

2022 年版專利審查基準各章修正重點說明

為及時反映審查實務之需要，齊一見解、精進審查品質，爰檢視審查基準各章節之內容，增加審查原則及注意事項，並酌修文字，期使審查基準更臻完善，此次修正主要重點如下：

一、第二篇第三章專利要件

5.7.2 審查注意事項一節，新增第(5)點及第(6)點，說明有關發明及新型一案兩請，發明申請案審查中或發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，發明申請案之審查原則。

二、第二篇第六章修正

4.2.2 允許的刪除一節，針對申請人於本局發審查意見通知函前，主動以負面表現方式修正請求項，藉以排除與先前技術重疊的部分(disclaimer)，申請人仍應提供先前技術文件，敘明理由，供審查人員憑斷，未提供者，視為引進新事項，惟若該先前技術已揭示於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，得例外不提出。

三、第二篇第七章審查意見通知與審定公告

3.1.2 申請專利範圍之減縮一節，有關例示屬申請專利範圍之減縮的情形，將原第(6)點中「刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項」移到新增第(7)點，並說明除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於最後通知修正限制所稱之「申請專利範圍之減縮」。

四、第二篇第九章更正

6. 審查注意事項一節，配合第 6 章「修正」之內容，新增有關以排除(disclaimer)與先前技術重疊部分的負面表現方式記載請求項之審查原則。

五、第二篇第十四章生物相關發明

4.2.4 有關寄存之注意事項一節，新增第(3)點，說明申請人依

專利法第 27 條第 5 項之規定，檢送外國所指定其國內之寄存機構寄存的證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。

六、其他修正內容

包括配合法條條文酌修文字、修正各章節內容之一致性及誤繕等。