述及「做為材料的一般形態所採用的板狀體，棒狀體（例如鐵板，鐵棒）不過是方便材料二次加工的形態，應和實質上材料本身相同看待，故不是物品，非屬新型保護對象。但是，若非單純便利上的形態，因一定形態而產生和習知物品不同的特殊作用效果時，該種形態之物品可成為新型保護對象。例如特殊形狀的鋼錠、膠囊、三層錠等。」、「構造上的特徵並沒有在外觀上明瞭的必要（材料的間接保護）」、「材料之創作想要獲准新型專利，必須是物品之形態與材料具有一體不可分之關係。」。

日本基準「實用新案登錄之基礎的要件」對於非屬物品之形狀、構造或組合者，列舉有「屬於方法範疇之創作」、「組成物之創作」、「化學物質之創作」、「不具有一定形狀者(液體壓艙物等)」、「動物品種、植物品種」、「計算機程序本身」等。我國基準第四篇「新型專利形式審查」之對應內容為「新型專利之標的僅限於有形物品之形狀、構造或裝置的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。」、「新型專利之標的排除各種方法、用途、動物、植物、微生物、其他生物材料及不具確定形狀的物質。例如「利用垃圾製造肥料之方法」係利用垃圾製造肥料的步驟及過程，該方法不屬新型專利之範疇。」。

由日本及我國基準之相關規範可知，若新型之標的單純為方法、材料而未與物品之形態有關聯者，即可判斷其非屬新型之標的。

依吉藤幸朔之見解，若物品之形態與材料、方法具有一體不可分之關係，已初步具備成為新型保護對象，此時須進一步判斷物品的形態是否產生與習知物品不同的特殊作用效果。

對此，我國基準第四篇「新型專利形式審查」4-1-2 頁規定「判斷申請專利範圍獨立項，如係以二段式方式撰寫，其單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法，則非屬適格之標的」、「判斷申請專利範圍獨立項，如係

以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體在於描述非屬物品之形狀、構造或裝置的創作，則非屬適格之標的」、「判斷申請專利範圍獨立項，如係以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體或部分在於描述屬物品之形狀、構造或裝置的創作，則須進一步由新型說明判斷該創作之特定技術特徵，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置，當該單一請求項存在一個以上屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即屬適格之標的」。

實用新案之標的雖為物品，如於形式審查階段已可判斷其改良之技術特徵在於創新之製造方法或材料，並非物品之形狀、構造或物品之組合的改良者，應非屬實用新案之標的，例如日本實用新案 JP6-87403U 等(於我國專利資料庫檢索之案件，於課程中請教講座)，講座表示其標的雖為物品，但改良之技術特徵在於創新之方法，應非屬實用新案之標的。

〔我國審查基準修正建議〕

1.補充新型標的相關案例

有關新型標的，我國基準第四篇「新型專利形式審查」於 2009 年修正後雖已補充相當之規範及案例，惟查另有與新型標的相關之案例，如經訴字第 09706101700 號、經訴字第 09806106840 號等，建議可補充於上述基準 4-1-5 頁之「3.1.3 案例說明」中。

(四)請求項中以製造方法特定生產物(product by process)之記載的場合，例如「製造方法 P(工程 p1，p2…及 pn)生產之物品」，是否可為實用新案之標的？

說明：

參考吉藤幸朔「特許法概說」一書，有關日本新型請求項的構成中有方法的敘述之認定，包含方法便法說、方法要件說、方法除外說及方法無考慮說等，其中「方法除外說」、「方法要件說」二說對立，其餘各說介於前述二說之間。「方法要件說」係將新型申請專利範圍中之方法的敘述做為構成要件，即方法不同，則為不同的發明或創作，不屬於其技術範圍。「

方法除外說」則無視應以方法特定的構成要件，將方法之敘述由新型申請專利範圍中排除，若其他的構成要件一致，即屬於其技術範圍。

我國審查基準第二篇發明專利實體審查第一章「說明書及圖式」述及「對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明。以製造方法界定物之申請專利範圍，應記載該製造方法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）」、「以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。例如申請專利範圍中所載之發明為方法 P（步驟 P1、P2、…及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的蛋白質 Z 與所請求的蛋白質相同，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論申請時方法 P 是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質喪失新穎性」。現行審查基準僅對於特別是在化學、化工及生醫等領域的發明專利，且該物品本身具有可專利性且以無法以形狀、構造加以描述的條件下，適度允許製造方法界定物品的撰寫方式來描述該物品。以新型而言多屬機械或日用品等領域之創作，以此種界定方式來描述應屬少數。

由前述提問可知，為符合新型標的，物品之定義係「具備一定形態」或「佔據一定空間」，不論以何種敘述界定申請專利範圍，仍須符合「具備一定形態」或「佔據一定空間」之前提，再判斷該創作之特定技術特徵，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即是否產生和習知物品不同的特殊作用效果，其判斷方式如上述(三)所載。

物品本身如具有可專利性且通過新型形式審查而獲專利權者，亦有可能於舉發階段因不符新型標的而撤銷專利權，此種態樣如我國經訴字第 09706101700 號等似不多見，查日本實用新案在滿足一定條件下可於申請後三年內改請為特許，對專利權人似具更完善之保護，亦可供我國參考。

另查本局 97 年專一組案例研討彙編有如下結論(如下表)：

以材料、方法界定物之新型審查及比對重點

請求項之記載特徵類型	審查後之結果	處理原則
技術特徵僅限於材質或方法特徵	請求項中僅記載材質或方法特徵	<p>形式審查處理原則： 請求項中僅詳細記載分子結構、成分、金相結構、步驟或條件等特徵，則該請求項違反新型定義。對於這種情況，該請求項顯然不符合新型定義，形式審查階段即能審究(新型形式審查基準現已針對此情況作修訂)。</p> <p>新型專利技術報告處理原則： 若形式審查誤將請求項中僅記載材質或方法技術特徵而准予專利，於製作新型專利技術報告時，請求項中全部技術特徵為材料或方法者，則技術比對評價為6(因新型專利技術報告不比對是否符合新型定義)，若有違反新型定義之疑慮，則於日後舉發時辦理。而舉發人以不符新型定義提起舉發時，應審查是否符合新型定義。若舉發答辯時，專利權人聲明新型專利技術報告評價為6，故其專利符合新型定義時，若舉發審查時認定不符新型定義，請專利三組於舉發審定書交代說明新型專利技術報告不審查新型定義，</p>

		<p>以防專利權人對本局有審查不一致之疑慮。</p>
	<p>二段式請求項之前言部分中有記載結構，但特徵部分中僅記載材料或方法者</p>	<p>形式審查處理原則：</p> <p>若請求項以二段式記載，前言部分中記載結構(視為已知結構)，特徵部分中僅記載材質或方法技術特徵，則材質或方法為改良特徵，請求項不符合新型定義，形式審查階段即能審究(新型形式審查基準現已針對此情況作修訂)，若修正為一段式記載方式，則符合新型定義。</p> <p>新型專利技術報告處理原則：</p> <p>若形式審查誤將兩段式記載之技術特徵中之特徵部分僅記載材料或方法者而准予專利，於製作新型專利技術報告時，請求項中特徵部分僅記載材料或方法者，則技術比對評價為 6(因新型專利技術報告不比對是否符合新型定義)，若有違反新型定義之疑慮，則於日後舉發時辦理。而舉發人以不符新型定義提起舉發時，應審查是否符合新型定義。若舉發答辯時，專利權人聲明新型專利技術報告評價為 6，故其專利符合新型定義時，若舉發審查時認定不符新型定義，請專利三組於舉發審定書交代說明新型專利技術報告不審查新型定義，以防專利權人對</p>

		<p>本局有審查不一致之疑慮。</p>
<p>技術特徵非僅限於材質或方法特徵</p>	<p>請求項中記載材質或方法技術特徵，且記載新或已知的結構特徵(判斷新結構或已知結構，係在審查新型專利技術報告之專利要件時，經檢索前案後，結構相對先前技術有貢獻，則為新結構，若結構相對先前技術無貢獻，則為已知結構。)</p>	<p>形式審查處理原則： 因新型形式審查不進行先前技術檢索，無法得知結構是否為新或已知，且請求項中非僅限於材質或方法技術特徵，故請求項未違反新型定義。</p> <p>新型專利技術報告處理原則： 請求項中記載新或已知的結構技術特徵及材料或方法技術特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。因請求項中所載的新結構特徵對於先前技術有貢獻，故比對評價為6，反之請求項中所載為已知結構，因對於先前技術無貢獻，則不符專利要件。</p>

我國「新型專利技術報告作業規範」之「4.8.2 請求項之認定」一節已依案例研討彙編之結論記載如下：「請求項中記載結構技術特徵及材料或方法技術特徵時，若材料或方法技術特徵會導致物品之形狀、構造或裝置產生變化，則應考慮結構技術特徵及材料或方法技術特徵所導致物品之形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身；若材料或方法技

術特徵不會導致物品之形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對」。

〔我國審查基準修正建議〕

1. 補充以材料、方法界定物之新型專利審查規範

上述我國案例研討彙編之結論或「新型專利技術報告作業規範」，似採日本之「方法除外說」，惟是否與舉發或侵權時之認定相同，因技術報告與舉發皆為本局職掌，建議於專利審查基準第五篇「舉發及依職權審查」5-1-27 頁「5.2.3.2 新型專利要件之爭執」一節補列「新型專利技術報告作業規範」之「4.8.2 請求項之認定」一節之內容，以齊一新型專利請求項之認定。

(五)「發明」之定義(特許法第 2 條)與「實用新案」之定義(實用新案法第 2 條)的差異在於有無「高度」，審查二者進步性要件之規定分別為「容易完成」(特許法第 29 條第 2 項)與「極容易完成」(實用新案法第 3 條第 2 項)，顯見「發明」與「實用新案」之進步性標準有所區隔。然而，審查基準卻規定實用新案之進步性要件的審查應參照發明審查基準之規定，請問審查實務上，實用新案與發明之進步性要件的標準有無差異？二者採相同之標準？或是實用新案之進步性採較低之標準？

說明：

日本審查基準第 X 部實用新案第 1 章「實用新案技術評價書之作成」4(2)節原規定，實用新案之進步性要件有關是否容易完成的判斷，與審查基準第 II 部第 2 章有關發明之進步性的說明相同，惟該節相關內容近來已修改為，依據進步性相關審查基準所示判斷手法予以判斷。

吉藤幸朔「特許法概說」一書第 592 至 593 頁(第 11 版)指出「對於新型進步性中是否為「極容易」之判斷，和發明進步性中是否為「容易」之判斷，認為是同樣困難。最後不得不由審查官、審判官基於其知識、經驗為主觀的價值判斷」。另舉出如下之參考基準：

1. 雖然未達發明的進步性，但超過該行業者基於公知技術當然考慮之程

度（自明程度）時，則該新型創作具有進步性。此一基準雖然抽象，但實務上最廣為採行。

2.首先將新型之技術領域區分為直接領域與間接領域，縱然於直接領域具有新穎性，而在間接領域不具新穎性，則該新型創作無進步性。若在間接領域亦有新穎性，則該新型創作具有進步性。此一基準的困難點在於直接領域與間接領域之區分未必容易，但較上述 1.更為具體，能藉由技術領域做為參考基準。

3.以公知文獻為外國刊物或國內刊物來區別，若必須引用外國刊物（限於申請前在國內發行者）時，則該新型創作具有進步性。換言之，於判斷新型進步性之有無的場合，係採僅調查國內刊物已足的想法。外國刊物縱然是在申請前於國內發行，與國內刊物相比，該行業者閱覽的機會較少，因此不能以其記載事項為該行業者的常識之前提似亦可成立，但亦有不少外國刊物較國內刊物利用得多的技術領域，且依據舊實用新案法，外國刊物於日本國內之發行未必要於申請前，故在日本亦有人認為，將兩者加以區別似無合理之理由。

4.必須引用多數公知文獻的場合，該新型創作有進步性。日本舊實用新案法係以物品的「型」為實用新案的對象，因而將此做為當時的審查方針，但一般而言似不妥當，例如即使是引用多數公知文獻，若其僅是單純的集合，則該新型創作應不具進步性。

講座補充說明，對此問題，特許廳內部曾對審查官作出問卷調查，結果顯示，大部份審查官認為審查實務上仍難以區分新型與發明之進步性要件標準的差異。

〔我國審查基準修正建議〕

1.明確規範新型進步要件之審查標準

我國現行專利法對於發明與新型進步性之規定，有「所能輕易完成」與「顯能輕易完成」之差異，而「新型專利技術報告作業規範」有關進步性之判斷，則規範「新型的進步性之判斷，參酌發明進步性判斷之審查基

準並依新型進步性規定作為判斷之參考」，可知新型與發明進步性之比對或審查步驟相同。

我國專利法修正草案第 122 條已明定新型專利準用修正條文第 22 條，未來新型與發明之進步性要件將採相同標準，因此「新型專利技術報告作業規範」之「4.9.2 進步性之比對」一節宜配合刪除「並依新型進步性規定」一詞，並參照日本審查基準之架構，將該規範整體移列我國新型專利審查基準中，新增「新型專利技術報告」一章，以齊一新型進步性要件之審查實務。

議題十一、訂正審判與無效審判

(一)特許法第 126 條(訂正審判)第 1 項第 1 款之「特許請求範圍之減縮」與第 134 條之 2(特許無效審判之訂正請求)第 1 項第 1 款之「特許請求範圍之縮減」是否包括如特許法第 17 條之 2 第 5 項第 1 款之「請求項之削除」?

說明：

由於「特許無效審判」會針對每一請求項來進行審理（每一請求項都會有一無效理由），而「訂正審判」之「特許請求範圍之減縮」是針對所有請求項的整體範圍之減縮，因此未將「請求項之刪除」規定在法條的內容中。然而，於訂正審判中可刪除請求項，因為在特許廳對於特許法第 126 條(訂正審判)第 1 項第 1 款與特許法第 17 條之 2 第 5 項第 1 款的「強硬解釋」（將特許請求範圍之減縮解釋為包括請求項之刪除）下，以及，審判部為其實際運作需要，於基準中明定訂正審判可以刪除請求項。

(二)於無效審判案件中，若審決結論為特許之部份請求項無效，部份請求項有效，則當事者雙方可否針對不利判決部分各自向法院提出行政救濟?

說明：

可以。

(三)於無效審判案件中若同時提出訂正請求時，經併合審理後，其審決結論是否同時包含「專利是否無效」及「是否准予訂正」二者?

說明：

判決主文中會同時記載「是否准予訂正」及「專利是否無效」。

(四)於無效審判案件中同時提出訂正請求時，經併合審理後，若其審決結論為「專利無效不成立」，但亦「不准予訂正」，此時專利權人可否針對不准予訂正部分單獨向法院提出行政救濟?

說明：

不可以。因為判決主文中會敘明「專利無效不成立」之理由，由於該判決結果亦不會對權利人有任何權利上不利之處，因此不得針對不准予訂正部分提出行政救濟。

〔我國審查基準修正建議〕

1.配合修法修訂舉發基準

我國專利法修正草案大幅修改舉發制度，例如舉發時應載明舉發聲明以確定舉發範圍、開放部分舉發與部分成立、多件舉發案得合併審查、更正與舉發應合併審查、舉發審定應就各請求項分別為之、可作成部分成立部分不成立之審定、刪除依職權部分等，主要係參考引入日本之制度，我國審查基準宜參照日本基準之相關規範進行補充及修訂。

參訪內容、心得及建議事項

本次赴日研習，在日本交流協會安排下，參訪特許廳特許審查第一部調整課審查基準室，與擔任審查基準修訂及解釋之審查官進行對談，以增進雙方對於審查基準相關業務之瞭解。

首先瞭解特許廳審查部門、審判部門有關審查專利案件之大致流程，以及審查官、審判官對於審查基準之運用情況，其次就以下議題進行座談。

議題一、請問審查基準室之人員編制為何？組成成員之專長背景為何？是否包括理工與法律背景人員？是否必須具有審查官資歷或者曾經擔任審查官者？是否必須兼任案件之審查？

說明：

審查基準室之人員編制，包含室長 1 人、室長輔佐 3 人及係長 3 人，均為理工科系背景，且均為審查官。採輪調方式進入審查基準室，1 至 2 年即會制度性輪調。

調任至審查基準室之審查官除研修基準外，尚須處理涉及審查基準之問題的解釋及說明，包括外界及內部同仁所提問題，但不須兼任案件之審查。

議題二、請問審查基準之訂定流程為何？除了審查基準室之外，其他參與之相關部門單位為何？審查基準係定期性修訂或不定期修訂？

說明：

因應專利審查基準之修訂，於「產業構造審議會知的財產政策部會特許制度小委員會」下設有「審查基準專門委員會」，主要成員包括專利師、律師、學者及產業界代表等人，該組織為常設機構，有關審查基準之任何新增或修改，均先於該組織討論，確認修正方向後再進行修改。除該組織外，僅有審查官參與審查基準之修改，並無其他單位或組織參加。PCT 申請案之審查基準亦由該組織負責。

專利審查基準之修訂並無特定時程，主要係因法律修正，或因外界要求，或有重要影響之判例始進行修改。修訂審查基準時，先以英、日文草案對外徵求意見，再進行修改。

議題三、請問審查基準之位階為何？除特許廳之外，日本法院之判決是否遵循審查基準之相關規定？

說明：

審查基準並非法令，僅為法令規定之進一步說明，但審查官審查案件須受基準之拘束。至於法院審判案件雖會參考審查基準之規定，惟法院判決也有變更基準見解之情形，此時將視其見解變更是否有重大影響，再決定是否依據法院之判決修正基準。

議題四、請問審查基準為何尚有部分章節內容欠缺？例如第 I I 部特許要件第 6 章“特許を受けることができない発明”。

說明：

此部分之審查基準因申請案件非常少，沒有訂定之急迫性，且很難訂出標準，尚不急於完成。

議題五、請問審查基準部分章節內容修訂後，如何對於審查人員進行教育訓練？講者為何？是否由審查基準室人員擔任？

說明：

審查基準修訂完成後，均會舉辦內部說明會，使審查官熟悉新基準相關內容。說明會係由負責該次基準修正之小組成員擔任。另對於新基準修正後相關案例之作成，必須由 3 人合議方得為之，且其中 1 人必須為審查長。

議題六、請問審查基準修訂後，如何將其譯為英文版本？係以人工翻譯或經由翻譯軟體自動翻譯？

說明：

因審查基準於修訂時會分別以英、日文草案對外徵求意見，所以於基準發布時，英譯本幾乎同步完成，提供外界參考。翻譯係採人工方式。

議題七、請問日後與特許廳就審查基準之研討，可否進一步以 e-mai 方式進行交流？

說明：

可以，亦可透過日本交流協會，詢問審查基準相關問題。

〔參訪心得及建議事項〕

1.與日方審查部門及基準室建立良好溝通管道

審查基準之修訂，須參考各先進國家的基準內容，並配合我國專利法及國情，始能克竟其功。藉由此次研習，得與日本的審查官直接面對面溝通，一方面可瞭解其編寫審查基準的背景及用意，另一方面可經由直接討論問題，達到事半功倍的效果。希望此方式之實務研習能形成常態，藉由擴大雙方交流，以提升我國之審查水準。

2.設立專責單位負責專利審查基準之修訂

審查基準之編撰工作非常專業且複雜，須耗費龐大人力、時間及精力，完成後尚須定期修正及更新，參考日本特許廳的做法，其設立專責單位「基準室」負責該項工作，隨時蒐集外界對於審查基準內容的反應及看法，並定期檢討(組成「委員會」)分析。另由審查官採制度性輪調方式進入審查基準室，可對審查官進行另一種模式之訓練。

3.專利審查基準內容多使用例示

解釋法條內容之行政規則，以詳盡文字解釋雖然較為合適，然而專利審查亦涉及許多與技術領域之相關應用，僅以文字解釋，有時無法完全表達出其真正意義。利用適當的案例解釋，一方面可以彌補文字無法表達部分，另一方面又可簡單明瞭地解釋法條內容，可達到事半功倍之效果。

4.嚴謹編訂基準相關案例

參考前述日本特許廳的做法，對於新基準修正後相關案例之作成，必須以合議方式嚴謹為之，以利日後相關案件之遵循，達成提升審查品質之效果。

5.專利審查基準宜針對個別技術領域編撰

專利審查涉及許多不同技術領域之應用，以通案角度的審查基準解釋特定技術領域相關的意義時，若該技術領域相關語意艱深，無法以一般的審查基準規範解釋時，宜以特定技術領域的審查基準來解釋。雖然我國已有「與電腦軟體相關發明」等個別技術領域之審查基準，惟與先進國家相較，其內容尚有充實空間。

6.強化審查基準內部說明會之訓練內容

我國審查基準修訂完成後，通常會舉辦內部說明會，使審查官熟悉新基準之相關規範，此部分與日本的教育訓練模式相同，今後宜進一步充實及強化此部分之訓練內容，對於提升審查品質將有實質助益。