

## 經濟部智慧財產局 函

地址：台北市大安區辛亥路二段185號3樓  
承辦人：徐七冠  
電話：0223767654  
傳真：0227339363  
電子信箱：guan20176@tipa.gov.tw



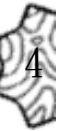
受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國109年11月12日  
發文字號：智專字第10900062120號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關貴會函詢專利審查基準第二篇第六章4.2.2(7)「排除式修正」之規定，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會109年11月5日專師字第1090000142號函。
- 二、依專利審查基準第二篇第三章2.2.1、2.6.1對於「先前技術」之定義，係包含「申請前已公開之先前技術」以及「申請在前且公告在後之專利申請案」，是以旨揭基準第二篇第六章4.2.2(7)所載之排除式修正（disclaimer），適用於克服之先前技術係指新穎性、擬制喪失新穎性及先申請原則（排除第33條第2項）三種情形之引證文件。此外，同章4.2.3(2)d. 「……先前技術之範圍為 $X_2=240\sim 1500$ ，因 $X_1=600\sim 1500$ 與 $X_2$ 部分重疊而不具新穎性時，……但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，……」（第2-6-12頁）、例24「……由先前技術文獻中發現『含氮雜環羧酸』為『3-吡啶甲酸』……因此將相關申請專利範圍修正為『含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）』，以排除先前技術



文獻所記載的事項，並符合4.2.2 之(7)所謂『排除 (disclaimer) 法』之修正方式」(第2-6-39頁)，即是以具體案例說明排除式修正限於排除與單一先前技術重疊之部分。準此，來文指摘本局審查理由中所限定之三種情形，實依據審查基準原本之意含明確統整者，並非新增基準所無之規範，先予敘明。

三、再者，排除式修正應限於排除與「單一先前技術」重疊之部分，說明如下：

(一)、排除式修正會涉及修正超出之情事，是以應例外適用，明確修正範圍

1、若排除式修正排除之對象係申請時說明書、申請專利範圍或圖式未揭露之排除對象，該修正必然非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者前述說明書等內容所能直接且無歧異得知之新事項，而有修正超出之情事。倘欲允許前述修正，必須有其必要性、合理性，且有可明確適用之規範，否則將有違專利法「修正」規範之意旨。

2、審查進步性所援引之先前技術，必須考量與申請專利之發明之關聯性及差異的技術特徵是否為先前技術輕易完成，此與前述為克服不具新穎性之情況不同。況進步性所援引之先前技術，通常為複數先前技術，不同於單一先前技術有明確之範圍。欲以排除式修正克服不具進步性要件，在認定上難以獲得明確一致的界定範圍，易衍生爭議。

(二)、國際規範均採嚴格限制 參考國際規範，歐、日、大

子公換章

07

電子文騎

9

陸皆嚴格限制disclaimer的修正方式，均未允許以排除式修正克服不具進步性之先前技術，美國更是不允許排除式修正，且歐洲相對我國之規範標準更趨嚴格限制。

四、本局審查係依申請專利之發明與先前技術之比對結果，判斷是否具新穎性或進步性要件，該當認定不具新穎性者並無作成不具進步性之理。若申請人對本局通知不具進步性之認定有所質疑，認應為不具新穎性而有適用排除式修正方式排除與引證文件重疊之部分，可於申復理由中說明具體理由並檢附修正本，與一般申復、修正程序無異。

正本：中華民國專利師公會

副本：

