

正本

中華民國專利師公會 函

地址：10656 臺北市復興南路 1 段 390 號 11 樓
承辦人：陳小姐
電話：(02) 2701-1990 轉 10
傳真：(02) 2701-0799
電子信箱：mail@twpaa.org.tw

受文者：經濟部智慧財產局

發文日期：中華民國 109 年 11 月 5 日
發文字號：專師字第 1090000142 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：關於鈞局對「專利審查基準」第二篇第六章之 4.2.2 之(7)規定，於實務操作之標準，敬請鈞局釋疑見復。

說明：

一、依本會會員 109 年 11 月 3 日意見反映辦理。

二、近日本會會員執行業務時，遇有以下問題：

- (一) 審查基準第二篇第六章之 4.2.2 之(7)規定「即使申請時說明書中未揭露該先前技術，亦允許於說明書及請求項之上位概念技術特徵中直接以排除該先前技術之負面敘述方式予以修正，修正後之說明書及請求項中雖增加申請時未揭露之技術特徵，亦得例外視為未引進新事項」。
- (二) 近期發現，鈞局審查官會以下述理由，指稱排除形式之修正超出申請時揭露範圍：「本局允許以審查基準第二篇第

六章之 4.2.2 之(7)所記載之排除式修正(disclaimer)請求項，
僅限以下三種情形：

- 1.為克服不具新穎性之引證文件(專利法第 22 條第 1 項第 1 款)；
- 2.為克服擬制喪失新穎性之引證文件(專利法第 23 條)；
- 3.為克服不符先申請原則之引證文件(專利法第 31 條)，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正(排除專利法第 31 條第 2 項)；」

(三) 有疑問者是：

- 1.上述「僅限以下三種情形」並未見於審查基準中。
- 2.若鈞局一律核駁進步性，不核駁新穎性，就可輕易阻止申請人依審查基準第二篇第六章之 4.2.2 之(7)之原則進行排除形式記載之修正，是否合理？
- 3.修正是否超出申請時揭露範圍之判斷，變成和核駁理由有關，是否合理？

正本：經濟部智慧財產局

副本：

理事長

