



審查意見通知與審定 發明單一性

101年11月

智慧財產局 周修平





簡報大綱

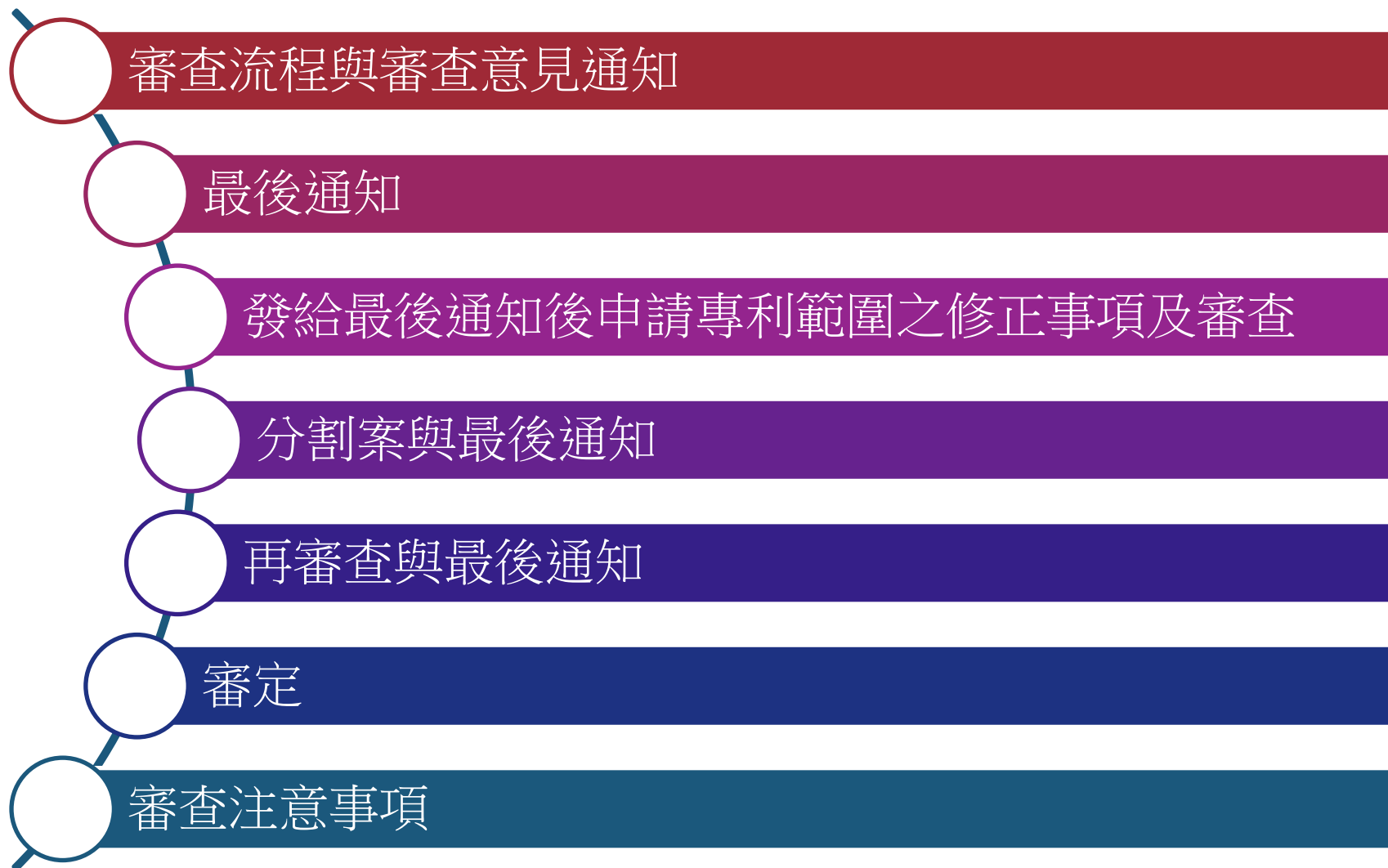
第七章 審查意見通知與審定

第四章 發明單一性

- P12～P24



第七章 審查意見通知與審定





審查意見通知

明定不准專利之事由

專利法§46第1項
發明專利申請案違反.....規定者，應為不予專利之審定

審定前應踐行通知程序

專利法§46第2項
專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定

審查意見通知

經審查有不准專利之事由時
於審定前，應**記載不准專利事由**，通知申請人限期申復或修正

TPO 修正發明不予專利事由 (§46)

修正條次	原條次	事由
21	21	發明定義
22	22	專利要件
23	23	擬制喪失新穎性
24	24	疾病之診斷、治療或外科手術方法；妨害公序良俗
26	26	說明書未充分揭露
31	31	先申請原則：擇一、協商
32I、III	新增	一案二請通知擇一；新型已消滅或撤銷
33	32	單一性
34IV	新增	分割超出
43 II	49 III	修正超出
44 II、III	新增	補正之中文本超出外文本；誤譯之訂正超出外文本
108 III	新增	改請超出



審查之步驟

理解發明內容

- 閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，以理解並確認申請專利之發明的內容。

進行前案檢索

- 除全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形外
- 如有任何一項請求項仍得檢索時，應進行檢索

終止前案檢索

- 經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索



無須或無法進行檢索

不符發明定義

不具產業利用性

屬法定不予發明專利之標的

申請專利範圍不具發明單一性

因不符記載要件而無法確認申請專利之發明的內容



「無須或無法進行檢索」-例

請求項為一種基因改造之植物

因植物屬法定不予發明專利之標的，此時檢索無實益，故無須檢索

於審查意見通知中應指出其屬**法定不予發明專利之標的**及未進行檢索之理由



進行前案檢索

檢索時

- 由界定發明之技術特徵最少的請求項開始

擬訂檢索策略

- 為檢索出可涵蓋最多請求項之先前技術
- 除審酌請求項記載之技術特徵外
- 亦得參酌說明書（特別是實施方式）或圖式中進一步揭露之技術內容，以提升檢索效率

仍得進行檢索

- 全部請求項不符記載要件或屬法定不予專利標的，屬「無須或無法進行檢索」者
- 但可推測其技術內容時，仍得進行檢索
- 惟須於審查意見中敘明進行檢索之推測內容



仍得進行檢索-例1

請求項為一種管接頭之製造方法，其中之成形步驟使用「非切削法」

該法為負面表列之表現方式，無法具體界定該成形步驟，因不符記載要件而無法確認其標的

但說明書內容記載對應「非切削法」之成形步驟為低溫鍛造法，可推測其欲申請以低溫鍛造法加工管接頭之製造方法，得進行檢索

於審查意見通知中敘明其不符記載要件、相關推測內容及對應該內容之檢索結果



仍得進行檢索-例2

請求項為一種使用某醫藥組成物治療特定疾病之方法，屬法定不予發明專利之標的

但可推測其欲申請該醫藥組成物用於治療該特定疾病之用途，就前述情形得進行檢索

於審查意見通知中敘明其屬法定不予發明專利之標的、相關推測內容及對應該內容之檢索結果



何謂發明單一性

申請發明專利，應就每一發明提出申請。
二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。
(專33)

- 目的：考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利
- 二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性

發明單一性

二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者

廣義發明概念

指二個以上之發明，於技術上相互關聯

技術上相互關聯

應包含一個或多個相同或對應之特別技術特徵 (Special Technical Features)

特別技術特徵

指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵

(專施27)

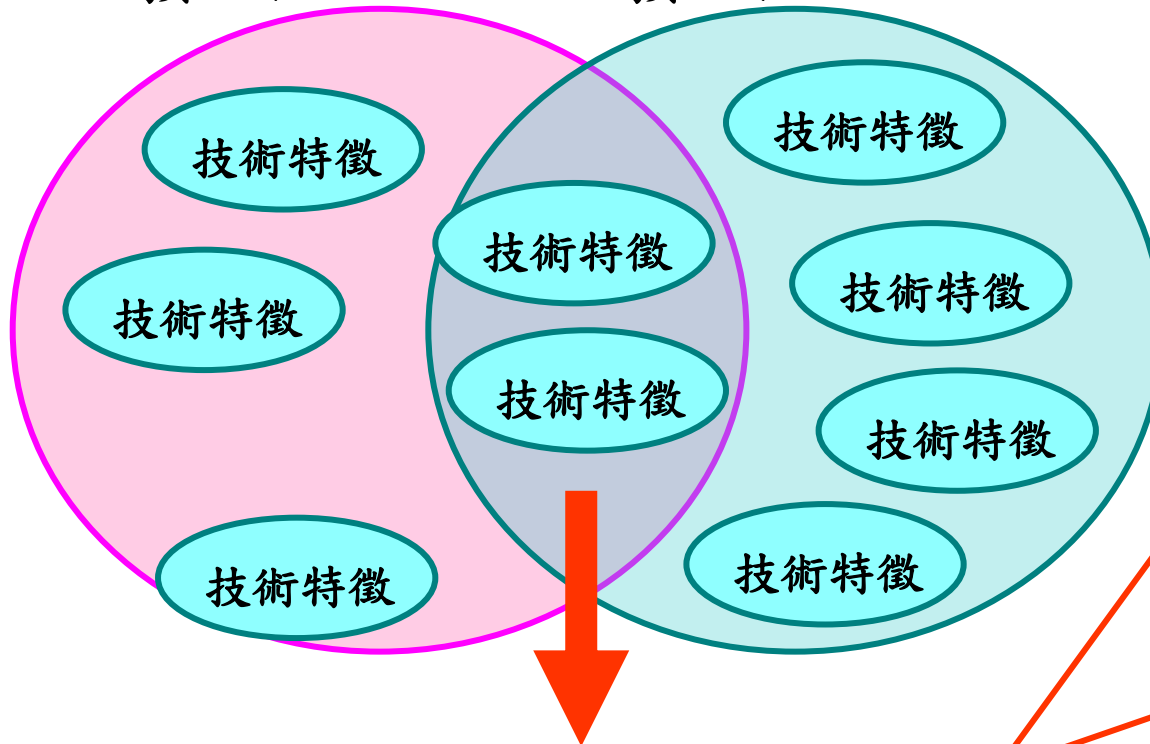


專利法施行細則修正要點

- 特定技術特徵→特別技術特徵
special technical feature (STF)
- 申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵
- 單一性之認定與記載形式無關

發明A

發明B



是否為特別技術特徵→指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵

- 特別技術特徵未經件索通常無法確定其存在，因此單一性之判斷通常須經檢索方能確認。
- 但亦有不須檢索即可判斷，

例如：

- 第1項：一種特別成分之除草劑。
- 第2項：一種特殊構造之割草機。

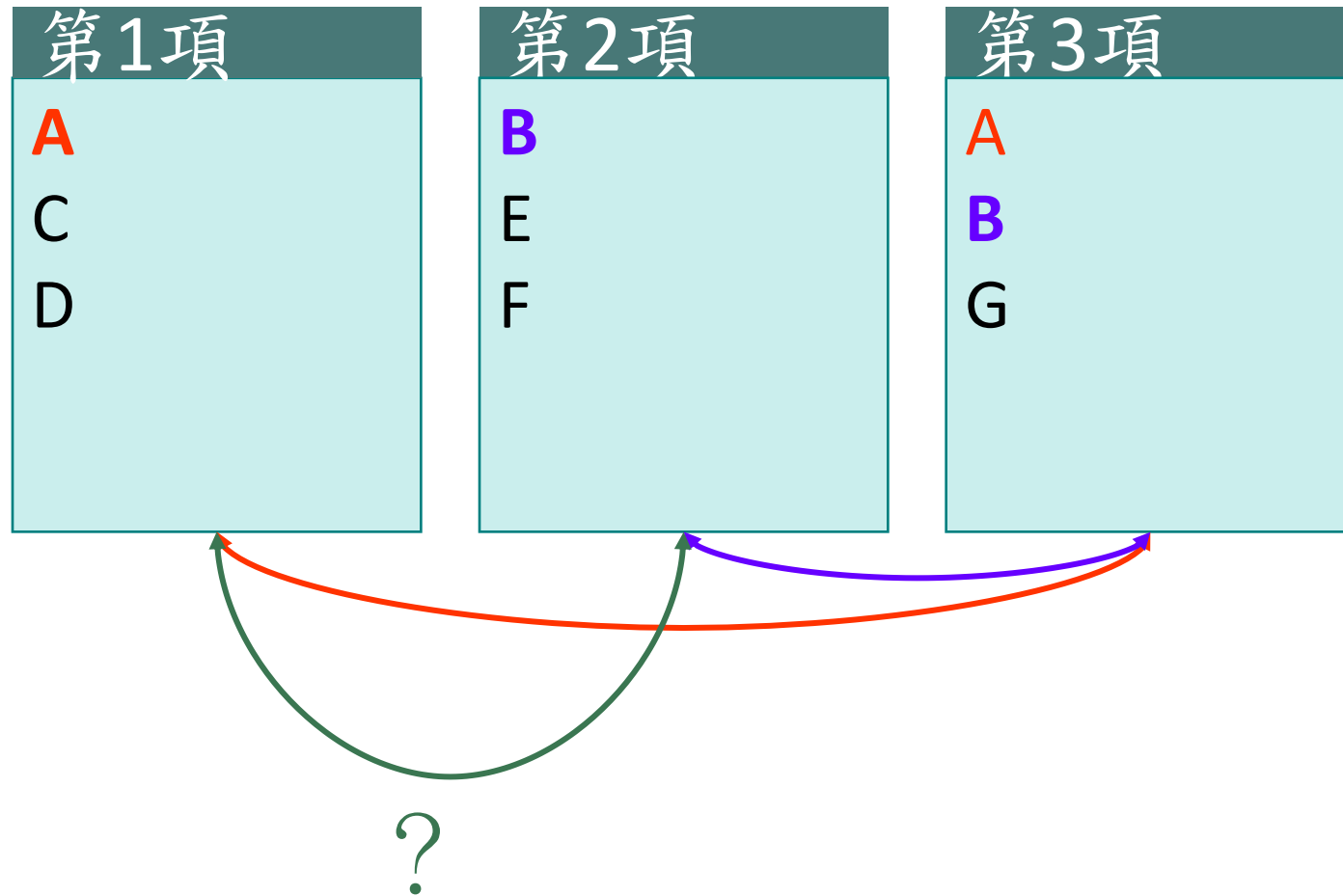
- 插頭vs.插座
- 螺栓vs.螺帽
- 筆vs.筆座

→相互協同作用





多項申請項之單一性





特別技術特徵

- 屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明，於技術上相互關聯
- 技術上相互關聯之發明，應包含一個或多個相同或對應之特別技術特徵。
- 要件
 - ①相同或相對應
 - ②特別=技術上有所貢獻的技術特徵
- 判斷順序
先判斷「有沒有貢獻」還是「相同或相對應」？



相同或相對應之技術特徵判斷(1) -獨立項

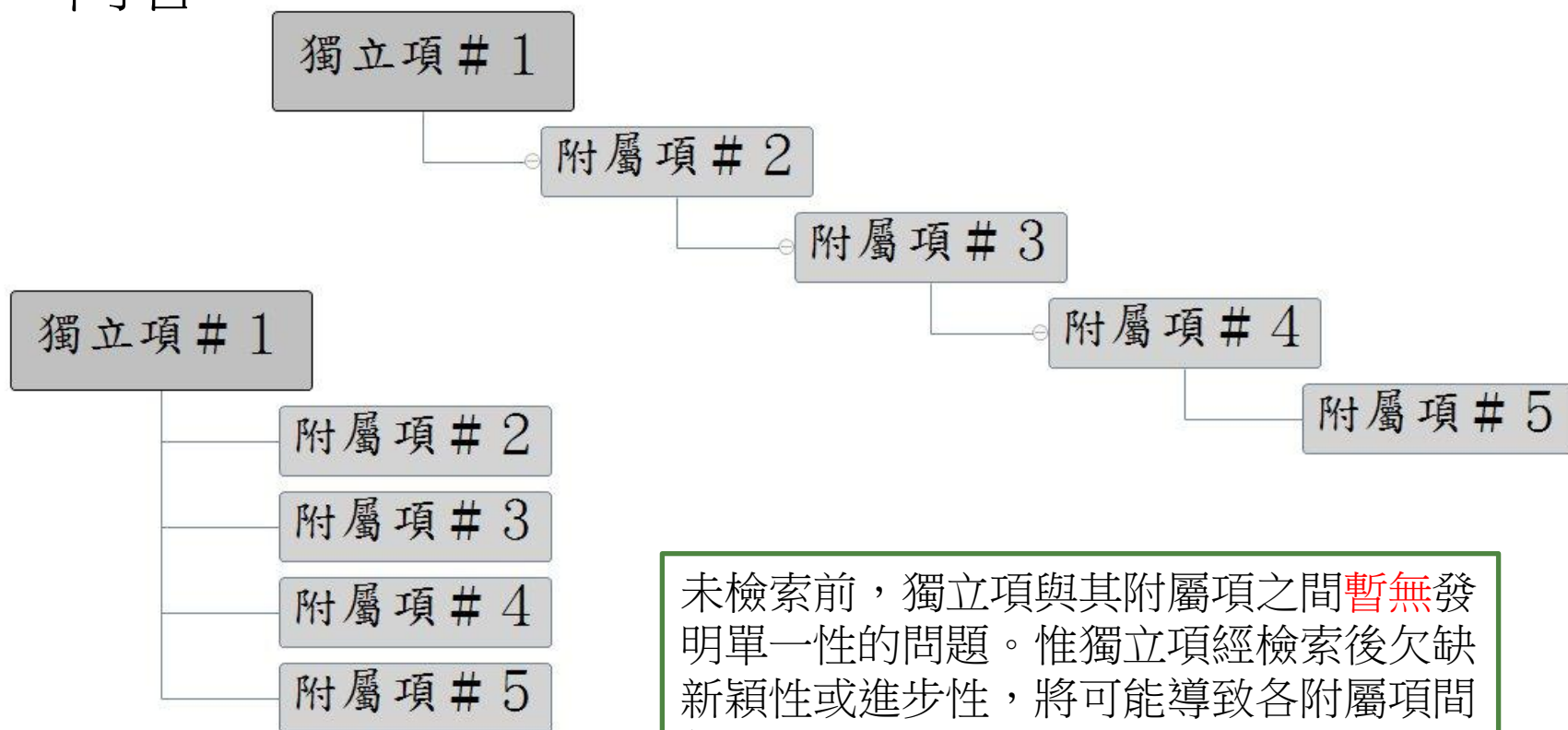
獨立項間其形式符合單一性之例示如下：

- 獨立項為相同範疇，例如：
 - 請求項1：材料A；請求項2：材料A製成之物品。
 - 請求項1：一種製造產物A之方法，界定特定之步驟 α 。請求項2：一種製造產物B之方法，界定特定之步驟 α 。
- 獨立項為不同範疇，例如：
 - 一獨立項為物之發明，另一獨立項為專用於製造該物之方法的發明。
 - 一獨立項為物之發明，另一獨立項為該物之用途的方法發明。



相同或相對應之技術特徵判斷(2) -附屬項

- 獨立項與附屬項之間其相同技術特徵為獨立項之內容



未檢索前，獨立項與其附屬項之間暫無發明單一性的問題。惟獨立項經檢索後欠缺新穎性或進步性，將可能導致各附屬項間無相同或相對應之特別技術特徵。



相同或相對應之技術特徵判斷(3) -擇一形式記載之請求項

- 二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有差異。(專施27.IV)

例如：

- 請求項1為一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之材質為金、銀或銅。

不同發明之相同技術特徵為：
特定層狀構造



相同或相對應之技術特徵判斷(4)

-引用記載形式之請求項

- 如申請專利範圍中一項或多項請求項以引用記載形式撰寫，**被引用之請求項內容，即屬各請求項間之相同技術特徵**。

例如：

- 請求項1為一種具特定構造之軸承，請求項2為具有請求項1之軸承的支架。**相同技術特徵為請求項1之軸承**。
- 請求項1為物質A，請求項2為製造請求項1之物質A的方法。**相同技術特徵為請求項1之物質A**。
- 請求項1為物質A，請求項2為使用請求項1之物質A殺蟲的方法。**相同技術特徵為請求項1之物質A**。



單一性的判斷步驟

預選特別技術特徵

檢索先前技術

逐項判斷

預選特別技術特徵

先判斷是否具有相同與相對應技術特徵

（沒有相同與相對應技術特徵：**得**先不進行檢索，逕發OA；惟考量審查效率，亦得針對部分請求項先行檢索）

檢索先前技術

判斷前述技術特徵是否為特別技術特徵

1. 應就技術內容涵蓋最廣，亦即作為限制條件之技術特徵最少的獨立項所載之發明開始進行檢索
2. 依預選之特別技術特徵得認定全部請求項均具新穎性及進步性，則申請專利範圍亦符合發明單一性。
3. 當檢索先前技術後認定申請專利範圍不符發明單一性時，**得**先停止檢索，並進行次一步驟之逐項判斷。

逐項判斷

1. 應依檢索到的引證文件對各請求項之所有發明進行新穎性、進步性之判斷，同時判斷是否不具發明單一性
2. 對於所有請求項均不符新穎性、進步性之申請案，**得**不另外指出其不具單一性之不准專利事由。

案例：

1. A
2. 第1項+B
3. 第1項+C

- 如第1項不具進步性，
- 就現有的引證案比對全部請求項
- 對第2、3項一併發出單一性的OA



檢索後常見態樣

- 全部請求項均具新穎性及進步性
- 全部請求項均不具新穎性及進步性
- 認定部分請求項不具新穎性或進步性，但依現有引證文件無法認定其他請求項不具新穎性或進步性
- 部份請求項具新穎性或進步性，但依現有引證文件得認定各請求項共通內容屬習知技術



注意事項

1

發明單一性規定之立法意旨係有效利用審查資源，經審查核准後始發現不具發明單一性者，因所有請求項已經審查符合專利要件，尚不致直接損及社會公眾之利益，不構成舉發之理由。」

2

如預選之特別技術特徵對應所有申請專利之發明，經檢索後僅發現使請求項不具擬制喪失新穎性或違反先申請原則之先申請案，因未發現足以認定請求項不具新穎性、進步性之引證文件，故仍具發明單一性。」



終止前案檢索

得停止該請求項之檢索

- 經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並**進行次一請求項之檢索**

應就其他每一請求項進行檢索

- 除「無須或無法進行檢索」之請求項，**應就其他每一請求項進行檢索**，以完成全案之檢索

撰寫審查意見及檢索報告

- 完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請求項**進行新穎性、進步性等要件之認定**，並撰寫審查意見及檢索報告



審查意見通知

審查意見通知須對應不准專利事由

所有事由一併通知

- 申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正。



審查意見通知

載明未檢索之請求項及事由

- 在「無須或無法進行檢索」之情形而未對部分或全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中**載明未進行檢索**之請求項及事由。

敘明引證文件中對應請求項之段落

- 於撰寫不准專利事由時，應指出其理由及引據之法條，若有引證文件時，**應進一步指出其對應之段落**，例如：認定請求項不具新穎性或進步性時，或在檢索後以引證文件認定說明書之記載不符可據以實現要件時，應敘明引證文件中對應請求項之段落，一併通知申請人。



增訂最後通知制度意旨

增訂 目的

- 使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，以儘速克服不准專利事由
- 避免申請人一再修正申請專利範圍，影響其儘速取得專利權

給予 修正 機會

- 最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，發給最後通知前，考量是否已給申請人適切修正之機會
- 縱因修正產生新的不准專利事由，亦應考量先前是否已給申請人適切修正之機會，而再次發給審查意見通知



最後通知制度主要內容

適用

時機

- 至少已通知申復或修正一次
- 申請人提出之申復或修正內容全部克服不予專利之事由，惟修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正
- 因此並非每個案件都有最後通知

期間

限制

- 收到最後通知後僅得依指定期限提出修正

申請專利範圍修正限制

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之減縮
- 誤記之訂正
- 不明瞭記載之釋明

逕為

審定

- 違反前述期間及項目規定之限制者
- 得於審定書敘明其事由，逕為審定



因修正而產生新的不准事由-1

因修正或增加新請求項而有不准專利之事由

- 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者

因修正所生之事由

- 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**，或因修正而產生**不符記載要件、不具發明單一性**之情事者



因修正而產生新的不准事由-2

先前已針對部分請求項檢索，認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件

其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索

申請人修正後刪除已檢索之請求項

經續行檢索其他請求項，另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件

舉例

以引證文件認定請求項1至3不具新穎性

請求項4至6因不具發明單一性而未檢索

後續申請人刪除請求項1至3，保留請求項4至6

續行檢索該等請求項，發現其他引證文件認定不具新穎性、進步性



因修正而產生新的不准事由-3

修正後再檢索

- 先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」，未檢索即發給審查意見通知
- 申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由
- 修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者



發給最後通知

- 例如：說明書及申請專利範圍因翻譯不當而無法確認全部請求項之內容
- 申請人經通知後提出修正，於檢索時發現相關引證文件
- 例外：第一次OA僅指出不符發明單一性者



不得發給最後通知

發出OA，經申請人申復修正後認定

- 仍有不准專利事由，且該等事由係先前審查意見漏未通知者
- 先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應另行發給審查意見通知者

可歸責於審查人員

- 上述兩種情況均屬可歸責於審查人員者，故即使是第二次之後的審查意見通知或先前已發給最後通知，仍不得發給最後通知，應發給審查意見通知
- 發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查意見通知



漏未通知

尚有其他不准專利事由未為通知

- 先前審查意見通知僅記載不符新穎性、進步性、擬制喪失新穎性要件、先申請原則之不准專利事由，經再次審查後始認定不符記載要件或不具發明單一性須另為通知
- 先前審查意見通知中已記載暫無不准專利事由之請求項，就該等請求項之範圍內，另發現其他不准專利事由

先前未為判斷

- 先前審查意見認定部分請求項不具新穎性或進步性，其他請求項因不具發明單一性而未進一步判斷其是否不具新穎性或進步性，如申請人刪除不具新穎性、進步性之請求項後，針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項，以相同引證文件得認定其不具新穎性或進步性



先前審查意見不當

態樣1

- 申請人就先前審查意見雖僅提出申復而未修正，經審酌認為先前審查意見有所不當，惟仍有其他不准專利事由，須另為通知者

態樣2

- 先前審查意見以引證文件通知不准專利事由，於申請人申復並修正請求項後，經審酌認為先前審查意見不當
- 亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經重行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由者



最後通知後之修正限制

- 修正限制：限制申請專利範圍之修正
 - － 請求項之刪除
 - － 申請專利範圍之減縮
 - － 誤記之訂正及
 - － 不明瞭記載之釋明
- 申請專利範圍之修正違反修正限制，屬逕為審定事由



最後通知後所為之修正

不限制說明書及圖式之修正事項

- 最後通知後之修正限制，**僅限制申請專利範圍**而不限制說明書及圖式之修正

各事項一併提出

- 最後通知後之修正可能並存各事項，例如減縮申請專利範圍時，一併訂正誤記或釋明不明瞭之記載，申請人得同時提出。

最後通知後所為誤譯之訂正

- **得以誤譯之訂正為由修正說明書**
- 同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，於最後通知之指定期間內修正申請專利範圍
- 例如申請專利範圍與說明書皆記載為A，經最後通知後，申請誤譯訂正說明書之A為A'，因導致其與申請專利範圍揭露之A不一致，得同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，將申請專利範圍之A修正為A'



修正後之審查

作成核駁審定

- 如該修正符合修正限制，但仍無法克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，亦即**仍有先前已通知之任一項不准專利事由**者，得作成核駁審定

得再次發給最後通知

- 如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，但**因修正產生新的不准專利事由**，審查人員得再次發給最後通知

應發給審查意見通知

- 如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，**如無其他不准專利事由，應作成核准審定**
- 如**仍有其他漏未通知之不准專利事由**，則應發給審查意見通知，後續申請專利範圍之修正不受修正限制



分割案逕為最後通知

分割案逕為最後通知

- 分割案與原申請案已通知之內容相同者，得逕為最後通知

通知之內容相同

- 已通知之理由相同
- 引證文件相同

非屬『已通知之內容相同者』

- 若分割案與原申請案之請求項的實質內容有所不同
- 對分割案通知之理由將有所不同，雖引證文件相同，對該分割案不得逕為最後通知。



再審查階段之最後通知

再審查逕為最後通知

- 再審查理由或所提修正仍有不予專利之事由者，得逕為最後通知
- 初審如已發給最後通知，再審查亦受最後通知之限制

可再次發給審查意見通知

- 初審時是否已給予申請人適切修正之機會
- 申請人是否配合審查意見通知之內容進行修正
- 得再次發給審查意見通知



解除初審最後通知之限制

解除限制

- 經審查認為初審發給最後通知為不當者，得解除初審最後通知之限制

審查中均得爭執

- 若申請人欲取得較大之權利範圍，可於原申請案中提出申復，主張原發給之最後通知有所不當
- 如申復理由成立，則後續申請專利範圍之修正將不受修正限制。

TPO 逾指定期間提出之修正

逾指定期間提出之修正

- 逾指定期間提出之修正，如係對應審查意見而**不須重行檢索**，若認為受理後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正
- 例如僅刪除先前審查意見中指出不准專利之請求項而保留先前審查意見中通知暫無不准專利事由之請求項，或**僅為形式上之小錯誤**，例如僅為標點符號、錯字之修正，



審定

核准審定

- 經審查後，未發現不准專利事由，或經申請人申復後克服所有不准專利事由，且無其他未通知之不准專利事由者，應為核准審定

核駁審定

- 先前審查意見通知已檢附引證文件通知不具新穎性、進步性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則或不具發明單一性，經修正後仍得以相同引證文件認定不符先前已通知之相同專利要件者，屬未能克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定

逕為核駁審定

- 逾指定期間提出之修正不生修正之效力，屬未克服先前通知之不准專利事由，得依先前通知之不准專利事由，逕為核駁審定
- 修正不符合修正限制（例如以其他不同技術特徵置換原請求項之技術特徵），則不生修正之效力，依最後通知前之申請專利範圍進行審查，得敘明不接受該修正本之事實，依最後通知之不准專利事由逕為核駁審定



感謝，並請指教

