第二篇　發明專利實體審查

第一章　說明書、申請專利範圍、摘要及圖式

1.說明書 2-1-1

1.1 前言 2-1-1
1.2 說明書的記載順序及方式 2-1-2
1.2.1 發明名稱 2-1-2
1.2.2 技術領域 2-1-2
1.2.3 先前技術 2-1-3
1.2.4 發明內容 2-1-3
1.2.4.1 發明所欲解決之問題 2-1-3
1.2.4.2 解決問題之技術手段 2-1-4
1.2.4.3 對照先前技術之功效 2-1-4
1.2.5 圖式簡單說明 2-1-4
1.2.6 實施方式 2-1-4
1.2.7 符號說明 2-1-6
1.3 說明書的記載原則 2-1-6
1.3.1 可據以實現要件 2-1-6
1.3.2 違反可據以實現要件的審查 2-1-8
1.4 審查注意事項 2-1-10

2.申請專利範圍 2-1-10

2.1 前言 2-1-10
2.2 請求項之範疇 2-1-11
2.3 請求項之記載形式 2-1-11
2.3.1 請求項之類型 2-1-13
2.3.1.1 獨立項 2-1-13
2.3.1.2 附屬項 2-1-14
2.3.1.3 引用記載形式之請求項 2-1-15
2.3.2 請求項之記載形式不合規定 2-1-16
2.3.3 連接詞 2-1-17
2.3.3.1 開放式 2-1-17
2.3.3.2 封閉式 2-1-17
2.3.3.3 半開放式 2-1-18
2.3.3.4 其他 2-1-18

2.4 請求項之記載原則 2-1-18
2.4.1 明確 2-1-18
2.4.1.1 範疇不明確 2-1-18
2.4.1.2 說明書與請求項不一致 2-1-19
2.4.1.3 界定發明之技術特徵不明確 2-1-19
2.4.1.3.1 界定發明之技術特徵不正確 2-1-19
2.4.1.3.2 無法瞭解界定發明之技術特徵的技術意義 2-1-19
2.4.1.3.3 界定發明之技術特徵不一致 2-1-20
2.4.1.3.4 界定發明之技術特徵間欠缺技術關連性 2-1-20
2.4.1.4 以擇一形式界定發明所致之不明確 2-1-20
2.4.1.5 表現方式所致之不明確 2-1-20
2.4.1.6 以參數界定物或方法所致之不明確 2-1-29
2.4.1.7 以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確 2-1-30
2.4.2 簡潔 2-1-30
2.4.3 為說明書所支持 2-1-31
2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係 2-1-33
2.5 請求項之解釋 2-1-34
2.5.1 以特性界定物之請求項 2-1-34
2.5.2 以製法界定物之請求項 2-1-34
2.5.3 以功能界定物或方法之請求項 2-1-35
2.5.4 以用途界定物之請求項 2-1-36
2.5.5 用途請求項 2-1-36
2.6 審查注意事項 2-1-37
3.摘要 2-1-38
4.圖式 2-1-38

第一章　說明書、申請專利範圍、摘要及圖式

專利申請人向專利專責機關申請發明專利，須備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，其中所提出之說明書、申請專利範圍及必要之圖式係取得申請日之文件。說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第 17 條第 1 項，內容包括發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，而申請專利範圍規定於細則第 18、19 及 20 條，圖式規定於細則第 23 條。此外，摘要之目的在於提供公眾快速及適當之專利技術概要，且為確保摘要之資訊檢索功能，於細則第 21 條規定其記載方式。

專 25. Ⅰ
專 25. Ⅱ

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現（參照本章 1.3「說明書的記載原則」），以作為公眾利用之技術文件。此外，申請專利範圍應明確界定申請專利之發明，以作為保護專利權之法律文件。

專 1
專 26. Ⅰ
專 26. Ⅱ

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之記載方式及原則，應符合專利法第 26 條中規定之所有要件，簡稱為記載要件，即包含說明書之可據以實現要件，請求項之明確、簡潔及為說明書所支持的要件，以及專利法第 26 條第 4 項之記載規定等。

1.說明書

1.1 前言

說明書應記載之事項，應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明。

專施 17. Ⅰ

說明書應明確且充分揭露申請專利之發明（claimed invention），使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，且說明書必須足以支持申請專利範圍。其中，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）。

專 26. Ⅰ
專 26. Ⅱ

1.2 說明書的記載順序及方式

專施 17. I
專施 17.Ⅱ

說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等事項，應依序撰寫，並附加標題；違反者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，應以違反專利法第 26 條第 4 項之規定為理由，予以核駁。惟若發明之性質以其他方式表達較為清楚者，即能明確且充分表達申請專利之發明，而符合可據以實現要件者，例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明或簡單技術之發明，得不依前述之順序或方式撰寫。

專施 17.Ⅱ但

1.2.1 發明名稱

專施 17.Ⅳ

發明名稱應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，其應記載申請標的，並反映其範疇（category），例如物或方法；儘可能使用國際專利分類表中之分類用語，以利於分類、檢索。發明名稱不須與申請專利之標的名稱（designation of the subject matter）完全相同，但應涵蓋申請標的之範疇。例如申請專利範圍包含「一種製造綜合蔬果汁的方法，……」及「一種綜合蔬果汁，……」，發明名稱應記載為「綜合蔬果汁及其製造方法」或反映該二範疇之類似名稱，而不應僅記載「綜合蔬果汁」或「綜合蔬果汁之製造方法」。

發明名稱中不得包含非技術用語，例如人名、地名、代號等；不得包含模糊籠統之用語，例如「及其類似物」之類的用語，或僅記載「物」、「方法」、「裝置」等。

說明書與申請書載明之發明名稱應一致。修正申請專利範圍而變更申請標的之範疇時，應注意發明名稱與申請標的之範疇是否相符；但二者之文字無須完全相同。

1.2.2 技術領域

技術領域應為申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域，並非上一階的領域或發明本身，亦非相鄰的技術領域。具體的技術領域通常與發明在國際專利分類表中可能被指定的最低階分類有關，例如自行車轉向裝置的改良發明，由於該轉向裝置僅能應用於自行車領域，故「自行車轉向裝置」為具體的技術領域，其上一階領域為「自行車」，本項技術領域應記載為「本發明係有關一種自行車，尤其是一種自行車轉向裝置……」，或「本發明係有關一種自行車轉向裝置……」。

惟若申請專利之發明為開創性發明，不屬於既有之技術領域者，僅須記載該發明所開發之新技術領域。

1.2.3 先前技術

說明書中應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容儘可能引述該先前技術文獻之名稱，申請人並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，並據以進行檢索、審查。若獨立項以二段式撰寫者，則說明書中記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵。　專施 17. I (3)

說明書中引述或申請人檢送之先前技術文獻得為專利文獻或非專利文獻，必要時得通知申請人譯為中文。引述專利文獻者，儘可能載明專利文獻的國別、公開或公告編號及日期；引述非專利文獻者，儘可能以該文獻所載之原文註明該文獻之名稱、公開日期及詳細出處。引述或檢送之先前技術文獻應為公開刊物，包括紙本或電子之形式。

說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。

由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者，被視為瞭解申請時之通常知識，審查時，不得要求申請人記載自教科書或工具書之類文獻中習知或普遍使用之資訊；而且除非必要，不得要求申請人記載所引述文獻的詳細內容。對於同一技術特徵，無須重複記載不同的先前技術；但若有重複記載或所記載的先前技術與申請專利之發明無關，除非其毫不相關，否則無須要求刪除。

應特別說明者，開創性發明得不記載先前技術。

1.2.4 發明內容

發明內容包含三部分：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。記載發明內容時，應以綜合的形式記載該三項內容及三者之間的對應關係，無須就問題、技術手段及功效三者分項記載。　專施 17. I (4)

1.2.4.1 發明所欲解決之問題

發明所欲解決之問題，指申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題。除偶然發現但具有技術性之發明外，發明內容應記載一個或一個以上申請專利之發明所欲解決的問題。

記載所欲解決之問題時，應針對先前技術中存在的問題加以敘述，客觀指出先前技術中顯然存在或被忽略的問題，或導致該問題的原因或解決問題的困難。記載內容應僅限於申請專利之發明所欲解決的問題，不得有主觀的詆毀、貶損用語，亦不得記載商業性宣傳詞句。

惟若即使未記載所欲解決之問題，仍然能瞭解申請專利之發明能解決該問題，而符合可據以實現要件者，則無須要求申請人必須在形式上記載該所欲解決之問題。

1.2.4.2 解決問題之技術手段

技術手段，係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術內容，為技術特徵所構成。技術手段為說明書的核心，亦為實現申請專利之發明的內容。為符合可據以實現要件，應明確且充分記載技術手段的技術特徵，亦即技術手段之記載至少應涵蓋申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵。為避免認定上之困擾及分歧，說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致。

專施 22. I

1.2.4.3 對照先前技術之功效

對照先前技術之功效，係實現發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，其為認定申請專利之發明是否具進步性的重要依據。記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與說明書中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題；但不得詆毀任何特定之物或方法。

發明功效，得以產量、品質、精密度、效率、產率的提高，能源、材料、製程的節省，加工、操作、使用上的便利，環境污染的防治及有用特性的發現等予以表現。機械或電機領域的發明功效得以發明的結構特徵及作用方式予以表現；若化學領域的發明功效係藉實驗數據予以表現時，應說明其實驗條件及方法。

1.2.5 圖式簡單說明

專施 17. I (5)

有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式；有多幅圖式者，應就所有圖式說明之。

1.2.6 實施方式

實施方式（embodiments），係申請專利之發明的詳細說明，為說明

書的重要部分，對於明確且充分揭露、能瞭解及實現發明，以及對於支持及解釋請求項，均極為重要。因此，說明書應記載一個以上發明之實施方式，必要時得以實施例（examples）說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。 專施 17. I (6)

記載實施方式時，應就申請人所認為實現發明的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段。為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現。記載必要技術特徵時，應詳細記載其內容，不得僅引述先前技術文獻或說明書中之其他段落；對於申請專利之發明與先前技術有區別的技術特徵及附屬項中的附加技術特徵，均應詳細記載。

實施方式或實施例的記載內容應依申請專利之發明的性質而定。對於物之發明，應敘明其機械構造、電路構造或化學成分，說明組成該物之元件與元件之間的結合關係。對於可作動之物，若敘明其構造尚無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實現時，應敘明其作動過程或操作步驟。對於方法發明，應敘明其步驟，得以不同的參數或參數範圍表示其技術條件。參照圖式敘明發明之具體實施方式時，所載之符號應與圖式中所示者一致，並置於對應的元件名稱之後。

在某些技術領域，如電腦，以功能界定物之發明時，除非說明書之記載已符合可據以實現要件，否則應記載實現該功能之特定方式。利用物之特性的用途發明，如醫藥，通常須記載支持該醫藥用途之實施例。單就物之構造仍無法推斷如何製造及使用該物之發明，如化學物質，通常須記載一個或一個以上之實施例，以符合可據以實現要件。

技術手段簡單之發明或於技術手段中之記載已符合可據以實現要件者，均無須再敘明其實施方式。

實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式，其數目主要是取決於申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度，如並列元件的總括程度或數據的取值範圍；而實施例的數目是否適當，亦應考量發明的性質、所屬技術領域及先前技術的情況，原則上應以是否符合可據以實現要件及是否足以支持申請專利範圍，予以判斷。

當一個實施例足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段時，說明書得僅記載單一實施例。若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣，僅記載單一實施例並不符合可據以實現要件時，應記載一個以上不同之實施例，或記載性質類似之擇一形式（alternative）實施方式，以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍。

1.2.7 符號說明

專施 17. I (7)　有圖式者，應依圖式之圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明。

1.3 說明書的記載原則

說明書作為技術文件，應明確且充分揭露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而申請人能據以主張該發明。因此，說明書形式上應敘明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實現，簡稱可據以實現要件。說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究。審查時，若說明書之記載未明確或未充分揭露申請專利之發明，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現者，應以違反專利法第 26 條第 1 項為理由，通知申請人申復或修正。

專 26. I

說明書應明確且充分揭露，指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其是否可據以實現為判斷的標準，若達到可據以實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明。

1.3.1 可據以實現要件

專利法第 26 條第 1 項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

申請專利之發明應明確，係指應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明。

記載之用語應明確，係指應使用發明所屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可，且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致。

專施 22. I

說明書除須明確記載申請專利之發明外，亦須充分記載實現申請專利之發明的方式，充分記載的說明書應包含下列事項及內容：

專施 17. I

(1)瞭解申請專利之發明所需的內容。例如應記載發明所屬之技術領域及先前技術等，有圖式者，尚應包括圖式簡單說明。
(2)判斷申請專利之發明是否具備專利要件所需的內容。例如應記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。
(3)實施申請專利之發明所需的內容。例如應記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明。

此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應記載於說明書中。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術。申請時指申請日，於依專利法第 28 條第 1 項或第 30 條第 1 項規定主張優先權者，指該優先權日。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域之通常知識。 專施 14.Ⅰ 專施 14.Ⅱ

一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱「通常知識」。

一般情況下，該發明所屬技術領域中具有通常知識者係虛擬為一個人，惟若考量該發明所屬技術領域之具體事實，確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，亦可虛擬為一群人。

若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，這種說明書之記載不得被認定符合可據以實現要件。

評估是否必須過度實驗，至少應考量下列因素：
(1)申請專利範圍的廣度。
(2)申請專利之發明的本質。
(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者之一般知識及普通技能。
(4)發明在所屬技術領域中之可預測程度。
(5)說明書所提供指引的數量（amount of direction），包括先前技術中所述及者。
(6)基於揭露內容而製造及使用申請專利之發明所需實驗的數量。

說明書是否符合可據以實現要件，係以申請專利之發明為對象，故對於說明書中有記載而申請專利範圍中未記載之發明，無論說明書是否

明確且充分揭露，均無關申請專利之發明，並未違反可據以實現要件。

有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實現。因此，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。申請人應於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存，違反可據以實現要件。申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於上述規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受最遲應於申請日在國內寄存之限制。申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於上述規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。

專 27.Ⅰ

專 27.Ⅱ

專 27.Ⅲ

專 27.Ⅳ

專 27.Ⅴ

寄存生物材料之目的係為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並據以實現，應寄存而未寄存者為未明確且充分揭露，應適用違反專利法第 26 條第 1 項之規定不予專利。

專 27.IV

專 46

此外，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，其生物材料已寄存者，應於說明書載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。申請前已於國外寄存機構寄存者，並應載明國外寄存機構、寄存日期及寄存號碼。若發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。

專施 17.Ⅴ

專施 17.Ⅵ

1.3.2 違反可據以實現要件的審查

為達成可據以實現要件，說明書之記載必須以明確且充分的方式為之，其責任在於申請人。說明書之記載是否明確且充分，是否可據以實現，與記載方式並無必然關係，必須審慎考量並合理指出說明書之內容實質上未明確或未充分揭露申請專利之發明，始得以不符合可據以實現要件，依專利法第 26 條第 1 項之規定核駁申請案；不得僅以不符合記載方式的形式規定，即認定不符合可據以實現要件。

欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現的情況如下：

(1)說明書僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者。例如申請專利之發明為一種釣竿，其可釣起 500 公斤重之魚，但說明書中並未記載任何與釣竿有關之材質及結構，無法瞭解該釣竿如何達成釣起 500 公斤重之魚。

(2)說明書雖然載有解決問題之技術手段，但不明確或不充分者，如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步

驟者。例如申請專利之發明為一種太陽眼鏡，其可阻擋太陽光中 99%之紫外線，而說明書僅記載可使用抗紫外線之鏡片以阻擋紫外線，但未記載該鏡片之材料、組成或結構，無法瞭解如何達成阻擋太陽光中99%之紫外線。

(3)說明書雖然載有解決問題之技術手段，但採用該技術手段不能解決問題者。例如申請專利之發明為一種無線傳輸裝置，其可於水平距離 1 公里之間進行訊號的發射與接收，而說明書中僅記載該無線傳輸裝置為藍牙裝置，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者，瞭解申請時藍牙裝置之傳輸距離最遠為 100 公尺。

(4)說明書雖然載有解決問題之技術手段，但無法再現或僅能隨機再現說明書所載之結果者。例如申請專利之發明為一種新穎大腸桿菌 Z 之製造方法，其特徵在於將大腸桿菌暴露於 X 射線，但由說明書中之實施例發現，暴露於 X 射線而突變為新穎大腸桿菌 Z 係隨機再現，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者，仍無法理解如何以其他之技術手段，產生新穎大腸桿菌 Z。

(5)說明書雖然載有具體的技術手段，且該手段必須依賴實驗結果予以證明，但未提供實驗數據，致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題。例如申請專利之發明為已知化合物的新用途發明，其用於製備治療心臟病之藥物，但說明書未提供任何實驗數據來證實該化合物對心臟病具有療效。

審查時，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由，通知申請人申復或修正。上述文獻原則上僅限於申請時已公開的專利或非專利文獻，但為了指出說明書的記載內容，違反該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為正確之技術事實，故違反本要件而引用之文獻，亦包含申請後公開之專利或非專利文獻。

針對審查人員所認為說明書中無法據以實現的部分，申請人於申復時可利用具說服力之資料（如實驗數據或公開文獻等），說明根據申請時之通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確可據以實現所請之發明。應注意者，申請日後提出之資料（尤其是實驗數據），僅作為輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實現的程度，該資料非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎，亦不得以修正方式補充於說明書中。

審查時參照申請專利範圍之目的係判斷申請專利之發明，參照圖式之目的係輔助說明書中文字敘述之不足。因此，審查時仍須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上判斷。若說明書未明確充分記載，而須參照圖式或申請專利範圍之內容，始可能符合可據以實現要件時，

則須於說明書中以修正方式補充相關內容，惟補充後是否即符合可據以實現要件，仍須依個案實質判斷。

依據申請人的說明，審查人員可確認說明書已明確且充分揭露至可據以實現之程度時，則已克服原不符專利要件之理由。惟即使參酌申請人的說明，仍無法符合可據以實現要件，應具體說明理由予以核駁審定。

此外，有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，故允許以生物材料寄存之方式為之，但說明書之記載配合生物材料寄存後仍須符合可據以實現要件。意即已寄存之生物材料相關發明，僅能證實其確實存在，但說明書仍應記載相對應之技術內容。

1.4 審查注意事項

(1)說明書之記載必須明確、易懂、不矛盾，原則上應使用發明所屬技術領域公知或通用的技術用語，避免艱深不必要的技術用語。對於新創的或非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等同之意義時，始得認可該用語。若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義，則不得用來表達其基本意義之外的不同意義，以免產生混淆。

專施 3.Ⅱ　(2)說明書應用中文記載；惟在不會產生混淆的情況下，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之特殊技術用語，如 CPU、PVC、

專施 3.Ⅰ　Fe、RC 結構等，得使用中文以外之技術用語。技術用語之譯名經國家教育研究院編譯者，應以該譯名為原則；未經該院編譯或專利專責機關認有必要時，得通知申請人附註外文原名。對於數學式、化學式

專施 22.Ⅰ　或化學方程式，必須使用一般所使用的符號及表示方式。說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致。

(3)說明書中的計量單位應適當使用國家法定度量衡單位（參照度量衡法）或國際單位制計量單位，必要時得使用該領域公知的其他計量單位。此外，應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合可據以實現要件。

專施 17.Ⅲ　(4)說明書得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，如[0001]、[0002]、[0003]……等，以明確識別每一段落。

2.申請專利範圍

2.1 前言

專 58.Ⅳ　發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是

否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，即申請專利範圍應界定申請專利之發明；而申請專利範圍得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。請求項係用於記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，且為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元（basic unit）。本節係就請求項之範疇、記載形式、記載原則及解釋予以說明。

專 26.II

2.2 請求項之範疇

請求項得區分為兩種範疇：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法或處理方法（如殺蟲方法、消毒方法或檢測方法等）。

形式上為用途的請求項，如「物質 X 作為殺蟲劑之應用」，應視為相當於方法請求項「利用物質 X 殺蟲的方法」，其申請標的並非殺蟲劑；而「物質 X 於製備治療疾病 Y 之醫藥組成物的應用」，應視為「用物質 X 製備治療疾病 Y 之醫藥組成物的方法」，其申請標的並非醫藥組成物。

2.3 請求項之記載形式

請求項之記載形式規定於專利法施行細則第 18 條及第 19 條，違反者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，得以違反專利法第 26 條第 4 項之規定為理由，予以核駁。

請求項之記載包含前言部分及主體部分，通常使用一連接詞介於其間。例如「一種玩具，包含：元件 A 及元件 B」，前言部分係描述申請專利之標的名稱（玩具），主體部分係描述技術特徵之關係（元件 A 及元件 B），連接詞係用於連接前言與主體（包含）。

請求項之範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定，故每一請求項之文字敘述應以單句為之，僅在句尾使用句點。若技術特徵繁多，其內容及相互關係複雜，即使以標點符號仍難以將其關係敘明時，得於請求項中分段敘述。

專施 18.Ⅵ

發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

專施 18. I

專利權之範圍係以申請專利範圍為準，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載，亦不得省略必要技術特徵，且不得記載商業效益或其他非技術性事項。說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一

專施 22. I

致。

專施 19.Ⅲ　請求項得記載化學式或數學式，必要時得有表格，但不得附有插圖，且請求項之技術特徵，除絕對必要外，不得以說明書之頁數、行數或圖式、圖式中之符號予以界定，即不得記載「如說明書……部分所述」或「如圖……所示」等類似用語。惟若發明涉及之特定形狀僅能以圖形界定而無法以文字表示時，或化學產物發明之技術特徵僅能以曲線圖或示意圖界定時，請求項得記載「如圖……所示」等類似用語。

專施 19.Ⅰ

專施 19.Ⅱ　請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號，該符號應附加於對應之技術特徵後，並置於括號內；符號不得作為解釋請求項之限制。若有複數個實施例，獨立項僅須參照最重要實施例之符號。

原則上，請求項所載之技術特徵應以結構或步驟表現，作為限定條件（limitation）；如以純物質為申請標的時，應以化學名稱或分子式、結構式界定；若無法以化學名稱、分子式或結構式界定時，得以物理或化學特性界定；若仍無法以物理或化學特性界定時，得以製造方法界定。惟請求項中應記載申請標的之技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該申請標的與先前技術之區別。此外，若有特殊之功能或用途，且足以顯示其技術特徵者，得加入該功能或用途之記載予以界定。

若請求項之範圍能為說明書所支持，得就申請專利之發明以總括（generalization）方式界定。通常請求項總括的方式有下列二種：

(1)以上位概念總括。

例如以「C_1～C_4烷基」總括甲基、乙基、丙基及丁基；以「固定手段」總括螺釘、螺栓及釘等。

(2)以擇一形式總括。

擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之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「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。

以擇一形式總括時，並列的各選項應具有類似的本質（nature），不得將以上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列，且請求項中並列之各發明應符合發明單一性規定。此外，以擇一形式總括的概念應明確，例如「A、B、C 或類似物（或物質、設備、方法）」，若該類似物的定義不明確，則不得與具體的 A、B、C 並列。審查時，應注意總括的範圍是否過大而無法為說明書所支持。若有具體理由認定總括的範圍不適當而無法為說明書所支持，或先前技術已揭示屬於請求項總括的範圍時，應通知申請人申復或修正。

以擇一形式界定化合物發明時，判斷其中並列的各選項（即可供選擇之化合物）是否具有類似的本質（詳細說明參照第十三章醫藥相關發

明 6.1.1），應考慮是否同時符合下列條件：

(i)所有選項具有共同的性質或活性。

(ii)所有選項具有共同的結構，亦即所有選項共有一個重要化學結構要素（element）；或雖然共同的結構無統一的判斷標準，但所有的選項可被認定屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者「所公認之化合物群」。

2.3.1 請求項之類型

請求項分為獨立項及附屬項兩種，兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於實質內容的認定並無影響。

2.3.1.1 獨立項

發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容。獨立項應敘明申請專利之標的名稱（designation of the subject matter）及申請人所認定之發明之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵、元件或成分等；於方法發明為條件或步驟等特徵。 專施 18.Ⅰ 專施 18.Ⅱ

獨立項之撰寫，得以二段式（two-part form）或其他形式為之，若以二段式撰寫者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵： 專施 20.Ⅰ

(1)前言部分：應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵。

(2)特徵部分：應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語，如「其改良為」或「其特徵為」，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

前言部分之申請專利之標的名稱，指與發明有關的裝置、組成物、方法等名稱，且必須屬於說明書中所載發明所屬的技術領域。前言部分所載之必要技術特徵，僅須記載與申請標的密切相關的共有部分。例如手錶之發明，其改良特徵在於日期顯示窗，前言部分僅須記載「一種具有日期顯示窗的手錶……」，無須提及手錶其他已知的共有特徵，如指針、動力來源等。

特徵部分應敘明申請標的與該先前技術不同的必要技術特徵；於解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。 專施 20.Ⅱ

二段式撰寫形式僅適用於獨立項，不適用於附屬項。若發明之性質不適於以二段式撰寫時，亦得以其他形式撰寫，例如不分段敘明至少一

個以上之技術特徵作為界定請求項之限定條件，適於這種情況之發明如下：

(1)開創性發明。

(2)已知技術的組合發明，其發明重點在於組合本身。

(3)已知發明的改良，其改良之重點在於刪除某一技術特徵，或置換某一技術特徵，或將技術特徵間的相互關係重新安排。

2.3.1.2 附屬項

附屬項係依附在前之另一請求項，包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，進一步限定被依附之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於解釋請求項。於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其必然落在被依附之請求項的範圍之內。因此，判斷是否為附屬項之實益在於，被依附之請求項（無論是獨立項或附屬項）若具有新穎性及進步性，其附屬項即具有新穎性及進步性。惟若被依附之請求項與其附屬項判斷專利要件之基準日不同，通常出現於主張複數優先權或部分優先權時，則無上述原則之適用。

專施 18.Ⅲ

附屬項應敘明所依附之項號，並敘明標的名稱及所依附請求項外之技術特徵，其依附之項號並應以阿拉伯數字為之。附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。

專施 18.Ⅲ

專施 18.Ⅴ

每一獨立項得為一項以上之附屬項所依附，而附屬項得依附獨立項或附屬項。為瞭解相關請求項之依附關係，附屬項無論是直接或間接依附，儘量以最適當的方式群集在一起，排列在所依附之獨立項之後，另一獨立項之前。

附屬項之記載應包含依附部分及限定部分：

(1)依附部分：敘明所依附之請求項的項號及標的名稱。

(2)限定部分：敘明所依附之請求項外的技術特徵。

附屬項的依附部分應敘明被依附之請求項項號，並應重述被依附之請求項之標的名稱，例如「如請求項 1 之照相機快門……」。附屬項的限定部分可以就被依附之請求項中的技術特徵作進一步的限定，若請求項為二段式記載之獨立項時，附屬項不僅可以限定該獨立項的特徵部分，亦可以限定該獨立項的前言部分。

專施 18.Ⅳ

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之，即多項附屬項中所載之被依附的獨立項或附屬項項號之間應以「或」或其他與「或」同義的擇一形式用語表現。多項附屬項不得直接或間接依附另一多項附屬項，例如請求項 3 之依附部分記載為「如請求項 1 或 2 之……」，其依附於請求項 1、2 兩項，且以擇一形式「或」記載；請求項第 4 項記

專施 18.Ⅴ但

載為「如請求項 1、2 或 3 之……」，因第 3、4 項均為多項附屬項，故第 4 項不得依附於第 3 項。

以選擇式依附於二項以上請求項之附屬項為多項附屬項。多項附屬項之記載形式如下述之第 3 項及第 7 項：

〔申請專利範圍〕

1.一種空調裝置，包含有風向調節機構及風量調節機構……。

（獨立項）

2.如請求項 1 之空調裝置，其中之風向調節機構係……。

（單項附屬方式記載之附屬項）

3.如請求項 1 或 2 之空調裝置，其中之風量調節機構係……。

（多項附屬方式記載之附屬項）

4.如請求項 2 之空調裝置，其中……。

（單項附屬方式記載之附屬項）

5.如請求項 4 之空調裝置，其中……。

（單項附屬方式記載之附屬項）

6.如請求項 5 之空調裝置，其中……。

（單項附屬方式記載之附屬項）

7.如請求項 4、5 或 6 之空調裝置，其中……。

（多項附屬方式記載之附屬項，其中「4、5 或 6」亦可記載為「4 至 6 中任一項」）

2.3.1.3 引用記載形式之請求項

為避免重複記載相同內容，使請求項之記載明確、簡潔，得以引用在前之另一請求項的方式記載請求項。惟若引用記載之形式導致請求項不明確，例如引用之申請標的或技術特徵產生矛盾或不一致，仍應通知申請人申復或修正。

引用記載形式之請求項通常為附屬項，惟若範疇不同、標的名稱不同或未包含其所引用之請求項中所有的技術特徵，則實質上應解釋為獨立項，不因其記載形式而有判斷上之差異，以下為五種常見情形。

(1)引用另一不同範疇之請求項。

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 A，……。

2.一種製造如請求項 1 之化合物 A 的方法，……。

(2)引用另一請求項中之協作構件（co-operating part）。

〔申請專利範圍〕

1.一種具有特定形態之公螺牙之螺栓，……。

2.一種配合請求項 1 之螺栓而具有該特定形態之母螺牙之螺帽，……。

〔說明〕

螺栓及螺帽互為彼此之協作構件，通常須共同使用以發揮功效。

(3)引用另一請求項中之全部技術特徵，而二項之標的名稱不同但屬同一範疇。

〔申請專利範圍〕

1.一種背光板，包含一玻璃基板……。

2.一種液晶顯示元件，包含如請求項 1 之背光板。

〔說明〕

第 2 項與第 1 項之標的名稱不同，原則上應完整界定其技術特徵，但為使請求項記載簡潔，得以引用第 1 項全部技術特徵之方式界定第 2 項中背光板之技術特徵，故仍應解釋為獨立項。

(4)替換另一請求項中之部分技術特徵。

〔申請專利範圍〕

1.一種輸送裝置，具有齒輪驅動機構……。

2.如請求項1之輸送裝置，具有皮帶驅動機構以替代齒輪驅動機構。

〔說明〕

第 2 項雖然具有附屬項之記載形式，但其並未包含所依附請求項（第 1 項）之所有技術特徵，故實質上應解釋為獨立項。應注意者，此種獨立項屬不佳之記載方式，應儘可能界定其完整之技術特徵，避免以引用方式記載。

(5)引用另一請求項中之部分技術特徵。

〔申請專利範圍〕

1.一種影像監視系統，具有紅外線感應器及攝像裝置。

2.一種如請求項 1 之紅外線感應器，包含紅外線發射元件、距離量測元件及紅外線接收元件。

〔說明〕

第 2 項僅引用第 1 項之部分技術特徵（紅外線感應器），並未包含第 1 項之所有技術特徵，故實質上應解釋為獨立項。應注意者，此種獨立項屬不佳之記載方式，易導致請求項解釋時不明確，應儘可能界定其完整之技術特徵，避免以引用方式記載。

2.3.2 請求項之記載形式不合規定

以下為請求項之記載形式不合規定之例示。

(1)未依附在前之請求項。

〔申請專利範圍〕

1.如請求項 2 之滾珠軸承，其係於外輪之外側上設有環狀緩衝體。

2.一種滾珠軸承，具特定構造……。

3.如請求項 3 之滾珠軸承，其……。

〔說明〕

第 1 項依附在後之第 2 項。第 3 項未依附在前之請求項。

(2)多項附屬項未以選擇式為之。

〔申請專利範圍〕

1.一種空調裝置，包含風向調節機構及風量調節機構，……。

2.如請求項 1 之空調裝置，其中之風向調節機構係……。

3.如請求項 1 及 2 之空調裝置，其中之風量調節機構係……。

〔說明〕

第 3 項非以選擇式依附第 1、2 項。

(3)多項附屬項直接或間接依附多項附屬項。

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 A 之製法，……其中反應溫度為 50～100℃。

2.如請求項 1 之製法，其中反應溫度為 60～80℃。

3.如請求項 1 或 2 之製法，其中反應溫度為 70℃。

4.如請求項 2 或 3 之製法，其中……。

5.如請求項 4 之製法，其中……。

6.如請求項 5 之製法，其中……。

7.如請求項 5 或 6 之製法，其中……。

〔說明〕

第 4 項為多項附屬項直接依附多項附屬項。

第 7 項為多項附屬項間接依附多項附屬項。

2.3.3 連接詞

連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。

2.3.3.1 開放式

開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中，不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」（comprising、containing、including）等。

2.3.3.2 封閉式

封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中，僅包含請求項中所記載之元件、成分或步驟，如「由……組成」（consisting of）等。被依附之請求項使用封閉式連接詞，其附屬項不得外加元件、成分或步驟。

2.3.3.3 半開放式

半開放式連接詞介於以上開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中，不排除說明書中有記載而實質上不會影響請求項中所記載的元件、成分或步驟，如「基本上（或主要、實質上）由……組成」（consisting essentially of）等。請求項若以半開放式連接詞記載，解釋上不排除說明書中已記載而實質上不會影響申請專利之發明主要技術特徵的元件、成分或步驟，例如「一種主要由成分 A 組成之物」，說明書中若載明申請專利之發明得包含任何已知之添加物，如乳化劑，且並無證據顯示乳化劑之添加實質上會影響申請專利之發明的主要技術特徵時，則解釋上不排除乳化劑。

2.3.3.4 其他

請求項若以其他連接詞記載，如「構成」（composed of）、「具有」（having）、「係」（being）等連接詞，究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。例如「一種具有編碼人類 PI 序列之 cDNA」，由說明書中若可瞭解該 cDNA 尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

2.4 請求項之記載原則

專 58.Ⅳ
專 26.Ⅱ

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象。因此，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

2.4.1 明確

請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。

以下列舉請求項不明確之態樣：

2.4.1.1 範疇不明確

每一請求項的範疇應明確，並應與申請標的一致。發明範疇不明確，

例如請求項記載為「一種方法或裝置，包含……」或「一種方法及裝置，包含……」；或無法判斷請求項所指者為物或方法，例如「一種化學物質 X 的消炎功效」；或請求項引用二種以上之範疇，例如「如請求項 1 之人工心臟或請求項 2 之製造人工心臟的方法」。

2.4.1.2 說明書與請求項不一致

說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。此外，審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。

2.4.1.3 界定發明之技術特徵不明確

2.4.1.3.1 界定發明之技術特徵不正確

例如以封閉式連接詞界定之組成物，該組成物某一成分的上限值與其他成分的下限值之總和超過 100%，如請求項記載為「一種組成物 X，其由 40 至 60 重量百分比的 A、30 至 50 重量百分比的 B 及 20 至 30 重量百分比的 C 所組成」，其中成分 A 的上限值與成分 B 及成分 C 的下限值之總和超過重量百分比 100%。又例如以封閉式連接詞界定之組成物，該組成物某一成分的下限值與其他成分的上限值之總和低於 100%，如請求項記載為「一種組成物 X，其由 10 至 30 重量百分比的 A、20 至 60 重量百分比的 B 及 5 至 40 重量百分比的 C 所組成」，其中成分 B 的下限值與成分 A 及成分 C 的上限值之總和低於 100%。

2.4.1.3.2 無法瞭解界定發明之技術特徵的技術意義

請求項記載之技術特徵係判斷專利要件的主要事項，若無法瞭解技術特徵的技術意義時，則無法據以審查。例如請求項記載為「一種包含成分 Y 之黏著組成物，其黏度為 a 至 b，係依據 X 實驗室之量測方法所測得者」。惟說明書中未揭露 X 實驗室之量測方法及其測得黏度之技術意義，其亦非屬申請時之通常知識。

又如請求項記載為「一種以特定方程式 A 之特定數值限定的產物 B」，該特定方程式 A 僅以獲得的結果予以表示，即使參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，仍無法瞭解其技術意義。惟若說明書已敘明得到該方程式之過程或決定該方程式之數值限定的理由等（包括該數值係由實驗結果得到者），則通常能瞭解其技術意義。

2.4.1.3.3 界定發明之技術特徵不一致

例如請求項記載為「一種製造終產物 D 之方法，包含從起始物 A 製造中間產物 B 的第一步驟，及從中間產物 C 製造該終產物 D 的第二步驟」。由於第一步驟製造的中間產物 B 與第二步驟的起始物 C 不同，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，無法瞭解中間產物係 B、C 或包含二者，導致請求項不明確。

2.4.1.3.4 界定發明之技術特徵間欠缺技術關連性

例如請求項記載為「一種資訊傳送媒介，用於傳送特定電腦程式」，由於資訊的傳送為傳送媒介固有的功能，請求項記載之事項僅指出特定電腦程式在特定媒介上於任何時間被傳送到任何地點的固有功能，但未敘明該資訊傳送媒介與該電腦程式之間的任何技術關係。

2.4.1.4 以擇一形式界定發明所致之不明確

請求項以擇一形式界定發明，但各選項不具類似的本質；或將上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列，會導致請求項不明確。例如請求項記載為「一種化合物 X，……其取代基 Y 係選自由鹵素、氯及烷基所組成之群組」，其中「鹵素」為「氯」之上位概念，不得將該二選項以擇一形式並列。

2.4.1.5 表現方式所致之不明確

(1)請求項中使用負面表現方式，例如「除……之外」、「非……」或類似排除用語（disclaimer）。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

此外，若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定請求項時，例如為迴避先前技術，得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除。

【不明確之例】

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種自行車曲柄之製造方法，係包含下列步驟：

(a)……；(b)……；(c)使用一非切削加工方式，將該踏板端封口。

〔說明〕

請求項中「非切削加工」之用語係界定自行車踏板端封口之方式。雖然實施例中已敘明以「沖製法」及「滾壓法」製得之曲柄具有優異的效果，但就通常知識而言，加工方式不勝枚舉，未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果。因此，請求項以「非切削加工」之負面表現方式排除切削加工，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其範圍，導致請求項不明確。

【明確之例】

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種自行車座墊立管，包含插束段及座墊立管兩部分，兩者均呈非圓管形態，以利相互插置結合。

〔說明〕

請求項中「非圓管形態」之用語係界定插束段及座墊立管。說明書已指明兩元件之先前技術均為圓管形態，而實施例中則揭露橢圓管形態，並指出非圓管形態均能達成不自轉之特殊功效。就通常知識而言，管之形態不勝枚舉，難以正面表現方式涵蓋所有形態。因此，請求項中以負面表現方式排除圓管形態，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種毛毯，其特徵在於包含多個相互平行疊置的非織造紗線組合件，……相鄰的紗線組合件中的二個成排紗線層以非平行的方式排列……。

〔說明〕

請求項中「非織造」（non-woven）之用語為紡織業的一種技術，指不以織造（機織、針織等）方式即能夠使纖維相互結合在一起而構成纖維層之技術；其產物為非織物（不織布）。因此，「非織造」之用語在其所屬技術領域中具有明確的涵義，不會導致請求項不明確。

請求項中「非平行」之用語的涵義，與說明書中揭露之「垂直或斜交但不平行」的技術特徵一致且更簡潔，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

(2)請求項中使用數值界定的用語，僅指出上限值或下限值，或包含 0 或 100%之數值界定，例如「大於……」、「小於……」、「至少……」、「至多……」、「……以上」、「……以下」、「0～……%」或類似用語。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技

術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

【不明確之例】

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種清潔劑組成物，包含成分 A 及成分 B，其中成分 A 之含量為 80 至 90 重量%，成分 B 之含量為至多 10 重量%。

〔說明〕

請求項中「至多……」之用語係界定成分 B 之含量，若僅以上限表示，其下限可能低至 0%，則該成分不存在，但說明書記載該成分 B 為不可或缺之成分，使得請求項界定之範圍與說明書產生矛盾，導致請求項不明確。反之，若說明書記載該成分 B 係可選擇性添加，則該「至多……」之用語不會導致請求項不明確。

【明確之例】

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種離心分離機，……其中第三圓筒之濾渣層長度為 L<100mm。

〔說明〕

請求項中「L<100mm」之用語係界定濾渣層長度。由於理論上該長度不至於為 0，故不會導致請求項不明確。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種高爾夫球桿頭用合金，以重量%計，係由 13～15%鉻、2.5～3.0%鉬、1.5～1.8%鎳、0.036%以下之硫……所組成。

〔說明〕

請求項中「0.036%以下」之用語係界定硫的重量百分比。由於硫是材料中難以去除之雜質，本合金發明中 0.036%以下之硫即可達到發明之功效，無須亦無法界定其下限數值，故此界定不會導致請求項不明確。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種螺釘，包含釘頭、釘桿及釘尾，……其特徵為釘桿係具有二個以上之凹槽者。

〔說明〕

請求項中「……以上」之用語係界定釘桿之凹槽數目。以「……以

上」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種製備煙草的方法，其係以連續壓縮及減壓方式處理含水之煙草物質，……其特徵在於該壓縮作用係於高於 55℃之溫度進行。

〔說明〕

請求項中「高於……」之用語係界定操作之溫度。由於煙草製備過程中之壓縮處理必須於一定溫度以上進行始能去除水分，故以「高於……」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 6.

〔申請專利範圍〕

一種丙烯之催化反應觸媒之製備方法，其中……該觸媒於至少 780℃之溫度被熱處理。

〔說明〕

請求項中「至少……」之用語係界定熱處理之溫度。觸媒製備過程中之最終處理必須於一定溫度以上經煅燒處理，故以「至少……」之用語表現，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 7.

〔申請專利範圍〕

一種硬化鐵軌之方法，包含：將鐵軌對齊、水平定位、軸向對齊固定，以使其無彎曲之虞，鐵軌之長度至少為 50 公尺，將鐵軌加熱為沃斯田鐵狀態。

〔說明〕

請求項中「至少……」之用語係界定鐵軌之長度。由於本發明係用於長鐵軌，必須在 50 公尺以上之鐵軌才能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 8.

〔申請專利範圍〕

一種電池陰極，其係由鋰原子、鋰合金、可吸藏及脫去鋰之材料中之任 1 種或 2 種以上所構成者。

〔說明〕

請求項中「……以上」之用語係界定電池陰極之構成材料。由於所記載之材料均具有類似的性質，故由請求之材料即能確定該電池陰極之特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

(3)請求項中使用「大約」、「接近」或類似用語。

惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

此外，審查請求項之新穎性及進步性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，認為請求項之範圍與先前技術無法區隔時，仍應認定請求項不明確，不得以此類用語表現。

【不明確之例】

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 之製法，……，其反應條件為……溫度大約為 80 至 90℃。

〔說明〕

請求項中「大約……」之用語係界定製法中之溫度範圍。審查新穎性及進步性時，若發現先前技術中已有相同製法，且其溫度為 75℃，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，認為請求項之範圍與先前技術無法區隔，導致請求項不明確。惟若未發現先前技術，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解該「大約……」之範圍時，則不會導致請求項不明確。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種高分子導電材料，包含聚合物 A 及 B，其特徵在於聚合物 A 及 B 之結晶度相對比率約為 50%。

〔說明〕

請求項中「約……」之用語係界定導電材料中聚合物間之結晶度相對比率。由於聚合物間之結晶度相對比率，係影響材料導電度之重要因素，而導電度為本材料發明的功效之一。惟由說明書之記載發現，結晶度相對比率於 49～51%時，材料之導電度變化相當大，所以僅記載「約 50%」，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其範圍，導致請求項不明確。

【明確之例】

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種可除去蝕刻殘留物之組成物，以重量計，由約 35 重量份羥基胺水溶液、約 65 重量份烷醇胺與約 5 重量份二羥基苯化合物所組成。

〔說明〕

請求項中「約……」之用語係界定組成物中各成分之重量比例。請求項已明確記載組成物之各成分及重量比例，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使請求項之範圍與先前技術無法區隔，不會導致請求項不明確。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種裝卸貨用棧板，……其木質碎片的長度約 20 至 30mm、寬度約 3 至 5mm、高度約 3 至 4mm。

〔說明〕

請求項中「約……」之用語係界定木質碎片之尺寸。該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使請求項之範圍與先前技術無法區隔，不會導致請求項不明確。

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種太陽能電池，包含……供體/受體複合物，該複合物具有約 5mm 至約 100mm 之平均直徑，作為電子受體之碳顆粒。

〔說明〕

請求項中之「約……約……」之用語係界定碳顆粒之平均直徑。以「約……」界定碳顆粒之平均直徑，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使請求項之範圍與先前技術無法區隔，不會導致請求項不明確。

例 6.

〔申請專利範圍〕

一種電極，……其包含小於約 100 奈米之平均直徑之顆粒，此電極具有小於約 5 微米之均方根表面粗度。

〔說明〕

請求項中「小於約……」之用語係界定顆粒之平均直徑及均方根表面粗度。以「約……」之用語界定顆粒之直徑及粗度，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該

用語不會使請求項之範圍與先前技術無法區隔，不會導致請求項不明確。

例 7.

〔申請專利範圍〕

一種用於增進煙草的可充填性之方法，其係處理原始含水量至多約為 15 重量%之煙草物質……。

〔說明〕

請求項中「至多約……」之用語係界定煙草之含水量。以「約……」之用語界定煙草之含水量，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使請求項之範圍與先前技術無法區隔，不會導致請求項不明確。

(4)請求項中使用相對標準或程度不明的用語，例如「遠大於」、「低溫」、「高壓」、「難以」、「易於」、「厚」、「薄」、「強」、「弱」或類似用語。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

【不明確之例】

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種 H 型鋼之製造方法，係先將中胚加熱至 1050～1350℃……每一道之變形率為 5～10%，於總變形率達 20%以上後冷卻至室溫，再加熱至高溫保持一段時間後即完成。

〔說明〕

請求項中「高溫」及「一段時間」之用語係界定申請專利之發明的技術特徵。「高溫」究竟是多高的溫度？「一段時間」究竟指多長的時間？該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解兩者之範圍，導致請求項不明確。

【明確之例】

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種高頻無線之週邊裝置，係包含……。

〔說明〕

請求項中「高頻」之用語係界定無線電之頻帶。由於在通信領域中「高頻」所指之頻帶為 3～30MHz，不會導致請求項不明確。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種硬化鐵軌之方法，包含有：……由其 Ac3 點以上的第一個溫度被強制冷卻至低於該 Ac3 點以下的第二個溫度，強制冷卻後，鐵軌被鬆開，並維持在高溫，使沃斯田鐵結構變態為該不同的微結構。

〔說明〕

請求項中「高溫」之用語係界定在 Ac3 點以下的特定溫度範圍。由於沃斯田鐵在 Ac3 點以下的特定溫度範圍始能變態為該不同的微結構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種造形巾，其主要係由一較一般領巾略長呈 L 形狀且具有一反折袋及圓弧形部位設計之造形巾……。

〔說明〕

請求項中「略長」之用語係界定造形巾之長度。由於本發明須利用較長之造形巾始能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種置香座，其係包含一座體與一支撐架桿，該座體具相當重量，並具較大之底面積……。

〔說明〕

請求項中「相當……較大……」之用語係界定座體。由於本發明中座體需相當重量並具較大底面積始能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 6.

〔申請專利範圍〕

一種吊掛，該吊掛係由卡嵌於輕鋼架之第一、二定位板疊置及一固定元件所構成，……該第一定位板中央穿設有不定尺寸之穿孔……。

〔說明〕

請求項中「不定……」之用語係界定穿孔之尺寸。定位板之穿孔尺寸無須一致，故以「不定……」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

例 7.

〔申請專利範圍〕

一種童車背靠架，……係由一立向框架二側底端分別朝同側延伸一適當長度之橫桿，……又該立向框架一側面可利用螺接件固接一適當高度之靠墊。

〔說明〕

請求項中「適當長度」之用語係界定橫桿。依說明書所述橫桿之功能，係指能將∩形座固定在後座的長度，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

請求項中「適當高度」之用語係界定背靠墊。就背靠墊之功能而言，其高度必須足以支撐乘坐者背部，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致請求項不明確。

(5)請求項中使用「視需要時」、「必要時」、「若有的話」、「尤其是」、「特別是」、「主要是」、「最好是」、「較佳是」、「例如」、「等」、「或類似的」或類似用語。

惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

【不明確之例】

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 之製法，……其反應溫度為 20～100℃，較佳為 50～80℃，最佳為 70℃。

〔說明〕

請求項中「較佳」、「最佳」之用語於同一請求項中會界定出不同的範圍，導致請求項不明確。審查時應通知申請人修正為單一範圍，或修正其他範圍為附屬項。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種化學式 I 之化合物，……其中取代基 R 為鹵素，例如氯。

〔說明〕

請求項中同時記載「鹵素」及「氯」之上、下位概念用語，於同一請求項中會界定出不同的範圍，導致請求項不明確。審查時應通知申請人修正為「鹵素」或「氯」中之一，或修正「氯」為附屬項。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種研磨裝置，包含馬達、研磨頭、研磨平台……藉由馬達帶動研磨頭於研磨平台上進行研磨……，其中該研磨頭有三花瓣、四花瓣、五花瓣等形狀。

〔說明〕

請求項中「等」之用語係界定研磨頭之形狀。由於「等」之用語所界定之形狀數目不確定，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其範圍，導致請求項不明確。

惟若此例中「等」改為「等三種」，即研磨頭之形狀限定為三花瓣、四花瓣、五花瓣，該「等」字為贅字，則不會導致請求項不明確。。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種拖鞋，係由鞋底、鞋面及釘扣等構件所組成，……。

〔說明〕

請求項中「等」之用語係界定拖鞋之構件數目。由於請求項記載「由……組成」之封閉式連接詞，應僅包含鞋底、鞋面及釘扣，而「等」之用語所界定之構件數目不確定，兩者產生矛盾，導致請求項不明確。

【明確之例】

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種拖鞋，包含鞋底、鞋面及釘扣等構件……。

〔說明〕

請求項中「等」之用語係界定拖鞋之構件數目。由於請求項記載「包含」之開放式連接詞，應可包括除鞋底、鞋面及釘扣外之其他構件，而「等」之用語所界定之構件數目不確定，兩者並未產生矛盾，不會導致請求項不明確。

2.4.1.6 以參數界定物或方法所致之不明確

請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定時，始得藉由參數予以界定，或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定。參數為描述物之特性的數值，得藉由直接量測而獲得者，例如熔點、分子量、光譜、pH 值、彈性係數、導電係數等。化學物質一般係以化學名稱或分子式、結構式予以界定，若無法以化學名稱或分子式、結構式等結構特徵界定請求項時，得以物理或化學參數予以界定。

請求項以參數界定技術特徵時，該參數的量測方法必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法，若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數，則因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。

請求項以參數界定技術特徵時，原則上應於請求項中記載參數的量測方法，但有下列情事之一者，則無須記載：

(1)量測方法係唯一的方法或普遍使用的方法，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之量測方法。

(2)所有已知的量測方法均會產生相同結果者。

(3)量測方法的記載太冗長，因不夠簡潔或難以瞭解，而可能使請求項不明確時，請求項之記載只要參照說明書所載之量測方法即可。

2.4.1.7 以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確

物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定。請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確。反之，該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，仍無法想像一具體物時，若請求項中不以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，就無法適當界定申請專利之發明，且若能瞭解該功能、特性、製法或用途所界定之物與已知物之間的關係或差異時，仍應認定請求項為明確。

應注意者，純功能或純用途的請求項會導致請求項不明確。純功能的請求項如請求項僅記載「一種釣竿，其可釣起 500 公斤重的魚」，純用途的請求項如請求項僅記載「一種醫藥組成物，其係用於治療頭痛」，而未記載其他技術特徵。

專施 19.Ⅳ

解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。

2.4.2 簡潔

請求項應簡潔，係指每一請求項之記載應簡潔，且所有請求項整體

之記載亦應簡潔。

請求項之記載應簡潔，除記載必要技術特徵外，不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載，亦不得記載商業性宣傳用語。單一請求項不簡潔的情形，例如請求項中重複記載相同文字內容，導致請求項過度冗長；或請求項以擇一形式界定發明，但記載之選項不合理過多。

請求項整體之記載應簡潔，具體而言，即請求項之項數應與申請人欲尋求保護之發明本質具有密切關係，避免項數不合理過多且相同文字內容重複記載於不同請求項，而難以瞭解申請人所欲保護之發明。因此，應儘可能採用附屬項或引用記載形式之獨立項，或在單一請求項中以擇一形式記載多個選項，以減少項數及不必要的重複記載。請求項整體之記載不簡潔的情形，例如複數個請求項之範圍實質相同且屬同一範疇，以下為其例示。

〔申請專利範圍〕

1.一種使用混凝土強化混和劑 A 之強化混凝土。

2.一種包含混凝土強化混和劑 A 之混凝土。

3.一種混凝土，具有混凝土強化混和劑 A。

〔說明〕

上述三個請求項均屬物之相同範疇，且請求項之範圍亦實質相同，明顯違反簡潔要件。

合理之項數應依發明本質及事實個案判斷，且考量公眾之利益，審查時若認為項數過多或擇一形式之選項過多，造成檢索上之困難或過度負擔，應至少選擇一組發明進行審查（例如依說明書之實施方式或實施例選擇一組發明），其他部分則以不符簡潔要件通知申請人申復或修正。

2.4.3 為說明書所支持

本規定之目的在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，由於請求項為主張發明專利權範圍的基本單元，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展。

請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持。若說明書無法支持請求項，而說明書及圖式整體可以支持時，應依專利法第 26 條第 2 項之

規定，通知申請人申復或修正，將圖式揭露之內容載入於說明書中。

應注意者，請求項不僅在形式上應為說明書所支持，並且在實質上應為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就說明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專利之發明。請求項必須為說明書所支持，如僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持之部分載入於說明書中，但由於圖式一般僅為形式上揭露相關內容，無法顯示其實質技術內容，若申請人修正說明書，將圖式揭露之內容載入於說明書時，審查時仍應參酌申請時之通常知識，判斷載入之內容是否實質支持請求項。

請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，請求項總括的範圍應恰當，使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容。審查時，應參酌申請時之通常知識，包括相關的先前技術，判斷請求項總括的範圍是否恰當，而使請求項之範圍未超出說明書揭露之內容，亦未減損申請人理當獲得之權益。若無相關的先前技術，開創性發明相較先前技術的改良發明，通常可獲得較廣之總括範圍。

請求項記載之發明未記載於說明書，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法延伸說明書揭露之內容至請求項之範圍時，即認定請求項無法為說明書所支持。例如請求項記載使用無機酸之技術手段，而說明書僅記載使用有機酸之實施例，但未記載任何有關無機酸之技術手段者。

若請求項包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定請求項無法為說明書所支持。例如請求項記載為「一種以冷休克處理植物種子的方法」，若說明書僅揭露該方法適用於一種特定植物種子，而未揭露適用於其他植物種子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難以確定處理其他植物種子時能得到相同的效果，則應認定請求項無法為說明書所支持。對於上位概念之請求項，雖然其總括的範圍較寬，若其獲得說明書之支持，並可據以實現者，應接受該上位概念之請求項。惟若說明書記載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法，不足以將說明書記載之內容延伸到請求項之範圍時，應通知申請人申復或修正請求項。例如請求項記載為「一種處理合成樹脂成型物性質的方法」，說明書僅揭露熱塑性樹脂的實施例，但無法證明該方法亦適用於熱固性樹脂，則該請求項無法為說明書所支持。又如請求項記載為「一種改良之燃油組成物」，並未記載使用任何催化劑，而說明書僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之組成物，則該請求項無法為說明書所支持。

對於以功能界定的請求項，若說明書僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定請求項為說明書所支持；反之，若無法瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定請

求項無法為說明書所支持。

請求項中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為「……手段（或裝置）用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。認定以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項是否為說明書所支持，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。申請時指申請日，主張優先權者，指該優先權日。 專施 19.IV

審查時，依據說明書揭露之內容並參酌申請時之通常知識判斷，若認為請求項無法為說明書所支持，應提供明確且充足的理由，或以公開文獻支持其理由，通知申請人申復或修正請求項。若申請人於申復時提供具說服力的資料，或將請求項之範圍修正為說明書揭露之範圍內，即可使請求項為說明書所支持。此外，若請求項記載之內容未記載於說明書時，以至於請求項形式上即無法為說明書所支持，申請人得修正將其載入說明書中，但審查時仍應參酌申請時之通常知識，實質判斷載入之內容是否支持請求項。

2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係

當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件，例如上述 2.4.3 所舉實例。因此，請求項係不符專利法第 26 條第 2 項之規定，同時說明書係不符專利法第 26 條第 1 項之規定，意即同時違反不同且獨立之專利要件。

審查時若無明確且充足的理由認為無法實現全部範圍，則應接受較廣範圍之請求項。請求項之合理範圍應與其對於先前技術之技術貢獻度相當，既不會過廣以至於超出發明之技術內容，也不會過窄以致於剝奪申請人揭露發明之回報。

說明書必須給予公眾足夠資訊，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能實現申請專利之發明，而實施方式或實施例即有助於提供相關資訊。當一請求項之範圍涵蓋較廣，其說明書必須給予一定數量的實施方式或實施例，以延伸涵蓋請求項之全部範圍。反之，當說明書已提供足夠資訊，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識即可實現該發明，則有限數量（甚至僅需一個）之實施方式或實施例，亦足以支持一廣泛的請求項之範圍。

因此，當以欲達成的結果界定物之請求項，其範圍通常會過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法僅以說明書記載之特定實施方式或實施例，實現全部範圍。例如請求項記載為「一種油電混合動力車，其特徵在於移動時之能源效率為 A～B%」，而說明書中僅揭露一種特定之電力傳輸控制手段，可達成能源效率為 A～B%，惟申請時油電混合動力車領域之能源效率通常為 X%，其遠低於 A%，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法理解如何以其他之技術手段，亦皆能達成能源效率為 A～B%，故該請求項整體無法為說明書所支持，不符支持要件，且申請專利之發明無法經由任意手段而據以實現，該說明書之記載亦不符可據以實現要件。

2.5 請求項之解釋

專 58.Ⅳ

發明專利權之範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。申請專利範圍係界定發明專利權範圍之基礎，申請專利範圍中之請求項係解釋專利權範圍及判斷新穎性及進步性等專利要件的基本單元。申請標的應以請求項中所載之所有技術特徵予以界定，無論是附屬項或引用記載形式之請求項，在解釋請求項時，應包含被依附或被引用之請求項中被依附或被引用之技術特徵。

請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。此外，請求項之技術特徵後得附加圖式中對應之符號，惟該符號不得作為解釋請求項之限制。

專施 19.Ⅱ

2.5.1 以特性界定物之請求項

對於物之發明，例如化學物質之發明，一般係以化學名稱或分子式、結構式予以界定，若無法以化學名稱或分子式、結構式等結構特徵界定請求項時，得以其物理或化學特性等（如熔點、分子量、光譜、PH 值等）予以界定。請求項以特性界定發明時，該特性必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的特性（如直接量測之鋼的彈性係數、電的傳導係數等）；若該特性必須使用新的參數時，則該參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於說明書中記載該參數的量測方法。

2.5.2 以製法界定物之請求項

對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利

之發明時，始得以製法界定物之發明。以製法界定物之請求項，應記載該製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）。

以製法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項中所載之製法所賦予特性之物本身，亦即以製法界定物之請求項，其是否具備新穎性或進步性並非由製法決定，而係由該物本身來決定。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。例如請求項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 與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法 P 所得之相同特性，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。

2.5.3 以功能界定物或方法之請求項

物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。

請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為「……手段（或裝置）用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。

請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或「步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵。

(2)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。

(3)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。例如請求項中某一技術特徵的功能敘述為「……手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式」，說明書中對應該功能的構造是資　專施 19.Ⅳ

料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉換成數位格式，雖然「以程式完成之數位對數位轉換」之技術內容也能達成該功能，但因說明書並未記載該技術內容，解釋請求項時，請求項之範圍不包含「以程式完成數位對數位轉換」之技術內容。

2.5.4 以用途界定物之請求項

以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。例如請求項記載為「一種用於熔化鋼鐵之鑄模」，該「用於熔化鋼鐵」之用途對申請標的「鑄模」具有限定作用，為具有高熔點，故具有低熔點的一般塑膠製冰盒，雖然亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍。

若該用途之界定對所要求保護之物本身並無影響，僅係物之目的或使用方式之描述，對於物是否符合新穎性或進步性之判斷不生作用。例如「用於……的化合物 A」、「用於……的組成物 B」或「用於……物品 C」，若其中「用於……」的限定對化合物 A、組成物 B 或物品 C 本身，未隱含具有某種特定結構及/或組成，則在判斷其是否具有新穎性、進步性時，其中的用途限定不生作用。

2.5.5 用途請求項

基於發現物的未知特性而利用該特性於特定用途之發明，得以用途請求項予以保護。無論是已知物或新穎之物，其特性是該物所固有的，故用途請求項的本質不在物本身，而在於物之特性的應用。因此，用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明。

用途請求項之標的名稱可為「用途」、「應用」或「使用」。請求項之前言中有關用途之敘述為發明之技術特徵之一，於解釋請求項及判斷申請專利之發明是否符合專利要件時，均應考量。應注意者，審查時須由請求項之記載文字區分屬於用途請求項或物之請求項。例如請求項記載為「一種化合物 A 作為殺蟲之用途」，為用途請求項，視同「使用化合物 A 殺蟲之方法」，而不認定為「作為殺蟲劑之化合物 A」（申請標的為物）；「一種化合物 A 之用途，其係用於殺蟲」，為用途請求項，視同「一種殺蟲方法，其係使用化合物 A」（申請標的為殺蟲方法），而不認定為「使用化合物 A 製備殺蟲劑之方法」（申請標的為製備方法）。同理，「一種電晶體作為放大電路之用途」，為用途請求項，視同「使用電晶體放大電路之方法」，而不認定為「使用電晶體之放大電路」（申請標的為物），亦非「使用電晶體建構電路之方法」（申請標的為製造方法）。

用途請求項不得為人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，物之醫藥用途若以「用於治療疾病」、「用於診斷疾病」等方式來界定，則屬於法定不予專利之項目，例如「一種化合物 A 在治療疾病 X 之用途（或使用、應用）」，視同「一種使用（或應用）化合物 A 治療疾病 X 之方法」，不得予以專利。惟因醫藥組成物及其製備方法依法得為申請標的，故用途請求項之記載方式為，例如「一種化合物 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途」或「一種化合物 A 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」（稱為瑞士型請求項），其請求項之解釋係一種製備藥物之方法，非屬人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。

上述請求項之記載方式將「化合物」或「組成物」用於醫藥用途的申請，改為用於製備藥物之用途的申請，其係避免涉及人類或動物之診斷、治療或外科手術方法之特殊記載方式，故該等特殊記載方式僅限於醫藥用途。至於物之非醫藥用途，例如非以外科手術執行之美容方法或衛生保健方法，其不涉及上述法定不予專利之方法，無須以瑞士型請求項之方式記載，而應以一般用途請求項或其他方式記載，例如「一種化合物 A 作為美白之用途」或「一種化合物 A 之用途，其係用於美白」。

醫療器材、裝置或設備（例如手術儀器）等物品並非「化合物」或「組成物」，其無法作為「製備藥物」之用途。因此，不得以瑞士型請求項之記載方式申請新穎醫藥用途。

2.6 審查注意事項

(1)獨立項應敘明申請專利之標的名稱，意指標的名稱之敘述方式應明確，以反映申請標的，不得過於籠統簡略，若僅記載「一種物品」、「一種裝置」或「一種方法」等用語，即屬未敘明標的名稱之情況。

(2)獨立項以二段式撰寫時，應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語時表示，但以該等用語表示者，未必即為二段式請求項，例如「一種空調裝置，其特徵在於包含風向調節機構及風量調節機構。」由於其前言部分並未包含申請專利之發明與先前技術共有之必要技術特徵，故此處之「其特徵在於」相當於「其中」，並無不明確。此外，由於附屬項本身並不會記載申請標的之所有技術特徵，因此，無須使用「其特徵在於」、「其改良在於」等表現方式，惟若使用該等類似用語，亦未必即為二段式請求項，例如「如請求項 1 之裝置，其特徵在於元件 A 為 a。」此處之「其特徵在於」相當於「其中」，亦無不明確。

(3)請求項之技術特徵引用圖式中對應之符號，該符號附加於對應之技術特徵之後，且置於括號內，並不會導致請求項不明確，例如一種基材表面處理裝置，包括：一輸送模組（10），…。惟若括號內有符號及文字，或是括號內僅有文字，可能導致不明確。例如，請求項記載「固定手段（螺絲 13、螺絲 14），不確定該固定手段是否僅限定為螺絲，

或是還包括其他類型之固定手段;又如請求項記載「(混凝土)模製磚」,不確定該模製磚是否僅限定為混凝土模製磚,或是還包括其他類型之模製磚,因此,該等以括號註記的表現方式會導致請求項不明確。反之,若括號的註記是該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解的一般意義,則無不明確,例如(甲基)丙烯酸酯已知為「丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯」之縮寫,因此,該括號的註記不會導致請求項不明確。又例如請求項記載一具有取代基之化學通式,其中關於該取代基種類之記載,係該通式之進一步說明,不論有無註記括號均不會導致請求項不明確。

3.摘要

專施 21.Ⅰ　摘要,應簡要敘明發明所揭露之內容,並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限;其字數,以不超過二百五十字為原則;

專施 21.Ⅱ　有化學式者,應揭示最能顯示發明特徵之化學式;另不得記載商業性宣傳用語。摘要之撰寫方式,應有助於公眾在特定技術領域內快速檢索之

專施 21.Ⅲ　目的。為確保摘要之資訊檢索功能,摘要不符合上述規定者,得通知申請人限期修正,或依職權修正後通知申請人。

專施 21.Ⅳ　申請人應指定最能代表該發明技術特徵之圖為代表圖,並列出其主

專施 21.Ⅴ　要符號,簡要加以說明;未指定或指定之代表圖不適當者,得通知申請人限期補正,或依職權指定或刪除後通知申請人。

專 26.Ⅲ　摘要僅供揭露技術資訊之用途,不得用於決定揭露是否充分,及申

專 58.Ⅴ　請專利之發明是否符合專利要件;亦不得用於解釋申請專利範圍,且不得作為修正及更正說明書、申請專利範圍或圖式之依據。

4.圖式

圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時,得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。圖式係判斷是否符合可據以實現要件的參照

專 58.Ⅳ　內容之一,而解釋請求項時,得審酌說明書及圖式。

專施 23.Ⅰ　發明之圖式,應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰,於各圖縮小至

專施 23.Ⅱ　三分之二時,仍得清晰分辨圖式中各項細節;圖式應註明圖號及符號,並依圖號順序排列,除必要註記外,不得記載其他說明文字。違反上述規定者,應通知申請人申復或修正,屆期未申復或修正者,得以違反專利法第 26 條第 4 項之規定為理由,逕予核駁。

在無法參照工程製圖方法以墨線繪製圖式的情況下,若能直接再現並符合圖式所適用之其他規定者,得以照片取代,例如金相圖、電泳圖、細胞組織染色圖、電腦造影影像圖或動物實驗效果比較圖。說明書、申

請專利範圍與圖式三者中所註明之符號應一致，且記載同一元件時，應以同一符號予以註記。說明書中未註記的符號通常不得出現於圖式，若修正說明書時刪除說明書中整段內容，而刪除圖式中相對應之記載有困難時，不得僅因其記載不一致，而認定不符記載要件。惟應注意者，說明書或申請專利範圍中所註記之符號，均必須出現於圖式。

圖式應以表達發明技術內容之圖形及符號為主，說明文字應記載於圖式簡單說明，圖式本身僅得註記圖號及符號，但為明確瞭解圖式，得加入單一簡要語詞，如水、蒸氣、開、關等。專利法施行細則第 23 條第 2 項規定，除必要註記外不得記載其他說明文字，於特定情況下容許必要的註記，例如：

(1)座標圖：得有縱軸、橫軸、線及區域之說明。
(2)流程圖：得有方塊圖的方塊說明及邏輯判斷之記載。
(3)回路圖：得有方塊圖的方塊說明，信號及電源之記載，以及積體電路、電晶體及電阻器等記號。
(4)波形圖：得有波形之說明及波形表示式。
(5)工程圖：得有方塊圖的方塊說明，以及原料及產物之記載。
(6)狀態圖：得有座標軸、線及區域之說明。
(7)向量圖：得有向量及座標軸之說明。
(8)光路圖：得有光的成分、相位差、角度及距離之記載。

繪製方塊圖時，應於方塊內加註說明文字，或註記方塊之編號；繪製詳細電路圖時，對於慣用元件如電晶體、電容、電阻、場效電晶體、二極體等，得分別以 Tr、C、R、FET、D 等符號代之。

此外，圖式中記載「先前技術」或類似用語，通常非必要註記，但若有助於理解申請專利之發明時，得予以保留並加註「先前技術」或類似用語。

化學式、數學式或表（table）等技術內容，若無法記載於說明書內文時，得加註如式一、表一等編號說明，記載於說明書之最後部分。若上述技術內容無法記載於說明書時，得記載於圖式中，惟應註明如圖一、圖二等圖號，並符合專利法施行細則有關圖式之相關規定。

第二章　何謂發明

1.發明之定義 2-2-1

1.1 前言 2-2-1
1.2 定義 2-2-1
1.3 非屬發明之類型 2-2-2
1.3.1 自然法則本身 2-2-2
1.3.2 單純之發現 2-2-2
1.3.3 違反自然法則者 2-2-3
1.3.4 非利用自然法則者 2-2-3
1.3.5 非技術思想者 2-2-3
1.3.5.1 技能 2-2-3
1.3.5.2 單純之資訊揭示 2-2-3
1.3.5.3 單純之美術創作 2-2-4
1.4 案例說明 2-2-4

2.法定不予發明專利之標的 2-2-8

2.1 前言 2-2-8
2.2 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法 2-2-8
2.3 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法 2-2-9
2.3.1 人類或動物之診斷方法 2-2-9
2.3.2 人類或動物之治療方法 2-2-10
2.3.3 人類或動物之外科手術方法 2-2-11
2.4 妨害公共秩序或善良風俗者 2-2-12

第二章　何謂發明

本章分別就發明之定義以及法定不予發明專利之標的兩方面，說明專利法所規定之發明。發明之定義規定於專利法第 21 條，法定不予發明專利之標的規定於同法第 24 條。 專 21 專 24

1.發明之定義

1.1 前言

發明，指利用自然法則之技術思想之創作。申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利；惟申請專利之發明即使符合發明之定義，若屬於法定不予發明專利之標的者，仍不得准予專利。

1.2 定義

依專利法第 21 條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。 專 21

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為標的名稱之用途請求項視同方法發明。分述如下：

(1)物之發明包括：

物質：例如化合物 A。

物品：例如螺絲。

(2)方法發明包括：

物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法或螺絲之製造方法。

無產物的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法或使用化合物 A 殺蟲的方法。

用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明，因此，形式上為用途的請求項，如「一種化合物 A 作為殺蟲之用途（或應用、使用）」，視同「一種使用化合物 A 殺蟲之方法」（申請標的為方法），而不解釋為「一種作為殺蟲劑之化合物 A」（申請標的為物）。

1.3 非屬發明之類型

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：

1.3.1 自然法則本身

發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。若自然法則未付諸實際利用，例如能量不滅定律或萬有引力定律等自然界固有的規律,其本身不具有技術性，不屬於發明之類型。惟若將自然法則付諸實際利用，並記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體具有技術性，則該發明符合發明之定義。

1.3.2 單純之發現

發現，主要指自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所為具有技術性之創作，發現自然界中已知物之特性的行為本身並無技術性，不符合發明之定義；但若將所發現之特性付諸實際利用，利用該特性所得之物或方法符合發明之定義。例如僅發現已知材料之特性並不符合發明之定義；但若利用該材料製成物品，則該物品之發明符合發明之定義。

對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物並非先前已知者，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義。例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。

發明與發現的本質雖然不同，但關係密切，例如化學物質於特定用途之發明即以其特性為基礎，一旦發現其特性而利用於特定用途，即得以用途請求項申請保護。

1.3.3 違反自然法則者

申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則（例如能量守恆定律），則該發明（例如永動機）不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明，應以違反自然法則或非可供產業利用為理由予以核駁（參照第三章 1.3「產業利用性與可據以實現要件之差異」）。

1.3.4 非利用自然法則者

申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義。方法發明中之技術特徵包含數學操作之代表符號，該符號代表物理量，且被認為係規定物理、化學作用之內容時，若該發明整體具有技術性，則符合發明之定義。

申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義。例如數學方法本身雖然不符合發明之定義，但利用該數學方法來優化電腦網路之負載分配的發明，不得僅因其涉及數學方法即認定不符合發明之定義。

1.3.5 非技術思想者

1.3.5.1 技能

依個人之天分及熟練程度始能達成之個人技能。例如以手指夾球之特殊持球及投球方法為特徵的指叉球投法。

1.3.5.2 單純之資訊揭示

發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。前述單純之資訊揭示包含：

(1)資訊之揭示本身，如視聽訊號、語言、手語等。

(2)記錄於載體（如紙張、磁片、光碟等）上之資訊，其特徵在於所載之文字、音樂、資料等。

(3)揭示資訊之方法或裝置，如記錄器，其特徵在於所錄製之資訊。

惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之載體或揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義；揭示之安排或方式能與資訊內容區分

時，亦可能具有技術性而符合發明之定義。

1.3.5.3 單純之美術創作

繪畫、雕刻等物品係屬美術創作，其特徵在於主題、布局、造形或色彩規劃等之美感效果，屬性上與技術思想無關，故不符合發明之定義。惟若美術創作係利用技術構造或其他技術手段產生具有美感效果之特徵時，雖然該美感效果不符合發明之定義，但產生該美感效果之手段具有技術性，符合發明之定義。例如紡織品之新穎編織結構所產生外觀上的美感效果不符合發明之定義，但以該結構編織而成之物品符合發明之定義。又如利用新穎技術之方法使鑽石產生外觀上的美感效果，該美感效果不符合發明之定義，但該方法符合發明之定義。

1.4 案例說明

例 1.單純之發現

〔發明名稱〕

鹵化銀之分解反應

〔申請專利範圍〕

鹵化銀受光或放射線照射而分解成銀與鹵素氣體之反應方法。

〔發明內容〕

……AgCl、AgBr 等鹵化銀對光或放射線極為敏感，當其直接遭受光或放射線照射時，立即會分解成金屬銀與鹵素氣體。其反應如下：

$$AgCl \xrightarrow{h\nu} Ag+1/2Cl_2$$

$$AgBr \xrightarrow{h\nu} Ag+1/2Br_2$$

由於鹵化銀受光或放射線之照射後，其分解速度非常快，且由反應生成之金屬銀或鹵素氣體之量，會隨光或放射線之照射量而變化……。

〔說明〕

申請案僅止於認識鹵化銀之感光性，並揭露該一特性而已，並未達成以光或放射線之照射量測定此一性質之技術手段，或利用此一性質於照相材料之技術手段，不具有任何技術性。因此，該申請專利之發明僅屬單純之發現，不符合發明之定義。

例 2.違反自然法則者

〔發明名稱〕

銅之鍍鐵方法

〔申請專利範圍〕

一種銅之鍍鐵方法，其特徵在於將銅片浸漬在含有鐵離子之水溶液中，銅片上形成鐵之電鍍層而成。

〔發明內容〕

……以往對銅之鍍鐵方法係採用電鍍法，惟依本方法，僅將銅片浸漬於含有硫酸鐵類鐵離子之水溶液中，即可在銅片上形成硬度高的鍍鐵層，故本方法比電鍍法更有效率，並可以更簡單的設備達成銅之鍍鐵目的……。

〔說明〕

依化學原理，鐵比銅更易有離子化傾向，因此單單將銅片浸漬於含有鐵離子之水溶液中，顯然無法在銅片上形成鐵之電鍍層。因此，該申請專利之發明違反自然法則，不符合發明之定義。

例 3.非利用自然法則者

〔發明名稱〕

貨櫃船之航運法

〔申請專利範圍〕

於船艙內裝載大量清水之貨櫃，自原油昂貴而清水便宜的地區航往清水昂貴而原油便宜的地區，俟卸下貨櫃、於船艙內灌滿原油後，回航至前述出航地而構成的貨櫃船航運法。

〔發明內容〕

……往、返程均可有效使用船艙，不僅可賺得原油、清水之運費，亦可賺得原油與清水間之差價……。

〔說明〕

貨櫃船之航運方法係利用有關原油及清水之經濟事務。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 4.非利用自然法則者－數學方法

〔發明名稱〕

求取自然數 n 至 n+k 為止之和的計算方法

〔申請專利範圍〕

一種利用 s= (k+1)(2n+k)/2 求取自然數 n 至 n+k 為止之和的計算方法。

〔發明內容〕

……自然數 n 至 n+k 為止之和，若設為 s 時，則可以下列公式表示：

$$s = n+(n+1)+(n+2)+\cdots+(n+k) \quad \cdots\cdots(1)$$

即使上述公式右邊之順序逆向排列，其和亦相同。若逆向排列時，則 s

可以下列公式表示：

s =(n+k)+(n+k-1)+ ⋯+(n+1)+n⋯⋯(2)

若求取(1)式與(2)式之和時，則

2s =(2n+k)+(2n+k)+⋯+(2n+k)⋯

在上述公式右邊中，係由(k+1)個(2n+k)之數組成，因此
2s =(k+1)(2n+k)
s =(k+1)(2n+k)/2

如此，可簡易求得自然數 n 至 n+k 為止之和⋯⋯。

〔說明〕

一般所謂的計算方法，係指以所給予的數及數學等其他科學之記號相連，依數理處理而用於表示某種關係之公式，亦即稱為數學的操作。此種申請專利之發明，為一種求取自然數 n 至 n+k 為止之總和 s，所使用 s = (k+1)(2n+k)/2 之公式，僅僅進行單純的數學操作，而屬於數學方法。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 5.非利用自然法則者－數學方法

〔發明名稱〕

一種內接於圓之任意正多邊形的製圖方法

〔申請專利範圍〕

一種內接於圓之任意正多邊形的製圖方法，其特徵在於：以任意給予之圓的直徑 AB 當作半徑，以 A 及 B 為中心畫圓，其交點之一設為 C，將直徑 AB 作 N 等分而得 N 等分點，將點 C 與自 A 算起第二個點連接作一直線，其與所給予之圓的交點設為 D，AD 為任意正多邊形之一邊，以 D 為起點劃一與 AD 等長之線段與圓周相交，依序將該等長之線段連接圓周上相交之各點而成者。

〔發明內容〕

⋯⋯根據本製圖方法，可簡易的在圓內繪製一內接任意正多邊形⋯⋯。

〔說明〕

一般所謂「製圖」一詞，係指描繪出能滿足在幾何學上所給予條件之圖形。在描繪圖形時，必須遵守某些基本的製圖原則及某些公認的原理。純幾何學的製圖係根據所假設的原則、原理而為之單純操作，故純幾何學的製圖不得稱為係利用自然法則。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 6.非利用自然法則者－遊戲方法

〔發明名稱〕

遊戲方法

〔申請專利範圍〕

一種遊戲方法，係將形狀相似之數個大小棋子自較大者依序堆積而成堆，並置於任意決定的三個陣地中之一個位置，然後一次僅移動一個位於該堆積最上部的棋子，且大棋子不得搭於小棋子之上，如此比賽以最少移動次數移動至三個陣地之其他二個位置者。

〔發明內容〕

……本案之遊戲方法，並未限制遊戲人數，均能進行有趣味的頭腦遊戲……。

〔說明〕

一般而言，遊戲方法係一種無關自然法則之人為遊戲規則，必然會利用到人類之推理力、記憶力、技能、運氣、感情、偶然性或精神性等。申請專利之發明係依一次僅能移動一個棋子及大棋子不能搭在小棋子之上的規則從事遊戲，該規則與自然法則無關。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 7.非利用自然法則者－藉助推理力、記憶力執行之方法

〔發明名稱〕

數理科課目之教學方法

〔申請專利範圍〕

一種數理科課目之教學方法，其特徵在於將低年級學童之導入、展開及綜合之授課時間比例設為 3：2：1。

〔發明內容〕

……對於低年級學童之教育，通常係依導入、展開及綜合之順序進行，其時間比例為 1：4：1，其中展開之時間占大部分，本發明考慮兒童之推理力及記憶力，將數理科之課目時間比例調整為 3：2：1，因而得以大幅提升教育功效……。

〔說明〕

教學活動本身係有關人類之推理力及記憶力等的精神活動。申請專利之發明考慮兒童之推理力及記憶力，將導入、展開及綜合之時間比例設為 3：2：1。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 8.非利用自然法則者－藉助推理力、記憶力執行之方法

〔發明名稱〕

漢字檢索編碼方法

〔申請專利範圍〕

一種利用注音或字形、筆劃檢索漢字之編碼方法。

〔發明內容〕

……根據本發明之漢字編碼方法，可迅速檢索出所需要的漢字……。

〔說明〕

漢字編碼方法本身屬於一種資訊揭示方法，就該方法本身而言，係取決於人類的主觀意念或者人為的規定，並非一種技術手段。因此，漢字檢索編碼方法本身屬於一種藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

2.法定不予發明專利之標的

2.1 前言

專 24　專利制度之目的係透過專利權之授予，保護、利用發明與創作，進而促進國家產業發展。對於不符合國家、社會之利益或違反倫理道德之發明，應不予專利。

2.2 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

專 24. I　專利法第 24 條第 1 款所規定「動、植物」一詞涵蓋動物及植物，亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者，法定不予專利。對於生產動、植物之方法，前述專利法條款僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。因此，即使生產動、植物之方法的直接產物涉及法定不予專利之動、植物，只要該方法並非主要生物學方法或該方法為微生物學之生產方法，仍得予以專利。

生產動物或植物之方法，若係以整個基因組的有性雜交及其後之選擇動物或植物為基礎，即使於該雜交及選擇步驟前後，請求項中另外包括有關生產該動物或植物或其進一步處理之其他技術步驟，該方法屬於主要生物學方法。例如僅係為育種而選擇具有某種特徵之動物，並將其集中在一起之雜交、種間育種或選擇性育種動物之方法，即使該方法包含一額外的技術性特徵，例如使用基因分子標記以選擇親代或子代等，仍屬主要生物學方法。另一方面，若一方法包含藉由基因工程將一基因或性狀（trait）引入植物，而非基於整個基因組的重組以及植物基因的自然混合，則該方法非屬主要生物學方法。處理動、植物以改善其性質、產量或促進、抑制其生長的方法，例如修剪樹木的方法，由於其並非以整個基因組的有性雜交及其後之選擇動物或植物為基礎，故非屬主要生物學方法。特徵在於利用刺激生長物質或輻射處理植物之方法，利用技

術手段處理土壤以抑制或促進植物生長的方法等，亦非屬主要生物學方法。

一般觀念上並不將微生物歸類為動、植物，故以微生物為申請標的或以微生物學之生產方法為申請標的之發明，均得予以專利，但以微生物學方法所生產之動、植物為申請標的之發明，則不予以專利。微生物學之生產方法，指任何涉及、實施於或產生微生物之生產方法，如利用基因工程之方法；此外，包含微生物學及非微生物學步驟兩者之發明亦屬之。

2.3 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

專利法第24條第2款所稱人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，係指直接以有生命的人體或動物體為實施對象（本節所稱之動物不包含人類），以診斷、治療或外科手術處理人體或動物體之方法。　專 24.Ⅱ

基於倫理道德之考量，顧及社會大眾醫療上的權益以及人類之尊嚴，使醫生在診斷、治療或外科手術過程中有選擇各種方法和條件的自由，人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，屬於法定不予發明專利之標的。惟在人類或動物之診斷、治療或外科手術方法中所使用之器具、儀器、裝置、設備或藥物（包含物質或組成物）等物之發明，不屬於法定不予發明專利之標的。

申請專利之發明是否構成專利法所規定不得予以專利之人類或動物之治療或外科手術方法，應審究請求項中是否包含至少一個利用自然法則之活動或行為的技術特徵，而該技術特徵為實施於有生命之人體或動物體之治療或外科手術步驟，只要其中有一個技術特徵符合前述條件，則該請求項即不予專利。至於申請專利之發明是否屬專利法所規定不得予以專利之人類或動物之診斷方法，必須就請求項之整個步驟過程予以判斷，參見下節 2.3.1 之說明。

相關之規定另參見第十三章 2.2「法定不予發明專利之人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」。

2.3.1 人類或動物之診斷方法

專利法第 24 條所排除之人類或動物之診斷方法，包括取得數據至作出診斷的所有步驟，亦即包括檢測有生命之人體或動物體（即測定實際值）、評估症狀（即比較測定值與標準值之差異）及決定病因或病灶狀態（推定前述差異所導致的診斷結果）的整個步驟過程，據以瞭解人類或動物之健康狀態，掌握其病情之方法。因此，診斷方法必須包括以下三項條件，始屬法定不予發明專利之標的：

(1)以有生命的人體或動物體為對象

法定不予發明專利之診斷方法必須在有生命的人體或動物體上實施檢測或處理。若在死亡的人體或動物體上所實施之檢測、解剖或處理方法，例如屍體的病理解剖，或在已經脫離人體或動物體之組織、體液或排泄物上所實施之檢測或處理方法，均不屬於法定不予發明專利之標的。

(2)有關疾病之診斷

法定不予發明專利之診斷方法必須與疾病之診斷有關，與疾病之診斷無關之方法或僅是量測人體或動物體特性之方法，例如測量身高、體重或測定膚質等方法，均不屬於法定不予發明專利之標的。

(3)以獲得疾病之診斷結果為直接目的

診斷方法，包括檢測、評估及決定診斷結果的整個步驟過程。法定不予發明專利之診斷方法必須以獲得疾病的診斷結果為直接目的，即使方法發明之最終目的是診斷疾病，但其直接目的並非診斷疾病者，例如 X 光照射、血壓量測等，其所獲得的資訊僅作為中間結果，無法直接獲知疾病之診斷結果者，均不屬於法定不予發明專利之標的。

在判斷一項與疾病診斷有關之方法發明時，不僅應考量該發明在形式上是否包含以上(1)、(2)及(3)三項條件，尚應審究該發明實質上是否包含該三項條件。例如從有生命之人體測得某生理參數之方法發明，雖然其形式上並非以獲得疾病診斷結果為直接目的，但若依據先前技術中的醫學知識及該專利說明書揭露之內容，就該參數即能直接得知疾病之診斷結果者，則該發明不得稱為僅獲得診斷之中間結果，仍屬法定不予發明專利之診斷方法。

此外，為實施診斷而採用之預備處理方法，例如測量心電圖時之電極配置方法，因其並未包括完整的三個判斷步驟，故非屬法定不予發明專利之診斷方法。

2.3.2 人類或動物之治療方法

人類或動物之治療方法，係指使有生命之人體或動物體恢復或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法，尚包含以治療為目的或具有治療性質的其他各種方法，例如預防疾病的方法、免疫的方法、舒解或減輕疼痛或功能喪失等症狀的方法。

法定不予發明專利之人類或動物之治療方法必須是以有生命之人體或動物體為對象，且限於以治療或預防疾病為直接目的之方法。以下例示法定不予發明專利之治療方法：

(1)外科手術治療方法、藥物治療方法、物理性療養方法、心理療法。

(2)以治療為目的之傳統或民俗療法，例如針灸、拔罐、推拿、按摩、刮痧、氣功、催眠、藥浴、泥浴、森林浴等方法。

(3)以治療為目的利用電、磁、聲、光、熱等刺激或照射的方法。

(4)以治療為目的之整形、抽脂減肥、增高、復健等方法。
(5)以治療為目的之人體或動物體人工受孕、增加精子數量、避孕、人工流產、胚胎移植等方法。
(6)為治療而採用的輔助方法，例如重回同一人體或動物體之細胞、器官或組織的處理方法、血液透析方法、藥物內服方法、藥物外敷方法、藥物注射方法等。
(7)為護理而採用的處理方法，例如傷口處理、包紮、防止褥瘡等處理方法。
(8)預防疾病之方法，例如蛀牙或感冒之預防方法。預防疾病之方法包括為維持健康狀態而採用的處理方法，例如按摩、指壓方法。
(9)以治療為目的之其他方法，例如人工呼吸方法、安裝人造器官、假牙或義肢等之方法。

不以有生命之人體或動物體為對象，或不以治療或預防疾病為直接目的之方法，均不屬於法定不予發明專利之人類或動物之治療方法，例示如下：

(1)在人體或動物體之外製造人造器官、假牙或義肢等之方法，以及為製造人造器官、假牙或義肢等而實施之量測方法。例如一種製造假牙之方法，其包含在病人口腔中製作假牙模型，雖然該方法之最終目的為治療，但其直接目的為製造合適之假牙，若該假牙在體外製造，則不屬於治療方法。
(2)不介入人體、動物體或未產生創傷的美容方法，包括在皮膚、毛髮、指甲、牙齒外觀部位實施非以治療為目的之除臭、裝飾等方法，或不涉及外科手術之塑身減肥、豐胸按摩之方法。
(3)處理已死亡之人體或動物體之方法。例如解剖、屍體防腐、遺體美容、製作標本等。
(4)非以外科手術方法處理動物體而改變其生長特性之方法。例如利用特定方式促進動物生長、改進動物肉質或促進動物皮毛生長之方法。

2.3.3 人類或動物之外科手術方法

法定不予發明專利之外科手術方法，必須是利用器械對有生命之人體或動物體實施剖切、切除、縫合、紋刺、注射及採血等創傷性或介入性之方法，包括非以診斷、治療為目的之美容、整形（如割雙眼皮、抽脂塑身、豐胸）方法。非以有生命之人體或動物體為對象而實施外科手術之方法，不屬於法定不予專利之外科手術方法。為外科手術而採用的預備性處理方法，例如皮膚消毒、麻醉等，亦屬於外科手術方法。

2.4 妨害公共秩序或善良風俗者

專 24.Ⅲ

基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序或善良風俗之發明列入法定不予專利之標的。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）會妨害公共秩序或善良風俗，則應認定該發明屬於法定不予專利之標的。

發明的商業利用會妨害公共秩序或善良風俗者，屬於法定不予專利之標的，例如郵件炸彈及其製造方法、吸食毒品之用具及方法、服用農藥自殺之方法、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等。

發明的商業利用不會妨害公共秩序或善良風俗者，即使該發明被濫用而有妨害之虞，仍非屬法定不予專利之標的，例如各種棋具、牌具，或開鎖、開保險箱之方法，或以醫療為目的而使用各種鎮定劑、興奮劑之方法等。

相關之規定另參見第十四章 3.3.3「妨害公共秩序或善良風俗者」。

第三章　專利要件

1.產業利用性 2-3-1

1.1 前言 2-3-1
1.2 產業利用性之概念 2-3-1
1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異 2-3-2

2.新穎性 2-3-2

2.1 前言 2-3-2
2.2 新穎性之概念 2-3-2
2.2.1 先前技術 2-3-3
2.2.1.1 已見於刊物 2-3-3
2.2.1.1.1 一般原則 2-3-3
2.2.1.1.2 刊物公開日之認定 2-3-4
2.2.1.1.3 網路上之資訊 2-3-4
2.2.1.1.3.1 認定原則 2-3-4
2.2.1.1.3.2 引證方式 2-3-5
2.2.1.1.3.3 審查注意事項 2-3-5
2.2.1.2 已公開實施 2-3-5
2.2.1.3 已為公眾所知悉 2-3-6
2.2.2 引證文件 2-3-6
2.3 新穎性之審查原則 2-3-7
2.3.1 逐項審查 2-3-7
2.3.2 單獨比對 2-3-7
2.4 新穎性之判斷基準 2-3-8
2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷 2-3-9
2.5.1 以製造方法界定物之請求項 2-3-9
2.5.2 以用途界定物之請求項 2-3-9
2.5.3 用途請求項 2-3-10
2.5.4 選擇發明 2-3-10
2.5.4.1 選擇個別成分或次群組 2-3-10
2.5.4.2 選擇次範圍 2-3-11
2.6 擬制喪失新穎性 2-3-11
2.6.1 擬制喪失新穎性之概念 2-3-12
2.6.2 引證文件 2-3-12
2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則 2-3-13
2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準 2-3-13
2.6.5 申請人 2-3-13

3.進步性.....2-3-14
3.1 前言.....2-3-14
3.2 進步性之概念.....2-3-14
3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者.....2-3-14
3.2.2 先前技術.....2-3-15
3.2.3 輕易完成.....2-3-15
3.2.4 引證文件.....2-3-15
3.3 進步性之審查原則.....2-3-16
3.3.1 整體審查.....2-3-16
3.3.2 結合比對.....2-3-16
3.3.3 逐項審查.....2-3-16
3.4 進步性之判斷步驟.....2-3-16
3.4.1 否定進步性之因素.....2-3-18
3.4.1.1 有動機能結合複數引證.....2-3-18
3.4.1.1.1 技術領域之關連性.....2-3-19
3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性.....2-3-19
3.4.1.1.3 功能或作用之共通性.....2-3-20
3.4.1.1.4 教示或建議.....2-3-21
3.4.1.2 簡單變更.....2-3-22
3.4.1.3 單純拼湊.....2-3-23
3.4.2 肯定進步性之因素.....2-3-23
3.4.2.1 反向教示.....2-3-23
3.4.2.2 有利功效.....2-3-24
3.4.2.3 輔助性判斷因素.....2-3-24
3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效.....2-3-24
3.4.2.3.2 發明解決長期存在的問題.....2-3-25
3.4.2.3.3 發明克服技術偏見.....2-3-25
3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功.....2-3-26
3.5 選擇發明之進步性判斷.....2-3-26
3.6 審查注意事項.....2-3-27
4.喪失新穎性或進步性之例外.....2-3-27
4.1 前言.....2-3-27
4.2 公開事實之行為主體.....2-3-28
4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間.....2-3-28
4.4 專利公報上所為之公開.....2-3-29
4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事.....2-3-29
4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果.....2-3-30

4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查.....2-3-30
4.8 審查注意事項.....2-3-32
5.先申請原則.....2-3-33
5.1 前言.....2-3-33
5.2 先申請原則之概念.....2-3-33
5.2.1 相同發明.....2-3-33
5.2.2 先申請原則適用的情況.....2-3-33
5.2.3 引證文件.....2-3-34
5.3 先申請原則之審查原則.....2-3-34
5.4 先申請原則之判斷基準.....2-3-35
5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式.....2-3-35
5.6 審查程序.....2-3-35
5.6.1 不同日申請.....2-3-35
5.6.1.1 不同申請人.....2-3-36
5.6.1.2 同一申請人.....2-3-36
5.6.2 同日申請.....2-3-36
5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告.....2-3-36
5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告.....2-3-37
5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告.....2-3-37
5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告.....2-3-37
5.7 權利接續.....2-3-38
5.7.1 審查程序.....2-3-39
5.7.2 審查注意事項.....2-3-40
5.8 權利擇一.....2-3-41

第三章　專利要件

依專利法第 46 條第 1 項之規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一或其新型專利於發明專利審定前已不存在、發明單一性、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、修正超出申請時所揭露之範圍、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍及改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍等規定。其中，記載要件、發明定義及法定不予發明專利之標的等已於本篇第一、二章說明，本章僅就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等予以說明，其餘專利要件之說明，參照本篇第四至八章及第十章。　專 46. I

1.產業利用性

1.1 前言

凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。產業利用性係發明本質之規定，不須檢索即可判斷，故通常在審查是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。　專 22. I 前

1.2 產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所稱產業應屬廣義，包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

審查產業利用性時，考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用，應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復，申請人屆期未申復或申復理由不成立，始予以核駁。

1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異

專 22. I 前
專 26. I

產業利用性，係規定申請專利之發明必須能被製造或使用；可據以實現要件，係規定說明書的記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無須過度實驗即能瞭解申請專利之發明，而可據以製造及使用（參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」）。若申請專利之發明具產業利用性，尚應審究說明書所載之該發明符合可據以實現要件；若申請專利之發明不具產業利用性，亦不可能據以實現；二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。例如一種以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，其係為防止因臭氧層減少而導致紫外線增加，該發明實際上顯然不能被製造或使用，不具產業利用性，亦違反可據以實現要件。又例如一種可阻擋太陽光中 99%紫外線之太陽眼鏡，該發明實際上有被製造或使用之可能性，具有產業利用性；惟若其說明書中未記載如何製造及使用該發明時，則違反可據以實現要件。

2.新穎性

2.1 前言

專 22. I
專 23

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。此外，申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利。

雖然上述二者均屬新穎性之規定，但適用之情事及概念有別；前者之適用，於本章 2.2 至 2.5 予以說明，後者之適用，則於本章 2.6 予以說明。

2.2 新穎性之概念

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。

新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若經審查認定該發明不具新穎性，不得予以專利。

2.2.1 先前技術

先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。申請前，指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張國際優先權或國內優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。　專施 13. I

能為公眾得知，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法獲知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態；惟若其違反保密義務而洩漏技術，以致該技術內容能為公眾得知時，則該技術屬於先前技術。所稱保密義務，不僅指契約明定之約定保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任之默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司事務通常負有保密義務。

2.2.1.1 已見於刊物

2.2.1.1.1 一般原則

專利法所稱之刊物，指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開，只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。其形式不以紙本形式之文書為限，亦包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體，如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此，專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿均屬專利法所稱之刊物。　專施 13. II

見於刊物，指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要，例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態，則不得認定其已公開，例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外，印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書，除非有明確證據顯示其已對外公開，不得認定能為公眾得知。　專 22. I (1)

2.2.1.1.2 刊物公開日之認定

對於刊物公開之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依下列方式推定：

(1)刊物載有發行日期者：

a.僅載發行之年者，以其年之末日定之。

b.載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

c.載有發行之年月日者，以該年月日定之。

d.載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

e.載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

f.載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

g.以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。

(2)刊物未載有發行日期者：

a.外國刊物者，若知其輸入國內日期，則以輸入國內日期，上溯至自發行國輸入國內通常所需期間，推定其公開日期。

b.刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者，則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期，推定為該刊物之公開日期。

(3)刊物有再版的情況，記載有初版及再版之發行日期者，則以該初版之發行日期，推定為該刊物之公開日期。

2.2.1.1.3 網路上之資訊

2.2.1.1.3.1 認定原則

網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊，其是否屬於專利法所稱之刊物，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，並不問公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密碼（password），只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，即屬公眾得知。反之，若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密（encoded）而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者，應認定該資訊非屬公眾得知。

審查新穎性時，必須是申請前已公開而能為公眾得知之資訊始屬於先前技術。因此，原則上公開於網路上之資訊必須記載公開之時間點，始得引證作為先前技術。若該資訊未記載公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，證明該資訊公開之時間點，否則不得作為引證。

上述之其他佐證，例示如下：

(1)網路檔案服務（internet archive service）提供的網頁資訊，例如網站時光回溯器（Wayback Machine，www.archive.org）。
(2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記（timestamp），例如維基百科（Wikipedia）之編輯歷史。
(3)網路之檔案目錄（file directory）或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記，例如部落格（blog）文章或網路社群訊息（forum message）之發佈時間。
(4)網站搜尋引擎提供的索引日期（indexing date），例如谷歌（Google）之頁庫存檔（cached）。

由於網路的性質與文書不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，雖難以判斷出現在螢幕上公開之時間點是否曾遭操控而變動，然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控的機會甚小，除非有特定的相反指示，否則推定該時間點為真正。若資訊內容有所變更，如可確定其變更歷程之內容及對應時間點，應以該變更時間點為公開日，否則應以最後變更時間點為公開日。

2.2.1.1.3.2 引證方式

考量網路上之資訊易於變更，引證時，應依網頁格式列印該先前技術之內容，並在該列印本上註記取得日期、網址及所審查之申請案號等，以避免該先前技術嗣後被網路維護者刪除或變更；並儘可能在審查意見通知及審定書中以下列順序記載該先前技術之相關資料：先前技術之作者姓名、技術名稱、公開日期、網站名稱、技術內容在線上資料庫或網路之檔案目錄的位置、網址等。

2.2.1.1.3.3 審查注意事項

網路上之資訊的公開日期應明確，例如載有公開日期的電子報；若網路上之資訊未載有公開日期，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，否則不得作為引證。

引證文件中已依前述引證方式確實記載應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，得逕依原引證文件審定。

若有與網路上之資訊同一內容的文書，且該資訊與文書皆可作為引證時，應優先引證文書。

2.2.1.2 已公開實施

專利法所稱之實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。　專 58

專 22. I (2)

公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施，例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。

公開實施使技術內容能為公眾得知時，即為公開實施之日。

2.2.1.3 已為公眾所知悉

專 22. I (3)

公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已聽聞、閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。

以口語或展示等行為使技術內容能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日。

2.2.2 引證文件

實體審查時，係從先前技術或先申請案中檢索出相關文件，與申請專利之發明進行比對，以判斷該發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，惟實務上主要係引用已見於刊物之先前技術，而以刊物作為引證文件。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經拋棄或撤銷，已公開或公告之說明書、申請專利範圍及圖式均屬前述之刊物而得作為引證文件。

刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在發明申請案的申請日之前。惟證明公開實施或使公眾知悉之行為的引證文件於申請日之後始公開，仍應認定其所揭露之技術係於公開實施之日或公眾知悉之日構成先前技術的一部分；若申請人僅質疑該文件內容之真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，仍得引用該引證文件。

審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開

時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時之通常知識，參照本章 3.2.4「引證文件」）。

引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。例如申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

引證文件中包含圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。由圖式推測之內容，例如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

2.3 新穎性之審查原則

2.3.1 逐項審查

新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。經審查認定獨立項具新穎性時，其附屬項當然具新穎性，得一併作成審查意見；但獨立項不具新穎性時，其附屬項未必不具新穎性，仍應分項作成審查意見。

2.3.2 單獨比對

審查新穎性時，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或一份引證文件中之部分技術內容的結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的結合進行比對。

為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵，而於該引證文件中明確記載另一參考文件時，若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分，因此，先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。

引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，被視為引證文件的一部分。

使用在引證文件公開日之前已能為公眾得知的字典、教科書、工具書之類的參考文件，解讀引證文件中之用語，亦被視為引證文件的一部分。

2.4 新穎性之判斷基準

判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明。

申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：

(1)完全相同

申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。

(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵

申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念

上位概念，指複數技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數技術特徵具有類似的本質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。

若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術特徵可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物 A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物 A」喪失新穎性。

上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物 A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物 A」喪失新穎性。又如先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。又如先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。

2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

2.5.1 以製造方法界定物之請求項

以製造方法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即其是否具備新穎性或進步性並非由製造方法決定，而係由該物本身決定。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，該請求項所載之物仍不得予以專利。例如申請專利之發明為方法 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 與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法 P 所得之相同特性，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論方法 P 於申請時是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質不具新穎性。

2.5.2 以用途界定物之請求項

以用途界定物之請求項，應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途，至於實際的限定作用，則取決於該用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，亦即該用途是否隱含申請專利之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。例如請求項記載為「用於熔化鋼鐵之鑄模」，該「用於熔化鋼鐵」之用途隱含具有能產生高熔點特性之結構及/或組成，對申請標的「鑄模」具有限定作用，雖然具有低熔點的塑膠製冰盒亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於起重機之吊鉤」，該「用於起重機」之用途隱含具有特定尺寸及強度之結構，對申請標的「吊鉤」具有限定作用，雖然釣魚用之魚鉤亦具有相似之形狀，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於鋼琴弦之鐵合金」，該「用於鋼琴弦」之用途隱含具有高張力之特性的層狀微結構（lamellar microstructure），對申請標的「鐵合金」具有限定作用，因此不具有層狀微結構之鐵合金不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。

若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種特定結構及/或組成，則對於判斷該物是否符合新穎性或進步性不生作用，其包含下列三種情況：

(1)化合物

若申請專利之發明為「用於催化劑之化合物 X」，相較於先前技術之「用於染料的化合物 X」，雖然化合物 X 的用途改變，但決定其本質特性的化學結構式並未改變，因此「用於催化劑之化合物 X」不具新穎性。

(2)組合物

若申請專利之發明為「用於清潔之組合物 A＋B」，相較於先前技術之「用於殺蟲之組合物 A＋B」，雖然組合物 A＋B 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於清潔之組合物 A＋B」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於治療心臟病之組合物 X＋Y」，相較於先前技術之「用於治療流感之組合物 X＋Y」，雖然組合物 X＋Y 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於治療心臟病之組合物 X＋Y」不具新穎性。

(3)物品

若申請專利之發明為「用於自行車之 U 型鎖」，相較於先前技術之「用於機車之 U 型鎖」，雖然 U 型鎖的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於自行車之 U 型鎖」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於處理醫療廢棄物之裝置，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」相較於先前技術之「便於抽換之垃圾桶，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」雖然容器的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於處理醫療廢棄物之裝置」不具新穎性。

2.5.3 用途請求項

用途請求項之可專利性在於發現物之未知特性後，根據使用目的將該物使用於前所未知之特定用途，故通常係僅適用於經由物的構造或名稱較難以理解該物應如何被使用的技術領域，例如化學物質之用途的技術領域。關於機器、設備及裝置等物品發明，通常該物品具有固定用途，故其以用途作為申請標的通常不具新穎性。

2.5.4 選擇發明

選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub-sets）或次範圍（sub-ranges）之發明，常見於化學及材料技術領域(參照第十三章 5.2.1.2「化合物之選擇發明」)。判斷選擇發明之新穎性，須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露（specifically disclosed）所選出的個別成分、次群組或次範圍。

2.5.4.1 選擇個別成分或次群組

若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。然而，若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇

發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性。

上述二個或二個以上的群組所組成的選擇發明通常有下列情況：

(1)已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組，由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物。同理，由先前技術中之不同群組個別選出特定組分而組成的混合物，其判斷原則亦同。

(2)製法發明中，由不同起始物群組中個別選出特定的起始物。

(3)由已知的眾多參數範圍中，選出特定幾個參數的次範圍。

有關次群組所組成的選擇發明，其新穎性之判斷同本節原則。

2.5.4.2 選擇次範圍

若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中，例示如下：

(1)先前技術揭露某成分之含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 10～15wt%，則申請專利之發明具新穎性。

(2)前例中，若先前技術已例示某成分之含量為 12 wt%，則申請專利之發明不具新穎性。

若選擇發明之數值範圍與先前技術揭露者範圍部分重疊，則該重疊的部分通常會因先前技術範圍中已明顯揭露（例如實施例）的端點值、中間值而喪失其新穎性。例如先前技術已揭露氧化鋁陶瓷的製備方法，其燒成時間為3～10個小時，申請專利之發明的燒成時間為5～12小時，則申請專利之發明因先前技術已明確揭露之端點值（10 小時）而不具新穎性。

2.6 擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（本節下稱後申請案）之申請專利之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案（本節下稱先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，雖無喪失新穎性之情事，該發明仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利，故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。應注意者，上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者。 專 23

2.6.1 擬制喪失新穎性之概念

專 22. I　先前技術涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊。申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟依專利法之規定，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於新穎性之先前技術。因此，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。

專 22. II　擬制喪失新穎性係專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

2.6.2 引證文件

審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案得作為引證文件的事項如下：

(1)先申請案之內容包含取得申請日之說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中明確記載之另一參考文件、明確放棄之事項及明確記載之先前技術（參照本章 2.3.2「單獨比對」），但不包含優先權證明文件。

(2)先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日，且應在該後申請案申請後公開或公告。先申請案於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。

專施 13. I　(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中，但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。

專 30. II　(5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回，對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案之發明或新型，由於該發明或新型並未經公告或公開，故不得作為引證文件。

(6)先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。

(7)先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明或新型內容經公開或公告，即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為引證文件。

(8)若先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明不明確或不充分，無法使後申請案所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用後申請案申請專利之發明，不得作為引證文件。

(9)先申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同創作分別申請發明專利及新型專利者，並無授予二個專利之必要，但二者與設計為透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅發明或新型先申請案得作為引證文件。

2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對，並逐項作成審查意見。

審查擬制喪失新穎性時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」之內容。

2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。

判斷時得參酌後申請案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

2.6.5 申請人

同一人有先、後二個申請案，後申請案請求項所載之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利；惟若後申請案請求項所載之發明與先申請案請求項所載之　專 31. I

內容相同時，則有重複授予專利權之虞，無論是否為同一人申請，亦僅得就先申請案予以專利，參照本章 5.6.1「不同日申請」。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的事項如下：

專 25.Ⅱ (1)認定時點應為後申請案之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）；亦即，就該先、後申請案之申請人於該後申請案之申請日的時點是否相同為認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況，原認定仍然有效。

(2)共同申請時，申請人必須完全相同，始得認定為相同。

後申請案為改請案或分割案時，認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日。

3.進步性

3.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專

專 22.Ⅱ 利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。

3.2 進步性之概念

申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。

進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具有進步性，應於其具新穎性（包含無擬制喪失新穎性之情況）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。

3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

專施 14.Ⅰ 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用申請時之先前技術。「申請時」

專施 14.Ⅱ 指申請日，若申請案主張國際優先權或國內優先權者，則「申請時」指該優先權日。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常

知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域之通常知識。

一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱「通常知識」。

一般情況下，該發明所屬技術領域中具有通常知識者係虛擬為一個人，惟若考量該發明所屬技術領域之具體事實，確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，亦可虛擬為一群人。

3.2.2 先前技術

審查進步性時，先前技術為申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，參照本章 2.2.1「先前技術」。該先前技術不包含在申請日及申請後始公開或公告之技術，亦不包含申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案。 專 22. I 專 23

審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，則該先前技術亦屬相關先前技術。

3.2.3 輕易完成

若申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之通常知識，即能預期（expect）得到該發明者，則該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知者，亦即能被輕易完成。顯而易知與輕易完成為同一概念。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

3.2.4 引證文件

審查進步性時，引證文件之相關規範準用本章 2.2.2「引證文件」之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者，所稱實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識（審查新穎性時則須參酌引證文件公開時之通常知識），能直接且無歧異得知的內容。

3.3 進步性之審查原則

審查進步性時，通常須注意整體審查、結合比對及逐項審查等原則，分述如下。

3.3.1 整體審查

審查進步性時，應以申請專利之發明的整體（as a whole）為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。

3.3.2 結合比對

審查進步性時，得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或(2)一份引證文件中不同部分之技術內容的結合，或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的技術內容之結合，或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合，或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。

3.3.3 逐項審查

審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具有進步性時，其附屬項當然具有進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。

3.4 進步性之判斷步驟

申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟 2：確定相關先前技術所揭露之內容；
- 步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟 4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；
- 步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

步驟 1：確定申請專利之發明的範圍

申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，參照第一章 2.5「請求項之解釋」。

步驟 2：確定相關先前技術所揭露之內容

相關先前技術，參照本章 3.2.2「先前技術」第 2 段。

確定相關先前技術所揭露之內容，係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，理解相關先前技術中所揭露的整體內容，包括所有的教示或建議。

步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

審查進步性時，必須客觀地認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，於確定該技術水準時，可考量下列因素：(1)該技術（art）所面臨問題之類型、(2)先前技術解決該等問題之技術手段、(3)發明所屬技術領域之創新速度、(4)該科技（technology）之複雜度、(5)該領域（field）實務從事者之教育水準。於個案中，上述每一因素未必皆存在，可能一或多個因素即具有決定性。

若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

步驟 4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異

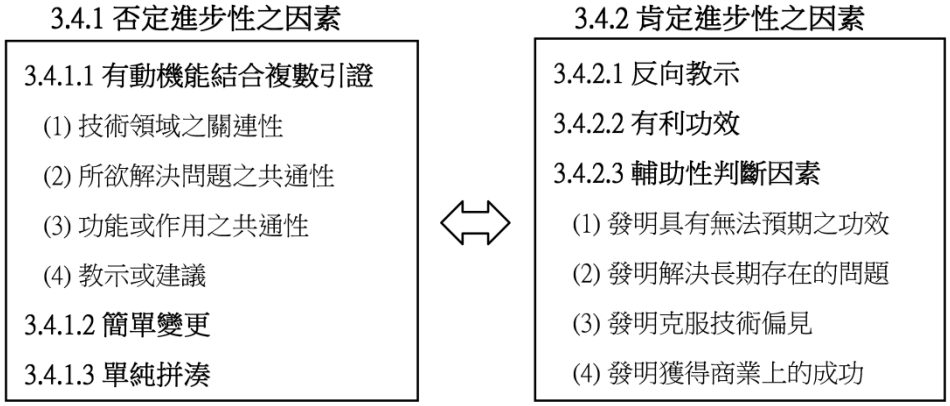
由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，該作為比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。

須注意者，不得將二個以上引證予以組合後作為「主要引證」。

步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明

於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後，接著參酌相關引證及申請時之通常知識，依下列順序判斷是否能建立不具進步性之論理（如下圖所示）：

(1)考量是否有本章 3.4.1「否定進步性之因素」，包括本章 3.4.1.1「有動機能結合複數引證」、3.4.1.2「簡單變更」及 3.4.1.3「單純拼湊」。
(2)基於上述(1)，若無「否定進步性之因素」，則無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性。
(3)基於上述(1)，若有「否定進步性之因素」，其次考量是否有本章 3.4.2「肯定進步性之因素」，包括本章 3.4.2.1「反向教示」、3.4.2.2「有利功效」及 3.4.2.3「輔助性判斷因素」。
(4)基於上述(3)，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。



圖：是否能建立不具進步性論理之考量因素

3.4.1 否定進步性之因素

3.4.1.1 有動機能結合複數引證

審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容 A 與其他引證之技術內容 B）而完成申請專利之發明（例如技術內容 A+B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。

一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。特殊情況下，可能僅存在一個有力事項，即可認定其有動機能結合複數引證之技術內容。

3.4.1.1.1 技術領域之關連性

技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制（mechanism）或作用等予以考量。

若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量本章 3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用之共通性」及 3.4.1.1.4「教示或建議」等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔主要引證〕

一種根據使用者所設定的重要程度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔其他引證〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之傳真裝置。

〔說明〕

主要引證之裝置與其他引證之裝置，均屬具有通訊錄之通訊裝置的技術領域，故二引證之技術內容的技術領域具有關連性，惟仍無法認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容，須進一步考量「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等一個以上事項。

3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性

所欲解決問題之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的所欲解決問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考量。

若複數引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種在表面形成有硬質碳膜的寶特瓶。

〔主要引證〕

一種在表面形成有氧化矽膜的寶特瓶，該氧化矽膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔其他引證〕

一種在表面形成有硬質碳膜的密封容器，該硬質碳膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔說明〕

由於主要引證與其他引證均記載「膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的」，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

例 2

〔請求項〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理剪。

〔主要引證〕

一種在握持部具有剝殼元件之料理剪。

〔其他引證〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理小刀。

〔說明〕

使料理剪或料理小刀等料理器具具有多功能，以解決料理的問題，該問題係料理器具之技術領域中具有通常知識者易於思及者，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

3.4.1.1.3 功能或作用之共通性

功能或作用之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之功能或作用予以判斷。

若複數引證之技術內容的功能或作用具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔主要引證之技術內容〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之凸輪機構按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔其他引證之技術內容〕

一種印刷機，包含凹版滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以凸輪機構按壓接觸洗淨布，其他引證之技術內容係以膨脹機構按壓接觸洗淨布，均係按壓接觸洗淨布以洗淨滾筒，故二引證之技術內容的功能或作用具有共通性。

3.4.1.1.4 教示或建議

若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，例如，引證 A、B 至少其一揭露結合二者之教示或建議，或另一佐證 C 揭露結合引證 A 與引證 B 之教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證（引證 A 與引證 B）之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種鋁製之建築結構材料片 ，其具有彎曲結構。

〔主要引證〕

一種建築結構板片材料，其具有彎曲結構，係選自質輕、耐蝕性高之材料（惟未揭露該材料為鋁）。

〔其他引證〕

一種屋頂桁架構件，其係以鋁材或鋁合金製作，由於鋁為一種輕質材料，因此可減輕該構件之重量。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露其建築結構板片材料係選自質輕之材料，其他引證之技術內容揭露製作屋頂桁架構件的鋁為一種輕質材料，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

例 2

〔請求項〕

一種透明膜，包含乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，其中該共聚物係以交聯劑進行交聯。

〔主要引證〕

一種透明膜，包括乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，該透明膜可應用於太陽能電池元件之密封膜。

〔其他引證〕

一種透明膜，係由乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物形成，該共聚物係以交聯劑進行交聯，該透明膜可應用於太陽能電池之密封膜。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物的透明膜，可應用於太陽能電池元件之密封膜，其他引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物藉由交聯劑進行交聯後形成的透明膜，可應用於太陽能電池之密封膜，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

3.4.1.2 簡單變更

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更，則可判斷具有否定進步性之因素。若該單一引證或另一佐證之技術內容對於該簡單變更存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

例如，為了減少維修次數，對於浴室乾燥抽風機之驅動裝置，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，以直流無刷馬達置換原有之直流有刷馬達而完成者。

例如，為了易於組裝，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將物品之部分元件以一體成型技術予以製作完成者。

例如，為了節省元件或簡化步驟，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將物品之部分元件或方法之部分步驟予以省略且同時喪失所省略部份元件或部分步驟之功能而完成者。

將單一引證之技術內容予以簡單選擇而完成申請專利之發明者，其進步性之判斷，參照本章 3.5「選擇發明之進步性判斷」。

須注意者，有關本節「簡單變更」與本章 3.4.1.1「有動機能結合複數引證」，二者除分別考量外，亦可能有合併考量之情況。

3.4.1.3 單純拼湊

若申請專利之發明（例如電子錶筆）僅是單純結合複數引證（電子錶與筆）之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者，則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊（aggregation）」。

若申請專利之發明為複數引證之技術內容的單純拼湊，則可判斷具有否定進步性之因素。若該等複數引證或另一佐證之技術內容對於該單純拼湊存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

判斷申請專利之發明是否具有進步性，應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅因複數引證結合後已完整揭露該發明之全部技術特徵，即認定該發明為單純拼湊，必須考量結合後之發明的各技術特徵與功能上有無相互作用。

3.4.2 肯定進步性之因素

3.4.2.1 反向教示

於進步性之步驟 2「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）。

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。

例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證 A 揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證 B 揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。

判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環

氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

若先前技術僅揭露較佳實施方式，或僅揭露一種以上的擇一形式記載，而申請專利之發明並非較佳實施方式，或為擇一形式記載之其中一種，由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

3.4.2.2 有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效（參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」）及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效，則可判斷具有肯定進步性之因素，若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事，參照本章 3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

3.4.2.3 輔助性判斷因素

審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌。

3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效

所謂「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。換言之，即使申請專利之發明產生功效的顯著提升，或產生新的功效，惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。

例如，申請專利之發明為蛋白質 A 之衍生物，相較於先前技術之蛋白質 A 增加 6 至 9 倍的活性，若該功效的顯著提升對於該發明所屬技術

領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

例如，先前技術揭露五氯酚製劑，其可作為木材之殺菌劑，申請專利之發明為五氯酚製劑用於除草劑之用途，若該新的功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

若申請專利之發明對照相關先前技術具有無法預期之功效，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。因此，即使申請時之通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者完成申請專利之發明，只要該發明具有無法預期之功效，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

3.4.2.3.2 發明解決長期存在的問題

若申請專利之發明能解決先前技術中長期存在的問題或達成人們長期的需求，則可判斷具有肯定進步性之因素。

判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：(1)該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，(2)該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，(3)申請專利之發明能成功解決該問題。

例如，於家畜（如乳牛）身上進行無痛而且不損壞表皮的標記方法，係畜牧業者公認為長期存在且未解決之問題，若於申請專利之發明申請前無人提供該問題之解決方案，而該發明提供一項冷凍烙印方法，解決了長期存在的問題，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.3 發明克服技術偏見

對於某一技術領域中之特定問題，申請專利之發明採用因技術偏見而被捨棄之技術手段，若該技術手段能解決該問題，則可判斷具有肯定進步性之因素。

所謂「技術偏見」，係指在申請專利之發明申請前，於某技術領域中存在之偏離客觀事實的見解，其引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者不去考慮其他可能性。

例如，一般認為，含有二氧化碳的飲料於裝瓶流程時，由於經過殺菌消毒後的瓶子為高溫，因此裝填飲料後須立即密封，以避免飲料自瓶子噴出。然而，申請專利之發明於進行相同裝瓶流程時，證實無須於裝填飲料後立即密封，飲料亦不會自瓶子噴出，因此，含有二氧化碳的飲料會由殺菌消毒後的熱瓶噴出之見解，是一種技術偏見，由於申請專利之發明克服該技術偏見，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功

若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.5 選擇發明之進步性判斷

選擇發明係由相關先前技術之已知較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等之發明。

有關選擇發明之進步性的判斷，除了依據本章 3.4「進步性之判斷步驟」外，另須注意下列事項。

對於選擇發明，若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性。無法預期之功效，參照本章 3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

選擇發明常見於化學及材料技術領域（參照第十三章 5.3.1.5「化合物之選擇發明」）。例如，相關先前技術已揭露，以化合物 A 與 B 在高溫下製備化合物 C，當溫度在 50～130℃範圍內，化合物 C 之產量隨溫度增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63～65℃範圍內（相關先前技術未特定揭露該較小範圍），而化合物 C 之產量顯著的增加，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，該功效係發明申請時無法預期者，因此該選擇發明具有無法預期之功效，應認定其非能被輕易完成，具有進步性。

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明，且未產生無法預期之功效者，則不具進步性。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

例如，申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含以黏合劑黏合 PE 塑膠層與金屬防護層之纜線，其差異僅在於申請專利之發明的黏合劑為特定之黏合劑 A，由於可用於黏合塑膠與金屬之黏合劑已為一般知識，其種類並無特別限制，申請專利之發明所選擇之黏合劑 A，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決不易黏合的問題，利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳種類者，且未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

例如，申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含抗氧化劑 A 之塗料，其差異僅在於申請專利之發明的抗氧化劑 A 之含量限定為 2～3%。由於抗氧化劑 A 用於塗料已為一般知識，其添加量並無特別限制，

申請專利之發明所選擇之 2～3%，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決塗料受氧化的問題，利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳添加量者，且未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

3.6 審查注意事項

(1)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明，均不影響其進步性之認定。
(2)進步性之審查，應先理解說明書中所載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，但非以該三者與相關先前技術分別比對有無實質差異而認定申請專利之發明有無進步性，原則上應依據進步性之五個判斷步驟逐一進行後予以認定。
(3)進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。
(4)進步性之審查，應依據所檢索之引證文件中揭露的相關先前技術，判斷申請專利之發明是否能被輕易完成。若無法引用所檢索之引證文件，而必須引用申請專利之發明的說明書所引述之相關先前技術予以核駁時，應敘明具體之理由。
(5)認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。
(6)物之發明具有進步性時，該物之製造方法或用途的發明當然具有進步性。
(7)若申請人於申復時主張引證文件有喪失新穎性或進步性之例外的適用，應參照本章 4.「喪失新穎性或進步性之例外」予以審酌。

4.喪失新穎性或進步性之例外

4.1 前言

喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。因此，若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，　專 22.III

與該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。前述 12 個月期間，稱為優惠期（grace period）。

專 22.Ⅳ　前述公開之事實，若係申請人因申請專利而在我國或外國依法於專利公報上所為之公開，原則上，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠，該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。

4.2 公開事實之行為主體

例外不喪失新穎性或進步性之公開事實，其行為主體應為申請人或第三人。

專施 15　所稱申請人，亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人，係指專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等。

所稱第三人，係指將申請人之發明的技術內容予以公開之申請人以外之人，例如申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述申請人以外之人稱為他人，包含第三人。

4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間

優惠期應自公開事實發生日之次日起算 12 個月，若申請人於優惠期內有出於本意或非出於本意所致之多次公開，而有多次可適用優惠之情況者，則該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算12個月。換言之，於適用優惠之情況，最早公開事實發生日之次日起至發明專利申請日止，應不逾 12 個月。

公開事實發生日，應依公開之技術內容所載日期或由相關證明文件予以認定，若僅能認定公開事實發生之年、季、年月、雙週或週時，則以該年之首日、該季之首日、該年月之首日、該雙週之第一週的首日或該週之首日予以推定。若推定日期未早於專利申請前 12 個月，則適用優惠，無須另通知申請人敘明公開事實發生日。若推定日期早於申請前 12 個月，則不適用優惠，若申請人認為適用優惠，應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

專 28. I　喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之起算日不同，

專 30. I (1)　前者係以事實發生日之次日起算 12 個月，而後者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算 12 個月。因此，若申請案適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，另主張優先權，則二者之起算日應分別認定。

由於我國專利法未參照巴黎公約第 11 條之規定，因此國際優先權之起算日不得溯自申請專利之商品先前參加展覽之事實發生日。

4.4 專利公報上所為之公開

申請人將已完成之發明的技術內容於我國或外國申請專利，致其後依法於公開公報或公告公報上所為之公開，原則上，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠，該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。　專 22.Ⅳ

例外者，若該專利公報上所為之公開係出於專利專責機關的疏失所導致者，或第三人直接或間接得知申請人之發明的技術內容，未經申請人同意而提出專利申請所導致者，且申請人於該公開後 12 個月內申請發明專利，則申請專利之發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實之技術內容非屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。於此情況，申請人應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事

喪失新穎性或進步性之例外的適用，除於專利公報上所為之公開外，包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事。　專 22.Ⅲ

所謂「出於申請人本意所致之公開」，指公開係導因於申請人之意願，不限由申請人親自為之者。此情況之公開的行為主體包括申請人、申請人委任、同意、指示之人等。

若申請人為 2 人以上時，其先前之公開行為無須由全體申請人共同為之，個別申請人亦得單獨為之，且無論個別申請人之公開行為是否經其他申請人同意，均屬於「出於申請人本意所致之公開」的情事。

所謂「非出於申請人本意所致之公開」，指公開係申請人本意不願公開，但仍遭公開之情形。此情況之公開的行為主體包括未經申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述二種情事，其公開之態樣並無限制，包括因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。

他人獨立發明之公開，非屬前述二種情事，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若他人於申請前有公開之事實，該公開是否屬於前述二種情事，亦即申請專利之發明是否適用優惠，應由申請人敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果

喪失新穎性或進步性之例外的優惠，其效果係將公開事實之技術內容，不作為判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

專 28.Ⅳ
專 30.Ⅵ

喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之效果不同，前者僅係認定於優惠期內公開事實之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，不影響判斷發明是否符合專利要件之基準日，而後者係認定優先權日至申請日間公開之技術內容均非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，會影響判斷發明是否符合專利要件之基準日。因此，於優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，例如他人獨立發明之公開，則申請專利之發明仍可能喪失新穎性或進步性而不准專利。同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性或進步性之優惠不能排除他人申請在先之事實，則申請專利之發明將因擬制喪失新穎性或先申請原則而不准專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦將喪失新穎性而不准專利。

4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查

專利公報上所為之公開，申請專利之發明是否適用優惠，參照本章4.4「專利公報上所為之公開」。

一公開事實，除於專利公報上所為之公開外，若同時符合二個要件(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，則該發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實有關之技術內容非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若無法同時符合上述二要件，例如公開事實發生日早於申請前 12 個月，或公開行為主體為他人或包含他人，而可能為他人獨立發明之公開，原則上，推定該發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠，應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

上述二個要件之審查，例示如下：

(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利。

例如，研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年月，申請人於該論文公開後申請發明專利，若以該論文公開年月之首日予以推定，該日期未早於申請前 12 個月，且公開行為主體為申請人，得認定該論文公開係導因於申請人之意願，則該發明適用優惠，該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如，研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年，申請人於該論文公開後申請發明專利，若以該論文公開年之首日予以推定，該日期早於申請前 12 個月，原則上，該發明不適用優惠，該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明應適用優惠，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

(2)申請人出於本意或非出於本意所致者。

例如，研討會論文集載明某篇論文之作者 A，申請人 A 及 B 於該論文公開後 12 個月內申請發明專利，因公開行為主體為申請人，得認定該論文公開係導因於申請人之意願，且申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，因此，該發明適用優惠，該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如，研討會論文集載明某篇論文之作者 A 及 B，申請人 A 於該論文公開後 12 個月內申請發明專利，因公開行為主體包含他人，而可能為他人獨立發明之公開，原則上，推定該發明不適用優惠，該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實有多次者，例如申請人親自公開後，又有傳播媒體之報導，於判斷申請專利之發明是否適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠時，應就該等事實個別判斷。

上述多次公開之事實，若有「密不可分」之關係，亦即最早之公開事實與其後公開事實具有密切關聯，則申請人僅須提供最早公開之事實的證明文件，無須另提供其後公開之事實的證明文件。

所謂「密不可分」之關係，例示如下：

(1)連續數日進行之實驗。

(2)公開實驗及其當場散佈之說明書。

(3)刊物的初版及再版。

(4)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。

(5)同一展覽會之巡迴展出。

(6)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。

(7)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。

(8)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。

進一步說明如下：

(1)申請人將論文發表於出版社網頁，其後發表於該出版社之刊物，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附於網頁發表之證明文件。

(2)申請人將學位論文發表於發表會或研討會，其後陳列於圖書館或發行論文集，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附該論文於發表會或研

討會發表之證明文件。

(3)申請人將發明於報紙公開，其後發表於研討會之刊物，二者屬獨立公開行為，並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次公開之證明文件。

(4)申請人將記載發明之原稿分別授權不同出版社，該原稿隨後被該等出版社分別發表於不同刊物，各次之發表並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。

(5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之發明，由於是否在各展覽會陳列，屬於申請人可自行判斷者，故多次公開事實間並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。

(6)申請人將發明之部分技術內容於研討會之論文發表，其後於該研討會之論文集另補充其他技術內容，則該論文所載技術內容之公開與論文集之發行間，二者可能被認定為未有密不可分之關係，因此仍宜敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。

多次公開之事實是否具有密不可分之關係，應就各次公開事實進行客觀之判斷，若經審查認定非屬密切關聯而得作為申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，則申請人仍須就各次公開之事實提供證明文件。

4.8 審查注意事項

(1) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，於 106 年 5 月 1 日後提出之專利申請案，應適用本法修正後之相關規定，該日之前提出的申請案，則適用本法修正前之相關規定。

(2) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，不以申請時主張為要件，若申請人於審定前主動敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件，則審查時應一併考量。

(3) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，即使有「非出於申請人本意所致之公開」之情事，申請人仍須於申請專利之發明的技術內容公開後 12 個月內申請專利，始得適用。若已逾 12 個月期間，則不適用優惠，該公開事實之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

5.先申請原則

5.1 前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，故一項發明僅能授予一項專利權。相同發明有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為不同人者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為同一人者，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

專 31.Ⅰ

專 31.Ⅱ

此外，因為發明與新型同屬技術思想之創作，以相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 32 條規定之情事外，亦應適用第 31 條第 4 項準用上述規定辦理。

專 31.Ⅳ準用 31.Ⅰ、Ⅱ

至於同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，若申請日在 102 年 6 月 13 日之後，且申請時已分別聲明同日申請相同創作之事實者，應適用現行第 32 條之一案兩請（參照 5.7「權利接續」）規定辦理；若申請日在 102 年 6 月 13 日前，則應適用修正前第 32 條之一案兩請（參照 5.8「權利擇一」）規定辦理。

專 32

舊專 32

5.2 先申請原則之概念

先申請原則，指相同發明有二個以上申請案（或一專利案一申請案，本節以下同）時，無論係於不同日或同日申請，無論係不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予二個以上專利權，以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案有申請實體審查為前提。

專 38

5.2.1 相同發明

相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者。

5.2.2 先申請原則適用的情況

依先申請原則，相同發明有二個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四種情況：

(1)同一人於同日申請。

(2)不同人於同日申請。

(3)同一人於不同日申請。

(4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況，應適用先申請原則，本節內容係規範此三種情況。

專 23　在(4)不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請前尚未公開或公告，而於後申請案申請後始公開或公告者，後申請案之審查優先適用擬制喪失新穎性。

惟在(3)及(4)二種於不同日申請之情況，若先申請案在後申請案申請前已公開或公告者，後申請案之審查優先適用新穎性。

專 22. I (1)

5.2.3 引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認定原則如下：

(1)認定先後或同日申請的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張二個以上優先權者，應分別以各申請專利之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

專 28.Ⅱ、Ⅳ
專 30.Ⅴ、Ⅵ

(2)公開或公告前已撤回、經處分不受理確定、經審定或處分不予專利確定之發明或新型申請案，及未於第 38 條第 1、2 項規定之期間內申請實體審查而視為撤回之發明申請案，均不得作為判斷是否為相同發明之引證文件；尤其不得引用經不予專利確定之發明或新型先申請案作為核駁之引證文件，若適當的話，應以核駁該先申請案的引證文件及理由，予以核駁。

專 38.Ⅳ

(3)先申請案或於同日申請之其他申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，設計則係透過視覺訴求之創作，無論是發明與設計之間或新型與設計之間，均不會產生重複專利的情況，自無先申請原則之適用。

5.3 先申請原則之審查原則

相同發明之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見。若二個以上申請案之說明書中所揭露之技術內容相同，例如二個申請案皆揭露一特定物及該物之製造方法，但該二個以上申請案間每一請求項所載之發明皆不同時，例如一申請案為物而另一申請案為該物之製造方法，應認定該二個以上申請案並非相同發明。

審查先申請原則時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章2.3「新穎性之審查原則」之內容。

5.4 先申請原則之判斷基準

先申請原則所稱之「相同發明」，其判斷基準除本章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」外，準用本章 2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容，亦即包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式

先申請原則係相同發明有二個以上申請案，先申請專利之發明或新型排除後申請者；惟若同日申請之二個申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利，而另一申請案被認定並不適用該法條時，此不一致之認定並不妥當，應認定二個申請案之發明非相同，而無該法條之適用。例如先申請之發明 A 以下位概念表現而後申請之發明 B 以上位概念表現時，B 發明會被視為與 A 發明相同；但若 B 先申請而 A 後申請，則 A 發明不會被視為與 B 發明相同；此時，在 A 及 B 二個申請案為同日申請的情況，不得認定二發明為相同。

因此，在決定同日申請之二個以上申請案是否為相同發明時，除依本章 5.4「先申請原則之判斷基準」外，應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明 A 先申請，另一比對之申請案之發明 B 後申請，若認定 B 發明與 A 發明為相同，再將其先、後申請順序倒置，即假設 B 為先申請 A 為後申請；若再認定 A 發明與 B 發明為相同，基於前述二種相同的判斷結果，應認定該二發明為相同；但若再認定 A 發明與 B 發明並非相同，基於前述二種不同的判斷結果，應認定該二發明並非相同。

5.6 審查程序

5.6.1 不同日申請

相同發明有二個以上申請案於不同日申請，若後申請案申請前先申請案已公開或公告，對於後申請案之審查，優先適用新穎性之規定。若後申請案申請前先申請案尚未公開或公告，則依下列情況審查：　專 22. I (1)

5.6.1.1 不同申請人

專 23　不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，則優先適用擬制喪失新穎性之規定，惟須俟先申請案公開或公告後，始進行後申請案之審查。因為先申請原則審查之對象係先、後申請案之申請專利範圍，而先申請案之申請專利範圍揭露之技術手段於申請過程中可能因修正而變動，但其說明書或圖式揭露之技術內容於申請過程中不因修正而變動，若依據先申請案之申請專利範圍認定後申請案不符先申請原則，可能導致原不准專利事由於日後不適用；若依據先申請案之說明書或圖式認定擬制喪失新穎性，則有利於後申請案之申請人進行後續之申復與修正。

專 31. I　不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明，若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者，應發出審查意見通知，敘明後申請案與先申請案為相同發明；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，應以違反第 31 條第 1 項之規定為理由，核駁後申請案。

5.6.1.2 同一申請人

專 31. I　同一人於不同日有二個以上申請案為相同發明，若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者，應發出審查意見通知，敘明後申請案與先申請案為相同發明；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，應以違反第 31 條第 1 項之規定為理由，核駁後申請案。

5.6.2 同日申請

同日有二個以上申請案為相同發明，審查時，應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況，分別考量處理。

5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告

專 31. II　不同人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者，應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於

指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，且已無其他不准專利事由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案後，應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依第 31 條第 2 項，核駁所有相關申請案。 專 31.Ⅲ

5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者，應通知申請人協議並申報協議結果;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知，除該不准專利事由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，且已無其他不准專利事由時，應通知申請人協議並申報協議結果。 專 31.Ⅱ

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後，應就達成協議之申請案准予專利，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。 專 31.Ⅲ

5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有相關申請案。 專 31.Ⅱ

5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等 專 31.Ⅱ

情況繼續審查。申請人在指定期限內擇一申請者，俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後，應就經選擇之申請案准予專利，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人未擇一申請，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人選擇該已公告之專利案，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案。

5.7 權利接續

專 32.Ⅰ　同一人在 102 年 6 月 13 日之後，就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時分別聲明，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定，申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者，不予發明專利；申請人選擇發明專利者，其新型專利權自發明專利公告之日消滅。

專 32.Ⅲ

專 32.Ⅱ

發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，始有權利接續之適用。若屬「相同創作」之發明及新型專利間，於申請時不符「同一人」、「同日」或「申請時分別聲明」要件，或於發明專利核准審定前不符「同一人」或「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，皆不適用權利接續。

上述要件，因為權利接續之特殊性，進一步說明如下：

(1)「同一人」指於我國申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同；於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點，發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同。

於申請後至發明專利核准審定前，如有讓與之情事，發明及新型專利須一併讓與。若因讓與致使發明與新型專利申請人、發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不同人間無從依期限擇一，此時發明專利應依先申請原則審查（參照 5.6.2.2「不同申請人且其中一申請案已公告」）。

專 31.Ⅱ

專 25.Ⅱ

(2)「同日」指屬相同創作之發明與新型專利之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）相同；若相同創作主張優先權時，發明與新型專利之優先權日亦須相同。應注意者，上述優先權日無須在 102 年 6 月 13 日之後。

若相同創作之優先權日不同（包含僅一申請案主張優先權及二申請案之優先權日不同），因為優先權係以發明或新型記載於國外第一次申請時或我國先申請時之說明書、申請專利範圍或圖式為要件（參照第五章 1.4.2「第一次申請之判斷」及 2.4「實體要件」），不同優先權日之相同創作將有何者為國外第一次申請或我國先申請之優先權

專 28.Ⅰ、30.Ⅰ

認可的問題；又專利要件之審查係以優先權日為準，不同優先權日將有判斷時點歧異的問題，此時應認為非屬同日分別申請發明及新型專利，發明專利應依先申請原則審查，僅得就其最先申請者准予專利(參照 5.6.1.2「同一申請人」)。 專 31. I

若發明與新型申請案屬同日分別申請，因為分割後之發明申請案（下稱發明分割案）仍以原發明申請案之申請日為申請日；如原發明申請案有優先權者，仍得主張該優先權；因此，發明分割案與新型申請案仍屬同日分別申請。 專 34.Ⅲ

(3)「相同創作」指發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同。

審查原則、判斷基準及認定同日申請之創作是否相同的方式，準用 5.3「先申請原則之審查原則」至 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」之內容。

(4)「申請時分別聲明」指於申請時在發明專利申請書及新型專利申請書中，均須聲明同日分別申請相同創作之事實。

若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明，均屬不符合本要件，此時發明申請案應依先申請原則審查（參照 5.6.2.4「同一申請人且其中一申請案已公告」)。 專 31.Ⅱ

若發明與新型申請案已於申請時分別聲明，嗣後將相同創作自發明申請案分割，發明分割案雖得援用原發明申請案之聲明，但應以一個發明分割案為限，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。

(5)「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」指新型專利因採形式審查，較採實體審查之發明專利先取得專利權，且其後新型專利權仍有效存續。其中，「已當然消滅」於第 70 條第 1 項第 3 款係指新型專利權已逾 6 個月之年費補繳期間，且新型專利權於發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，未經准予回復至有效存續；「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。 專 120 準用 70　專 119

於發明專利審定前，若新型專利權已當然消滅或經撤銷確定，此時發明申請案應不予專利。 專 32.Ⅲ

5.7.1 審查程序

同一人在 102 年 6 月 13 日之後，就相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案，並於申請時分別聲明，該新型申請案經形式審查已公告為新型專利權且非已當然消滅或經撤銷確定者，若發明申請案並無其他不准專利事由而得准予專利時，應就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一；若發明申請案有其他不准專利事由時，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該發明申請 專 32. I

案與新型專利權為相同創作，以利申請人於克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由後，即得依其選擇迅速取得發明專利，發生權利接續之效果。

於指定期限屆滿後，視發明申請案之修正、撤回、申復及新型專利權之更正等情況繼續審查。若申請人未於修正、申復時為選擇，俟發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時，再就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一。若申請人屆期未擇一或選擇新型專利權，且仍認定屬相同創作時，應依第 32 條第 1 項，核駁發明申請案；若申請人選擇發明申請案，應依第 32 條第 2 項，新型專利權自發明申請案公告之日消滅。

專 32.Ⅱ

5.7.2 審查注意事項

(1)於發明專利核准審定後至發明專利公告前，若因讓與致使發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不符合「同一人」之要件，故發明專利不予公告。

(2)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之請求項通知申請人（參照本篇第七章 1.3「審查意見通知」）。因此，第 32 條第 1 項所稱「發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一」，指於專利專責機關通知發明申請案有與新型專利權為相同創作及其他不准專利事由後，若申請人於修正、申復時選擇發明申請案，並克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由，應准予發明專利；若申請人未於修正、申復時為選擇，但發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時，應再通知就該發明申請案及新型專利權限期擇一。若申請人未於修正、申復時克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由，不論其是否已選擇發明申請案，因為該發明申請案並未得准予專利，應核駁該發明申請案，無須依上述規定再通知申請人限期擇一。

(3)若申請人經通知已依期限選擇發明專利，且發明專利並無其他不准專利事由而得准予專利者，其新型專利權始依第 32 條第 2 項之規定，自發明專利公告之日當然消滅；若發明專利仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，發明專利將予以核駁，自無公告發明專利之情事，其新型專利權不因申請人已有選擇發明專利之意思表示而生當然消滅之法律效果。

(4)新型專利權於發明專利核准審定後至發明專利公告前，已當然消滅或經撤銷確定者，因為其揭露之技術已為公眾得自由利用，若復歸發明專利申請人專有，將使公眾蒙受不利益，故發明專利不予公告。

(5)發明申請案審查中，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，針對相同創作之發明，仍應與新型專利之認定結果一致，原則上應俟新型舉發案行政救濟確定後，再續行發明申請案之審查。惟依個案情形（例如：事證已臻明確足認發明案不具專利要件）或情事變更（例如：申請人修正請求項，已非相同創作），審查人員於參酌新型案之舉發證據後，得對發明申請案進行審查。

(6)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，基於相同創作之新型及發明，審查結果應一致，此時，審查人員應自撤發明申請案之核准審定書，重為審查。審查原則同前項。

5.8 權利擇一

舊專 32.Ⅰ

同一人在 102 年 6 月 13 日前，就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定，申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者，不予發明專利；申請人選擇發明專利者，其新型專利權視為自始不存在。

舊專 32.Ⅲ

舊專 32.Ⅱ

若屬「相同創作」之發明及新型申請案間，於申請時不符「同一人」或「同日」要件，或於通知限期擇一前不符「同一人」或「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，皆不適用權利擇一。

102 年 6 月 13 日前的權利擇一與 102 年 6 月 13 日之後的權利接續二者間，於要件上，關於「同日」、「相同創作」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件之意涵，判斷上並無不同，準用 5.7「權利接續」及 5.7.2「審查注意事項」(2)之內容。應注意者，權利擇一未如權利接續定 有「申請時分別聲明」要件。又關於「同一人」要件，權利擇一僅須於我國申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同；於通知限期擇一時，發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同，即為已足，與權利接續略有差異。

專 32.Ⅰ、Ⅲ

舊專 32.Ⅰ

102 年 6 月 13 日前的權利擇一與 102 年 6 月 13 日之後的權利接續二者間，於效果上，申請人依期限選擇發明專利時，權利擇一係新型專利權視為自始不存在，而權利接續係新型專利權將自發明專利公告之日消滅。

舊專 32.Ⅱ

關於權利擇一之審查程序，準用 5.7.1「審查程序」之內容，惟因其效果與權利接續不同，若申請人選擇發明申請案，應依修正前第 32 條第 2 項，公告新型專利權視為自始不存在。

第四章 發明單一性

1.單一性之概念 2-4-1

2.相同或對應之技術特徵 2-4-1

2.1 相同技術特徵 2-4-2
2.2 對應技術特徵 2-4-2

3.不同類型請求項之相同或對應技術特徵的判斷 2-4-3

3.1 相同範疇之獨立項 2-4-3
3.2 不同範疇之獨立項 2-4-3
3.2.1 物與製造該物之方法 2-4-3
3.2.2 物與該物之用途 2-4-4
3.3 附屬項 2-4-4
3.4 以擇一形式記載之請求項 2-4-5
3.5 引用記載形式之請求項 2-4-5

4.特別技術特徵 2-4-6

5.發明單一性之判斷 2-4-7

5.1 明顯不具發明單一性 2-4-7
5.2 非明顯不具發明單一性 2-4-8

6.審查對象的決定 2-4-8

7.審查注意事項 2-4-9

8.案例說明 2-4-9

8.1 明顯不具發明單一性 2-4-9
8.2 非明顯不具發明單一性 2-4-10

第四章　發明單一性

申請發明專利應就每一發明提出申請，但二個以上發明屬於一個廣義發明概念，亦即具發明單一性者，得於一申請案中提出申請，本章係說明發明單一性之相關基準。　專 33

有關醫藥相關發明及生物相關發明之發明單一性的判斷，分別參照本篇第十三章 6.「發明單一性」及第十四章 7.「發明單一性」。

1.單一性之概念

每一申請專利之發明應各別提出申請，但考量申請人、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，對於二個以上，原本應各別提出申請之發明，專利法規範二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請，此即發明單一性。

專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。「技術上相互關聯」，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應之特別技術特徵。「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，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。　專 33.Ⅱ　專施 27.Ⅰ　專施 27.Ⅱ　專施 27.Ⅲ

二個以上發明即使不具相同技術特徵，仍可能具有對應的技術特徵，例如一請求項為具特定形狀陰螺紋的螺帽，另一請求項為具特定形狀陽螺紋的螺栓，該等陰陽形狀之螺紋係可相互螺合者，此時得認定二請求項中的陰、陽螺紋係具有對應的技術特徵。

特別技術特徵是為審查發明單一性所提出的概念，申請案中不同請求項或同一請求項二個以上發明是否具發明單一性，應先審究每一發明是否包含相同或對應之技術特徵，而後經檢索確認該相同或對應之技術特徵是否對先前技術有所貢獻，使每一發明相互關聯。

發明單一性之判斷，不因請求項之記載形式而有差異，不僅應對不同請求項所記載的二個以上發明進行判斷，對於單一請求項中以擇一形式記載的二個以上發明，亦須進行判斷。　專施 27.Ⅳ

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，由於所有請求項已經審查具有新穎性及進步性，尚不致直接損及社會公眾之利益，因此不構成舉發之理由。

2.相同或對應之技術特徵

二個以上發明間是否具有相同或對應之技術特徵，應於檢索前先行

判斷，若無相同或對應之技術特徵，當然不具相同或對應之特別技術特徵，以下分別說明二個以上發明間具有相同或對應技術特徵之情形。

2.1 相同技術特徵

二個以上發明間具有相同技術特徵之情形，例如：

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種高分子化合物 A。

2.一種食品容器，包含高分子化合物 A。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為高分子化合物 A。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種照明方法，其特徵在於使一光源發出的光線，一部分被遮蔽。

2.一種照明系統，具有一光源及一光遮蔽元件，該光遮蔽元件用以遮蔽該光源發出的部分光線。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為使光源發出的光線一部分被遮蔽之技術特徵。

2.2 對應技術特徵

二個以上發明間具有對應技術特徵之情形，例如：

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種話筒，具有構造 A。

2.一種話機，具有可卡合構造 A 之承載部。

（由說明書記載內容可知話筒於收納時，其構造 A 可卡合於話機。）

〔說明〕

不同獨立項之對應技術特徵為請求項 1 之構造 A 與請求項 2 之可卡合構造 A 的承載部。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種發射器，其特徵在於視頻信號的時軸擴展器。

2.一種接收器，其特徵在於視頻信號的時軸壓縮器。

〔說明〕

請求項 1 具有「視頻信號的時軸擴展器」之技術特徵，請求項 2 具有「視頻信號的時軸壓縮器」之技術特徵，二者係相互關聯而不能分開使用，屬於對應之技術特徵。

3.不同類型請求項之相同或對應技術特徵的判斷

本節依請求項之記載方式例示相同或對應技術特徵之具體判斷方式。

3.1 相同範疇之獨立項

相同範疇之獨立項，指各獨立項之標的均為物之發明或均為方法之發明，其可能包含相同或對應之技術特徵。

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種軸承，具構造 A。

2.一種變速箱，包含具構造 A 之軸承。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具構造 A 之軸承。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種製造產物 A 之方法，包含下列步驟：(a)……；(b)……；(c)將原料 C 加溫至 200℃～250℃。

2.一種製造產物 B 之方法，包含下列步驟：(a')……；(b')……；(c)將原料 C 加溫至 200℃～250℃。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為將原料 C 加溫至 200℃～250℃之步驟。

3.2 不同範疇之獨立項

不同範疇之獨立項指各獨立項之標的分別包含物及方法之請求項，其可能包含相同或對應之技術特徵。

3.2.1 物與製造該物之方法

一獨立項為物之發明，另一獨立項為製造該物之方法的發明時，該等請求項之相同技術特徵即為該物。例示如下：

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種煞車盤，具有構造 A 之來令片。

2.一種製造具有構造 A 之來令片的方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具有構造 A 之來令片。

例 2：

〔申請專利範圍〕

1.一種鈦合金 X。

2.一種製造鈦合金 X 之方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為鈦合金 X。

3.2.2 物與該物之用途

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。使用該物為限定該用途之技術特徵時，得認該等請求項之相同技術特徵即為該物。例示如下：

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種物質 A。

2.一種使用物質 A 進行殺蟲之方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為物質 A。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種烤漆噴頭，具有構造 A。

2.一種利用具有構造 A 之烤漆噴頭進行烤漆的方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具有構造 A 之烤漆噴頭。

3.3 附屬項

依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，因此獨立項之內容即為獨立項與其附屬項之相同技術特徵。

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種渦輪機葉片，其特徵在於該葉片具有形狀 X。
2.如請求項 1 之渦輪機葉片，其中該葉片之材質為合金 A。
〔說明〕
獨立項與其附屬項之相同技術特徵為具有形狀 X 之渦輪機葉片。

依附於不同獨立項之各附屬項，若各獨立項間具有相同或對應之技術特徵，則該等獨立項與附屬項具有相同或對應之技術特徵。各獨立項間之相同或對應技術特徵的判斷，參照本章 3.1「相同範疇之獨立項」及 3.2「不同範疇之獨立項」。

3.4 以擇一形式記載之請求項

以擇一形式記載之請求項，於該單一請求項之複數發明，除共通內容外，另包含不同選項之技術特徵，該共通內容即為複數發明之相同技術特徵。

例 1.
〔申請專利範圍〕
一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之材質為金、銀或銅。
〔說明〕
請求項中不同發明之相同技術特徵為特定層狀構造。

3.5 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或對應之技術特徵。

例 1.
〔申請專利範圍〕
1.一種軸承，具有構造 A。
2.一種支架，包含如請求項 1 之軸承。
〔說明〕
不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之軸承。

例 2.
〔申請專利範圍〕
1.一種化合物 A。
2.一種製造如請求項 1 之化合物 A 的方法，包含步驟……。
〔說明〕
不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之化合物 A。

例 3.

〔申請專利範圍〕

1.一種組成物 A，包含……。

2.一種殺蟲方法，其係使用請求項 1 之組成物 A。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之組成物 A。

例 4.

〔申請專利範圍〕

1.一種平頭螺栓，具有惠氏粗螺紋之公螺牙。

2.一種方形螺帽，係配合請求項 1 之平頭螺栓而具有該惠氏粗螺紋之母螺牙。

〔說明〕

不同獨立項之對應技術特徵為請求項 1 的惠氏粗螺紋之公螺牙及請求項 2 之配合請求項 1 的惠氏粗螺紋之母螺牙。

4.特別技術特徵

「特別技術特徵」係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，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵，原則上，應經檢索先前技術比對後予以確認。判斷發明單一性時，前述之先前技術不包括擬制喪失新穎性或先申請原則之引證文件。

依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，因此，若獨立項具有特別技術特徵，則其附屬項亦具有該特別技術特徵，獨立項與附屬項間必然具有相同之特別技術特徵。

若獨立項間具有相同或對應之特別技術特徵，則依附於不同獨立項之各附屬項亦具有該特別技術特徵，該等獨立項與附屬項間均具有相同或對應之特別技術特徵。

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種桌子，具有 A 構造之桌腳。

2.一種桌子，具有 A 構造之桌腳及 B 構造之桌面。

〔假設〕

就先前技術而言，具有 A 構造之桌腳的桌子具有新穎性及進步性。

〔說明〕

獨立項 1 中具有 A 構造之桌腳為特別技術特徵，獨立項 2 亦具有該特別技術特徵。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種桌子，具有 A 構造之桌腳。

2.如請求項 1 之桌子，……。

3.一種桌子，具有 A 構造之桌腳及 B 構造之桌面。

4.如請求項 3 之桌子，……。

〔假設〕

就先前技術而言，具有 A 構造之桌腳的桌子具有新穎性及進步性。

〔說明〕

具有 A 構造之桌腳為獨立項 1、3 的特別技術特徵，附屬項 2、4 亦具有該特別技術特徵。

5.發明單一性之判斷

若申請專利範圍包含二個以上獨立項，針對各獨立項所載之發明，於檢索前先判斷是否有 5.1「明顯不具發明單一性」的情形；若非屬該情形，則屬於 5.2「非明顯不具發明單一性」的情形。

換言之，發明單一性之判斷，包括以下步驟：

(1) 判斷各獨立項所載之發明間是否明顯不具發明單一性。

若各獨立項之發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識，則各獨立項之發明間明顯不具有相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

(2) 若各獨立項所載之發明並非明顯不具發明單一性，則應檢索先前技術。

原則上，由請求項 1 記載之發明開始檢索，判斷該發明是否具有特別技術特徵，若不具特別技術特徵，則各獨立項之發明間即無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

(3) 若請求項 1 之發明具有一特別技術特徵，則判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵。

若是，則申請案具有發明單一性；若否，則申請案不具發明單一性。

5.1 明顯不具發明單一性

申請專利範圍明顯不具發明單一性，通常包括下列情形：

(1) 各獨立項所載之發明間無相同或對應之技術特徵。

例如，二獨立項所載之發明分別為除草劑及割草機，除草劑之技術特徵為組成物之成分，而割草機之技術特徵為不同元件之組成及其連結關係，二發明之間無相同或對應之技術特徵，因此申請案不具發明單一性。

又例如，二獨立項所載之發明分別為手機天線及手機螢幕，手機天線之技術特徵為天線元件之組成及其連結關係，而手機螢幕之技術特徵為觸控面板元件之組成及其連結關係，二發明之間無相同或對應之技術特徵，因此申請案不具發明單一性。

(2)依說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識。

5.2 非明顯不具發明單一性

於檢索先前技術時，原則上，應由請求項 1 記載之發明開始進行，並與相關先前技術進行比對，以判斷請求項 1 記載之發明是否具有特別技術特徵。

若請求項 1 之發明具有一特別技術特徵（例如特徵 A），則進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵（特徵 A）或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵（例如與特徵 A 對應之特徵 B、C、D 等），若是，則該其他獨立項之發明與請求項 1 之發明間具有相同或對應之特別技術特徵，申請案具有發明單一性；若否，亦即其他任一獨立項之發明欠缺該相同或對應之特別技術特徵，則申請案不具發明單一性。

若請求項 1 之發明不具特別技術特徵，則各請求項之發明間無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

檢索先前技術時，原則上應由請求項 1 記載之發明開始進行，惟若有下列情形之一，則由其他獨立項開始進行，包括：

(1)請求項 1 有因不符合記載要件而無法確認申請專利之發明的內容、不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不具產業利用性之情形。

(2)請求項 1 顯非最能代表發明之獨立項，例如，申請專利範圍包含化合物、組成物、製造該化合物之方法及該化合物之用途等不同請求項，應先由化合物獨立項進行檢索，若無物之請求項，則由方法獨立項進行檢索。

6.審查對象的決定

由於獨立項與其附屬項之間通常具有發明單一性，且獨立項與其附屬項一併審查較符合審查效率，應至少將一獨立項與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象，原則上，該獨立項即為請求項 1。

審查意見通知應將審查對象中所有不准專利事由或經審查暫無不准專利事由，通知申請人，並檢附檢索報告。若依檢索到的引證文件可以認定其他群組之請求項不具新穎性或進步性者，得一併通知。

應注意者，若審查對象已包括所有請求項，認定其均不具新穎性或進步性，此時，申請案不具發明單一性之不准專利事由，得不另外指出。

惟若申請專利範圍尚有部分請求項因不具單一性而未進行檢索，審查意見通知應指出不具發明單一性之不准專利事由及因不具單一性而未進行檢索之請求項。

7.審查注意事項

(1)發明單一性之判斷不受請求項記載形式之影響，以擇一形式記載之請求項的複數發明間，若無相同或對應之特別技術特徵，即使將該等複數發明修正為複數請求項，各請求項之發明間仍無相同或對應之特別技術特徵。

(2)附屬項包含獨立項之所有技術特徵，若獨立項經審查不具新穎性或進步性，將導致獨立項與其附屬項之發明間無相同或對應之特別技術特徵，若修正時僅刪除獨立項，並將其他附屬項改為不同獨立項，應重新判斷修正後各獨立項之發明間是否具相同或對應之特別技術特徵。

(3)若已針對部分請求項（例如獨立項 1 及其附屬項 2）進行檢索，審查意見通知指出不具發明單一性之不准專利事由及因不具單一性而未進行檢索之請求項（例如獨立項 3 及其附屬項 4），若申請人於申復或修正後仍無法克服原不具發明單一性之不准專利事由，得作成核駁審定，惟於得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知。

(4)對於不具發明單一性之申請案，申請人雖得以分割方式就不同發明申請專利，但不宜主動於審查意見中要求申請人申請分割。

8.案例說明

8.1 明顯不具發明單一性

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有連接至氣閥(3)之雙金屬片(4)以及將燃燒器之溫度傳導至該雙金屬片(4)之受熱板，當該雙金屬片(4)之溫度下降時，該雙金屬片(4)的變形會造成該氣閥(3)的關閉。

2.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有永久磁石(19、21)、在該永久磁石(19、21)之磁力線通路上之至少二個熱鐵氧磁體(20、22、23)、藉由該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁力吸附力以保持開閉位置之氣閥(25)以及將燃燒器之溫度傳導至該熱鐵氧磁體(20、22、23)之受熱板，……當溫度異常時，該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁性即消失。

〔假設〕

說明書記載瓦斯自動遮斷裝置之先前技術係以電路與馬達控制氣閥，本案以請求項所載之兩種機械構造取代習知之電子式構造。

〔說明〕

請求項 1、2 均為「瓦斯自動遮斷裝置」，請求項 1 係利用雙金屬片之變形控制瓦斯器，利用雙金屬片控制氣閥，請求項 2 係利用熱鐵氧磁體之不同消磁溫度使經過該磁體之磁力線量不同，藉以改變氣閥位置。兩者之間除習知之氣閥外，無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種電源之整流器電路，……。

2.一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法……。

〔說明〕

請求項 2 之「藍光發光二極體之製造方法」與請求項 1 之「整流器電路」不相關，請求項 1、2 無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 3.

〔申請專利範圍〕

1.一種在液相中的芳香族化合物之硝化反應之方法，……。

2.一種除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置，……。

〔說明〕

請求項 2 之「除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置」並非實施請求項 1 之「硝化反應方法」所使用者，請求項 1、2 無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

8.2 非明顯不具發明單一性

【具有發明單一性】

例 1.

〔申請專利範圍〕

1.一種燈絲 A，……。

2.一種以燈絲 A 製成之燈泡 B。

3.一種探照燈 D，裝有以燈絲 A 製成之燈泡 B 及旋轉裝置 C。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「燈絲 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「燈絲 A」，故申請案具有發明單一性。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種木材紙漿淤泥濃縮機用過濾圓筒，……。

2.一種木材紙漿淤泥濃縮機，包含請求項 1 中之過濾圓筒……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「過濾圓筒」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1 之「過濾圓筒」為請求項 2「濃縮機」的構成元件之一，請求項 1、2 均具有相同之特別技術特徵「過濾圓筒」，故申請案具有發明單一性。

例 3.

〔申請專利範圍〕

1.一種半導體隨機存取記憶體裝置，其特徵在於將具有由第一金屬-絕緣層-半導體（metal–insulator–semiconductor, MIS）元件，採用此第一 MIS 元件之汲極及源極領域之任一領域作閘、且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件，……配置成矩陣狀的記憶體陣列，將資訊線（D1）配線於記憶體存格間使記憶體陣列直交於感線（S1）及字線（W1）而成者。

2.一種 MIS 型半導體裝置，其特徵在於由被形成於半導體基板之一主面上的第一 MIS 元件、與採用此第一 MIS 元件之汲極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件而成者。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「半導體隨機存取記憶體裝置」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 2 之「MIS 型半導體裝置」為請求項 1 之「半導體隨機存取記憶體裝置」的構成元件之一，請求項 1 包含請求項 2 之內容，請求項 1、2 均具有「第一 MIS 元件之汲極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件」之相同的特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 4.

〔申請專利範圍〕

1.一種產物 X。

2.一種製造產物 X 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。

3.一種製造產物 X 的方法 B，包含步驟 M，步驟 N，步驟 O。

4.一種製造產物 X 的方法 C，包含步驟 P，步驟 Q，步驟 R。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「產物 X」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

物之請求項 1 及方法請求項 2、3、4 均具有相同之特別技術特徵「產物 X」，故申請案具有發明單一性。

例 5.

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 X。

2.一種製備化合物 X 的方法，包含下列步驟：……。

3.一種化合物 X 作為清潔劑的應用。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「化合物 X」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「化合物 X」，故申請案具有發明單一性。

例 6.

〔申請專利範圍〕

1.一種高強度、耐腐蝕的不鏽鋼帶，……其伸長率為 0.2 %時之降伏強度超過 50 kg/mm^2。

2.一種製備如請求項 1 之不鏽鋼帶的方法，包含步驟……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「不鏽鋼帶」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1 之不鏽鋼帶係以「伸長率為 0.2 %時之降伏強度超過 50 kg/mm^2」為其特別技術特徵，請求項 2 之「製備不鏽鋼帶的方法」包含請求項 1 之「不鏽鋼帶」的全部技術特徵，因此亦包含該特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 7.

〔申請專利範圍〕

1.一種光纖電纜，包含一絞繞結構……。

2.一種光纖電纜之製法，包含一搓撚步驟……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「光纖電纜」具有新穎性及進步性。請求項 2 之製法包含的搓撚步驟係於製造光纖電纜時形成該絞繞結構者。

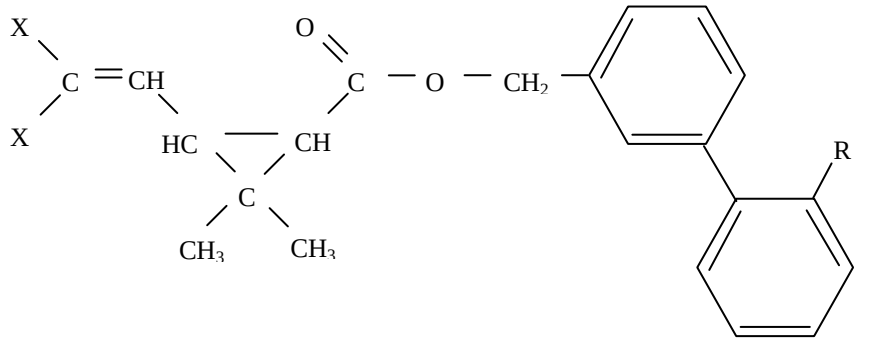
〔說明〕

請求項 1 之光纖電纜係以「絞繞結構」為其特別技術特徵。請求項 2 之「搓撚步驟」技術特徵係與請求項 1 之「絞繞結構」技術特徵對應，故申請案具有發明單一性。

例 8.

〔申請專利範圍〕

1.一種環丙烷羧酸酯衍生物，係以一般式(I)表示者：



（I）

式內，X為氯或溴，R 表示鹵素、低級烷基、三氟甲基或低級烷氧基。

2.一種殺蟲劑組成物，其係含有至少一種請求項 1 所述的化合物為有效成分。

3.一種殺蟲方法，其係將有效量之至少一種請求項 1 所述化合物施用於欲驅除昆蟲之場所。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 2 之「殺蟲劑組成物」包含請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」，請求項 3 之「殺蟲方法」係使用請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」，請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「環丙烷羧酸酯衍生物」，故申請案具有發明單一性。

例 9.

〔申請專利範圍〕

1.一種具有細胞碎裂電解裝置之微流裝置，包含有一陽極室、一陰極室以及一阻隔體……。

2.一種使用申請專利範圍請求項1之微流裝置進行碎裂細胞之方法，該方法包含：自該陽極室之該入口導入該陽極室溶液…；自該陰極室之該入口導入該陰極室溶液……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「微流裝置」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 2 之碎裂細胞方法的步驟係使用請求項 1 的微流裝置，請求項 1、2 均具有相同之特別技術特徵「微流裝置」，故申請案具有發明單一性。

例 10.

〔申請專利範圍〕

1.一種插頭，具有 A 之凸出結構。

2.一種插座，具有與 A 結構配合之凹陷形狀。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「插頭」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2 之「插頭」與「插座」具有相互配合的形狀，屬對應之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

【不具發明單一性】

例 11.

〔申請專利範圍〕

1.一種產物 X。

2.一種製造產物 X 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。

3.一種製造產物 X 的方法 B，包含步驟 M，步驟 N，步驟 O。

4.一種製造產物 X 的方法 C，包含步驟 P，步驟 Q，步驟 R。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「產物 X」不具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1 之「產物 X」不具有新穎性及進步性，請求項 1、2、3、4 無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 12.

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 X。

2.一種製備化合物 X 的方法，包含下列步驟：……。

3.一種化合物 X 作為清潔劑的應用。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「化合物 X」不具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1 之「化合物 X」不具有新穎性及進步性，請求項 1、2、3 無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 13.

〔申請專利範圍〕

1.一種旅行箱，包含箱體，……；蓋體，……；鉸接部，……；扣接部，……；其特徵在於，箱體內部設有肋條。

2.如請求項 1 記載之旅行箱，其中該箱體係呈四角為圓角的長方體。

3.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該肋條設於該箱體內側底面對角線與該箱體側邊。

4.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該箱體一側設有握把，該握把又包括以下構造：……。

5.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該箱體一側設有滑輪，該滑輪又包括以下構造：……。

6.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該扣接部進一步包含一四位數之密碼鎖。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「旅行箱」不具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1 之「旅行箱」不具新穎性及進步性，各請求項間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 14.

〔申請專利範圍〕

1.一種傳送帶 X，其包含特徵 A 及特徵 D。

2.一種傳送帶 Y，其包含特徵 B 及特徵 D。

3.一種傳送帶 Z，其包含特徵 A、特徵 B 及特徵 D。

〔假設〕

就先前技術而言，「特徵 D」非為使請求項 1 之傳送帶 X、請求項 2 之傳送帶 Y 或請求項 3 之傳送帶 Z 具有新穎性及進步性之特別技術特徵，「特徵 A」、「特徵 B」分別為使請求項 1 之傳送帶 X、請求項 2 之傳送帶 Y 具有新穎性及進步性之特別技術特徵，而「特徵 A」與「特徵 B」

不相關。

〔說明〕

請求項 1、3 均具有相同之特別技術特徵「特徵 A」，請求項 2、3 均具有相同之特別技術特徵「特徵 B」，惟請求項 1、2 不具相同或對應之特別技術特徵，因此請求項 1、2、3 仍無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

例 15.

〔申請專利範圍〕

1.一種用於紡織機的控制電路，具有電壓穩定模組 A 及開關元件 C。

2.一種用於紡織機的控制電路，具有電流轉換模組 B 及開關元件 C。

3.一種紡織設備，包括一台具有電壓穩定模組 A 及開關元件 C 之控制電路的紡織機。

4.一種紡織設備，包括一台具有電流轉換模組 B 及開關元件 C 之控制電路的紡織機。

〔假設〕

就先前技術而言，「開關元件 C」非為使請求項 1 或請求項 2 之控制電路具有新穎性及進步性之特別技術特徵，「電壓穩定模組 A」、「電流轉換模組 B」分別為使請求項 1 之控制電路、請求項 2 之控制電路具有新穎性及進步性之特別技術特徵，而「電壓穩定模組 A」與「電流轉換模組 B」不相關。

〔說明〕

請求項 1、3 均具有相同之特別技術特徵「電壓穩定模組 A」，請求項 2、4 均具有相同之特別技術特徵「電流轉換模組 B」，惟「電壓穩定模組 A」與「電流轉換模組 B」不相關，因此請求項 1、2、3、4 無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

例 16.

〔申請專利範圍〕

1.一種含有防臭物質 X 的塗料。

2.一種應用請求項 1 所述之塗料塗佈製品的方法，包括下列步驟：(1)以壓縮空氣將塗料噴成霧狀；(2)將霧狀塗料通過一個電極裝置 A 使其帶電後再噴塗到製品上。

3.一種噴塗設備，包括一個電極裝置 A。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「含有防臭物質 X 的塗料」具有新穎性及進步性，「電極裝置 A」為使請求項 2 之方法、請求項 3 之噴塗設備具有新穎性及進步性之特別技術特徵。

〔說明〕

請求項1、2均具有相同之特別技術特徵「含有防臭物質X的塗料」，請求項2、3均具有相同之特別技術特徵「電極裝置A」，惟請求項1、3並無相同或對應之特別技術特徵，因此請求項1、2、3亦無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。

第五章　優先權

1.國際優先權 2-5-1

1.1 前言 2-5-1
1.2 國際優先權之態樣 2-5-1
1.3 形式要件 2-5-2
1.4 實體要件 2-5-2
1.4.1「相同發明」之判斷 2-5-2
1.4.2「第一次申請」之判斷 2-5-2
1.5 優先權之效果 2-5-5
1.6 優先權與喪失新穎性或進步性之例外 2-5-6
1.7 審查注意事項 2-5-6
1.8 案例說明 2-5-7
1.8.1 一般優先權 2-5-7
1.8.2 複數優先權 2-5-7
1.8.3 部分優先權 2-5-9

2.國內優先權 2-5-10

2.1 前言 2-5-10
2.2 國內優先權之態樣 2-5-11
2.3 形式要件 2-5-11
2.4 實體要件 2-5-11
2.5 優先權之效果 2-5-12
2.6 主張國內優先權之態樣 2-5-13
2.6.1 後申請案就先申請案之原發明或新型主張優先權 2-5-13
2.6.2 增加實施例支持原申請專利範圍（實施例補充型） 2-5-13
2.6.3 上位概念抽出型 2-5-13
2.6.4 符合發明單一性條件之併案申請型 2-5-14
2.7 審查注意事項 2-5-14
2.8 案例說明 2-5-15

第五章　優先權

專利法所定之優先權包括第 28 條所規定，在外國第一次依法申請專利後 12 個月內，就相同發明向我國申請專利時所主張的國際優先權，以及第 30 條所規定，基於在我國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請之說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型主張國內優先權。本章分別就國際優先權及國內優先權相關基準予以說明。

1.國際優先權

1.1 前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第 4 條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障發明人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明，以致相同發明不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

申請人在與我國相互承認優先權之國家（本節以下稱互惠國）或世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 www.trade.gov.tw/cwto/）第一次申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於 12 個月期間內在我國就相同發明申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所（即準國民），亦得主張優先權。

專 28. Ⅰ

專 28.Ⅳ

專 28.Ⅲ

1.2 國際優先權之態樣

(1)一般優先權：在我國申請專利並主張優先權之申請案（本節以下稱後申請案）申請專利範圍中所記載之發明已全部揭露於一件申請人據以主張國際優先權之外國基礎案（本節以下稱優先權基礎案），而該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「一般優先權」。

(2)複數優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案，而該後申請案以該多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「複數優先權」。

(3)部分優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案，而該後申請案以該一件或多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「部分優先權」

1.3 形式要件

有關「申請人」、「國際優先權之基礎案」、「主張國際優先權之期間」、「主張國際優先權之聲明事項」、「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」、「主張國際優先權聲明事項之更正」、「國際優先權之復權」、「國際優先權之撤回」等形式要件之審查，參照第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」之規定。

1.4 實體要件

1.4.1「相同發明」之判斷

主張優先權時，「相同發明」之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判斷為「相同發明」：

a.兩發明之記載形式及實質內容完全相同。

b.兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。

1.4.2「第一次申請」之判斷

(1)「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案（包括等同於我國發明、新型或設計專利的各種工業財產權）。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(2)在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、

又未衍生任何權利（left rights outstanding）時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」（參照巴黎公約第 4 條 C(4)規定）。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案申請專利範圍中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(3)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判斷後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之說明書、申請專利範圍或圖式以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之說明書、申請專利範圍或圖式以供審查。

若後申請案申請專利範圍中所載之發明僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之說明書等。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(3)「第一次申請」之態樣：

a.美國全部連續申請案（continuation application）：由於美國全部連續申請案申請專利範圍中所載之發明係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖式之發明，該全部連續申請案並未新增其他發明。

因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b.美國部分連續申請案（continuation-in-part）：由於美國部分連續申請案申請專利範圍中所載之發明，有一部分係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖式之發明，而其他部分則為新增的發明。

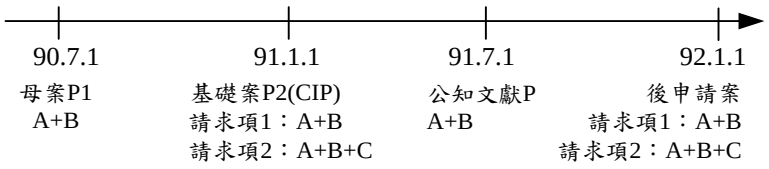
因此，母案所揭露之發明為「第一次申請」，部分連續申請案所揭露之發明中已揭露於母案之部分並非「第一次申請」；但新增而未揭露於母案之部分，則為「第一次申請」。後申請案主張優先權時，其申請專利範圍中所載之發明已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案之發明，則必須以該部分連續申請案為基礎案。

以下例具體說明之：

・P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人

・P2 為 P1 的部分連續申請案

・後申請案主張部分連續申請案 P2 的優先權
・P 為發明內容 A+B 成為公知文獻



〔說明〕

就請求項 1 之發明 A+B 而言，P2 享有 P1 衍生之權利，P2 為 P1 的部分連續申請案，而非專利法第 28 條第 1 項所稱之「第一次申請」。因此，即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開，仍不得認可後申請案之請求項 1 所主張 P2 的優先權（本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間）；而後申請案之請求項 2 之發明 A+B+C 與 P2 之請求項 2 相同，得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案請求項 2 以 P2 為基礎所主張之優先權，揭露 A+B 之公知文獻 P 得為後申請案請求項 1 之先前技術，但不得為請求項 2 之先前技術。

c.美國或澳洲臨時申請案（provisional application）：美國或澳洲的臨時申請案係申請人為搶先取得申請日而先提出之申請案，無論其是否記載申請專利範圍，嗣後必須於特定期間內，再據以提出載有申請專利範圍之正式申請案，或將該臨時申請案轉換為正式申請案，而正式申請案得增加新的發明。惟若未於該特定期間內再提出或轉換為正式申請案者，該臨時申請案將於特定期間後視為放棄。

因此，臨時申請案所揭露之發明為「第一次申請」。正式申請案所揭露之發明中已揭露於臨時申請案之部分並非「第一次申請」；但新增而未揭露於臨時申請案之部分，則為「第一次申請」。後申請案申請專利範圍中所載之發明已揭露於臨時申請案者，必須以該臨時申請案為基礎案；而其他部分中已揭露於該正式申請案者，則必須以該正式申請案為基礎案。應注意者，判斷後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於臨時申請案，必須以臨時申請案之說明書、申請專利範圍或圖式為依據。

(4)後申請案主張複數優先權或部分優先權時，所據以主張之優先權基礎案得為相同或不同國家於同一日或不同日所申請者，但後申請案所申請之發明必須符合發明單一性。例如後申請案於兩項申請專利範圍分別記載發明 A、B，其中 A 為美國第一次申請之發明，B 為法國第一次申請之發明，則 A 得主張在美國之優先權日，B 得主張在法國之優先權日。

原則上，後申請案之單一請求項中所載之發明係組合兩件或兩件

以上外國申請案所揭露之技術特徵時，不得主張優先權。惟若屬於一發明中之兩個選項的技術特徵 A、B，於後申請案之單一請求項中記載 A、B 且以「或」連結時（如馬庫西擇一形式），該請求項得主張複數優先權或部分優先權。

(5)經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，審查時應即依優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本，屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。　專施 3.Ⅱ

1.5 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同發明之優先權基礎案，於其最早之優先權日後 12 個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有二件以上相同發明之申請案等不符專利要件事由，而被核駁。說明如下：　專 28.Ⅳ

・P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
・P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
・CP1 及 CP2 所申請之發明相同且已揭露於 P1、P2
・CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請

〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利。

惟若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時（例如非為外國第一次申請），由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；即使 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

1.6 優先權與喪失新穎性或進步性之例外

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同發明向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有二件以上相同發明之申請案等不符專利要件事由，而被核駁。

申請專利之發明於申請前有喪失新穎性或進步性之例外情事，指申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後12 個月內申請發明專利，則該事實有關之技術內容不構成先前技術之一部分，參見第三章 4.「喪失新穎性或進步性之例外」。

喪失新穎性或進步性之例外與優先權的效果不同，前者之規定僅係將 12 個月優惠期間內與該公開事實有關之技術內容例外不視為判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，而非以該等事實公開之日為判斷新穎性或進步性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明提出申請，由於申請人所主張喪失新穎性或進步性之例外的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其在後之申請案不得准予專利。

優先權與喪失新穎性或進步性之例外的起算日不同，優先權期間之計算係以外國第一次申請日起算 12 個月，而優惠期係以事實發生日之次日起算 12 個月，因此，若申請案除主張優先權外，另適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，優先權之起算日不得溯自該優惠所敘明之事實發生日，且兩者期間不得累計。

1.7 審查注意事項

(1)對於主張複數或部分優先權之後申請案，應注意是否符合發明單一性規定。

(2)主張部分優先權者，不得僅因後申請案之部分請求項並未揭露於據以主張優先權之基礎案中，而不認可其他請求項之優先權主張。

(3)必要時，專利專責機關得通知申請人說明各請求項對應之優先權號數及有關事項。

專 34.Ⅲ (4)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包含一個以上之發明，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權。

(5)後申請案之申請專利範圍所載之發明與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得修正該申請專利範圍。若修正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，例如修正內容已見於申請時說明書，而使申請專利範圍所載之發明與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張。

(6)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，得於審查意見通知中一併載明不認可其優先權主張之理由及不符專利要件之核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，但檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前敘明理由通知申請人申復，屆期未提出申復者，應於審定書中載明不認可其優先權主張之理由。

(7)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之；主張複數優先權者，得撤回全部優先權主張，或撤回某一項或某幾項優先權主張。撤回優先權主張，致申請案的最早優先權日變更時，自優先權日起算的各種期限尚未屆滿者，該期限應自變更後的最早優先權日或申請日起算。例如發明申請案早期公開準備程序開始（申請日起第 15 個月，主張優先權者，為優先權日起第 15 個月）之前撤回優先權主張，致該優先權日無效，該申請案之早期公開應延至變更後的最早優先權日或申請日起 18 個月後。惟若於早期公開準備程序開始之後始撤回者，無論是否變更最早優先權日，其公開日仍為原先主張之最早優先權日起 18 個月後。

(8)主張部分優先權之後申請案，其申請專利範圍中所載之發明未揭露於其優先權基礎案的部分，亦即未主張優先權的部分，仍得作為嗣後提出之申請案主張國內優先權之基礎。應注意者，若該後申請案嗣後作為國內優先權基礎案，則自其申請日後滿 15 個月，視為撤回。　專 30. I (2)

1.8 案例說明

1.8.1 一般優先權

〔發明名稱〕

窯爐用燃燒裝置

〔申請專利範圍〕

1.一種窯爐用燃燒裝置，其係用以在一電子零件上形成一層膜，該裝置包含：用以提供氣體之噴嘴，以及用以使該等氣體燃燒之電熱線圈。

〔說明〕

若請求項所載之發明已揭露於優先權基礎案，則符合專利法第 28 條第 1 項之規定，得主張優先權。

1.8.2 複數優先權

例 1.

〔發明名稱〕

球拍線

〔申請專利範圍〕

1.一種球拍線，該球拍線在其縱長方向部位包含具有不同的張力彈性係數，其中至少有一段之張力彈性係數高於其他段 5%。

2.一種穿線球拍，該球拍包括如第 1 項所述之球拍線，其中具有高於其他段的張力彈性係數之該段，構成了該球拍的中央穿線區，且其他段構成了該穿線球拍的周圍穿線區。

〔說明〕

若請求項 1 所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且請求項 2 所載之發明已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將請求項 1 與請求項 2 合併於一申請案中提出申請，在符合發明單一性規定之情形下，得主張複數優先權，請求項 1 之優先權日為 a，請求項 2 之優先權日為 b。

例 2.

〔發明名稱〕

剪刀

〔申請專利範圍〕

1.一種剪刀，其係在一邊剪刀片(1)的後端部的向前方形成一體狀的彈性片(11)之前端，藉另一邊剪刀片(2)柄部上的導引部，而以摺動方式相抵接，使兩剪刀片在張開之方向賦其勢者。

2.一種剪刀，其特徵係將請求項 1 之剪刀其中一邊的剪刀片(2)之刃部(5)與柄部(10)分割的同時，將兩者在另一邊剪刀片(1)之中央部樞著，並且以在刃部(5)與柄部(10)上形成的齒輪(19)，(20)相互嚙合者。

〔說明〕

若請求項 1 所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且請求項 2 所載之發明已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將請求項 1 與請求項 2 合併於一申請案中提出申請，在符合發明單一性規定之情形下，得主張複數優先權，請求項 1 之優先權日為 a，請求項 2 之優先權日為 b。

例 3.

〔發明名稱〕

胺磺醯基苯甲酸衍生物

〔申請專利範圍〕

1.一種取代基 R 之碳原子數為 1~10 之化學式(I)化合物。

〔說明〕

若取代基 R 之碳原子數為 1~5 之化學式(I)化合物已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且取代基 R 之碳原子數為 6~10 已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將兩者合併申請為單一請求項，取代基 R 之碳原子數為 1~10 之化學式(I)化合物，在符合發明單一性規定之情形下，取代基 R 之碳原子數為 1~10 得主張複數優先權，碳原子數為 1~5 之優先權日為 a，碳原子數為 6~10 之優先權日為 b。

1.8.3 部分優先權

例 1.

〔發明名稱〕

半導體裝置與製造方法

〔申請專利範圍〕

1.一種 MOS 電晶體的半導體裝置，包括：汲極區(1004)和閘極(1005)，在至少包含汲極側端的部分該閘極具有高電阻係數部。

2.一種半導體裝置的製造方法，包括以下步驟：形成多晶矽閘極；形成多晶矽膜來形成側壁，該側壁形成於該閘極外凸緣區，其電阻係數高於多晶矽閘極；且為異向性蝕刻。

〔說明〕

若請求項 1 所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且請求項 2 為新增之發明，未揭露於任何優先權基礎案，在我國將請求項 1 與請求項 2 合併於一申請案中提出申請，在符合發明單一性規定之情形下，得主張部分優先權，請求項 1 之優先權日為 a。

例 2.

〔發明名稱〕

嬰兒攜帶具

〔申請專利範圍〕

1.一種嬰兒攜帶具，其係由依可收容嬰兒胴體部分大小而縫製的底部兩側有設供腳插入用的開孔之袋子，將該袋子縫著於平板狀本體的表面，在前述本體表面的袋子開口側端部，以能成為斜掛肩帶而裝著之左右一對安全帶，在前述本體的各角以左右一對，至少有一端在固定部的對側的本體角部以可自由繫結脫離方式裝著之下紐帶，與在前述本體的底面設置裝著下紐帶的前端之輔助固定金屬零件(11)所構成者。

2.如請求項 1 所述之嬰兒攜帶具，其中在本體的底面之一端設置有

向他端形成開口插入孔的背袋者。

3.如請求項 1 所述之嬰兒攜帶具，其特徵為在本體的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔的背袋，並於背袋上形成有長形孔(12)者。

〔說明〕

若請求項 1 所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且請求項 2 所載之發明已揭露於申請日 b 之優先權基礎案 B，而請求項 3 為新增之發明，未揭露於任何優先權基礎案，在我國將請求項 1、2 與 3 合併於一申請案中提出申請，在符合發明單一性規定之情形下，得主張部分優先權，請求項 1 之優先權日為 a，請求項 2 之優先權日為 b。

例 3.

〔發明名稱〕

胺磺基苯甲酸衍生物

〔申請專利範圍〕

1.一種取代基 R 之碳原子數為 1~10 之化學式(I)化合物。

〔說明〕

若取代基 R 之碳原子數為 1~4 之化學式(I)化合物已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且取代基 R 之碳原子數為 7~10 已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將取代基 R 之碳原子數為 5~6 之化學式(I)化合物與前述兩者合併為單一請求項，取代基 R 之碳原子數為 1~10 之化學式(I)化合物，在符合發明單一性規定之情形下，取代基 R 之碳原子數為 1~10 得主張部分優先權，碳原子數為 1~4 之優先權日為 a，碳原子數為 7~10 之優先權日為 b。

2.國內優先權

2.1 前言

國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而能享受和國際優先權相同之利益。此種修正或新的申請標的，當以修正的方式提出時，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟若運用國內優先權，則仍有機會合併成一申請案，從而可取得總括而不遺漏之權利。

申請人基於其在國內先申請之發明或新型專利案（本節以下稱先申請案）再提出專利之申請者（本節以下稱後申請案），得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。國內優先權制度僅適用於發明專利與新型專利，不適用於設計專利，且發明

專利與新型專利之間，可互為主張優先權之基礎案。申請案主張國內優先權後，先申請案將自其申請日後滿 15 個月，視為撤回，以避免重複公開及重複審查。

2.2 國內優先權之態樣

同本章 1.2 節國際優先權，國內優先權亦包含「一般優先權」、「複數優先權」及「部分優先權」三種態樣。

2.3 形式要件

有關「申請人」、「國內優先權之先申請案」、「主張國內優先權之期間」、「主張國內優先權之聲明事項」、「國內優先權之撤回」等形式要件之審查，參照第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」之規定。

2.4 實體要件

(1)後申請案應就先申請案記載於專利說明書、申請專利範圍或圖式中的相同發明或新型主張優先權。　專 30. I

(2)判斷是否為「相同發明」，請參照本章 1.4.1『「相同發明」之判斷』。

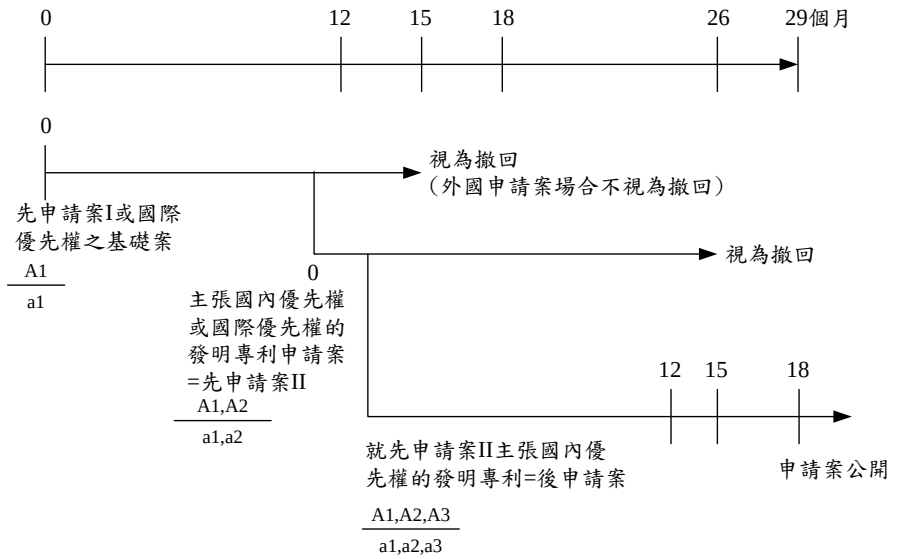
(3)主張複數國內優先權時，各請求項中之申請標的應符合發明單一性之規定。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可，係以先申請案說明書、申請專利範圍或圖式為依據，而不單以申請專利範圍為準。

(5)承上，未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容，但已記載於說明書或圖式者，仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(6)先申請案中未曾被主張優先權之發明或新型，仍可以在其他後申請案中被主張優先權，但相同的發明或新型不得被複數後申請案主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

(7)禁止累積主張優先權　專 30. I (2)



本圖中之分子表示說明書之內容，分母表示申請專利範圍之內容。

先申請案 II 就先申請案 I 中發明 A1 主張國內優先權，後申請案就先申請案 II 中發明 A1 及 A2 主張國內優先權，後申請案發明 A1 之國內優先權主張應不被認可（禁止優先權的累積主張）。此外，先申請案Ⅱ將自其優先權日（先申請案 I 或國際優先權基礎案之申請日）後 18 個月公開，後申請案必須在先申請案 II 公開前申請，否則先申請案 II 公開後成為先前技術，將導致後申請案中之發明 A1 不具新穎性。

後申請案就先申請案Ⅱ之發明 A1 主張國內優先權的情況，由於先申請案Ⅱ已經就發明 A1 主張過國際優先權，故後申請案中發明 A1 之國內優先權主張不被認可，亦即禁止優先權的累積主張。後申請案中得被認可優先權主張的發明僅為先申請案Ⅱ中新增加的發明 A2。

為避免發生累積主張國內優先權而有部分發明不被認可之情事發生，本例中之先申請案 II 可放棄國內優先權主張，再於後申請案中主張先申請案 I 之 A1 及先申請案Ⅱ之 A2 的優先權（但後申請案之申請日與先申請案 I 之申請日相隔須在 12 個月以內），則後申請案的發明 A1 被視為先申請案 I 之申請日，A2 被視為先申請案Ⅱ之申請日所申請，主張複數優先權。

2.5 優先權之效果

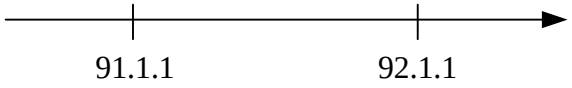
判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同發明或新型之先申請案，於其申請日後 12 個月內申請後申請案而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性或先申請原則等專利要件，但非將申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有相同發明

或新型同日申請之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

2.6 主張國內優先權之態樣

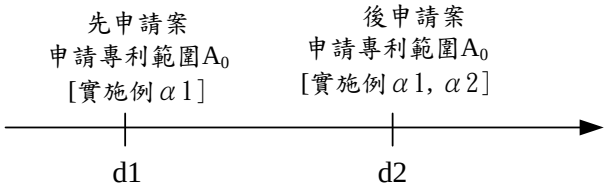
2.6.1 後申請案就先申請案之原發明或新型主張優先權

先申請案就發明 A 申請專利，後申請案在先申請案之申請日後 12 個月內亦就發明 A 申請專利，並以先申請案為基礎主張國內優先權。此時因專利權期間係自後申請案申請日起算，故可獲得專利權期間屆滿之日延後最多一年之效果。



2.6.2 增加實施例支持原申請專利範圍（實施例補充型）

若於發明初步完成的 d1 日即提出申請，其申請專利範圍為 A_0（例如酸），但說明書僅記載一個實施例 α1（例如鹽酸等無機酸），以該實施例並無法充分支持 A_0，經審查後可能僅能獲得該實施例之權利範圍。為避免此種不利情況發生，申請人可補充實施例 α2（例如醋酸等有機酸），以維持原申請專利範圍 A_0。

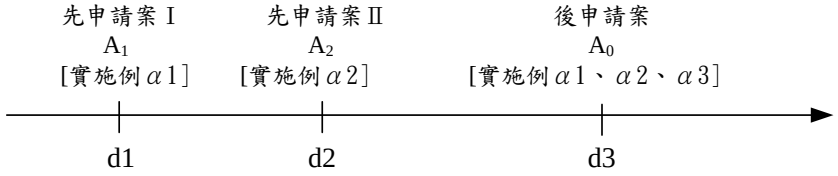


若先申請案的申請專利範圍 A_0 無法由實施例 α1 充分地支持，則 A_0 要被縮小至 α1 能夠支持的範圍（A_0'）。若後申請案基於先申請案主張優先權，申請專利範圍 A_0 中相當於 A_0'（α1）的部分以 d1 為優先權日，以新實施例補充的部分 α2 則以 d2 申請日為基準審查。

2.6.3 上位概念抽出型

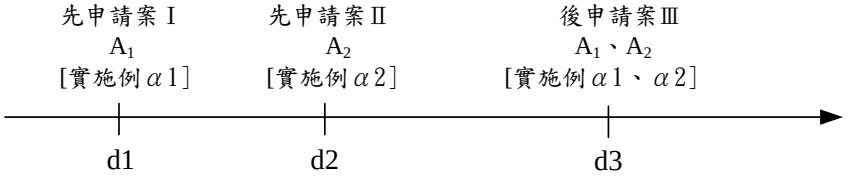
申請人依據先後完成的實施例先後分別提出申請，例如先申請案Ⅰ之申請專利範圍 A_1 揭露實施例 α1（例如鹽酸），先申請案Ⅱ之申請專利範圍 A_2 揭露實施例 α2（例如硝酸）。之後完成實施例 α3（例如醋酸），瞭解到其發明並不限於特定之酸，得提出申請案Ⅲ，申請專利範圍 A_0 可申請上位概念的「酸」，涵蓋 α1、α2 及 α3 之實施例，以取得較廣範圍之權利。

於後申請案中，申請專利範圍 A_0 中之 A_1 係以 d1 申請日為基準審查，A_2 係以 d2 申請日為基準審查，其餘部分係以 d3 申請日為基準審查。



2.6.4 符合發明單一性條件之併案申請型

申請人將依序完成的實施例分別提出申請案，若該等申請案間符合發明單一性之規定，例如先申請案Ⅰ的實施例 α1 為物的發明，而先申請案Ⅱ的實施例 α2 為製造該物的方法發明時，可將兩申請案彙總為後申請案Ⅲ，並主張優先權。



於後申請案中，申請專利範圍 A_1 係以 d1 申請日為基準審查，A_2 則以 d2 申請日為基準審查。

審查主張國內優先權的專利申請案時，須判定該優先權主張的效果能否被認可，此時應對申請專利範圍中的每一請求項逐一判斷，各項的優先權效果是否被承認，將影響各該請求項之准駁。

2.7 審查注意事項

(1)先申請案為未完成之發明或新型，若後申請案對該先申請案主張優先權，且所記載者為已完成之發明或新型，由於無法認可其優先權之主張，故僅能以後申請案之申請日審查其專利要件。

(2)若先申請案為生物材料或利用生物材料之發明，後申請案主張國內優先權時，須注意先申請案是否已依專利法之規定寄存該生物材料。

(3)主張國內優先權時，先申請案自申請日後滿 15 個月視為撤回，即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割。此一情況，分割案不得再被主張優先權，但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。

(4)先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外，後申請案仍可自先申請

案申請日後 12 個月內主張國內優先權。國內優先權制度，後申請案有取代先申請案中相同發明之效果，故若先申請案就該相同發明有主張喪失新穎性或進步性之例外，就該相同發明，後申請案亦得主張該喪失新穎性或進步性之例外，因此該先申請案主張喪失新穎性或進步性之例外而排除的公開技術內容，對後申請案之相同發明而言，亦不作為核駁新穎性或進步性之引證資料。

(5)先申請案為分割案時，不得被主張國內優先權，但已主張國內優先權之後申請案，仍得申請分割，且其分割案可援用原優先權日。

(6)進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事，而不認可國內優先權之主張時，可於核駁審定書中併予敘明。若為核准審定者，應先行通知該國內優先權之主張不予認可，俟逾限未提起行政救濟後，始發出核准審定書。

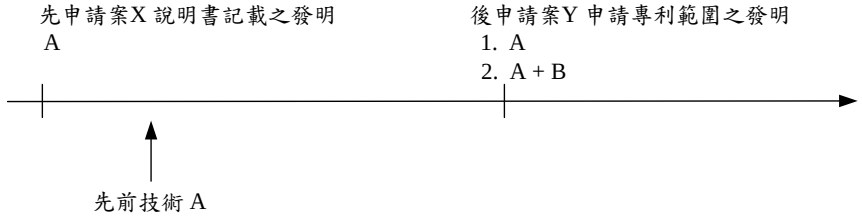
(7)實體審查時，國內優先權之主張是否認可，應於審定書中敘明。就複數先申請案主張國內優先權時，應就各主張優先權之請求項，分別敘明以其優先權日為準審查其專利要件。

(8)被主張國內優先權之先申請案，於被視為撤回之前，即使有提出修正本，於判斷是否認可優先權時，仍以先申請案取得申請日之專利說明書、申請專利範圍或圖式為比對基礎。

2.8 案例說明

例 1.

主張優先權的申請案 Y 之申請專利範圍包含對先申請案 X 說明書或圖式所記載的發明附加新的技術特徵 B 而成之發明情況。



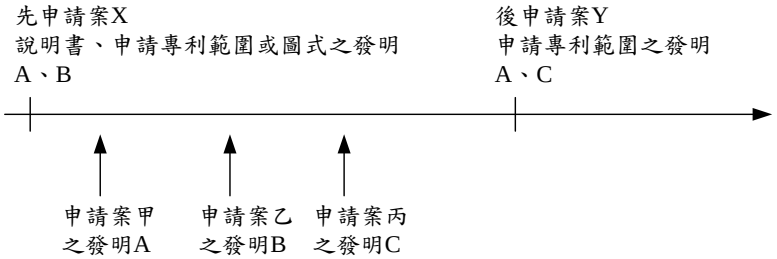
後申請案 Y 請求項 1 中之發明 A 已記載於先申請案 X 的說明書中，故其優先權主張可被承認，並視為在先申請案 X 申請時申請，因此不得以先前技術 A 核駁該請求項。

後申請案 Y 請求項 2 中之發明 A＋B，未記載於先申請案 X 的說明書中，故其優先權主張不被承認，若發明 A＋B 相對於發明 A 不具進步性時，得以先前技術 A 核駁該請求項。

例 2.

對於在先申請案的申請日與主張優先權的後申請案的申請日之間提

出的申請案，適用專利法第 23 條之場合。



於後申請案 Y 說明書、申請專利範圍或圖式與先申請案 X 說明書、申請專利範圍或圖式中均有記載的發明，當主張優先權的後申請案 Y 公開或公告時，可視為先申請案 X 中該記載的發明已被公開或公告，而適用專利法第 23 條的規定。

申請案甲之發明 A 由於於先申請案 X 的說明書、申請專利範圍或圖式與後申請案 Y 的申請專利範圍中均有記載，故先申請案 X 可做為申請在先之申請案來加以引用核駁。

申請案乙之發明 B 雖然於先申請案 X 的說明書、申請專利範圍或圖式中有記載，但於後申請案 Y 的說明書、申請專利範圍或圖式中並未記載，故先申請案 X 不能做為申請在先之申請案來引用核駁。

申請案丙之發明 C，雖然於後申請案 Y 的申請專利範圍中有記載，但於先申請案 X 的說明書、申請專利範圍或圖式中並未記載，故先申請案 X 不能做為申請在先之申請案來引用核駁。

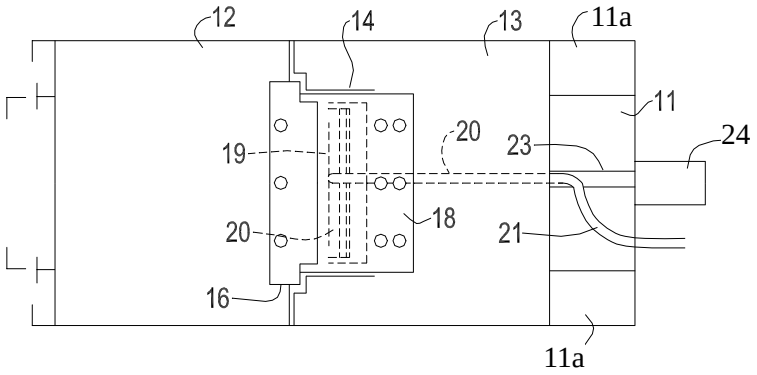
例 3.工作檯驅動裝置

先申請案

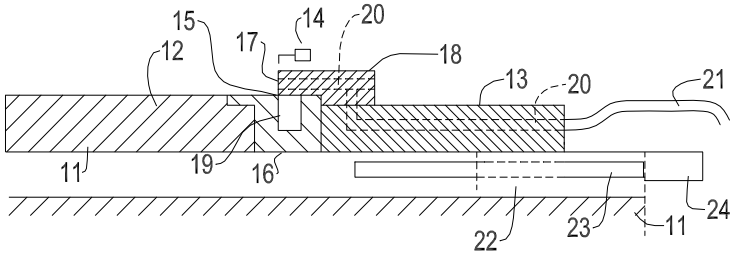
〔申請專利範圍〕

一種工作檯驅動裝置，其特徵為係由搭載於工作檯上的移動檯 12，與固設在前述移動檯 12 的一側面之凹狀部件 16，與和前述凹狀部件 16 相互遊嵌結合的凸狀部件 17，與固設前述凸狀部件 17 而能夠直線移動的驅動用檯 13，與對前述凸狀部件或凹狀部件的遊嵌結合部供給壓縮空氣的壓縮空氣供給手段所構成；藉前述驅動用檯 13 的直線移動，使前述移動檯 12 做追蹤運動。

〔圖式〕



第 1 圖



第 2 圖

後申請案

自先申請案申請日後 12 個月內提出，並就先申請案主張國內優先權

〔申請專利範圍〕

1.一種工作機械之桌檯驅動裝置，其具備載置工作件之加工用工作檯 12；與和前述加工用工作檯 12 以具有間隙的遊嵌連結之驅動用檯 13 與；連結在前述驅動用檯 13 的檯驅動手段；對前述遊嵌連結部分 14 供給高壓空氣之高壓空氣供給手段而組成者。

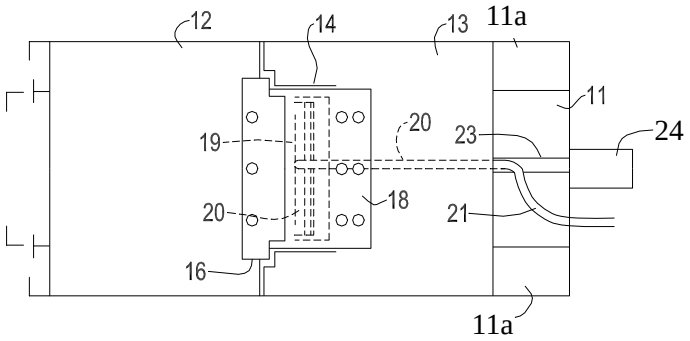
2.如請求項 1 所述之桌檯驅動裝置，其中在遊嵌連結部分之相對面形成平面狀者。

3.如請求項 1 所述之桌檯驅動裝置，其中在遊嵌連結部分之相對面

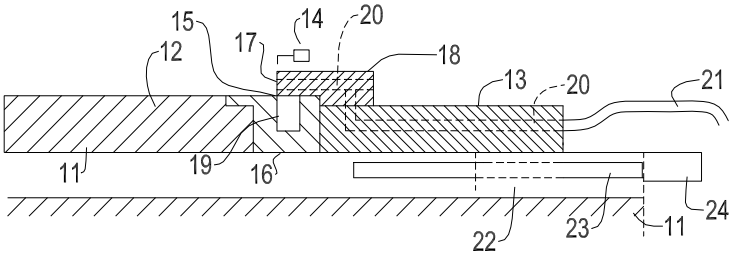
形成球面狀者。

4.如請求項 1 所述之桌檯驅動裝置，其中在遊嵌連結部分之相對面形成圓弧狀者。

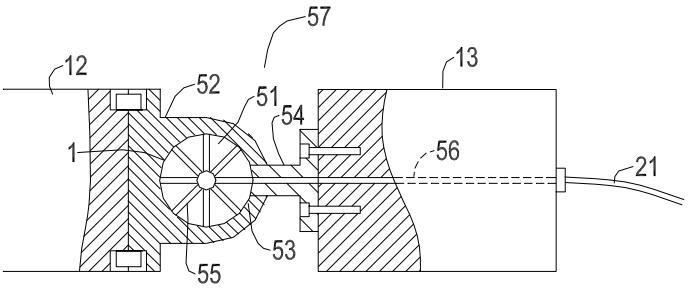
〔圖式〕



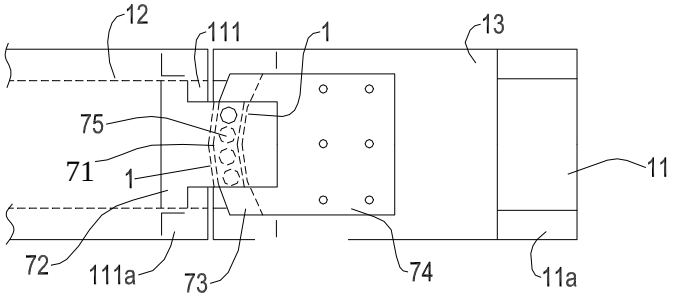
第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖



第 4 圖

優先權是否認可之判斷

(1)在主張國內優先權的後申請案之請求項 1 之文字敘述和先申請案之申請專利範圍並不完全相同，於優先權審查時必須依據申請專利範圍，並斟酌圖式與說明書整體，來掌握其實質技術內容。後申請案的第 1 項所敘述的上位概念發明包含下列對象：

(a)遊嵌連結部分之相對面為平面狀之發明（第 2 項，第 1～2 圖）。

(b)遊嵌連結部分之相對面為球面狀之發明（第 3 項，第 3 圖）。

(c)遊嵌連結部分之相對面為圓弧狀面之發明（第 4 項，第 4 圖）。

(2)(a)之發明可使工作檯的驅動面不受傾斜、迴轉、偏航等影響使得其有直線移動之效果。

(3)(b)之發明對縱搖、橫搖、偏航具有柔軟相應效果。

(4)(c)之發明則並具有可依圓弧狀面作曲線移動之效果。

(5)後申請案之請求項 2、3、4 為新增之請求項。

(6)各發明被視為何時申請之判斷：

雖然(a)的發明於先申請案的說明書、申請專利範圍或圖式中確有記載，但(b)發明及(c)發明於先申請案的說明書、申請專利範圍及圖式中並未記載。因此請求項 1 之(a)發明視為於先申請案提出時申請，(b)及(c)發明則視為於後申請案提出時申請。

請求項 2 附屬項敘述者為請求項 1 中(a)發明之對應發明，視為於先申請案提出時申請，亦即認可其優先權。

請求項 3 附屬項敘述者為請求項 1 中(b)發明之對應發明，為先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式所未見，視為於後申請案提出時申請，不認可其優先權。

請求項 4 附屬項敘述者為請求項 1 中(c)發明之對應發明，為先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式所未見，視為於後申請案提出時申請，不認可其優先權。

本案例申請專利範圍中有認可優先權者，亦有不認可優先權者，即所謂部分優先權之情況。

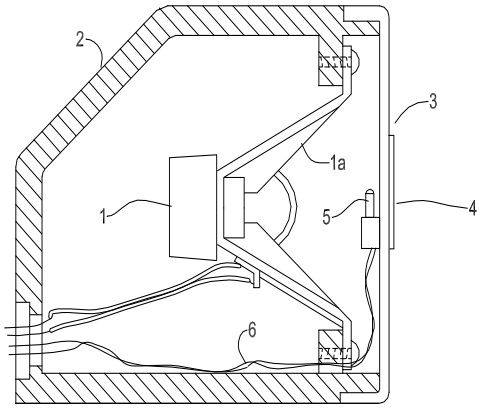
例 4.擴音機裝置

先申請案

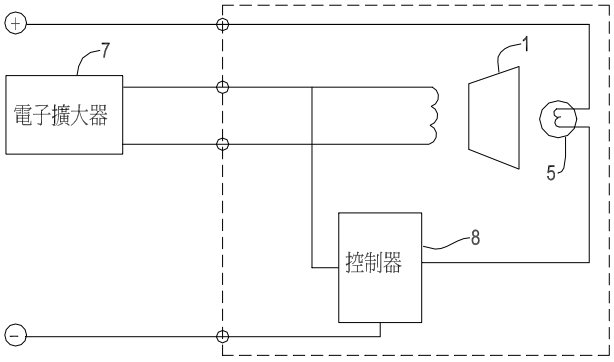
〔申請專利範圍〕

一種擴音器裝置，其特徵為具有使聲音訊號再生之擴音器本體 1、及裝著於前述擴音器本體 1 前方之保護材料 3，及配設於前述擴音器本體 1 與保護材料 3 間以照明前述擴音器本體 1 之光源 5，及檢出供給擴音器本體 1 之聲音訊號並產生出相應的輸出之控制器 8，如此可藉上述控制器 8 之輸出來驅動上述光源 5。

〔圖式〕



第1圖



第2圖

後申請案

自先申請案申請日後 12 個月內提出，並就先申請案主張國內優先權

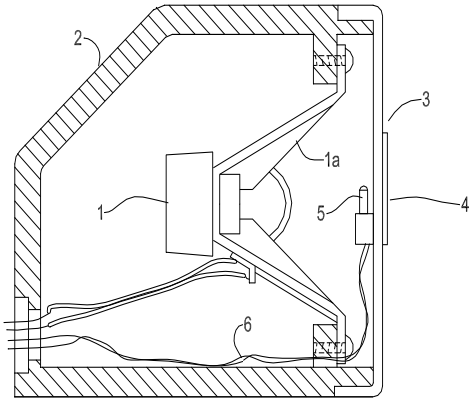
〔申請專利範圍〕

1.一種擴音器裝置，其特徵為具有使聲音訊號再生之擴音器本體 1、及裝著於前述擴音器本體 1 前方之保護材料 3，及配設於前述擴音器本體 1 與保護材料 3 間以照明前述擴音器本體 1 之光源 5，及檢出供給擴音器本體 1 之聲音訊號並產生出相應的輸出之控制器 8，如此可藉上述控制器 8 之輸出來驅動上述光源 5。

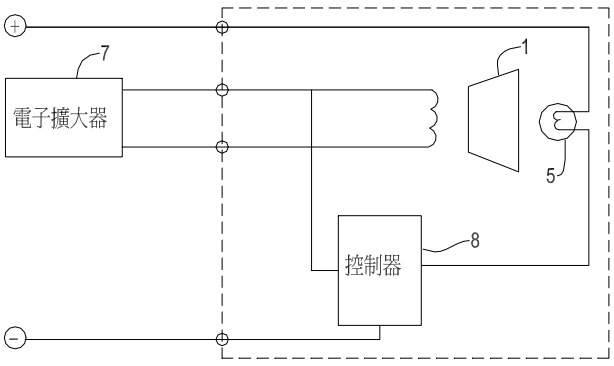
2.一種擴音器裝置，其特徵為具有可以再生音域之複數個不同擴音

器本體 11、12、13、14，及在此等擴音器本體 11、12、13、14 之前方對向配設之分別照明對向的擴音器本體 11、12、13、14 的前面之複數光源 5a，5b，5c，5d，及將分別供給上述複數擴音器本體 11、12、13、14 的聲音訊號檢出，並對應該訊號產生輸出而將分別在上述該等擴音器本體 11、12、13、14 前面對向配設的上述光源 5a、5b、5c、5d 予以驅動的控制器 8a、8b、8c、8d，如此可對應於上述複數擴音器本體 11、12、13、14 之再生聲音分別使對向的光源 5a，5b，5c，5d 之發光度產生變化。

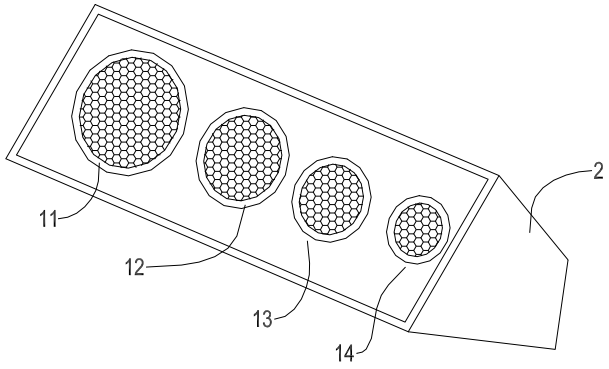
〔圖式〕



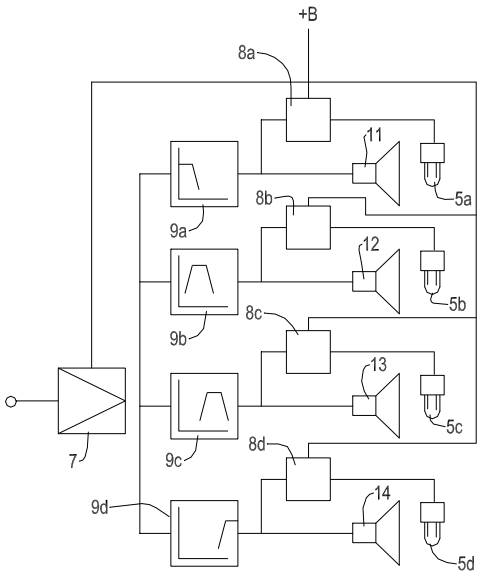
第 1 圖



第 2 圖



第3圖



第4圖

優先權是否認可之判斷

(1)後申請案之請求項 1 與先申請案之請求項 1 相同，所敘述之發明為一備有光源之擴音器，可利用供給擴音器之聲音訊號使光源之發光度產生變化，從而可使聲音產生視覺上的樂趣，亦具有成為表示音量大小的裝置之機能與效果（第 1 圖、第 2 圖）。

(2)後申請案之請求項 2 為新增之獨立項，所敘述之發明由於具有複數個不同的可再生音域之擴音器，故具備照明各擴音器的光源，可使各光源對應於各擴音機所供給的聲音信號而產生發光度的變化。除請求項 1 之效果外，尚具有可以利用為聲譜分析器之效果（第 3 圖、第 4 圖）。

(3)各發明被視為何時申請之判斷：

請求項 1 之發明於先申請案之說明書、申請專利範圍或圖式中有記載，其申請日可以先申請案提出之日為申請日，亦即認可優先權。

先申請案當初之說明書、申請專利範圍及圖式中，雖記載具備照明擴音器之光源，以及對應於供給擴音器之聲音訊號而使光源發光度產生變化之裝置，但未記載由不同的能夠再生音域之複數擴大器組成之構造，故請求項 2 發明之申請日應以後申請案提出之日為申請日，亦即不認可其優先權。

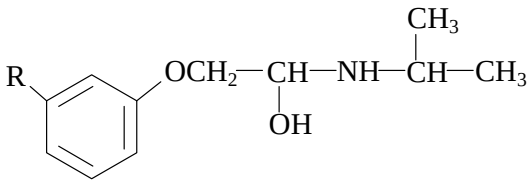
本案例亦屬部分優先權之情況。

例 5.苯氧基乙醇胺基衍生物

先申請案甲

〔申請專利範圍〕

一種化合物，其具有下式所示之一般式



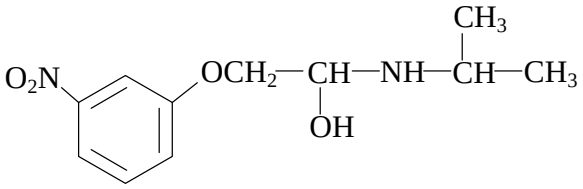
式中 R 為鹵素、OH 基。

（註：先申請案甲的說明書僅記載 R 為鹵素、OH 基之實施例）

先申請案乙

〔申請專利範圍〕

一種化合物，其具有下式所示之一般式



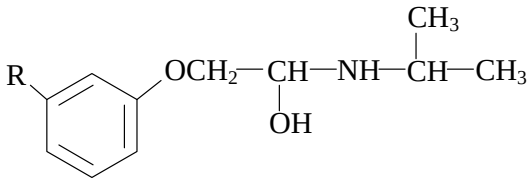
（註：先申請案乙的說明書僅記載如上式化合物之實施例）

後申請案

自先申請案申請日後 12 個月內提出，並就申請案甲與乙主張國內優先權

〔申請專利範圍〕

一種化合物，其具有下式所示之一般式



式中 R 為鹵素、OH、NO_2、CF_3、NH_2 基。

（註：後申請案的說明書除記載 R 為鹵素、OH、NO_2 基外，亦記載有 CF_3、NH_2 之實施例。）

優先權是否認可之判斷

(1)後申請案之申請專利範圍所敘述之發明包含

a.R 為鹵素之發明。

b.R 為 OH 之發明。

c.R 為 NO_2 之發明。

d.R 為 CF_3 之發明。

e.R 為 NH_2 之發明。

(2)於後申請案的說明書中，記載了 R 為鹵素、OH、NO_2、CF_3、NH_2 之實施例。

(3)於先申請案甲的說明書中，記載 R 為鹵素、OH 基之實施例。

(4)於先申請案乙的說明書中，記載 R 為 NO_2 基之實施例。

(5)先申請案甲比先申請案乙較早提出申請。

a.及 b.之發明於先申請案甲之說明書中有記載。

c.的發明雖未記載於先申請案甲之說明書中，但在先申請案乙的說明書內有記載。

d.及 e.之發明在先申請案甲及乙的說明書中均無記載。

後申請案之發明中，a 及 b 之發明可以先申請案甲申請時提出申請來審查，c 之發明以先申請案乙申請時提出申請來審查，而 d、e 之發明則以後申請案申請時提出申請來審查。換言之，只有 a、b 及 c 發明之優先權被認可。

本案例為複數優先權與部分優先權之混合情況，先申請案甲與乙為不同日提出之申請案，得主張國內優先權的期間，係自較早申請案甲之申請日後 12 個月。

第六章 修正

1.修正之時機 2-6-1

2.超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷 2-6-1

3.修正應檢送之文件 2-6-2

4.修正之項目 2-6-3

4.1 說明書 2-6-3
4.1.1 發明名稱 2-6-4
4.1.1.1 修正後仍為相同方法或物品 2-6-4
4.1.1.2 修正以符合申請專利範圍之申請標的 2-6-4
4.1.2 技術領域 2-6-4
4.1.3 先前技術 2-6-5
4.1.4 發明內容 2-6-5
4.1.4.1 發明所欲解決之問題 2-6-5
4.1.4.2 解決問題之技術手段 2-6-6
4.1.4.3 對照先前技術之功效 2-6-6
4.1.5.圖式簡單說明 2-6-7
4.1.6 實施方式 2-6-7
4.1.7 符號說明 2-6-8
4.2 申請專利範圍 2-6-8
4.2.1 允許的增加 2-6-8
4.2.2.允許的刪除 2-6-9
4.2.3 允許的變更 2-6-10
4.3 摘要 2-6-13
4.4 圖式 2-6-14

5.不允許的修正 2-6-15

5.1 不允許的增加 2-6-15
5.2 不允許的刪除 2-6-16
5.3 不允許的變更 2-6-16

6.審查注意事項 2-6-18

7.案例說明 2-6-19

第六章　修正

專利專責機關於審查說明書、申請專利範圍或圖式時，依據專利法之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。 專 43
若申請人認為有瑕疵、缺漏須作修正，亦得向專利專責機關主動申請。

按專利法有關先申請原則之規定：相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予發明專利。申請人為優先取得申請日，通常在完成發明後，就儘速檢具說明書、申請專利範圍及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其說明書、申請專利範圍或圖式可能會發生錯誤、缺漏或表達未盡清楚明白之情事。因此，為使申請專利之發明能明確且充分揭露，得允許申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式。

此外，如專利專責機關發現說明書、申請專利範圍或圖式有修正之必要或申請人所提之修正本不符規定等不准專利事由時，應先通知申請人限期申復，不宜逕行核駁審定。另為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，修正應僅限定在申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍內始得為之。

修正係包含一般修正及誤譯訂正，惟本章之修正不包含誤譯訂正，誤譯訂正於第八章論述。

1.修正之時機

得修正之時機有下列幾種情形： 專 43. I

專利申請案進入實體審查，於專利專責機關應發給審查意見通知前，申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給審查意見通知後，申請人僅得於該通知之指定期間內提出修正。 專 43.Ⅲ

至於初審核駁審定後，提出再審查者，仍得修正；而於發給審查意見通知後，僅得於該通知之指定期間內提出修正。

2.超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷

說明書、申請專利範圍或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍後，再審酌其他專利要件。

申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應以修正後之說明書、申請專利範圍或圖式與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，若其超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應以審查意見通知敘明理由通知申請人限期申復；屆期未申復或修正後仍超出者，予 專 43.Ⅱ

以核駁審定。

對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。

3.修正應檢送之文件

專施 36　發明專利申請案申請修正說明書、申請專利範圍或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁；其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上；其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方。但刪除請求項者，得以文字加註為之。

二、修正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁；如修正後致說明書、申請專利範圍或圖式之頁數、項號或圖號不連續者，應檢

附修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式。

申請修正之申請書，應載明下列事項：

一、修正說明書者，其修正之頁數、段落編號與行數及修正理由。

二、修正申請專利範圍者，其修正之請求項及修正理由。

三、修正圖式者，其修正之圖號及修正理由。

修正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，其他請求項之項號，應依序以阿拉伯數字編號重行排列；修正圖式者，如刪除部分圖式，其他圖之圖號，應依圖號順序重行排列。

發明專利申請案經專利專責機關為最後通知者，修正理由應敘明專利法第 43 條第 4 項各款規定之事項。　專 43.Ⅳ

4.修正之項目

4.1 說明書

說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式、符號說明等事項，應依序撰寫，並附加標題。違反記載的順序、方式者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，作成核駁審定。惟若發明之性質以其他方式表達，更能明確且充分表述所有必要特徵者，得不依前述之順序及方式撰寫。例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明，或為簡單技術之發明，經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者審究說明書及圖式整體，判斷認為說明書之記載已能明確且充分表達所有必要特徵者。　專 26.Ⅳ

修正說明書所增加之技術內容，應係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明內容，達到可據以實現的程度，但不允許藉修正之同時在說明書中增加新事項。　專 43.Ⅱ

當說明書內容未記載申請專利範圍之技術特徵時，應將該技術特徵載入說明書中或修正申請專利範圍，使申請專利範圍能為說明書所支持。當說明書內容未記載圖式所揭露之技術特徵或技術手段，將該技術特徵或技術手段以文字撰寫載入說明書時，須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式所揭露之內容能直接且無歧異得知者。

若說明書中記載與技術內容無關的商業性宣傳詞句、誇大不實、其他情緒性用語或妨害公序良俗之用途說明等，應予修正，該修正後之內容得視為未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

4.1.1 發明名稱

專施 17

發明名稱，應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，且應儘可能使用簡短明確的詞句。在「發明名稱」欄指定名稱，係為了指定申請專利之申請標的，並反映其範疇，若僅在形式上修正名稱或作文字上的修飾，而未變更申請標的或範疇，仍屬未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

4.1.1.1 修正後仍為相同方法或物品

對於「發明名稱」欄所指定之方法或物品名稱，其經修正後仍屬於相同方法或物品者，應認定未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。舉例如下：

(1)方法或物品名稱冠以無關文字之刪除。例如冠以商標、商品名、人名、地名等專有名詞或宣傳性效果之敘述等名稱，而刪除該無關之文字者。

(2)單純外國文字名稱或外來語名稱之修正。例如物品名稱為「柏青哥」修正為「小鋼珠電動遊樂器」。

(3)空泛不具體名稱之具體表達。例如「開挖裝置」修正為「挖掘機」;「聚合方法」修正為「使用鏈終止劑之聚合方法」。

(4)將俗名修正為學名或專業用語者。例如物品名稱為「大哥大」或「手機」修正為「行動電話」;「單車」或「腳踏車」修正為「自行車」。

4.1.1.2 修正以符合申請專利範圍之申請標的

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準。當所命名之方法或物品名稱與申請專利範圍之範疇不相符時，修正名稱使其與申請專利範圍之範疇實質相符而明確者,該修正應認定未超出申請時說明書所揭露之範圍。例如：請求項之內容為某物品之製造方法，而發明名稱卻為某物品之使用方法;或請求項之內容為車床組之旋轉刀架,而發明名稱卻為車床組，該等發明名稱均與請求項之內容不相符，應修正使其合於規定。

修正發明名稱以對應修正後之申請專利範圍的發明範疇，例如：申請時申請專利範圍包括「物品」和「方法」兩個請求項，經修正後僅保留「物品」請求項，則發明名稱中有關「方法」的內容宜刪除，僅保留「物品」部分。同樣的，若申請時申請專利範圍僅有「方法」請求項，經修正後增加「物品」請求項，則發明名稱之內容除「方法」外，可另增加「物品」。

4.1.2 技術領域

申請時說明書未記載技術領域，或所載技術領域不明確，在不超出

申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之原則下，得修正技術領域，使其與國際專利分類表中最低階分類的領域一致，例如將有機化學之領域改為含氮雜環化合物之領域。

修正申請專利範圍時，技術領域亦應與修正後之申請專利範圍範疇相對應，以反映申請標的。

4.1.3 先前技術

申請時說明書及圖式雖已引述特定先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項。

二段式（吉普森式）撰寫的請求項，其前言部分中與先前技術共有的必要技術特徵未揭露於申請時說明書及圖式時，亦得於說明書及圖式中補充增列該技術特徵。

不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。

例外者，若經檢索發現更為接近申請專利之發明的先前技術，允許補充增列該先前技術並刪除不相關的先前技術，由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。

4.1.4 發明內容

4.1.4.1 發明所欲解決之問題

除偶然發現但具有技術性之發明、開創性發明、或簡單技術之發明，得不記載發明所欲解決之問題外，就申請時說明書已記載之發明所欲解決之問題進行修正，須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者。

當說明書所記載之解決問題有關的內容，不能對應發明功效、技術手段或反映申請專利範圍之標的時，應修正發明所欲解決之問題。例如申請專利範圍刪除增進壓力強度方法的請求項，僅保留增進剪力強度方法的請求項，則發明內容中所記載申請專利之發明「能夠解決先前技術所存在的壓力強度以及剪力強度不足之問題」，應配合修正為「能夠解決先前技術所存在的剪力強度不足之問題」。

原則上，不允許為了配合審查人員所引證之先前技術，而改變原發明所欲解決之問題，除非改變後之該發明所欲解決之問題，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者。

此外，若發明內容已記載發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。

4.1.4.2 解決問題之技術手段

技術手段之修正，如關於操作方法、操作條件、反應條件、元件構造或實施方式的修正，或為了對應申請專利範圍所作的修正，若是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，可允許修正。例如對於「操作」的修正，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載實施例的功能、效果能直接且無歧異得知者，可允許修正。另外，若申請時說明書、圖式未記載所生成化合物本身固有之熔點、分析值等物化性質，但已提供能夠確認該化合物之相關資料，且該化合物之物化性質係申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所習知者，亦允許修正。

此外，在未改變原來技術手段的前提下，允許對該部分作文字上的修飾或統一技術用語的修正。

4.1.4.3 對照先前技術之功效

修正後對照先前技術之功效，須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，故增加新功效或改變為不同功效的修正，一般而言，將會超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，例如增加新物質或已知物質的意外效果或組合物的相乘作用，其本身可能構成一種新的用途發明。又例如原來提出申請的發明是關於清潔羊毛布料的方法，主要在於以特殊之液體處理布料，此時如增加敘述具有保護衣料免於蛀蟲損害之優點，係超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，屬新事項。此外，申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確揭露發明的結構、操作及功能等技術內容，雖未提及或未充分提及功效，若能經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者自該結構、操作及功能直接且無歧異得知者，該功效之闡明亦不構成新事項。

就原有之數值範圍、實驗數據作修正或說明該數值範圍之測量方法、使用的標準、設備、器具，若係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之技術內容能直接且無歧異得知者，不屬新事項，但申請時說明書並無記載關於某功效之實驗數據時，若於修正時藉引進新的實驗數據以證明其功效，因為該新的實驗數據已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故屬

新事項。

當修正限縮申請專利範圍及發明所欲解決之問題時，可修正限縮發明的功效以對應之。此外，對於組合物之某一或某些功效不佳的適用範圍可以刪除，刪除部分功效的結果，將不會超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，例如：「一種用於消滅棉鈴蟲與玉米蚜蟲之農藥」，其消滅玉米蚜蟲之效果不佳，可修正為「一種用於消滅棉鈴蟲之農藥」，以縮減用途。

4.1.5 圖式簡單說明

申請時之說明書已附有圖式，但漏載圖式簡單說明，或圖式簡單說明與發明內容或實施方式之內容不一致時，得修正圖式簡單說明。

4.1.6 實施方式

發明的實施方式雖得以較佳的實施例具體說明之，但在說明書中修正實施例，須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，例如允許增加記載以商品名表示的某已知原料的化學結構、組成或說明某數據的已知標準測量方法（包括所使用的標準設備、器具）。又例如申請專利範圍已明確記載，但說明書及圖式未揭露或揭露不足之實施例，可將申請專利範圍所記載該實施例之內容載入於說明書及圖式中。

若申請時說明書之實施方式並未充分揭露或實施例過少，而申請專利範圍亦無明確記載或過於空泛，致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能實施其內容或預測其結果時，增加新的實施例（即使是最佳實施例）用以證明能據以實現申請專利之發明或證明該發明之功效，應視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，因為所增加的實施例並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，故屬新事項。

修正時增加材料之特定實施例，通常亦超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。例如對於由數個成分組成的橡膠結構，不允許增加「得加入另一成分」之敘述；同樣的，在申請時說明書、申請專利範圍或圖式中記載裝設在彈性支撐物上的一個裝置，但未明確揭露特定種類的彈性支撐物，此時不允許修正敘述為「裝設在一螺旋狀彈簧上之裝置」。惟若根據申請時之圖式及通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解「彈性支撐物」明顯是指「螺旋狀彈簧」時，得允許將「彈性支撐物」修正為「螺旋狀彈簧」。

在說明書中補充說明原有實施例之出處（來源），通常可認為未引進新事項。

4.1.7 符號說明

發明內容、實施方式、圖式明確記載或直接且無歧異得知之符號或說明，得藉修正於符號說明欄加入該等記載。

4.2 申請專利範圍

申請專利範圍之記載若有不符合記載要件情事，例如請求項不明確（包括請求項與說明書不一致、請求項之不確定用語等原因而導致不明確），或由於其他因素（如申請人主動申請限縮申請專利範圍、不明瞭記載之釋明、誤記之訂正等）而提出修正時，該修正後之請求項所記載事項，不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦即仍須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者。

4.2.1 允許的增加

增加後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

(1)請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為說明書及圖式所支持者。亦即對於請求項中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，得將已揭露於說明書及圖式內（包括形式上所記載之內容以及形式上未記載而實質上已明確隱含之內容），但未記載於請求項中之技術特徵，增加於請求項中。另應注意對於以附加條件附加之技術特徵，須與原發明所欲解決之問題有關者。

例如：原請求項記載「使 A 與 B 反應」，若申請時說明書已明確記載使 A 與 B 在 C 的存在下反應之技術特徵，該 C 的存在與發明所欲解決之問題有關，則該請求項可修正為「使 A 與 B 在 C 的存在下反應」。

又例如：原請求項係記載「鉛筆之一端設有橡皮擦」，雖然「筆芯」元件於形式上未記載於說明書中，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者可由說明書及圖式之內容瞭解鉛筆本身已單獨隱含有筆芯而沒有其他的涵義，而筆芯是達到鉛筆書寫目的為公眾所知悉的固有功能，故可以在說明書中增加筆芯元件之敘述，並將該請求項修正為「鉛筆中心內含有筆芯，並於一端設有橡皮擦」。

(2)將僅揭露於圖式而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段以文字撰寫載入原請求項中，或另形成新的請求項，若該技術特徵或技術手段是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得

知者。這種修正須同時將該技術特徵或技術手段載入說明書中。

(3)申請專利範圍未涵蓋說明書之部分標的或另一個實施例時，將該標的或實施例併入記載於某一請求項中，或另外增加一項或多項請求項，以擴大申請專利範圍。例如：申請專利範圍係記載利用半導體之電路，而說明書除記載利用半導體電路外，另記載有利用真空管電路之實施例時，可將該實施例補充記載於申請專利範圍中。

(4)增加數值限定。例如：在說明書中若已明確記載「24～25℃」之數值，可將該數值限定載入請求項中。

(5)馬庫西（Markush）記載形式的請求項，在申請時說明書或圖式中對於化學物質若係以多個選擇群之組合方式記載，且已經敘述其中一個特定組合選項的使用時，將該特定組合選項載入請求項中。

(6)以製法界定物之請求項，若申請時說明書或圖式已記載界定該物之部分物化數據時，將該物化數據增列於請求項中。

4.2.2 允許的刪除

刪除後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍的情況，通常包括以下情形：

(1)刪除一項或多項請求項。刪除的原因例如：某一請求項與先前技術重疊、兩請求項實質相同且屬同一範疇而不符簡潔之規定、不符合發明單一性規定、說明書所載之內容不明確或不充分而不足以將說明書所載之內容延伸至某一請求項、因發明內容之修正限縮導致某請求項不能為說明書及圖式所支持等。但應注意刪除後請求項之標的名稱、範疇與說明書之一致性。

(2)刪除獨立項並改寫其附屬項為新的獨立項，或合併獨立項與其附屬項成為新的獨立項，以對原獨立項作進一步減縮。

(3)刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。惟為避免刪除後的結果引進新事項，則必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自申請時說明書及圖式能直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：

a.該技術特徵不是被解釋為必要的；

b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；

c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。

(4)以擇一形式（或馬庫西形式）記載的請求項，自請求項中刪除部分選項時，若修正後之請求項中所記載之技術特徵未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

(5)刪除請求項中所記載之商業性宣傳詞句。

(6)刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。原則上請求項之每一技術特徵均應以結構、條件或步驟表現，除記載必

要技術特徵外，不得描述不必要之事項，故除了以手段功能用語或步驟功能用語表示之複數技術特徵組合之發明，以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項以外，若請求項記載非屬技術特徵之功效、用途等不必要事項時得予刪除，惟在說明書中仍應保留該功效、用途等事項，以符合專利法所規定的揭露方式，並使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。

(7)由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接且無歧異得知者。惟若無法以正面表現方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除（disclaimer）」與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，不視為引進新事項。

例如請求項記載上位概念技術特徵，說明書中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中包含某個選項之發明已為先前技術，為避免與先前技術重疊，得允許於說明書中刪除該選項，而於請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式予以修正，即以負面表現方式記載上位概念技術特徵，雖然修正後之說明書及請求項增加申請時未揭露之技術特徵，亦即被排除之先前技術，惟得例外視為未引進新事項。於上述情況，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表現方式予以修正，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。

上述以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以修正。

申請人於審查意見通知前主動以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

4.2.3 允許的變更

變更後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

(1)變更為上位概念或下位概念

修正後的事項除申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確記載者外，以下兩種情形亦可認為是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍內的修正：

a.在申請專利範圍中刪除界定下位概念之部分限制條件，雖形式上產生概念的上位化，但能證明該刪除的限制條件沒有技術上的實質意義，且該刪除的結果明顯未引進新的技術意義，或該刪除的限制條件對於該下位概念而言是一個可有可無的附加物。

b.經檢視申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，例如經由實施方式及發明所欲解決之問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知申請專利範圍中修正後之技術特徵，其界定的上位概念發明或下位概念發明係申請時說明書、申請專利範圍或圖式中已經揭露的事項。

將申請專利範圍中界定發明的技術特徵上位化的結果，若包含申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露的事項，例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「銅」，將申請專利範圍所記載的「銅」變更為較上位的「金屬」，變更的結果將引進除了「銅」以外的金屬元素；同樣的，申請專利範圍中界定發明的技術特徵下位化的結果，若限定在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未記載的特定事項，例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「金屬」，將申請專利範圍所記載的「金屬」變更為較下位的「銅」，雖然「金屬」包含「銅」等各種不同元素，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未意指該「金屬」係特定的元素「銅」，以上兩種修正均超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 1：將上位概念「當控制裝置未設定在正常操作時」變更為下位概念「當控制裝置未設定在正常操作而產生負訊號時」，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載當控制裝置未設定在正常操作而持續一時段沒有正訊號時，會產生重置之訊號，經修正後增加限制條件「而產生負訊號」導致重置之訊號是基於負訊號所產生而非由於沒有正訊號，但申請時說明書及圖式並未提及該事項，故不允許這種變更界定發明之限制條件的修正。

例 2：將下位概念「由構成源極及汲極之摻質擴散區域」變更為上位概念「由構成源極及汲極之摻質區域」，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載本發明所構成活性區域之半導體層係由一特定材料所構成之特定結構，原請求項雖記載由「摻質擴散區域」構成源極及汲極之下位概念，惟顯然任何的摻質區域已足以表示可構成源極及汲極區域，將下位概念本身所包含之限制條件用語「擴散」刪除，變更為上位概念後不致影響發明之技術意義，且本案例之下位概念可認為已揭露上位概念，故允許這種擴大界定發明之限制條件的修正。

例 3：將上位概念「錄放裝置」變更為下位概念「碟形錄放裝置」，

在申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載一種 CD-ROM 光碟播放裝置之實施例，由其他記載內容之揭示，例如敘述本發明在錄放裝置未接收執行指令時，藉調整電力供應以減少電池消耗量，則該發明顯然不僅適用於 CD-ROM 光碟播放裝置，同時也適用於任何其他碟形錄放裝置，故允許這種減縮部分界定發明之限制條件的修正。

例 4：將上位概念「加工件」變更為下位概念「矩形加工件」，增加限制條件「矩形」，在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之玻璃基板、晶片及其他加工件，係以覆膜裝置進行薄膜塗佈，雖然幾乎所記載的實施例均呈現實質上為方形加工件，但典型的玻璃基板顯然是矩形，因此允許這種減縮部分界定發明之限制條件的修正。

(2)請求項數值限定之變更

a.由較寬的範圍減縮為實施例所界定的較佳範圍。例如：原請求項記載某化學方法之反應條件為 pH=6～12，說明書之實施例中所述較佳範圍為 pH=6～8，若 pH=10～12 之反應條件已為先前技術所公開，使較寬的範圍所界定的 pH 值不具新穎性時，允許修正請求項重新界定為 pH=6～8 的範圍。但不允許修正請求項重新界定為 pH=6～9，因說明書並未明確記載 pH=6～9。另外，對於有關 n＝1～x 正整數之敘述情況，由於其中之正整數均屬已明確記載，因此允許由較寬的範圍減縮為其中較佳的範圍。

b.由較窄的範圍擴大為實施例所界定的較佳範圍。例如：原請求項記載包含有效成分 X 之瞬間凝固接著劑，其特性為具有 HLB 值（親水性－親油性平衡值）為 9～11，若說明書之實施例已經記載數個包含有效成分 X 之瞬間凝固接著劑，其具有 HLB 值範圍為 7.5～11 時，允許修正請求項重新界定 HLB 值為 7.5～11。

c.有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正。(i)變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。(ii)變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。例如：原申請專利範圍除記載某溫度為 20℃～90℃，申請時說明書或申請專利範圍還記載 20℃～90℃範圍內的特定值 40℃、60℃和 80℃，則允許將申請專利範圍之溫度範圍修正為 40℃～80℃、60℃～80℃或 60℃～90℃。

d.採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式修正之。例如：原請求項記載某一數值 X1=600～10000，先前技術之範圍為 X2=240

～1500，因 X1=600～1500 與 X2 部分重疊而不具新穎性時，由於數值 1500 並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將請求項變更為 X1=1500～10000。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將請求項所記載之數值範圍修正為「X1＞1500～10000」或「X1=600～10000，但不包括 600～1500」。

e.數值明顯誤記之修改。（參照第九章「3.3.1 誤記之訂正」）

(3)將請求項某技術特徵置換為說明書中針對該技術特徵本身所記載之整體詳細組成或構造。例如：將請求項之「交通信號裝置」置換為說明書所對應記載之「LED、面板、倒數計時器構成之信號燈」。

(4)變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵以對應相關的其他修正。

(5)變更附屬項的依附關係或限定部分，以符合專利法施行細則的相關規定，並準確反映申請時說明書所記載之實施方式或實施例。

(6)對於獨立項詳述某技術特徵或附加某技術特徵所形成的另一個獨立項，為更明確、簡潔起見，將其改寫為附屬項的記載形式。

(7)符合發明單一性規定之二獨立項，為避免重複記載相同內容，使請求項之記載明確、簡潔，以引用排序在前之另一請求項的方式，改寫為引用記載形式之獨立項。

(8)將二段式撰寫形式改為不分段，或將不分段撰寫形式改為二段式之撰寫形式。

(9)二段式撰寫形式將特徵部分與先前技術共有之部分技術特徵改載入前言部分；或將前言部分有別於先前技術之部分技術特徵改載入特徵部分。

(10)原請求項係以特定功能表示結構、材料或動作之技術特徵的方式，亦即以手段功能用語或步驟功能用語界定申請專利範圍時，變更為對應該功能於說明書中已明確記載之結構、材料或步驟，但補充的實施例除外。

(11)以說明書中所揭露之技術特徵（包括形式上所記載以及形式上未記載但實質上隱含的）取代請求項之技術特徵者。

(12)有關化學組成物發明之請求項原係以開放式連接詞記載時，修正為封閉式連接詞記載者。

4.3 摘要

摘要，應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過 250 字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。此外，摘要不得記載商業性宣傳用語。不符前述規定者，得通知申請人限期修正，或依職權修正後通知申請人。　專施 21.Ⅰ　專施 21.Ⅱ

摘要之修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之　專施 21.Ⅲ

範圍。例如若說明書已揭露各種化學式，始得在發明摘要中修正為最能顯示發明特徵之化學式。

4.4 圖式

專施 21.Ⅳ

申請人應指定最能代表該發明技術特徵之圖為代表圖，並列出其主要符號，簡要加以說明。圖式之揭露方式不符合規定或揭露不充分時，應以審查意見通知申請人限期申復，如申請人修正圖式，則不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅揭露雷射筆之正面形狀，但未揭露筆尖橫向剖面形狀，由於雷射筆尖之橫向剖面可能有圓形、弧形、星形等各種形狀，使射出之雷射光呈現不同圖案，惟申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該等形狀，修正後增加圖式表示該雷射筆尖之橫向剖面形狀呈弧形，將導致超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。又例如：申請專利範圍已明確記載半導體元件的尺寸，而說明書中亦記載所使用之機台及量測時所在位置，由該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其尺寸數值係與量測時所使用之機台及量測時所在位置有極大關連性時，允許增加機台及位置之圖式。

以下所舉之修正，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍：

(1)申請專利範圍或說明書已記載之技術特徵或實施例，但圖式未揭露時，增加繪製於圖式中。

(2)當申請時說明書所引述之先前技術經允許修正為更接近申請專利之發明的先前技術時，將原圖式中先前技術的圖式配合修正為更接近申請專利之發明的圖式。

(3)當申請時說明書在不涉及發明本身的原則下，經修正增加在申請前已為公眾所知悉之先前技術時，在圖式中配合增加該先前技術相關的圖式。

(4)圖式未參照工程製圖方法繪製時，修正使之合於規定。

(5)圖式之修正部分，於申請時說明書的文字說明中已經清楚表達者。

(6)申請時說明書的文字說明表達不夠清楚，或文字不足以表達說明書內容，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書之文意能直接且無歧異得知者，得修正圖式，以助於直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。

(7)圖式中的元件符號與申請時說明書或修正後的說明書不一致時，重新編號。

(8)圖式的圖號與申請時說明書或修正後的說明書之圖式簡單說明不一致時，重新編號。

(9)將圖式中所揭露有關技術內容的文字載入說明書中，或刪除圖式中不

必要之詞語和註解。

(10)圖式（或照片）太小，在說明書已明確記載之狀況下，為使圖式（或照片）之局部結構更為清楚，增加該局部結構放大圖，或以放大之全圖（或照片）取代。

(11)說明書因修正刪除某些內容時，同時刪除對應圖式，惟自圖式中刪除對應的多餘部分有困難時得予保留。

(12)將圖號 Fig 1 修正為第一圖、圖一或圖 1。

(13)將上下或左右倒置之圖式修正為正確圖式。

5.不允許的修正

5.1 不允許的增加

(1)申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確且充分揭露，另行再增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之技術手段。例如：申請某一物品構造的發明專利，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅對該物品的外部形狀有明確且充分揭露，修正後增加物品內部構造的敘述。又例如：申請時說明書已明確且充分揭露某化學物質，但未記載化學物質之製法，修正後增加其製法。

(2)對於申請時說明書、申請專利範圍或圖式不明確或未充分揭露的內容，增加明確且充分揭露的技術內容，使能據以實現申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明內容，但該技術內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知者，導致引進新事項。

(3)增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載的，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

例如：一種攀登電線桿的可攜式梯子，經由扭動梯身即可移動梯子，經修正在梯子頂部增加一勾件的特殊結構，以便於在扭動梯身時能夾緊或鬆開電線桿時更為安全，雖然該勾件係屬通常知識，但並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異得知者，增加該勾件結構，將導致引進新事項。

(4)增加該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項所不能直接且無歧異得知的用途或功效。例如：「一種殺蟲之農藥」，其申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未記載除草劑之用途，經修正為「一種殺蟲之農藥及除草劑」。

(5)增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未提及的附加成分，導致引

進申請時所沒有之特殊效果。

(6)增加的技術特徵是經由測量圖式所得到的數值。

(7)增加圖式，但此圖式所表達之內容未揭露於申請時說明書。

5.2 不允許的刪除

(1)從說明書中刪除某些內容，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

例如：一種多層疊合板，其說明書記載的實施例之結構係外層為聚乙烯，刪除該外層聚乙烯之敘述，使修正後的疊合板完全不同於原來的疊合板。

(2)刪除原請求項之部分技術特徵，減少限定條件，而該技術特徵在說明書及圖式中已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

例如：將「有肋條的壁板」刪除部分必要技術特徵「有肋條的」而修正為「壁板」，後者並未揭露於申請時說明書及圖式中，且使原來僅限於有肋條的壁板擴大為各種壁板。

(3)手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項，刪除其中已經明確被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

5.3 不允許的變更

(1)由上位概念發明變更為下位概念發明，而該下位概念發明未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

例如：將申請時說明書所記載之上位概念「以波動（wave motion）照射」變更為下位概念「以低劑量 X-射線照射」，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載以產生波動之裝置量測材料集中應力之分布情形，並未記載「以低劑量 X-射線照射」，且以波動照射的方法可能隱含除了低劑量 X-射線照射外，還有例如使用超音波掃描顯微鏡等事項，「以低劑量 X-射線照射」非修正前所明確定義之特定事項，故非可直接且無歧異得知者。

(2)變更發明之範疇，而該不同範疇之發明內容未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自

申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

(3)改變說明書或申請專利範圍中的部分技術特徵，使改變後的技術內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例如：一種煤灰陶粒熱窯燒結設備，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「熱窯壁為中間設有保溫層的內、外壁」，經修正將其中之保溫層改變為「高溫蒸氣通道」，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知內、外壁中間實際上是高溫蒸氣通道。

又例如：一種自動封罐機之結構，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「於轉盤上方中央以四層凸輪裝置配合八具捲臂裝置」，經修正將其數量改變為「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」，由於凸輪裝置及捲臂裝置可能包括各種不同數量之組合，「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」之事項並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

(4)將申請專利範圍部分技術特徵用語置換為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項，即使該事項係該發明所屬技術領域中之先前技術，但並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載或隱含之特定事項，以致置換的結果會導致變更申請標的以及發明所欲解決之問題。

例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「金屬」，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」，後者雖屬先前技術，但並非前者明確記載或隱含之特定事項；即使申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載「金屬及相近強度之複合材料」，由於相近強度之複合材料除了碳纖維外尚有可能是玻璃纖維、硼纖維等材料，「碳纖維複合材料」亦非屬明確記載或隱含之特定事項，因此，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」將導致引進新事項。

(5)將不具有技術性之發明（亦即發明解決問題的手段並非涉及技術領域的技術手段而不符合發明之定義者），變更為具有技術性之發明。

(6)將不能實施之發明，經由修正為能實施發明之技術內容。

例如：一種手工具之發明專利申請案，依申請時說明書及圖式之記載內容並無法操作使用，藉修正改變為可操作實施的步驟，因改變的內容並非已記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

(7)由不明確的內容改為明確的內容而引進新事項。

例如：有關一種合成高分子化合物的發明專利申請案，申請時說明書

僅記載在「較高的溫度」之反應條件下進行聚合反應，當申請人從審查意見通知函中得知所引證的先前技術已記載在 50℃下進行同樣的聚合反應，始將申請時說明書中「較高的溫度」修正為「高於 50℃的溫度」，雖然「高於 50℃的溫度」可認為係包括在「較高的溫度」範圍內，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式不能瞭解較高的溫度所隱含的意義僅限定在「高於 50℃的溫度」，因此，這種修正會引進新事項。

(8)有關化學物質之發明，若原先係以物理或化學性質予以界定，其後得知該物質之化學結構式，而進一步增列該化學結構式者。

(9)為避開引證的先前技術而修正限縮申請專利範圍，修正後的申請專利範圍雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但不能為申請時說明書所支持，或與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之部分內容相牴觸者。

6.審查注意事項

(1)當申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載兩個以上不一致的事項，若對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能明顯的瞭解到何者為正確時，得允許將不正確事項修正為正確事項。又若申請時說明書與圖式間有不一致之情事時，亦應修正使其一致。

(2)申請時以外文說明書、圖式先行提出申請，並在指定期間內補正未超出外文本範圍之中文本者（參照第八章第 2.2 節），嗣後對該中文本提出修正時，判斷該修正是否超出申請時說明書、圖式所揭露之範圍，應以該中文本為比對之基礎。

(3)若申請人所提出之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍時，應以審查意見通知通知申請人，若申請人之申復理由不成立或未再提出修正，得以超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，作成核駁審定。

(4)申請人僅提出修正本，但對於所提出的修正內容未附帶敘明理由或未指出係修正申請時說明書、申請專利範圍或圖式何處，而審查人員無法確認該修正的內容與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之間的對應關係時，可認定該修正內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(5)申請人提出多次修正說明書、申請專利範圍或圖式時，應以最近一次之修正本與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，判斷其修正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；惟若申請人提出多次不同修正處之修正頁時，應逐次審查。

(6)優先權證明文件所記載的事項不屬於申請時說明書、申請專利範圍或

圖式之一部分，不能作為判斷修正時是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露範圍之比較依據。

(7)申請人修正時增加發明的新功效、新用途、新的實驗數據、新的實施例或非針對說明書、申請專利範圍或圖式本身之修正，而係提出與技術內容有關之補充資料時，不得載入申請時說明書、申請專利範圍或圖式中作為修正申請專利範圍的依據，亦不屬於本章所述修正之事項，該資料僅能供審查專利要件之參考。

7.案例說明

例 1.上位概念改為下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

油性固態化粧組成物

〔申請專利範圍〕

1.一種油性固態化粧組成物，其包含下列主要成分：油溶性高分子物質、沸點在 280℃以下之揮發性油溶液及固態潤滑油。

2.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係乙烯單體與 C8 以上長鏈烷基之共聚物。

3.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係選自聚異戊二烯（polyisoprene）、乙烯丙烯橡膠（ethylene propylene rubber）、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（ethylene-vinylacetate copolymer）及聚丁二烯（polybutadiene）等類似橡膠聚合物（rubber-like polymer）之油溶性高分子物質所組成。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種油性固態化粧組成物，其包含油溶性高分子物質，沸點在 280℃以下之揮發性油溶液及固態潤滑油為主要成分，該油溶性高分子物質是乙烯單體與 C_8 以上長鏈烷基之共聚物，以及選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物。

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之請求項中所記載之事項已記載於修正前之申請專利範圍中，「油溶性高分子」是修正前之請求項 1 所記載界定發明的事項，而「乙烯單體與 C_8 以上長鏈烷基之共聚物」及「選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物」已分別記載

於修正前之請求項 2 及請求項 3 中，因此修正後未引進新事項。

例 2.上位概念改為下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

熱塑性樹脂組成物

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔說明書〕

……本發明中之磷酸鹽能有效增進熱塑性樹脂之耐燃性……。例示之熱塑性樹脂為聚酯（polyester）樹脂及聚醯胺（polyamide）樹脂。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之縮合熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之請求項係將上位概念「熱塑性樹脂」修正為申請時說明書未記載之下位概念「縮合熱塑性樹脂」，惟「熱塑性樹脂」除了「縮合熱塑性樹脂」外，尚包括加成熱塑性樹脂，且「聚酯樹脂及聚醯胺樹脂」之上位概念尚有諸如鏈狀熱塑性樹脂、熱塑性合成樹脂等，不能認為修正後之「縮合熱塑性樹脂」係自申請時說明書所記載之「熱塑性樹脂」及「聚酯樹脂及聚醯胺樹脂」可直接且無歧異得知者，因此認定在修正後引進新事項。

例 3.上位概念改為下位概念—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

電子控制之遊戲機

〔申請專利範圍〕

一種電子遊戲機，……。

〔說明書〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒體（例如代幣及其他）……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠作為遊戲媒體。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒體（例如代幣及其他）……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡作為遊戲媒體。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時說明書所記載之上位概念用語「遊戲媒體」僅例示為代幣及鋼珠，但是細分「遊戲媒體」一詞係包含了儲存紙鈔、代幣數量、現金金額之記憶卡匣，或儲存代幣數量、鋼珠、現金金額之遊戲卡等涵義，然而從申請時說明書所記載之上位概念「遊戲媒體」不能瞭解或直接且無歧異得知其涵義僅限定在修正後之下位概念「使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡」之事項。

例 4.改變上、下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

消化器官用藥

〔申請專利範圍〕

1.一種由甲氰咪胍（cimetidine）拮抗劑組成之消化器官用藥。

2.如請求項 1 所述之消化器官用藥，其係由組織胺 H_2 受器拮抗劑（histamine H_2 antagonist）組成。

〔說明書〕

……本發明用藥對於消化器官方面能發揮其效用，其用法與組織胺 H_2 受器拮抗劑相同。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種由甲氰咪胍拮抗劑組成之消化性潰瘍用藥。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之請求項所記載「消化性潰瘍用藥」係修正前「消化器官用藥」之下位概念。由於「消化器官用藥」同時包括例如幫助腸胃消化之藥物以及舒緩因腸胃潰瘍所引起疼痛之藥物，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該療效或用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不能由上位概念「消化器官用藥」直接且無歧異得知下位概念「消化性潰瘍用藥」。

雖然修正後之請求項所記載「消化性潰瘍用藥」係修正前「組織胺 H_2 受器拮抗劑」之上位概念，然而，其他的藥物例如「胃分泌液抑制劑」也是「組織胺 H_2 受器拮抗劑」的上位概念，而「消化性潰瘍用藥」並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能由下位概念「組織胺 H_2 受器拮抗劑」直接且無歧異得知該上位概念「消化性潰瘍用藥」。

例 5.下位概念改為上位概念—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

螺旋彈簧支撐物

〔申請專利範圍〕

一種螺旋彈簧支撐物，……。

〔說明書〕

……，螺旋彈簧支撐物……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……，包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物……。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

雖然申請專利範圍及圖式於修正前、後並無變動，但申請時說明書之發明內容所記載之「螺旋彈簧支撐物」(下位概念)，經修正後改為「包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」(上位概念)，屬於由下位概念之發明修正為上位概念之發明，雖然申請專利範圍及圖式的內容仍限制在具體的螺旋彈簧支撐物，但發明內容由原先具體的螺旋彈簧支撐物，修正擴大至一切可能的彈性元件支撐物，故可認為引進新事項。

例 6.二段式申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含 A、B、C，

其中，

A 為……(具體敘述 A 之內容與連結關係)，其改良在於：

B 為……(具體敘述 B 之內容與連結關係)；

C 為……(具體敘述 C 之內容與連結關係)。

〔說明書〕

……(具體敘述 A、B、C 之內容與連結關係)，……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含 A、B、C，

其中，

A 為……(具體敘述 A 之內容與連結關係)；

B 為……(具體敘述 B 之內容與連結關係)，其改良在於：

C 為……(具體敘述 C 之內容與連結關係))。

〔說明書〕

(同)

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之請求項係將原列於特徵之一部分改載於前言部分，修正後並未導致引進新事項。

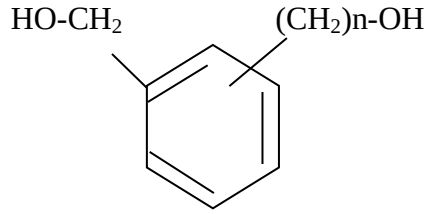
例 7.改變數值限定—馬庫西形式的申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

氟苯甲醇（Fluorobenzyl alcohol）

〔申請專利範圍〕



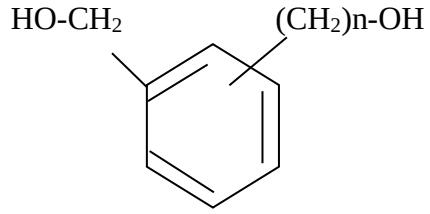
……n 是 2 至 5 之間的整數。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕



……n 是 3 至 5 之間的整數。

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由於「n 是 2 至 5 之間的整數」與「n 是 2、3、4 或 5」兩者之表達方式雖有不同，但意義相同；同理，「n 是 3 至 5 之間的整數」與「n 是 3、4 或 5」之意義亦相同。就本案例而言，將「n 是 2、3、4 或 5」之記載修正為「n 是 3、4 或 5」僅是對於多個選擇的部分刪除，刪除後的事項可認為已記載於修正前之說明書，故將「n 是 2 至 5 之間的整數」改為「n 是 3 至 5 之間的整數」並未引進新事項。

例 8.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

中空微型體（hollow micro body）

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 200 至 10000μm 之直徑及實質規則狀為 0.1 至 1000μm 之厚度。

〔說明書〕

……該極微小之玻璃球狀體依最終之需要可有不同之直徑及厚度，直徑為 200 至 10000μm，最佳是 500 至 6000μm；厚度為 0.1 至 1000μm，最佳是 0.5 至 400μm。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 500 至 6000μm 之直徑及實質規則狀為 0.5 至 400μm 之厚度。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

將修正前之說明書所載空心且極微小之玻璃球狀體之直徑及厚度之數值範圍，修正限定為申請時說明書已明確記載的「最佳範圍」數值，由於修正後之數值範圍與修正前之說明書已記載之事項一致，故未引進新事項。

例 9.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

安定化之間苯二酚混合劑（stabilized resorein compounding agent）

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.001～2wt %乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔說明書〕

……作為乳酸混合劑 0.05～2wt %之值是可預期的。（未記載 0.1wt %及 1wt %之值）

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.1～1-wt %乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔發明內容〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式既未記載 0.1wt %，亦無記載 1wt %，且其數值範圍未特別指定為「0.1～1wt %」。由於該 0.1～1wt %之數值限定不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

例 10.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

壓感性黏著劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯。

〔說明書〕

……實施例 1 記載之壓感性黏著劑組成物 a 在室溫所量測的黏度為 3,500cP；實施例 2 記載之壓感性黏著劑組成物 b 在室溫所量測的黏度為 10,000cP。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 10,000cP。

〔發明內容〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 2 個實施例之黏著劑組成物的黏度分別為 3,500cP 及 10,000cP，惟並未揭露該黏著劑組成物之黏度範圍。由於該 3,500cP 至 10,000cP 之數值範圍限定不能自修正前

之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

例 11.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

壓感性黏著劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 10,000cP。

〔說明書〕

……記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP；另有實施例記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度為 12,000cP。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 12,000cP。

〔發明內容〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載黏著劑組成物在室溫所量測的黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP，且記載黏著劑組成物在室溫所量測的黏度為 12,000cP 之實施例。由於該 10,000cP 至 12,000cP 之數值範圍未包含於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之數值範圍內，不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此將黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP 修正為 3,500cP 至 12,000cP 將導致引進新事項。

例 12.改變構造而增加功效—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

小鋼珠計數裝置

〔申請專利範圍〕

一種小鋼珠計數裝置，包含置入一種元件，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個小鋼珠落入通道中途所設較小鋼珠直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔說明書〕

……在本發明中，小鋼珠係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較小鋼珠直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個小鋼珠經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使小鋼珠落入小洞，以達到正確的計數。

於實施例中，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該小鋼珠不易被刮傷。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種小鋼珠小鋼珠計數裝置，包含置入一種元件，該元件之頂部於接觸小鋼珠之部分形成斜面，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個小鋼珠落入通道中途所設較小鋼珠直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔說明書〕

……在本發明中，小鋼珠係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較小鋼珠直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個小鋼珠經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使小鋼珠落入小洞，以達到正確的計數，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該小鋼珠不易被刮傷。

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正係將申請時說明書實施例的敘述事項載入請求項中作為申請專利之發明。此外，修正後於實施例記載之發明功效上雖有修正，但其係已記載於修正前之說明書中，故此種修正未引進新事項。

例 13.增加功效—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

具有天線之汽車擋風玻璃

〔申請專利範圍〕

一種具有天線之汽車擋風玻璃，包含具有天線之作用之透明傳導性薄膜，其佈滿整個擋風玻璃表面，且連接至汽車收音裝置及天線強波器之電源。

〔說明書〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線及加熱器雙重作用。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線、加熱器及隔熱作用。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之說明書對於透明的傳導性薄片增加敘述其亦有隔熱之作用，惟即使透明的傳導性薄膜已知其具有隔熱之作用，但在修正前之說明書、申請專利範圍或圖式中並未揭露其具有隔熱之作用，因此該事項不能被認為自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，故修正後引進新事項。

例 14.增加構造及功效—說明書之修正

修正前之說明書及圖式與申請專利範圍

〔發明名稱〕

熱熔接方法

〔申請專利範圍〕

一種熱熔接方法，在熱可塑性樹脂基板上設有圓錐孔之突起面，在該突起部分嵌入止著板，並壓入於圓錐孔之突起部分之加熱框，而加以按壓接合。

〔說明書〕

……本發明因具有前述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。

〔圖式〕

……（加熱框之突起部分揭露有環狀部分）

修正後之說明書及圖式與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……本發明因具有上述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。此外，在加熱框之突起部分之圓周設置環狀部分，加熱框之按壓可使突起變形具有變形形狀為均一之功效。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之說明書增加敘述加熱框設置有環狀部分之構造及其功效，可產生申請時說明書所未揭露之特殊效果。雖然申請時說明書未以文字敘述該圓環部分之作用，但原圖式中之加熱框已揭露圓環部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式可直接且無歧異得知該構造及功效，因此未引進新事項。

例 15.增加構造—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

打樁及拔樁機

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體並具有一導引面置於與該樁線設定的方向一致，以引導新樁沿著導引面打入。

〔說明書〕

……打樁及拔樁機之主體包含若干夾鉗以夾住若干打妥之樁，以及一壓盤以打入一新的鋼樁。此外，該主體設有一導板以引導打入新樁，而該導板的一側係一導引面，該導引面設置與所欲配置的樁線方向一致，而新樁沿著導引面被打入土中。導板前端裝設有一雷射震動儀，該雷射震動儀可發出雷射光。數值標示至所配置的樁線，於樁線終點設有一目標如同相機般接收雷射光。

在本案例中，導板被選定設於主體上的位置，使雷射震動儀所發出之雷射光照射至目標上。導板與樁線一致，以便導引面可引導打樁。

……該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體以引導新樁的打入，並以一雷射震動儀設置於該導板上，其特徵為該導板結合至主體的位置可被選定，以使雷射光投射至所設定樁線終點之目標上。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書描述「該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向」，該敘述使該發明所屬技術領域中具有通常知識者對照（修正後）雷射震動儀設置於該導板上的此一功能得以瞭解（與設置的位置無關），因此可認為修正後之請求項的記載及修正前之說明書的記載均已考慮「導板的前端設置一雷射震動儀」。

此外，修正前之說明書既然可被認定為「一雷射震動儀設置於導板上」，因此修正後之請求項所記載的事項已是修正前之說明書所揭露的，故其修正並未導致引進新事項。

例 16.增加構造—說明書之修正

修正前之說明書

〔發明名稱〕

紙張送出裝置

〔說明書〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔圖式〕

……（揭露滾輪及引導片在軸向中交錯設置）

修正後之說明書

〔發明名稱〕

（同）

〔說明書〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉軸向交錯設置的滾輪與引導片，以及藉所設引導件從軸向

滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之說明書所增加的敘述「藉軸向交錯設置的滾輪與引導片」可由修正前之圖式所揭露的「滾輪及引導片在軸向中交錯設置」以及說明書中的敘述「藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀」直接且無歧異得知，故修正後未引進新事項。

例 17.增加構造—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

閃爍開關自動裝置

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔說明書〕

……（Es）係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一含有並聯可變電容之繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔說明書〕

……（Es）係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。此外，當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後增加「當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整」的敘述，雖然本發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉欲使閃爍之時程間距得以改變，只要將可變電容與繼電器並聯即可改變其反應屬性，並得到容易調整的固有功效。然而，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露並聯一可變電容，因此修正後將導致引進新事項。

例 18.改變構造—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

緩衝器

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出物，以形成所需要之形狀，以及設置一個能固定該彎曲形狀之裝置，使該緩衝器能保持所需要之形態。

〔說明書〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉一能固定彎曲形狀之裝置以保持其形態。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出物，以形成所需要之形態，以及運用一黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔說明書〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉運用黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之說明書及請求項係將固定彎曲形狀之裝置限定於「黏性膠帶」，但並未指出所使用之固定其彎曲形狀的特定裝置。雖然黏性膠帶是公眾所知悉可應用於固定形狀的技術，但黏性膠帶並非唯一固定形狀的手段，由修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之「固定彎曲形狀之裝置」不能直接且無歧異得知「黏性膠帶」，因此修正後將導致引進新事項。

例 19.減少步驟—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

類固醇（steroid）的製備方法

〔申請專利範圍〕

一種δ-甲基-合-異雄酮-4-乙氧-17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy-17β-ol-3-one）的製備方法，係以δ-甲基-合-異雄酮-17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-17β-ol-3-one）與四乙酸鉛（lead tetraacetate）反應後，再以酸或鹼處理而產生者。

〔說明書〕

……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種δ-甲基-合-異雄酮-4-乙氧-17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy-17β-ol-3-one）的製備方法，係以δ-甲基-合-異雄酮-17β-醇-3-酮（delta- methyl-and-rosterone-17β-ol-3-one）與四乙酸鉛（lead tetraacetate）反應而產生者。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之請求項中記載一個包含第一及第二步驟的方法，該方法於修正後僅包含第一步驟，由於第一步驟已記載於修正前之說明書中，因此修正後未引進新事項。

例 20.擴大用途—發明名稱、申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

用於泵之旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種用於泵之旋轉軸密封，……。

〔說明書〕

……一種用於泵之旋轉軸密封，……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種旋轉軸密封，……。

〔說明書〕

……一種可通用於流體機械之旋轉軸密封，……。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之請求項為「用於泵之旋轉軸密封……」（特定用途之發明），經修正後之請求項則為「旋轉軸密封……」，並於修正後之說明書中敘明該旋轉軸密封可通用於流體機械（可適合於其他用途之發明）。

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式中僅揭露特定用途，故將專用於泵的旋轉軸密封（特定用途之發明），修正為可適合於其他用途的旋轉軸密封（可適合於其他用途之發明），因此修正後導致引進新事項。

例 21.改變實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，……。

〔說明書〕

……。

（未記載聚丙烯之相關技術內容）

實施例

……多層疊合板之外層結構材料為聚乙烯，……

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……。

實施例

……多層疊合板之外層結構材料為聚丙烯，……

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構材料為聚乙烯，修正後

改為聚丙烯，但該修正後的疊合板結構材料與申請時說明書揭露的疊合板結構材料完全不同，導致說明書引進新事項。

例 22.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，……。

〔說明書〕

……。

實施例

……多層疊合板之外層結構為聚乙烯，……

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……。

實施例 1

……多層疊合板之外層結構為聚乙烯，……

實施例 2

……或者可不需此外層結構……

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構為聚乙烯，修正後增加一不需此外層結構之實施例，使該修正後的疊合板結構與申請時說明書所揭露的疊合板結構不同，將導致引進新事項。

例 23.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

電腦裝置

〔申請專利範圍〕

一種電腦裝置，包含一藉 RS232C 介面纜線以連接一位於主機與鍵盤中間之訊號分配器，以及將其他的輸入／輸出（I／O）裝置連接至訊

號分配器。

〔說明書〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入／輸出（I／O）裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入／輸出（I／O）裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

此外，一滑鼠可經由 RS232C 介面纜線連接至訊號分配器以及印表機以便於操作，如此，不須作任何改變就能使用該滑鼠以操作個人電腦主機。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時說明書僅載明「其他輸入／輸出（I／O）裝置例如印表機可連接至訊號分配器」，其中「輸入／輸出（I／O）裝置」用語一詞，除了印表機與滑鼠外，還包含有映像管顯示器（CRT）、軟式磁碟機（FDD）及其他類似用語，故無法由申請時說明書、申請專利範圍或圖式可直接且無歧異得知「其他輸入／輸出（I／O）裝置」係特定為「滑鼠」。

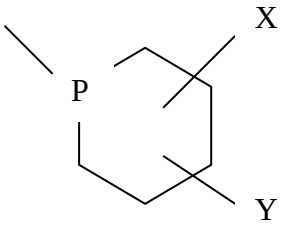
例 24.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

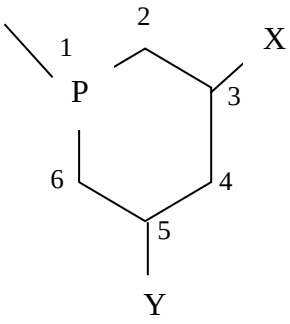
〔發明名稱〕

磷化氫衍生物

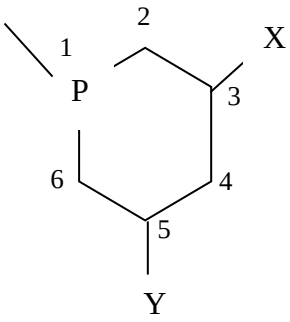
〔申請專利範圍〕



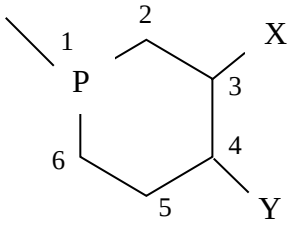
X＝烷基或烯基
Y＝苯基或烷氧基
〔說明書〕
……較佳的是：



修正後之說明書與申請專利範圍
〔發明名稱〕
（同）
〔申請專利範圍〕
（同）
〔說明書〕
……較佳的是



或



〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正前之說明書僅具體描述 3-X 及 5-Y 之磷化氫衍生物，並未記載 3-X 及 4-Y 者，修正前之請求項記載之事項並未明確說明取代位置，僅指出不特定位置，包括 X 及 Y 位置可組合之 13 種可能性，由原記載內容不能直接且無歧異得知 3-X 及 4-Y 位置之取代，因此修正後引進新事項。

例 25.增加操作功能—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

擺動之拋光器具

〔說明書〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。

〔圖式〕

……（揭露主體後部上方之擺動元件之噴嘴朝向前方）

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔說明書〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。此外，於操作器具時，壓縮空氣由噴嘴噴出至該拋光部位，足以清除在拋光部位處所產生之粉屑。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由修正前之圖式可瞭解噴嘴朝向拋光部位之相同方向，似乎噴出的壓縮空氣可能具有清除粉屑的作用，然而噴嘴係位於主體後部上方，噴出之壓縮空氣實際上不能達到主體前端死角處之拋光部位，故不能認定修正後所增加「……足以清除在拋光部位處所產生之粉屑……」之操作係能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式可直接且無歧異得知者。

例 26.改為排除方式—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

感光性平版印刷版

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸。

〔說明書〕

……本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2-吡啶甲酸、4-吡啶甲酸及其類似物……。

（發現記載「含氮雜環羧酸」為「3-吡啶甲酸」之先前技術文獻）

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由於先前技術文獻中記載之 3-吡啶甲酸即屬請求項所記載的含氮雜環羧酸，但因請求項中並未記載 3-吡啶甲酸之技術特徵，不能直接自請求項圍中刪除 3-吡啶甲酸，因此將請求項修正為「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）」之修正方式。

修正後之請求項所記載的事項雖非屬申請時說明書中能直接且無歧異得知之事項，但例外視為未引進新事項。

第七章　審查意見通知與審定

1.審查流程與審查意見通知 2-7-1

1.1 不准專利事由 2-7-1
1.2 審查之步驟 2-7-1
1.3 審查意見通知 2-7-2

2.最後通知 2-7-3

2.1 發給最後通知之態樣 2-7-3
2.2 不得發給最後通知之態樣 2-7-4

3.發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查 2-7-5

3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項 2-7-5
3.1.1 請求項之刪除 2-7-5
3.1.2 申請專利範圍之減縮 2-7-5
3.1.3 誤記之訂正 2-7-6
3.1.4 不明瞭記載之釋明 2-7-7
3.2 發給最後通知後之審查 2-7-7

4.分割案與最後通知 2-7-8

5.再審查與最後通知 2-7-8

5.1 再審查時逕為最後通知之態樣 2-7-9
5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果 2-7-9

6.審定 2-7-10

7.審查注意事項 2-7-10

8.案例說明 2-7-11

第七章　審查意見通知與審定

申請案經逐項審查後，如判斷有不准專利事由，應附具理由發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時得一併進行修正；申請人於申復或修正時雖克服所有已通知之不准專利事由，惟因修正產生新的不准專利事由時，得發給最後通知，限制申請專利範圍之修正事項，達到迅速審結之效果，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性。經審查後，如無不准專利事由，應作成核准審定；如申請人申復或修正後未克服審查意見通知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。 專 46.Ⅱ

1.審查流程與審查意見通知

當申請案經審查有不准專利事由時，於作成審定前，應以審查意見記載不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。 專 46.Ⅱ

1.1 不准專利事由

所謂不准專利事由，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割引進新事項、核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者、修正引進新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請引進新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不符發明及新型一案兩請之規定、不具進步性。 專 46.Ⅰ

1.2 審查之步驟

進行審查時，係依以下步驟進行：

(1)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。

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

前述「無須或無法進行檢索」之情形，包括：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。

例如請求項為一種基因改造之植物，因植物本身屬法定不予發明專利

之標的，此時檢索並無實益，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。

檢索時，由界定發明之技術特徵最少的請求項開始。擬訂檢索策略時，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。

此外，全部請求項不符記載要件而無法確認其內容或屬法定不予發明專利之標的，雖屬「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。

例如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，並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。

又如請求項為一種使用某醫藥組成物治療特定疾病之方法，雖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，並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。

(3)終止檢索：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。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。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。

1.3 審查意見通知

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。

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。

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。

2.最後通知

最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審結之效果，並得儘速克服不准專利事由。　專 43.Ⅳ

申請人於接獲審查意見通知後得進行修正，主要是參照審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正，惟申請人如一再變動已審查之申請專利範圍，審查人員須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查，將造成程序延宕，為使審查程序順利進行，設有最後通知之規定。

申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知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。若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

申請人接獲最後通知後所提出之修正，不得任意變動已審查之申請專利範圍，以免浪費已投入之審查資源，達到迅速審結之效果。

由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如有漏未通知之不准專利事由或先前審查意見不當，不得發給最後通知。

2.1 發給最後通知之態樣

申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸責於申請人者，即得發給最後通知。

因修正而產生新的不准專利事由，通常包括下列情形：

(1)先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，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。

(2)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，但因修正而引進新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。

(3)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。例如：以引證文件認定請求項 1 至 3 不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，如後續申請人刪除請求項 1 至 3，保留請求項 4 至 6，經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。

(4)先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形（參見 1.2 審查之步驟(2)）而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，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。惟在全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不具發明單一性，經修正已克服不具發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符新穎性、進步性等要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知。

於上述得發給最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不生最後通知之效果。

除上述情形外，若申請人修正後，克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，以簡單修正（例如僅為標點符號、錯字之修正）請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不准專利事由而延宕審查時程，對於該請求項不符記載要件情事，除再次發給審查意見通知外，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序。

2.2 不得發給最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查時如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；或先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應再次發給審查意見通知，由於上述兩種情況均係歸責於審查人員，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。

先前審查意見漏未通知，通常包括下列情形：

(1)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，屬先前審查意見漏未通知者。

(2)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，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8.案例說明之例 1 情況 2）。

(3)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，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8.案例說明之例 2 情況 4）。

先前審查意見不當，通常包括下列情形：

(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（參見 8.案例說明之例 1 情況 4）。

(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（參見 8.案例說明之例 1 情況 5、例 4 情況 4）。

3.發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查

發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等修正限制事項（以下簡稱「修正限制」）。如申請專利範圍之修正不符合修正限制，屬逕為審定事由。如符合修正限制，須再判斷修正後申請專利範圍是否克服先前通知之不准專利事由及是否仍有其他不准專利事由。 專 43.Ⅳ

3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項

申請案經發給最後通知後，申請專利範圍之後續修正須符合修正限制，申請人並應於申復理由中敘明修正事項，如未敘明，審查時得逕行認定是否符合修正限制。

於判斷是否符合修正限制時，應比對發給最後通知前後之申請專利範圍。

3.1.1 請求項之刪除

申請人於修正時得刪除請求項，如因刪除被依附或引用之請求項而導致其他請求項無所依附或引用者，得改寫為獨立項。

3.1.2 申請專利範圍之減縮

申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減縮，通常包括下列情形：

(1)藉串列式的增加（serial addition）技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。例如原請求項之標的為一裝置，包含不同構造之技術特徵，

於請求項中再增加一或多個構造技術特徵；或原請求項之標的為一方法，包含一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一或多個步驟技術特徵。

(2)將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。

例如：修正前請求項記載「顯示器」之上位概念技術特徵，在說明書中敘述該「顯示器」係指「液晶顯示器」(下位概念技術特徵)，將請求項中「顯示器」用語修正為「液晶顯示器」。

(3)刪除擇一記載形式中所敘述的選項。

(4)請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

例如：請求項記載「廣告板」之技術特徵，申請時說明書針對該廣告版已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，將請求項之「廣告板」修正為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

(5)減縮請求項記載之數值限定範圍。

例如：修正前請求項記載「聚合物分子量 200～1000」，且說明書已記載分子量之特定值 500，將請求項修正為「聚合物分子量 500～1000」。

(6)單純刪減所引用或依附之部分請求項。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。

(7)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。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為不同的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。

除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於本節所稱申請專利範圍之減縮。

3.1.3 誤記之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍及圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：申請專利範圍中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤；圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與說明書之記載明顯不一致；或各圖式之間明顯不一致而有錯誤繪製之情

形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如申請人對於說明書或申請專利範圍中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記之訂正。

3.1.4 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指申請專利範圍及所記載之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉修正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。此外，對於技術用語之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。 專施 3. I

若修正前申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如請求項對於所使用的溫度僅記載「高溫」），或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如請求項記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，得藉修正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，說明書中已指出高溫為使某材質進行相變之溫度，將申請專利範圍所記載之「高溫」修正為「使特定材質 A 進行相變之高溫」；又例如上述「非圓管」的案例，於說明書或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」修正為橢圓形管。

3.2 發給最後通知後之審查

申請案經發給最後通知後，申請人得就最後通知中指出之不准專利事由提出申復，如有修正申請專利範圍時，審查時應先判斷該修正是否符合修正限制，通常包括下列態樣：

(1)如該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，參照 8.案例說明例 4 之情況 3），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。審定書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。

(2)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。

(3)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（例如於 2.1 節所例示之各種情形），審查人員得再次發給最後通知。

(4)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。

4.分割案與最後通知

專 43.Ⅵ

對於因申請分割而具有相同申請日之各申請案，如專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知內容，如與已通知之內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知，以避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。

所謂「已通知之內容相同」，係指針對原申請案或其任一分割案發給之審查意見通知，若與先前審查意見已通知之不准專利事由及引證文件二者皆相同者，即屬「已通知之內容相同」，得逕為最後通知。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

若原申請案或其任一分割案之請求項與已通知不准專利事由之請求項的實質內容不同，亦即該兩者非屬完全相同或其差異非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知者，即使引證文件相同，亦非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。例如：請求項 1 至 3 以引證文件認定不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人刪除原申請案請求項 1 至 3，並於分割案申請該相同內容之 3 項請求項，經以相同引證文件認定分割案不具新穎性，即屬「已通知之內容相同」而得逕為發給最後通知。惟若分割案之請求項 1 至 3 增加其他技術特徵時，經檢索後雖以相同引證文件認定分割案不具新穎性，惟分割案之請求項 1 至 3 與先前已通知不具新穎性之請求項1至3實質內容已有不同，非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。

5.再審查與最後通知

專 49. Ⅰ

當發明案經初審核駁審定後，申請人得提起再審查，並仍得就初審核駁審定理由提出申復或修正。經再審查後，如已無不准專利事由，應作成核准審定；如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，如「2.2 不得發給最後通知之態樣」所列之情形，應發給審查意見通知。

考量初審階段已給予申請人修正之機會,且申請人於申請再審查時,即得針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

如申請案於初審時未發給最後通知，申請再審查時，其申請專利範圍之修正，不受最後通知後之修正限制。如初審時已發給最後通知，申請人於再審查時修正申請專利範圍，仍須符合修正限制。

5.1 再審查時逕為最後通知之態樣

於下列情形中，即使是再審查時的第一次審查意見通知，亦得逕為最後通知：　專 49.Ⅲ

(1)申請人僅提再審查理由而未提修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。

(2)申請人提出再審查理由及修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。

(3)申請人提出再審查理由及修正，雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由者。

(4)初審階段經發給最後通知而為不准專利之審定者，於再審查時所為之修正，違反最後通知後之修正限制者。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果

申請案於初審階段發給最後通知後，申請人提出申復或修正，經審查認定未克服最後通知之不准專利事由而作成核駁審定，或違反最後通知後之修正限制而逕為核駁審定，申請人提起再審查後，因申請案係於初審階段發給最後通知後予以審定，再審查所提申請專利範圍之修正，仍應受初審發給最後通知後之修正限制。　專 49.Ⅱ

於再審查時認定（包括由再審查人員主動發現或申請人於再審查理由中主張者）初審時所發給之最後通知係不當者（包括事由不當，例如最後通知之不准專利事由認定有誤、或發給最後通知之時機不當，例如本章 2.2 不得發給最後通知之態樣所列應發給審查意見通知卻發給最後通知之情形），申請專利範圍之修正即不受修正限制。　專 49.Ⅱ

如認定初審時之最後通知並無不當，就再審查提出申請專利範圍之修正本，應判斷是否符合修正限制。比對之情況如下：

(1)初審時之修正違反修正限制而被核駁審定，因該修正不生修正之效力，故再審查時應以初審時最後通知前之申請專利範圍與再審查時提出之申請專利範圍修正本為比對對象。

(2)初審提出之申請專利範圍修正本，雖符合修正限制，但因無法克服最後通知之全部不准專利事由而被核駁審定，則應以該修正本與再審查時提出之修正本為比對對象。

申請人於再審查時所為之修正，如違反初審所發給最後通知之修正限制時，再審查時提出之修正本不生修正之效力，仍屬未克服初審核駁審定理由，應以初審核駁審定理由之不准專利事由發給最後通知。

6.審定

初審或再審查申請案，經審查後，就其准駁應作成審定。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。

申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。

發給審查意見通知後，申請人應於指定期間內提出申復或修正，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，得於審定書敘明其事由後，依先前通知之不准專利事由逕為核駁審定。

專 43. V

申請專利範圍之修正違反修正限制時，得於審定書敘明其事由後，依最後通知指出之不准專利事由逕為核駁審定。

專 43. V

得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會，例如已指出請求項 1 至 5 無不准專利之事由，請求項 6 至 10 不具新穎性，申請人於申復理由中說明已依審查意見通知指示刪除不具新穎性之請求項，惟修正本中漏未刪除請求項 6，此時無論是初再審階段，得不作成核駁審定，而發給最後通知。

7.審查注意事項

(1)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。

(2)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，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，若認為受理後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正。

(3)初審時逾指定期間提出且未被接受之修正本，申請人得於申請再審查時主張以該修正本為審查對象，並以再審查申請日為修正本提出之日，無須重提相同內容之修正本。

(4)最後通知後之修正限制，僅係限制申請專利範圍而不限制說明書及圖式之修正事項。

(5)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。

(6)最後通知後之申請專利範圍修正事項不包含誤譯之訂正，故最後通知後不得以誤譯之訂正為由直接修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正修正說明書後，再以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由修正申請專利範圍之對應內容。

(7)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。

8.案例說明

例 1.已就所有請求項進行檢索之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作成核准審定。

〔情況 2〕發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後雖已克服所有不准專利事由，但另發現其他引證文件使得修正後請求項 1(修正前無不准專利事由之請求項 3)不具進步性，屬先

前漏未通知之不准專利事由，應發給審查意見通知。

〔情況 3〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 4〕發給審查意見通知

未修正申請專利範圍，僅就先前審查意見通知指出之不准專利事由提出申復，指出引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的$\alpha+\beta$構造而非與本案相關之 A+B'構造。經審酌後認定申復有理由，但另發現引證文件 2 揭露 A+B+C 之技術內容。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見確有不當，但另發現使請求項 1 至 3 不具新穎性之引證文件 2，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 至 3 不具新穎性情事。

〔情況 5〕發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A1 構造。（A1）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A1+B）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A1+B+C）

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，同時申復引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的$\alpha+\beta$構造而非與本案相關之 A+B'構造，經審酌雖認定申復有理由，但另以揭露 A1+B'構造之引證文件 2 指出請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見通知確有不當，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性之不准專利事由。

〔情況 6〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A1 構造。（A1）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A1+B）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A1+B+C）

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，經審查 A1 構造未記載於先前審查意見通知之引證文件 1 中，但發現引證文件 2 揭露 A1 之技術內容。

〔說明〕

經申復後雖已克服審查意見通知指出之不准專利事由，惟修正後之

請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由（由引證文件 1、2 之結合，認定修正後請求項 1、2 不具進步性），得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知。

〔情況 7〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A1 構造。（A1）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A1+B）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A1+B+C）

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，但 A1 構造已記載於審查意見通知之引證文件 1 中。

〔說明〕

經修正後，仍得以審查意見通知之引證文件 1 認定修正後請求項 1 不具新穎性、請求項 2 不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 8〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。（A+B）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C）

申請人於申復時刪除第 1 項並調整請求項項次，另就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審酌後，認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1 仍未克服審查意見指出之不具進步性情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 2.因不具發明單一性而未檢索部分請求項之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。（A）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A+B）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C）

4.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。（A+D）

5.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。（A+E）

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性。因請求項 1 不具新穎性，各請求項間無相同或對應之特別技術特徵而非屬一個廣義發明概念，不具發明單一性，因此請求項 4、5 無須進行檢索。請求項 3 除不具發明單一性外，暫無其他不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含：A 構造、B 構造及 C 構造。（A+B+C）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。（A+B+C+D）

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。（A+B+C+E）

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作成核准審定。

〔情況 2〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 3〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。（A+D）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A+B+D）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C+D）

申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，且 D 構造未揭露於先前審查意見通知之引證文件 1 中，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現相關技術內容，且由引證文件 1、2 之結合輕易完成修正後請求項 1、2 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後之請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由（由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1、2 不具進步性）。得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 4〕發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。（A+D）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A+B+D）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C+D）

申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，但發現於引證文件 1 之其他段落另記載 A+D 構造之技術內容。

〔說明〕

修正後之請求項 1 與修正前請求項 4 之內容相同，且以相同引證文件即得認定不具進步性，修正後請求項 1 之不具進步性事由屬先前應通

知而漏未通知者，故不得發給最後通知，須以審查意見通知指出修正後請求項 1 不具進步性。

〔情況 5〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。（A+B）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C）

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。（A+B+D）

申請人於申復時刪除第 1 項並將請求項 2、3 修正為請求項 1、2，另新增請求項 3，並就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1（修正前請求項 2）仍不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 6〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。（A+B）

2.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。（A+D）

3.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。（A+E）

申復時刪除請求項 1、3，保留請求項 2、4、5，並改寫為請求項 1、2、3，另就請求項 1 不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後請求項 1 仍不具進步性，且修正後之各請求項仍非屬一個廣義發明概念（因引證文件 1 已揭露相同技術特徵 A 之技術內容），不具發明單一性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 3.因不符記載要件而未檢索部分請求項之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。（A）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。（A+B）

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。（A+B+C）

4.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。（A+E）

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性；另載明 E 構造語意不明而導致請求項 4 不明確，無法進行檢索，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E 構造。(A+B+E)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E)

將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造加入修正後請求項 1 中，另就 E 構造記載不明確情事提出申復。惟經審查仍認定 E 構造仍有語意不明情事。

〔說明〕

修正後仍未克服 E 構造語意不明而導致請求項不明確之情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 2〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E1)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造修正為 E1 構造，經審查認定 E1 構造已無語意不明情事，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現 E1 之技術內容，且由引證文件 1、2 之結合而輕易完成修正後請求項 1 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1 項因修正而產生新的不准專利事由(由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1 不具進步性)，應就修正後請求項 1 不具進步性情事發給最後通知，另敘明修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

〔情況 3〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)

2.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造情事修正為 E1 構造，經審查仍認定 E1 構造已無記載不明確情事，惟 E1 構造與 C 構造並非相同或對應之技術特徵。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1、2 間之相同技術特徵為習知之 A 構造與 B 構造之組合(A+B)，非屬一個廣義發明概念，故不具發明單一性，屬因修正而產生新的不准專利事由。應就修正後申請專利範圍不具發明單一性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 1 因不具發明單一性而未檢索，修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

例 4.發給最後通知後之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+C)

4.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+D)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3、4 因本案各請求項所記載發明不具發明單一性而未進行檢索。

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造與 C 構造。(A+C)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+C+E)

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+F)

審查人員以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1 與揭露技術特徵 C 之引證文件 2 結合可輕易完成請求項 1 之裝置為由，以最後通知通知申請人修正後之請求項 1 不具進步性。修正後請求項 2、3 因各請求項所記載發明不具發明單一性而未檢索。

〔情況 1〕再發給最後通知

申請人主張申請專利範圍之減縮：

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、C 構造與 E 構造。(A+C+E)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+E+F)

經檢索發現以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1、揭露技術特徵 C 之引證文件 2 與揭露技術特徵 E 之引證文件 3 之結合可輕易完成請求項 1 之裝置，請求項 2 則暫無不准專利事由

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但以其他引證案(引證文件 1、2、3 之結合)得認定修正後請求項 1 不具進步性，屬因修正而產生新的不准專利事由，得再發給最後通知。

〔情況 2〕再發給審查意見通知

未提修正本，僅申復無法依最後通知之引證文件 1、2 認定請求項 1 不具進步性。經審查雖認定申復有理由，但另發現以揭露 A+C+E+F 之引證文件 3 得認定請求項 1 至 3 不具新穎性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。

〔情況 3〕逕為核駁審定

申請人主張申請專利範圍之減縮：

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造與 D 構造。（A+D）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。（A+D+E）

〔說明〕

申請人主張修正後請求項 1 之裝置包含 A 構造與 D 構造（A+D），係原請求項 1（A）之減縮，但由於最後通知前申請人已將請求項修正為 A+C、A+C+E 及 A+C+F，僅得以該等請求項為基礎進行減縮，故修正後請求項 1(A+D)及請求項 2(A+D+E)係將原請求項中之技術特徵 C 以 D 取代，該修正非屬申請專利範圍之減縮，違反最後通知後之修正限制，得逕為核駁審定。

〔情況 4〕再發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 C1 構造。（A+C1）

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。（A+C1+F）

申復指出引證文件 1 所揭露之技術內容係與 A 不同之α，並將請求項之技術特徵 C 修正為下位概念之技術特徵 C1，經審查認定先前對引證文件 1 之技術內容理解有誤，但發現引證文件 2 亦揭露對應 C1 之技術內容，另以揭露技術特徵 A+F 之引證文件 3 與揭露 C1 技術特徵之引證文件 2 之結合，認定修正後請求項 1(A+C1)及 2(A+C1+F)不具進步性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。

第八章　以外文本提出申請案之審查

1.前言 2-8-1

2.名詞定義 2-8-1

2.1 外文本 2-8-1
2.2 中文本 2-8-2
2.3 一般修正及修正本（頁） 2-8-2
2.4 誤譯訂正及訂正本（頁） 2-8-2

3.中文本與外文本之比對 2-8-3

3.1 比對外文本之時機 2-8-3
3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷 2-8-3
3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍 2-8-4
3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍 2-8-4

4.誤譯之訂正 2-8-4

4.1 誤譯訂正之申請 2-8-4
4.2 誤譯訂正之審查 2-8-5
4.2.1 形式要件 2-8-5
4.2.2 實體要件 2-8-5
4.2.2.1 誤譯之判斷 2-8-5
4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷 2-8-6
4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正 2-8-6
4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正 2-8-6
4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正 2-8-7
4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正 2-8-7

5.誤譯訂正與一般修正之合併處理 2-8-7

5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同日申請 2-8-7
5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理 2-8-8
5.2.1 審查順序 2-8-8
5.2.2 審查結果 2-8-8

6.誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣 2-8-8

7.更正階段申請誤譯訂正之審查 2-8-9

8.審查注意事項 2-8-9

9.案例說明 2-8-10

9.1 審查時發現誤譯之情形 2-8-10
9.2 申請人提出誤譯訂正之情形.....2-8-10
9.2.1 屬於誤譯.....2-8-10
9.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍.....2-8-11
9.2.3 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍 2-8-15

第八章　以外文本提出申請案之審查

1.前言

專利申請人向專利專責機關申請發明專利所提出之說明書、申請專利範圍或圖式，如未於申請時提出中文本，而以外文本先行提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，得以其外文本提出之日為申請日。　專 25.Ⅲ

由於申請日係確定申請案是否符合專利要件之審查基準日，故申請日之確定極為重要，既准以該外文本作為取得申請日之依據，其內容自不得有所變動，否則將違反可專利性係以申請日為決定基礎之原則。

申請案雖得以外文本取得申請日，但專利專責機關係依中文本進行審查，申請人如須修正說明書、申請專利範圍或圖式，應修正中文本，並無修正外文本之必要，若申請人對取得申請日之外文本進行修正，該修正不生效力。　專 44.Ⅰ

申請案既得以外文本提出之日為申請日，其揭露技術內容之最大範圍即應由該外文本所確定，後續補正之中文本，其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋，不得超出該外文本所揭露之範圍。對於該補正之中文本，申請人嗣後如發現有翻譯錯誤時，應給予誤譯訂正之機會，惟不得超出該外文本所揭露之範圍。　專 44.Ⅲ

誤譯訂正之制度，係用以克服中文本翻譯錯誤問題，是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。因翻譯錯誤而准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本，經公告者為公告本）對應記載之事項，該訂正本，將作為後續一般修正及更正之比對基礎。

2.名詞定義

2.1 外文本

為考量申請人向我國申請發明專利時，若無法及時提出中文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，以儘早取得申請日，因此專利法規定，申請人得先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，於專利專責機關指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日。

外文本係指為取得申請日所提出之外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式。得取得申請日之外文本，其外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限，使用外文本

專 145

之語文種類不符規定者，應以補正符合規定種類之外文本提出之日為申請日。

外文辦法 4

以外文本提出申請者，其外文本應載明之內容及申請文件，於發明專利應備具說明書、至少一項請求項及必要圖式。

2.2 中文本

本章所指之中文本係指申請人先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，並於指定期間內補正之中文譯本。該中文譯本應對照外文本正確完整翻譯，且不得超出外文本所揭露之範圍。

專施 22

以外文本取得申請日之申請案，於補正中文本後，專利專責機關即依該中文本進行審查，後續之一般修正亦以該中文本為比對基礎，因此，審查一般修正是否超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，即係以中文本作為比對基礎，故專利法第 43 條第 2 項所稱之「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，該「申請時之說明書、申請專利範圍或圖式」即為該中文本。

專 44.Ⅱ

2.3 一般修正及修正本（頁）

專利法第43條所述之修正，除誤譯之訂正外，於本章稱「一般修正」，相當於第六章之「修正」。一般修正係申請人為克服其說明書、申請專利範圍或圖式不予專利之事由而提出之申請，審查一般修正之比對基礎為前述中文本。

申請一般修正所提出修正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱修正頁，所提出修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱修正本。

2.4 誤譯訂正及訂正本（頁）

申請人如先提出外文本再提出中文本，其翻譯之結果，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，嗣後申請人如發現或經審查發現所提出之中文本有翻譯錯誤時，為訂正其翻譯之錯誤，得提出誤譯之訂正。至於是否有誤譯之情事，係以外文本為比對之對象，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等。例如外文本之內容為「sixteen」，中文本之對應內容為「60」，係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於中文本中訂正為「16」。外文本之內容為「……above 90℃……」，中文本之對應內容為「……90℃……」，

係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於訂正本中訂正為「……大於 90℃……」。申請誤譯之訂正所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱訂正頁，所提出訂正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱訂正本。

誤譯之訂正係用以克服中文本內容有翻譯錯誤處而提出之申請，其比對基礎為申請時提出之外文本。因翻譯錯誤而申請訂正之事項，經准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本，經公告者為公告本）對應記載之事項，該訂正本，即作為後續一般修正及更正之比對基礎。

3.中文本與外文本之比對

3.1 比對外文本之時機

以外文本取得申請日之申請案，申請人應補正正確翻譯之中文本，審查時，係以中文本為對象，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，惟若發現中文本內容語意不明、不合理或與通常知識不符，而認為其可能超出外文本所揭露之範圍時，則應比對兩者之內容。例如下列情形：

(1)中文本敘述「最初含有氫、氯和液態水之氣液混合系統，就水蒸氣與液態水而言，會很快趨於平衡，……」，由該段語句無法理解「很快趨於平衡」之主體，究竟是「氣液混合系統」或「水蒸氣與液態水」，有語意不明之情事。

(2)外文本敘述「A is disconnected with B」，中文本忽略字首「dis」而誤譯為「A 與 B 結合」，致使中文本內容有不合理之情事。

(3)申請專利之發明為光學發射頭，中文本之相關內容卻為機械或土木領域之用語「樑」，非屬該發明技術領域之用語，顯然有不合理之情事（「beam」於光學技術領域之中文用語應為「光束」）。

(4)外文本記載某構成材料為「polyvinyl chloride」（「聚氯乙烯」），中文本對應內容為「氯乙烯」，依據中文本所述內容，可判斷其與通常知識不符。

3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷

申請人提出之外文本應正確完整翻譯為中文本，若以逐字逐句翻譯方式不易理解其內容時，亦得依外文本內容之意涵翻譯為中文本。中文本不得超出申請時外文本所揭露之範圍，係指中文本記載之事項係外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者。　專 44.Ⅱ

審查時，若有須比對中文本與外文本之內容時，是否超出之判斷說明如下。

3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，若兩者之對應關係不明確或內容不一致，有可能是將外文本之內容翻譯錯誤，中文本之內容若非屬外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載「heat-resistant rubber」，於中文本譯為「橡膠」，其內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，將使中文本超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載組合之技術特徵，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵時，通常會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，而中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，因此中文本超出外文本所揭露之範圍。

中文本若超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯之訂正，以訂正本取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本），而未超出外文本所揭露之範圍。

3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，雖然兩者之對應關係不明確或內容不一致，惟若中文本之內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本未超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載並列之技術特徵或並列之技術手段，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵或技術手段時，通常不會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，該中文本內容屬外文本明確記載者，因此中文本未超出外文本所揭露之範圍。

4.誤譯之訂正

4.1 誤譯訂正之申請

專施 37

申請誤譯之訂正，應備具訂正申請書，並檢附訂正後無劃線及訂正部分劃線之訂正本(頁)。訂正說明書者，訂正申請書應載明訂正之頁數、段落編號（原有記載者）、行數、訂正理由及對應外文本之頁數、段落編

號（原有記載者）與行數。訂正申請專利範圍者，訂正申請書應載明訂正之請求項、訂正理由及對應外文本之請求項項號。訂正圖式者，訂正申請書應載明訂正之圖號、訂正理由及對應外文本之圖號。至於訂正部分劃線之訂正本（頁），應就訂正內容，以取得申請日之中文本為劃線比對之基礎；若先前曾准予誤譯之訂正者，則以准予訂正之訂正本為劃線比對之基礎。另若先前曾修正者，除檢附以中文本為劃線比對基礎之訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。

誤譯之訂正，如係對於用語翻譯錯誤之重新翻譯，訂正理由中須檢附佐證之必要資料，例如具有公信力之中外字典或國家教育研究院編譯之相關資料等。

4.2 誤譯訂正之審查

4.2.1 形式要件

誤譯訂正之申請，若經審查發現訂正申請書之撰寫有不合程式，或檢送之文件有錯誤、不足者，得通知申請人限期補正，逾限未補正者，依訂正申請前之中文本續行審查，並於審定時敘明其理由，惟若申請書與相關文件已載明實質訂正事項者，得受理該訂正申請而續行審查。

4.2.2 實體要件

誤譯訂正之實體審查，須先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯，其次判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。

4.2.2.1 誤譯之判斷

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句，因此誤譯通常包括下列情形：

(1)語詞翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「32℃」，中文本之對應內容為「32℉」；或外文本之內容為「sixteen」，中文本之對應內容為「60」。

(2)語句翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「……above 90℃……」，中文本之對應內容為「……90℃……」；或外文本之內容為「…金、銀、銅、鐵……」，中文本之對應內容為「……金、銀、銅……」。

至於外文本之某些段落，例如第 3 頁第〔0004〕段至第〔0007〕段，其相關內容未見於中文本對應部分時，非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，並無誤譯訂正之適用。惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分，則得以「一般修正」方式將其內容修正至中文本中。

誤譯訂正之申請，若經審查非屬翻譯錯誤之情事，則逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利之核駁理由時，應予核駁審定。

4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷

訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者。例如 4.2.2.1「誤譯之判斷」中所述語詞語句翻譯錯誤之例，得藉由誤譯訂正分別於訂正本中訂正為「32℃」、「……大於 90℃……」及「……金、銀、銅、鐵……」，訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，因此未超出外文本所揭露之範圍。

此外，若外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，雖然該中文本未超出外文本所揭露之範圍，亦得藉由誤譯訂正於訂正本中將 a1 及 a2 訂正為 a1、a2 及 a3。另，外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯訂正於訂正本中將 A 及 B 訂正為 A、B 及 C。

專 44.Ⅲ　誤譯訂正之申請，若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，得以該申請案違反專利法第 44 條第 3 項之規定為由不准訂正，並依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利之核駁理由時，應予核駁審定。

4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正

4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知前發現外文本有誤譯情事而申請誤譯訂正時，若經審查准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）中對應記載之事項，以該訂正本（頁）作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

若經審查認為申請訂正者非屬誤譯，或誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍，則不准訂正，逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利事由時，將與不准訂正事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知後，申請誤譯之訂正以克服該通知之不准專利事由，經審查後除下列情形外，得准予專利：

(1)不准訂正，且未能克服該通知之不准專利事由，則以不符專利要件為由，予以核駁審定，並敘明不准訂正之理由。

(2)准予訂正，惟未能克服該通知之不准專利事由，則予以核駁審定。

(3)准予訂正，惟因訂正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正

誤譯之訂正非屬專利法第 43 條第 4 項各款規定之事由，申請人於收到最後通知後，不得以誤譯之訂正為由修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正為由修正說明書。此時若因訂正說明書而導致其與申請專利範圍之內容不一致，亦得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'。

5.誤譯訂正與一般修正之合併處理

5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同日申請

由於以外文本取得申請日之申請案，申請人可先後或同時提出誤譯訂正與一般修正之申請，惟兩者應備具之申請書、適用範圍、比對基礎及效果等有所不同。

申請一般修正應備具修正申請書，而申請誤譯之訂正則應備具誤譯訂正申請書。若二者同日申請，得以分別提出二種申請書之方式為之，亦得以申請誤譯訂正附帶申請一般修正之方式為之，即於誤譯訂正申請書中分別指明訂正及修正事項，檢附訂正本及修正本。惟不得於一般修正申請書中附帶申請誤譯之訂正，因准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正本將作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎，若未依前述方式提出申請，則後續之一般修正將無正確比對基礎。 專施 38

5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理

5.2.1 審查順序

於不同日分別申請誤譯之訂正與一般修正，或於同日同時申請誤譯訂正與一般修正，不論係以分別提出誤譯訂正申請書與修正申請書之方式為之，或以誤譯訂正申請書附帶申請一般修正之方式為之，只要在誤譯訂正與一般修正兩者均未完成審查，以致有須同時進行審查之情況下，即使申請人係先申請一般修正，而後申請誤譯訂正，仍應先審查誤譯訂正，因准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正本將作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

因此，於審查順序上，將先審查誤譯之訂正，再依審查結果續行審查一般修正。若經審查不准訂正，則依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併通知申請人申復或修正。若經審查准予訂正，則依該訂正本作為一般修正之比對基礎。

5.2.2 審查結果

合併審查誤譯訂正與一般修正後，其結果有下列情形：

(1)准予誤譯訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正未超出訂正本（頁）所揭露之範圍，則依該修正本續行審查。

(2)准予誤譯訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正超出訂正本（頁）所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明准予誤譯訂正，並說明不准一般修正之理由。

(3)不准誤譯訂正，而改以申請案申請時之中文本作為一般修正之比對基礎，若一般修正未超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，准予一般修正，則應發給審查意見通知，說明准予一般修正，並說明不准誤譯訂正之理由。

(4)不准誤譯訂正，而改以申請案申請時之中文本作為一般修正之比對基礎，若一般修正超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明不准誤譯訂正及不准一般修正之理由。

6.誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知後，若申請人針對該審查意見通知之內容提出申復，並申請誤譯之訂正，經審查後雖可克服全部不准專利之事由，惟若：

(1)訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由有關，但因訂正本

之內容而產生新的不准專利事由（例如訂正本之內容超出外文本、訂正本之請求項另有其他不符專利要件之情事等），得發給最後通知。

(2)訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由無關，但因訂正本之內容而產生新的不准專利事由時，應發給審查意見通知。

上述二種情況，如申請人再訂正或申復後仍無法克服不准專利之事由時，將作成核駁審定。

7.更正階段申請誤譯訂正之審查

取得專利權之專利案，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，是否准予訂正之比對基礎為申請時提出之外文本，惟與申請案審查階段所請誤譯訂正之要件有所不同，其差異在於更正階段所請誤譯之訂正，除不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，另不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則將不准更正。 專 67. I

更正階段所提之誤譯訂正，若經審查核准者，其准予訂正之事項將溯自申請日生效，取代申請案申請時之中文本及公告本對應記載之事項，作為後續更正審查之比對基礎。

申請更正所提訂正部分劃線之訂正本（頁），應就其訂正內容，以取得申請日之中文本為劃線比對之基礎；若核准公告前曾准予誤譯之訂正者，則以准予訂正之訂正本為劃線比對之基礎。另若公告本與取得申請日之中文本內容不一致時，除須檢附以中文本（有訂正本者為訂正本）為劃線比對基礎之無劃線及訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該公告本為比對基礎之無劃線及訂正部分劃線之劃線本（頁）。

由於取得專利權之專利案，申請人亦得先後或同時提出誤譯訂正與一般更正之申請，其應備具之申請文件、審查順序及適用範圍等事項，均與 5.「誤譯訂正與一般修正之合併處理」相同。

8.審查注意事項

(1)中文本之用語或段落有語意不明或不合理時，若由其前後記載內容或依該技術領域之通常知識即可判斷其正確內容為何時，審查時無須比對外文本，通知申請人提出一般修正即可。若由中文本無法判斷其正確內容為何時，亦無須比對外文本，而以該申請案違反專利法第 26 條規定之記載要件為由，通知申請人申復。

(2)申請人於收到最後通知後，如欲針對申請專利範圍申請「誤記之訂正」，應檢附修正頁或修正本，提出一般修正之申請，而非提出訂正頁或訂正本，該修正之比對基礎為中文本（有修正者為修正本），因此不得超出中文本所揭露之範圍。

(3)審查時，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，如須比對時，因

外文種類之不同，審查上認有必要時，得通知申請人限期提出中文本與外文本之比對說明。申請人提出誤譯訂正之申請時，亦應提出比對說明。

9.案例說明

9.1 審查時發現誤譯之情形

例 1.

〔中文本〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑之 20%的孔，接著鑽鑿所欲直徑之 30%的另一個孔。

〔外文本〕

……first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter。

〔結論〕

中文本超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

審查時，依前述中文本記載之前後內容與該技術領域之通常知識判斷，於基板不同位置上分別形成一個 20%直徑之孔與一個 30%直徑之孔，有違該技術領域之通常知識，因此認為中文本可能超出外文本所揭露之範圍。

經查外文本對應中文本該段記載之內容，該技術領域之通常知識者能夠瞭解「first circle」與「another circle」係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，故應翻譯為「於基板上先以所欲直徑的 20%所形成之圓進行鑽孔，接著以所欲直徑的 30%所形成之另一圓進行鑽孔」。

9.2 申請人提出誤譯訂正之情形

9.2.1 屬於誤譯

例 1.訂正中文本—補充翻譯

〔中文本〕

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方向上移動，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

〔誤譯訂正〕

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方

向上移動，x 方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

〔外文本〕

……The computer(1) directs control signals to the cutting tool holder for movement in the z-direction, parallel with the axis(2), the x-direction which is radially directed the axis(2), and may also direct control signals for the angle, H, between the tool(3) and the surface of the drum(4).

〔結論〕

屬於誤譯之訂正。

〔說明〕

申請人提出誤譯之訂正，將外文本內容「the x-direction which is radially directed the axis(2)」補充翻譯於中文本。

經審查該補充之內容雖未記載於申請時之中文本，惟屬於外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確或完整翻譯之情況，得藉由誤譯之訂正而於中文本增加「x 方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)」，屬於誤譯之訂正。

9.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍

例 1.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket(1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「conduit」翻譯為「導管」，申請人提出誤譯之訂正，將「導管」訂正為「流體通道」。

經審查「導管」雖為「conduit」之一般性翻譯，但「conduit」亦有「流體通道」或「流體管道」之意義。因本案之流體係流經由管狀插入件、氣室、螺紋接頭等所圍封而形成之流體通道（conduit）後，再流入旁通（passageway），該流體通道明顯僅為一流體路徑而非一導管，故申請人於申請時將其翻譯為「導管」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 2.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節內燃機之空氣燃油比。

〔誤譯訂正〕

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節發動機之空氣燃料比。

〔外文本〕

……engine air-fuel ratio can be adjusted by changing valve timings or fuel during a cylinder cycle.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「engine」翻譯為「內燃機」,「air-fuel ratio」翻譯為「空氣燃油比」，申請人提出誤譯之訂正，將「內燃機」訂正為「發動機」，將「空氣燃油比」訂正為「空氣燃料比」。

經審查「engine」除「內燃機」外，尚有「發動機」之意義,「空氣燃油比」雖為「air-fuel ratio」之一般性翻譯，但本申請案係關於發動機之技術領域,「fuel」除「燃油」外，尚有「燃料」之意義，因此參酌本申請案之技術內容，該訂正係屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 3.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻（CrO_2）、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。

〔誤譯訂正〕

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻（CrO_2）、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。

〔外文本〕

……The second layer can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide（CrO_2）, silanes, siloxanes,fluoropolymers such as Teflon AF.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「Teflon AF」翻譯為「聚四氟乙烯 AF」，申請人提出誤譯之訂正，將「聚四氟乙烯 AF」訂正為「鐵氟龍 AF」。

經審查「聚四氟乙烯」類化合物雖泛稱為「Teflon」，惟聚四氟乙烯類化合物具有若干不同類型，而「Teflon」為杜邦公司產品之商品名，其中文名為「鐵氟龍」，參酌本申請案之技術內容，其應專指「Teflon AF」，而非泛稱之「聚四氟乙烯」。申請人於申請時將其翻譯為「聚四氟乙烯」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 4.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將粉裝填於酒桶的裝置。

〔誤譯訂正〕

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將火藥裝填於炮身的裝置。

〔外文本〕

……charge a barrel with powder. ……

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「charge a barrel with powder」翻譯為「將粉裝填於酒桶」，申請人提出誤譯之訂正，將「將粉裝填於酒桶」訂正為「將火藥裝填於炮身」。

經審查「將粉裝填於酒桶」」雖為「charge a barrel with powder」之一般性翻譯，但本申請案係關於大砲之裝填裝置，「barrel」除「酒桶」外，尚有「砲身」之意義，「powder」除「粉」外，尚有「火藥」之意義。申請人於申請時將其翻譯為「將粉裝填於酒桶」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 5.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……該萬向聯結器(1)，以一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

〔誤譯訂正〕

……該萬向聯結器(1)，可以是一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

〔外文本〕

……The universal coupling(1), which may be a slotted member loosely attached to the roll shaft(3) by means of a pin(2) ……

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「which may be a slotted member」翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，申請人提出誤譯之訂正，將「以」訂正為「可以是」。

經審查外文本「…… ,which may be a slotted member loosely」中「which may be……」為先行詞「The universal coupling(1)」之關係子句，係用以說明該萬向聯結器(1)之結構，並非再增加「一個具有溝槽的元件」，申請時係誤解英文文法結構，以致於產生誤譯。另，「which may be……」依英文文義乃為「可以是」或「可能是」，因此萬向聯結器(1)可以是或可能是一個具有溝槽的元件，再藉由梢片(2)與滾軸(3)嵌接，且由外文本對應中文本該段記載之內容，可知該等構件以嵌槽相嵌合之鬆配組合僅為其中一種實施情形。申請人於申請時將其翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 6.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20%之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30%之另一個孔。

〔誤譯訂正〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20%之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30%之孔。

〔外文本〕

……first circle is drilled through the substrate at 20% of desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「another circle」翻譯為「另一個孔」，申請人提出誤譯之訂正，將「另一個孔」訂正為「孔」。

經審查「另一個孔」雖為「another circle」之一般性翻譯，但因本案「first circle」與「another circle」為欲形成正確大小的單一孔，依申請時之說明書所揭示內容，其係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，申請人於申請時將其翻譯為「另一個孔」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

9.2.3 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍

例 1.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket(1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「engagement」翻譯為「接合」，申請人提出誤譯之訂正，將「接合」訂正為「焊接」，屬誤譯之訂正。

經審查外文本之「engagement」僅具「接合」之意義，並無「焊接」之解釋，訂正後內容與外文本之內容不符，超出外文本所揭露之範圍。

例 2.訂正中文本－重新翻譯

〔中文本〕

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請人將「導管」訂正為「流體通道」，屬誤譯之訂正，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。但將「接合」訂正為「焊接」，則訂正後內容與外文本之內容不符，超出外文本所揭露之範圍。

第九章　更正

1.前言.....2-9-1

2.更正之時機.....2-9-1

3.更正之事項.....2-9-1

3.1 請求項之刪除.....2-9-2
3.2 申請專利範圍之減縮.....2-9-2
3.3 誤記或誤譯之訂正.....2-9-2
3.3.1 誤記之訂正.....2-9-2
3.3.2 誤譯之訂正.....2-9-3
3.4 不明瞭記載之釋明.....2-9-4

4.實質擴大或變更公告時申請專利範圍.....2-9-4

4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷.....2-9-5
4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷.....2-9-6

5.更正之效果.....2-9-7

6.審查注意事項.....2-9-8

7.案例.....2-9-10

7.1 更正事項之判斷.....2-9-10
7.2 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷.....2-9-12
7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷.....2-9-16
7.3.1 改變申請標的.....2-9-16
7.3.2 改變請求項間依附關係.....2-9-20
7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍.....2-9-32

第九章　更正

1.前言

申請專利之發明一經公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正說明書、申請專利範圍或圖式僅得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項，向專利專責機關申請更正。　專 67. I

對於專利權人而言，說明書、申請專利範圍或圖式公告後之更正，除了可消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由。

2.更正之時機

專利權人得更正請准專利之說明書、申請專利範圍或圖式之時機為：

(1)於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，並於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制。　專 77. I　專 74.Ⅲ　專 74.Ⅳ

(2)若無舉發案件繫屬之發明專利，專利權人得主動申請更正。　專 67. I

3.更正之事項

說明書、申請專利範圍或圖式之更正即使僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，惟針對申請專利範圍本身作更正時，專利權範圍通常會產生變動，縱使僅對說明書、圖式作更正，亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，因而影響專利權範圍，故其更正除請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。　專 67.Ⅱ　專 67.Ⅲ　專 67.Ⅳ

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷，參照第六章 2.「超

出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」。

超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷，參照第八章 3.2「中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷」及 4.2.2.2「誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」。

實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍的判斷，參照本章 4.「實質擴大或變更申請專利範圍」。

以下 3.1、3.2、3.3 及 3.4 僅說明專利權人得主張更正之事項，但是否允許更正，仍須符合專利法第 67 條第 2、3、4 項之規定。

3.1 請求項之刪除

請求項之刪除是指從複數請求項中刪除一項或多項請求項。例如：刪除與先前技術相同的請求項，而保留其餘請求項。

3.2 申請專利範圍之減縮

當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮，例如說明書已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使與說明書一致。

申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。屬於申請專利範圍減縮之事項之例示，參照第七章 3.1.2「申請專利範圍之減縮」。

3.3 誤記或誤譯之訂正

3.3.1 誤記之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已實質揭露，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：專利說明書、申請專利範圍或圖式中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤；或圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與說明書之記載明顯不一致；或各圖式之間明顯不一致而有錯誤繪製之情形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如專利權人對於說明書或申

請專利範圍中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記之訂正。

說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「誤記事項之訂正」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。此外，在我國申請專利應使用中文，已核准專利之中文本說明書若與外文本說明書或優先權證明文件內容不一致時，應以中文本說明書為依據，外文本說明書或優先權證明文件不得作為誤記訂正的依據。

例 1：原公告之申請專利範圍記載「鐵合金之淬火溫度為 700℃～8,000℃」，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者均瞭解鐵於 1,600℃會熔化，於 3,000℃會氣化，因此原記載「鐵合金之淬火溫度為 700℃～8,000℃」應屬誤記事項。

例 2：原說明書記載某技術內容「係配合圖式中的第一圖」，惟實際上該內容與第一圖不一致或完全無關，亦未見於他圖，此時更正第一圖即非屬誤記之訂正；但若明顯的另見於他圖例如第三圖，則說明書所述「係配合圖式中的第一圖」可認為係屬誤記事項。

此外，申請專利範圍之獨立項或附屬項有二個以上句點時，可認為係屬誤記之事項。但對於說明書或申請專利範圍之技術內容或圖式部分缺漏之補充，則非屬誤記事項之訂正。

3.3.2 誤譯之訂正

申請發明專利所須具備之說明書、申請專利範圍及必要之圖式，申請人得先提出外文本，再於指定期間內補正其中文本。實務上依外文本翻譯之中文本，偶有翻譯錯誤之情事，由於中文本是專利專責機關據以審查之版本，如有誤譯情事，宜有補救之機會。在審查中，得依專利法第 44 條規定予以修正；至於經公告取得專利權後，如仍有誤譯情事，亦宜使專利權人有申請導正之機會，故誤譯之訂正為得更正之事由。

惟說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「誤譯之訂正」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

有關誤譯之訂正之說明、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷，以及申請人若先後或同時提出誤譯之訂正與一般更正之申請，其應備具之申請文件、審查順序及適用範圍等事項，參照「第八章以外文本提出申請案之審查」。

3.4 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。例如：原說明書記載「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之各種具體實施例之一」，雖未明確說明何者為較佳實施例，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解對羥基苯甲酸二苯乙醇係較佳實施例，為避免發生誤解，釋明更正為「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之效果較佳之實施例」。又例如：對於技術用語之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。

專施 3. I

同樣的，對於公告後之申請專利範圍而言，若申請專利範圍本身記載的涵義不明確(例如申請專利範圍對於所使用的溫度僅記載「高溫」)，或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如申請專利範圍記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，藉更正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，說明書中已指出高溫為1200℃，將申請專利範圍所記載之「高溫」更正為1200℃；又例如上述「非圓管」的案例，於說明書或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」更正為橢圓形管。

此外，對於公告後之申請專利範圍而言，若易造成解讀困難，將引用記載形式的請求項改寫成獨立項，亦屬不明瞭記載之釋明。

惟若公告後之申請專利範圍本身的記載是明確的，且已精確界定其發明技術內容，但嗣後為了因應舉發之不具新穎性及進步性之理由而提出申復，並主張其申請專利之發明的新穎性及進步性已因為闡明而可趨於完善、明確，此種僅提出申復之方式，非屬不明瞭記載之釋明，且不能解決新穎性及進步性之問題，應以縮減申請專利範圍之方式另行提出更正本。

說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「不明瞭記載之釋明」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

4.實質擴大或變更公告時申請專利範圍

實質擴大或變更申請專利範圍之判斷係以申請專利範圍所載技術

內容為判斷基準。實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍；以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。

4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷

實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質擴大公告時之申請專利範圍：

(1)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。

(i)請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵。

即使該上位概念技術特徵係申請時說明書及圖式已記載者，經更正之結果，雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但該上位概念技術特徵之涵義較原來為廣，因此將導致實質擴大申請專利範圍。

(ii)擴大請求項所記載之數值範圍。

(iii)以封閉式連接詞記載之請求項，更正為開放式連接詞記載者。

(iv)將請求項之結構、材料或動作等技術特徵，更正為對應功能之手段功能用語或步驟功能用語表示者，於解釋請求項時，將引進說明書所記載之均等範圍，導致實質擴大申請專利範圍。

反之，將請求項之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，且仍可達成更正前請求項之發明目的，未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

(v)誤記之訂正導致實質擴大申請專利範圍者。

以下案例皆屬於誤記之訂正的更正事項為前提下，進行實質擴大公告時申請專利範圍之判斷。

例如：公告時之申請專利範圍記載：「A 是帶分枝的烯烴基」，專利權人雖主張其為「A 亦可是帶分枝的烯烴基」的誤記事項，但就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較更正前為廣，已實質擴大公告時之申請專利範圍，因此不允許更正。惟若專利權人主張申請時說明書及申請專利範圍所記載的「公枝」係「分枝」之誤記事項，而經檢視申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容，察覺其原意應是指「分枝」，且「分枝」是唯一的解釋，則「公枝」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更申請專利範圍，因此允許更正。

又例如：公告時之申請專利範圍記載某種光纖材料具有「-0.3% 之折射率」，而說明書中記載為「-0.3% 以上之折射率」，專利權人雖主張公告時之申請專利範圍的數據係屬誤記事項，惟就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言，不能察覺申請專利範圍所記載之「-0.3

% 之折射率」有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較原來為廣，故已實質擴大核准公告之申請專利範圍，因此不允許更正。

(2)請求項減少限定條件。

刪除請求項之部分技術特徵。

例如刪除元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等部分技術特徵，由於經公告之申請專利範圍所記載之事項係專利權人為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除部分技術特徵後之請求項即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但減少限定條件之結果將導致實質擴大申請專利範圍。

(3)請求項增加申請標的。

(i)將說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未涵蓋的技術內容(包括實施方式或實施例)增加記載於請求項中，將實質擴大申請專利範圍。

(ii)增加請求項之總項數。(惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，例外允許增加請求項之總項數。)

(iii)增加新的請求項。

例如更正後雖未增加請求項之總項數，但更正後請求項無法與更正前請求項相對應者；或更正後導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者(惟屬上述之態樣(ii)分項敘述其餘之請求項者，例外允許複數請求項與更正前單一請求項相對應)；或恢復核准公告前已經刪除之請求項。

(iv)對於擇一記載形式(或馬庫西形式)的請求項，將說明書中記載之一個選項增加至請求項中。

(4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。

4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷

實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質變更公告時之申請專利範圍：

(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。

例如將更正前請求項之技術特徵由「大於」更正為「小於」。

(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義。

(i)減縮請求項所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同者，將實質變更申請專利範圍。

(ii)申請專利範圍雖未更正，而說明書或圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與公告時之申請專利範圍之涵義不同者。

(iii)誤譯之訂正導致實質變更申請專利範圍者。

以下案例皆屬於誤譯之訂正的更正事項為前提下，進行實質變更公告時申請專利範圍之判斷。

例如：公告時之申請專利範圍記載：「由 1.5%丙烷、……等組成之氣體燃料組成物」，專利權人雖主張其中「丙烷」（propane）係申請時外文本中「propene」（丙烯）之誤譯，故申請更正為「由 1.5%丙烯、……等組成之氣體燃料組成物」。惟丙烷可做為氣體燃料之成分，乃所屬技術領域中之通常知識，並就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後申請專利範圍之技術內容與更正前比較已改變為實質不同意義，故已實質變更公告時之申請專利範圍，因此不允許更正。

惟若例如：公告時之申請專利範圍記載：「其中之 A 樹脂係乙烯及丙烷之共聚物」，專利權人主張其中「丙烷」（propane）係申請時外文本中「propene」（丙烯）之誤譯，故申請更正為「其中之 A 樹脂係乙烯及丙烯之共聚物」。該更正前後實質內容雖完全不同，惟丙烷係烷類，並無不飽和鍵，無法參與共聚合反應，此為所屬技術領域中之通常知識，故原公告之「丙烷」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，因此允許更正。

(3)請求項明顯變更申請標的。

變更請求項之發明範疇。

例如物之請求項更正為方法請求項。

(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。

判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。

具體而言，若更正前請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的甲，更正後請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的乙，若更正後的發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的甲，即屬實質變更公告時申請專利範圍。

5.更正之效果

說明書、申請專利範圍或圖式准予更正並公告於專利公報後，溯自申請日生效。　專 68.Ⅲ

6.審查注意事項

專 69

(1)專利權人主張更正事項為「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」時，非經被授權人、質權人或共有人全體之同意，不得為之；專利權人申請更正有前述應經被授權人、質權人或全體共有人同意者，申請時應檢附被授權人、質權人或全體共有人同意之證明文件。

專施 70.Ⅳ

(2)專利權人提出更正申請時，應於更正申請書載明適用專利法第 67 條第 1 項之款次；更正說明書或申請專利範圍者，應於更正申請書中記載更正前及更正後之內容，其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上，其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方。專利權人於舉發案審查期間申請更正者，並應於更正申請書載明舉發案號。專利權人申請更正之原因不明時，例如僅提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本，未說明更正之理由及依據法條，經通知後仍未申復時，不受理更正。

專施 70.Ⅲ

(3)若更正內容非屬專利法第 67 條第 1 項規定之事項，即請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等，應不准更正。更正之內容雖屬前述事項（不包括誤譯之訂正），惟於更正理由所載之更正事項有誤，得逕依正確更正事項進行審查或行使闡明權通知專利權人確認之。例如專利權人主張更正係誤記之訂正，但經專利專責機關審酌應屬不明瞭記載之釋明得，得逕依正確更正事項進行審查或行使闡明權通知專利權人確認之。

(4)專利專責機關審查更正之標的為中文本，專利權人僅更正外文本，未同時提出中文更正本時，該外文本不生更正之問題，應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事，得以准予備查之用語函覆。

(5)將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。

(6)專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正。

(7)專利權人提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本（頁），應以最後一次公告本為比對基礎，更正涉及申請專利範圍時，應提出全份申請專利範圍更正本；僅更正說明書或圖式時，得僅提出更正頁，惟若更正後致說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式。

(8)專利權人提出多次更正時，應以最近一次提出之更正本審查。若前後提出多次之更正頁係針對不同頁者，仍應逐次審查，以判斷該更正本

（頁）是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

(9)專利案經公告後，其各請求項之項號及圖式之圖號即不得再予變動，故更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號。屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，因刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項而增加新的請求項者，應將增加之項次依序列於已公告之最後一項請求項之後。　專施 70.V

(10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。

上述以負面表現方式之更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之更正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以更正。

專利權人以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式更正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

(11)更正案審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於審定書中併同說明。

(12)更正之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」（例如請求項 1 准予更正，請求項 3 不准更正）。

(13)對於用途界定物請求項之更正，為免造成權利範圍解讀之混淆，若提出 102 年前核准審定之用途界定物請求項的更正，其「用途界定物」請求項範圍解釋仍採核准審定時之基準，即該「用途」仍被視為具有限定作用，故若刪除或改變該用途之更正，則可能造成專利權範圍擴大或實質變更之情形，而不應准予更正。

(14)原則上，判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接

推導者，亦可採認為該請求項之發明目的。

(15)若發明專利權之部分請求項經審定舉發成立，舉發案於行政救濟期間，專利權人僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項申請更正。若更正內容包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，並檢送刪除後之全份申請專利範圍，屆期未補正者，不受理其更正申請，無從受理部分之更正。

專 80. I

(16)舉發人撤回舉發申請，合併於舉發案審查之更正申請，應於通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正案進行審查；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回舉發案及更正申請。

7.案例

7.1 更正事項之判斷

例 1.二段式請求項之更正

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 A、B、C，

其中，

A 為……（具體敘述 A 之內容與連結關係），其改良在於：

B 為……（具體敘述 B 之內容與連結關係），

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔說明書〕

……（具體敘述 A、B、C 之內容與連結關係），……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 A、B、C，

其中，

A 為……（具體敘述 A 之內容與連結關係），

B 為……（具體敘述 B 之內容與連結關係），其改良在於：

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

屬於不明瞭記載之釋明。

〔說明〕

更正後之請求項係將原來特徵部分所記載之技術特徵 B 改列為前言部分，屬於不明瞭記載之釋明。

例 2.引用記載形式之請求項改為獨立項

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

塑膠棧板

〔申請專利範圍〕

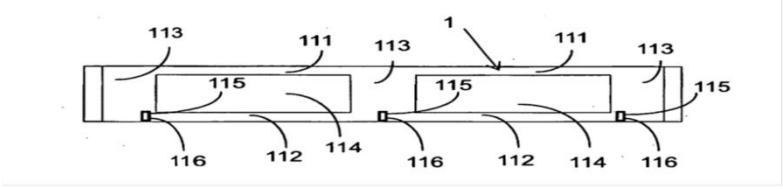
1.一種塑膠棧板，包括一體成型之上板(111)、腳柱(113)、下板(112)及長條管，其係將長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(115)內。

2.如請求項 1 所述之塑膠棧板，係不具下板者。

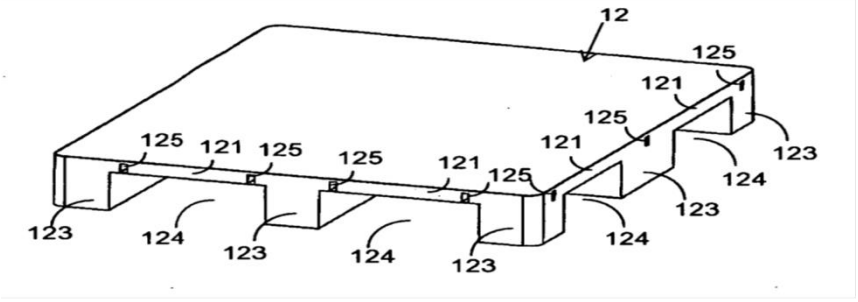
〔說明書〕

……本創作之塑膠棧板，係以射出模具一體成形射出，外型具上下板面及腳柱，……，將長條管、棒或柱狀體封閉固定於中空通道內以增加強度；或如上述係以模具一體射出成型製成，其外型有僅具上板及腳柱，不具下板者；……。

〔圖式〕



第一實施例



第二實施例

更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.一種塑膠棧板，包括一體成型之上板(111)、腳柱(113)、下板(112)及長條管，其係長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(115)內。

2.一種塑膠棧板，係由一體成型之上板(121)、腳柱(123)及長條管所構成，其係將長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(125)內。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

屬於不明瞭記載之釋明。

〔說明〕

更正後之請求項 2 係由原引用記載形式的請求項改寫為獨立項，實因更正前請求項 2 以引用記載形式之方式撰寫，形式上易被解讀為附屬項，但其並未包括請求項 1 中所有技術特徵，實質上應為獨立項，將其改寫為獨立項可避免解讀上之困難，屬不明瞭記載之釋明。

7.2 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷

例 1.未超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

具有凸塊之半導體裝置

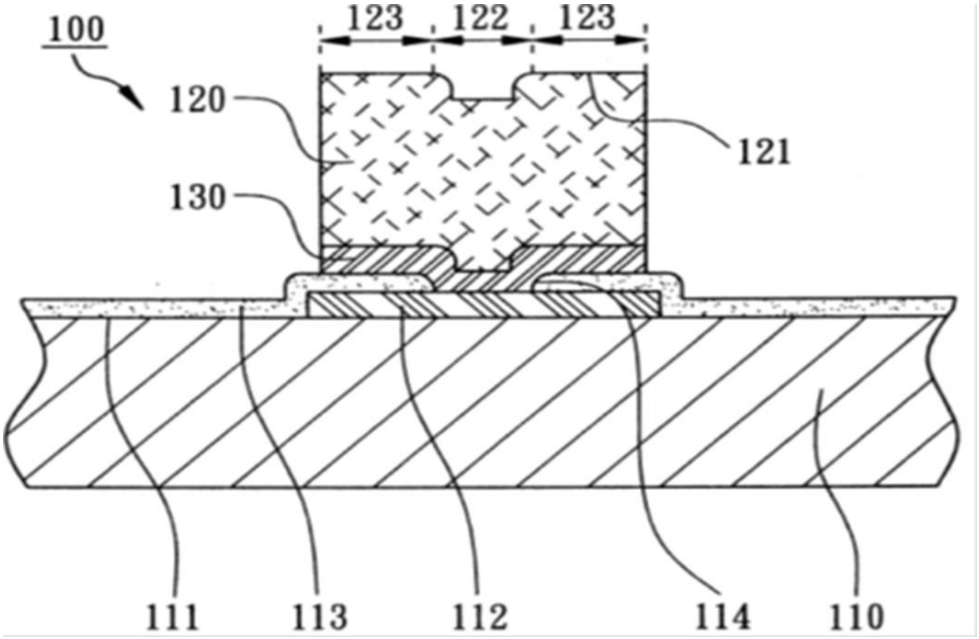
〔申請專利範圍〕

一種具有凸塊之半導體裝置，包含有：一基板(110)，……；一保護層(113)，其係形成於該基板(110)之正面，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該銲墊(112)；及至少一凸塊(120)，……，該保護層(113)之該開口(114)寬度係被限定至不大於 8μm，……。

〔說明書〕

……，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該銲墊(112)，該開口(114)之寬度係介於 3 至 8μm，長度係介於 40 至 80μm，深度係介於 1 至 2μm，……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具有凸塊之半導體裝置，包含有：一基板(110)，……；一保護層(113)，其係形成於該基板(110)之該正面，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該銲墊(112)；及至少一凸塊(120)，……，該保護層(113)之該開口(114)呈狹長型溝槽狀，寬度係被限定至不大於8μm，……。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將原請求項之開口(114)結構增加「呈狹長型溝槽狀」之技術特徵，該「呈狹長型溝槽狀」雖未見於申請時說明書之文字記載；惟參酌說明書之實施例內容可知，該保護層(113)之開口(114)的空間型態已說明其寬度(介於 3 至 8μm)、長度(介於 40 至 80μm)及深度(介於 1 至 2μm)，顯示該開口(114)為一狹長形的溝槽結構，俾使銲墊(112)能作部分顯露，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，故更正

後請求項界定該保護層(113)之開口(114)呈狹長型溝槽狀，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 2.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正說明書及圖式

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

熱熔接方法

〔申請專利範圍〕

一種熱熔接方法，在熱可塑性樹脂基板上設有圓錐孔之突起面，在該突起部分嵌入止著板，並壓入於圓錐孔之突起部分之加熱框，而加以按壓接合之熱熔接方法。

〔說明書〕

……本發明因具有上述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。

〔圖式〕

（加熱框之突起部分未揭露環狀部分）

更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……本發明因具有上述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。此外，在加熱框之突起部分之圓周設置環狀部分，按壓加熱框可使突起變形具有變形形狀均一之功效……。

〔圖式〕

（加熱框之凸起部分有揭露環狀部分）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之說明書及圖式係增加「加熱框之突起部分之圓周增加設置環狀部分」之技術特徵，並未更正申請專利範圍。由於說明書及圖式增加之技術特徵並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超

出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 3.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍及說明書

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

遮罩

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面舖設有太陽能電池之船艇上，該遮罩係由透光性材質所構成。

〔說明書〕

……遮罩覆蓋於表面舖設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面舖設有太陽能電池之船艇上，該遮罩對應太陽能電池部分係由透光性材質所構成，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成。

〔說明書〕

……遮罩覆蓋於表面舖設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成，保護船艇免於受紫外線的影響……。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項及說明書係將「透光性材質」改為「透光性材質」與「遮光性材質」，更正後的「遮光性材質」技術特徵並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 4.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

一種製備三級胺的方法

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與有機酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100℃之溫度下進行。

〔說明書〕

……本發明提供一種新的製造三級胺之有效方法，係以二級胺類及醛類化合物製造三級胺類，此方法包含的反應為在路易士酸存在下，使用氫矽烷以使醛類化合物與二級胺反應，該路易士酸可為有機酸……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與甲酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100℃之溫度下進行。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將原「有機酸」技術特徵改為「甲酸」之下位概念技術特徵，惟「甲酸」並未明確記載於申請時說明書中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後請求項引入新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。反之，若說明書中已明確記載該「甲酸」，則該更正後請求項並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷

7.3.1 改變申請標的

例 1.未實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（未改變申請標的）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種界面活性劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

……該界面活性劑組成物用於清潔劑、乳化劑、分散劑及其他能利用其界面活性作用之一般情況，……此外，該界面活性作用更適用於殺蟲劑。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

用於殺蟲劑之界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項及發明名稱係將原來之「一種界面活性劑組成物」界定為「一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物」，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解該界面活性作用更適用於殺蟲劑之用途，而更正標的名稱為用於殺蟲劑之界面活性劑組成物，可避免發生誤解，屬不明瞭記載之釋明。依 102 年版修正之專利審查基準的規範，對於物之發明採絕對新穎性概念，更正後請求項及發明名稱以殺蟲用途對界面活性劑組成物進行界定，僅係物之目的的描述，對物本身未生影響，該用途不生限定作用，更正後之界面活性劑組成物係屬用途界定物請求項，並未改變更正前該組成物之組成，亦未改變申請標的，故未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 2.實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（改變申請標的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

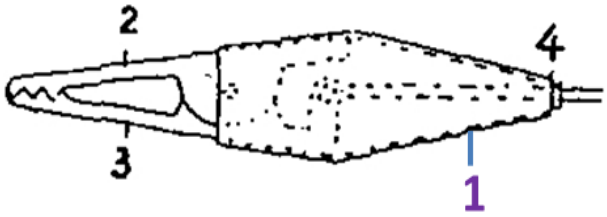
〔發明名稱〕

檢驗夾之絕緣套

〔申請專利範圍〕

一種檢驗夾之絕緣套，絕緣套（1）具有一狹窄後端（4），……使得檢驗夾中心處樞接的二夾片（2）（3）可被套覆。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

可絕緣之鱷口型檢驗夾

〔申請專利範圍〕

一種可絕緣之鱷口型檢驗夾，絕緣套（1）具有一狹窄後端（4），……使得檢驗夾中心處樞接的二夾片（2）（3）可被套覆，以構成鱷口型夾者。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後發明名稱及請求項之標的名稱係將「檢驗夾之絕緣套」改為「可絕緣之鱷口型檢驗夾」，雖鱷口型檢驗夾未揭露於說明書及申請專利範圍，但已見於圖式，該更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟更正後之申請標的「可絕緣之鱷口型檢驗夾」與更正前之申請標的「檢驗夾之絕緣套」，一為檢驗夾、一為絕緣套，二者明顯分屬不同之申請標的，更正後請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 3.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（請求項之技術特徵改變為實質不同意義）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

溫控加熱器

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置，使該加熱裝置加熱至一設定溫度後保持在一恆溫溫度，……（具體限定各元件間之連結關係）。

〔說明書〕

……一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置

及一過熱保護裝置，透過該定時裝置之時間計時結束時停止加熱裝置之運作，並發出對應之警示訊息；透過該過熱保護裝置使加熱裝置之溫度超過一危險閥值時，驅使該加熱加熱裝置停止運作，避免使用者燙傷……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一過熱保護裝置，使該加熱裝置加熱至一設定溫度後保持在一恆溫溫度，……（具體限定各元件間之連結關係）。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係刪除「定時裝置」之技術特徵，而置換為說明書中揭露之「過熱保護裝置」的技術特徵，雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但更正後請求項之溫控加熱器包含「一加熱裝置、一定溫裝置、一過熱保護裝置」，與更正前請求項之溫控加熱器包含「一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置」，係屬請求項之技術特徵改變為實質不同意義，更正後之請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（改變申請標的）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

非水溶性單偶氮染料的製法

〔申請專利範圍〕

一種非水溶性單偶氮染料的製造方法，包括步驟……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種使用非水溶性單偶氮染料進行特定纖維的染色或印染的方法，包括步驟……。

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍

〔說明〕

更正後請求項係將原請求項關於染料的製造方法改為該染料使用於特定纖維的染色或印染之方法，更正前請求項為物的製造方法，更正後請求項為物的使用方法，二者係屬明顯不同的申請標的，更正後之請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

7.3.2 改變請求項間依附關係

例 1.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

均佈熱點之散熱裝置

〔申請專利範圍〕

1.一種均佈熱點之散熱裝置，包括：一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），……。

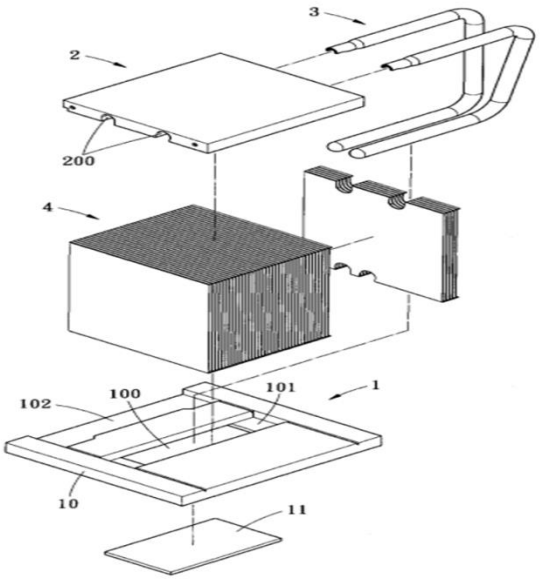
2.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體（1，2）之間，係設有一散熱鰭片組（4）。

3.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……。

〔說明書〕

……包括第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），該第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……，快速熱傳導功能。於第一、二散熱體之間設有一散熱鰭片組（4），……，可均勻擴散熱量，達散熱效能……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.（刪除）一種均佈熱點之散熱裝置，包括一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），……。

2.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體（1，2）之間，係設有一散熱鰭片組（4）。

3.如請求項 2 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動、請求項 3 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附於請求項 2，而增加「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」之技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之散熱裝置增加「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」之技術特徵，雖引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但仍可達成更正前該請求項 3 散熱裝置可導熱與散熱的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 2.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

拖把

〔申請專利範圍〕

1.一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1），中央設置一穿孔(11)；一樞接件（2），呈倒 T 型，具有一底座（21）及一樞接體（22），底座（21）穿套於平板狀結合座（1），形成可活動旋轉，樞接體（22）突伸於平板狀結合座（1）上方，……；一迫抵件（3），……；及一接頭（5），下端中央設置一樞接槽（52），與樞接件（2）之樞接

體（22）套合樞接。

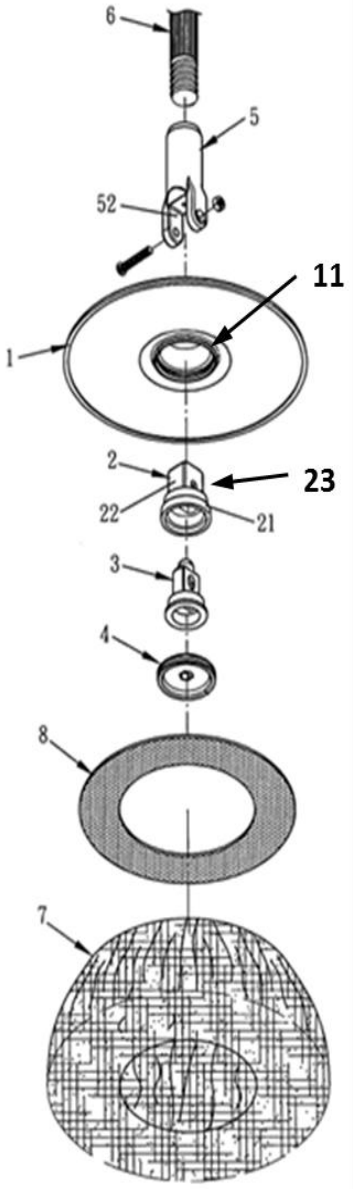
2.如請求項 1 所述之拖把，其中樞接件（2）之樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔（23），而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

3.如請求項 1 所述之拖把，其中該穿孔（11）呈由下往上漸縮之三階狀，以與樞接件（2）套合。

〔說明書〕

……，本創作提供一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1）、一樞接件（2）、一迫抵件（3）及一接頭（5），……，樞接體（22）突伸於平板狀結合座（1）上方，頂端設有一通孔，中段貫設一樞接孔，迫抵件（3）套合於樞接件（2）內固定，樞接件（2）之樞接體（22）套合於接頭（5）下端之樞接槽（52）內，以一螺桿穿過接頭（5）之桿孔、樞接件（2）之樞接孔（23）及迫抵件（3）之縱向長形孔配合螺帽鎖結樞接，令接頭（5）形成可活動樞擺及旋轉……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.（刪除）一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1），中央設置一穿孔(11)；一樞接件（2），呈倒 T 型，具有一底座（21）及一樞接體（22），底座（21）穿套於平板狀結合座（1），形成可活動旋轉，樞接體(22)突伸於平板狀結合座(1)上方，……；一迫抵件(3)，……；及一接頭（5），下端中央設置一樞接槽（52），與樞接件（2）之樞接體（22）套合樞接。

2.如請求項 1 所述之拖把，其中樞接件（2）之樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔（23），而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

3.如請求項 2 所述之拖把，其中該穿孔（11）呈由下往上漸縮之三階狀，以與樞接件（2）套合。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動，請求項 3 原依附於請求項 1 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附請求項 2，而增加「樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔（23），而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接」之技術特徵，係對「樞接體（22）」之結構進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之拖把結構仍可達成更正前該請求項 3 之拖把結構可活動樞擺及旋轉的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

散熱風扇之扇框座

〔申請專利範圍〕

1.一種散熱風扇之扇框座，包括一外框（30），……，以及複數個導流片（32），其中該導流片（32）具有一第一曲面（321）和一第二曲面（322），用以增加風壓和降低噪音。

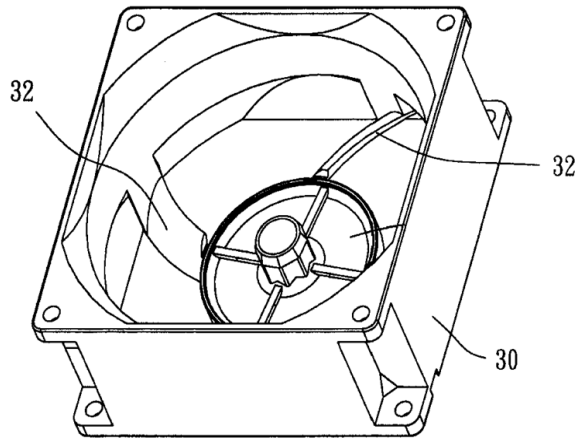
2.如請求項 1 所述之扇框座，其中該導流片（32）更具有一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等。

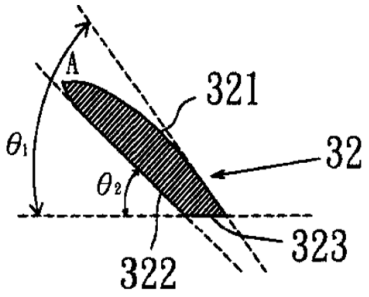
3.如請求項 1 所述之扇框座，其中導流片（32）之材料為塑膠或金屬，……。

〔說明書〕

……該扇框座包括一外框（30），……以及複數個導流片（32），……，該導流片（32）之材料為塑膠或金屬，具有一第一曲面（321）、一第二曲面（322）和一水平底面（323），用以增加風壓和降低噪音……。

〔圖式〕





更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.（刪除）一種散熱風扇之扇框座，包括一外框（30），……，以及複數個導流片（32），其中該導流片（32）具有一第一曲面（321）、一第二曲面（322），用以增加風壓及降低噪音。

2.如請求項 1 所述之扇框座，其中該導流片（32）更具有一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等。

3.如請求項 2 所述之扇框座，其中導流片（32）之材料為塑膠或金屬，……。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動、請求項 3 原依附於請求項 1 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附請求項 2，使導流片（32）增加「一水平底面，該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」之技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之扇框座仍可達成更正前該請求項 3 扇框座可增加風壓及降低噪音的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

飲品調理機

〔申請專利範圍〕

1.一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯中，藉由刀具組(14)之旋轉，以構成飲品之調理。

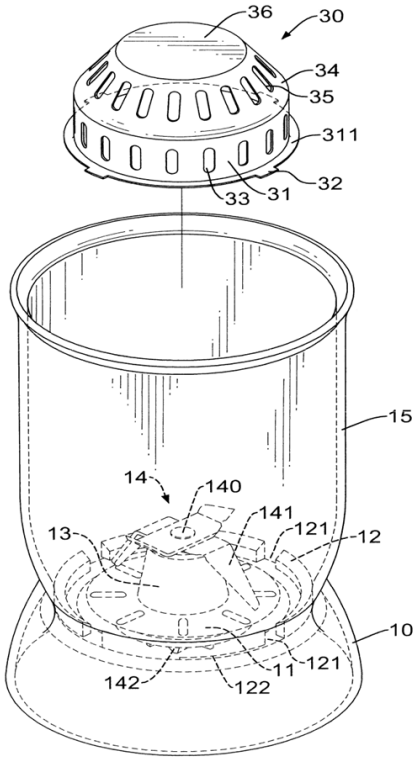
2.如請求項 1 所述之飲品調理機，更包括一具穿孔(35)之罩蓋(30)，該罩蓋(30)係設置於該定位座(10)上且覆罩在該刀具組(14)上方，該穿孔(35)口徑小於冰塊體積。

3.如請求項 1 所述之飲品調理機，其中該刀具組(14)具有齒狀刃部。

〔說明書〕

……飲品之調理手段係在盛杯(15)中倒入水、糖漿、調劑（如各種紅茶、綠茶、濃縮果漿……等）及冰塊，啟動攪拌機(40)之動力單元帶動具齒狀刃部之刀具組(14)轉動，而對盛杯(15)內之食材進行切打、破碎之作用，以調製成微粒狀（冰沙）之飲品；另若在刀具組(14)上方覆罩一具有穿孔(35)之罩蓋(30)，使水、糖漿及調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌、但冰塊則受到罩蓋(30)擋止而不會遭到刀具組(14)打碎，就能調製出含有冰塊之飲品供消費者飲用……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯中，藉由刀具組之旋轉，構成飲品之調理。

2.如請求項 1 所述之飲品調理機，更包括一具穿孔(35)之罩蓋(30)，該罩蓋(30)係設置於該定位座上(10)且覆罩在該刀具組(14)上方，該穿孔(35)口徑小於冰塊體積。

3.如請求項 2 項所述之飲品調理機，其中該刀具組(14)具有齒狀刃部。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1、2 未變動；更正後請求項 3 係由原依附於請求項 1

改依附於請求項 2，致更正後請求項 3 增加「更包括一具穿孔之罩蓋，該罩蓋係位於該定位座上且覆罩在該刀具組上方，該穿孔口徑小於冰塊體積」之技術特徵，屬申請專利範圍的減縮。惟更正後請求項 3 之飲品調理機因刀具組受到罩蓋覆罩，使得水、糖漿及調劑可流經罩蓋之穿孔，但冰塊受到罩蓋阻隔而不會遭到刀具組打碎，造成更正後請求項 3 之調理機係調製成含冰塊飲品，而無法達成更正前該請求項 3 之調理機可調製成微粒狀飲品（冰沙）之發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 5.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

瓦斯熱水器定溫裝置

〔申請專利範圍〕

1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，……。

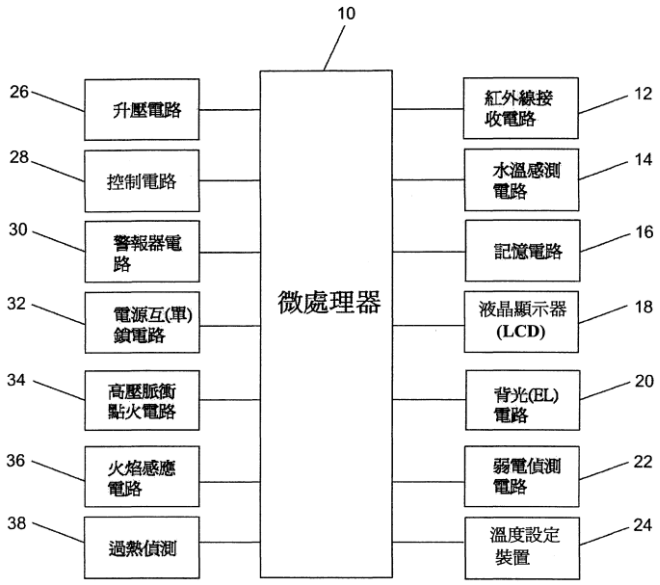
2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。

3.如請求項 1 所述之瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。

〔說明書〕

……，LCD 顯示器(18)及警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及警示，用以顯示如設定溫度、出水溫度、異常狀況、弱電顯示、強排風扇顯示、通風顯示、水量調整指示，以及警示如未點燃、氧氣供應量不足等資訊之全程監控。……，因為高壓脈衝點火時，電壓高達 12KV 以上，其會影響 IC 和液晶的功能及動作，故設有一電源互鎖電路(32)，俾在高壓點火時，先關閉 IC 和液晶等電源，一旦 IC 和液晶有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)，做為互鎖保護功能……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，……。

2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。

3.如請求項 2 項所述之瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1、2 未變動；更正後請求項 3 由依附於請求項 1 改依附於請求項 2，而增加「電源互鎖電路」的相關技術特徵，雖為申請專

利範圍的減縮；然就該發明所屬技術領域中之通常知識者而言，更正前請求項 3 設置液晶顯示器(LCD)(18)及警報器電路(30)的目的，係提供瓦斯熱水器定溫裝置運作時能全程顯示資訊及警示異常的監控功能，以利該瓦斯熱水器定溫裝置能於安全的狀態下正常運作，而更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置因增加「電源互鎖電路」的相關技術特徵，將使得該瓦斯熱水器定溫裝置在高壓脈衝點火時，會停止提供直流電源至微處理器，導致液晶顯示器的顯示功能及警報器的警示功能於熱水器點火時暫時喪失，造成更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置於高壓脈衝點火期間，若發生未點燃或氧氣供應量不足時，卻因互鎖電路的閉鎖作用使得該等異常狀況未受到液晶顯示器及警報器電路的監控，無法完全達成更正前請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置可全程顯示及警示的發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 6.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

一種電子商務交易系統

〔申請專利範圍〕

1.一種電子商務交易系統，包含：一中心資訊系統(41)，儲存複數區域分店之資訊；一購買系統(21)，設置於電子商店(2)，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統(41)連接，提供一消費者(1)透過一第一通訊網路與該購買系統進行一選購商品，可選擇該複數區域分店(5)以進行一附屬交易；一分店終端系統(51)，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接。

2.如請求項 1 所述之系統，其中於該選購商品後，並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇。

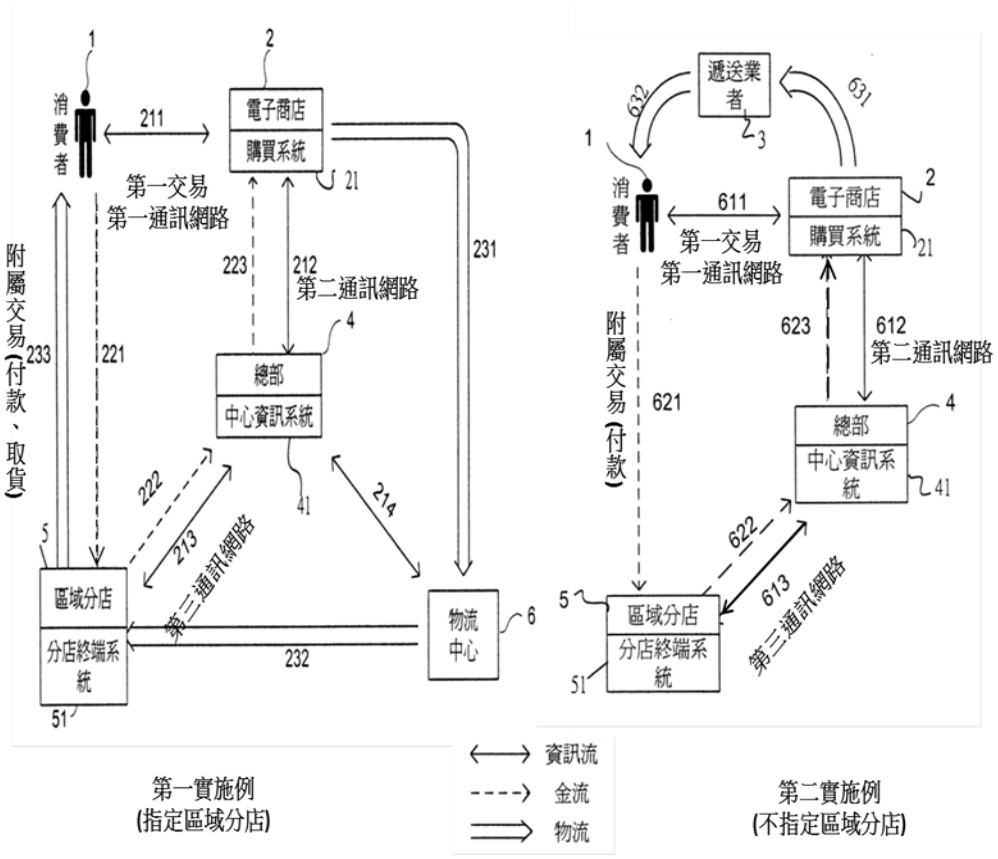
3.如請求項 1 所述之系統，其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店。

〔說明書〕

……第一實施例係：(1)選購商品：供消費者 1……。(2)指定區域分店：在消費者 1 選擇好欲購買的商品後，接著選取付款與取貨的區域商店 5；此時，電子商店 2 的購買系統 21 與總部 4 的中心資訊系統 41 透過一第二通訊網路 212 相連接，購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店 5 選取的功能，待消費者 1 選定某一區域分店 5 後，方列印第一交易相關資料至該所選定之區域分店 5 進行附屬交易(223)……。

另第二實施例係：(1)選購商品：供消費者 1……。此時第一交易相關資料會記載此次交易的類型，消費者 1 無需選定某一區域分店 5，僅持有足以使任一區域分店 5 識別之交易相關資料，……。(2)消費者持一第一交易相關資料至區域分店付款：係消費者 1 並憑此單據至任一區域分店 5 進行此選購商品的附屬交易，此時為付款的動作(動作 621)……。綜上，本發明如第一、二實施例所述，使得消費者可以「自由選擇」指定或不指定一區域分店 5 分店以進行該附屬交易(即付款及取貨；或僅作付款動作)之發明目的。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.(刪除)一種電子商務交易系統，包含：一中心資訊系統(41)，儲存複數區域分店之資訊；一購買系統(21)，設置該電子商店(2)，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統(41)連接，提供一消費者(1)透過一第一通訊網路與該購買系統進行一選購商品，可選擇該複數區域分店(5)以進行一附屬交易；一分店終端系統(51)，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接。

2.如請求項 1 所述之系統，其中於該選購商品後，並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇。

3.如請求項 2 項所述之系統，其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動，請求項 3 改依附請求項 2。更正後請求項 3 係增加「該選購商品係透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮；惟更正後請求項 3 之電子商務交易系統使得消費者在「選購商品」後，因購買系統已透過第二通訊網路將複數區域分店下載以供選取，致消費者僅能在「指定區域分店」之模式下進行交易，如不選取或不指定，則無法將第一交易相關資料印出，選購商品之後續交易未完成，故無法達成更正前該請求項 3 之電子商務交易系統亦可在「不指定區域分店」之模式下進行交易的發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍

例 1.實質擴大申請專利範圍—更正申請專利範圍（增加新的請求項）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

高吸水性樹脂之製造方法

〔申請專利範圍〕

1.一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留。

〔說明書〕

……高吸水性樹脂之製造方法，先於高吸水性樹脂中添加惰性無機鹽粉末，再於高吸水性樹脂中以單獨型態或水溶液型態添加界面活性劑。以及，於攪拌機中攪拌高吸水性樹脂並滯留。其中惰性無機鹽粉末之添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0，較佳為重量百分比 0.01 至 4.0……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1.一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0。

2.根據請求項 1 所述之高吸水性樹脂之製造方法，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.01 至 4.0。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

導致實質擴大申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1 係將更正前請求項 1 所載「惰性無機鹽粉末」之技術特徵，界定為說明書所詳細描述之「惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0」技術特徵，係屬申請專利範圍之減縮。更正後之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 1 樹脂製造方法仍可達成更正前該請求項 1 樹脂製造方法可製成高吸水性樹脂之發明目的，未導致實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 雖引進說明書之技術特徵，然該請求項 2 屬於新增的請求項，非屬於申請專利範圍之減縮，且更正後增加請求項之總項數，導致實質擴大公告時申請專利範圍。

例 2.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

輪椅

〔申請專利範圍〕

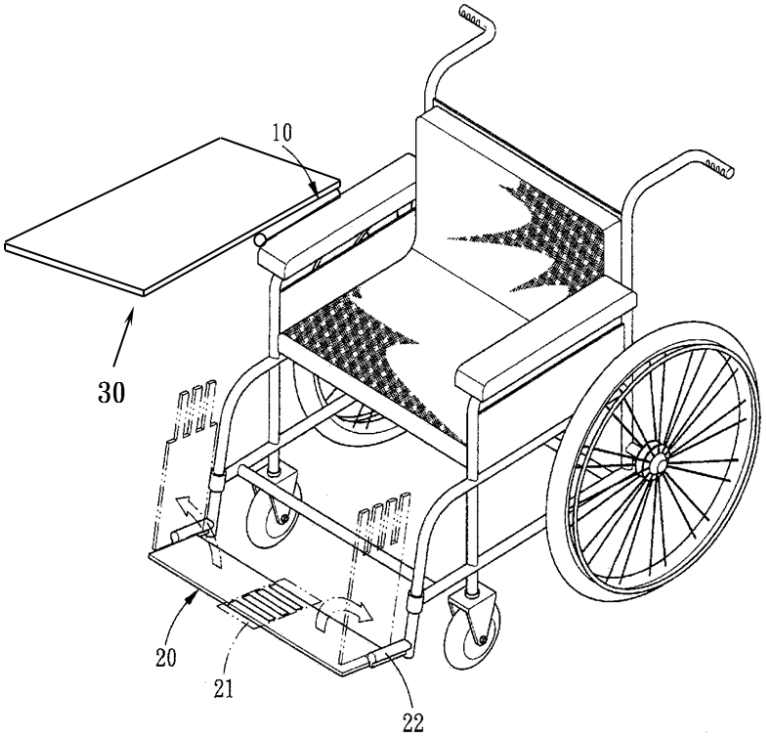
一種輪椅，其係於輪椅（10）上樞設踏板（20），該踏板（20）為兩個一組，且該踏板（20）的兩側分別為一對合部（21）及一樞轉部（22），該樞轉部（22）樞接於輪椅上，而該二踏板（20）的對合部為重疊對合。

〔說明書〕

本創作之目的在於提供一種輪椅，……於輪椅（10）上樞設踏板（20），該踏板（20）可兩相對合，以避免乘坐者的雙腳在乘坐輪椅時滑落，並

提供乘坐者寬敞的雙腳擺放空間。……輪椅（10）扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌（30），能供以擺置物品，而方便使用者用餐、書寫或完成其他工作。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種輪椅，其係於輪椅（10）上樞設踏板（20），該踏板（20）為兩個一組，且該踏板（20）的兩側分別為一對合部（21）及一樞轉部（22），該樞轉部（22）樞接於輪椅上，而該二踏板（20）的對合部為重疊對合，另輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌（30）。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將說明書中已記載與輪椅有關的樞轉及伸縮的餐桌(30)引進請求項，屬申請專利範圍之減縮。更正後請求項所增加之技

術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後增加可樞轉及伸縮的餐桌，更正後請求項之輪椅增加「餐桌(30)」之相關技術特徵，係引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，除使得輪椅增加具收展餐桌，以利置物的發明目的外，仍可達成更正前該請求項之輪椅可避免乘坐者的雙腳滑落及有寬敞的雙腳擺放空間之發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

具有 CIS 彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置

〔申請專利範圍〕

一種 CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一 CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……。

〔說明書〕

……CIS（接觸式圖像感測器；contact image sensor）型平台式光學掃描裝置，包含一透明文件平台、一 CIS 彈性承載裝置、至少一傳動軸及一驅動裝置之構造，……簡化 CIS 型平台式光學掃描裝置的內部結構，並可控制文件於 CIS 模組的景深範圍內，以使掃描的品質穩定，……為吸收 CIS 模組側邊或底部振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置側邊或底部加裝彈性元件 ……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種 CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一 CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……；<u>一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差</u>。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係增加「一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差」之技術特徵，屬申請專利

範圍之減縮。更正後之技術特徵已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項之 CIS 型平台式光學掃描裝置增加彈性元件之相關技術特徵，雖引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但仍可達成更正前該請求項之 CIS 型平台式光學掃描裝置可使掃描品質穩定的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 4.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

光信號之雙向傳輸系統

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸系統，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

(a)結合光傳送器及光接收器成為一整體元件，

(b)單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一個傳輸方向……。

〔說明書〕

……本發明之優點在於其構造係由發光二極體（LED）構成之光傳送器置入於光二極體(photodiode)構成之光接收器之孔中。發光二極體，其係可使用砷化鎵（GaAs）發光二極體或巴拉斯（Barus）型式的砷鋁化鎵（GaAlAs）發光二極體。光二極體可使用 Si 二極體、Ge 二極體，於雙向傳輸信號的同時能有效地抑制尖脈衝和各種雜訊干擾……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸系統，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

(a)使用發光二極體作為光傳送器及光二極體作為光接收器，而結合二者成為一整體元件，

(b)單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一個傳輸方向……。

〔發明書〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將更正前所載技術特徵「光傳送器」及「光接收器」分別界定為說明書所明確記載之「發光二極體」及「光二極體」下位概念技術特徵，係屬申請專利範圍減縮。更正後之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。且更正後請求項之光信號傳輸系統以發光二極體及光二極體進行光信號傳輸，仍可達成更正前該請求項之光信號傳輸系統可以光信號進行雙向傳輸的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 5.未實質變更申請專利範圍—更正說明書及申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

雙開式關門器

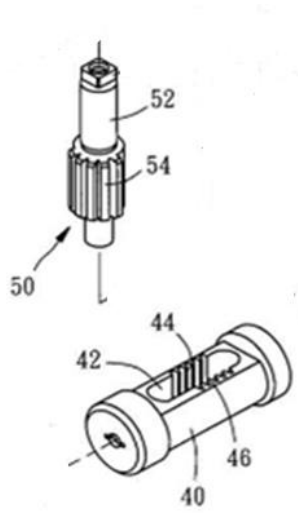
〔申請專利範圍〕

一種雙開式關門器，包含有：一殼體，……；一活塞桿(40)，該活塞桿(40)具有一長槽孔(42)，且該活塞桿於該長槽孔孔壁的兩相對側分別具有一排齒(44、46)；以及一傳動軸(50)，可轉動地設於該貫孔，該傳動軸(50)具有一中心部(52)以及一傳動齒部(54)，……。

〔說明書〕

……，活塞桿(40)裝設於通道內，並抵頂彈性件的另一端。活塞桿(40)的中央具有一長槽孔(42)，長槽孔(42)孔壁的兩相對側分別具有一第一排齒(44)與一第二排齒(46)。傳動軸(50)具有一中心部(52)與一傳動齒部(54)。中心部(52)穿過殼體之貫孔，並伸入活塞桿(40)之長槽孔(42)中，……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種雙開式關門器，包含有：一殼體，……；一活塞桿(40)，該活塞桿(40)具有一呈長圓形之長槽孔(42)，且該活塞桿於該長槽孔孔壁的兩相對側分別具有一排齒(44、46)；以及一傳動軸(50)，可轉動地設於該貫孔(26)，該傳動軸(50)呈圓柱形具有一中心部(52)以及一傳動齒部(54)，……。

〔說明書〕

……，活塞桿(40)裝設於通道內，並抵頂彈性件(30)的另一端。活塞桿(40)的中央具有一呈長圓形之長槽孔(42)，長槽孔(42)孔壁的兩相對側分別具有一第一排齒(44)與一第二排齒(46)。傳動軸(50)呈圓柱形，具有一中心部(52)與一傳動齒部(54)。中心部(52)穿過殼體(20)之貫孔(26)，並伸入活塞桿(40)之長圓型長槽孔(42)中，……。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍

〔說明〕

更正後之說明書係將圖式所揭露之長槽孔(42)及傳動軸(50)的形狀以文字描述，屬不明瞭記載之釋明，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

另更正後之請求項將長槽孔(42)界定為長圓形，傳動軸(50)界定為圓柱形，係引進更正後說明書之內容，且屬申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利

範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項之雙開式關門器仍可達成更正前該請求項之雙開式關門器可使關門器與門開啟的方向能互相配合之發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 6.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

飲品調理機

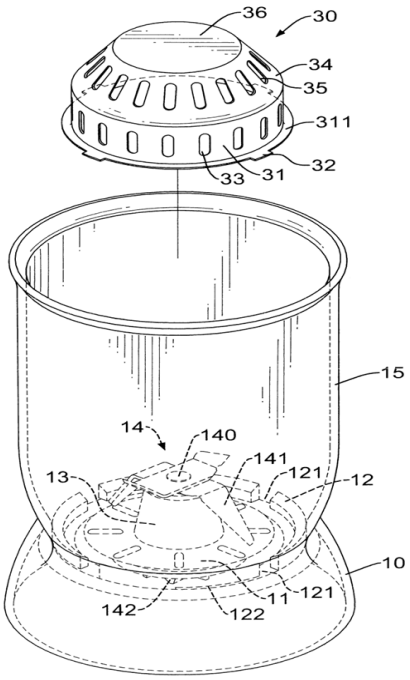
〔申請專利範圍〕

一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯(15)中，藉由刀具組(14)之旋轉，以構成飲品之調理。

〔說明書〕

……飲品之調理手段係在盛杯(15)中倒入水、糖漿、調劑（如各種紅茶、綠茶、濃縮果漿．．．等）及冰塊，啟動攪拌機(40)之動力單元帶動刀具組(14)轉動，而對盛杯(15)內之食材進行切打、破碎之作用，以調製成微粒狀（冰沙）之飲品；另若在刀具組(14)上方覆罩一具有穿孔(35)之罩蓋(30)，使水、糖漿及調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌、但冰塊則受到罩蓋(30)擋止而不會遭到刀具組(14)打碎，就能調製出含有冰塊之飲品供消費者飲用……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)、於定位座(15)上設置一具穿孔(35)之罩蓋(30)以覆罩在刀具組(14)上方，該穿孔口徑小於冰塊體積，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯(15)中，藉由刀具組(14)之旋轉，構成飲品之調理。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項雖引進說明書或圖式之內容，而增加「於定位座上設置一具穿孔之罩蓋以覆罩在刀具組上方，該穿孔口徑小於冰塊體積」之技術特徵，惟更正後請求項之飲品調理機因刀具組受到罩蓋覆罩，使得水、糖漿及調劑可流經罩蓋之穿孔，但冰塊受到罩蓋阻隔而不會遭到刀具組打碎，造成更正後請求項之調理機係調製成含冰塊飲品，而無法達成更正前該請求項之調理機可調製成微粒狀飲品(冰沙)之發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

第十章 分割及改請

1.分割申請 2-10-1

1.1 前言 2-10-1
1.2 分割要件 2-10-1
1.2.1 形式要件 2-10-1
1.2.2 實體要件 2-10-2
1.2.3 案例 2-10-3
1.3 分割申請之效果 2-10-4
1.4 審查注意事項 2-10-4

2.改請申請 2-10-5

2.1 前言 2-10-5
2.2 改請要件 2-10-6
2.2.1 形式要件 2-10-6
2.2.2 實體要件 2-10-6
2.3 改請申請之效果 2-10-6
2.4 審查注意事項 2-10-6

第十章　分割及改請

申請專利之發明實質上為二個以上之發明時，得為分割之申請。申請專利後，得改請為其他種類之專利。本章分別就分割申請及改請申請兩種特殊申請之相關基準予以說明。

專 34
專 108、132

1.分割申請

1.1 前言

申請發明專利，應就每一發明提出一申請案；但二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。申請人得將原先於一申請案中的二個以上發明為分割之申請。

專 33
專 34

對於說明書或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，若申請人欲申請該等發明，得於審查過程中修正申請專利範圍或申請分割，亦得於核准審定書送達後三個月內申請分割。經分割後，若實質上為相同發明時，則會發生重複專利之情事，違反先申請原則之規定。

專 34II
專 31

核准審定後所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割，以避免重複專利。

專 34.VI

分割後之申請案(以下稱分割案)，仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割後之申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

專 34.Ⅳ

有關本節「原申請案」，並非專指第1次取得申請日之申請案(母案)，若該第 1 次取得申請日之申請案（母案）分割出分割案（子案），而分割案（子案）又分割出再分割案（孫案），則該再分割案（孫案）之「原申請案」係指分割案（子案），不包括第 1 次取得申請日之申請案（母案）。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

分割申請形式要件之「申請分割之人」、「申請分割之法定期間」、「應備文件及應記載事項」，參見第一篇「程序審查及專利權管理」第十三章「分割及改請」1.「申請分割」。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之發明如有不具發明單一性，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：

a.申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明，且不具發明單一性時；

b.申請專利範圍中之一或數項獨立項不符專利要件，即使經修正刪除，其餘請求項所載申請專利之發明仍不具發明單一性時，例如申請專利範圍：

1.一種化合物 X，包含……。

2.一種製備化合物 X 的方法，包含……步驟。

3.一種化合物 X 作為清潔劑的應用，包含……。

若就先前技術而言，請求項 1 之「化合物」不具新穎性或進步性，即使申請人將其刪除，請求項 2、3 仍因缺少相同或對應的特別技術特徵而不具發明單一性時；

c.修正申請專利範圍，增加請求項，雖然未超出原說明書、申請利範圍或圖式所揭露之範圍，但修正後不具發明單一性時。

(2)申請專利之發明實質上為二個以上之發明，並非僅指申請專利範圍所載申請專利之發明，若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上包含二個以上發明時，申請人得將其中一個或多個發明分割，而為另一件或多件申請案。

(3)分割後之原申請案與分割案或分割案與分割案之間，申請專利範圍所載各個申請專利之發明不得相同，而說明書或圖式所載內容是否相同則非所問。例如分割前原申請案即載有 A、B 二項發明；分割後，原申請案之申請專利範圍僅記載 A，則其說明書得僅記載 A，亦得包含 A、B；而分割案之申請專利範圍僅得以記載 B，不得記載 A，至於其說明書，則得記載 B，亦得包含 A、B 二項發明。

(4)申請人為分割之申請後，如修正原申請案之說明書、申請專利範圍、圖式，以修正之程序續行審查。

(5)由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是否超出之判斷原則參見第 6 章。分割案如超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，以違反分割後之申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復。屆期未申復或申復無理由者，應作成核駁審定。有關相同發明之判斷方式，參照第三章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」。

專 34.Ⅳ

(6)原申請案核准審定前所為之分割，於分割案審定前，若有與原申請案之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反先申請原則

專 31

之規定，通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均審定不予專利。

(7)原申請案核准審定後所為分割，於分割案審定前，若有與原申請案經核准審定之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反核准審定後分割之規定，通知申請人限期修正，屆期未修正者，分割案審定不予專利。 專 34.VI

(8)分割案經審查後認有不准專利事由時，應先通知申請人限期申復。

1.2.3 案例

例 1.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物A之製備方法。

2.一種利用化合物A檢驗C型肝炎之方法。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種化合物A之製備方法。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用化合物A檢驗C型肝炎之方法。

〔說明〕

分割前原申請案包括化合物A之製造方法及利用化合物A檢驗C型肝炎之方法，兩者雖均涉及相同之化合物A，惟經審查，化合物A已見於刊物或已公開使用，非為特別技術特徵，原申請案之請求項1、2不具相同或對應之特別技術特徵，原申請案不具發明單一性。因此，必須申請分割，使請求項1、2不在同一申請案中，或刪除其中一項。

例 2.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

1.一種燈絲A。

2.一種利用燈絲A製成的燈泡B。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種燈絲A。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用燈絲Ａ製成的燈泡Ｂ。

〔說明〕

分割前原申請案請求項 1、2 係燈絲Ａ及利用燈絲Ａ製成的燈泡Ｂ，兩者間之相同特別技術特徵為燈絲 A，具發明單一性，得於一申請案提出申請，亦得申請分割，於不同申請案申請專利。

1.3 分割申請之效果

(1)分割案仍以原申請案之申請日為其申請日。

(2)原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。

(3)原申請案主張優惠期者，分割案仍得主張優惠期。

(4)原申請案聲明同一人就相同創作於同日分別申請發明及新型專利，嗣後將相同創作自發明申請案分割，主張分割案與新型專利權利接續者，該分割案得援用原發明申請案之聲明，且應以一個發明分割案為限，但應於分割申請時聲明援用，不得事後補聲明援用。

1.4 審查注意事項

(1)申請分割時，不得變更原申請案之專利種類。

(2)原申請案說明書或圖式所載之發明雖未記載於申請專利範圍者，仍得直接申請分割，無須先修正原申請案，將該發明補入原申請案之申請專利範圍內，然後再申請分割。

專 38 (3)分割案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內為之，如申請分割已逾前述三年期間者，得於申請分割之日起三十日內，申請實體審查。

(4)申請案分割後，即使原申請案嗣後撤回、拋棄、不受理、審定或撤銷，仍不影響分割案之效力。

專 34.VII (5)於原申請案核准審定後所提出分割案，原申請案既經核准審定，原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動，逕依原核准內容公告。分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露，且與原申請案核准審定之請求項非屬相同發明之技術內容另案申請專利。

(6)於原申請案核准審定後所提出分割案，雖原申請案經申請人放棄繳費領證，若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者，該分割案仍不符專利法第 34 條第 6 項之規定。

2.改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及設計三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，設計係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的，例如申請方法之新型專利。在這種情況下，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案（本節以下簡稱原申請案）改為「他種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日，就專利申請人而言，相當方便而有利。

專 108.I、132.I

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

專 108.Ⅲ、132.Ⅲ

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

改請申請形式要件之「申請改請之人」、「申請改請之法定期間」、「應備文件及應記載事項」、「反復改請相關規定」，參見第一篇「程序審查及專利權管理」第十三章「分割及改請」2.「申請改請」。

2.2.2 實體要件

(1)受理改請之改請案，如有申請實體審查時，仍應依一般申請案之專利要件審查。

專 108.Ⅲ、132.Ⅲ

(2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案說明書或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是否超出之判斷原則參見第 6 章，若改請案之說明書或圖式超出該說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，屬不准專利事由，應以審查意見通知申請人申復。

2.3 改請申請之效果

(1)改請案以原申請案之申請日為其申請日；
(2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。
(3)原申請案主張優惠期者，改請案仍得主張優惠期。

2.4 審查注意事項

專 38

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內為之，如改請發明已逾前述三年期間者，得於改請發明之日起三十日內，申請實體審查。

第十一章　專利權期間延長

1.前言.....2-11-1

2.申請延長之要件.....2-11-2

2.1 申請延長之發明專利種類.....2-11-2
2.2 申請延長之申請人.....2-11-2
2.3 第一次許可證.....2-11-2
2.3.1 第一次許可證之持有人.....2-11-2
2.3.2 第一次許可證之認定.....2-11-3
2.4 申請延長之法定期間.....2-11-4
2.5 申請延長之次數.....2-11-5

3.延長申請案之申請.....2-11-5

3.1 申請書之記載.....2-11-5
3.1.1 發明專利權之存續狀態.....2-11-5
3.1.2 第一次許可證事項之說明.....2-11-5
3.1.3 為取得許可證而無法實施發明之歷程及其期間.....2-11-6
3.1.3.1 為取得許可證而無法實施發明之歷程.....2-11-6
3.1.3.1.1 醫藥品之國內外臨床試驗期間.....2-11-7
3.1.3.1.2 國內申請藥品查驗登記審查期間.....2-11-7
3.1.3.1.3 農藥品之國內外田間試驗期間.....2-11-7
3.1.3.1.4 國內申請農藥登記審查期間.....2-11-7
3.1.3.2 為取得許可證而無法實施發明期間之計算.....2-11-8
3.1.4 申請延長期間之記載.....2-11-8
3.2 檢附資料.....2-11-8
3.2.1 醫藥品或其製造方法.....2-11-8
3.2.2 農藥品或其製造方法.....2-11-9
3.3 申請書記載之範例（以醫藥品為例）.....2-11-9
3.4 申請延長之公告.....2-11-10

4. 延長申請案之審查.....2-11-10

4.1 第一次許可證之判斷.....2-11-11
4.2 第一次許可證之持有人非為申請人之處理.....2-11-11
4.3 申請專利範圍與第一次許可證之關連性判斷.....2-11-11
4.4 准予延長期間之審查與計算.....2-11-16
4.4.1 醫藥品或其製造方法發明專利.....2-11-16
4.4.2 農藥品或其製造方法發明專利.....2-11-17

4.4.3 可歸責於申請人之不作為期間.....2-11-17
4.5 審查注意事項.....2-11-18
4.6 案例.....2-11-19
5.延長申請案之審定.....2-11-23
5.1 核准審定書之記載.....2-11-23
5.2 申請延長審定之效果.....2-11-23
6.核准延長發明專利權期間之範圍.....2-11-23
7.過渡事項.....2-11-24
8.附錄.....2-11-25
8.1 醫藥品國內外臨床試驗清單範例.....2-11-25
8.2 農藥品國內外田間試驗清單範例.....2-11-26

第十一章　專利權期間延長

對於醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間。本章係就專利權期間延長相關申請規定及其審查事項予以說明。　專 53. I

1.前言

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。然而，對於人體可直接適用的醫藥品及農藥品或其製造方法而言，依各該中央目的事業主管機關相關法令之規定，為保障安全性及有效性，須先取得許可證始得實施其專利權，故自獲准專利時起至實際上市販售時止，常需相當期間。醫藥品或農藥品在獲得中央目的事業主管機關之許可而上市時，大多已喪失部分專利權期間，此種情況下，將使業界對於新藥之研究開發降低研發及投資意願，難以期待增進人類之健康與福祉。為解決此問題，本法設立專利權期間延長制度，藉以補償醫藥品、農藥品或其製法發明專利，須依法取得上市許可而無法實施發明之期間。

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利為取得確保安全性及有效性等為目的之上市許可證，致未能於專利案公告之日起實施發明專利權者，專利權人得提出專利權期間延長之申請，延長期間以五年為限。　專 53. Ⅱ

本法所稱「依其他法律規定，應取得許可證者」，於醫藥品係指依藥事法第 39 條規定，藥品應申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入而言；於農藥品係指依農藥管理法第 9 條規定，農藥應經中央主管機關核准登記，並發給許可證，始得製造、加工或輸入而言。

可申請專利權期間延長之醫藥品，限於增進人類健康與福祉之醫藥品，不包括動物用藥品。　專 53. Ⅲ

本章所稱之「中央目的事業主管機關」，於醫藥品為衛生福利部，於農藥品為行政院農業委員會。　延長辦法 2

於本章中，申請專利權期間延長或申請延長專利權期間，均簡稱申請延長；衛生福利部簡稱衛福部；行政院農業委員會簡稱農委會。

2.申請延長之要件

2.1 申請延長之發明專利種類

依藥事法第 39 條及農藥管理法第 9 條之規定，凡取得醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利之專利權人，欲實施其專利權時，須先取得中央目的事業主管機關核發之許可證。因此，得申請延長之發明專利僅限於醫藥品、農藥品或其製造方法之發明專利。有關發明專利是否屬於醫藥品之認定，原則上應參照藥事法之相關規定。例如藥事法第 6 條所定義之藥品，包括使用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病之藥品、其他足以影響人類身體結構及生理機能之藥品等。非屬醫藥品、農藥品或其製造方法之發明專利，例如醫療器材、化粧品、健康食品、醫藥品或農藥品之包裝、與製造醫藥品或農藥品有關之中間體或催化劑、製藥機具或裝置、醫藥及農藥用途以外之化學品及其使用等發明專利，均不得申請延長。

本身非屬有效成分之增效劑或輔助活性劑，縱使該增效劑或輔助活性劑屬醫藥品或農藥品或其製造方法之發明專利，亦非屬得申請延長之發明專利種類。

新型專利或設計專利，雖涉及醫藥品或農藥品者，亦不得申請延長。

2.2 申請延長之申請人

專 53. I　申請延長之申請人（以下簡稱申請人），限於專利權人。專利權人專屬授權他人實施時，專屬被授權人亦得為申請人。

專 12. II　專利權為共有時，申請延長，除契約約定有代表者外，各共有人皆可單獨為之。

2.3 第一次許可證

2.3.1 第一次許可證之持有人

專 62. I　第一次許可證之持有人可以是專利權人、專屬或非專屬被授權人。

第一次許可證之持有人與專利權人形式上不一致時，應由申請人提出二者具有同一法人格或有專屬或非專屬授權關係存在之證明。又該等授權不以辦理授權登記為限，惟申請人應檢送延長申請時已完成授權事實之證明文件，未檢送該證明文件或檢送該證明文件仍不齊備者，應駁回延長申請。

專 53.I

若第一次藥品許可證之持有人為非專屬被授權人之再被授權人，則申請人須提供文件證明下列關係：(1)非專屬被授權人與再被授權人間之授權關係；及(2)非專屬被授權人具有再授權他人實施之權利。

2.3.2 第一次許可證之認定

據以申請延長的許可證，應為醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依相關法律規定所取得之第一次許可證。所稱「第一次許可證」係指就同一有效成分（active ingredient）及同一用途所取得之最初許可。例如相同有效成分及用途之藥品，先後取得兩張以上之許可證者，其最先取得之許可證方為「第一次許可證」。 專 53. I

前述「有效成分」，於醫藥品係根據藥品許可證之「處方」欄所載之有效成分為準；於農藥品係根據農藥許可證之「有效成分種類及其含量」欄所載之有效成分為準。原則上，同一化學部分（chemical moiety）之不同鹽類、不同酯類或不同水合物所取得之不同許可證，均得認定為第一次許可證。例如據以申請延長之發明專利案的申請專利範圍為「化合物 A 及其鹽類」，若申請人針對同一用途，分別以化合物 A 的甲酸鹽、化合物 A 的雙磷酸鹽先後取得不同許可者，則該先後取得之不同許可均得認定為第一次許可證，申請人可選擇其中一件許可，據以申請該發明專利案之延長。

前述「用途」，於醫藥品係根據藥品許可證之「適應症」欄所載之內容為準；於農藥品係根據農藥許可證之「使用方法及其範圍」欄所載之內容為準。

原料藥、農藥原體所取得之許可證，因原料藥、農藥原體係用以製造醫藥品、農藥品之原料，非用於醫藥、農藥用途，故其取得之許可證不屬於本法所稱之「第一次許可證」。

我國中央目的事業主管機關就同一有效成分申請登記後，因新增用途、新劑型、新使用劑量、新單位含量製劑等，可能以另發許可證或於同一張許可證加註變更事項之方式核發多次許可。因此，有關第一次許可證之判斷，進一步說明如下：

(1)就同一有效成分之不同用途取得多數許可之情形：

(i)有關醫藥品，原則上，同一有效成分針對不同用途所取得之每一件許可均得作為申請延長之第一次許可證。若新增用途許可之登記係於同一有效成分之許可證上加註變更事項者，例如劑型、劑量及有效成分相同，僅用途不同，申請人須於申請書載明據以延長之該次用途許可。須注意者，於同一藥品許可證上加註變更事項，若於原核定之適應症外，准予增列新適應症者，則該次許可係為同一有效成分之不同用途許可，屬第一次許可證。例如以干擾素為有效成分，適應症為卡波西氏肉瘤之藥品許可證，其加註變更事項記載「適應症變更，增加：對活性慢性 B型肝炎有效」，即表示除卡波西氏肉瘤之適應症外，新增治療活性慢性 B 型肝炎之適應症，該變更適應症之許可屬第一次許可證。

(ii)有關農藥品，對於農藥品因擴大使用範圍（新增適用作物或新增防

治對象等）而核發之多次許可，如係基於同一作用性質者（例如均作為殺菌劑、均作為殺蟲劑、或均作為除草劑等），仍應認定最初核發之許可為第一次許可證。例如，先取得之許可為有效成分 A 用於防治甘藍菜之紋白蝶，後續取得之許可為有效成分 A 用於防治甘藍菜之蚜蟲（新增防治對象），由於兩許可之用途均係防治害蟲，屬同一作用性質，則以有效成分 A 防治甘藍菜蚜蟲之後續許可非屬第一次許可證。又例如，先取得之許可為有效成分 B 用於防治葡萄之白粉病，後續取得之許可為有效成分 B 用於防治木瓜之白粉病（新增適用作物），由於兩許可之用途均係防治白粉病，仍係基於同一作用性質，則以有效成分 B 防治木瓜之白粉病之後續許可，非屬第一次許可證。又例如，先取得之許可為有效成分 C 用於防治水稻之白葉枯病，後續取得之許可為有效成分 C 用於防治禾本科作物之細菌性條斑病（新增適用作物及防治對象），雖兩許可之防治對象不同，但由於兩許可之用途均係作為殺菌劑，仍係基於同一作用性質，則以有效成分 C 防治禾本科作物之細菌性條斑病之後續許可，非屬第一次許可證。

(2)就同一有效成分及同一用途取得多數許可之情形：

(i)第一次許可證係指就同一有效成分及同一用途所取得之最初許可，其後續就同一有效成分及同一用途而針對不同劑型、不同使用劑量、不同單位含量等取得之許可，均非屬第一次許可證。

(ii)先後取得之許可中，新增用途許可之登記係於同一有效成分之許可證上加註變更事項者，若因適應症名稱變更（例如衛福部公告含 diclofenac 成分藥品，眼藥水劑型之適應症統一修訂為「白內障手術後之眼部發炎」）或因新增適應症與先前適應症有相關者，而導致變更後之適應症取代原核定之適應症，於此種情形下，該變更適應症之許可非屬第一次許可證。

2.4 申請延長之法定期間

專 53.Ⅳ　申請延長應於取得第一次許可證後三個月內向專利專責機關提出，但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。

由於許可證核發之日期，與專利權人或被授權人實際領取許可證之日期，未必是同一日。因此，取得第一次許可證之日，係以專利權人或被授權人實際領證之日期為準。以變更用途（指藥品之新增適應症或農藥之擴大使用範圍）申請登記，而於核准許可後於原許可證加註變更事項者，其實際領證日期，係指實際領取加註變更事項後之原許可證之日期。

若申請人無法提出實際領證日期之證明，則取得第一次許可證之日以許可證所載之核發日期為準；以變更用途申請登記者，以許可證所載

該變更事項之核准日期為準。

2.5 申請延長之次數

專利權期間延長制度之立法目的係補足醫藥品、農藥品或其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證，而無法實施發明專利之期間，故一件發明專利案，專利權人得申請延長之次數僅限一次。若一發明專利案經核准延長專利權期間，即不得就同一專利案再次核准延長。例如，一發明專利案之專利權範圍包含一有效成分 A 及其作為殺菌及殺蟲用途，若先以有效成分 A 作為殺菌劑之農藥許可證申請延長並經核准，嗣後，即不得再以有效成分 A 作為殺蟲劑之農藥許可證，申請同一專利案之延長。若同時以殺菌劑之許可及殺蟲劑之許可申請同一專利案之延長，專利權人僅得選擇其中一件許可申請延長。

此外，專利權人就第一次許可證僅得申請延長一次，若第一次許可證曾經據以申請延長，專利權人不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間。因此，專利權人於取得第一次許可證後，若該許可證同時可對應於多件發明專利案之申請專利範圍時，僅能選擇其中一件發明專利案申請延長。

專 53. I

3. 延長申請案之申請

申請延長者，應備具申請書，並檢附依法取得之許可證影本及申請許可之國內外證明文件，向專利專責機關提出。

延長辦法 3. II

3.1 申請書之記載

申請延長之申請書須載明專利證書號數、發明名稱、專利權人、申請延長之理由、期間及取得第一次許可證之日期等。以下就申請書應記載的相關事項加以說明。

延長辦法 3. I

3.1.1 發明專利權之存續狀態

申請書應載明專利證書號數、公告日期、專利權期間屆滿日及專利權存續狀態（例如應記載至延長案申請時已繳納專利年費之情形）。

3.1.2 第一次許可證事項之說明

為取得第一次許可證而無法實施發明之歷程及其期間，為申請延長之主要依據，申請人應詳實記載。有關第一次許可證事項之說明，應包括下列事項：

(1)依法獲准的許可證所依據之法律

醫藥品係依藥事法第 39 條之規定，應獲准許可證方可實施其專利權；農藥品係依農藥管理法第 9 條之規定，應獲准許可證方可實施其專利權。

(2)第一次許可證所記載之特定許可事項

申請延長之理由應記載第一次許可證之內容，包含許可的有效成分及其用途。於醫藥品，通常係轉載藥品許可證之「處方」欄所載之有效成分及「適應症」欄所載內容；於農藥品，通常係轉載農藥許可證之有效成分及「使用方法及其範圍」欄所載內容。

(3)第一次許可證之有效成分及其用途與申請專利範圍之關連性

申請延長之醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利，其申請專利範圍須涵蓋據以申請延長之第一次許可證所載之有效成分及用途。因此，申請書須說明第一次許可證記載之有效成分及用途與申請專利範圍之關連性。須注意者，第一次許可證所載有效成分及用途之表現形式與請求項內容不一致者，申請人須詳細說明兩者之關係，若專利說明書中有兩者關係之記載時，應指明該記載部分。例如，當請求項為以化學式或化學名稱表示請求之化合物，而許可證記載之有效成分係以藥典記載之名稱、學名、通俗名稱表示時，申請人除須提出藥典記載之依據，明確說明該有效成分之化學式或化學名稱，及其與請求項化合物之關係外，若專利說明書中有關於以化學式或化學名稱表示之化合物即為藥典記載之名稱、學名、通俗名稱之記載時，須指明於專利說明書中之記載部分。又如，請求項所述醫藥用途係以藥理機制界定，而許可證所記載之適應症為特定病症名稱時，申請人須說明該藥理機制與該特定病症之關係，若專利說明書中有兩者關係之記載者，應指明該記載部分。

3.1.3 為取得許可證而無法實施發明之歷程及其期間

申請延長之理由須記載為取得許可證而無法實施發明之歷程，亦即與取得許可有關之各主要事實及其期間。

3.1.3.1 為取得許可證而無法實施發明之歷程

有關為取得許可證而無法實施發明之歷程，於醫藥品，須記載為取得衛福部核發藥品許可證，所進行之國內外臨床試驗計畫與其起、訖日期，及國內申請藥品查驗登記之審查歷程與相關期間；於農藥品，須記載為取得農委會核發農藥許可證，所進行之國內外田間試驗計畫與其起、訖日期，及國內申請農藥登記之審查歷程與相關期間。前述各期間之記載說明如下。

3.1.3.1.1 醫藥品之國內外臨床試驗期間

(1)國內臨床試驗期間

醫藥品之國內臨床試驗期間之起日，係指衛福部同意申請人進行國內臨床試驗(含銜接性試驗)計畫時所發給同意試驗進行函之日期。醫藥品之國內臨床試驗期間之訖日，係指衛福部同意備查該臨床試驗（含銜接性試驗）報告時所發給之同意報告備查函之日期。前述銜接性試驗須為經衛福部評估應執行者。若以相同有效成分進行不同之臨床試驗時，應記載衛福部分別同意進行各試驗之日期及分別同意備查各臨床試驗報告之同意函日期，作為其各自試驗期間之起、訖日。

(2)國外臨床試驗期間

以國外臨床試驗期間申請延長者，應說明國外臨床試驗計畫之重點，例如試驗計畫名稱、計畫編號、試驗藥品、試驗階段等，並記載符合 ICH 規範（International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use）之臨床試驗報告書所定義之試驗開始日期（study initiation date）及試驗完成日期（study completion date），作為國外臨床試驗期間之起、訖日。

3.1.3.1.2 國內申請藥品查驗登記審查期間

國內申請藥品查驗登記審查期間，以向衛福部申請查驗登記之日期（以衛福部收件日期為準）為起日，以實際領證日期（通常為藥品仿單標籤黏貼表所記載之日期）為訖日。

3.1.3.1.3 農藥品之國內外田間試驗期間

農藥品之國內田間試驗期間原則上起日係指農委會認可之機關(構)、學校、法人或團體開始進行農藥田間試驗之日期；訖日則為完成田間試驗之日期，亦即田間試驗報告書所記載之試驗開始日及試驗完成日

由於農委會對於農藥登記之審查，其書面審查之資料包括國外田間試驗資料，因此，以國外田間試驗期間申請延長者，應說明該國外田間試驗計畫之重點，例如試驗計畫名稱、計畫編號、農藥名稱、農藥使用範圍等，並記載該田間試驗開始進行及試驗完成之日期，作為國外田間試驗期間之起、訖日。

3.1.3.1.4 國內申請農藥登記審查期間

國內申請農藥登記審查期間之起日為申請人檢具相關登記資料，經農委會農藥登記收件之日期；訖日為農藥許可證上所記載之發證日期。

3.1.3.2 為取得許可證而無法實施發明期間之計算

為取得許可證而無法實施發明之期間，為依本章 3.1.3「為取得許可證而無法實施發明之歷程及其期間」中所載各國內外試驗期間（其中國內外試驗開始日在專利案公告日之前者，自公告日起算；國內外試驗開始日在專利案公告日之後者，自該試驗開始日起算）及國內申請許可證審查期間（計算至實際領證日之前一日），將其加總後，扣除國內外試驗重疊期間及試驗與許可證審查重疊期間，計算而得（以「日」為單位），即使超過 5 年以上者，仍依計算所得之實際無法實施期間予以記載。

延長辦法 8
延長辦法 4.Ⅲ
延長辦法 6.Ⅲ

3.1.4 申請延長期間之記載

為取得許可證而無法實施發明之期間不足 5 年而申請延長者，申請延長之期間應以「日」為單位，記載「本案申請延長專利權期間○日」；超過 5 年者，申請延長之期間以 5 年為限，應記載「本案申請延長專利權期間 5 年」。

3.2 檢附資料

申請延長專利權期間者，應檢附依法取得之許可證影本及申請許可之國內外證明文件，分述如下。

延長辦法 3.Ⅱ

3.2.1 醫藥品或其製造方法

申請延長之專利權為醫藥品或其製造方法者，除藥品許可證影本外，並應檢附下列文件：

(1)國內臨床試驗期間（含銜接性試驗期間）、國外臨床試驗期間與起、訖日期之證明文件及清單。所述清單應表列各項臨床試驗計畫之名稱、計畫編號及其起、訖日期等。（醫藥品臨床試驗清單範例參見附錄）

(2)國內申請藥品查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。

前述國內臨床試驗（含銜接性試驗）期間起、訖日期之證明文件，係指經衛福部發給之同意試驗進行函，以及嗣後同意備查臨床試驗報告（含銜接性試驗報告）之同意報告備查函。以銜接性試驗期間申請延長者，應另檢附向衛福部申請銜接性試驗評估及評估結果之相關文件。

國外臨床試驗期間起、訖日期之證明文件，為國外進行該臨床試驗之試驗單位或機構等出具之證明文件，例如提供記載有試驗計畫名稱、計畫編號、試驗藥品、臨床試驗階段、試驗單位及試驗開始日及試驗完成日等之試驗報告書之摘頁影本。

國內申請藥品查驗登記審查期間起日之證明文件，應為足以證明申請查驗登記日期之官方文件，例如載有衛福部收件日期之通知函；至於

延長辦法 5.Ⅰ

訖日之證明文件，通常為藥品仿單標籤黏貼表影本。

3.2.2 農藥品或其製造方法

延長辦法 7. I

申請延長之專利案為農藥品或其製造方法者，除農藥許可證影本外，並應檢附下列文件：

(1)國內外田間試驗期間與起、訖日期之證明文件及清單。所述清單應表列各項田間試驗計畫之名稱、計畫編號及其起、訖日期等。（農藥品田間試驗清單範例參見附錄）

(2)國內申請農藥登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。

前述國內外田間試驗期間與起、訖日期之證明文件，為進行該田間試驗之試驗單位或機構等出具之證明文件，例如提供記載有試驗名稱、計畫編號、試驗農藥、試驗單位、試驗開始進行及試驗完成日期之田間試驗報告書的摘頁影本。

國內申請農藥登記審查期間起日之證明文件，為足以證明申請人業經農委會農藥登記完成收件之官方文件，例如載有收件日期之申請許可登記申請書影本。至於訖日之證明文件，通常為載有發證日期之農藥許可證影本。

3.3 申請書記載之範例（以醫藥品為例）

一、發明專利之有效性

申請日	○年○月○日
公告日	○年○月○日
專利權期間屆滿日	○年○月○日
專利年費有效日期	○年○月○日

二、許可證事項之說明

(一)依法獲准的許可證所依據之法律

醫藥品係依藥事法第 39 條之規定，應獲准許可證方可實施其專利權。

(二)許可證字號：○○○

(三)許可證持有人與專利權人之關係：同一人

(四)可證記載之特定許可事項

有效成分：○○○

適應症：○○○

(五)許可證之有效成分（或有效成分及其用途）與申請專利範圍之關連性

依法獲准許可之有效成分屬於請求項 1 中之「式(I)化合物，其中

R_1 為氫原子」者之範圍。

三、申請延長之理由

(一)為取得許可證而無法實施發明專利權期間之事實說明：(略)

(二)為取得許可證而無法實施發明專利權期間之歷程：

A.國內外臨床試驗期間

銜接性試驗期間之起日：○年○月○日

銜接性試驗期間之訖日：○年○月○日

國外臨床試驗期間之起日：○年○月○日

國外臨床試驗期間之訖日：○年○月○日

B.查驗登記審查期間

申請第一次許可證之日：○年○月○日

領取第一次許可證之日：○年○月○日

(三)為取得許可證而無法實施發明之期間：合計○日

四、申請延長之期間：本案申請延長專利權期間○日

五、取得第一次許可證之日期：○年○月○日

六、檢附資料

A. 專利公報○年○月○日發明第○○○號公告影本

B. ○○○字第○○○號許可證影本

C. 藥品仿單標籤黏貼表影本

D. 銜接性試驗期間及其起、訖日期之證明文件影本 1 份

E. 申請銜接性試驗評估及評估結果之證明文件影本 1 份

F. 國外臨床試驗期間起、訖日期之證明文件影本 1 份

G. 國內外臨床試驗清單一式 2 份（註明檢送之臨床試驗於查驗登記送審資料出處，例如：「送審光碟第 O 片第 O 頁」、「送審資料第 O 本第 O 頁」）

3.4 申請延長之公告

延長辦法 3.Ⅲ　受理申請延長時，為利公眾知悉專利權期間延長申請案之狀態，應將申請書之內容公告之。

4. 延長申請案之審查

有關延長申請案之審查，除須審查申請人、發明專利案是否符合申請延長要件外，尚須依申請延長之理由所述之內容，並參照檢附之證明文件，予以確認及判斷有關期間採計與否。由於採計國內外臨床試驗期間（醫藥品）或田間試驗期間（農藥品），以經專利專責機關送請中央目的事業主管機關確認其為核發許可證所需者為限，故審查時，應先將申請人所檢附之表列有各項試驗之清單，送請中央目的事業主管機關確認

延長辦法 4.Ⅱ
延長辦法 6.Ⅱ

之，並嗣中央目的事業主管機關函復結果後，續行審查。以下僅就審查之相關事項與核准延長期間之採認與計算加以說明。

4.1 第一次許可證之判斷

判斷據以申請延長之許可證是否屬第一次許可證，應就許可證所載之有效成分及用途進行查證，例如利用中央目的事業主管機關網站之許可證查詢系統進行查詢，必要時，得函請中央目的事業主管機關協助確認。

據以申請延長之許可證非屬第一次許可證，或同一許可曾經據以申請延長其他案之專利權期間者，不得准予延長專利權期間。　專 53. I

4.2 第一次許可證之持有人非為申請人之處理

若申請人非為第一次許可證之持有人，則申請人與第一次許可證之持有人應具有授權關係。若第一次許可證之持有人非為申請人，應通知申請人檢送延長申請時已完成授權事實之證明文件，屆期未檢送該證明文件或檢送該證明文件仍不齊備者，應駁回延長申請。

4.3 申請專利範圍與第一次許可證之關連性判斷

延長申請案之審查，必須確認第一次許可證所載之有效成分及用途須為該案申請專利範圍所涵蓋。若為物之發明專利，則第一次許可證所載之有效成分須為物之請求項範圍所涵蓋；若為用途發明專利，則第一次許可證所載之有效成分及用途須為用途請求項範圍所涵蓋；若為物之製造方法發明專利，則第一次許可證所載之有效成分須為製法請求項所製得之物的範圍所涵蓋。

有關第一次許可證所載之有效成分及用途與延長申請案之申請專利範圍關連性之判斷，舉例說明如下：

(1)對於物之發明專利案，申請專利範圍中至少一個請求項內容須涵蓋許可證所載有效成分。

例 1.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 A。

請求項 2：如請求項 1 之化合物 A，其為化合物 a。（a 為化合物 A 之範圍所涵蓋）

第一次許可證

處方：化合物 a 之苯磺酸鹽

適應症：止痛

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為化合物 a 之苯磺酸鹽，因請求項 1、2 皆未記載化合物 A 之鹽類，故許可證所載之化合物 a 之苯磺酸鹽無法為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 2.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 B 及其鹽類。

第一次許可證

處方：化合物 b（b 為化合物 B 之範圍所涵蓋）

適應症：與其他抗癌劑合用，以治療乳癌

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為化合物 b，雖該許可證之適應症欄記載須與其他抗癌劑合用，惟該處方欄僅記載單一有效成分化合物 b，故應以化合物 b 與請求項 1 之化合物 B 比對，經判斷化合物 b 為請求項 1 之化合物 B 範圍所涵蓋，應認第一次許可證所載之有效成分為請求項 1 之範圍所涵蓋。

例 3.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 A 及其異構物。

請求項 2：如請求項 1 之化合物 A 及其異構物，其為左型（L-form）化合物 a。

第一次許可證

處方：化合物 a 之 L 型異構物

適應症：止痛

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為化合物 a 之 L 型異構物，經判斷化合物 a 之 L 型異構物為請求項 1、2 之範圍所涵蓋，應認第一次許可證所載之有效成分為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 4.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 A 及其藥學上可接受之鹽。

請求項 2：如請求項 1 之化合物 A 及其藥學上可接受之鹽，該化合物 A 為化合物 a。

第一次許可證

處方：化合物 a 之甲酸鹽

適應症：止痛

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為化合物 a 之甲酸鹽，該甲酸鹽為藥學上可接受之鹽，故化合物 a 之甲酸鹽可為請求項 1、2 之範圍所涵蓋，應認第一次許可證所載之有效成分為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 5.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 C。

請求項 2：一種包含化合物 C 之醫藥組成物。

第一次許可證

處方：化合物 c 之三水合物（c 為化合物 C 之範圍所涵蓋）

適應症：抗生素

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為化合物 c 之三水合物，惟請求項 1、2 僅記載化合物 C，並未記載化合物 C 之水合物，故許可證所載化合物 c 之三水合物無法為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 6.

申請延長之專利案

請求項 1：一種 Ivabradine 鹽酸鹽之β-結晶型。

請求項 2：一種包含 Ivabradine 鹽酸鹽β-結晶型之醫藥組成物。

第一次許可證

處方：Ivabradine 鹽酸鹽

適應症：治療慢性心衰竭

〔說明〕

第一次許可證處方欄所載之有效成分為「Ivabradine 鹽酸鹽」，並非「Ivabradine 鹽酸鹽之β-結晶型」，無法為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 7.

申請延長之專利案

請求項 1：amisulpride。（未界定光學異構性質）

第一次許可證

處方：S(-)amisulpride

適應症：抗焦慮

〔說明〕

請求項 1 所載之 amisulpride 未界定光學異構性質，可認定為外消

旋型化合物，故第一次許可證所載之 S(-)amisulpride 無法為請求項 1 之範圍所涵蓋。

例 8.

申請延長之專利案

請求項 1：一種抗癌組成物，包含化合物 A。

請求項 2：如請求項 1 之抗癌組成物，另包含化合物 B。

第一次許可證

處方：化合物 a

化合物 b

適應症：治療骨癌

〔說明〕

第一次許可證所載之有效成分係化合物 a 及化合物 b 之組合，所載之適應症為治療骨癌，由於請求項 1 之抗癌組成物為開放式寫法，故應認第一次許可證所載之有效成分及用途為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 9.

申請延長之專利案

請求項 1:一種抗癌組成物,係由化合物 A 與化合物 B 所組成。。

第一次許可證

處方：化合物 a

化合物 b

適應症：治療骨癌

〔說明〕

第一次許可證所載之有效成分為化合物 a 及化合物 b，且所載之適應症為治療骨癌，可為請求項 1 之範圍所涵蓋。

例 10.

申請延長之專利案

請求項 1：一種抗癌組成物，係由化合物 A 與化合物 B 所組成。

第一次許可證

處方：化合物 a

化合物 b

化合物 c

適應症：治療骨癌

〔說明〕

請求項 1 之抗癌組成物僅由化合物 A 與 B 所組成(封閉式寫法)，

故第一次許可證所載之有效成分係化合物 a、化合物 b 及化合物 c 之組合並無法為請求項 1 之範圍所涵蓋。

(2)對於用途請求項之發明專利案，申請專利範圍中至少一個用途請求項之內容須涵蓋第一次許可證所載有效成分之用途，若形式上不同時，例如請求項所述醫藥用途係以藥理機制界定，而許可證所記載之適應症為特定病症名稱，申請人須說明藥理機制與特定病症之關係，若專利說明書中有兩者關係之記載時，應指明該記載部分。

例 1.

申請延長之專利案

請求項 1：使用化合物 D 製備抗病毒組成物的用途。

請求項 2：如請求項 1 之用途，其中化合物 D 為化合物 d。

請求項 3：如請求項 1 之用途，其中抗病毒組成物為抗 HIV 劑。

第一次許可證

處方：化合物 d（d 為化合物 D 之範圍所涵蓋）

適應症：抗 HIV

〔說明〕

第一次許可證所載之有效成分化合物 d，涵蓋於化合物 D 之範圍內，抗 HIV 用途為抗病毒之下位概念，應認第一次許可證之有效成分化合物 d 及抗 HIV 用途涵蓋於請求項 1~3 之範圍內。

例 2.

申請延長之專利案

請求項 1：使用化合物 E 於製備抗腫瘤藥物的用途。

請求項 2：如請求項 1 之用途，其中化合物 E 為化合物 e。

第一次許可證

處方：化合物 e（e 為化合物 E 之範圍所涵蓋）

適應症：治療尿失禁

〔說明〕

第一次許可證所載之有效成分化合物 e，雖為請求項 1、2 所載化合物 E 之範圍所涵蓋，惟所載治療尿失禁之適應症與請求項 1、2 之抗腫瘤用途不同，應認第一次許可證之有效成分化合物 e 於治療尿失禁之用途無法為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

(3)對於製法之發明專利案，申請專利範圍中至少一個製法請求項所製得之物必須涵蓋許可證所載之有效成分（許可證並無有關製造方法之記載）。許可證所述之有效成分無法直接由請求項表現，或表現方式與請求項內容不一致之情形，申請人須詳細說明兩者之關係，若專利說明書或申請專利範圍中有兩者關係之記載時，應指明該記載部分。

例 1.

申請延長之專利案

請求項 1：一種化合物 A 之製造方法

第一次許可證

處方：化合物 a（a 為化合物 A 之範圍所涵蓋）

適應症：止痛

〔說明〕

第一次許可證並無記載化合物 a 之製造方法，故只要判斷第一次許可證所載之有效成分化合物 a 為化合物 A 之範圍所涵蓋，即可認第一次許可證與請求項 1 具有關連性。

4.4 准予延長期間之審查與計算

有關准予延長期間之審查，如有據以申請延長之期間因證明文件未完備而無法採計、申請延長之期間計算有誤、或經查有可歸責於申請人之不作為期間未予以扣除等情事，應通知申請人限期申復或補充資料，屆期未申復，或經申復或補充資料後仍無法克服者，逕依現有資料認定准予延長之期間。以下就醫藥品及農藥品得准予延長之期間分別說明之。

4.4.1 醫藥品或其製造方法發明專利

延長辦法 4.Ⅰ　醫藥品或其製造方法發明專利，准予延長專利權之期間包含：

(1)為取得衛福部核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗期間（含銜接性試驗期間）；及

(2)國內申請藥品查驗登記審查期間。

延長辦法 4.Ⅱ　所述為取得衛福部核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗，以經專利專責機關送請衛福部確認其為核發藥品許可證所需者為限。

由於為取得衛福部核發許可證所進行之國內臨床試驗期間（含銜接性試驗期間）係以取得衛福部同意執行臨床試驗，及嗣後同意備查臨床試驗報告為其要件，故向衛福部申請銜接性試驗評估之行政作業期間，不予採計。

延長辦法 4.Ⅲ　前述各期間尚應扣除下列期間：

(1)可歸責於申請人之不作為期間；

(2)國內外臨床試驗（含銜接性試驗）重疊期間；及

(3)國內外臨床試驗（含銜接性試驗）與查驗登記審查重疊期間。

前述可歸責於申請人之不作為期間之認定，參見本章 4.4.3「可歸責於申請人之不作為期間」。

4.4.2 農藥品或其製造方法發明專利

農藥品或其製造方法發明專利，准予延長專利權之期間包含：　延長辦法 6. I
(1)為取得農委會核發農藥許可證所進行之國內外田間試驗期間；及
(2)國內申請農藥登記審查期間。

前述國內外田間試驗，以經專利專責機關送請農委會確認其為核發農藥許可證所需者為限。　延長辦法 6. II

前述各期間尚應扣除下列期間：　延長辦法 6.III
(1)可歸責於申請人之不作為期間；
(2)國內外田間試驗重疊期間；及
(3)國內外田間試驗與登記審查重疊期間。

前述可歸責於申請人之不作為期間之認定，參見本章 4.4.3「可歸責於申請人之不作為期間」

4.4.3 可歸責於申請人之不作為期間

所謂「可歸責於申請人之不作為期間」係指申請人怠於盡其應有之注意程度，而發生中斷或延遲取得許可證之期間。於取得許可證之過程中，可歸責於申請人之不作為之情形，舉例說明如下。

(1)藥品查驗登記或農藥登記申請，均已明定應備具之文件及規費，如有因資料不齊備、未繳納規費或衛福部審查時因資料不符取得許可證之標準，而發生須補件或補繳，導致延遲取得許可證期間者，原則上應屬可歸責於申請人之不作為期間。

(2)藥品查驗登記，經審查通過後，衛福部將通知辦理領證，因此，該領證通知函之送達日期應視為衛福部完成許可證審查之日，故自領證通知函送達日之次日起算至實際領證日之前一日止之期間，應屬可歸責於申請人之不作為期間。

(3)農藥登記經農委會審查核准通過後，將依法公告。自公告之日起，農藥登記申請人即具有申請核發農藥許可證之資格，故農藥「使用方法及其範圍」核准公告日至農藥發證日之前一日止之期間，應屬可歸責於申請人之不作為期間。

前述(1)、(2)及(3)之可歸責於申請人之不作為期間，於計算准予延長之期間時，應予以扣除。至於補件期間之計算依據，可通知申請人提供申請許可證案件之申請流程相關資料（例如於中央目的事業主管機關網站之「申請案件狀態查詢」系統查得之申請案件流程記錄），惟審查人員亦可進行查證，或函請中央目的事業主管機關協助提供以其資訊系統所查詢出之審查流程相關資訊。

4.5 審查注意事項

(1)以特定化合物之前藥形式（例如該特定化合物之特定酯類）取得特定適應症之藥品許可證，即使先前已有同一特定化合物基於同一適應症取得藥品許可證，仍得認為係第一次許可證，惟該前藥形式應涵蓋於據以申請延長之申請專利範圍內。

(2)專利權人或被授權人若於同日取得相同有效成分及相同用途之多件許可證（例如相同有效成分及相同用途，僅劑量不同，而於同日核發之多次許可），由於專利權人得以第一次許可證申請延長，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長一次，故申請延長之申請人僅能選擇其中一件許可申請延長。若於申請延長時，申請人同時提出多件同日核發之相同有效成分及相同用途之許可證者，應通知申請人限期於 1 個月內擇一申請延長，屆期未擇一，依本法第 17 條規定辦理。

專 53.I

專 17、專施 11

(3)若專利權人或專屬被授權人依據相同有效成分及相同用途之兩件（或兩件以上）發證日期相同之第一次許可證，分別就兩件（或兩件以上）不同發明專利案申請延長，由於第一次許可證僅能被據以延長專利權期間一次，因此應通知專利權人限期 1 個月內選擇其中之一件許可證申請該案延長。若經通知後仍未選擇，應駁回延長申請。例如，專利權人以 A 許可證申請甲案之專利權期間延長，以 B 許可證申請乙案之專利權期間延長，經審查 A、B 許可證為同一有效成分、同一用途（僅劑量不同）且同日發證之許可證，應通知專利權人限期 1 個月內選擇甲案（A 許可證）或乙案（B 許可證）申請延長，若經通知後仍未選擇，應駁回甲、乙案之延長申請。

(4)申請延長之前提在於專利權須為有效存在，惟核准專利權期間延長時，亦須該專利權仍有效存在，始有准予延長之實益。因此，經受理之延長申請案，於審查時，若專利權已當然消滅或遭撤銷確定，或據以延長之許可證所載有效成分及其用途所對應之請求項業經更正刪除或撤銷確定，因申請延長之標的已不存在，延長之申請應予駁回。惟於原專利權期間屆滿時尚未審定之延長申請案，仍應續行審查。

專 70

專 54

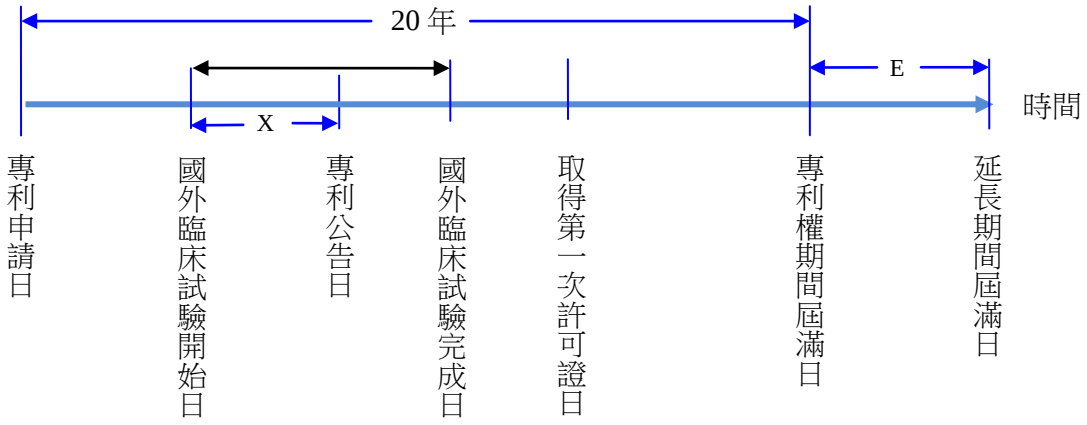
(5)供學術研究用之國內臨床試驗原則上非屬國內臨床試驗期間，但經衛福部同意該國內臨床試驗轉換為查驗登記用之國內臨床試驗，得採計為國內臨床試驗期間，其起日為該學術研究用之國內臨床試驗的開始進行日，而非轉換日。

4.6 案例

以下舉例說明專利權期間延長之計算方法。

例 1.

國外臨床試驗開始日在專利公告日之前，其起日自公告日起算。

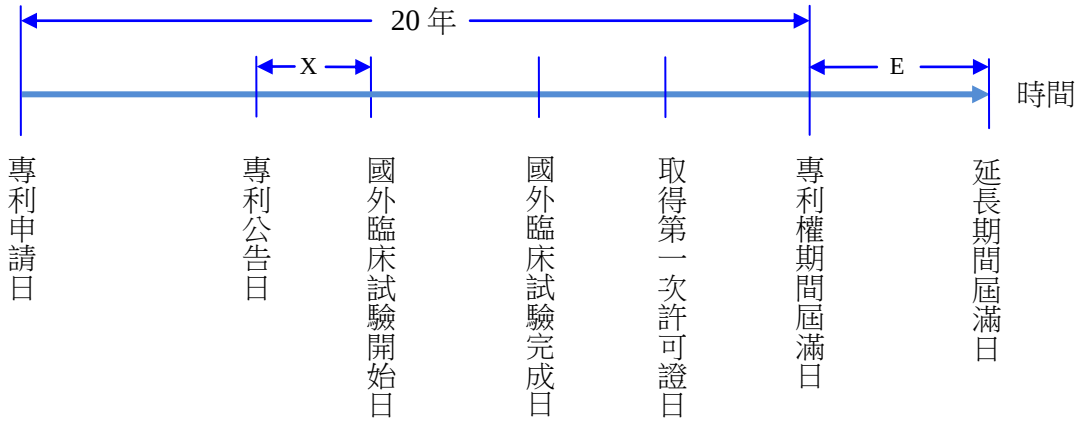


【說明】

由於國外臨床試驗開始日早於專利公告日，則試驗開始日至專利公告日前之期間（X）不計入得核准延長期間，故國外臨床試驗期間應採計自專利公告日起至國外臨床試驗完成日止。（註：E 係為取得許可證所需進行之國內外試驗期間及國內許可證之審查期間之總合，扣除可歸責申請人之不作為期間及各期間之重疊期間，以日為單位計算而得；E≧5 者，仍以 5 年為限）

例 2.

國外臨床試驗開始日在專利公告日之後，其起日自國外臨床試驗開始日起算。

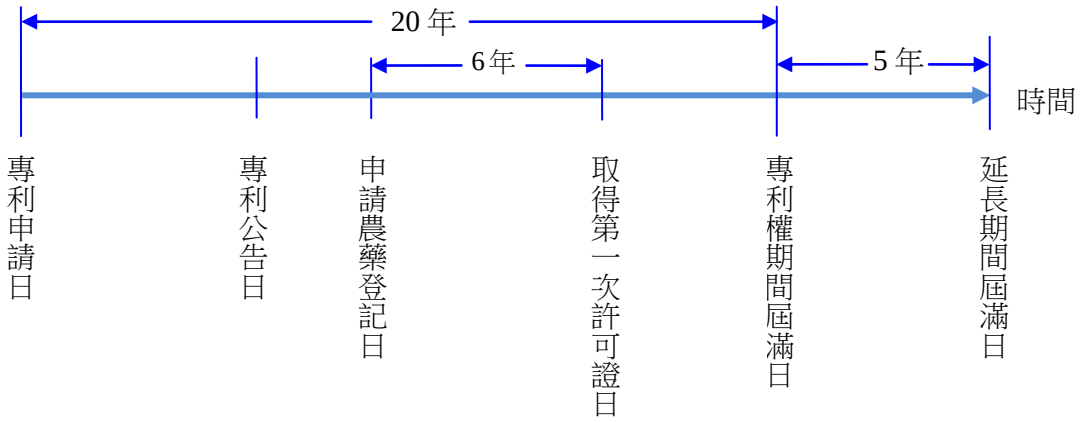


【說明】

由於國外臨床試驗開始日晚於專利公告日，專利公告日至試驗開始日前之期間（X）不計入得核准延長期間（E）。

例 3.

申請農藥登記之日在專利公告日之後，至取得第一次許可證之期間超過 5 年。

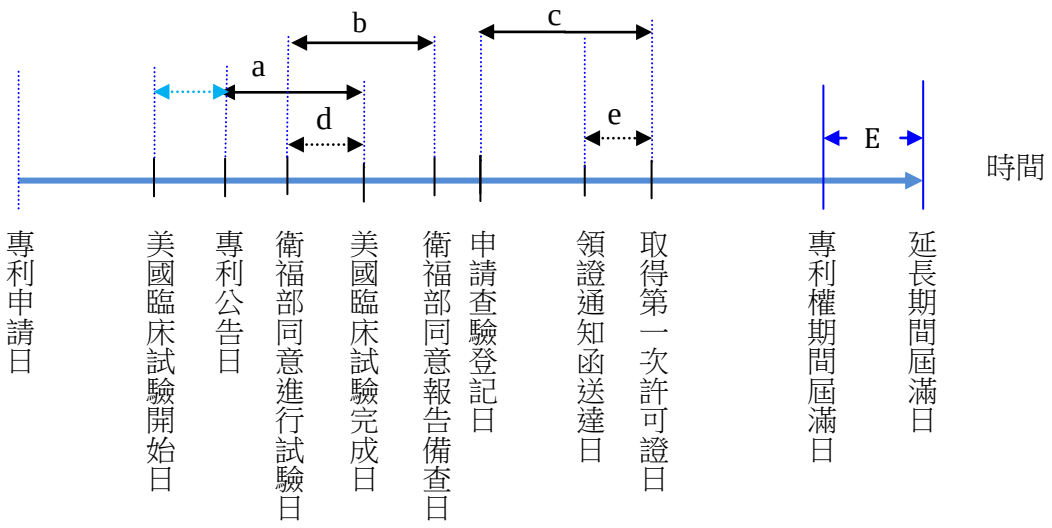


【說明】

由於申請農藥登記之日在專利公告日之後，故取得許可證所需期間應以申請農藥登記之日起算至取得第一次許可證之前一日止之期間，雖然取得許可證所需期間為 6 年，但仍以 5 年為限。

例 4.

重疊期間及可歸責於申請人之不作為期間扣除之計算方式。



【說明】

以美國試驗期間申請專利權期間延長者，由於美國臨床試驗開始日早於專利公告日，故美國臨床試驗期間採計自專利公告日至美國臨床試驗完成日(a)；國內臨床試驗期間係自衛福部同意進行試驗日起算至衛福部同意報告備查日止之期間(b)；許可證之審查期間係自申請查驗登記日起算至取得第一次許可證之前一日止之期間(c)；可歸責於申請人之不作為期間為自領證通知函送達日之次日起算至取得第一次許可證之前一日止之期間(e)。

准予延長之期間(E) = 國外臨床試驗期間(a) + 國內臨床試驗期間(b) + 許可證之審查期間(c) - 美國臨床試驗期間與國內臨床試驗期間之重疊期間(d) - 可歸責於申請人之不作為期間(e)（E≧5 者，仍以 5 年為限）

5.延長申請案之審定

專利專責機關對於延長申請案，應指定專利審查人員審查，作成審定書送達專利權人。　專 55

5.1 核准審定書之記載

經審查得核准延長者，核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；為取得許可證而無法實施發明之期間超過 5 年者，其延長期間仍以 5 年為限。核准延長期間應記載於審定主文，其不足 5 年者，應以日為單位記載：「本案發明專利權期間准予延長○日，至民國○年○月○日止」；其超過 5 年者，審定主文之記載為：「本案發明專利權期間准予延長 5 年，至民國○年○月○日止」。惟須注意者，經審查得採計為取得許可證而無法實施發明之期間超過申請延長之期間者，以所申請延長之期間為限。　專 53.Ⅱ　延長辦法 9

延長申請案核准審定書應記載核准延長之標的（物、用途或製法）。撰寫方式，應以適應症在前、有效成分在後，且製法應加入適應症界定。以醫藥品發明為例，核准延長標的為「有效成分」者，寫法為：用於（適應症）之（有效成分）；核准延長標的為「用途」者，寫法為：（有效成分）於（適應症）之用途；核准延長標的為「製法」者，寫法為用於（適應症）之（有效成分）之製法。核准延長標的若同時涵蓋物、用途及製法者，倘許可證所載適應症之內容過於冗長，則於第 2 次述及適應症時，可以簡明方式描述，例如（有效成分）於前述適應症之用途、用於前述適應症之（有效成分）之製法等。

5.2 申請延長審定之效果

若於其核准審定前，該專利權期間已屆滿，則其專利權期間擬制自原專利權期間屆滿之次日起視為已延長；若審定結果為不予延長者，該擬制之效果則自始不發生，即專利權期限至原專利權期間屆滿日止。　專 54

6.核准延長發明專利權期間之範圍

經核准延長發明專利權期間者，其於延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍，不及於申請專利範圍中有記載而許可證未記載之其他物、其他用途或其他製法。具體言之，對於物之發明專利，其延長期間之專利權範圍僅限於第一次許可證所載之有效成分及該許可之用途；於用途發明專利，僅限於第一次許可證所載有效成分之許可用途；於製法發明專利，僅限於製備第一次許可證所載用於許可用途之有效成分之製法。核准延長之專利案，其申請專利範　專 56

圍同時包含物之請求項、用途請求項及製法請求項者，於延長發明專利權期間之範圍，僅分別及於許可證所載之用於許可用途之有效成分、該有效成分之許可用途及用於許可用途之有效成分之製法。

例 1.

原公告之申請專利範圍為一種阿斯匹靈之製法，經以適應症為偏頭痛之阿斯匹靈許可證申請延長專利權期間，其核准延長發明專利權期間之專利權範圍僅限於治療偏頭痛之阿斯匹靈之製法。

例 2.

原公告之申請專利範圍為一種阿斯匹靈，經以適應症為偏頭痛之阿斯匹靈許可證申請延長專利權期間，其核准延長發明專利權期間之專利權範圍將僅限於治療偏頭痛之阿斯匹靈。

例 3.

原公告之申請專利範圍為一種以化合物 A 防治雙子葉植物蟲害之用途，經以有效成分為化合物 a（a 涵蓋於 A 之範圍內），使用方法及範圍為適用於殺滅蘋果（作物名稱）果蠅類（病蟲名稱）之農藥許可證申請延長專利權期間，其核准延長發明專利權期間之專利權範圍僅限於化合物 a 於殺滅蘋果果蠅之用途。

7.過渡事項

專 154

本法修正前，已提出之延長申請案，於修正施行後尚未審定，且其發明專利權仍存續者，適用修正施行後之規定。所述規定亦包括專利權期間延長核定辦法及專利權期間延長審查基準之規定。

本法修正施行前，已提出之延長申請案，於本法修正施行後方進行審查時，有關申請延長之理由、期間、應檢附之證明文件等，如依修正施行後之規定，有理由不完備、證明文件無法證明為取得許可證而無法實施發明之期間，或證明文件未齊備等情事，應通知申請人申復、補充說明或補提證明文件，遇有疑義者，應函請中央目的事業主管機關協助確認。經通知申請人申復、補正，如申請人逾期未申復、補正或經申復、補正仍無法克服者，依修正施行後之規定予以審定。

8.附錄

8.1 醫藥品國內外臨床試驗清單範例

(一)醫藥品國內臨床試驗清單（註：專利公告日前已完成之臨床試驗，無須填列）

序號	臨床試驗計畫名稱	臨床試驗計畫編號	衛福部同意試驗進行函之發文日期	衛福部同意報告備查函之發文日期	試驗藥品（包含品名、成分名、劑型、含量）	送審資料出處
1	隨機分派，雙盲,安慰劑為對照組，且以 X 為附加治療的試驗，以評估 Y 治療第二型糖尿病患者的療效與安全性	********	○年○月○日	○年○月○日	X	送審光碟第○片第○頁
2	多中心、隨機、雙盲、以安慰劑為對照之第三階段臨床研究。評估使用 X 和 Y 合併療法用於只接受 Y 單一療法對血糖控制不良的第二型糖尿病患者的安全性及療效	********	○年○月○日	○年○月○日	X	送審資料第○本第○頁

(二)醫藥品國外臨床試驗清單（註：專利公告日前已完成之臨床試驗，無須填列）

序號	臨床試驗計畫名稱	臨床試驗計畫編號	臨床試驗開始日	臨床試驗完成日	試驗藥品（包含品名、成分名、劑型、含量）	送審資料出處
1	Long-term trial to assess	********	○年○月○日	○年○月○日	X	送審光碟第○片第

	the effective-ness and safety of X patch in early stage parkinson's disease					○頁

8.2 農藥品國內外田間試驗清單範例

序號	田間試驗計畫名稱	田間試驗計畫編號	田間試驗開始日	田間試驗完成日
1	39.5%SC 扶吉胺於檬果炭疽病	99EX****-10	○ 年 ○ 月 ○日	○ 年 ○ 月 ○日
2	39.5%SC 扶吉胺於檬果炭疽病	99EX****-11	○ 年 ○ 月 ○日	○ 年 ○ 月 ○日
3	39.5%SC 扶吉胺於檬果炭疽病	99EX****-12	○ 年 ○ 月 ○日	○ 年 ○ 月 ○日

（註：專利公告日前已完成之田間試驗，無須填列）

第十二章　電腦軟體相關發明

1.前言.....2-12-1

2.說明書及申請專利範圍.....2-12-1

2.1 說明書的記載原則.....2-12-1
2.1.1 可據以實現要件.....2-12-1
2.1.2 違反可據以實現要件的審查.....2-12-2
2.2 申請專利範圍.....2-12-3
2.2.1 請求項之範疇.....2-12-3
2.2.1.1 方法請求項.....2-12-3
2.2.1.2 物之請求項.....2-12-4
2.2.2 請求項的記載原則.....2-12-7
2.2.3 請求項不明確之情形.....2-12-7
2.2.3.1 執行步驟或功能的主體不明確.....2-12-7
2.2.3.2 界定發明之技術特徵不明確.....2-12-8
2.2.3.3 表現方式所致之不明確.....2-12-8
2.2.3.4 範疇不明確.....2-12-9
2.2.3.5 手段（步驟）功能用語的不明確.....2-12-9
2.2.3.6 欠缺必要技術特徵.....2-12-10
2.2.4 為說明書所支持.....2-12-11
2.3 審查注意事項.....2-12-13

3.發明之定義.....2-12-13

3.1 判斷原則.....2-12-13
3.2 判斷步驟.....2-12-13
3.3 明顯符合或不符發明定義之態樣.....2-12-14
3.3.1 明顯符合發明定義之態樣.....2-12-14
3.3.1.1 具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者.....2-12-15
3.3.1.2 具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者.....2-12-16
3.3.2 明顯不符發明定義之態樣.....2-12-17
3.3.2.1 非利用自然法則者.....2-12-17
3.3.2.2 非技術思想者.....2-12-18
3.4 藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現.....2-12-19
3.5 審查注意事項.....2-12-21

4.專利要件.....2-12-21

4.1 產業利用性 2-12-21
4.2 進步性 2-12-21
4.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者.....2-12-21
4.2.2 進步性之判斷步驟.....2-12-22
4.2.2.1 否定進步性之因素 2-12-22
4.2.2.2 肯定進步性之因素 2-12-32

5.案例.....2-12-34

5.1 可據以實現要件相關案例 2-12-35
5.2 發明定義相關案例 2-12-39
5.3 進步性相關案例 2-12-58

第十二章　電腦軟體相關發明

1.前言

凡申請專利之發明實現時以利用電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明，適用本章之規定。

電腦軟體相關發明之審查，與其他章節共通之一般性規定，應參照其他章節。電腦軟體相關發明因技術領域的特殊性，另須判斷及處理之事項，於本章予以說明。

本章所列舉之案例，僅係為說明本基準而設，非為說明書撰寫之範本，且僅於所解釋的特定議題上有其意義，不能據此推論該案例已經符合其他專利要件。

2.說明書及申請專利範圍

2.1 說明書的記載原則

2.1.1 可據以實現要件

關於電腦軟體相關發明可據以實現要件的判斷，適用第一章第 1.3.1 節之規定。意即說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能了解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。 專 26. I

在電腦軟體技術領域，申請專利之發明常以功能界定，為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現，說明書應明確且充分描述實現該功能的相關技術內容（例如演算法），並得於圖式中輔以流程圖或功能方塊圖加以說明，必要時，亦得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖、程式碼片段等揭露其技術特徵。圖式中若以流程圖表現，說明書應配合該流程圖的操作順序描述方法的各步驟。若以功能方塊圖表現，說明書應描述該功能方塊圖中，軟體各模組與硬體各構件之相互關連或硬體各構件之間的連結關係，對於特別設計之硬體，則須更明確界定構件之邏輯電路結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依說明書能了解解決問題之技術手段並可據以實現。

申請專利之發明，若屬新創的特殊軟體或非屬該技術領域之人所知悉的特殊軟體，應於說明書中敘明其實施方式，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解該發明之內容並可據以實現。

此外，如係藉助特定的軟、硬體工具或架構據以實現其功能，例如特定的程式語言、函式庫、整合開發環境（IDE）、工具套件、資料庫、（類）神經網路模型等，不論其屬商用或開源（open source），應於說明書中予以揭露。例如申請專利之發明係以某商用晶片及相關開發軟體套件加以實現，應於說明書中揭露足以特定出該商用晶片、開發軟體套件之相關內容，如晶片名稱與型號、開發軟體套件名稱與版本，以及其他足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能依說明書內容據以實現之技術內容。

2.1.2 違反可據以實現要件的審查

若說明書中對於流程步驟或功能僅以粗略或上位的方式撰寫，或僅描述其功能或結果，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，仍無法了解硬體各構件或軟體各模組的構成，則違反可據以實現要件。

電腦軟體相關之軟、硬體描述，原則上應使用該發明所屬技術領域中通用的技術用語或專有名詞；惟電腦軟體領域技術演進快速，新用語出現頻繁，而對於該些新用語，應於說明書中予以明確定義，如使用非通用之技術用語、省略語、符號等，且未予以定義者，由於該用語之意義不明確，會導致違反可據以實現要件。

若說明書的實施方式中，僅以抽象的方法或功能記載對應於請求項所載之發明，未記載如何藉助軟體或硬體執行或實現相關步驟或功能的技術手段，所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體基礎上，並參酌申請時之通常知識，無法了解如何實現，即違反可據以實現要件。例如請求項中記載執行數學式解法、商業方法或遊戲規則之資訊處理系統，若說明書中未明確記載如何藉助軟體或硬體實現該方法或規則的相關技術手段，且非發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識即能實現者，則說明書違反可據以實現要件。

當請求項以手段功能用語或步驟功能用語記載，對於說明書是否符合可據以實現要件，判斷方式如下：

採取手段（步驟）功能用語撰寫的電腦軟體相關發明，若所界定的是一般功能，例如儲存、傳送，則在說明書中揭露一般用途電腦或處理器即可滿足已揭露對應結構；惟不得因該一般用途電腦或處理器為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易推知，而不明確揭露，否則請求項之手段解釋時將無從對應，通常會導致說明書違反可據以實現要件。

若所界定的是其他特定功能，則說明書所揭露的對應結構不應僅僅為一般用途電腦或是處理器，而必須包含能達成該特定功能的演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露，使該一般用途電腦或處理器經程式

化後能實現該特定功能。演算法可以用任何可理解的方式表現，例如流程圖、敘述文句、數學運算式或其他可提供充分結構的方式，但不必列出演算法的完整程式碼或非常詳細的細節。

僅僅在說明書重述所請求之手段名稱及功能，或只簡述欲達成的結果而非達成該結果的方式，非屬明確揭露該演算法。若說明書只引述特定用途之電腦名稱，例如「銀行電腦」，或一些未定義的電腦系統單元（如存取控制管理模組）、邏輯、程式碼或元件等實質上只是被設計用來執行所述功能之黑盒子（black box），無法滿足可據以實現要件，而必須要詳述電腦或處理器如何運算執行請求項之功能才臻明確。

說明書揭露演算法之程度，須使發明所屬技術領域中具有通常知識者清楚知悉如何設計程式，亦即至少須揭露演算法的必要步驟或流程，使得該具有通常知識者可據以實現該演算法而達成所請求之功能。縱使實現該功能之演算法為該具有通常知識者依申請時之通常知識所能輕易推知，為使說明書得對應請求項之手段（步驟）功能用語，說明書仍應明確且充分揭露相關演算法。

因手段（步驟）功能用語之請求項在解釋時，須包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，故當說明書違反可據以實現要件時，請求項為不明確且無法為說明書所支持。

2.2 申請專利範圍

2.2.1 請求項之範疇

就電腦軟體相關發明，申請人得以方法請求項或物之請求項界定申請專利之發明。

2.2.1.1 方法請求項

電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照流程或時序記載所執行或處理的步驟或程序。

例 1

〔請求項〕

一種企業每日交易資訊處理的方法，包含下列步驟：

讀取用戶端電腦所輸入之資訊，上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額；

存取帳務資料庫中總分類帳電子表單；

比較總分類帳借方欄位總金額是否等於貸方欄位總金額；

該借方欄位總金額等於該貸方欄位總金額時，於顯示設備顯示企業當日交易總分類帳電子表單；及

該借方欄位總金額不等於該貸方欄位總金額時，於該顯示設備顯示警訊及企業當日交易各科目餘額式分類帳電子表單。

2.2.1.2 物之請求項

就電腦軟體相關發明，物之請求項無須每一特徵均為結構上的限制條件，得以其所能達成之功能予以界定，例示如下：

(1)裝置或系統請求項

例 1

〔請求項〕

一種可過濾及搜尋郵件之裝置，該裝置包含：

一快閃記憶體及一安全數位記憶卡形成之儲存單元；

一 LCD 面板顯示單元；及

一數位處理裝置，與該 LCD 面板顯示單元連接；

其中，藉由該數位處理裝置將該儲存單元中所儲存之郵件，依所設定之郵件過濾規則，以過濾出適格郵件並顯示在該顯示單元。

例 2

〔請求項〕

一種銷售點系統，尤其指若讀取到消費期限已過期之商品時，可對操作者發出警告訊息，包含：

一條碼讀取設備，讀取附加於所販賣商品之條碼；

一記憶設備，對應該條碼儲存所販賣之商品的商品名、販賣價格及消費期限等商品資料；

一顯示設備，顯示所販賣商品的商品名及價格等；

一控制設備，在販賣商品時，存取該記憶設備、藉該條碼指定商品、讀出該商品的商品名及販賣價格之資料、使該顯示設備顯示該商品的商品名和價格以及同時進行商品販賣處理；

一音效設備，發出警報音效；及

一計時設備，計算即時時間；

該控制設備依該條碼讀取設備所讀取之條碼，辨識所販賣商品之消費期限，且與來自該計時設備之現在時間相比較後，當該現在時間已超過該消費期限時，於該顯示設備顯示警訊並於該音效設備發出警報音效。

(2)電腦可讀取記錄媒體請求項

電腦可讀取記錄媒體之發明，係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、軟碟、光碟、USB 隨身碟等電腦可讀取記錄媒體。電腦可讀取記錄媒體

本身不能直接解決問題，其實質在於所記錄之資訊及依據資訊之處理，而非在於資訊之記錄方式、資訊內容本身或記錄媒體本身之構造。

電腦可讀取記錄媒體之發明為儲存有程式或演算法之記錄媒體，通常可依程式或演算法所執行之步驟予以界定，例如：

(i)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，在電腦執行該程式時進行步驟 A、步驟 B、步驟 C……。

惟因應電腦軟體模組化、函式化及平行處理的概念，亦可以模組、函式、資料結構、手段等形式界定。例如：

(ii)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，該程式包含模組 A、模組 B、模組 C……。

(iii)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，由電腦執行該程式後實現一演算法，該演算法包含函式 A、函式 B、函式 C……。

(iv)一種電腦可讀取記錄媒體，記錄一資料，該資料包含資料結構 A、資料結構 B、資料結構 C……。

(v)一種電腦可讀取記錄媒體，包含一電腦程式，令電腦在執行該電腦程式後可具有手段 A、手段 B、手段 C……。

電腦可讀取記錄媒體請求項與方法請求項中之各技術特徵完全相同，僅範疇不同時，得以引用記載形式予以記載。

例 1

〔請求項〕

一種電腦可讀取記錄媒體，儲存一資料檔案，包含：

至少一第一數位資料區及一第二數位資料區，其中，

該第一數位資料區，包含從第一位置呈現視覺影像的資料，

該第二數位資料區，包含從第二位置呈現視覺影像的資料，其中該第二位置與該第一位置不同；及

一索引資料區，包含複數個數位資料區之視覺影像的資料交互重疊，以產生立體影像效果之索引資料。

例 2

〔申請專利範圍〕

1.一種用於判定並顯示一化合物之結構的方法，包含下列步驟：

(a)解出該化合物波形函數的參數；

(b)依該參數判定該化合物之結構；及

(c)顯示步驟(b)所判定該化合物三度空間之結構。

2.一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，當電腦載入該程式並執行後，可完成如請求項 1 所述之方法。

(3)電腦程式（產品）請求項

由於網路之普及，電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，故電腦軟體相關發明可包括以電腦程式或電腦程式產品為標的之物之請求項。電腦程式（產品），係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物。

電腦程式（產品）請求項與方法請求項中之各技術特徵完全相同，僅範疇不同時，得以引用記載形式予以記載。

例 1

〔請求項〕

一種電腦程式產品，經由電腦載入該程式執行：

第 1 程式指令，使一微處理器讀取一外部硬體所提出傳送資料之請求；

第 2 程式指令，使該微處理器回應，認可該外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料；

第3程式指令，使該微處理器通知該外部硬體，認可程序失敗，無法接收資料；及

第 4 程式指令，使微處理器從該認可程序失敗起點與該外部硬體再同步化，並回應認可該外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料。

例 2

〔申請專利範圍〕

1.一種自動顯示電子郵件內文與影像的方法，包含下列步驟：

一接收步驟，從網路接收電子郵件；

一儲存步驟，將所接收的電子郵件儲存於一記錄媒體；

一判斷步驟，判斷所接收的電子郵件是否含有影像資料；

一顯示步驟，當含有影像資料時，自動顯示電子郵件內文與影像資料。

2.一種內儲用於顯示電子郵件內文與影像程式之電腦程式產品，當電腦載入該電腦程式並執行後，可完成請求項 1 所述之方法。

(4)資料結構（產品）請求項

藉助資料結構使電腦得以執行資訊處理，同前述之電腦程式（產品），亦得以資料結構或資料結構產品作為請求標的。

例 1

〔請求項〕

一種資料結構產品，用於儲存包含複數編碼串流資料之資料源，

其中各該編碼串流資料係依不同解析度加以編碼，該資料結構產品包含：

一標頭(header)；

複數編碼串流資料欄位，用於標示各該編碼串流資料；以及

至少一各該編碼串流資料之封包；

其中，該標頭係連結至該些編碼串流資料欄位其中之一，且各該編碼串流資料欄位包含一串流標頭欄位、與次一編碼串流資料欄位之連結，以及該編碼串流資料第一個封包之連結，…。

2.2.2 請求項的記載原則

電腦軟體相關發明之請求項，應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，適用第一章第 2.4 節之規定。

2.2.3 請求項不明確之情形

以下例示電腦軟體相關發明請求項不明確之情形：

2.2.3.1 執行步驟或功能的主體不明確

例 1

〔請求項〕

一種接收商品訂單之方法，包含下列步驟：

利用電腦自客戶接收商品訂單；

查詢該商品之庫存情形；

當該商品有庫存時，通知該客戶可寄送商品；

當該商品無庫存時，通知該客戶無法寄送商品。

〔說明〕

請求項並未限定執行各步驟之主體為何，解釋上可包含由人工或由電腦執行等各種可能，致請求項不明確。

例 2

〔請求項〕

一種電腦程式產品，經由電腦載入該程式後執行下列步驟：

自客戶接收商品訂單；

查詢該商品之庫存情形；

當該商品有庫存時，通知該客戶可寄送商品；

當該商品無庫存時，通知該客戶無法寄送商品。

〔說明〕

由標的名稱「電腦程式產品」，以及「…由電腦載入該程式後

執行…」等內容，可明確得知各步驟係由電腦執行程式後所進行，因此請求項為明確。

2.2.3.2 界定發明之技術特徵不明確

例 1

〔請求項〕

一種解題電腦，使用右腦推論規則來解答難題。

〔說明〕

請求項中未界定「右腦推論規則」的相關技術內容，且說明書中亦未加以定義或說明，即使參酌申請時之通常知識，仍無法理解其技術意義，故請求項不明確。

例 2

〔請求項〕

一種傳輸媒介，其傳送資料封包。

〔說明〕

由於傳輸媒介（例如同軸電纜、電話線等）本身即有傳送資料封包的功能，請求項中記載之技術特徵僅指出資料封包在傳輸媒介上被傳送，但未敘明該傳輸媒介與該資料封包之間的任何技術關係，致請求項之記載不明確。

2.2.3.3 表現方式所致之不明確

例 1

〔請求項〕

一種編譯機器，包含：一高速語彙分析裝置；及一語法分析裝置；其中該二裝置能夠平行處理。

〔說明〕

說明書未定義「高速」之意義，即使參酌申請時之通常知識，「高速」的比較基準或程度亦不明確而無法認定所申請之範圍，故請求項不明確。

例 2

〔請求項〕

一種電腦系統，包含：一輸入裝置，以及一賞心悅目之電腦介面顯示裝置，…。

〔說明〕

「賞心悅目」係個人在視覺或心理上的主觀評價，並無客觀上的比較基準，請求項中使用了相對標準或程度不明的用語，致請求

項為不明確。

2.2.3.4 範疇不明確

若標的名稱為「架構」、「機制」、「技術」、「訊號」等，因無法判斷請求之標的為物或方法，致範疇不明確。

例 1

〔請求項〕

一串程式訊號，使電腦執行步驟 1；步驟 2；及步驟 3。

〔說明〕

標的名稱為一串「程式訊號」，無法判斷係物之發明或方法發明，故請求項不明確。

例 2

〔請求項〕

一種資訊載波，當電腦接收該載波後可執行步驟 1；步驟 2；及步驟 3。

〔說明〕

標的名稱為「資訊載波」，無法判斷係物之發明或方法發明，故請求項不明確。

2.2.3.5 手段（步驟）功能用語的不明確

請求項中之手段（步驟）功能用語於解釋時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，故若說明書未記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，或說明書所記載之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，通常會導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反可據以實現要件。

當申請人採用手段功能用語或步驟功能用語解釋請求項時，請求項之特徵將包含說明書中所敘述對應於達成該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍，惟並非直接限縮於說明書中所載之實施例，其中該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。例如請求項中某一技術特徵的功能敘述為「……手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式」，說明書中對應該功能的結構是資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉換成數位格式，假設申請時之通常知識僅限於類比資料轉換成數位格式（錄影帶轉換為電腦檔案），並無數位格式間轉換之技術（mpeg 檔轉換為 avi 檔），雖然

現今「以程式完成之數位對數位轉換」之技術也能達成該功能，但因說明書並未記載該技術，解釋申請專利範圍時，請求項之範圍不包含「以程式完成數位對數位轉換」之技術。

2.2.3.6 欠缺必要技術特徵

必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵。如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，屬請求項不明確之情形。

例 1

〔請求項〕

一種微處理器排程方法，包含下列步驟：

在記憶體所構成之多層佇列內將資料從一佇列轉送至另一佇列；

每一佇列設定一權重值，其中該權重值係依據資料處理所使用之 CPU 時間而設定；及

一微處理器參照各權重值控制資料輸出，使資料輸出之負載變成均等方式，以提高資料處理之效率。

〔說明書〕

本發明為一種微處理器排程方法，發明所欲解決之問題係以最少的時間完成 CPU 所有的程序，解決問題的手段是將使用 CPU 時間越少的資料處理，其所在的佇列權重值設定越高。

〔說明〕

參照說明書，請求項中並未明確記載如何實現各佇列權重值之設定，以提升 CPU 處理效率之必要技術特徵，故請求項不明確。

例 2

〔請求項〕

一種微處理器排程方法，包含下列步驟：

在記憶體所構成之多層佇列內將資料從一佇列轉送至另一佇列；

每一佇列設定一權重值，其中該權重值係依據資料處理所使用之 CPU 時間而設定，當使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高；及

一微處理器參照各權重值控制資料輸出，使資料輸出之負載變成均等方式，以提高資料處理之效率。

〔說明書〕

（同例 1）

〔說明〕

請求項中已記載佇列權重值之設定係「資料處理使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高」，參照說明書，請求項已載明解決問題之必要技術特徵，故請求項為明確。

2.2.4 為說明書所支持

在電腦軟體技術領域，申請專利之發明常以功能界定，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式（手段/步驟功能用語除外）。請求項以功能界定總括說明書中之實施方式，應為說明書揭露之內容所支持。審查時，應以說明書揭露之內容為基礎，參酌申請時之通常知識，判斷由說明書揭露之內容是否能延伸至請求項之全部範圍。

如請求項中界定的功能雖得以說明書中記載的特定方式實現，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能明瞭該功能還可以採用說明書中未提到的其他替代方式來實現，或者有充分的理由懷疑說明書中記載之特定方式無法達成該功能，則應認定以功能界定的請求項無法為說明書所支持。

當以功能界定之請求項範圍過廣以至於無法為說明書支持，通常也表示發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書內容僅能實現請求項之部分範圍而無法實現全部範圍。審查人員在通知請求項無法為說明書所支持之核駁理由（不符專利法第 26 條第 2 項之規定）時，亦得一併通知說明書違反可據以實現要件（不符專利法第 26 條第 1 項之規定）。

例 1

〔請求項〕

一種安撫情緒之影音播放裝置，包含：…；一控制模組，播放令使用者呼吸及心跳頻率降低之影音訊號。

〔說明〕

說明書僅記載以特定頻率（緩慢節拍）的海浪音效搭配水母游動畫面之影音訊號，並以實驗數據證明使用者在接受該影音訊號一段時間後，可舒緩其身心狀態，使其呼吸及心跳頻率降低。發明所屬技術領域中具有通常知識者，藉由說明書及申請時之通常知識，無法了解前述功能（令使用者呼吸及心跳頻率降低）如何採用說明書中未提到的其他影音訊號來完成，請求項無法為說明書所支持。

如申請人將請求項修正限縮至說明書之特定實施方式，或申請人已提出具體理由說明利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，得認定請求項為說明書所支持。

例 2

〔請求項〕

一種體重推測裝置，包含：

一機器學習模組，係以人臉形狀的特徵量與身高、體重值作為訓練資料予以訓練，且訓練完成後之該機器學習模組係依據人臉形狀的特徵量與身高值，輸出推測的體重值；

一接收模組，接收受測者之臉部圖像及身高值；

一特徵量擷取模組，分析前述臉部圖像，並獲得人臉形狀的特徵量；

一處理模組，將前述接收模組所接收之身高值及前述特徵量擷取模組所獲得的人臉形狀的特徵量輸入該機器學習模組，輸出從該機器學習模組獲得之推測體重值。

〔說明〕

說明書描述人臉臉頰和下顎的夾角餘弦與 BMI（體重/身高平方）存在統計上的顯著相關性，故以機器學習模型分析人臉臉頰和下顎的角度，藉以推測受測者之體重值。然而請求項所載「人臉形狀的特徵量」涵蓋其他人臉部位的任意特徵，說明書卻未說明其他臉部特徵與 BMI 有何相關，且即使參酌申請時之通常知識也難以推知其他臉部特徵與體重值之關聯性，發明所屬技術領域中具有通常知識者由說明書所揭露之特定人臉形狀特徵量（人臉臉頰和下顎的夾角餘弦），無法延伸至請求項之任意人臉形狀特徵量均能推測體重值，故請求項無法為說明書所支持。

如申請人將請求項之「人臉形狀的特徵量」修正限縮為「臉頰和下顎的角度」，即可使請求項為說明書所支持。

例 3

〔請求項〕

一種住宅溫度自動控制系統，包含：

一儲存單元，用於儲存歷史天氣訊息和住宅溫度控制訊息；

一學習模型生成器，該學習模型生成器係生成一機器學習模型，且該機器學習模型係以儲存於該儲存單元內的訊息作為訓練資料予以訓練完成；

一接收單元，從氣象局之伺服器接收當前天氣訊息；

一輸出單元，依據該機器學習模型由該當前天氣訊息所預測之結果，輸出一住宅自動溫度控制訊息。

〔說明〕

說明書雖僅記載依據室外溫度作為天氣訊息，以進行機器學習模型的訓練、預測之特定實施方式，然而參酌申請時之通常知識，發明所屬技術領域中具有通常知識者能明瞭室外濕度、風速、雲量等亦得作為與溫度控制相關之天氣訊息。因此請求項仍為說明書所支持。

2.3 審查注意事項

(1)請求項之標的名稱採用「電腦程式（產品）」以外之用語，例如程式模組、函式庫、支持向量機、（類）神經網路、（類）神經網路模型等，如參酌說明書、圖式所記載之內容及申請時之通常知識，可明確了解請求項所載之發明實質上為「電腦程式（產品）」者，不屬於請求項不明確之情形。無須要求申請人將標的名稱修正為「電腦程式（產品）」或在原標的名稱後附加「裝置」、「系統」等用語。

(2)對於請求項中僅以功能界定之技術特徵，基於審查效率，審查人員得先解釋為包含任何能達成或實現該功能之裝置或步驟，據以進行先前技術檢索與比對，再由申請人舉證說明請求項技術特徵與先前技術間之實質差異，或應解釋為手段（步驟）功能用語以及說明書中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等具體理由。

3.發明之定義

發明，係指利用自然法則之技術思想之創作，電腦軟體相關發明亦同，適用第二章第 1 節之規定。 專 21

3.1 判斷原則

判斷電腦軟體相關發明是否符合發明之定義，係依照申請專利之發明，亦即以每一請求項所載之發明整體為判斷對象，逐項進行判斷。

3.2 判斷步驟

審查人員應先確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項。續依下列步驟(1)、(2)（整體判斷流程如下頁圖所示），判斷電腦軟體相關發明是否符合發明之定義：

(1)判斷是否屬於明顯符合或不符發明定義之態樣

關於明顯符合發明定義之態樣，係指電腦軟體相關發明屬於例如：
(i)具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者；或
(ii)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者。
詳見本章第 3.3.1 節內容。

關於明顯不符發明定義之態樣，係指電腦軟體相關發明屬於例如：
(i)非利用自然法則者；或
(ii)非技術思想者。

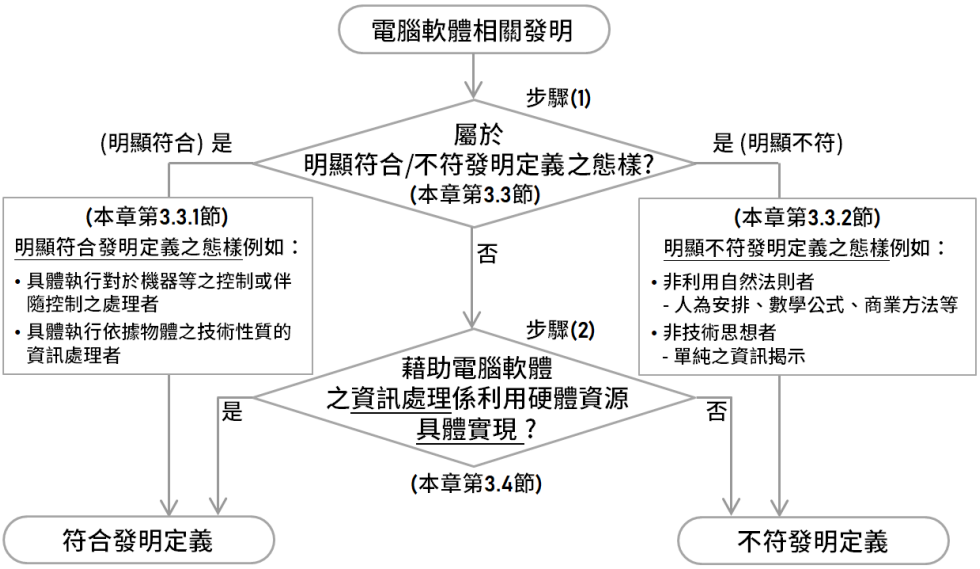
詳見本章第 3.3.2 節內容。

(2)判斷「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」

對於無法判斷或歸類為步驟(1)中明顯符合或不符發明定義之態樣者，應續就電腦軟體相關發明中之電腦軟體是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件進行判斷，如符合前述要件，即表示該電腦軟體屬於利用自然法則之技術思想之創作，符合發明之定義。

所謂「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」，係指藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據其資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法，詳見本章第 3.4 節內容。

又當電腦軟體符合前述要件時，則與該電腦軟體協同運作之資訊處理裝置、其資訊處理方法或載有該電腦軟體之電腦可讀取記錄媒體等，均符合發明之定義。



3.3 明顯符合或不符發明定義之態樣

3.3.1 明顯符合發明定義之態樣

電腦軟體相關發明例如屬於以下第 3.3.1.1 節「具體執行對於機器等之控制，或伴隨控制之處理者」，或第 3.3.1.2 節「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」，即為利用自然法則之技術思想之創作，符合發明之定義。

再者，如方法發明已屬於利用自然法則之技術思想之創作而符合發明之定義，則令電腦執行該方法之電腦程式，或執行該方法之電腦、系統等，通常其發明整體亦屬於利用自然法則之技術思想之創作而符合發

明定義。

3.3.1.1 具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者

機器係指由各種零件組成、可供運轉操控之裝置，例如電鍋、洗衣機、引擎、硬碟機等。具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者，通常可為下列其中之一情形：

(1)基於控制對象之機器等或與控制對象相關連之機器等的構造、構件、組成、作用、功能、性質、特性或作動等，而對前述機器等進行控制者；
(2)依據機器等之使用目的，為具體實現其作動而對前述機器等進行控制者；
(3)對於包含有複數個相關連機器之系統進行整合式控制者。

例 1（符合上述(1)）

〔請求項〕

一種網路伺服器，包含；

一接收裝置，自複數使用者端接收該等使用者端儲存之使用者行事曆資訊；

一處理裝置，基於該使用者行事曆資訊，推算出使用者到家時間；

一設定裝置，基於該推算出之使用者到家時間，設定在使用者到家時間前可完成煮飯之時間點；以及

一啟動裝置，依據該時間點指示電鍋開始煮飯。

〔說明〕

請求項所載之發明，係基於控制對象之機器等（電鍋）的功能（在預定時間完成煮飯）進行控制者，屬於具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理，符合發明之定義。

例 2（符合上述(2)）

〔請求項〕

一種電力控制系統，用於將一發電裝置產生之電力售予一商用電力系統、購買該商用電力系統之系統電力並傳送至一蓄電池及一電氣設備、將該發電裝置所產生之電力蓄電至該蓄電池，以及將該蓄電池之電力放電至該電氣設備，該電力控制系統包含：

一伺服器，具有一電力價值計算模組，係依據該電氣設備之預測使用電量及該發電裝置之預測發電量，計算出各時間帶之電力價值，當該蓄電池之蓄電量足以負擔該預測使用電量時，該電力價值係以可賣電之該發電裝置之發電量乘以賣電單價，與無須買電之

系統電力量乘以買電單價加總計算；以及

一電力控制裝置，透過一網路連接至該伺服器並具有一電力控制部，該電力控制部係當該電力價值計算模組所計算之電力價值高於預定值之時間帶，進行賣電、蓄電、放電但限制買電。

〔說明〕

請求項所載之發明，係依據機器等（發電裝置及蓄電池等）之使用目的，為具體實現其作動（在高電力價值之時間帶，將發電裝置之發電電力賣電給商用電力系統、將發電裝置之發電電力蓄電至蓄電池，以及蓄電池之蓄電電力放電至電氣設備，但不向商用電力系統之系統電力買電至蓄電池及電氣設備）進行控制者，屬於具體執行對機器等之控制或伴隨控制之處理者，符合發明之定義。

例 3（符合上述(3)）

〔請求項〕

一種貨物配送方法，係用於一貨物配送系統，該貨物配送系統包含一物流車及一無人機，該物流車具有一貨物配送裝置，用於自動將貨物裝載至該無人機上，該物流車並具有供該無人機起降之空間，且該貨物配送裝置及該無人機可與一管理伺服器相互通訊，該貨物配送方法係依據該管理伺服器之指令至少執行一次下列步驟：

(a)該貨物配送裝置裝載貨物至位於該空間內之該無人機上；

(b)該無人機飛行至貨物配送地並卸載該貨物；

(c)該無人機飛行回到該物流車並降落於該空間內。

〔說明〕

請求項所載之發明，係依據管理伺服器之指令，利用貨物配送裝置與無人機等機器之相關連作動來實現貨物配送，為對於包含有複數個相關連機器（貨物配送裝置與無人機）之系統（貨物配送系統）進行整合式控制，屬於具體執行對機器等之控制或伴隨控制之處理，符合發明之定義。

3.3.1.2 具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者

技術性質係指物體之物理性質、化學性質、生物學性質、電性等性質，例如引擎轉速、壓延溫度、基因序列與性狀表現的關係、元素間的物理或化學結合關係等。具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者，通常可為下列其中之一情形：

(1)對於表現出物體技術性質的數值、圖像等資訊，基於其技術性質執行計算或處理，以獲得數值、圖像等資訊者；

(2)利用物體狀態與其相對應現象間的技術上相關關係進行資訊處

理者。

例 1（符合上述(1)）

〔請求項〕

一種分析心電圖訊號之方法，包含下列步驟：

將心臟活動訊號轉換為時域上具有數位值之 QRS 複合波；

將該 QRS 複合波以相反之時序通過一高通濾波器；

取得通過該高通濾波器後輸出之數值；以及

比較該數值與一預設高頻值。

〔說明〕

請求項所載之發明，係對表現出物體技術性質（心臟之電生理活動）的數值資訊執行計算或處理（轉換為 QRS 複合波、將 QRS 複合波通過高通濾波器等），以獲得數值之資訊，符合發明之定義。

例 2（符合上述(2)）

〔請求項〕

一種用於預防二次車禍發生之電腦程式產品，經電腦載入後可執行下列步驟：

依據一車輛之終端機所傳送之該車輛加速度及速度資料，確認該車輛遭受撞擊且已停止；

分析鄰近該車輛之其他車輛的速度是否降低，以判斷該車輛是否發生車禍；

傳送發生車禍之資訊給鄰近該車輛之其他車輛。

〔說明〕

請求項所載之發明，係利用技術上相關關係（車輛之速度、加速度與鄰近車輛之速度，以及車禍是否發生之現象間的相關關係）進行資訊處理，屬於具體執行依據物體之物理性質等技術性質的資訊處理者，符合發明之定義。

3.3.2 明顯不符發明定義之態樣

電腦軟體相關發明如屬於非利用自然法則或非技術思想者，即非利用自然法則之技術思想之創作，不符發明之定義。

3.3.2.1 非利用自然法則者

請求項所載之發明，如為下列其中之一，為非利用自然法則者：

(1)人為安排（artificial arrangement），例如程式語言。

(2)自然法則以外之規律或人為規則，例如遊戲或運動之規則或方法、經濟法則等。

(3)數學公式或數學方法，例如快速傅立葉變換之方法。
(4)人類的精神或心智活動，例如法律文件的撰寫。
(5)僅利用前述(1)至(4)者，例如商業方法的實現。

請求項所載之發明，縱使有部分係利用自然法則（例如電腦），如就請求項整體判斷，仍屬於非利用自然法則，應認定該發明為非利用自然法則者。反之，縱使有部分非利用自然法則者（例如數學公式），如就請求項整體判斷，仍屬於利用自然法則，應認定該發明為利用自然法則者。

當申請專利之發明為方法發明時，尤應注意其發明整體是否屬於前述(1)至(5)其中之一非利用自然法則者。

例 1

〔請求項〕

一種使對奕者遠距下棋的方法，係反覆進行下列步驟：

輪到其中之一對奕者下棋時，利用聊天系統傳送該對奕者之棋步給另一對奕者；

輪到另一對奕者下棋時，利用該聊天系統接收該另一對奕者之棋步。

〔說明〕

請求項所載之發明，雖然有運用聊天系統作為技術手段，但就請求項整體而言，其僅是進行讓相隔兩地對奕者交互下棋之人為安排的方法，不符發明之定義。

例 2

〔請求項〕

一種網路抽獎方法，包含下列步驟；

將複數抽獎券發送給複數參加者，且該些抽獎券均具有一條碼，該條碼係對應於一抽獎網頁之網址；

由該些參加者至該抽獎網頁進行登錄；以及

由一伺服器於已登錄之參加者中隨機選取特定數量得獎者。

〔說明〕

請求項所載之發明，雖有使用網頁、伺服器作為技術手段，但就請求項整體而言，屬於抽獎流程的人為安排，前述技術手段僅是作為人為安排之工具使用，不符發明之定義。

3.3.2.2 非技術思想者

申請專利之發明僅為單純之資訊揭示時，其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。單純之資訊揭示，係指僅以所揭示之資訊內容

為特徵，並以資訊揭示為主要目的者，適用第二章第 1.3.5.2 節之規定。

例如使用者介面之圖形設計配置，係設計以吸引使用者或便於使用者操作，圖形設計配置本身僅為單純的資訊揭示。此外，顯示於一裝置上的簡訊所包含之訊息內容、記載晶片使用方式之使用手冊或規格書、儲存有音樂檔案之光碟片、利用數位相機拍攝而得之影像資料等，均為單純之資訊揭示。

資料格式本身僅是靜態的記憶體配置，對於資料格式若僅揭露其內容資訊或格式，而未明確說明如何為電腦或程式所利用或執行，仍屬於單純之資訊揭示。若電腦或程式與資料格式的協同運作僅在於資料收集、輸入的相關步驟，即使該資料可能包含特殊的格式，依然屬於單純之資訊揭示。

3.4 藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現

對於無法依上述第 3.3 節判斷為明顯符合或不符發明定義態樣之電腦軟體相關發明，應續判斷是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。其中，硬體資源係指用以實現資訊處理、操作或功能之實體裝置或構件，例如電腦，或其中央處理器（CPU）、記憶體等構件，或與電腦相連接之鍵盤、螢幕等。

「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件，係指藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法。判斷時，審查人員應參酌申請時之通常知識，針對請求項所載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，判斷是否依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，據以認定電腦軟體相關發明是否符合前述要件，而為「利用自然法則之技術思想之創作」以符合發明之定義。

電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或具體步驟，並非指在請求項中須記載特定的硬體資源為必要。如請求項中已記載特定之資訊處理技術手段，縱使請求項中僅記載電腦為硬體資源或完全未記載任何硬體資源，參酌申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的中央處理器、記憶體等一般硬體資源與電腦軟體之協同運作，而實現該特定資訊處理技術手段者，應認定符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。反之，如請求項中記載了硬體資源，卻未記載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，以依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，仍不符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。

「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」係以請求項所載之發明整體進行判斷，而非僅審視請求項中部分的技術特徵。特別是當電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟係由請求項整

體所實現時，應避免僅審視請求項中各別的技術手段或步驟。

再者，請求項中如描述有資料輸入（或收集）技術手段，或資料輸出（或顯示）技術手段，但未具體描述資料輸入後、輸出前的具體資訊處理手段或步驟，僅有資訊處理之目的或結果，並不符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。

例 1

〔請求項〕

一種用於文書處理之電腦系統，包含：

一輸入單元，用於輸入一文本資料；

一處理單元，用於對該文本資料進行處理以產生摘要；

一顯示單元，用於顯示該摘要。

〔說明〕

請求項所載之發明，雖具有輸入單元、處理單元及顯示單元等硬體資源，並藉電腦軟體之資訊處理來實現產生摘要之功能，然並未記載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，無法依據資訊處理之目的（產生摘要）實現特定的資訊處理或計算，並未建構出特定的資訊處理裝置或方法，不符發明之定義。

例 2

〔請求項〕

一種用於文書處理之電腦程式產品，經電腦載入後可自多個文檔中針對一特定文檔產生摘要，係執行以下步驟：

分析並提取該特定文檔中的一個或多個句子，以及句子中包含的一個或多個單詞；

對於每個提取的單詞，根據該單詞在各句子中出現的頻率（TF）和該單詞在全部文檔中出現的頻率的倒數（IDF），由各句子中包含的多個單詞的 TF-IDF 值計算出各句子的重要性；以及

依該特定文檔中各句子的重要性高低順序，從該特定文檔中選擇預定數目的句子加以排列後以產生摘要。

〔說明〕

請求項所載之發明，僅於前言部分記載有「電腦」而無其他硬體資源，然由標的名稱「電腦程式產品」及「經電腦載入…」等內容，及依申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的處理器、記憶體等硬體資源與電腦軟體之協同運作，得實現請求項所記載之用於產生摘要的特定資訊處理或計算技術手段，且請求項中記載有依據資訊處理之目的（產生摘要）的具體資訊處理或計算步驟，可建構出特定的資訊處理方法，符合發明之定義。

3.5 審查注意事項

(1)如電腦軟體相關發明係利用電腦程式、（類）神經網路或人工智慧進行醫療相關之資訊處理者，須注意申請專利之方法發明是否屬於人類或動物之診斷、治療方法，而為法定不予專利之標的。關於人類或動物之診斷、治療方法之判斷，參見第十三章第 2.2.1 及 2.2.2 節。

(2)如請求項所載之發明不符發明定義，但得修正為符合發明定義，審查人員於審查意見通知敘明請求項不符發明定義之理由時，得視情形一併提出修正建議。

(3)另基於審查效率，審查人員得依說明書內容，合理預測申請人為克服不符發明定義之核駁理由時可能的修正內容，將之一併納入先前技術檢索範圍。此外，原則上雖應儘可能在審查意見通知中通知所有不准專利之事由，但如僅通知部分的不准專利事由，經申請人修正後有極高的可能性併同克服其他不准專利事由時，並無通知所有不准專利事由的必要性。例如僅通知請求項不具新穎性或不具進步性之事由，請求項經修正後同時克服不符發明定義之可能性極高時，並無通知請求項不符發明定義之必要性。

4.專利要件

4.1 產業利用性

由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛,許多行業為解決某一課題,可能利用電腦軟體相關技術以達成，因此，在審查此類專利申請案是否符合產業利用性時，應考量說明書記載的該發明所屬之技術領域而加以判斷。若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，而具產業利用性。

4.2 進步性

電腦軟體相關發明之進步性審查，適用第三章第 3 節「進步性」之一般性規定，以下就另須注意事項予以說明。

4.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，參照第三章第 3.2.1 節「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

對於利用電腦軟體相關技術解決所應用之技術領域中存在的問題之電腦軟體相關發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者係同時具有申請時該發明所應用之技術領域及電腦軟體技術領域之一般知識及普通

技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術。

此外，考量該發明所屬技術領域包括所應用之技術領域及電腦軟體技術領域的具體事實，確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，可為一群人。

4.2.2 進步性之判斷步驟

審查進步性之先前技術應為相關先前技術。由於電腦軟體相關技術可普遍應用於各技術領域，對於將電腦軟體相關技術應用於另一技術領域之電腦軟體相關發明，在檢索相關先前技術時，除了電腦軟體技術領域及其所應用之技術領域外，亦得擴大至其他技術領域。

由相關先前技術中選出作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個主要引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對時，適合的主要引證，通常可選擇與申請專利之發明屬於相同或相關技術領域、有相同或相似的所欲解決問題，或者採取相同或相似的技術手段者。例如對於利用電腦軟體相關技術實現商業方法的發明，適合的主要引證可選擇電腦軟體相關技術相同但應用於不同商業方法者。

4.2.2.1 否定進步性之因素

4.2.2.1.1 有動機能結合複數引證

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，原則上得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。由於電腦軟體技術通常可應用於各技術領域，不應僅以複數引證之技術領域無關連性即直接認定無動機結合該等引證。

4.2.2.1.1.1 所欲解決問題之共通性

所欲解決問題之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題予以判斷，所欲解決問題包含引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題。在電腦軟體相關技術領域，例如：以電腦取代人工作業，或將人工流程予以軟體化、系統化，或以人工智慧（AI）、模糊邏輯提高分析、預測的精確度，或利用圖形化使用者介面（GUI）讓使用者便於操作等，均為通常知識者能易於思及的問題。由於電腦軟體相關技術普遍應用於各技術領域，前述問題也可能是其他技術領域中通常知識者所能易於思及的問題。

例 1

〔請求項〕

一種利用電腦進行市場研究與分析的方法，包含市場調查問卷設計步驟，以及電腦系統處理問卷之步驟，其中，該電腦系統藉由網路送出問卷後再回收問卷，接著排除回傳時間相近且所有答案相同之問卷，然後針對剩餘問卷，將問卷中每一題目之答案與填寫者之基本資料進行交叉比對。

〔主要引證〕

一種利用電腦處理問卷的方法，電腦系統將經由網路送出問卷後再回收問卷，接著排除回傳時間相近且所有答案相同之問卷，然後針對剩餘問卷，將問卷中每一題目之答案與填寫者之基本資料進行交叉比對。

〔其他引證〕

一種市場調查問卷設計方法。

〔說明〕

以電腦取代人工進行市場研究與分析，係電腦軟體相關技術領域中具有通常知識者易於思及的問題，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

4.2.2.1.1.2 功能或作用之共通性

電腦軟體技術領域之技術手段，通常不受限於所應用之領域而具有實質相同之功能或作用。若複數引證之技術內容以電腦軟體技術領域之不同技術手段達到實質相同之功能或作用，縱使是應用於不同技術領域，仍具有功能或作用之共通性。

例 1

〔請求項〕

一種使用神經網路模型預測鋼板焊接性之方法，該鋼板係由鋼胚鑄件經加熱、軋延及冷卻所製得，使用一鋼板成分及製造參數對應鋼板焊接性的資料集對卷積神經網路（CNN）模型進行訓練，使該卷積神經網路模型於接收鋼板成分及製造參數的輸入值後，能預測鋼板之焊接性。

〔主要引證〕

一種使用電腦預測鋼板焊接性之方法，該鋼板係由鋼胚鑄件經加熱、軋延及冷卻所製得，收集鋼板成分及製造參數對應鋼板焊接性的資料，將資料進行計算後得到一數學模型，使該數學模型於接收鋼板成分及製造參數的輸入值後，能預測鋼板之焊接性。

〔其他引證〕

一種使用神經網路模型預測玻璃品質之方法，使用一資料集對卷積神經網路模型進行訓練，使該卷積神經網路模型於接收輸入值後，能預測玻璃品質。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以數學模型預測鋼板焊接性，其他引證之技術內容係以卷積神經網路模型預測玻璃品質，二引證之技術內容於使用模型來預測材料性質之功能或作用具有共通性。

此外，二引證之技術內容於解決預測材料性質之問題亦具有共通性。

例 2

〔請求項〕

一種辨識壞死心肌組織的系統，具有：(a)獲取心肌影像之核磁共振攝影設備；(b)處理心肌影像並辨識壞死心肌組織之處理器，該處理器先將該心肌影像分割為複數區域，再以人工智慧判斷各該區域影像中是否有壞死心肌組織，若有，將壞死心肌組織予以標記；及(c)顯示標記後之心肌影像的顯示器。

〔主要引證〕

一種辨識壞死心肌組織的系統，具有：(a)獲取心肌影像之核磁共振攝影設備；(b)處理心肌影像並辨識壞死心肌組織之處理器，該處理器先將該心肌影像分割為複數區域，再依據該些區域影像的平均顏色深度辨識各該區域影像中是否有壞死心肌組織；及(c)顯示經辨識後之心肌影像的顯示器。

〔其他引證〕

一種影像特徵分析系統，利用人工智慧對於分割為複數區域的影像，就各區域影像之特徵進行分析及辨識。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以區域影像之平均顏色深度辨識各區域影像中的壞死心肌組織，其他引證之技術內容係以人工智慧辨識各區域影像之特徵，故二引證之技術內容就辨識區域影像特徵之功能或作用具有共通性。

此外，以人工智慧提高電腦分析、預測精確度是電腦軟體技術領域中具有通常知識者易於思及的問題，故二引證之所欲解決問題亦具有共通性。

例 3

〔請求項〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程，並顯示一出貨編號；

該交易伺服器於出貨後啟動一計時器，在一預定時間內可藉由一退換貨介面受理顧客線上提出之退換貨需求，該退換貨介面接收顧客所輸入之該出貨編號，並藉由該出貨編號於該交易伺服器內部取得交易明細，以及提供一輸入欄位供顧客填寫退換貨相關資訊；

當該計時器計算超過該預定時間，顧客於該退換貨介面輸入該出貨編號時，該退換貨介面顯示無法受理。

〔主要引證〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程，並顯示一出貨編號；其中顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

〔其他引證〕

一種庫存管理系統，包含：

一資料庫，用於存儲採購訂單資料及出貨訂單資料；

一查詢單元，接收用戶輸入的查詢訂單編號，檢索出資料庫中對應的訂單資料並輸出；

一驗收管理單元，包括一計時器，及一驗收結果訊息輸入介面，僅受理需求單位於商品送達 3 日內輸入之驗收結果訊息，該驗收結果訊息包括驗收通過和不通過，當驗收結果訊息為不通過時，需求單位須進一步輸入退換貨相關資訊。

〔說明〕

主要引證之技術內容係交易伺服器處理客戶退換貨，其他引證之技術內容係驗收管理單元處理驗收單位退換貨，故二引證之技術內容的功能或作用具有共通性。

此外，二引證之技術內容於解決退換貨問題亦是共通的。

4.2.2.1.2 簡單變更

針對申請專利之發明與引證之技術內容間的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將該差異技術特徵藉由下列各小節所例示之態樣，而完成申請專利之發明者，則該發明為引證之技術內容的「簡單變更」。

4.2.2.1.2.1 技術領域之轉用

電腦軟體技術領域之技術手段，通常不受限於所應用之領域而具有實質相同之功能、效果。對於將電腦軟體技術領域之技術手段應用至其

他技術領域，或將已應用於某一技術領域之電腦軟體技術手段應用於另一技術領域，僅是資訊處理的資料內容不同，仍能達到實質相同之功能、效果之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識所能簡單變更者。

例 1

〔請求項〕

一種醫療資訊檢索系統，具有對醫療資訊之資訊欄位進行檢索的檢索裝置。

〔引證〕

一種檔案檢索系統，具有對文檔之資訊欄位進行檢索的檢索裝置。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於檢索裝置所檢索之資料內容不同。

為了不同檢索情境，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將引證之檢索裝置轉用於醫療資訊內容而簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種商品資訊檢索系統，其檢索裝置係以所建立之特定索引表進行檢索。

〔引證〕

一種醫療資訊檢索系統，其檢索裝置係以所建立之特定索引表進行檢索。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於檢索裝置所檢索之資料內容不同。

為了不同檢索情境，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將引證之檢索裝置轉用於商品資訊內容而簡單變更者。

例 3

〔請求項〕

一種儲存病人病歷管理資料之電腦可讀取媒體，儲存有病人病歷號碼、姓名、身份證字號之三個欄位資料結構的檔案，…。

〔引證〕

一種儲存學生成績管理資料之電腦可讀取記錄媒體，儲存有學生學號、姓名、身份證字號之三個欄位資料結構的檔案，…。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於資料結構中儲存之資料內容不同。

為了資料管理，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將引證之資料結構轉用於儲存病人病歷資料內容而簡單變更者。

4.2.2.1.2.2 將人類所進行之作業方法予以系統化

開發一套系統通常必須經過設計規劃、系統分析及系統設計的程序，對於利用通常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識所能簡單變更者。

例 1

〔請求項〕

一種線上交易方法，包含下列步驟：使用者經由網路於銷售網頁上對銷售商品下單；伺服器接收客戶下單資料後，根據該客戶下單資料產生出貨單及出貨序號。

〔引證〕

一種交易方法，包含下列步驟：使用者透過傳真或電話對銷售商品下單；商店接收客戶下單資料後，根據該客戶下單資料產生出貨單及出貨序號。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於以網際網路上的網頁取代傳真或電話接收訂單。

為了增加使用者便利，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用通常之系統分析及系統設計手法，將引證之交易方法予以系統化、電子化（以伺服器、網頁取代傳真或電話）而簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種電鍋系統，包含一電鍋及一伺服器，該伺服器經由網路得到各家庭成員之預定返家時間；該伺服器依據該等預定返家時間，計算該電鍋之煮飯開始時間並設定計時器，該開始時間是最早回家的家庭成員的預定返家時間減去煮飯所需時間，而使該電鍋能在最早家庭成員的返家時間前完成煮飯;當該計時器之煮飯開始時間到，該伺服器對該電鍋發出煮飯指示，使該電鍋開始煮飯。

〔引證〕

家庭成員之一經由電話得到各家庭成員之預定返家時間，他依據最早回家的家庭成員的預定返家時間的通知，計算電鍋之煮飯開始時間並設定計時器，該時間是最早回家的家庭成員的預定返家時間減去煮飯所需時間，而使電鍋能在最早家庭成員的返家時間前完成煮飯；當煮飯開始時間到，他按下電鍋開關，使電鍋開始煮飯。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於以伺服器取代人工執行包括：接收家庭成員預定返家時間、計算電鍋之煮飯開始時間、設定計時器、指示電鍋煮飯等步驟。

為了增加使用者便利，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用通常之系統分析及系統設計手法，即能將引證中人類所進行之日常活動予以系統化而簡單變更者。

4.2.2.1.2.3 將先前硬體技術所執行之功能軟體化

對於單純利用軟體實現既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識所能簡單變更者。

例 1

〔請求項〕

一種印刷電路板檢測裝置，係包含…處理模組，以軟體程式進行印刷電路板代碼比較。

〔引證〕

一種印刷電路板檢測裝置，係包含…處理模組，以比較電路進行印刷電路板代碼比較。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於利用軟體實現既有硬體電路之功能。

為了減少硬體資源的使用，並使檢測裝置的管理簡單化，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將硬體電路之功能軟體化而簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種即時時鐘計數器的省電方法，係包含…計算模組，以軟體程式進行加法運算。

〔引證〕

一種即時時鐘計數器的省電方法，係包含…計算模組，以半加器進行加法運算。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於利用軟體實現既有硬體電路之功能。

為了減少硬體資源的使用並顧及維護上的便利性，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將硬體電路之功能軟體化而簡單變更者。

4.2.2.1.2.4 在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識

如果在電腦虛擬空間中重現申請時之通常知識，或單純將虛擬場景與現實場景相結合，僅利用通常之系統分析及系統設計手法可以完成的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識所能簡單變更者。

例 1

〔請求項〕

一種網球遊戲裝置，係包含…處理器，將在硬地上反彈之後的網球的球速度設定為高於在紅土上的網球速度。

〔引證〕

一種網球遊戲裝置，係包含…處理器。

（在硬地球場與紅土球場分別以網球拍揮擊網球，網球在硬地上反彈之速度高於在紅土上反彈之速度，為申請時之通常知識）

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異僅在於將在硬地上反彈之後的網球的球速度設定為高於在紅土上的網球速度，而其為申請時之通常知識，屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種賽車遊戲裝置，係包含…處理器，根據路面狀況改變過彎的可能性。

〔引證〕

一種賽車遊戲裝置，係包含…處理器。

（輪胎抓地力在不同路面狀況有所不同，輪胎抓地力不足時過彎會打滑失控，為申請時之通常知識）

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異僅在於根據路面狀況改變過彎的可能性，而其為申請時之通常知識，屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者。

4.2.2.1.2.5 申請時通常知識之應用或變更

基於申請時之通常知識，將電腦程式或系統適當地予以調整或變更，以因應程式或系統設計上或使用上的需求，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識所能簡單變更者。

例 1

〔請求項〕

一種線上交易系統，係包含…輸出裝置，顯示「謝謝購買」。

〔引證〕

一種線上交易系統，係包含…輸出裝置。

（賣方在訂立銷售契約時對買方表示感謝，為申請時之通常知識）

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異僅在於輸出顯示「謝謝購買」，而其為申請時之通常知識，屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程；

其中，顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

〔引證〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程。

（顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨，為申請時之通常知識）

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異僅在於顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨，而在商業交易中存在冷靜（cooling-off）制度，允許購買後一段時間的退換貨，為申請時之通常知識，屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者。

例 3

〔請求項〕

一種庫存管理系統，係包含…輸入裝置包括滑鼠或條碼器。

〔引證〕

一種庫存管理系統，係包含…輸入裝置為鍵盤。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於輸入裝置不同，而滑鼠、條碼器為普遍使用之輸入裝置。

為了輸入便利，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將鍵盤置換為周知的滑鼠或條碼器而簡單變更者。

4.2.2.1.2.6 無助於技術效果的特徵

若申請專利之發明與引證之技術內容間的差異技術特徵無法產生技術效果，或無法與請求項中其他技術特徵協同運作後直接或間接產生技術效果，亦即對於技術效果並無貢獻，例如差異技術特徵僅在於商業方法本身，得認定為通常知識的簡單變更或先前技術中商業方法的簡單變更。判斷時，應注意避免遺漏請求項中可能對於技術效果有貢獻的任何技術特徵，以及該差異技術特徵可能直接或間接導致的技術效果。

例 1

〔請求項〕

一種電腦螢幕上的時間顯示介面，該電腦經由網際網路取得準確的目前時間，然後將該目前時間顯示在電腦螢幕上，該時間顯示介面之外觀採用傳統指針式時鐘造形。

〔引證〕

一種電腦螢幕上的時間顯示介面，該電腦經由網際網路取得準確的目前時間，然後將該目前時間以數字顯示在電腦螢幕上。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明的差異僅在於時間顯示介面之外觀採用傳統指針式時鐘造形，而時鐘造形雖可給予使用者較為親切之視覺感受，然該造形僅具有視覺上之效果，且未與其他技術特徵協同運作產生技術效果，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證之技術內容所能簡單變更者。

例 2

〔請求項〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，經顧客確認購買後，直接依顧客預先輸入之信用卡授權資料進行線上付款，並通知一物流伺服器排定出貨流程。

〔引證〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，經顧客確認購買後，依顧客所輸入之信用卡授權資料進行線上付款，並通知一物流伺服器排定出貨流程。

〔說明〕

引證之技術內容與申請專利之發明差異在於交易流程不同，引證係當顧客確認購買後始輸入信用卡授權資料進行付款，申請專利之發明則是讓顧客預先輸入信用卡授權資料，確認購買後直接進行付款。申請專利之發明雖可讓使用者在第二次以後的購買，有免於再次輸入之交易上便利，但並無助於技術效果，亦未與其他技術特徵協同運作後產生技術效果，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證之技術內容所能簡單變更者。

4.2.2.2 肯定進步性之因素

4.2.2.2.1 有利功效

有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者。

數學公式、商業方法、資訊揭示內容、美術規劃等產生的數學效果、商業效果、美感效果、顯示效果等，並非技術效果，原則上不屬於有利功效。然若數學公式、商業方法、資訊揭示內容、美術規劃等，於發明中實現時涉及技術考量或克服技術困難，對於技術效果有貢獻者，仍須併予考量。

所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者，例如將人工作業予以系統化或利用電腦來實現商業方法，所得到使用便利、處理速度快、正確率高、處理資料量大、資訊電子化等功效，在電腦軟體相關技術領域中屬於利用電腦或電腦軟體之一般性或當然功效，通常並不認定為有利功效。

若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

4.2.2.2.2 發明具有無法預期之功效

所謂「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。

對於電腦軟體相關發明，若發明整體相較於相關先前技術具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性。

前述有關使用電腦或電腦軟體所產生使用便利、處理速度快、正確率高、處理資料量大、資訊電子化等一般性或當然功效，通常也不屬於無法預期之功效。

5.案例

(1)可據以實現要件相關案例

編號	發明名稱	備註
1-1	神經認知功能評估系統	AI
1-2	運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統	AI

(2)發明定義相關案例

編號	發明名稱	備註
2-1	用於顧客資料之資料結構產品	
2-2	具有訊息提示功能的影音播放裝置	
2-3	利用電腦系統進行市場研究與分析的方法	
2-4	計算自然數之總和的方法及裝置	數學方法
2-5	資料加密的方法	數學方法
2-6	數位影像的處理方法	數學方法
2-7	網路擷取資料的儲存方法	
2-8	預測商品銷售量之電腦程式產品	商業方法
2-9	點數服務方法	商業方法
2-10	停車場管理方法	
2-11	無人自動駕駛車輛調度系統及其方法	
2-12	用於分析住宿聲譽之神經網路系統	AI
2-13	車流估算系統	AI

(3)進步性相關案例

編號	發明名稱	備註
3-1	無線網路定位服務方法	
3-2	線上配對系統	
3-3	化學材料檢索裝置	
3-4	無人商店管理系統	IOT
3-5	車流估算系統	AI

5.1 可據以實現要件相關案例

案例 1-1　神經認知功能評估系統

〔申請專利範圍〕

1.一種神經認知功能評估系統，包括：

一可感測受測者動作之玩具及一伺服器；

該玩具包含一感測模組及一輸出模組，該感測模組係感應受測者操作玩具之動作後產生一動作感測資料，並傳送至該輸出模組；

該伺服器包含：

一接收單元，接收該輸出模組所輸出之動作感測資料；以及

一深度學習評估單元，基於給定之動作訓練資料集以學習得到一個評估模型；

該動作感測資料輸入至該深度學習評估單元後，利用該評估模型產生一神經認知功能評估結果，用以評估受測者之神經認知功能是否符合一預定評估範圍。

〔說明書內容摘錄〕

本發明提供一種神經認知功能評估系統，其係在玩具中安裝感測器，通過兒童與玩具的互動過程中獲得感測器產生之動作感測資料，並利用一輸出模組輸出該動作感測資料，該輸出模組可為一 USB 模組；該些資料可用來分析兒童的認知功能與情緒反應，進一步發現參與度和興趣點，以便能適性且有效地得知兒童的神經認知功能發展程度。

在實施例中，係在玩具之頭部、四肢、前胸及後背配備有壓力感應器，可以感測受力大小及用來確定壓力中心的位置，受力區域例如可包括「左手、右手、左肩、右肩、前胸與後背」等。

為預測神經認知發展程度，可收集包含壓力感應器等安裝在玩具身上之多個感測器所獲得之動作感測資料，並讓深度學習演算法掌握這些感測器收集的內容並進行預測，最終產生的演算法預測得出一定準度與分數，透過分析分數與對應準度，可評估神經認知功能是否符合一預定評估範圍並輸出神經認知功能評估結果。

為訓練深度學習評估單元，須先利用訓練資料對深度學習評估單元進行訓練，使該評估單元能學習得到一個相對應評估模型；訓練資料包括多種動作特徵及其對應可能診斷，該動作特徵包括玩具頭部或四肢安裝之壓力感測器受力強弱、持續時間及變形程度等。

訓練完成的深度學習評估單元，可由動作感測資料中擷取動作特徵，將其輸入所述評估模型，獲得一分數，以評估神經認知功能是否符合一預定評估範圍並輸出神經認知功能評估結果……。

〔結論〕

不符可據以實現要件。

〔理由〕

請求項 1 之發明係以動作訓練資料集來訓練深度學習評估單元，以得到一個評估模型，並將感測模組所感測之動作感測資料輸入至該評估模型後，產生一神經認知功能評估結果。

依說明書之記載，係以感測模組（即壓力感測器）所感測之壓力強弱、持續時間等作為輸入資料，使深度學習評估單元（評估模型）輸出神經認知功能評估結果。但說明書中並未記載壓力資料與神經認知評估結果間的具體關係，亦無相關的統計或實驗數據佐證二者之間的關連性，且依申請時之通常知識，對於兒童之神經認知發展，通常係以不同年齡所能完成之「粗動作」、「細動作」、「語言及認知」、「身邊處理及社會性」等項目予以評估（參見「兒童健康手冊」中之兒童發展連續圖）；如單純以操作玩具之壓力大小、持續時間等予以判斷，或許可以評估兒童的肌力發展狀態，但仍無法認定深度學習評估單元可以據此產生有效的神經認知評估結果，因此說明書之記載內容不符可據以實現要件。

案例 1-2　運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統

〔申請專利範圍〕

1.一種運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統，其包含：

一資料庫，其儲存一客戶資料、一不動產物件資料及一經紀人資料，且將複數已成交案件中之客戶資料及不動產物件資料，與經紀人資料互相標注，以作為一訓練樣本資料；以及

一深度神經網路模組，與該資料庫相連結，將該複數已成交案件之該客戶資料及該不動產物件資料作為該深度神經網路模組之輸入層資料，並將標注之該已成交案件之經紀人資料作為輸出層資料，以訓練該深度神經網路模組；

藉由將任一客戶名單及不動產物件資料輸入該被訓練完成之深度神經網路模組，以確定對應於該客戶名單及該不動產物件之經紀人資料。

〔說明書內容摘錄〕

不動產是否能成功交易，負責服務的經紀人扮演舉足輕重的角色，尤其與經紀人自身關於特定不動產物件，例如：商辦、廠房…等的專業知識以及服務態度等有很大的關聯性。如能將客戶、不動產物件及經紀人三者做最佳的配對，即能促進不動產市場交易的活絡。

本發明提供一種運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統，其包含有資料庫，其儲存有客戶資料、不動產物件資料及經紀人資料。將複數已成交案件中之客戶資料及不動產物件資料，與經紀人資料互相標注，以作為訓練樣本資料來訓練深度神經網路模組，讓訓練完成後的深度神經網路模組可以針對任一客戶、任一不動產物件及任一經紀人進行最佳配對，提高不動產交易成功的可能性…。

〔結論〕

不符可據以實現要件。

〔理由〕

請求項 1 之發明係將已成交案件之客戶資料、不動產物件資料及經紀人資料標注後，用以訓練深度神經網路模組，使訓練完成之深度神經網路模組得依客戶名單及不動產物件資料配對經紀人。

說明書中雖揭露了以客戶資料、不動產物件資料及經紀人資料共三種資料作為訓練樣本資料，但說明書中並未具體記載此三種資料間之關連性，或者如何獲得最佳配對結果的機器學習具體技術內容（例如：訓練資料之預處理、訓練資料量、神經網路類型（機器學習演算法）、損失函數，以及佐證獲得最佳配對結果之相關統計、實驗數據等）。縱使參酌申請時之通常知識，可知客戶資料、經紀人資料通常包含個人照片、

姓名、年齡及住址等項目，不動產物件資料則通常包含坪數、屋齡、價格等項目，但仍無法從前述項目中推知三種（客戶、經紀人、不動產物件）資料間存有何種關連性。難以認定依據前述三種資料訓練深度神經網路模組後即能達成客戶、不動產物件與經紀人最佳配對之結果，因此說明書之記載內容不符可據以實現要件。

5.2 發明定義相關案例

案例 2-1　用於顧客資料之資料結構產品

〔申請專利範圍〕

1.一種資料結構產品，包含：
一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，
第一欄位儲存顧客姓名，
第二欄位儲存顧客地址及電話，
第三欄位儲存顧客喜好。

2.一種資料結構產品，包含：
一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，
第一欄位儲存顧客姓名，
第二欄位儲存顧客地址及電話，
第三欄位儲存顧客喜好；
該資料結構產品經電腦執行後讀取上述檔案，並將該些欄位內容顯示於一顯示裝置。

3.一種資料結構產品，包含：
一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，
第一欄位儲存顧客姓名，
第二欄位儲存顧客地址及電話，
第三欄位儲存顧客喜好；
該資料結構產品經電腦執行後讀取上述檔案，並根據關鍵字或條件式，將特定檔案之該些欄位內容顯示於一顯示裝置。

〔說明〕

目前商家已普遍利用電腦儲存顧客之通訊資料，然而在製作通訊錄時，通常僅記載姓名及地址電話，而本發明藉由同時記載顧客喜好，令商家得以針對個別顧客給予個人化服務，並藉由本發明設計之管理程式，提供使用者介面，讓使用者得以利用關鍵字或條件式搜尋資料內容……。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。
請求項 2 不符發明定義。
請求項 3 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 之標的名稱為「資料結構產品」，然而請求項之內容僅為

靜態的記憶體配置，屬於資料格式本身，為單純之資訊揭示，不符發明之定義（依第 3.3.2.2 節判斷）。

請求項 2 相較於請求項 1，增加了「經電腦執行後讀取上述檔案，並將該些欄位內容顯示於一顯示裝置」技術特徵，但並未記載依據資訊處理之目的（顯示特定顧客之喜好）所實現的特定資訊處理或計算技術手段，僅記載資訊顯示步驟，亦即並未記載電腦軟體（資料結構）與硬體資源協同運作之具體技術手段或步驟，不符發明定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 3 則記載依據資訊處理之目的（顯示特定顧客之喜好）所實現的特定資訊處理或計算技術手段（經電腦執行後讀取包含顧客喜好資料之資料格式，並依關鍵字或條件式將特定檔案予以顯示），藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，已建構出特定的資訊處理裝置或方法，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-2　具有訊息提示功能的影音播放裝置

〔申請專利範圍〕

1.一種具有訊息提示功能的影音播放裝置，包含：

一儲存構件，存放複數可執行功能的詳細說明；

一顯示構件，在外接顯示器上顯示該些可執行功能，及該些可執行功能的詳細說明。

2.一種具有訊息提示功能的影音播放裝置，包含：

一儲存構件，存放複數功能的詳細說明；

一處理構件，偵測目前裝置狀態，依該狀態排除目前無法執行的功能，將剩餘功能之清單傳送至一顯示構件；

該顯示構件將該清單之功能選項顯示於一外接顯示器，同時從該儲存構件取得並顯示對應於該清單之功能的詳細說明。

〔說明〕

習知影音播放裝置雖會提示功能及相關說明，但有時某些功能不適合在當時狀態執行，例如在未放置影音光碟時按下播放鍵，或是在播放最後一個影音項目時選擇「下一個」功能，此時畫面只能顯示無法執行或是錯誤訊息，但使用者已花費多餘時間選擇不當的功能。本發明藉由偵測目前裝置狀態，預先排除不適合的功能選項，讓使用者清楚了解哪些功能可以執行……。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 記載的發明，係靜態的資料儲存（「一儲存構件，存放複數可執行功能的詳細說明」）以及在顯示器上所顯示的資訊內容（「一顯示構件，在外接顯示器上顯示該些可執行功能，及該些可執行功能的詳細說明」），屬單純之資訊揭示，為非技術思想者，不符發明定義（依第 3.3.2.2 節判斷）。

請求項 2 記載了儲存構件、顯示構件與處理構件等硬體資源，以及電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟（偵測目前裝置狀態，依該狀態排除目前無法執行的功能，將剩餘功能之清單傳送至顯示構件），以依據資訊處理之目的（預先排除不適合的功能選項，讓使用者清楚了解哪些功能可以執行）實現特定的資訊處理或計算，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-3　利用電腦系統進行市場研究與分析的方法

〔申請專利範圍〕

1.一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：
決定待研究的商品；
選定該商品設定之消費族群；
根據消費族群的種類來確定問卷之問題；
送出問卷後再回收問卷；
彙總問卷資料；及
呈現彙總後之結果。

2.一種利用電腦系統進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：
決定待研究的商品；
選定該商品設定之消費族群；
根據消費族群的種類來確定問卷之問題；
該電腦系統藉由網路送出問卷後再回收問卷；及
該電腦系統彙總問卷資料並呈現彙總後之結果。

3.一種利用電腦系統進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：
決定待研究的商品；
選定該商品設定之消費族群；
根據消費族群的種類來確定問卷之問題；
該電腦系統藉由網路送出問卷後再回收問卷；及
該電腦系統先排除回傳時間相近且所有答案相同之問卷，然後針對剩餘問卷，將問卷中每一題目之答案與填寫者之基本資料進行交叉比對。

〔說明〕

一般進行線上問卷調查時，可能因使用者連續點選「送出」而重複傳輸同一份問卷結果，導致統計結果不準確……。

本發明提出一種利用電腦系統進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：……將所有問卷輸入至電腦後，藉由電腦中之程式先排除回傳時間相近且所有答案相同者，以避免重複統計同一份問卷；並藉由事先在問卷中所設下的陷阱問題（例如題目相同但答案順序不同）來排除有矛盾答案，顯然為胡亂填答的問卷。然後以程式統計各選項之數量，並根據填寫者的基本資料做交叉比對，整理出消費趨勢，若其中包含與平均數相差兩個標準差以上之特異數據，會以特殊格式標示呈現……。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 不符發明定義。

請求項 3 符合發明定義。

〔理由〕

請求項1之進行市場研究與分析的方法，係藉由決定待研究的商品、相對應之消費族群及彙總問卷資料等人為安排，為非利用自然法則者，屬於明顯不符發明定義之態樣（依第 3.3.2.1 節判斷）。

請求項 2 雖記載利用硬體資源（電腦、網路）進行市場研究與分析，但各步驟中僅利用電腦及網路送出問卷、回收問卷、彙總問卷並呈現彙總結果，其整體仍屬於人為安排的市場研究與分析方法，只是將電腦與網路作為人為安排所運用的工具，為非利用自然法則者，屬於明顯不符發明定義之態樣（依第 3.3.2.1 節判斷）。此外，請求項 2 僅是以電腦及網路進行問卷資料的傳送與彙總，並無電腦軟體與硬體資源協同運作之具體技術手段或步驟，無法依據其資訊處理之目的（避免統計不準確）實現特定的資訊處理或計算，仍不符發明定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 3 記載電腦與網路等硬體資源，以及電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟（先排除回傳時間相近且所有答案相同之問卷，然後針對剩餘問卷，將問卷中每一題目之答案與填寫者之基本資料進行交叉比對），已依據資訊處理之目的（避免統計不準確）實現特定的資訊處理或計算，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-4　計算自然數之總和的方法及裝置

〔申請專利範圍〕

1.一種計算自然數 n 至 n+k 之總和 s 的方法，係計算(k+1)(2n+k)/2 得到總和 s。

2.一種計算自然數 n 至 n+k 之總和的裝置，包含下列構件：

一輸入裝置，接收自然數 n 及 k；

一處理器，計算 s=(k+1)(2n+k)/2；及

一輸出裝置，輸出 s。

〔說明〕

說明書記載自然數 n 至 n+k 為止之和，若設為 s 時，則可以下列公式表示：

s = n+(n+1)+(n+2)+……+(n+k) …… (1)

即使上述公式右邊之順序逆向排列，其和亦相同。若逆向排列時，則 s 可以下列公式表示：

s =(n+k)+(n+k-1)+ ……+(n+1)+n…… (2)

若求取(1)式與(2)式之和時，則

2s =(2n+k)+(2n+k)+……+(2n+k) ……

在上述公式右邊中，係由(k+1)個(2n+k)之數組成，因此

2s =(k+1)(2n+k)

s =(k+1)(2n+k)/2

如此，可簡易求得自然數 n 至 n+k 為止之和……。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 不符發明定義。

〔理由〕

請求項 1 所載之發明為數學公式或數學方法（s=(k+1)(2n+k)/2），為非利用自然法則者，屬於明顯不符發明定義之態樣（依第 3.3.2.1 節判斷）。

請求項 2 雖記載輸入裝置、處理器及輸出裝置等硬體資源，以及進行計算之數學公式，但並未載明電腦軟體與硬體資源協同運作之具體技術手段，無法依據其資訊處理之目的（計算 n 至 n+k 之總和 s）建構出特定的資訊處理裝置，不符發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-5　資料加密的方法

〔申請專利範圍〕

1.一種資料加密的方法，包含以下步驟：

傳送方裝置隨意選擇兩個大的質數 p 和 q，p 不等於 q，

計算 N = pq，以及 r = lcm((p-1), (q-1))；

選擇一個小於 r 的整數 e，使 e 與 r 互質，求得 e 關於 r 的模反元素，命名為 d；

將欲傳送之資料切割成小於 N 的整數 n；

計算 n 的 e 次方並取模數 N，得到加密過之訊息 c；

傳送方裝置透過電子傳輸媒介，傳送 c 至接收方裝置；

接收方裝置接收該加密過之訊息 c，

計算 c 的 d 次方並取模數 N，

得到原訊息 n。

〔說明〕

電子資料在網路上傳輸可能有被竊取的危險，本發明先將電子資料切割成相同大小的區塊，再藉由數學運算進行編碼，令第三者即使取得網路上傳輸的訊號，亦無法還原成原始資料，唯有金鑰擁有者才能正確加密及解密。

〔結論〕

請求項 1 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 記載了傳送方裝置與接收方裝置等硬體資源，以及利用數學方法將資料切割成相同大小的區塊，並將資訊予以加密等的具體資訊處理技術手段（計算 N=pq、將資料切割成小於 N 的整數 n、計算 n 的 e 次方並取模數 N，得到加密過之訊息 c…），係藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的（資料加密）建構出特定的資訊處理（資料加密）方法，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-6　數位影像的處理方法

〔申請專利範圍〕

1.一種數位影像的處理方法，包含下列步驟：

以含有行及列安排的元素之二維陣列的形式，產生一操作矩陣，該操作矩陣的大小實質小於一資料陣列的大小；及

該操作矩陣實質掃描該資料陣列的元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞陣列並用一新陣列取代該資料陣列；

其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不變，該操作矩陣係由單一圍繞陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到產生並輸出最後新資料陣列。

〔說明〕

本發明是將所輸入之數位影像資料，先排列成特定之二維陣列，該二維陣列經過特定之運算後，得到一新的資料陣列，新的資料陣列取代所輸入之數位影像資料，即能自動得到比原來影像更為清晰之畫面。

〔結論〕

請求項 1 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 之發明係對於表現出物體技術性質的圖像資料(數位影像)執行計算或處理，以獲得數值、圖像等資訊（將資料排列成特定之二維陣列，經過特定之運算後，得到一新的資料陣列），屬於具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者，為明顯符合發明定義之態樣(依第 3.3.1.2 節判斷）。

案例 2-7　網路擷取資料的儲存方法

〔申請專利範圍〕

1.一種網路擷取資料的儲存方法，包含下列步驟：

透過網路接收所擷取之資料；

顯示該被擷取之資料；

由使用者判斷該資料是否有預定之關鍵字，有關鍵字時，針對一輸入裝置執行儲存指令；及

該輸入裝置依據該儲存指令將該資料儲存於一記憶裝置。

2.一種網路擷取資料的儲存方法，包含下列步驟：

透過網路接收所擷取之資料；

顯示該被擷取之資料；

一資料儲存判斷裝置判斷該資料是否有預定之關鍵字，有關鍵字時，針對一輸入裝置執行儲存指令；及

該輸入裝置依據該儲存指令將該資料儲存於一記憶裝置。

〔說明〕

網際網路上資料龐雜，尤其是使用者可能對於某些感興趣的網站訂閱文章、電子報，或允許許多網站經由網路主動向使用者推播文章、電子報，導致使用者之電腦或智慧型手機可能儲存過多不必要的資訊，進而使得記憶裝置可用儲存空間減少…。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 係雖載有網路、輸入裝置、記憶裝置等硬體資源，然僅是執行資料處理前或資料處理後之步驟(接收資料、顯示資料、儲存資料)，其所載發明整體係人為安排之資料儲存方法，並依人類的精神活動進行資訊處理（由使用者判斷所接收的擷取資料是否有預定之關鍵字），並非藉由電腦軟體與硬體資源協同運作，依據資訊處理之目的（過濾資訊或避免儲存空間減少）所具體實現的資訊處理或計算技術手段，不符發明定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 2 則記載硬體資源（資料儲存判斷裝置）與電腦軟體之協同運作，依據資訊處理之目的（過濾資訊或避免儲存空間減少）具體實現資訊處理或計算技術手段（判斷資料是否具有預定的關鍵字，有關鍵字時，針對一輸入裝置執行儲存指令），符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-8　預測商品銷售量之電腦程式產品

〔申請專利範圍〕

1.一種用於預測商品銷售量的電腦程式產品，包含：

一輸入模組，用於輸入欲預測商品銷售量的日期；

一銷售量資料記錄模組，用於預先記錄過去實際銷售量資料；

一可變條件資料記錄模組，用於預先記錄可變條件資料；

一校正規則記錄模組，用於記錄校正規則；

該電腦程式產品經載入於電腦後，可執行下列步驟：

依據該過去實際銷售量資料中與欲預測商品銷售量之日期相同星期幾的過去幾週資料，計算其平均值以獲得一第一預測值；

由該可變條件資料記錄模組中讀取該可變條件資料，該可變條件資料與欲預測商品銷售量的日期有關，並基於該可變條件資料由該校正規則記錄模組中選擇要應用的該校正規則，依據要應用的該校正規則校正該第一預測值以獲得一第二預測值；及

輸出該第二預測值。

2.一種電腦可讀取記錄媒體，儲存有如請求項 1 所述之電腦程式產品。

3.一種用於預測商品銷售量之電腦系統，包含有一儲存裝置，儲存有如請求項 1 所述之電腦程式產品。

〔說明〕

商店對於店內銷售商品之預訂與配送，係基於店家依過往之銷售經驗進行預估，易有預測精度不佳的問題。本發明係利用電腦程式進行商品銷售量的預估，其預估係以過去 3 至 4 週銷售量資料中與欲預測銷售量日期相同星期幾的平均銷售量資料為基準，加上可變條件資料（例如氣象預報關於預測銷售量日期之降雨機率）以及所應用的校正規則（例如上、下午都下雨時，銷售量減少 30%），藉此計算出商品銷售量的預測值。

〔結論〕

請求項 1 符合發明定義。

請求項 2 符合發明定義。

請求項 3 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 之內容，已記載依據資訊處理之目的（預測商品銷售量），藉由電腦軟體與硬體資源協同運作所實現之具體技術手段或步驟（基於

過去的實際銷售量、可變條件資料及校正規則進行資料處理或計算、透過可變條件資料記錄模組讀取可變條件資料、由校正規則記錄模組中選擇要應用的校正規則等），符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 2、3 包含有請求項 1 之電腦程式產品，如上述請求項 1 符合發明定義之理由，請求項 2、3 亦符合發明定義。

案例 2-9　點數服務方法

〔申請專利範圍〕

1.一種點數服務方法，係依據顧客透過電話購物所購買之商品金額提供點數，該方法包含下列步驟：

藉由電話通知贈予之點數值及受贈人姓名；

依該受贈人姓名自一顧客清單儲存裝置中取得該受贈人之電話號碼；

將該點數值累計至儲存於該顧客清單儲存裝置之該受贈人名下；以及

利用該受贈人之電話號碼以電話通知該受贈人點數已贈予完成。

2.一種點數服務方法，係依據顧客在網路商店上所購買之商品金額提供點數，該方法包含下列步驟：

藉由網路通知贈予之點數值及受贈人姓名；

依該受贈人姓名自一顧客清單儲存裝置中取得該受贈人之電子郵件位址；

將該點數值累計至儲存於該顧客清單儲存裝置之該受贈人名下；以及

利用該受贈人之電子郵件位址以電子郵件通知該受贈人點數已贈予完成。

3.一種點數服務方法，係依據顧客在網路商店上所購買之商品金額提供點數，該方法包含下列步驟：

藉由網路將贈予之點數值及受贈人姓名輸入至一伺服器；

該伺服器依該受贈人姓名自一顧客清單儲存裝置中取得該受贈人之電子郵件位址；

該伺服器將該點數值累計至儲存於該顧客清單儲存裝置之該受贈人名下；以及

該伺服器利用該受贈人之電子郵件位址以電子郵件通知該受贈人點數已贈予完成。

〔說明〕

許多商家會依照顧客購物之金額提供相對應的點數，鼓勵顧客回購以累積點數，藉此換取贈品、折價卷等優惠。但以往並未針對電話購物或網路購物等提供點數服務，且基於顧客資料的管理問題，通常點數只能累計在購買人名下，無法讓購買人的家族成員間共享點數。本發明係依照電話購物或網路購物不同模式，由購物人以電話或網路指定要將點數累計至某顧客名下（不一定為購物人本人），再由商家通知該顧客已

獲得點數。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 不符發明定義。

請求項 3 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 雖載有電話、顧客清單儲存裝置等技術手段，但請求項 1 整體仍屬於人為安排之點數服務方法，僅是將該些技術手段作為人為安排中的工具使用。因此，請求項 1 為非利用自然法則者，不符發明定義（依第 3.3.2.1 節判斷）。

請求項 2 雖載有網路、顧客清單儲存裝置、電子郵件等技術手段，但請求項 2 整體仍屬於人為安排之點數服務方法，僅是將該些技術手段作為人為安排中的工具使用。因此，請求項 2 為非利用自然法則者，不符發明定義（依第 3.3.2.1 節判斷）。

請求項 3 記載有伺服器所進行的一系列的資訊處理步驟，包含透過網路接收有關點數值和受贈人姓名、累計顧客清單中的受贈人名下點數，取得受贈人之電子郵件地址以電子郵件通知受贈人等。請求項 3 之發明係依據資訊處理之目的（點數管理與通知），藉由電腦軟體與硬體資源（網路、伺服器、顧客清單儲存裝置）的協同運作，執行前述的特定資訊計算或處理，已建構出特定的資訊處理裝置（伺服器）或方法，因此符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-10　停車場管理方法

〔申請專利範圍〕

1.一種停車場管理方法，包含下列步驟：

當一車輛經過停車場的入口時，獲得該車輛的車輛識別資料；

將該車輛識別資料與該車輛進入停車場的時間一併記錄為停車資料；以及

將該停車資料發送到使用者的可攜式電子裝置。

2.一種停車場管理方法，包含下列步驟：

一車輛檢測器在一車輛經過停車場的入口時，從該車輛獲得車輛識別資料，並將該車輛識別資料傳送至一管理裝置；

該管理裝置依據該車輛識別資料產生與該車輛有關的停車資料，並將該停車資料與該車輛識別資料相關聯地記錄在一停車資料管理單元中；該管理裝置將記錄於該停車資料管理單元中的該停車資料傳送至一繳費機；以及

該繳費機將該停車資料傳送至使用者的可攜式電子裝置。

〔說明〕

以往對於停車場的管理，係停車場管理員採人工紙本登記進出車輛的車牌號碼與時間,藉此進行收費與管制。本發明為便於停車場之管理，在停車場出入口設置車輛檢測器，並由管理裝置對於車輛檢測器所取得的車輛識別資料進行管理。當使用者的智慧型手機將車輛識別資料傳送至繳費機後，繳費機會將車輛識別資料傳送至管理裝置，由管理裝置比對車輛識別資料後傳送車輛進入停車場的時間至繳費機，再由繳費機將車輛進入停車場的時間傳送至使用者的智慧型手機。

〔結論〕

請求項 1 不符發明定義。

請求項 2 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 之發明整體係人為安排的停車場管理方法，所提及的可攜式電子裝置（智慧型手機）僅是作為人為安排中的工具使用，不符發明定義（依第 3.3.2.1 節判斷）。

請求項 2 已記載經由電腦軟、硬體資源的協同運作，依據資訊處理之目的（停車資料的處理與管理）實現特定的資訊處理或計算技術手段或步驟（管理裝置產生停車資料並將其記錄於停車資料管理單元、將停車資料傳送至繳費機…等），建構出特定的資訊處理系統或方法，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）

案例 2-11　無人自動駕駛車輛調度系統及其方法

〔申請專利範圍〕

1.一種無人自動駕駛車輛調度系統，包含一車輛調度伺服器、車輛調度用戶所持有的可攜式電子裝置以及無人自動駕駛車輛，其中當該車輛調度伺服器收到來自於該車輛調度用戶請求調度車輛至指定位置之請求，該車輛調度伺服器調度該無人自動駕駛車輛給該車輛調度用戶。

2.一種調度無人自動駕駛車輛之方法，係由包含有一車輛調度伺服器、車輛調度用戶所持有的可攜式電子裝置以及無人自動駕駛車輛之無人自動駕駛車輛調度系統所實現，該方法係當該車輛調度伺服器接收到來自於該車輛調度用戶調度車輛至指定位置之請求，該車輛調度伺服器調度該無人自動駕駛車輛給該車輛調度用戶。

3.一種無人自動駕駛車輛調度系統，該系統包含一車輛調度伺服器、車輛調度用戶所持有之一可攜式電子裝置，以及無人自動駕駛車輛，其中：

該可攜式電子裝置具有一傳輸單元，用於將用戶 ID 和叫車位置傳輸至該車輛調度伺服器；

該車輛調度伺服器具有：一儲存單元，用以儲存與複數用戶 ID 各自對應的臉部影像；一獲取單元，用以從該儲存單元取得與該可攜式電子裝置傳輸之該用戶 ID 相對應的臉部影像；一指定單元，用以依據該無人自動駕駛車輛之位置資訊和使用狀態，而指定可調度的該無人自動駕駛車輛；及一發送單元，用以將該叫車位置及該臉部影像發送至該經指定的無人自動駕駛車輛；以及

該無人自動駕駛車輛具有：一自動駕駛單元，用以將車輛自動駕駛至該叫車位置；一臉部認證單元，用以在該叫車位置，對周圍的人物進行臉部辨識處理；及一判定單元，用以將該臉部認證單元所辨識處理的臉部影像，與來自該發送單元之該臉部影像相互一致者，判定為該車輛調度用戶，並允許其使用該無人自動駕駛車輛。

4.一種調度無人自動駕駛車輛的方法，係由包含有一車輛調度伺服器、車輛調度用戶所持有的可攜式電子裝置以及無人自動駕駛車輛之無人自動駕駛車輛調度系統所實現，其中該車輛調度伺服器具有一儲存單元，該儲存單元儲存有與複數用戶 ID 各自對應的用戶臉部影像，該方法包含：

該可攜式電子裝置將用戶 ID 和叫車位置傳輸至該車輛調度伺服器；

該車輛調度伺服器執行下列步驟：從該儲存單元取得與該可攜式電

子裝置傳輸之該用戶 ID 相對應的臉部影像；依據該無人自動駕駛車輛之位置資訊和使用狀態，而指定可調度的該無人自動駕駛車輛；將該叫車位置及該臉部影像發送至該經指定的無人自動駕駛車輛；

該經指定的無人自動駕駛車輛執行下列步驟：藉由一自動駕駛單元自動駕駛至該叫車位置；在該叫車位置，藉由一臉部認證單元對周圍的人物進行臉部辨識處理，將所辨識處理的臉部影像與來自該車輛調度伺服器之該臉部影像相互一致者，判定為該車輛調度用戶，並允許其使用該無人自動駕駛車輛。

〔說明〕

在遊樂園或主題樂園內，通常提供固定時間間距發車、依固定路線行駛的遊園車，作為遊客在場內移動的手段之一。為使遊客能更自由地在遊樂園中進行移動，本發明係利用無人自動駕駛車輛搭配遊客的個人資訊進行認證，以進行車輛調度與分配。

〔結論〕

請求項 1、2 不符發明定義。

請求項 3、4 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 雖記載車輛調度伺服器、可攜式電子裝置及無人自動駕駛車輛等硬體資源，但只描述當車輛調度伺服器收到來自於用戶調度車輛至指定位置之請求時，車輛調度伺服器將分配一車輛給該用戶，並未記載對於無人自動駕駛車輛之相關控制內容，不屬於具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者；此外，其亦未記載相關於車輛調度之資訊處理，無法認定已記載依據調度無人自動駕駛車輛的資訊處理目的，所實現之特定資訊處理的技術手段或步驟。因此，請求項 1 所載之發明並不構成藉由電腦軟、硬體協同運作之具體手段或步驟，依照其資訊處理目的所實現之特定資訊處理系統或方法，不符發明之定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 2 不符發明定義，理由同請求項 1。

請求項 3 記載了依據資訊處理之目的（調度無人自動駕駛車輛）的特定資訊處理或計算（車輛調度伺服器從儲存單元取得與車輛調度用戶 ID 相對應之臉部影像，將該臉部影像發送到無人自動駕駛車輛，以及無人自動駕駛車輛利用所接收到的臉部影像與其辨識處理之周圍人物臉部影像進行判定等步驟），其係藉由前述電腦軟體和硬體資源協同運作的具體技術手段所實現，並建構出特定的資訊處理系統，因此請求項 3 符合發明之定義（依第 3.4 節判斷）。

請求項 4 符合發明定義，理由同請求項 3。

案例 2-12　用於分析住宿聲譽之神經網路系統

〔申請專利範圍〕

1.一種用於分析住宿聲譽之神經網路系統，該系統使得一電腦依據住宿聲譽之文字資料，而產生關於複數住宿聲譽之量化輸出數值，該系統包含：

一第一神經網路及一第二神經網路，且該第二神經網路之輸入值即該第一神經網路的輸出值；

該第一神經網路具有一特徵擷取神經網路之輸入層至中間層之間之網路，且該特徵擷取神經網路之至少一中間層之神經元數目係小於其輸入層神經元之數目，該特徵擷取神經網路輸入層神經元的數目跟其輸出層的神經元的數目相等，且該特徵擷取神經網路之權重，以其輸入層之輸入值逐漸與輸出層輸出值相等的方式訓練；

該第二神經網路之權重，係在不改變該第一神經網路之權重的前提下進行訓練；

該系統使得該電腦基於在該第一及第二神經網路中所訓練之權重，去執行響應於輸入至該第一神經網路輸入層之住宿聲譽之文字資料中各個特定詞出現的頻率，及該第二神經網路輸出層所輸出之該複數住宿聲譽之量化輸出數值之計算。

〔說明〕

利用神經網路分析旅遊網站上有關旅館住宿聲譽之文字資料時，因為文字資料的多樣化，難以直觀地去選擇真正適合的輸入特徵值。

本發明之目的是為了使得一電腦依據住宿聲譽之文字資料，而產生與住宿聲譽有關之量化輸出數值之功能，提供一個神經網路模型。該模型可針對住宿聲譽之文字資料中特定詞出現的頻率，輸出量化之聲譽數值（例如：10 顆星）。

具體來說，基於第一神經網路及第二神經網路中被訓練後的權重及響應函數（response function），執行響應於第一神經網路輸入層輸入值（住宿聲譽之文字資料中特定詞出現的頻率,例如:藉由執行構詞分析）之計算，且輸出該第二神經網路輸出層之輸出結果（量化之聲譽數值，例如：10 顆星）。

該第一神經網路含有一輸入層，且該輸入層為一特徵擷取神經網路前半部之輸入層。此特徵擷取神經網路通常稱作自動編碼機（autoencoder）。在這個神經網路中，中間層之神經元的數目係小於輸入層神經元的數目，且輸入層神經元的數目跟輸出層的神經元的數目相等。此外，輸入層及輸出層各個神經元的響應函數皆為線性的，其他神經元的響應函數則皆為 S 函數（sigmoid function）。

在本發明中，將前述特徵擷取神經網路之輸入層至中間層之間，已被訓練好權重之此部分神經網路，連接至前述第二神經網路以作為前述第一神經網路，並在不改變第一神經網路之權重的前提下，訓練該第二神經網路之權重。前述訓練係利用習知的反向傳播法（back propagation method）。

〔結論〕

請求項 1 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 記載了透過電腦軟體與硬體資源協同運作，依據資訊處理之目的（精確地分析住宿聲譽）之特定資訊處理或計算（第一及第二神經網路之權重訓練，以及基於在該第一及第二神經網路中所訓練之權重，去執行響應於輸入至該第一神經網路輸入層之住宿聲譽之文字資料中各個特定詞出現的頻率，及該第二神經網路輸出層所輸出之該複數住宿聲譽之量化輸出數值之計算等）技術手段，建構出特定的資訊處理系統，符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

案例 2-13　車流估算系統

〔申請專利範圍〕

1.一種估算一路段 ETC 收費門通過車輛數之系統，包含：

一資料讀取單元，可自 ETC 控制站讀取關於該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料；

一神經網路單元，由一處理器建立，並預先使用該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料進行訓練；該神經網路單元具有一輸入層及一輸出層：該輸入層之輸入資料包括在一特定時間點前該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料；該輸出層之輸出資料為該特定時間點之該路段 ETC 收費門通過車輛數預估值；

一比較單元，用以比較於該特定時間點，該神經網路單元之輸出層輸出之車輛數預估值與通過該路段ETC收費門之車輛數實際值間差異，若該差異值超過門檻值則判定該路段之車輛數異常；以及

一地圖標示單元，係在一電子地圖上自動標示或警示判定為異常之該路段。

〔說明〕

本發明係利用神經網路模型預測車流，並在電子地圖上自動標示或警示判定為異常的路段，以提供用路人即時道路資訊或供主管機關進行車流調控。

〔結論〕

請求項 1 符合發明定義。

〔理由〕

請求項 1 為估算一路段 ETC 收費門通過車輛數之系統，從 ETC 控制站讀取通過一路段 ETC 收費門之車流資料，並利用該車流資料訓練一神經網路，以建立用來預測通過該路段收費門車輛數之神經網路模型，係藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的（預測車流）所具體實現的資訊處理或計算技術手段（一資料讀取單元，可自 ETC 控制站讀取關於該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料；一神經網路單元，…；該神經網路單元具有一輸入層及一輸出層：該輸入層之輸入資料包括…；一比較單元，用以比較於該特定時間點，該神經網路單元之輸出層輸出之車輛數預估值與通過該路段 ETC 收費門之車輛數實際值間差異，若該差異值超過門檻值則判定該路段之車輛數異常），符合發明定義（依第 3.4 節判斷）。

5.3 進步性相關案例

案例 3-1　無線網路定位服務方法

〔申請專利範圍〕

1.一種無線網路定位服務方法，包含以下步驟：

免費提供一無線定位裝置給顧客；

該無線定位裝置自動取得其目前位置；以及

該無線定位裝置顯示目前位置附近的相關資訊。

〔說明〕

藉由內建的無線網路定位模組，裝置可取得其所在位置，將該位置與地圖或展覽資訊、店家情報等結合，即可提供無線定位相關服務。

然而無線定位裝置如智慧型手機、平板電腦等，價格昂貴，並非所有顧客都能擁有，如此將造成無線定位相關服務無法普及，因此本發明在具有無線定位服務的場所，如美術館、百貨公司等地的服務台提供可免費借用的無線定位裝置。

〔引證〕

一種無線網路裝置，可利用無線網路定位技術自動取得目前位置，並顯示附近相關資訊。（未提及免費提供無線定位裝置給顧客的動作）

〔結論〕

請求項 1 不具進步性。

〔理由〕

請求項 1 之發明與引證所揭露的技術內容相比對，差異在於引證並未揭露「免費提供一無線定位裝置給顧客」步驟，惟該差異特徵僅是人為安排的商業方法，並未產生技術上的有利功效；且免費提供特定的物品供顧客使用，係招攬顧客或提供顧客服務之慣用商業手法，為申請時通常知識之應用，故請求項 1 之發明乃所屬技術領域中具有通常知識者依引證之技術內容，為招攬顧客或提供顧客服務之目的，將引證之技術內容依申請時之通常知識予以簡單變更後所能輕易完成者，不具進步性。

案例 3-2　線上配對系統

〔申請專利範圍〕

1.一種線上配對系統，包含：

一伺服器，接受複數客戶端之登入；

每一該客戶端於登入時輸入使用者姓名、性別、年齡、興趣等基本資料；以及

該伺服器隨機讓各客戶端兩兩配對，並傳送每一客戶端之該些基本資料至配對的另一方。

〔引證〕

一種媒合系統，由一中央伺服器隨機令各登入之客戶端兩兩配對，並將該些客戶端之資料傳送至配對的另一方，其中該資料包含大頭照、電子郵件、手機號碼等。

〔結論〕

請求項 1 不具進步性。

〔理由〕

請求項 1 之發明與引證所揭露的技術內容相比對，差異在於客戶端之資料內容，而不論（引證）大頭照、電子郵件、手機號碼，或（請求項 1）使用者姓名、性別、年齡等，均為常見的客戶識別資料項目，屬於申請之通常知識,而為解決客戶配對上之需求或條件設定等特定問題,發明所屬技術領域中具有通常知識者得將引證之客戶端資料內容項目（大頭照、電子郵件、手機號碼）簡單變更為使用者姓名、性別、年齡等，從而輕易完成請求項 1 之發明，且前述資料內容之差異並未產生技術上之有利功效，故請求項 1 不具進步性。

案例 3-3　化學材料檢索系統

〔申請專利範圍〕

1.一種化學材料檢索系統，包括：

一化學材料特性資料儲存裝置，用於儲存多種化學材料之化學材料名稱、化學材料用途和化學結構式之對應關係；

一化學材料銷售資料儲存裝置，用於儲存多種化學材料之化學材料名稱、每 1 公克該化學材料價格和銷售公司名稱之對應關係；

一輸入裝置，用於輸入化學材料用途或化學結構式作為檢索關鍵字；

一化學材料特性資料檢索裝置，用於基於該輸入裝置所輸入的檢索關鍵字，從該化學材料特性資料儲存裝置中推導與輸入的檢索關鍵字相對應的化學材料名稱、化學材料用途和化學結構式；

一化學材料銷售資料檢索裝置，用於基於該化學材料特性資料檢索裝置所推導出的該化學材料名稱，從該化學材料銷售資料儲存裝置中得出對應的每 1 公克化學材料價格和銷售公司名稱；以及

一顯示裝置，用於顯示由該化學材料特性資料檢索裝置得出的化學材料名稱、化學材料用途和化學結構式，以及由該化學材料銷售資料檢索裝置得出對應的每 1 公克化學材料價格和銷售公司名稱。

2.如請求項 1 所述之化學材料檢索系統，其中該化學材料特性資料儲存裝置儲存有用化學結構式 A 所表示的化學材料 B 的用途：電路基板清洗劑。

〔主要引證〕

一種用於檢索化學材料的設備，包括：

一化學材料資料儲存裝置，用於儲存化學材料名稱、化學材料用途和化學結構式之間的對應關係；

一檢索裝置，用於依據化學材料用途或化學結構式檢索化學材料；以及

一顯示裝置，用於顯示檢索結果。

〔其他引證〕

一種用於搜尋書籍的設備，包括：

一書籍資訊儲存裝置，用於儲存複數本書籍之名稱、書籍類型和關鍵字之間的對應關係；

一書籍銷售資料儲存裝置，用於儲存該些書籍之名稱、價格和出版商名稱之間的對應關係；

一輸入裝置，用於輸入書籍類型或關鍵字作為檢索關鍵字；

一書籍資訊檢索裝置，基於輸入的檢索關鍵字，從該書籍資訊儲存裝置中推導與由該輸入裝置輸入的檢索關鍵字相對應的書籍名稱、類型和關鍵字；

一書籍銷售資訊檢索裝置，用於基於該書籍資訊檢索裝置得出的書籍名稱，從該書籍銷售資訊儲存裝置中得出相對應書籍的價格和出版商名稱；以及

一顯示裝置，用於顯示由該書籍資訊檢索裝置得出的書籍名稱、書籍類型和關鍵字，以及由該書籍銷售資料檢索裝置所得出的對應之書籍價格和出版商名稱。

〔說明〕

化學結構式 A 表示的化學材料 B 係申請前之先前技術。但將化學材料 B 用作「電路基板清洗劑」的特定用途，則非申請前之先前技術，且為化學材料領域通常知識者所無法預期者。

〔結論〕

請求項 1 不具進步性。

請求項 2 不具進步性。

〔理由〕

請求項 1 之發明與主要引證相比對，差異在於主要引證之檢索裝置並未針對化學材料名稱進行檢索，且主要引證並未揭露儲存及檢索有關化學材料價格與銷售公司名稱等商業交易資訊之裝置，如以下簡表所示。

請求項 1 (化學材料檢索系統)	主要引證 (化學材料檢索設備)	其他引證 (書籍搜尋設備)
化學材料特性資料 儲存裝置	化學材料資料 儲存裝置	書籍資訊 儲存裝置
化學材料銷售資料 儲存裝置	—	書籍銷售資料 儲存裝置
輸入裝置	(隱含)	輸入裝置
化學材料特性資料 檢索裝置	檢索裝置 (未依據化學材料名稱 進行檢索)	書籍資訊 檢索裝置
化學材料銷售資料 檢索裝置	—	書籍銷售資訊 檢索裝置
顯示裝置	顯示裝置	顯示裝置

其他引證之設備雖然是應用在書籍的檢索上，但其他引證的技術內容已揭露由一個儲存裝置（書籍資訊儲存裝置）中提取關鍵字（書籍名

稱），再以該關鍵字來進一步檢索另一個儲存裝置（書籍銷售資料儲存裝置），藉此得到某特定對象的商業交易資訊（書籍價格和出版商名稱），已是電腦技術領域之先前技術。

由於主要引證和其他引證均屬於檢索裝置的技術領域，並且具有檢索關鍵字以及顯示檢索結果的共通功能。如將其他引證的檢索技術應用於主要引證的化學材料檢索裝置並沒有特別的技術困難度。

對所屬技術領域具有通常知識者而言，當要使主要引證之化學材料檢索設備能夠獲取相關的商業交易資訊時，具有將其他引證的檢索裝置應用於主要引證之組合動機，且以「每 1 公克化學材料的價格」和對應的「銷售公司名稱」作為可供儲存、檢索的商業交易資訊，係通常知識（銷售單價與銷售來源的對應關係作為商業交易資訊）的應用，且請求項 1 所達成檢索化學材料之商業交易資訊的效果也是組合主要引證與其他引證後所能預期者，因此請求項 1 之發明乃所屬技術領域中具有通常知識者組合主要引證及其他引證後予以簡單變更所能輕易完成者，故請求項 1 不具進步性。

請求項 2 係請求項 1 之附屬項，雖然主要引證及其他引證並未揭露「該化學材料特性資料儲存裝置儲存有用化學結構式 A 所表示的化學材料 B 的用途：電路基板清洗劑」，但前述之附屬技術特徵僅是界定所儲存資料的內容，有無該資料內容或者資料內容上的差異，僅對檢索的顯示結果產生影響，對於檢索裝置並未產生有利功效，且儲存裝置所儲存的特定資料內容，係通常知識者依據其需求所能簡單變更者，故請求項 2 不具進步性。

案例 3-4　無人商店管理系統

〔申請專利範圍〕

1.一種無人商店管理系統，包含：

至少一貨架，用於置放商品；

一雲端無人商店管理裝置，與每個該至少一貨架以無線方式連接；

至少一消費者用戶端，與該雲端無人商店管理裝置以無線方式連接；

其中，該雲端無人商店管理裝置包含：

一販賣資料收集單元，以取得經由一影像感測器及設置於貨架上的至少一紅外線感測器感測而得的影像資料；

一分析單元，分析該影像資料並產生一販賣資料；

一運算單元，與該販賣資料收集單元連接，該運算單元透過該販賣資料產生一購物獎勵方案；

一傳輸單元，與該運算單元和該至少一消費者用戶端連接，該傳輸單元將該購物獎勵方案傳送給該至少一消費者用戶端；以及

一資料庫，與該販賣資料收集單元和該運算單元連接，該資料庫儲存該販賣資料，以及該運算單元產生的該購物獎勵方案；

該至少一消費者用戶端更包含一結帳單元，其具有一額外回饋方案，該額外回饋方案是對該至少一消費者用戶端之結帳金額給予一優惠折扣。

〔主要引證〕

一種商店管理系統，包含：

至少一貨架，用於置放一商品；

一商店管理裝置，具有一販賣資料收集單元，以取得消費者結帳之商品販賣資料，以及受雇員工定期統計之商品販賣資料；

一運算單元，與該販賣資料收集單元連接，該運算單元透過該消費者結帳之商品販賣資料產生購物獎勵方案；

一傳輸單元，將該購物獎勵方案傳送至該消費者之用戶端；以及

一資料庫，與該販賣資料收集單元和該運算單元連接，該資料庫儲存該販賣資料收集單元取得的該些販賣資料，以及該運算單元產生的該購物獎勵方案。

〔其他引證〕

一種智能商店系統，包含：

一商品存放裝置，具有一紅外線感應單元且用以收容至少一商品，該商品上設有一感應標籤，用於當該商品離開或進入該商品存放裝置時產生一商品數量變化資訊；

一後台裝置，與該商品存放裝置連接且接收該商品數量變化資訊，該後台裝置包含一資料庫單元及一處理單元，該資料庫單元內儲存一商品庫存量資訊；及

一盤點裝置，與該後台裝置連接且具有一影像感測單元及一觸控顯示單元，該影像感測單元用以掃描該商品之條碼後產生一商品資訊；

藉由該盤點裝置掃描該商品之條碼後，該觸控顯示單元上顯示該商品的庫存數量及存放在該商品存放裝置上的數量及商品之保存期限等商品販賣資料，並得透過該處理單元修改商品數量及掌握需進貨數量，達成智能盤點、保存期限之管控及補貨。

〔結論〕

請求項 1 不具進步性。

〔理由〕

請求項 1 之發明與主要引證相比對，差異在於：(1)主要引證係透過消費者結帳時及定期人工盤點取得商品販賣資料，並非利用影像資料之感測與分析來取得商品販賣資料。(2)主要引證並未提及任何針對結帳金額給予優惠折扣之優惠方案。

針對差異(1)：其他引證已揭露藉由商品存放裝置之紅外線感應單元來產生商品數量變化資訊，以及利用盤點裝置之影像感測單元掃描商品之（條碼）影像來產生商品販賣資料。

因主要引證及其他引證皆為商店管理系統，屬相同技術領域，且都在處理商品庫存或盤點等商品管理問題，對於所欲解決問題具有共通性。而既其他引證教示利用紅外線感測器及影像感測單元來取得商品數量之販賣資料，發明所屬技術領域中具通常知識者基於提高商品數量之控管及商品販賣資料取得之便利性，應有動機採用其他引證之技術手段來取代主要引證之人工方式。至於前述差異(2)，針對結帳金額給予優惠折扣，僅是慣用的商業促銷手法，例如結帳時給予定額折扣（滿三千折三佰）或依消費金額之固定比例折扣（七折、八折、九折等），係通常知識之應用或將人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化而能輕易完成者，且並未產生技術上之有利功效。故請求項 1 之發明乃發明所屬技術領域中具通常知識者結合主要引證及其他引證之技術內容後加以簡單變更即能輕易完成者，不具進步性。

案例 3-5　車流估算系統

〔申請專利範圍〕(同案例 2-13)

1.一種估算一路段 ETC 收費門通過車輛數之系統，包含：

一資料讀取單元，可自 ETC 控制站讀取關於該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料；

一神經網路單元，由一處理器建立，並預先使用該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料進行訓練；該神經網路單元具有一輸入層及一輸出層：該輸入層之輸入資料包括在一特定時間點前該路段 ETC 收費門通過車輛數之歷史資料；該輸出層之輸出資料為該特定時間點之該路段 ETC 收費門通過車輛數預估值；

一比較單元，用以比較於該特定時間點，該神經網路單元之輸出層輸出之車輛數預估值與通過該路段ETC收費門之車輛數實際值間差異，若該差異值超過門檻值則判定該路段之車輛數異常；以及一地圖標示單元，係在一電子地圖上自動標示或警示判定為異常之該路段。

〔主要引證〕

一種運用迴歸方程模型之通過車輛數估算系統，可接收收費站通過車輛數之歷史資料，即時預估通過車輛數。

〔其他引證〕

一種運用神經網路預估車站人流之系統，其係預先使用該車站之人流歷史資料進行神經網路模型之訓練，再利用訓練完成之神經網路模型進行特定時間點的人流預估，並結合電子地圖，如有異常可即時顯示警示，藉此調配車站運量與班次密集度。

〔結論〕

請求項 1 不具進步性。

〔理由〕

請求項 1 之發明與主要引證所揭露的技術內容相比對，差異在於主要引證並非利用神經網路來估算車流，且未揭露將車流預估結果與電子地圖相結合以提供警示之功能。然而前述差異已見於其他引證。由於主要引證與其他引證均屬電腦軟體相關技術領域，且都是以數學模型來處理交通治理相關的問題，就技術領域、解決問題及功能或作用均具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合主要引證及其他引證。況且以神經網路來提高預測的精確度，是電腦軟體相關技術領域中易於思及的問題，是以所屬技術領域中具有通常知識者當有動機將其他引證之神經網路運用於或取代主要引證之迴歸方程模型，並結合電子地圖提供警示，進而輕易完成請求項 1 之發明，故請求項 1 不具進步性。

第十三章　醫藥相關發明

1.前言 2-13-1

2.申請標的 2-13-1

2.1 請求項之範疇 2-13-1
2.1.1 物之請求項 2-13-1
2.1.2 方法請求項 2-13-1
2.1.3 用途請求項 2-13-2
2.2 法定不予發明專利之人類或動物之診斷、治療或外科手術方法 2-13-2
2.2.1 人類或動物之診斷方法 2-13-2
2.2.2 人類或動物之治療方法 2-13-4
2.2.2.1 請求項涵蓋治療及非治療方法 2-13-4
2.2.3 人類或動物之外科手術方法 2-13-7
2.3 審查注意事項 2-13-8

3.說明書 2-13-8

3.1 說明書之記載原則 2-13-8
3.2 可據以實現要件 2-13-8
3.2.1 醫藥產物 2-13-9
3.2.1.1 產物之確認 2-13-9
3.2.1.2 產物之製備 2-13-10
3.2.1.3 產物之用途 2-13-10
3.2.2 醫藥產物之製備方法 2-13-11
3.2.3 醫藥用途 2-13-11
3.3 審查注意事項 2-13-11
3.4 違反可據以實現要件之案例 2-13-12

4.申請專利範圍 2-13-15

4.1 請求項之範疇 **2-13-15**
4.2 請求項之記載原則 2-13-16
4.2.1 明確 2-13-16
4.2.1.1 化合物請求項 2-13-17
4.2.1.2 醫藥組成物請求項 2-13-18
4.2.1.3 醫藥用途請求項 2-13-20
4.2.2 簡潔 2-13-21
4.2.3 為說明所支持 2-13-21
4.2.4 審查注意事項 2-13-23

5.專利要件 2-13-23

5.1 產業利用性 2-13-23
5.2 新穎性 2-13-23
5.2.1 化合物 2-13-23
5.2.1.1 異構物、水合物、溶劑合物或結晶物 2-13-24
5.2.1.2 化合物之選擇發明 2-13-24
5.2.2 醫藥組成物 2-13-25
5.2.3 醫藥用途 2-13-26
5.2.4 案例 2-13-27
5.2.5 審查注意事項 2-13-29
5.3 進步性 2-13-30
5.3.1 化合物 2-13-30
5.3.1.1 結構類似性之判斷原則 2-13-30
5.3.1.2 對映異構物 2-13-30
5.3.1.3 化合物多晶型 2-13-31
5.3.1.4 水合物 2-13-33
5.3.1.5 化合物之選擇發明 2-13-33
5.3.2 醫藥組成物 2-13-34
5.3.2.1 人類以外的動物用醫藥與人類用醫藥之轉用 2-13-34
5.3.2.2 組合二個以上成分之組成物 2-13-34
5.3.2.3 醫藥組合、包裝及套組 2-13-35
5.3.3 醫藥用途 2-13-36
5.3.4 案例 2-13-36

6.發明單一性 2-13-39

6.1 化合物請求項 2-13-39
6.1.1 馬庫西型式請求項 2-13-39
6.1.2 中間體與最終產物 2-13-41
6.2 醫藥組成物請求項及醫藥用途請求項 2-13-42

第十三章　醫藥相關發明

1.前言

本章說明審查有關醫藥相關發明時，必須獨特判斷及處理之有關事項。適用本章之發明包括涉及醫藥用途之單一化合物、醫藥組成物、診斷或檢驗試劑、化妝品等醫藥領域之相關發明。

醫藥相關發明之審查，與其他章節共通之一般性規定，應參照其他章節。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

2.申請標的

2.1 請求項之範疇

醫藥相關發明之請求項一般分為物之請求項及方法請求項。形式上為用途之請求項，其申請標的應視為相當於方法請求項。

2.1.1 物之請求項

物之請求項，可包含下列態樣：

(1)化合物，例如「一種通式 I 化合物」、「一種通式 I 化合物及其鹽」、「一種化合物 X 之多晶型」。

(2)組成物，例如「一種醫藥組成物」、「一種用於治療 C 型肝炎之醫藥組成物」。

(3)劑型，例如「一種經皮吸收之貼劑」、「一種口服延長釋放錠劑」。

(4)套組，例如「一種偵測 C 型肝炎病毒之套組」、「一種治療哺乳動物肝腫瘤之藥學套組」。

(5)檢測裝置，例如「一種可攜式醫療檢測裝置」、「一種可利用近紅外線光譜分析進行非侵入性葡萄糖測定之設備」。

2.1.2 方法請求項

(1)化合物之製備方法，例如「一種通式 I 化合物之製備方法」。

(2)組成物之製備方法，例如「一種醫藥組成物之製備方法」。

(3)劑型之製備方法，例如「一種製造口服延長釋放劑型之方法」。

(4)檢測方法，例如「一種肝臟疾病之篩檢方法」。

2.1.3 用途請求項

(1)化合物或組成物用於製備藥物之用途，例如「一種使用請求項 1 之化合物於製造供治療睡眠失調症藥物之用途」。
(2)化合物或組成物用於醫療材料之用途，例如「一種含全氟烷基金屬錯合物用於作為斑塊、腫瘤及壞死組織成像 MR 造影之對比介質之用途」。

專 24.(2)

2.2 法定不予發明專利之人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

基於倫理道德之考量，顧及社會大眾醫療上的權益以及人類之尊嚴，使醫生在診斷、治療或外科手術過程中有選擇各種方法和條件的自由，若醫藥相關之方法發明係直接以有生命的人體或動物體為實施對象，則屬於人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，為法定不予發明專利之標的。申請專利之發明係於活體外處理分離自人體或動物體之樣本（如血液、尿液、皮膚、毛髮、細胞或組織）的方法，或經由分析該樣本來收集資料的方法，原則上皆不屬於人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。此外，自人體採取原料而於活體外製造醫療產物（例如血液製劑、疫苗、基因改造製劑等）或醫療材料（例如人體一部分的人工代用品或替代物，包括人造骨、經培育的皮膚片等）之方法，亦不屬於人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。

2.2.1 人類或動物之診斷方法

人類或動物之診斷方法，包括取得數據至作出診斷的所有步驟，亦即包括檢測有生命之人體或動物體（即測定實際值）、評估症狀（即比較測定值與標準值之差異）及決定病因或病灶狀態（推定前述差異所導致的診斷結果）的整個步驟過程，據以瞭解人類或動物之健康狀態，掌握其病情之方法。因此，診斷方法必須包含三項條件，始屬法定不予發明專利之標的，即(1)該方法係以有生命的人體或動物體為對象、(2)有關疾病之診斷及(3)以獲得疾病之診斷結果為直接目的。

上述所稱「以有生命的人體或動物體為對象」，係指該方法必須在有生命的人體或動物體上實施檢測或處理，即與人體或動物體產生交互作用（interaction），例如經由超音波來診斷心臟疾病之方法。反之，若僅係將取自人體或動物體的樣本於活體外實施檢測或處理，例如使用微陣列（microarray）分析血液樣本以診斷結腸癌，則不屬之。判斷一方法是否係「以有生命的人體或動物體為對象」，必須判斷該方法之步驟是否與人體或動物體產生交互作用，該交互作用的型態或強度並非是決定性的，

只要該方法的實施（不包括醫生決定病因或病灶狀態之心智活動）必須有活體的存在，即屬之，不需要該方法與活體有直接接觸，例如一種評估即時肺部功能之方法，其包括於一個以上的呼氣階段之呼出氣體樣本中，測量一氧化氮含量及/或該一氧化氮含量的時間分布，雖然該測量係於脫離人體之呼出氣體執行，惟由於「於一個以上呼氣階段…測量…」之技術特徵，代表需要活體的存在且必須連接到儀器，故係「以有生命的人體或動物體為對象」。

上述所稱「有關疾病之診斷」，係指該方法必須與疾病之診斷有關，與疾病之診斷無關之方法或僅是量測人類或動物特性之方法，例如測量身高、體重或測定膚質等方法，均不屬於法定不予發明專利之標的。

上述所稱「以獲得疾病之診斷結果為直接目的」，係指該方法必須能獲得疾病之具體最終診斷結果。若申請專利之方法的直接目的並非診斷疾病者，而是從活體取得資訊（數據、物理量等），例如血壓量測方法、使用 CT 掃描成像的方法、測量血液中葡萄糖含量的方法等，其所獲得之資訊僅為中間結果，無法直接獲知疾病之診斷結果者，不屬於法定不予發明專利之標的。然而，若從有生命之人體測得某生理參數之方法發明，雖然其形式上並非以獲得疾病診斷結果為直接目的，但若依據先前技術中的醫學知識及該專利說明書揭露之內容，就該參數即能直接得知疾病之診斷結果者，則該發明不得稱為僅獲得診斷之中間結果，仍屬法定不予專利之人類或動物之診斷方法。

判斷申請專利之發明是否屬於人類或動物之診斷方法，與該方法是否符合上述定義有關，而與由誰來執行該方法或是否需要醫生在場或負責無關。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種偵測人類是否患有腎臟疾病的方法，包括下列步驟：

(1)由疑似患有腎臟疾病之病人取得尿液樣本；

(2)於活體外測定抑制劑蛋白質 X 在該樣本內的濃度；及

(3)比較在步驟(2)測得之濃度，及正常人尿液中抑制劑蛋白質 X 的濃度。

(4)若該尿液樣本之抑制劑蛋白質 X 的濃度遠低於正常濃度，則表示患有腎臟疾病之可能性。

〔說明〕

申請專利之方法雖然包含從取得測量數據至做出診斷的所有步驟，但該方法係將由病人取得之樣本於活體外進行檢測，並非直接以有生命的人體為對象，故非屬人類或動物之診斷方法。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種生物體之造影方法，該方法包括：

(1)施加一直流磁場於該生物體以磁化該生物體；

(2)提供一振動波至該生物體使該生物體振動，其中該振動波為音波或超音波；

(3)掃描該生物體的一磁特性變化；以及

(4)依據該生物體的該磁特性變化，產生相關於該生物體的一磁性造影影像。

〔說明〕

說明書雖然揭露該方法係以直流磁場及振動波的整合激發場進行磁特性感測以產生磁性造影影像，然後作為後續診斷及醫療上的參考，惟申請專利之方法僅限於檢測階段，缺乏評估症狀及決定病因或病灶狀態之後續步驟，即並無將取得數據與標準值比較以找出任何重要偏差以及推定前述差異所導致之診斷結果的步驟，故並未包含從取得測量數據到做出診斷的所有步驟，非屬人類或動物之診斷方法。

2.2.2 人類或動物之治療方法

法定不予發明專利之人類或動物之治療方法，係指使有生命之人體或動物體恢復健康或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法，尚包括以治療為目的或具有治療性質的其他方法，例如預防疾病的方法、免疫的方法。此外，舒解或減輕疼痛或功能喪失等症狀的方法亦屬之，例如針對上癮或戒毒過程中產生盜汗、噁心等症狀的處理方法。申請專利之發明是否屬於人類或動物之治療方法，其判斷原則與診斷方法不同，只要方法中某一個步驟之技術特徵是用於治療疾病且實施於有生命之人體或動物體上，即使該方法尚包含其他非治療之步驟，該方法發明仍屬於人類或動物之治療方法。

2.2.2.1 請求項涵蓋治療及非治療方法

若申請專利之方法可能涵蓋法定不予專利之治療方法及可准予專利之非治療方法，例如，請求項為「一種抑制凝血的方法，係將血液與含有化合物 X 及 Y 的載體接觸」，其範圍可能包括處理病人身體血液以作為治療方法的一部分（法定不予專利之標的），亦可能包括處理儲存於瓶中之血液的非治療方法（可准予專利之標的），因此仍屬人類或動物之治療方法而應不予專利。惟若由說明書之描述，可明確瞭解所請方法同時包含非治療方法，則應通知申請人於請求項中明確限定所請方法為非治療方法。例如請求項可修正為「一種處理儲存於瓶中之血液的方法，其

包括將血液與含有化合物 X 及 Y 的載體接觸，以抑制凝血」。

審查時應注意申請專利之方法是否同時產生治療及非治療效果，若該方法產生之治療效果與非治療效果係無可避免地連結而無法區分，或是該非治療效果僅係治療效果的伴隨結果，則申請專利之方法仍屬法定不予專利之治療方法。反之，若申請專利之方法雖同時產生治療及非治療效果，然而該治療及非治療效果能夠明確區分，且於請求項中明確限定其係用於非治療之目的者，則非屬法定不予專利之治療方法。以下列舉常見涉及治療及非治療方法之態樣。

(1)口腔照護之方法

若申請專利之方法為「一種利用化合物 X 以去除牙菌斑的方法」，說明書雖然揭露該方法具有去除牙菌斑而改善牙齒外觀的美容效果，惟若使用化合物 X 用於去除牙菌斑時，無可避免地同時產生預防蛀牙及牙齦疾病的治療效果，且該二種效果無法區分，則屬於人類或動物之治療方法。

(2)單純之美容方法

若申請專利之發明係為以組合物 A 施用於有生命的人體或動物體之單純美容處理方法，例如使毛髮及指甲強化或避免毛髮減少的美容方法，非屬人類或動物之治療方法。此外，去除因老化而產生之皺紋的美容方法，由於去除因老化而引起的皺紋不具治療性質，亦非屬法定不予專利之治療方法。

(3)舒解或減輕疼痛等症狀之方法

舒解或減輕疼痛或功能喪失等症狀的方法，因其具有治療性質，故屬於法定不予專利之治療方法，例如針對上癮或戒斷過程中產生盜汗、噁心等症狀的處理方法。

(4)治療肥胖症之方法及減重之方法

一種減輕體重的方法或改善身體外觀之方法」，雖然可能包括用於美容性減重之非治療效果及用於治療肥胖症之治療效果，惟若請求項記載之技術特徵在於針對特定族群或使用特定劑量範圍，而使其產生的效果僅為美容性減輕體重而非治療肥胖症，二種效果可以明確區分，則非屬法定不予專利之治療方法。

(5)流產、避孕、及不孕症治療之方法

人工流產、終止妊娠或引產的方法屬法定不予專利之治療方法。原則上，一般的避孕方法不屬於人類或動物之治療方法，因懷孕本身不是一種疾病，惟若以治療為目的之避孕方法或是避孕方法伴隨有不可區分的治療效果，則屬於人類或動物之治療方法。例如，一種避孕方法，包含服用為了避孕目的之化合物 A 及為了預防因服用化合物 A 所產生副作用之化合物 B，雖然服用化合物 A 非屬治療目的，然而服用化合物 B 涉及減輕症狀之治療目的，故該方法之整體仍屬人類或動物之治療方法。

治療不孕症之方法，縱使包含體外受精之步驟，整體而言仍屬於法定不予專利之治療方法。

(6)使用移植儀器之方法

申請專利之方法的技術特徵雖然是直接作用在非活體標的物，例如植入物，惟若該方法可經由植入物對活體產生治療之目的或效果，則屬於人類或動物之治療方法。例如，一種操作心臟節律器的方法，若其特徵係調整心臟節律器以控制心臟對血液的輸出量，則屬於治療方法。反之，若該方法未對心臟產生刺激作用，僅是控制節律器之輸入能量，其目的是調整節律器能量消耗至最佳化，以減少該裝置的能量需求，但不影響對心臟的輸出能量，其特徵實質上是對植入物之一種技術操作，與該裝置在活體產生之治療效果並無功能上之關聯性，因此非屬法定不予專利之治療方法。

(7)於活體外進行處理之方法

人體或動物體的治療方法，雖實際上於活體外進行處理，但若該方法涵蓋返回生物體進行治療之步驟，仍屬法定不予專利之治療方法，例如活體外血液透析或過濾方法。

又例如，申請專利之方法為一種血液處理方法，係於離體（ex vivo）血液處理系統中添加抗凝血劑，或申請專利之方法為一種自血漿除去免疫球蛋白之方法，係於離體使用結合劑去除免疫球蛋白，若上述方法涵蓋該血液會返回患者，則屬於法定不予專利之治療方法。須注意者，從生物體分離之血液的處理方法，僅於申請專利之方法明確地或隱含地包括該血液返回至同一患者或動物體時，才屬於法定不予專利之治療方法。例如，一種從生物體分離之血液的處理方法，若請求項界定該血液以連續或「封閉迴路」（closed loop）過程返回至同一生物體，雖然請求項並未明確包括再輸注步驟（re-infusion step），該方法仍屬於治療方法。惟若申請專利之血液處理方法係於離體下進行且未涵蓋該血液之後續使用，不論儲存該血液係日後用於治療其他病人，或於日後治療同一病人，則非屬法定不予專利之治療方法。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用之方法，包括局部施用一有效包覆之防曬組成物 A。

〔說明〕

揭露防曬組成物 A 可保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用，並可預防紅斑、老化症及皮膚癌。

〔結論〕

申請標的雖限定為「保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用

之方法」，非屬治療目的，惟說明書另揭露所請方法可用於預防紅斑、老化症及皮膚癌，係屬人類或動物之治療方法，而將此防曬組合物施用於皮膚時，除可達防曬之非治療效果外，同時亦可達到上述預防疾病之治療效果，且該二種效果無法區分，故所請方法屬於人類或動物之治療方法。

2.2.3 人類或動物之外科手術方法

法定不予發明專利之人類或動物之外科手術方法，係指利用器械對有生命之人體或動物體實施剖切、切除、縫合、紋刺、注射及採血等創傷性或介入性之治療或處理方法。該方法有意地介入或破壞有生命之人體或動物體之生物體結構，包括近視雷射手術、牙科手術、內視鏡檢查、插入導管的方法及非以診斷、治療為目的之美容、整型（如割雙眼皮、抽脂塑身、豐胸）等方法。為外科手術而採用的預備性處理方法，例如皮膚消毒、麻醉等，亦屬於外科手術方法。若非以有生命之人體或動物體為對象而實施外科手術之方法，則不屬於法定不予專利之外科手術方法。

申請專利之發明是否屬於人類或動物之外科手術方法，其判斷原則與診斷方法不同，若申請專利之方法包含多個步驟，只要其中有一實施於有生命之人體或動物體之外科手術步驟，即使該方法尚包含其他非外科手術之步驟，仍屬法定不予專利之外科手術方法。

若申請專利之發明係以外科手術將某裝置植入或插入活體的方法，則屬於人類或動物之外科手術方法。惟若僅係操作植入裝置的方法，或是植入裝置與外部使用者或植入裝置與系統之間的交互作用方法，而該方法與裝置的植入方式無關，且不會作用於活體上，則非屬法定不予專利之外科手術方法。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種心臟造影方法，該方法包括：

(1)將一具有心臟血流途徑之個體置於一磁振造影（MRI）系統，

(2)將極化之 ^{129}Xe 遞送至該個體上，

(3)於一標的區域沿著至少一個大角度無線電頻率刺激脈衝波之血流途徑，消溶（dissolve）一部分極化之 ^{129}Xe，

(4)產生一結合刺激消溶極化 ^{129}Xe 之磁振造影。

〔說明〕

請求項之步驟(2)係「將極化之 ^{129}Xe 遞送到該個體上」，說明書記載該極化之 ^{129}Xe 係以注射或類似方法直接遞送至心臟區域，乃一種對活體施行之介入性的步驟，故步驟(2)係屬外科手術步驟，則申請專利之方

法整體屬於人類或動物之外科手術方法。

2.3 審查注意事項

(1)申請專利之發明是否構成法定不予專利之「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」，應就申請專利範圍之標的名稱是否為「方法」來判斷。以物為標的名稱之請求項，即使其用途係用於診斷、治療或外科手術方法，仍屬物之發明，非屬上述法定不予發明專利之方法，例如申請專利範圍之標的名稱為「醫藥組成物」或「套組」，均屬物之發明，即使所述之技術特徵涉及如使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後使用等給藥方式，由於該等標的名稱非屬上述法定不予發明專利之方法，故不宜以專利法第 24 條第 2 款之規定予以核駁。

(2)申請專利之方法涵蓋治療方法及非治療方法，而申請時說明書未記載非治療方法之實施態樣，若將原請求項修正為限定於非治療方法者，則有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之範圍，或無法為說明書所支持之問題。例如申請時說明書僅描述利用於人體產生抗雌激素效應以治療乳癌或不孕症之方法，並未描述其他非治療方法，則將請求項原載之「一種於人體產生抗雌激素效應的方法，…」修正為「一種於人體產生抗雌激素效應的方法，…但不包含治療方法」者，將導致請求項違反專利法第 43 條第 2 項或第 26 條第 2 項之規定。

(3)判斷是否屬於人類或動物之診斷方法，必須先確認請求項中是否包含從取得測量數據至做出診斷之全部步驟，若請求項中省略其中某一步驟，且該步驟對於該發明是必要的，則應以請求項未記載解決技術問題的所有必要技術特徵，無法明確且完整地界定申請專利之發明，以違反專利法第 26 條第 2 項之規定予以核駁。

3.說明書

3.1 說明書之記載原則

專 26.I　說明書之記載應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

3.2 可據以實現要件

審查人員必須依據申請時說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識來判斷申請專利之發明是否無須經過度實驗即可據以實現該發明。評估是否必須過度實驗，應考量第一章 1.3.1「可據以實現要件」所述之

各項因素，包括申請專利範圍的廣度，申請專利之發明的本質，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之一般知識及普通技能、發明在所屬技術領域中之可預測程度、說明書所提供指引的數量(amount of direction)，包括先前技術中所述及者、基於揭露內容而製造及使用申請專利之發明所需實驗的數量。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，須經過度實驗始能製造及使用申請專利之發明之全部範圍，則認定申請專利之發明違反可據以實現要件。

以下僅就醫藥產物、醫藥產物之製備方法及醫藥用途之特定事項加以說明。

3.2.1 醫藥產物

醫藥產物發明包括以單一化合物（compound）、含有一種以上有效成分之組成物（composition）、含有二種以上有效成成分之組合（combination），或僅用結構及/或組成不能夠清楚描述之產物（例如植物萃取物）等作為醫藥有效成分者，其標的名稱可為化合物、組成物、組合，亦可為套組（kit）或包裝（package）等。以「組成物」為標的名稱者，係指其中成分混合使用。以「套組」或「包裝」為標的名稱者，其通常包含一種以上活性成分及實施該發明所需之必要元件。組合、套組或包裝，其中成分通常係同時或連續、或於特定時間間隔給藥。例如，一種有助於戒除煙草使用之套組，其含有化合物 A 及另一種有助於戒除煙草使用之活性成分 B，其中該化合物 A 及該活性成分 B 在個別的分隔區內，並在相同或不同之包裝中，同時、分別或連續給藥。

申請專利之發明為醫藥產物者，說明書應記載醫藥產物的確認、製備及用途。由於醫藥發明所屬的技術領域，通常很難由其產物本身的結構來推論如何製造及使用該產物，故說明書通常必須記載一個或多個代表性實施方式或實施例，說明該產物如何被製造及如何被使用，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實現該發明。

3.2.1.1 產物之確認

關於化合物發明，說明書中應指明所請求之化合物，即應載明該化合物的化學名稱、結構式（包括各種官能基團、分子立體構型等）或分子式並應記載該化合物之物理、化學性質（例如各種定性、定量數據或光譜圖等），說明書之記載應明確且充分揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能確認該化合物的程度。

關於組成物發明，說明書應明確記載其組分，各組分可選擇的範圍

及含量範圍，以及對組成物之性質或功能的影響，若有二種以上的活性成分，應記載其組成比例。組成比例之記載得以具體之用量或比例表示，包括重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍等。組成物中若包含新穎之組分，應記載該組分之製造方法，使所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實現。

對於僅用結構及/或組成不能夠清楚描述之產物為有效成分的發明，說明書中應提供其製備方法及使用至少一項足以確認該產物之特徵，例如進一步使用適當的物理、化學性質或其他特徵予以說明，使申請專利之產物能被清楚地被確認。醫藥產物之有效成分若涉及生物材料或中草藥萃取物者，說明書應記載事項參照第十四章 4.「說明書」或第十五章 3.2.3「萃取物」之相關規定。

3.2.1.2 產物之製備

關於醫藥產物發明，說明書中必須記載至少一種製備方法，說明實施該方法所須之原料、製造步驟及條件（例如原料配合用量或比例、反應溫度、時間、壓力、pH 值等）等。

3.2.1.3 產物之用途

申請專利之發明為用於醫藥之化合物或醫藥組成物時，說明書中應記載其醫藥用途，例如所適用之病症或藥理作用，並記載其有效劑量及使用方法。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識無法確認或推論該發明具有所主張之醫藥用途，則說明書應記載對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。原則上，藥理試驗之記載必須包括進行該試驗所使用之方法及藥理試驗與發明所主張醫藥用途之關連性，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解其內容並可據以實現。

上述進行藥理試驗所使用之方法，應包括所使用的化合物、使用劑量、給藥途徑、測試或分析方法或製劑方法、試驗結果等，其中藥理試驗結果通常應以數值資料記載，若無法以數值資料記載時，可提供一相當於數值資料之可接受的客觀評估記載，例如申請專利之發明為一種治療痤瘡之醫藥組成物，說明書記載施用該醫藥組成物於患者臉部，其皮膚紅腫及發炎反應已減輕之客觀評估結果。

藥理試驗應採用該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍採用的科學方法，例如活體外試驗、動物實驗或臨床試驗。

3.2.2 醫藥產物之製備方法

申請專利之發明為化合物或醫藥組成物等醫藥產物之製備方法者，說明書應記載實施該發明之製備技術內容，包括原料、製程及產物。原料部分包括各個組分及配比（用量或比例）。製程部分包括製備步驟及參數條件（例如溫度、時間、pH 值、使用之溶劑、催化劑、保護基團等）。

3.2.3 醫藥用途

申請專利之發明為醫藥用途者，說明書應記載所使用之產物、醫藥用途（例如所適用之病症或藥理作用）、有效劑量及使用方法等，並應記載對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該產物可用於發明所主張醫藥用途之藥理試驗方法及結果。藥理試驗之記載方式參見本章 3.2.1.3「產物之用途」。

3.3 審查注意事項

(1)申請專利之發明經審查認為違反可據以實現要件時，審查人員應敘明該發明無法據以實現之理由，申請人得提出申復說明、相關文獻或與技術內容有關之補充說明或實驗結果等資料，以佐證根據說明書之記載，可使所屬技術領域具有通常知識者參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，惟不得於說明書中增加新的實施方式、實施例或實驗數據。

(2)申請專利之發明涉及醫藥用途時，原則上應提供對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及藥理試驗結果。若申請時說明書未記載任何藥理試驗之方法及藥理試驗結果，則違反可據以實現要件。即使申請人於接到審查意見通知之後另提出藥理試驗結果之書面資料，因申請時說明書未記載任何藥理試驗方法，申請日後所提出之藥理試驗結果，不能用以證明申請時說明書已明確且充分揭露該醫藥發明至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現之程度，仍違反可據以實現要件。反之，若申請時說明書已詳細記載進行藥理試驗之具體方法，例如所使用之化合物、使用劑量、給藥途徑、測試或分析方法或製劑方法等，雖未記載藥理試驗結果或記載不完全，申請人為克服違反可據以實現之核駁理由，於申復說明時，提出含有藥理試驗結果之資料或相關文獻，審查時應注意該試驗是否使用與說明書記載內容一致的實驗方法，例如相同的化合物及藥理試驗方法，然該等資料僅可做為原揭露之發明確可據以實現之證明，不得載入說明書中。

(3)若說明書未載明用於藥理試驗之化合物，則無法確認申請專利之發明

的藥理作用，例如申請時說明書中所述藥理試驗使用之化合物，僅記載「任何之本發明化合物」，但未具體指明是使用那一個化合物，則無法確認申請專利之發明的藥理作用，違反可據以實現要件。

3.4 違反可據以實現要件之案例

例 1.

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書所揭露之內容，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明

〔申請專利範圍〕

1. 一種可活化受體 X 之化合物，其係利用包含下列步驟之篩選方法而得：
   (1)將候選化合物與可於細胞表面表現該受體 X 之細胞接觸，且
   (2)判斷該候選化合物是否活化受體 X。
2. 一種可抑制肥胖之醫藥組成物，包含可活化受體 X 之化合物作為活性成分，其中該化合物係由請求項 1 所述之篩選方法而得。

〔說明〕

說明書揭露一新穎受體 X 及篩選具有活化受體 X 功能之化合物的方法，並發現該化合物具有抑制肥胖之功效。說明書亦揭露篩選可活化受體 X 之化合物的細節，包括檢驗化合物是否可活化受體 X 之方法，並提供由該方法篩選得到可活化受體 X 之化合物 A、B、C 的實施例。說明書並揭露抑制肥胖之藥學機制理論及化合物 A 具有藥理效果之具體藥理試驗結果，但未記載除化合物 A、B、C 外之新穎化合物的化學結構特徵及製造方法。

〔結論〕

請求項 1 係以「可活化受體 X」預期功能界定化合物，惟僅以所預期的功能界定化合物，通常難以確認或推論出具有該特定功能之化合物結構。說明書未提供化學結構等相關資訊，則可能使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可製造眾多之化合物，並篩選出具有該特定功能之化合物。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者雖可運用說明書所揭露方法進行化合物 A、B、C 之篩選，惟因說明書未揭露除化合物 A、B、C 外之其他活性化合物的相關資訊（例如化學結構），由化合物 A、B、C 之化學結構亦無法推論其他具有該特定功能之活性化合物的化學結構，即該等化合物之化學結構特徵與可活化受體 X 功能間之關係尚未知。因此，請求項 1 所請之化合物係以隨機篩選之方式而獲得，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可製造並篩選出具有該特定功能之化合物，不符合可據以實現要件。

請求項 2 係包含可活化受體 X 之化合物作為活性成分的醫藥組成物，

雖然受體 X 係申請人首次發現，且可活化受體 X 之活性成分於申請時非屬該發明所屬技術領域之通常知識，然而說明書並未記載至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該活性成分為何之程度，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始能篩選出具有特定功能之活性成分，不符合可據以實現要件。

例 2.

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書所揭露之內容，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明（一）

〔申請專利範圍〕

一種成分 A 於製備止吐藥物之用途。

〔說明〕

說明書記載之成分 A 本身為已知化合物，申請專利之發明係發現成分 A 的新用途，然說明書並未記載成分 A 作為止吐劑之藥理試驗方法及藥理試驗結果，且依申請時之通常知識及申請時說明書記載之內容，無法確認或推論成分 A 具有止吐之功效。

〔結論〕

請求項係成分 A 作為止吐劑之用途，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，通常難以僅由化合物之名稱及化學結構來預測其醫藥用途。由於說明書未記載成分 A 作為止吐劑之藥理試驗方法及藥理試驗結果，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法僅由說明書記載之內容來確認該發明可用於該醫藥用途，即使考慮申請時之通常知識及說明書記載的作用機制等說明，亦無法推論成分 A 具有止吐之功效，因此，說明書並未明確且充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實現，不符合可據以實現要件。

原則上，申請人於申復時補提成分 A 具有止吐功效之藥理試驗方法及藥理試驗結果的書面資料或實驗結果，並不能克服前述核駁理由，因「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現」之判斷，係依據申請時說明書記載之內容。因此，若審查該說明書之記載內容，即使考慮申請時之通常知識，仍無法確認或推論成分 A 具有止吐之功效，雖於申請日後已確認之醫藥用途，仍不能證明申請時說明書已明確且充分揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現之程度。

例 3.

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書所揭露之內容，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明（二）

〔申請專利範圍〕

一種疫苗，係由以下(a)及(b)所組成：

(a)由「Met-Ala-Ala……」胺基酸序列所組成之蛋白質 A，

(b)一種(a)藥學上容許之載體。

〔說明〕

說明書具體記載(1)如何確認並分離出衍生自人類免疫不全病毒（HIV），且編碼含有「Met-Ala-Ala……」胺基酸序列之蛋白質A的DNA，(2)確認該 DNA 所編碼蛋白質 A 之表現並獲得該蛋白質 A，(3)將該蛋白質 A 投予老鼠，可產生拮抗該蛋白質 A 之抗體，但是說明書並未記載拮抗蛋白質 A 之抗體中含有中和性抗體的存在，亦未提供蛋白質 A 作為疫苗功能之藥理資料。再者，由申請時之通常知識及申請時說明書記載之內容，無法確認或推論「衍生自 HIV 之蛋白質 A」具有作為疫苗的功能。

〔結論〕

請求項係包含蛋白質 A 之疫苗，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，阻礙一物質活性之抗體即中和性抗體，必須辨識物質中僅少量存在之「中和性抗原決定位」，故可產生此種抗體之可能性通常很低，遑論尚未確定蛋白質 A 中是否存在「中和性抗原決定位」，要產生能辨識尚未確定是否存在於蛋白質 A 中之「中和性抗原決定位」的此種抗體之可能性應該很低，因此，說明書僅證明蛋白質 A 具有「免疫原性」是不足以證明其可作為疫苗之功能，必須證明「該抗體係藉由作用於蛋白質 A 之中和性抗原決定位之方式來阻礙 HIV 的活性」。由於說明書未具體記載蛋白質 A 作為疫苗功能之藥理資料，亦未記載拮抗蛋白質 A 之抗體具有中和 HIV 的活性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識及說明書記載之內容，無法確認或推論蛋白質 A 可作為疫苗的功能，因此，說明書並未明確且充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實現，不符合可據以實現要件。

原則上，申請人於申復時提出蛋白質 A 具有疫苗功效之藥理試驗方法及藥理試驗結果之書面或實驗結果，並不能克服上述之核駁理由，因為「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現」之判斷，係依據申請時說明書記載內容，然說明書中對於由 HIV 衍生的蛋白質 A 可作為疫苗的功能並未記載至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠確認或推論的程度，雖於申請日後已確認該功能，仍不能證明申請時說明書已明確且充分揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現之程度。

例 4.

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書所揭露之內容，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明（三）

〔申請專利範圍〕

一種通式(I)化合物於製備受體 Z 拮抗劑之用途，其中通式(I)化合物如下所示:

$$R\text{-}O\text{-}C_6H_4\text{-}CH(CH_3)\text{-}COOH \qquad (I)$$

通式中，R 代表氫、C_1-C_{20}烷基或含有 1-3 環的芳香基。

〔說明〕

說明書記載通式(I)化合物為已知化合物，申請專利之發明係發現通式(I)化合物作為受體 Z 拮抗劑的新用途，說明書並記載確認受體 Z 拮抗劑活性之藥理試驗方法及藥理試驗結果，其中僅有通式(I)化合物之取代基 R 為氫的藥理試驗結果。

〔結論〕

依申請時之通常知識已瞭解為了引進受體 Z 拮抗劑的拮抗活性，必須使鄰近伸苯基之氧鍵結在受體的相對點。此外，請求項之通式(I)化合物之取代基 R 的大小通常會影響受體 Z 之親和性，進而影響該化合物對受體 Z 之拮抗活性。據此，依申請時之通常知識，難以確認或推論即使通式(I)化合物取代基 R 之大小經改變，所導致對受體 Z 之拮抗活性仍然相同，且不能預期說明書通式(I)定義之所有化合物具有與實施例揭露的化合物相同之受體 Z 拮抗活性。

申請人於申復時若提出藥理試驗結果證實當通式(I)化合物之 R 係氫以外的取代基（須選擇較大的取代基）時，其受體 Z 拮抗活性與實施例中化合物之拮抗活性程度相同則可克服上述核駁理由。

此外，申請人亦可以申請時之通常知識為前提，提出書面意見敘明理由說明審查人員之核駁理由有誤，即引用先前技術文獻說明取代基 R 之大小對受體 Z 之拮抗活性並無影響，亦可克服上述核駁理由。

4.申請專利範圍

4.1 請求項之範疇

醫藥相關發明請求項之範疇得區分為物之請求項及方法請求項。形式上為用途之請求項，例如「化合物 A 在治療胃病之用途」，應視同「使用化合物 A 在治療胃病之方法」，屬於方法發明。醫藥相關發明領域中，物之請求項包括化合物或其衍生形式（例如異構物、結晶物、水合物、溶劑合物等）、醫藥組成物、劑型（例如錠劑、栓劑及安瓿等）、套組、包裝或組合等申請標的。

以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護

之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。若該用途之界定對所要求保護之物本身並無影響，僅係物之目的或使用方式之描述，對於申請專利之發明不具限定作用。

若申請專利之發明係關於將化合物或組成物用於人類或動物之診斷、治療或外科手術之目的，由於以用途（或使用、應用）為申請標的之醫藥用途請求項，視同方法請求項，因此請求項撰寫為「化合物 A 在治療疾病 X 之用途」，則視同「使用化合物 A 治療疾病 X 之方法」，屬於人類或動物之治療方法，應不予專利；若改以下列方式撰寫，例如、「化合物 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途」或「醫藥組成物 B 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」等撰寫形式，則非屬法定不予發明專利之標的。其中，「化合物 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途」或「醫藥組成物 B 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」等撰寫形式之醫藥用途請求項，稱為瑞士型請求項（Swiss-type claim），其申請標的視同一種製備藥物之方法，非屬人類或動物之治療方法。

涉及治療方法之方法請求項或用途請求項，例如「一種治療疾病 X 的方法，其係使用化合物 A」或「化合物 A 用於治療疾病 X 的用途」，若修正為瑞士型請求項「化合物 A 用於製備治療疾病 X 之藥物的用途」，不視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

此外，醫療器材、裝置或設備（例如手術儀器）並非「化合物」或「組成物」，其無法作為「製備藥物」之用途，因此亦不得以瑞士型請求項之撰寫方式申請新穎醫療用途（例如手術用途）。

由於瑞士型請求項之申請專利範圍視同一種製備藥物之方法，故即使其中之敘述涉及給藥方式，例如使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後使用等，由於該申請標的非屬人類或動物之治療方法，故不宜以專利法第 24 條第 2 款之規定予以核駁。

4.2 請求項之記載原則

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象。因此，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，參見第一章 2.4「請求項之記載原則」。

4.2.1 明確

原則上，物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定，惟請求項之記載必須明確。參見第一章 2.4.1「明確」。

4.2.1.1 化合物請求項

申請專利之發明為化合物時，由於很難以化合物之功能或特性來預測其結構，原則上應以化學名稱或分子式、結構式等結構特徵界定其請求項。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理、化學特性（例如熔點、分子量、光譜、pH 值等）界定；若仍無法以物理或化學特性界定時，得以製法界定，惟請求項中應記載有別於先前技術之必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該申請標的與先前技術之區別。此外，若有特殊之功能或用途，且足以顯示其技術特徵者，得加入該功能或用途之記載一併界定，但不允許僅以純功能或純用途界定化合物。原則上，化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不允許使用商品名或者代號，化合物之結構必須明確，不能用含糊不清的用詞。

對於化合物之衍生形式，例如藥學上可接受之鹽或酯、立體異構物、水合物等，若於說明書已明確記載該化合物具有衍生形式，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書關於該化合物之揭露，即可明瞭在無須過度實驗下製得該化合物之衍生形式者，得於化合物請求項中一併主張。

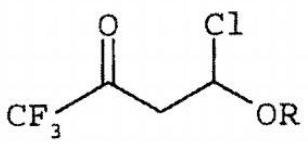
須注意者，於請求項中同時主張化合物及其藥學上可接受鹽或酯、異構物或水合物等衍生形式者，於相關附屬項應記載其所引用請求項之完整標的名稱，避免有不一致之情形。例如請求項 1 之標的名稱為「一種式(I)化合物及其藥學上可接受之鹽、異構物、水合物」，其附屬項應記載為「如請求項 1 之式(I)化合物及其藥學上可接受之鹽、異構物、水合物」。

申請專利之發明為「一種式(I)化合物及其衍生物，…」就發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，無法瞭解所述衍生物為何種物質，導致請求項不明確。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種式(I)化合物或其藥學上可接受鹽、對映異構物、水合物，



(I)

其中 R 選自 $C_{1\text{-}8}$ 烷基及苯基。

〔說明〕

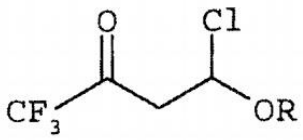
申請時說明書中已記載式(I)化合物具有藥學上可接受鹽、對映異構物或水合物之衍生形式，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據

說明書關於式(I)化合物之記載，可明瞭在無須過度實驗下製得該等衍生形式，得於請求項 1 中一併主張。

例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種式(I)化合物或其藥學上可接受鹽、對映異構物、水合物，



(I)

其中 R 選自 C_{1-8}烷基及苯基。

2.一種製造如請求項 1 之式(I)化合物的方法，……。

〔說明〕

請求項 2 為引用記載形式，由於請求項 2 僅引用請求項 1 之部分申請標的（即式(I)化合物），解釋上，請求項 2 之製造方法不包含製造式(I)化合物之藥學上可接受鹽、對映異構物或水合物。

申請專利之發明為化合物之結晶物時，原則上，請求項應以具有其技術特徵之物理、化學特性，例如 X 射線粉末繞射、X 射線單晶繞射、IR、Raman、NMR 等光譜分析法、或 DTA、TGA、DSC 等熱分析方法之數值界定其晶體結構。請求項撰寫為「一種化合物 X 之結晶物 A 型」，因所述之結晶物 A 型是任意的名稱，並無技術特徵之描述，是不明確的。

4.2.1.2 醫藥組成物請求項

醫藥組成物請求項應以組成物的組分或者組分及含量等組成特徵來表示，並使用適當之連接詞如開放式、封閉式及半開放式等表達方式，連接詞之表達方式與意義，參見第一章 2.3.3「連接詞」。

組成物中各組分應以明確之用語界定，單純以功能性用語界定組分者，若所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識無法瞭解所界定組分之內容，請求項為不明確。

若發明之特徵或改良僅限於組分本身，即發明所欲解決的技術問題係選擇特定之組分，至於組分的含量乃該發明所屬技術領域具有通常知識者依據申請時之通常知識或以簡單實驗即能確定者，則請求項中可以僅界定組分。反之，若發明之特徵或改良非僅限於組分，且與含量有關，即發明所欲解決的技術問題不僅在於選擇特定之組分，且要確定該組分之特定含量，則請求項中應同時記載組分與含量，以明確界定其必要技術特徵。

若發明之特徵或改良在於醫藥劑型，例如「一種經皮吸收之貼劑」、

「一種口服延長釋放錠劑」等，請求項中應同時界定特定有效成分及與所請劑型有關之必要技術特徵，例如賦形劑、配合用量等。單純以性質參數（例如溶解度）、藥物動力學或藥效動力學參數作為劑型之必要技特徵者，是不明確。

醫藥組成物請求項，若所述之醫藥用途僅以功能性用語或定義界定所欲治療的症狀，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解所涵蓋的具體病症為何，原則上該請求項是不明確的，除非說明書提供實驗測試或測試標準之指示，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識可判斷該用語或定義對應於一個或以上的具體病症名稱，該請求項始為明確。例如請求項界定之病症為「任何可能藉由對特定受體選擇性佔有而改善或預防之病症」，然而，依據申請時之通常知識及申請時說明書揭露之內容無法瞭解具體之病症為何，則該請求項所界定之範圍不明確。

以「醫藥組成物」為申請標的者，若其中記載之技術特徵為給藥方式，例如同一成分間隔給藥、不同成分先後使用等，與標的之「組成物」不符，應視發明之實質技術內容而使用適當標的，如「組合」或「用途」。例如，申請專利之發明係關於「以化合物 A 來治療 Y 疾病，其特徵在於以化合物 A 之初始劑量為 5.0 至 10.0 mg/kg 給藥，停藥 2 天，再以 2.0 至 5.0 mg/kg 之劑量給藥 3 天，依序循環給藥」，則不宜以醫藥組成物作為申請標的，應改以瑞士型請求項之製備藥物「用途」作為申請標的，修正為「化合物 A 用於製備治療 Y 疾病之藥物的用途，其係以化合物 A 之初始劑量為 5.0 至 10.0 mg/kg 給藥，停藥 2 天，再以 2.0 至 5.0 mg/kg 之劑量給藥 3 天，依序循環給藥」。

申請專利之發明撰寫為「一種醫藥組成物，其包含化合物 X 以及一稀釋劑、賦形劑或載劑」。若該組成物之新穎技術特徵是化合物 X，而稀釋劑、賦形劑或載劑可由該發明所屬技術領域中具有通常知識者來選擇或由一般性實驗來決定，則不須於請求項中進一步界定該稀釋劑、賦形劑或載劑之種類，該請求項係明確的。

原則上，請求項中以文字定性之敘述代替數字定量的表示方式，若其意義是清楚明確，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所習知，則得以此類用語表現。例如，請求項中以「治療有效量」界定一新穎之活性成分的含量是明確的。反之，若以「治療有效量」界定一已知活性成分，而以該用語作為其與先前技術之唯一區分，由於無法界定請求保護之範圍，因此是不明確。

請求項中敘述產物的純度不能僅界定該物質是「作為一個醫藥產物」，應有具體的數值表示該純度，否則不明確。

4.2.1.3 醫藥用途請求項

醫藥用途請求項中所述之醫藥用途應明確，得以所適用之病症名稱或藥理作用予以界定，例如「式 I 化合物用於製備治療糖尿病之藥物的用途」、「一種式 I 化合物的用途，其係用於製造抑制 β-澱粉樣蛋白肽之釋出之醫藥組合物」。用以界定該新穎醫藥用途的用語必須明確，參見本章 4.2.1.2「醫藥組成物請求項」。

若醫藥用途發明的特徵涉及給藥對象、給藥方式、途徑、使用劑量或時間間隔等，應於瑞士型請求項之記載形式中一併界定該等必要技術特徵，以明確界定其醫藥用途。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種抑制肥胖的醫藥組合物，其係包含可活化受體 X 的化合物。

〔說明〕

說明書揭露一新穎受體 X 及篩選具有活化受體 X 能力的化合物之方法，並發現該化合物有抑制肥胖之功效。

說明書揭露篩選可活化受體 X 的化合物之細節，包括檢驗化合物是否可活化受體 X 之方法，並記載由該方法篩選得到可活化受體 X 之新穎化合物 A、B、C 的實施例，且確認 A、B、C 有活化受體 X 的功效。然而，未記載 A、B、C 以外之任何新穎化合物的化學結構或製造方法。

〔結論〕

由於受體 X 是申請人首次發現，考量申請時之通常知識，所屬技術領域者，無法推想出具有受體 X 活性作用之具體的化合物，因此，發明之範圍不明確。若申請人修正申請專利範圍，例如限定該化合物為 A、B、C，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項之界定內容，並參酌申請時之通常知識，即可確認具有受體 X 活化能力之新穎化合物，則可克服該核駁理由。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種 H_2 阻斷劑作為製備抗過敏劑之用途。

〔說明〕

說明書揭露關於一個習知 H_2 阻斷劑的新穎用途，申請前之先前技術並未揭露 H_2 阻斷劑具有抗過敏的功效。然而，申請時已知多種化合物可作為 H_2 阻斷劑，例如希美替定（cimetidine）、雷尼替定（ranitidine）、啡莫替定（famotidine）及羅莎替定醋酸酯（roxatidine acetate）。

〔結論〕

請求項之「H_2 阻斷劑」雖然並未具體界定所包含之活性成分，然而

依申請時之通常知識，可以瞭解「H_2 阻斷劑」之具體的活性成分為何，故該請求項之範圍是明確的。

4.2.2 簡潔

簡潔之審查參見第一章 2.4.2「簡潔」。

4.2.3 為說明書所支持

有關化合物請求項，必須考慮該申請專利範圍是否得到說明書之支持，亦即基於說明書所揭露之內容，利用例行之實驗或分析方法是否足以將說明書揭露之內容合理預期或延伸到請求項之範圍，或對於說明書所揭露之內容是否僅作明顯之修飾即能獲致者。例如請求項為以具有眾多選擇項目的馬庫西型式（Markush-type）記載之化合物，若說明書中對於含有該選擇項目之特定結構的化合物，僅記載少數具體實施例，對於含有該選擇項目之其他結構的化合物，若基於說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，並非利用例行之實驗方法或僅作明顯之修飾即能獲致者，則申請專利之化合物無法為說明書所支持。

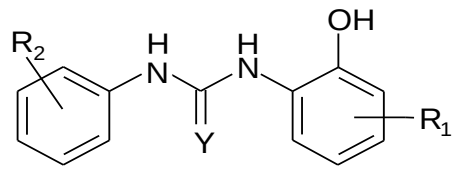
有關醫藥組成物或醫藥用途請求項，若所請範圍涵蓋化合物及其衍生物，而說明書僅提供化合物本身醫藥用途之實施方式或實施例，未提供衍生物醫藥用途之實施方式或實施例，若因該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法僅由化合物之實施方式或實施例合理預期或延伸得知其他可能的衍生物均可以達到所主張之醫藥用途，則說明書之揭露不足以支持申請專利之發明。

有關醫藥組成物或醫藥用途請求項，若僅以功能界定一群化合物，例如一特殊受體之拮抗劑，則必須確認是否得到說明書之支持。若說明書僅例示某類功能性化合物中有一個化合物可用來治療某特定疾病，並不代表所有此類功能性化合物均可用來治療該疾病，除非有足夠證據證明該治療效果與該類化合物所具有之特定功能相關。

例 1.

〔申請專利範圍〕

1. 一種具有阻礙 IL-X 作用之化合物於製備抗過敏藥物之用途。
2. 如請求項 1 之用途，其中具有阻礙 IL-X 作用之化合物為通式(I)所示之化合物。



〔說明〕

說明書揭露具有阻礙 IL-X 作用之化合物作為抗過敏之醫藥用途，亦揭露通式(I)化合物，其中 Y 為氧原子或硫原子，R_1 及 R_2 為分別從氫、鹵素、硝基、氰基及 C_{1-6} 烷基中所選出者。實施例確認通式(I)化合物所包含之數個具體化合物具有抗過敏作用。然而，說明書並未揭露其他具有阻礙 IL-X 作用之化合物亦具有抗過敏作用之理論或實驗，依據申請時之通常知識亦未能確認具有阻礙 IL-X 作用之化合物具有抗過敏作用。

〔結論〕

請求項 1 係以「IL-X 阻礙活性」之預期性質主張界定之化合物的抗過敏之醫藥用途，所請範圍涵蓋具有該性質之彼此結構不相似的任何化合物，但說明書僅揭露請求項 2 所界定之通式(I)化合物，其係請求項 1 所請範圍中之化合物的極少部分。再者，說明書僅確認請求項 2 之通式(I)化合物所包含之少數具體化合物具有抗過敏功效，並未揭露具有阻礙 IL-X 作用之其他化合物亦具有抗過敏作用的理論或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於申請時之通常知識亦無法確認或推論其有效性，且非利用例行之實驗或分析方法即可合理延伸者，因此請求項 1 無法為說明書所支持。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種化合物於製備治療腫瘤藥物之用途，該化合物係為一選自異喹啉生物鹼化合物 A、B 或 C 之硫酸鹽。

〔說明〕

化合物 A、B 及 C 為已知之具有異喹啉骨架結構的異喹啉生物鹼，且已知化合物 A 本身可作為治療腫瘤之藥物。說明書揭露將化合物 A 製備成其硫酸鹽時，可提升其治療腫瘤之功效，實施例中腫瘤動物模式之藥理試驗顯示，化合物 A、B 之硫酸鹽相較於化合物 A 之鹽酸鹽，具有提升之腫瘤治療效果。

引證 1 揭露化合物 C 之鹽酸鹽對於表現腫瘤之受試動物不具有治療功效，但並未說明化合物 B 之鹽酸鹽是否具有腫瘤治療效果。

〔結論〕

請求項雖明確界定治療腫瘤之藥物包含一選自異喹啉生物鹼化合物 A、B 或 C 之硫酸鹽作為活性成分，但說明書僅揭露化合物 A、B 之硫酸鹽具有腫瘤治療效果。而引證 1 揭露化合物 C 之鹽酸鹽不具有腫瘤治療效果，雖引證 1 未揭露化合物 C 之硫酸鹽，然對於該發明所屬領域中具有通常知識者而言，原則上由同一化合物製備而得之不同種類的鹽類產物彼此間具有相似之藥理作用，故可合理推論化合物 C 之硫酸鹽的藥理作用與化合物 C 之鹽酸鹽相似，亦不具有腫瘤治療效果。再者，說

明書並未確認化合物 C 之硫酸鹽具有腫瘤治療效果，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於申請時之通常知識及引證 1，無法合理延伸至包含化合物 C 之硫酸鹽的範圍亦具有腫瘤治療效果，因此，請求項無法為說明書所支持。此外，說明書之記載未明確充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識及引證 1，無法據以實現申請專利之發明，不符可據以實現要件。

4.2.4 審查注意事項

(1)有關醫藥用途請求項，若以藥理作用界定其所製備藥物之用途，則須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就該藥理作用參酌申請時之通常知識，可得實質對應一個或以上的具體病症名稱，始認定請求項為明確；否則，該請求項不明確，另可能亦有無法獲得說明書支持之問題。

(2)引用記載形式之請求項通常為附屬項，惟若存在與其所引用之請求項的範疇不同、標的名稱不同，或未包含其所引用之請求項中所有的技術特徵的情況時，審查人員應於審查意見通知中敘明，若申請人未修正，則該引用記載形式之請求項應解釋為獨立項。例如，獨立項請求項 1 之標的名稱為「一種式(I)化合物及其異構物、水合物，……」其附屬項請求項 2 應記載為「如請求項 1 之式(I)化合物及其異構物、水合物，……」，若僅記載為「如請求項 1 之式(I)化合物，……」則請求項 2 實質上應解釋為獨立項。

5.專利要件

5.1 產業利用性　　專 22.I前

醫藥產物之發明，應於說明書中具體指明產物之醫藥用途，而非僅籠統說明該產物可能是有用的，例如說明書僅記載請求之化合物可用來治療未特定的疾病或該化合物具有有用的生物特性，不足以證明該發明具有產業利用性。中間體之產業利用性，係由其最終產物來認定，故必須記載最終產物之用途。

5.2 新穎性　　專 22.I

5.2.1 化合物

申請專利之發明為一種化合物，若引證文件已經載明一化合物的(i)化學名稱、(ii)分子式（或結構式）、(iii)理化參數等性質及/或(iv)一種製備方法（包括原料），該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依該文件

的揭露內容及結合申請時之通常知識，能夠製造或分離出該化合物，則該化合物不具新穎性。惟若引證文件中僅說明其存在或提到其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

原則上，上位概念發明之公開不影響下位概念發明之新穎性，故引證文件所揭露化合物之化學通式不會使申請專利之該通式中的一個具體化合物喪失新穎性，例如低碳烷基（lower alkyl）之揭露不會使乙基（C_2H_5）喪失新穎性。反之，若先前技術為下位概念發明，且其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，則下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明喪失新穎性，例如一個具體化合物的公開會使包括該具體化合物之通式的請求項喪失新穎性，但不影響該通式所包括除該具體化合物以外之其他個別化合物的新穎性。以用途界定化合物之請求項，通常只是對該物的用途或使用方法的描述，應認定其申請專利範圍為化合物本身，而不具有用途之限定。例如，「用於殺絛蟲」僅是表示化合物之用途，因此，「用於殺絛蟲之化合物 A」與未界定用途之已知化合物 A 並無不同，故「用於殺絛蟲之化合物 A」不具新穎性。

5.2.1.1 異構物、水合物、溶劑合物或結晶物

化合物 A 雖已公開於引證文件，若引證文件之內容並未揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用其異構物、水合物、溶劑合物或結晶物之程度，則其異構物、水合物、溶劑合物或結晶物具有新穎性。

申請專利之發明為一已知化合物之對映異構物（enantiomer），若引證文件公開該化合物之外消旋混合物（racemic mixture），但並未具體公開各種光學異構物，雖然實際上，該化合物的各種光學異構物係客觀存在，只是未個別單離出來，然而因引證文件之內容並未揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用該對映異構物之程度，則申請專利之發明具有新穎性。

若引證文件不僅公開一外消旋混合物，且引證文件記載製備該對映異構物的原料及方法，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用該對映異構物，則該對映異構物不具新穎性。

5.2.1.2 化合物之選擇發明

選擇發明係由先前技術已知之較大的一個群組或範圍中，選出其中未特定揭露之個別成分（individual element）、次群組（sub-sets）或次範

圍（sub-ranges）之發明，其他規定另參照第三章 2.5.4「選擇發明」。

判斷化合物之選擇發明的新穎性時，必須判斷所選出的化合物是否於先前技術中已以個別具體的形式被揭露。

若申請專利之化合物中特定取代基係自先前技術之化學通式中單一取代基群組中所選出者，則不具新穎性，例如先前技術揭露某化合物 X 之化學通式，其中取代基 R_1 為 COOH，取代基 R_2 為選自 Cl、SO_3H、CH_3、……、$CH_2CH_2CH_3$ 之基團，若申請專利之發明為取代基 R_1 為 COOH 且取代基 R_2 為 $CH_2CH_2CH_3$ 之化合物，因該具體之化合物已公開於先前技術，故不具新穎性。然而，若申請專利之化合物係從先前技術中特定範圍之二個以上之取代基群組中分別選出特定取代而產生者，其係為了達成特徵的特定組合且該組合並未特定具體地揭露於先前技術中，則具有新穎性，例如先前技術揭露通式化合物 X，其中取代基 R_1 為 COOH、NH_2、……、苯基之基團，取代基 R_2 為選自 Cl、SO_3H、CH_3、……、$CH_2CH_2CH_3$ 之基團，若申請專利之發明為取代基 R_1 為 COOH 及取代基 R_2 為 $CH_2CH_2CH_3$ 之化合物，因先前技術並未具體揭露自 R_1 與 R_2 之眾多選項中特定選出取代基 COOH 及 $CH_2CH_2CH_3$ 組合而產生之該個別化合物，則具有新穎性。

5.2.2 醫藥組成物

醫藥組成物之技術特徵若為具有特定藥理作用的一個或一群化合物，判斷醫藥組成物的新穎性主要就該一個或一群化合物來考慮，例如申請專利之醫藥組成物與先前技術揭露之醫藥組成物相較，若其中具有特定藥理作用之一個或一群化合物不同，則所請醫藥組成物發明具有新穎性。此外，若醫藥組成物之技術特徵包含具有特定藥理作用之一個或一群化合物、不具有特定藥理作用之其他組分（例如填充劑、崩解劑等）以及組分含量或用量比例等，該醫藥組成物與先前技術揭露之醫藥組成物相較，只要有一個技術特徵不同，則該醫藥組成物具有新穎性。

有關以醫藥用途界定組成物之發明，通常只是對該組成物所適用之病症、藥理作用或使用方法的描述，應認定其請求項所請為組成物本身，所記載之用途對於判斷其是否符合新穎性不生作用。

申請專利之發明為一種以醫藥用途界定之醫藥組成物，若其中具有特定藥理作用之化合物與引證文件中化合物相同，其與先前技術之差異僅在於二者之醫藥用途不同，則申請專利之發明不具新穎性。例如，申請專利之發明為「一種用於治療疾病 Z 之醫藥組成物，其包含有效量之化合物 A」，先前技術揭露「一種用於治療疾病 X 之醫藥組成物，其包含有效量之化合物 A」，二者均包含相同之化合物 A，雖然治療疾病 Z 與治療疾病 X 為不同之醫藥用途，惟決定其本質特性之成分及組成並未改變，故申請專利之發明不具新穎性。惟若將申請專利之發明修正為醫

藥用途請求項，例如「一種化合物 A 之用途，其係用於製備治療疾病 Z 之醫藥組成物」，因先前技術未揭露化合物 A 具有治療疾病 Z 之醫藥用途，則申請專利之發明相較於先前技術具有新穎性。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種錠劑，其包含有效量之 A 化合物。

〔說明〕

引證文件揭露一種注射劑，該注射劑包含有效量之 A 化合物，雖引證文件已揭露 A 化合物，惟錠劑與注射劑屬不同之劑型，適用於錠劑及注射劑之賦形劑（例如填充劑等）亦不相同，故所請之錠劑具有新穎性。

5.2.3 醫藥用途

若化合物或組成物具有新穎性，其醫藥用途請求項當然具有新穎性；例如化合物 A 具有新穎性，則「化合物 A 用於製備治療疾病 B 藥物之用途」當然具有新穎性。若化合物或組成物不具新穎性，其醫藥用途請求項是否具有新穎性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷，例如組成物 B 不具新穎性，則「一種醫藥組成物 B 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」是否具有新穎性，係就組成物 B 於治療疾病 X 之用途是否具有新穎性來判斷。

醫藥用途請求項之醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用，惟若發明之技術特徵係針對已知組成物用於已知病症或藥理作用，另提出新的治療應用，例如特定患者群、特定部位、使用劑量、給藥途徑、給藥間隔及不同成分先後服用等技術特徵，只要其中任一技術特徵能與先前技術明確區分，則該醫藥用途請求項具有新穎性。

以引證文件核駁某化合物或組成物之醫藥用途的新穎性時，引證文件關於該醫藥用途之記載，通常必須達到充分揭露而可據以實現之程度，例如申請專利之發明為「一種醫藥組成物 B 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」，而引證文件揭露該組成物 B 可用於治療疾病 X，且揭露之相關試驗結果足以證明組成物 B 可用於治療疾病 X，則引證文件可證明申請專利之發明不具新穎性，反之，若引證文件之相關試驗結果僅揭露組成物 B 之特定活性與疾病 X 之關聯性，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據該關聯性無法確認組成物 B 可治療疾病 X，或該試驗結果僅能代表組成物 B 具有安全性（例如以受試者為健康志願者之人體第 I 期臨床試驗結果），則引證文件無法證明申請專利之發明不具新穎性。一般而言，試管內或以動物模式進行的藥理效果或觀察而得之行為效果，若對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，可直接且無歧異地得知該醫藥用途者，均足以作為證明其醫藥用途不具新穎性的證據。

原則上，審查人員可使用陳述該化合物或組成物用於治療特定疾病但未描述確實的臨床數據之引證文件來核駁其新穎性，然而須注意該文件之陳述是否達到充分揭露而可據以實現之程度。

考量是否屬於不同之醫藥用途應注意：

(1)即使申請專利之醫藥用途與引證文件揭露之醫藥用途表現方式不同，惟考量申請時之通常知識，申請專利之醫藥用途若有下列任一種情形時，仍不具新穎性：

(i) 申請專利之醫藥用途係由引證文件揭露之醫藥用途的相同藥理作用直接且無歧異導出。例如引證文件揭露製備支氣管擴張劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備氣喘治療劑的用途；引證文件揭露製備血管擴張劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備降血壓劑的用途；引證文件揭露製備組織胺 H_2 受體抑制劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備胃潰瘍治療劑的用途等。

(ii)申請專利之醫藥用途係不可避免地由密切相關的藥理效果所產生。例如引證文件揭露製備強心劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備利尿劑的用途；引證文件揭露製備消炎劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備鎮痛劑的用途。

(2)申請專利之醫藥用途為上位概念發明，引證文件所揭露之醫藥用途是申請專利之發明的下位概念發明時，申請專利之醫藥用途不具新穎性。例如，引證文件揭露製備抗精神病劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備中樞神經作用劑的用途；引證文件揭露製備肺癌治療劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露製備抗癌劑的用途。

(3)於引證文件揭露之醫藥用途，若申請專利之醫藥用途係發現該引證文件揭露之醫藥用途的藥理作用，而主張其為新的醫藥用途，且該二種用途是實質上不可區分者，則申請專利之醫藥用途不具新穎性。例如引證文件揭露一種製備抗菌劑的用途，申請專利之醫藥用途揭露一種製備細菌細胞膜形成之抑制劑的用途。

5.2.4 案例

例 1. 新醫藥用途

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 於製備治療阿茲海默症藥物之用途。

〔說明〕

說明書揭露已知具有抗菌效果之化合物 A 係可逆地抑制乙醯膽鹼酯酶（acetylcholine esterase），以防止乙醯膽鹼降解，實施例之藥理試驗結果顯示化合物 A 具有優異之乙醯膽鹼酯酶的抑制活性及可減少阿茲海默症之症狀。

引證 1 揭露化合物 A 具有抗菌效果，但未揭露其具有治療阿茲海默

症之功效。另外，無任何先前技術揭露化合物 A 與具有乙醯膽鹼酯酶抑制活性的化合物之間的結構相似性，亦未揭露化合物 A 作為抗菌劑之作用機制與治療阿茲海默症的之間的關聯性。

〔結論〕

請求項所請化合物 A 用於治療阿茲海默症之用途與引證 1 揭露化合物 A 用於抗菌之用途不同，故具有新穎性。

例 2. 特定患者族群

〔申請專利範圍〕

一種化合物 X 於製備治療乳癌藥物之用途，其中乳癌患者先前接受過芳香酶抑制劑（aromatase inhibitor）及泰莫西芬（tamoxifen）治療失敗。

〔說明〕

引證 1 揭露化合物 X 係為乳癌患者接受泰莫西芬治療失敗後之第二線用藥，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解乳癌患者對泰莫西芬或對芳香酶抑制劑及泰莫西芬均產生抗藥性之癌細胞的生理特徵並不相同。

說明書揭露針對經過第一線治療藥物泰莫西芬以及第二線治療藥物芳香酶抑制劑治療失敗後之乳癌患者，投予化合物 X 可有效控制腫瘤。

〔結論〕

乳癌患者之癌細胞對泰莫西芬產生抗藥性而導致該癌細胞生理特徵改變，另乳癌患者之癌細胞對芳香酶抑制劑及泰莫西芬產生抗藥性亦會導致該癌細胞生理特徵改變，由於產生抗藥性之藥物不同，兩者癌細胞生理特徵之改變亦不同，故請求項所請醫藥用途之患者族群與引證 1 之患者族群不同，請求項具有新穎性。

例 3. 新使用劑量

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 於製備治療氣喘藥物之用途，該化合物 A 以 30-40 μg/kg 體重劑量，每 3 個月口服投予至人類。

〔說明〕

引證 1 揭露每天口服投予 1 μg/kg 體重劑量之化合物 A 至氣喘病人，可減少氣喘之症狀，然而，只要停止投予化合物 A，氣喘就會復發，因此，持續不斷地投予化合物 A 是必要的（每天口服投予 1 μg/kg 體重劑量之化合物 A），惟容易產生副作用 B。

說明書揭露每 3 個月口服 30-40 μg/kg 體重劑量之化合物 A 可長時間降低氣喘之症狀，而且大幅降低副作用 B 發生之機率。

〔結論〕

由於引證 1 未揭露以每 3 個月 30-40 μg/kg 體重劑量之化合物 A 來治療氣喘，故請求項所請醫藥用途之使用劑量與給藥方式與引證1不同，請求項具有新穎性。

例 4. 新給藥途徑

〔申請專利範圍〕

一種包含化合物 A 之組成物於製備治療卵巢癌藥物之用途，其中該化合物 A 係以 100 – 120 μg/kg 體重劑量投予至患者腦部之 Z 部位。

〔說明〕

引證 1 揭露包含化合物 A 之藥物可透過靜脈注射而抑制卵巢癌，但會產生肝毒性之副作用。

說明書揭露將化合物 A 投予至腦部之 Z 部位可影響腦下垂體對於賀爾蒙 Y 之分泌，進而可抑制卵巢癌，且其治療效果相較於已知靜脈注射之給藥途徑有顯著之差異。

〔結論〕

引證 1 僅揭露靜脈注射化合物 A 可抑制卵巢癌之生長，未揭露以包含化合物 A 的醫藥組成物投予至患者腦部之 Z 部位可治療卵巢癌，故請求項所請醫藥用途之給藥途徑與引證 1 不同，請求項具有新穎性。

例 5. 給藥間隔

〔申請專利範圍〕

一種化合物 B 於製備治療多發性骨髓瘤藥物之用途，該藥物係週期性投予，其中一週期包含投予該化合物 B 連續 21 天，接著停藥 7 天。

〔說明〕

引證 1 揭露化合物 B 可治療多發性骨髓瘤，但未揭露使用週期間隔給藥的方式。

說明書揭露化合物 B 可週期性投予，其中一週期包含投予化合物 B 連續 21 天，接著停藥 7 天，可獲得良好治療效果，且可降低副作用產生。

〔結論〕

引證 1 未揭露所請醫藥用途請求項之特定給藥間隔，故所請醫藥用途請求項具有新穎性。

5.2.5 審查注意事項

申請專利之發明為一種用於治療 Y 疾病之套組、包裝，其中含有作為活性成分之化合物 X 以及用法說明書（instruction）（或指示、使用說明書或給藥說明書）。若化合物 X 用於治療 Y 疾病之醫藥用途係已知，且此請求項之內容與先前技術的唯一差別僅在於該用法說明書，由於該用法說明書僅為資訊之呈現，對於套組、包裝之結構或組成並無影響，

無法使申請專利之發明與先前技術有所區分，故申請專利之發明不具新穎性。

專 22.II

5.3 進步性

5.3.1 化合物

若申請專利之化合物的結構與已知化合物結構不類似，則不論其是否有無法預期的功效，該化合物具有進步性。

若申請專利之化合物的結構與已知化合物類似且與該已知化合物具有類似用途，因該發明所屬技術領域中具有通常知識者，於該發明申請時能預期到結構類似的化合物具有類似的性質，原則上，該化合物不具進步性。惟若申請專利之化合物具有無法預期的功效，原則上具有進步性。此無法預期的功效可以是與該已知化合物不同的用途，或是較已知化合物之相同用途具有更優異的效果。

5.3.1.1 結構類似性之判斷原則

判斷二種化合物的結構是否類似，主要係考量分子結構本身是否具有相同的基本核心部分或基本的環結構。化合物結構相近的程度遞減的順序是：酸及鹼的鹽類、幾何異構物（geometrical isomers）、位置異構物（position isomers）（於相同原子之不同位置具有相同的取代基）、同系物（homologues）（化合物之不同處在於規則地連續加入相同取代官能基團，例如伸烷基-CH_2-）。

二種化合物結構上是否類似，亦與所屬技術領域有關，審查時應斟酌不同領域之特性，不能單純由分子結構推定請求之化合物與已知化合物結構是否類似，還必須考量所屬技術領域、結構與效果的關係、應用範圍等多種因素，原則上，化合物結構及效果之關係越密切，則對結構類似之判斷標準應越寬鬆。

5.3.1.2 對映異構物

申請專利之發明為一種已知化合物之對映異構物（enantiomer），引證文件已公開該化合物之外消旋混合物（racemic mixture），雖未具體公開至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造各種光學異構物之程度，惟因具有不對稱碳原子之化合物一般應存在光學異構物，係該發明所屬技術領域之通常知識，且對映異構物通常具有顯著的生物活性亦為可預期者，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者通常會嘗試使用一般分離或解析異構物之方法，從外消旋物混合物中分離出對映異構物，原則上，該對映異構物不具進步性。除非申請人可證明利用申請時

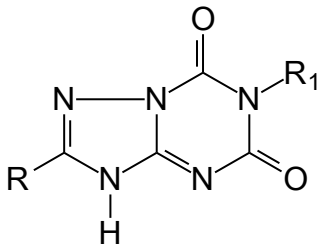
的通常知識無法輕易製得該對映異構物或是請求之對映異構物具有無法預期之功效。

5.3.1.3 化合物多晶型

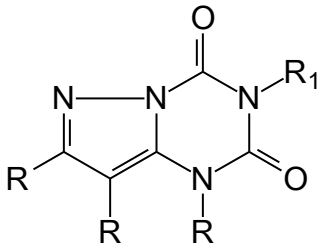
申請專利之發明為一種已知化合物的多晶型，因多晶型的分子結構係與該化合物完全相同，僅結晶型態有所不同，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者為解決醫藥領域習知的問題，例如尋求生體可用率（Bioavailability）、安定性更高或溶解度等性質更佳之化合物來製備藥物，有動機進行多晶型的篩選。再者，多晶型通常以例行之實驗方法即可獲得，故原則上已知化合物之多晶型不具進步性，除非該多晶型較該已知化合物具有無法預期之功效。此外，若引證文件已公開一種已知化合物的多晶型 A 型，申請專利之發明為該化合物的另一種多晶型 B 型，判斷該發明是否具有進步性通常須考慮先前技術是否已預期有另一種多晶型之存在、該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機嘗試製備該多晶型以及是否已瞭解如何製備另一種多晶型，該多晶型是否具有與另一多晶型不同或增進之性質（例如生體可用率、安定性等）等因素。

例 1.

引證文件：化合物 1a



申請專利之發明：化合物 1b



〔說明〕

結構類似的化合物必須具有相同的基本核心部分或者基本的環，申請專利之化合物 1b 與引證文件揭露之化合物 1a 結構不類似，因此具有進步性。

例 2.

引證文件：化合物 2a　　$H_2N-C_6H_4-SO_2NHR^1$

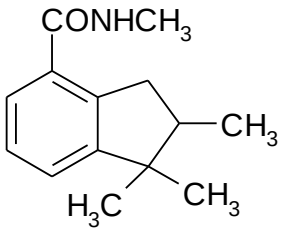
申請專利之發明：化合物 2b　　$H_2N-C_6H_4-SO_2-NHCONHR^1$

〔說明〕

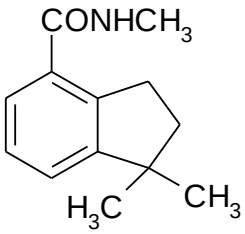
引證文件揭露化合物 2a 磺胺係用於抗菌，申請專利之化合物 2b 磺醯脲係用於治療糖尿病，該二個化合物結構雖然類似，但藥理作用不同，申請專利之化合物 2b 具有進步性。

例 3.

引證文件：化合物 3a



申請專利之發明：化合物 3b

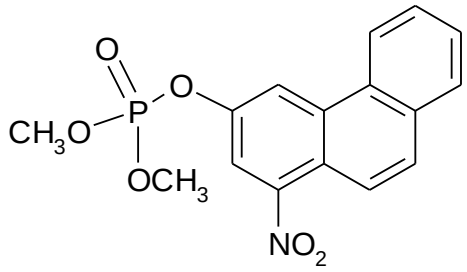


〔說明〕

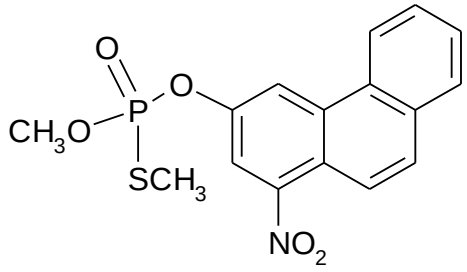
引證文件揭露之化合物 3a 與申請專利之化合物 3b 結構類似，且均具有相同的抑菌功效，但二者同以 0.002%濃度使用 3 天後，引證文件化合物 3a 之抑菌功效為 30%，申請專利之化合物 3b 之抑菌功效卻達 90%，該抑菌功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，因此具有進步性。

例 4.

引證文件：化合物 4a



申請專利之發明：化合物 4b



〔說明〕

引證文件揭露之化合物 4a 與申請專利之化合物 4b 結構類似，只有 SCH_3 與 OCH_3 之區別，且該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，不具進步性。

5.3.1.4 水合物

申請專利之發明為一種已知化合物之特定含水數的水合物。對於醫藥產物而言，不同含水數對藥物之溶解度、溶解速度及生體可用率、製劑之化學安定性及物理安定性等均有影響，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於確認或預期該化合物有水合物存在之情況下，有動機尋找較佳含水數，並以例行之實驗方法即可獲得該較佳含水數之水合物，則原則上該已知化合物之水合物發明不具進步性，除非申請人能提供請求之水合物具有無法預期功效的證據或其他理由足以證明請求之水合物具有進步性。

5.3.1.5 化合物之選擇發明

選擇發明之申請標的與先前技術之差異在於其係從先前技術已知較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明。若該選擇發明未特定揭露於先前技術中，且該選擇發明之全部範圍相較於先前技術均具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性，其他規定另參照第三章 3.5「選擇發明之進步性判斷」。

(1)選擇發明不具進步性者

若申請專利之發明僅係由已揭露之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且未具有無法預期之功效，則不具進步性。例如先前技術揭露以一通式界定之化合物，該通式包括以 R 表示的取代基，該 R 取代基之範圍涵蓋廣泛定義的基團，如經鹵素或羥基取代或未經取代之烷基或芳基，但該先前技術僅揭露少數具體實施例。申請專利之發明與該先前技術之差異在於，所請化合物之取代基 R 係由先前技術揭露之 R 取代基的廣泛範圍中所選出之具體特定基團，例如芳基，惟先前技術並未具體揭露 R 取代基為芳基之化合物。若該選擇所生成化合物相較於先前技術之化合物不具有無法預期之功效，或者這些化合物雖具有優於先前技術中明確揭露之化合物的性質或效果，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可預期此類化合物具有該性質或效果，而可能會被引導進行這種選擇，則申請專利之發明不具進步性。

(2)選擇發明具有進步性者

若申請專利之發明係由已揭露之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且具有無法預期之功效，則具有進步性。如上述(1)之經取代化合物，申請專利之發明亦係由先前技術已定義的取代基 R 之廣泛範圍中選擇特定之芳基，若該選擇所生成化合物較先前技術之化合物具有無法預期之功效，且先前技術並無任何教示或建議引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了獲得該功效，進行該特定選擇而非其他選擇，則申請專利之發明具有進步性。

5.3.2 醫藥組成物

5.3.2.1 人類以外的動物用醫藥與人類用醫藥之轉用

申請專利之發明僅將引證文件中已知用於非人類動物之醫藥組成物轉用為人類醫藥組成物，若二者係使用於相同或類似疾病之治療，即使引證文件中並未建議此轉用，原則上申請專利之發明不具進步性，除非申請人能提供該發明具有無法預期之功效等證據或其他理由足以證明其具有進步性。

5.3.2.2 組合二個以上成分之組成物

申請專利之組成物是由二個以上之已知成分所界定，若該等成分之組合是新穎且產生無法預期之功效，則申請專利之發明具有進步性。

然而，若二個以上成分組合所成之組成物係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，為解決醫藥領域習知之問題，例如增加醫療效果或降低副作用，而會嘗試尋找二個以上成分的最佳組合且經由一般例行工作即可獲得，則申請專利之發明不具進步性。

該等組合例示如下：

(1)已知成分的組合，該等成分之主要作用是相同的，例如針對相同病症具相同治療作用之已知成分的組合。

(2)將已知具有副作用的主要成分與已知可消除該副作用的次要成分組合在一起。例如申請專利之發明為一種醫藥組成物於製備治療腫瘤藥物之用途，該醫藥組成物包含紫杉醇（paclitaxel）以及一種化合物 X。已知紫杉醇可用於治療腫瘤，惟投予時會發生嘔吐副作用；又化合物 X 具有減弱一般性嘔吐之功效亦為已知，因此，為減弱紫杉醇所引發之嘔吐副作用，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將紫杉醇與化合物 X 組合使用，且可預期其治療效果，故申請專利之發明不具進步性。

(3)將具有針對由一主要疾病引起的各種症狀有相對治療效果之已知成分組合在一起。例如申請專利之發明為一種醫藥組成物於製備治療 AIDS 藥物之用途，其中包括 AZT 及化合物 Z。已知 AZT 可用於治療 AIDS 且化合物 Z 可用於治療肺炎。又該發明申請時已知 AIDS 會伴隨引發肺炎，因此，在治療 AIDS 的患者時，為處理因 AIDS 所引發的肺炎，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將 AZT 及化合物 Z 組合使用，且可預期其治療效果，故申請專利之發明不具進步性。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種治療糖尿病醫藥組成物，其包含重量比為 5:1~4:1 之化合物 A 及化合物 B。

〔說明〕

化合物 A 及化合物 B 為已知之治療糖尿病之藥物。惟單獨服用化合物 A 會產生體重增加之副作用，此外，並無任何先前技術揭露化合物 A 及化合物 B 之組合使用。申請專利之發明係將化合物 A 及化合物 B 以特定比例予以組合使用，實施例證實該特定比例之組合能降低化合物 A 所產生之副作用。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於引證 1 未揭露將化合物 A 及化合物 B 以特定比例予以組合使用，說明書之藥理試驗結果顯示特定比例之化合物 A 及化合物 B 的組合可降低化合物 A 之副作用，且該功效非該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時所能預期者，申請專利之發明具有進步性。

5.3.2.3 醫藥組合、包裝及套組

有關組合、套組或包裝之進步性，若其與先前技術有差異之技術特

徵僅在於不同成分之組合，其判斷原則與 5.3.2.2「組合二個以上的成分之組成物」之規定相同。

若組合發明中兩種(或多種)成分具有相乘效果(synergistic effect)，原則上該請求項具有進步性；惟若此種組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是顯而易知，且所產生之相乘效果亦為可預期者，該組合仍不具進步性。例如已知止痛劑（analgesic）類活性劑及去充血劑（decongestant）類活性劑可組合使用，申請專利之發明的特徵僅在於從止痛劑及去充血劑中各選出一個成分而形成一個新穎的且更有效之組合，因產生之有利功效為所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可預期的，故此種組合不具進步性。

5.3.3 醫藥用途

原則上，醫藥用途的進步性判斷方式係就所使用之化合物等活性成分及所主張的醫藥用途來判斷，醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用，惟若發明之技術特徵係針對已知組成物用於已知病症或藥理作用，提出新的治療應用，例如特定患者群、使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後服用等技術特徵，則須考量包含該技術特徵之發明的整體相較於先前技術是否具進步性。

為解決醫藥領域中具有通常知識者習知的問題，例如增加醫療效果或減少副作用，尋找使用劑量、給藥間隔、給藥途徑等醫藥使用方式的最佳條件，若為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由一般例行性工作即可獲得，且其功效是該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠預期者，則不具進步性。除非申請人能提供該發明具有無法預期之功效等證據或其他理由足以證明其具有進步性。

再者，雖然申請專利之醫藥用途與引證文件揭露的醫藥用途內容不同，但是由申請時之通常知識可推導出兩者之作用機制的關連性，原則上，申請專利之醫藥用途不具進步性，除非申請人能提供該發明具有無法預期之功效等證據或其他理由足以證明其具有進步性。

5.3.4 案例

例 1. 使用劑量（一）

〔申請專利範圍〕

一種膠原蛋白酶（collagenase）之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物，該藥物為包含至少 10,000 單位膠原蛋白酶之可供局部注射單一劑量，且其濃度為每毫升 20,000 至 40,000 單位。

〔說明〕

說明書揭露以該高濃度局部注射高單一劑量之膠原蛋白酶，對於多

次以較低濃度注射相同總劑量而無效之患者，能給予安全且有效之治療。

引證 1 揭露膠原蛋白酶可用於治療疾病 X，惟其使用濃度遠低於請求項所界定範圍，且須多次注射。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於以局部注射高濃度之膠原蛋白酶來治療疾病 X，惟因局部注射高濃度之膠原蛋白酶會對局部組織產生傷害係申請時之通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時應無動機嘗試以高濃度之膠原蛋白酶溶液施予局部注射，且預期能安全有效地治療疾病 X，故申請專利之發明並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，具有進步性。

例 2. 使用劑量（二）

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 於製備鎮咳藥物之用途，其使用劑量為口服 400 ~ 450 μg/kg 體重，1 天 1 次。

〔說明〕

說明書實施例為口服 400 μg/kg 體重，1 天 1 次，顯示止咳效果增加。

引證 1 揭露鎮咳用之化合物 A 的使用劑量為口服 160 μg/kg 體重，1 天 3 次。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於提高化合物 A 用於鎮咳之使用劑量，但減少給藥次數，惟為解決醫藥所屬技術領域之習知的問題，例如提升藥效、增進服藥順服性等而調整藥物之適當劑量或使用頻率，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由一般例行性工作即可獲得，且其功效係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於該發明申請時所能預期者，故申請專利之發明係引證 1 揭露之劑量的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

例 3. 特定患者族群

〔申請專利範圍〕

一種化合物 X 於製備治療乳癌藥物之用途，其中乳癌患者先前接受過泰莫西芬（tamoxifen）及芳香酶抑制劑（aromatase inhibitor）治療失敗。

〔說明〕

說明書揭露針對經過第一線治療藥物泰莫西芬以及第二線治療藥物芳香酶抑制劑治療失敗後之乳癌患者，投予化合物 X 可有效控制腫瘤。

引證 1 揭露化合物 X 可作為乳癌患者之第二線治療藥物，其與泰莫西芬均為雌激素受體（estrogen receptor）調節劑。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於化合物 X 用於治療乳癌之患者群不同，雖然引證 1 揭露化合物 X 可作為乳癌患者之第二線治療藥物，惟對產生抗藥性之腫瘤而言，其生理或病理特徵（physiological or pathological characteristics）已產生改變，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期其能作為第三線治療藥物，而對經泰莫西芬與芳香酶抑制劑治療失敗之乳癌患者有效，此外，化合物 X 之藥理作用與泰莫西芬相近，對於該發明所屬技術領域具通常知識者而言，無動機選擇藥理作用相近藥物作為後線之治療藥物，故申請專利之發明並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，具有進步性。

例 4. 藥理作用之關聯性

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 於製備治療非酒精性脂肪肝病（NAFLD）藥物之用途。

〔說明〕

說明書揭露化合物 A 具有改善非酒精性脂肪肝病之功效。

引證 1 揭露化合物 A 可增進胰島素敏感性，用於治療糖尿病，其作用機制係活化受體 X，又引證 2 揭露藉由活化受體 X 能治療非酒精性脂肪肝病。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於，引證 1 揭露化合物 A 為受體 X 之激動劑，可增進胰島素敏感性而治療糖尿病，但未揭露其可用於治療非酒精性脂肪肝病，惟引證 2 已揭露活化受體 X 能調節肝臟脂肪之代謝與分布，進一步改善非酒精性脂肪肝病，由於引證 1 及 2 均屬於「活化受體 X」之相關技術領域，且引證 1 揭露化合物 A 為受體 X 之激動劑，引證 2 揭露活化受體 X 能改善非酒精性脂肪肝病，二者具有功能或作用的共通性。因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合引證 1 及 2 之技術內容，而輕易完成申請專利之發明，故不具進步性。

例 5. 治療具共同致病因素之疾病

〔申請專利範圍〕

一種異戊二烯基甲酮化合物於製備抗胃炎藥物之用途。

〔說明〕

說明書揭露已知異戊二烯基甲酮化合物之新醫療用途，申請人主張

胃炎和胃潰瘍是二種不同的疾病。引證 1 揭露使用異戊二烯基甲酮化合物治療胃潰瘍，且其藥理作用係保護胃黏膜以及抗引發胃炎之侵犯因子。

〔結論〕

申請專利之發明與引證 1 之差異在於異戊二烯基甲酮化合物用於治療的疾病不同，惟胃炎及胃潰瘍雖然是二種不同的疾病，但是二者具有共同的致病因素（causative factors），例如胃部發炎，且使用相同的藥物來治療胃炎及胃潰瘍係屬申請時之通常知識。由於引證 1 已揭露異戊二烯基甲酮化合物可用於治療胃潰瘍，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證 1 之內容及申請時之通常知識可合理推論異戊二烯基甲酮化合物也可用於治療胃炎，故申請專利之發明係引證 1 揭露之疾病的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

6.發明單一性

有關單一性的判斷，應先參照第四章發明單一性之規定。此處說明與醫藥化學相關發明相同或對應的技術特徵之判斷。 專 31

6.1 化合物請求項

6.1.1 馬庫西型式請求項

以馬庫西型式之擇一記載形式界定申請專利範圍時，擇一形式的各個選擇項目（alternatives）具有類似本質（nature）時，則認為各個選擇項目於技術上互相關聯，具有相同或對應的技術特徵。

以馬庫西型式之擇一記載形式界定化合物發明時，判斷其中並列的各選擇項目（即可供選擇之化合物）是否具有類似的本質，應考慮是否同時符合下列條件：

(1)所有選擇項目具有共同的性質或活性；且

(2)(a)所有選擇項目具有共同的結構，亦即所有選擇項目共有一個重要化學結構要素（element），或(b)雖然共同的結構無統一的判斷標準，但所有的選擇項目可被認定屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者「所公認之化合物群」。

上述(2)(a)中之「所有的選擇項目共有一個重要化學結構要素」，係指所有選擇項目都具有一種共同的化學結構，該共同的化學結構佔了其結構的絕大部分，或若該化合物的共同的化學結構只佔了其化學結構的小部分，但以先前技術來看，該共同的結構部分構成了結構上獨特的部分。該化學結構要素可以是單獨之一部分（component），亦可為幾個獨

立部分連接而成之組合。

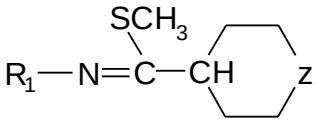
上述(2)(b)之「所公認之化合物群」係指依據該發明所屬技術領域的通常知識，可以預想到該類的成員對於申請專利之發明，係為具有相同作用之同一類化合物群。換言之，屬於此類化合物之各個化合物，都可互相替代而可預期達到相同的結果。

若經檢索發現馬庫西型式請求項中，至少有一個選擇項目已公開於先前技術，即不具有相同或對應之特別技術特徵，則必須重新考量該請求項是否具發明單一性。

例 1. 馬庫西型式：共同的結構

〔申請專利範圍〕

一種結構式如下的化合物：



其中 R_1 選自苯基、吡啶基、噻唑基、三嗪基、硫代烷基、烷氧基及甲基；Z 選自氧、硫、亞胺基及亞甲基。

〔說明〕

此例中，$-N=C-SCH_3$ 連接到六員環的結構是所有選擇項目共有的重要結構要素，且對先前技術為有所貢獻之特別技術特徵，而所有請求之化合物都主張可用作舒緩下背痛的藥物之相同功效，故請求項之所有化合物之間具有相同或對應之特別技術特徵，具發明單一性。

例 2. 馬庫西型式：無共同的結構

〔申請專利範圍〕

一種如通式所示之的化合物：A-B-C-D-E，其中：

A 選自 C_1-C_{10} 烷基或 C_2-C_{10} 烯基或 C_3-C_{10} 環烷基，取代或未取代的芳基或含有 1 至 3 個選自 O 及 N 雜原子之 C_5-C_7 雜環；

B 選自 C_1-C_6 烷基或 C_2-C_6 烯基或 C_2-C_6 炔基，氨基，磺基，C_3-C_8 醚或硫醚；

C 選自含有 1 至 4 個選自 O，S 或 N 雜原子之 C_5-C_8 飽和或不飽和雜環，或取代或未取代的苯基；

D 選自 B 或 C_4-C_8 羧酸酯基或醯胺基；及

E 選自取代或未取代的苯基，萘基，茚基，吡啶基或噁唑基。

〔說明〕

由上述通式中不能確定主要結構要素為何，因此所有的選擇項目之間不具有共同的結構，故請求項之所有化合物之間不具相同或對應的技

術特徵，明顯不具發明單一性。

6.1.2 中間體與最終產物

涉及中間體與最終產物的發明，若同時符合下列(a)及(b)兩個條件，則具有相同或對應技術特徵：

(a)中間體及最終產物具有相同之基本結構要素，即

(i) 中間體及最終產物的基本化學結構相同，或

(ii) 二種產物的化學結構在技術上是密切相關的，該中間體將一個基本結構要素提供給最終產物中，且

(b)中間體及最終產物於技術上互相關聯，即最終產物是直接從中間體製造出來的，或是直接由中間體中分離出來的。

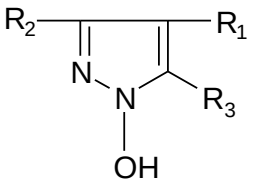
若在同一件申請案，請求製備同一最終產物的不同方法中所用的不同中間體，只要這些中間體具有相同的基本結構要素，即具有相同或對應技術特徵。

若在同一件申請案，請求同一最終產物的不同結構部分之不同中間體，則明顯不具發明單一性。

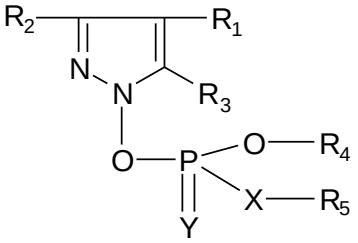
例 1. 中間體/最終產物

〔申請專利範圍〕

1.一種結構式如下的化合物：

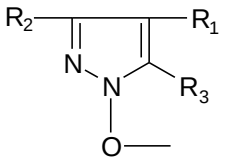


2.一種結構式如下的化合物：



〔說明〕

中間體與最終產物的化學結構存在著技術上的密切相關性，提供給最終產物的基本結構要素是：



因此，請求項 1 及 2 之間具有相同或對應之技術特徵。

6.2 醫藥組成物請求項及醫藥用途請求項

醫藥組成物及醫藥用途請求項所界定之醫藥用途若係針對不同種類的疾病，則須注意是否屬於一個廣義發明概念，即具有相同或對應之特別技術特徵，例如請求項所涵蓋之該等病症是彼此相關的（且與請求項所涉之已知的病症無關），或是這些疾病之治療或診斷係屬共通的作用機制，始認定申請專利之發明具有發明單一性。

第十四章　生物相關發明

1.前言.....2-14-1

2.定義.....2-14-1

3.生物相關發明之申請標的.....2-14-1

3.1 申請標的之範疇.....2-14-1
3.2 非屬發明之類型.....2-14-2
3.3 法定不予發明專利之標的.....2-14-3
3.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法.....2-14-3
3.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法.....2-14-3
3.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者.....2-14-3

4.說明書.....2-14-4

4.1 說明書的記載原則.....2-14-4
4.1.1 可據以實現要件.....2-14-4
4.1.1.1 微生物之記載.....2-14-4
4.1.1.2 其他生物相關發明之記載.....2-14-5
4.1.2 發明不符合可據以實現要件之情形.....2-14-6
4.1.3 可據以實現要件審查例示.....2-14-6
4.2 生物材料寄存.....2-14-8
4.2.1 生物材料寄存之意義.....2-14-8
4.2.2 生物材料之寄存與提供.....2-14-8
4.2.3 易於獲得之生物材料.....2-14-8
4.2.4 有關寄存之注意事項.....2-14-9
4.3 序列表.....2-14-10
4.3.1 序列表之記載.....2-14-10
4.3.1.1 核苷酸及／或胺基酸序列之記載.....2-14-10
4.3.1.2 序列表之編排.....2-14-10
4.3.1.3 序列之表示形式.....2-14-10
4.3.1.4 說明書中序列之引述方式.....2-14-10
4.3.2 序列表電子資料之檢送.....2-14-11
4.3.3 序列表之補正.....2-14-11
4.4 說明書之修正.....2-14-11
4.4.1 寄存生物材料之修正.....2-14-11
4.4.2 序列之修正.....2-14-12

5.申請專利範圍.....2-14-12

5.1 請求項之記載方式.....2-14-12

5.2 請求項為說明書所支持之審查例示.....2-14-14

6.專利要件.....2-14-20

6.1 產業利用性.....2-14-20
6.2 新穎性.....2-14-22
6.3 進步性.....2-14-23

7.發明單一性.....2-14-37

7.1 明顯不具發明單一性.....2-14-37
7.2 非明顯不具發明單一性.....2-14-39

第十四章　生物相關發明

1.前言

本章適用之發明主要為生物材料之相關發明。生物資訊、生物晶片、生物相關發明之裝置等跨領域之發明中，涉及生物材料之部分亦適用本章之規定。生物相關新型之審查亦準用本章之規定。

生物相關發明之審查，與其他章節共通之一般性規定，應參照其他章節。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

2.定義

本章所稱之「生物材料」，指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質，包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等。

3.生物相關發明之申請標的

3.1 申請標的之範疇

生物相關發明之申請標的，其範疇分為物的請求項及方法請求項，形式上為用途的請求項應視為相當於方法請求項。

有關生物相關發明之申請標的例示如下：

(1)微生物及方法

一種經分離且純化之新穎枯草桿菌株、一種自酵母菌分離醯基轉移酶之方法、一種利用脫硫菌去除廢氣中硫化物之方法。

(2)微生物學產物

一種源自黑麴黴之植酸酶、一種利用產黃青黴菌(*Penicillium chrysogenum*)產製頭孢素中間體之方法。

(3)轉形株

一種包含海藻糖合成酶基因之大腸桿菌轉形株、一種產製大腸桿菌轉形株之方法、一種利用大腸桿菌轉形株以產製海藻糖之方法。

(4)融合細胞

一種人類骨髓細胞及脾臟細胞所構成之融合細胞、一種製備融合細胞之方法、一種利用融合瘤 BCRC xxxxxx 以產製抗體之方法。

(5)載體

一種用於基因治療之載體、一種構築載體之方法、一種利用載體使細胞 C 無法表現蛋白質 X 之方法。

(6)重組載體

一種表現蛋白質 Y 之重組載體、一種用於基因治療之重組載體、一種構築重組載體 P 之方法、一種利用重組載體 P 表現蛋白質 Y 之方法。

(7)基因

一種編碼人類胰島素之基因、一種治療疾病 A 之基因、一種分離編碼人類蛋白質 Y 之基因的方法、一種導入抗旱基因 T 以增強植物抗旱性之方法、一種基因 X 在製備治療 C 型肝炎之藥物的用途。

(8)DNA 序列

一種經分離且純化之 DNA 序列、一種編碼蛋白質 Q 之完整開放譯讀架（ORF）的 DNA 片段、一種利用 DNA 序列 SEQ ID NO：1 之片段以偵測膀胱癌的方法。

(9)蛋白質

一種新穎之過氧化酶 P、一種經分離且純化之受體 R 蛋白質、一種重組蛋白質 X、一種由 DNA 序列 SEQ ID NO：1 所編碼之蛋白質 X、一種產製重組蛋白質 X 之方法、一種分離抗原決定基 S 之方法、一種含有蛋白質 X 之藥學製劑、一種蛋白質 Y 在製備治療胰臟衰竭之藥物的用途。

(10)抗體、疫苗

一種對抗原 A 具有專一性之單株抗體、一種預防動物球蟲病之疫苗、一種組合疫苗、一種製備單株抗體之方法、一種製備減毒疫苗之方法、一種抗體 B 在製備治療流感藥物之用途。

(11)生物晶片

一種 DNA 微陣列晶片、一種蛋白質晶片、一種利用 DNA 微陣列晶片以偵測肝炎病毒之方法、一種用於篩選抗癌藥物之蛋白質晶片、一種檢測生物晶片上螢光反應之方法、一種利用蛋白質晶片以篩檢抑制腫瘤生長之藥物的方法、一種活體外利用生物晶片以偵測基因 S 之方法。

(12)基因轉殖植物育成方法

一種具有延長花期之蘭花的育成方法、一種抗病株植物的育成方法。

(13)有關生物發明之裝置

一種檢測微生物之裝置、一種生物反應器。

3.2 非屬發明之類型

生物相關之發明申請案若僅為一種單純之發現者，並非利用自然法

則之技術思想之創作，不能授予專利。自然界存在之物之發現，為單純之發現，例如新發現之野生植物或鳥類、未經分離或未經純化之微生物、蛋白質或核酸。對於自然界中存在之物，經人為技術手段而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者，則為發明，例如經分離或純化之微生物、蛋白質或核酸。

組織和器官係由複雜的步驟形成，其成分（elements）不需要人為技術介入，且不是藉由人來組合或混合的成分或物質所組成，故組織和器官，不符合發明之定義。然而，實質上經由人為技術手段結合各種細胞成分及/或惰性成分而產生之人工化擬器官或擬組織的構造，若有技術性，則符合發明的定義。

3.3 法定不予發明專利之標的

以下就與生物相關發明有關之「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」、「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」及「發明妨害公共秩序或善良風俗者」加以說明。

3.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

「動、植物」一詞涵蓋動物及植物，亦包括基因改造之動物及植物。 專 24.(1)
以動物或植物為申請標的者，依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法，專利法僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。

相關之規定另參見第二章 2.2「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」。

3.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

與生物技術領域相關之遞送基因的治療方法屬於施用於有生命之人體或動物體的治療方法，為法定不予發明專利之標的。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、用於基因療法之基因、載體或重組載體，均非屬法定不予發明專利之標的。 專 24.(2)

相關之規定另參見第二章 2.3「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」及第十三章 2.2「法定不予發明專利之人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」。

3.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者

專利法之目的雖在於鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展，然而亦應尊重、保護人性尊嚴及生命權，並維持社會秩序。生物相關發明

專 24.(3)

會妨害公共秩序或善良風俗者，依專利法規定應不予專利，例如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及其產物、由人體及動物的生殖細胞（germ cell）或全能性幹細胞（totipotent stem cell）所製造之嵌合體（chimeras）及製造嵌合體之方法。此外，若申請標的涉及人體形成和發育之各個階段的物（包括生殖細胞、受精卵、桑葚胚、囊胚、胚胎、胎兒等）或方法，亦會妨害公共秩序或善良風俗，應不准專利。

人類胚胎幹細胞相關之發明，若有發展成人類個體之潛能者，會妨害公共秩序或善良風俗，應不准專利，例如人類全能性細胞以及培養或增殖人類全能性細胞之方法。至於由人類全能性細胞進一步分裂而成之人類胚胎多能性幹細胞（human embryonic pluripotent stem cells），若無發展成人類之潛能，其相關發明應未妨害公共秩序或善良風俗。

4.說明書

專施 17. I

說明書應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，必要時，應記載生物材料寄存及序列表相關事項。以下就說明書、生物材料寄存、序列表及修正分別加以說明。

4.1 說明書的記載原則

專 26. I
專施 17.VI

說明書應明確且充分揭露生物相關之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。發明包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，應於說明書中依專利專責機關訂定之格式單獨記載其序列表，並得檢送相符之電子資料。

4.1.1 可據以實現要件

4.1.1.1 微生物之記載

(1)微生物之描述

(a)命名

微生物應依據國際通用之命名原則命名，例如真菌或細菌以學名或附有該學名之菌株名表示，無法記載種名時則以附有屬名之菌株名表示，有確定中文名稱者，應以中文名稱表示。說明書第一次提及該微生物時，應用括號註明其拉丁文學名。

(b)微生物學性質等相關資料

新穎之微生物除應依據上述方式記載學名外，亦須一併記載微生物學性質等相關資料。微生物學性質應使用該領域慣用之分類學性質加以描述（例如參照 Bergey’s Manual of Determinative

Bacteriology)；若以此描述尚無法充分界定微生物時，則另外記載其他特徵（例如選擇性產生代謝產物之能力、培養條件、培養方法或分離來源等）。

微生物學性質可以下列方式記載：

(i)新菌株

明確記載菌株之特徵及其與同種習知菌株不同之微生物學性質。

(ii)新菌種

詳細記載其分類學性質，並明確記載認定其為新菌種之理由。即說明其與已知類似菌種間的異同，並載明據以認定為新菌種之依據。

(2)能夠製造及使用

有關微生物之發明，該微生物之生產方法及用途須描述至該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製造及使用該微生物。例如生產方法可描述篩選方法、突變方法或基因修飾方法等。若依說明書之記載無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製造該微生物時，申請人應寄存該微生物。

4.1.1.2 其他生物相關發明之記載

有關基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質及抗體等遺傳工程相關之發明，說明書應載明之事項，舉例說明如下：

(1)分離或重組之核酸或基因、載體、重組載體

例如來源、獲得所使用之載體的方法、使用之試劑、反應條件、回收、分離及純化之步驟、鑑定方法等。

(2)轉形株

例如導入之基因或重組載體、宿主細胞、基因或重組載體導入宿主細胞之方法、篩選轉形株之方法、鑑定方法等。

(3)融合細胞

例如親代細胞之預處理方法、融合條件、篩選融合細胞之方法、鑑定方法等。

(4)重組蛋白質

例如編碼重組蛋白質之基因、所使用之表現載體、獲得宿主細胞之方法、將基因導入宿主細胞之方法、自轉形株回收及純化該重組蛋白質之方法、鑑定方法等。

(5)抗體

例如獲得或生產抗原之方法、免疫接種方法、篩選抗體生產細胞之方法、鑑定抗體之方法等。

對於新穎之單株抗體發明，可依發明之特徵適當記載下列部分性

質，以作為單株抗體與習知者得以鑑定區分用的辨識特徵，例如抗原、抗體重鏈/輕鏈及其亞型（subclass）、抗原-抗體親和常數、交叉反應、等電點、分子量、抗原專一性分析（例如 EIA、RIA、Western blot、Immunoprecipitation 等）、融合瘤寄存號碼等。

4.1.2 發明不符合可據以實現要件之情形

(1)該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者。這種情況包括發明不具再現性，其達成必須靠機率，發明無法重複實現之。例如由自然界篩選特定微生物之方法，多因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實現者，又如利用物理、化學方法進行人工誘變而生產新穎微生物之方法，由於微生物在誘變條件下所產生之突變為隨機的，因此很難經由重複之誘變條件而得到完全相同的結果，惟若申請人能夠提出充分之證據證明請求的方法確實可以重複實現，則該方法符合可據以實現要件。

(2)該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明者。例如受體之發明，其說明書僅揭露該受體之胺基酸序列經相似性比對屬於 R-受體（R-receptor）族群之一員，而未揭露其明確之功能（例如抑制肥胖），由於該族群之受體涉及廣泛的生理調控作用，且不同受體分別涉及不同之生理調控作用，未揭露其明確功能，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始能瞭解其明確功能並使用之，因此不符合可據以實現要件。

4.1.3 可據以實現要件審查例示

例 1.DNA 分子（一）

〔申請專利範圍〕

一種 DNA 分子，係選自由下列所組成之群：

(a)一 DNA 分子，其核苷酸序列為 SEQ ID NO：1；

(b)一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X%的序列相似性，且編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔說明〕

說明書揭露(a)所載 DNA 分子確已製得，且說明其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

X%表示極低的序列相似性。

〔結論〕

(b)所載 DNA 分子與確已獲得之(a)所載 DNA 分子間的序列相似性

極低，在「一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X%的序列相似性」範圍中，涵蓋許多編碼沒有酵素 B 活性之蛋白質的 DNA 分子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能篩選出編碼具有酵素 B 活性蛋白質之基因，其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，不符合可據以實現要件。

例 2.DNA 分子（二）

〔申請專利範圍〕

一種 DNA 分子，係選自由下列所組成之群：

(a)一 DNA 分子，其核苷酸序列為 SEQ ID NO：1;

(b)一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X%的序列相似性。

〔說明〕

說明書揭露(a)所載 DNA 分子確已製得，且說明其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔結論〕

(b)所載 DNA 分子未界定其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質的技術特徵，在「一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X%之序列相似性」範圍中，涵蓋編碼沒有酵素 B 活性之蛋白質的 DNA 分子，因此說明書之記載不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能使用申請專利之發明，不符合可據以實現要件。

例 3.分離微生物之方法

〔申請專利範圍〕

一種自土壤分離微生物菌株 X 之方法。

〔說明〕

說明書揭露一種自土壤中分離新穎微生物菌株 X 之方法，並敘述該微生物之特性。除此之外，說明書並未提供實施例證明可自土壤中重複分離該菌株。

〔結論〕

自土壤中分離微生物之方法，因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實現，且說明書並未提供實施例證明該方法可重複實現，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可實現申請專利之發明，不符合可據以實現要件。

4.2 生物材料寄存

4.2.1 生物材料寄存之意義

專 26. I　有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實現，因此必須寄存該生物材料。例如對於分離自土壤之微生物，僅依說明書之記載並無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現而得到相同之菌株，因此必須寄存該菌株。

4.2.2 生物材料之寄存與提供

專 27. I　有關生物材料或利用生物材料之發明，若該生物材料非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。申請人應於申請日後4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

專 27. II

專 27. III

專 27.IV　若申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於法定期間內，寄存於指定之國內寄存機構，且於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受最遲應於申請日在國內寄存之限制。

專 27.V　申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。有關前述情況中生物材料寄存之其他相關規定，應參照專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第 8 章「生物材料寄存」之說明。

有關生物材料之發明專利申請案經核准公告者，寄存之生物材料應處於可提供分讓的狀態。於該申請案核准公告前，若有符合專利法第 41 條第 1 項之規定受發明專利申請人書面通知者，或專利申請案被核駁後依專利法第 48 條之規定申請再審查者，該生物材料亦可提供分讓。

專 41. I

專 48

4.2.3 易於獲得之生物材料

專 27. I　專利法第 27 條第 1 項但書有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」而無須寄存之生物材料，包括在申請日前已符合下列情事之一者：

(1)商業上公眾可購得之生物材料，例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等。

(2)申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之生物材

料。具有公信力之寄存機構係例如專利專責機關指定之國內寄存機構或布達佩斯條約締約國所承認之國際寄存機構等。

(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如將基因選殖入載體而得到之重組載體等生物材料，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得，則無須寄存。

上述之情事中第(1)或(2)項若有無法獲得之虞，得要求申請人限期提供以下相關證明文件：

(1)若無法確認生物材料是否為商業上公眾可購得，可提供列有該生物材料之商品目錄正本或經公證之影本等。

(2)若無法確認生物材料是否於申請前已保存於具公信力之寄存機構，可提供該寄存機構所發行列有該生物材料之菌種目錄等。

(3)若無法確認生物材料是否已於申請前可自由分讓，可提供該生物材料為大眾可自由分讓之證明文件等。

(4)對於申請人主張申請前已寄存於布達佩斯條約締約國所承認之國際寄存機構且於申請日前已公告於專利公報或已獲准專利權之生物材料，若無法確認該生物材料之公告或獲准狀態，可提供該生物材料於專利公報中之公告資料（含公告日期）、獲准專利權日期之資料等。

(5)對於申請人主張申請前已寄存於布達佩斯條約約締約國所承認之國際寄存機構且於申請日前已公開於專利公報之生物材料，若無法確認該生物材料之公開狀態及是否處於可自由分讓之狀態，可提供(1)該生物材料於專利公報中之公開資料（含公開日期）及(2)證明該生物材料於公開後即可自由分讓之文件等，例如專利公開國之相關法規或寄存者對寄存機構之指示，其中要求該生物材料於公開後即可自由分讓。

申請人若逾期未檢送，則不能認定該生物材料為該發明所屬技術領域中具有知識者易於獲得。

4.2.4 有關寄存之注意事項

(1)生物材料已於專利專責機構認可之國外寄存機構寄存，並於國內機構寄存時，說明書應載明國內外寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼。

(2)即使有寄存生物材料，說明書之記載仍應符合可據以實現要件。例如若該生物材料屬於微生物，說明書應符合本章 4.1.1.1「微生物之記載」之規定。

(3)申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，其檢送該寄存機構出具之證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構所出具的證明文件，原則上符合前述要件。惟若申請人檢送非布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構出具的證明文件，應注意其是否可證明該寄存

之生物材料已存活，若否，應通知申請人於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內補送存活證明，屆期未檢送，視為未寄存。於實體審查時應注意，對於屆期未檢送存活證明者，應於審查意見通知函中敘明上述理由並指出導致無法據以實現之情事，給予申復機會後，始得以不符專利法第 26 條第 1 項規定予以核駁審定。

4.3 序列表

專施 17.VI

發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。

4.3.1 序列表之記載

4.3.1.1 核苷酸及／或胺基酸序列之記載

申請案包含一個或多個核苷酸序列或胺基酸序列，且其中各核苷酸序列包含不少於 10 個核苷酸或各胺基酸序列包含不少於 4 個胺基酸，應依本局公告之「核苷酸及胺基酸序列表記載格式」規定之格式單獨記載其序列表。

4.3.1.2 序列表之編排

序列表視為說明書之一部分，應列於說明書說明之後，以「序列表」為標題，與說明書之主體區隔，另成新頁，獨立編頁碼。

4.3.1.3 序列之表示形式

核苷酸及胺基酸序列至少必須以下列三種形式之一表示：

(1)純核苷酸序列。

(2)純胺基酸序列。

(3)核苷酸序列及與其對應之胺基酸序列。

以上述第(3)項的形式表示之序列，其胺基酸序列部分必須另以純胺基酸序列的形式表示，並有獨立之序列識別號。

核苷酸序列中的鹼基只能以單英文字母代碼表示。胺基酸序列應以三個英文字母代碼表示，其第一個英文字母應大寫。

4.3.1.4 說明書中序列之引述方式

說明書中針對序列本身可直接引述序列表中之 SEQ ID NO（序列識

別號），無須另重複列出其完整序列。

4.3.2 序列表電子資料之檢送

申請案以紙本提出者，申請人可選擇是否另檢送電腦可讀形式之序列表電子資料。當申請人檢送之序列表電子資料與紙本序列表內容不同時，以紙本序列表所載內容為主。

4.3.3 序列表之補正

序列表於申請時與申請案一起檢送時，若該序列表未依專利專責機關訂定之格式單獨記載，應要求申請人限期補正。序列表於申請時未與申請案一起檢送時，若序列於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中已揭露，可受理補正其序列表。

申請時以外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式先行提出申請，若補正之中文本有缺漏序列之情形，且該缺漏序列已見於外文本所揭露的內容者，允許申請人補正該序列，並以外文本提出之日為申請日。若外文本有缺漏序列之情形，該缺漏序列已見於主張優先權之先申請案，允許申請人補正該序列，並補送完整之外文說明書，同時補正完整之中文說明書，仍以原申請日為申請日。

專施 24.II

專施 24. I 但書①

惟須注意者，若申請人已確定取得申請案之申請日，後續之審查應以取得申請日之中文本為比對基礎，此時申請人不可主張該缺漏序列已見於外文本或主張優先權之先申請案而要求補正，該缺漏序列應以修正方式提出，惟不得超出該中文本揭露之範圍。

4.4 說明書之修正

4.4.1 寄存生物材料之修正

申請時所送之說明書中已記載足以界定生物材料性質的內容，且根據所提供之寄存證明文件，可認定該生物材料為所寄存者，寄存號碼之修正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不視為引進新事項。

生物材料已被寄存於專利專責機關認可之國外寄存機構，而該寄存號碼已明確記載於申請時所送之說明書者，可根據國外寄存號碼修正增加國內寄存號碼，此種修正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不視為引進新事項。

對於說明書增加新的微生物學性質之修正，即使該說明書記載之寄存號碼並未改變且於說明書對於該生物材料之敘述足以界定該生物材料於分類學上的種名，該修正仍被視為超出申請時說明書、申請專利範圍

或圖式所揭露之範圍，視為引進新事項，除非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知該性質。

4.4.2 序列之修正

進行核苷酸或胺基酸序列修正時，若該序列對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係屬明顯之誤繕，則序列之修正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不視為引進新事項。例如將胺基酸 Met 誤繕為 Mey；若該序列無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項直接且無歧異得知，該序列之修正即超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，視為引進新事項。

5.申請專利範圍

申請專利範圍應界定申請專利之發明，其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

5.1 請求項之記載方式

(1)基因

(a)可由核苷酸序列予以界定或由該基因編碼之蛋白質的胺基酸序列予以界定。

例如：一種基因，其編碼一蛋白質，該蛋白質係由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成。

(b)可由「取代、刪除或添加」及「雜交」等詞與該基因之功能的組合予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種基因，其編碼如下蛋白質(i)或(ii)：

(i)一種由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成之蛋白質；

(ii)一種將界定於(i)之胺基酸序列進行 1 至 5 個胺基酸的取代、刪除或添加後所衍生具有酵素 A 活性之蛋白質。

〔說明〕

蛋白質(i)具有酵素 A 之活性，且說明書關於編碼蛋白質(ii)之基因的記載，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製得該基因。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種基因，其選自由下列所組成之群：

(i)一 DNA 分子，其由核苷酸序列 SEQ ID NO：1 所構成；

(ii)一 DNA 分子，其在高度嚴格雜交條件下可與界定於(i)之 DNA 雜交，且編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔說明〕

DNA(i)所編碼之蛋白質具有酵素 B 之活性，且說明書詳細說明何謂高度嚴格雜交條件。

(2)載體

可由完整核苷酸序列予以界定。此外，可由該載體之每一要素（element）及其功能予以界定，或由該載體之部分核苷酸序列及該部分核苷酸序列之功能予以界定。

(3)重組載體

可由基因及載體至少一者予以界定。

例如：一種重組載體，其包含由 SEQ ID NO：1 所構成之 DNA。

(4)轉形株

可由宿主細胞及導入宿主細胞之基因（或重組載體）至少一者予以界定。

例如：一種轉形株，其包含一重組載體，該重組載體包含可編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO:1 之蛋白質的基因。

(5)融合細胞

可由親代細胞、該融合細胞之功能與特徵、獲得該融合細胞之製法等予以界定。

(6)蛋白質

(a)可由其胺基酸序列或編碼該胺基酸序列之結構基因的核苷酸序列予以界定。

例如：一種重組蛋白質，其由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成。

(b)可由「取代、刪除或添加」等詞與該蛋白質之功能的組合予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種重組蛋白質，其係如下(i)或(ii)：

(i)一種由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成之蛋白質；

(ii)一種將界定於(i)之胺基酸序列進行 1 至 5 個胺基酸的取代、刪除或添加後所衍生具有酵素 A 活性之蛋白質。

〔說明〕

蛋白質(i)具有酵素 A 之活性，且說明書關於蛋白質(ii)之記載，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製得該

蛋白質。

(c)從自然產物所分離之蛋白質若無法以序列界定時，可由該蛋白質之功能、物化特性、製法等予以界定。

(7)抗體

例如單株抗體可由該抗體所辨識之抗原、生產該抗體之融合瘤、交叉反應性、其重鏈與輕鏈互補決定區（complementarity-determining regions, CDRs）之胺基酸序列等予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 B 結合，但不與抗原 A 結合。

〔說明〕

抗原 A 與抗原 B 必須界定為一特定物質。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合，且係由寄存編號 BCRC xxxxxx 之融合瘤所生產。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合，且其重鏈之 CDR1、2 及 3 的胺基酸序列分別為 SEQ ID NO:1、2 及 3，以及其輕鏈之 CDR1、2 及 3 的胺基酸序列分別為 SEQ ID NO:4、5 及 6。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

5.2 請求項為說明書所支持之審查例示

例 1.基因

〔申請專利範圍〕

一種分離之基因，其包含 SEQ ID NO：1。

〔說明〕

說明書揭露自一 cDNA 庫分離之 DNA 片段 SEQ ID NO：1，其係由 100 個核苷酸所構成，並說明該片段與一編碼已知蛋白質 A 之 DNA 具有相似性，以及如何取得編碼蛋白質 A 之完整核苷酸序列的方法。說明書所定義之「基因」，係包含天然存在之調節元件以及未轉譯區域，然未揭露請求之基因所包含的調節元件及未轉譯區域之結構（即序列），且未記載其與編碼蛋白質 A 之功能的關聯性，亦未揭露其他辨識特徵。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋任何包含 DNA 片段 SEQ ID NO：1 之基因。然而說明書未提供足夠資訊，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之知識並無法實現該發明。說明書未揭露請求之基因所包含之調節元件及未轉譯區域之結構（即序列），且未揭露其與編碼蛋白質 A 之功能的關聯性及其他辨識特徵。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露無法支持請求之基因。

例 2.經表現序列標幟（Expressed Sequence Tag, EST）

〔申請專利範圍〕

一種分離之 DNA，其包含 SEQ ID NO：16。

〔說明〕

說明書揭露 DNA 片段 SEQ ID NO：16，其為 EST，並揭露該序列可與「感染性酵母菌之基因之編碼序列互補物」特異地雜交。說明書並揭露藉由與該編碼序列互補物進行雜交來檢測核酸之存在，可用來鑑別酵母菌感染。說明書實例描述由分離自 cDNA 庫之 cDNA 選殖株定出 SEQ ID NO：16，而無其他實例。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋了包含 SEQ ID NO：16 之任何核酸，除僅由 SEQ ID NO：16 構成之核酸外，亦涵蓋至少含有 SEQ ID NO：16 之任何核酸，包括全長基因、融合構築體或 cDNA 等。該申請專利範圍涵蓋任何全長基因、融合構築體或全長 cDNA 等下位概念事項，然而說明書並未揭露任何完整開放譯讀架（ORF），EST 僅為全長 cDNA 之部分序列，無法顯示其與全長 cDNA 編碼性質之關聯性，說明書所提供 SEQ ID NO：16 之實例不具代表性。說明書僅提供 SEQ ID NO：16 確已實現之實例，而無其他下位概念事項之實例，亦未揭露 SEQ ID NO：16 與該等下位概念事項之關聯性，故說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之 DNA。

例 3.以雜交條件界定之核酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之核酸，其可在高度嚴格雜交條件下與 SEQ ID NO：1 之互補物特異性雜交，且可編碼具蛋白質 X 活性之蛋白質。

〔說明〕

說明書揭露 SEQ ID NO：1 為編碼蛋白質 X 之 cDNA。說明書提供一實例，利用與 SEQ ID NO：1 之互補物在 6 倍 SSC 及 65℃條件下雜交而分離得其他核酸，所分離得之核酸並未經定序，其序列可能與 SEQ ID NO：1 不相同，但經表現之蛋白質具有蛋白質 X 的活性。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋所有以「可在高度嚴格雜交條件下與 SEQ ID NO：1 之互補物特異性雜交」及「可編碼具蛋白質 X 活性之蛋白質」為共同性質之下位概念事項所組成的上位概念發明。因為申請專利之發明在高度嚴格雜交條件下進行，會分離得結構相似之核酸，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用例行之實驗或分析方法，可由說明書揭露的內容合理延伸至請求項之範圍，故說明書已提供代表性數量之下位概念事項，足以支持請求之核酸。

例 4.分離核酸之方法及核酸

〔申請專利範圍〕

1.一種分離核酸之方法，其包括使 SEQ ID NO：10 與基因組核酸在高度嚴格條件下雜交，並以 SEQ ID NO：10 檢測而分離得該核酸。

2.一種分離之核酸，其可與 SEQ ID NO：10 雜交。

〔說明〕

說明書揭露核酸片段 SEQ ID NO：10 為 EST，並揭露可與 SEQ ID NO：10 在 6 倍 SSC 及 65℃條件下雜交之任何核酸均可作為診斷疾病 Y 的標記。說明書亦揭露如何分離可與 SEQ ID NO：10 雜交之核酸（包括基因組核酸）。說明書並提供一實例，以 SEQ ID NO：10 作為探針，與基因組核酸在 6 倍 SSC 及 65℃條件下雜交，並分離得基因組核酸，其序列為 SEQ ID NO：11。

〔結論〕

請求項 1 之方法係在高度嚴格雜交條件下進行，因此，會分離得到結構相似的核酸，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用例行之實驗或分析方法，可由說明書揭露的內容合理延伸至請求項之範圍，故說明書所提供以 SEQ ID NO：10 為探針分離出 SEQ ID NO：11 之實例具有代表性，足以支持請求之分離核酸的方法。

反之，請求項 2 未界定任何雜交條件，該發明所屬技術領域中具有

通常知識者預期請求項 2 會涵蓋與 SEQ ID NO：10 結構不相似之核酸，難以確定所涵蓋者具有何種共同之結構特徵。說明書僅提供在高度嚴格雜交條件下以 SEQ ID NO：10 為探針分離出 SEQ ID NO：11 確已實現之實例。因此，說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，無法支持請求之分離核酸。

例 5.對偶基因變異體

〔申請專利範圍〕

1.一種分離之 DNA，其編碼具 SEQ ID NO：2 胺基酸序列之蛋白質 X。

2.一種如請求項 1 之 DNA 的分離對偶基因，其編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO：2 之蛋白質 X。

3.一種 SEQ ID NO：1 之分離對偶基因。

〔說明〕

說明書揭露蛋白質 X 之胺基酸序列 SEQ ID NO：2 及編碼其之 DNA 序列 SEQ ID NO：1。說明書記載該發明涵蓋該 DNA 之各種對偶基因。說明書並未揭露對偶基因之定義及其序列資訊，但描述獲得 SEQ ID NO：1 之對偶基因變異體的習知方法，例如利用含有 SEQ ID NO：1 之生物體來製備 DNA 庫，使 SEQ ID NO：1 與該 DNA 庫雜交，即得到對偶基因變異體。

〔結論〕

請求項 1 係請求一種 DNA，其編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO：2 之蛋白質 X，所請範圍涵蓋 SEQ ID NO：1 及其簡併序列。該發明所屬技術領域中具有通常知識者可藉由說明書以及基因密碼表合理預測所有 SEQ ID NO：1 之簡併序列。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書已提供代表性數量之下位概念事項之態樣，足以支持請求之 DNA。判定請求項 2 及 3 所涵蓋之範圍時，首須瞭解該「對偶基因」之定義，然經查說明書中並未對該名詞有任何解釋，因此依據該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍可接受之定義，在一特定染色體或連鎖結構（linkage structure）中的特定位點具有二種或多種不同序列形式，彼此之間即互為「對偶基因」。前述位於相同位點但不同形式之對偶基因，彼此在一個或更多位置產生突變。因此對偶基因可能涵蓋多種不同類型，例如嚴格中性型、無效定位型、減效型等，且根據其不同結構而可能有不同功能，例如不同之活性、產量、甚至是蛋白質種類。由於請求項 2 所請之 DNA，係編碼相同胺基酸序列之蛋白質且其表現型相同，應可合理解釋所請 DNA 之分離對偶基因屬「嚴格中性型」且為「包括天然發生突變位置的 DNA」。

基於前述定義，請求項 2 所請之對偶基因即為 DNA 序列 SEQ ID NO：

1及其嚴格中性對偶基因。由於說明書僅揭露單一對偶基因(SEQ ID NO：1)，而未揭露天然之突變位置，亦未揭露SEQ ID NO：1之結構與任何嚴格中性對偶基因之關聯性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由所揭露之單一對偶基因合理預測其他未知對偶基因的結構，因此說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之分離對偶基因。同理，請求項3更涵蓋DNA序列SEQ ID NO：1之各種不同功能及性質的對偶基因。說明書除揭露SEQ ID NO：1以外，並未揭露其他下位概念事項間所具有之共同結構特徵。因此，說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之分離對偶基因。

例6.反義寡核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種反義寡核苷酸，其可與編碼蛋白質H之SEQ ID NO：1的mRNA互補，且該反義寡核苷酸可抑制蛋白質H之產生。

〔說明〕

說明書揭露一種編碼蛋白質H之mRNA（SEQ ID NO:1），並記載發明包括可抑制蛋白質H產生之反義寡核苷酸。說明書亦記載該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之反義寡核苷酸的篩選方法。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋可抑制蛋白質H產生之反義寡核苷酸，該反義寡核苷酸的結構係由SEQ ID NO：1加以界定，而說明書已揭露SEQ ID NO：1之序列，輔以說明書已揭露反義寡核苷酸之功能特徵（即可抑制蛋白質H產生）及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之篩選反義寡核苷酸的方法。由於SEQ ID NO：1限定了反義寡核苷酸之結構，且反義寡核苷酸之功能與標的mRNA之結構存在該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同的關係，故說明書之揭露足以支持請求之反義寡核苷酸。

例7.具有各種不同下位概念事項之上位概念發明

〔申請專利範圍〕

1.一種分離之哺乳動物cDNA，其編碼胰島素。

2.如請求項1之分離之哺乳動物cDNA，其中該哺乳動物為人類。

〔說明〕

說明書揭露大鼠胰島素原(proinsulin)及前胰島素原(pre-proinsulin)之cDNA序列，及測定對應人類及其它哺乳動物胰島素cDNA序列之方法。然而，說明書除揭露大鼠胰島素原及前胰島素原序列外，並未揭露

其他物種之 cDNA 序列。該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為人類胰島素蛋白質序列與 cDNA 可能在個體間具有差異。

〔結論〕

請求項 1 係請求編碼哺乳動物胰島素之 cDNA 的上位概念發明。說明書揭露大鼠胰島素原及前胰島素原之 cDNA 序列，並未揭露源自大鼠者與其他下位概念事項所共有之任何結構特徵，由於不同哺乳動物間之胰島素的 cDNA 序列存在變異，且該序列變異之數量與形式係不可預期，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從單一物種的胰島素之 cDNA 序列合理預測源自其他哺乳動物者，說明書未提供代表性數量之下位概念事項，因此不足以支持請求之哺乳動物 cDNA。

請求項 2 係請求編碼人類胰島素之 cDNA 的上位概念發明。說明書並未揭露人類胰島素 cDNA 之下位概念事項。已知人類胰島素之胺基酸序列在個體間存在變異，而先前技術並無證據顯示所揭露之大鼠胰島素之 cDNA 序列與人類胰島素之 cDNA 序列，或與其他哺乳動物胰島素之 cDNA 序列間具有已知之結構關係。因此，請求項 2 無法為說明書所支持。

例 8.蛋白質變異體

〔申請專利範圍〕

1.一種分離之蛋白質，其包含 SEQ ID NO：3 所示之胺基酸序列。

2.一種請求項 1 之蛋白質的變異體。

〔說明〕

說明書揭露一分子量為 65kD、胺基酸序列為 SEQ ID NO：3 且具 Z 活性之蛋白質。說明書記載發明提供 SEQ ID NO：3 之變異體，其定義係指具有一或多個胺基酸取代、刪除或添加之蛋白質，但並未進一步敘述該變異體之其他特徵。說明書指出製備該具取代、刪除或添加之蛋白質的方法係該發明所屬技術領域之慣用技術。說明書並未定義不屬 SEQ ID NO：3 之變異體的範疇。

〔結論〕

請求項 1 涵蓋包含 SEQ ID NO：3 之蛋白質的上位概念發明。說明書記載 SEQ ID NO：3 之完整結構即序列，請求之上位概念發明係以該結構界定，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該上位概念發明之所有下位概念事項共有一結構特徵，說明書已提供代表性數量之下位概念事項，足以支持請求之分離之蛋白質。

請求項 2 係涵蓋對 SEQ ID NO：3 之序列具有一個以上之胺基酸取代、刪除、或添加之蛋白質變異體，因此申請專利之發明涵蓋許多構造上具有高度差異的蛋白質變異體。說明書未揭露應作何種變異的說明，且亦未提供具體之蛋白質變異體實例。因此，說明書並未提供代表性之

下位概念事項，說明書揭露不足以支持請求之蛋白質變異體。

6.專利要件

6.1 產業利用性

專 22. I 前

生物相關發明之產業利用性應審查之要點如下。

(1)申請專利之發明是否具有產業利用性，應依說明書所揭露之內容及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，判斷該發明是否可以在產業上實際利用。不能夠實際實現或不具實際用途之發明，均不具產業利用性。若從發明之本質無法得知其產業利用性者，則應於說明書中說明其在產業上實際利用之方式。例如微生物、核苷酸序列或其片段之發明，其通常無法從該發明本身明顯得知其在產業上如何利用，因此，說明書應記載該微生物、核苷酸序列或其片段在產業上之實際用途；若說明書未記載其實際用途，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書揭露內容無法推論得知其實際用途，則該發明不具產業利用性。

專 26. I

(2)產業利用性與可據以實現要件之要求並不相同。例如申請專利之發明為一種蛋白質，若說明書已記載其在產業上實際用途，例如能治療某一特定疾病，該發明即具產業利用性，惟若說明書未明確且充分揭露可以實現所述用途之技術手段或提出具體實施例，致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，並可據以實現，則違反可據以實現要件。

例 1.蛋白質（無從得知實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之蛋白質 X，其係由 SEQ ID NO：1 所示之胺基酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露一種具 SEQ ID NO：1 所示胺基酸序列之蛋白質 X，其可經由習知之蛋白質合成技術來製備。說明書未記載該蛋白質 X 之用途，且除所揭露之胺基酸序列之外，亦未揭露該蛋白質 X 之生物活性。

先前技術並未揭露或建議該蛋白質 X 之用途。

〔結論〕

因為說明書並未記載請求之蛋白質 X 的用途，亦未揭露該蛋白質 X 之生物活性，且先前技術未揭露或建議該蛋白質 X 之用途，無法推論得知該蛋白質 X 之用途，因此請求之蛋白質 X 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 2.激動劑（無從得知實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之受體 X 激動劑，其係利用下列方法辨識而得：

(1)製備一候選化合物，

(2)使該候選化合物與一於細胞表面可表現該受體 X 之細胞互相接觸，及判斷該候選化合物是否活化該受體 X，

(3)其中可活化該受體 X 之化合物為該受體 X 激動劑。

〔說明〕

說明書揭露新穎之受體 X 以及辨識受體 X 激動劑之方法，但並未揭露受體 X 之用途。說明書之實施例顯示，確實已辨識得到受體 X 之激動劑 Y。

〔結論〕

說明書並未記載受體 X 之用途，無法推論得知其激動劑 Y 之用途，因此請求之受體 X 激動劑不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 3.蛋白質（不具實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之蛋白質 X，其係由 SEQ ID NO：1 所示之胺基酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露一種具 SEQ ID NO：1 所示胺基酸序列之蛋白質 X，其可經由習知之蛋白質合成技術來製備。說明書未記載該蛋白質 X 之用途，但說明書之實施例顯示，當蛋白質 X 與全血接觸時，其可與蛋白質 Y 進行專一性結合，因而可分離並定量蛋白質 Y。

先前技術未曾揭露蛋白質 Y 之分離與定量在產業上的實際用途。

〔結論〕

說明書並未記載請求之蛋白質 X 的用途，雖然蛋白質 X 可用於蛋白質 Y 之分離與定量，但蛋白質 Y 之分離與定量在產業上之實際用途尚屬未知，須進一步實驗始能得知，因此請求之蛋白質 X 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 4.cDNA（不具實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種 cDNA，其係由 SEQ ID NO：1 所示之核苷酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露自人類上皮細胞 cDNA 庫篩選而得具有 4332 個鹼基核苷酸序列（SEQ ID NO：1），並教示該序列之片段可編碼人類上皮細胞

產生的蛋白質。說明書記載如何利用該核苷酸序列以製作探針及選殖全長基因序列，並用於製備所編碼之重組蛋白質，進而可研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性。除此之外，說明書並未教示該蛋白質之其他用途。

〔結論〕

說明書記載請求之 cDNA 可用於製備所編碼之重組蛋白質，以研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性，然而尚須進一步實驗始能得知該重組蛋白質在產業上之實際用途，因此請求之 cDNA 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

6.2 新穎性

生物相關發明之新穎性審查的特定態樣說明如下。

專 22. I

(1)由自然界分離或純化之微生物

由自然界中分離或純化而得之微生物，自然界並未存在其分離或純化形式，不因自然界中該微生物之存在而喪失新穎性。

(2)由自然界分離、純化或人工合成之核酸、基因或蛋白質

由自然界分離或純化之核酸、基因或蛋白質，自然界並未存在其分離形式，不因自然界中該核酸、基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。而經由起始物質在實驗室中人工合成者，其係呈純化狀態，不因自然界中該核酸、基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。

(3)編碼新穎蛋白質之基因或核酸

若蛋白質本身具有新穎性，則編碼該蛋白質之基因或核酸亦具有新穎性。

(4)編碼不同來源之蛋白質的核酸

編碼不同來源之蛋白質的核酸，雖其功能及序列與引證文件相似，但因其具不同序列，故具有新穎性。例如引證文件為編碼小鼠蛋白質 X 之核酸，而申請專利之發明為編碼人類蛋白質 X 之核酸，雖其功能及序列與引證文件相似，但具不同序列，故具有新穎性。

然而，因編碼不同來源之蛋白質的核酸與引證文件所揭露的核酸具有功能及序列之相似性，當以雜交條件或以取代、刪除或添加類型之涵括性方式界定申請專利之發明，則該核酸發明會涵蓋引證文件揭露之核酸，故不具新穎性。

(5)已知核苷酸序列之部分序列片段

引證文件已揭露編碼功能性多肽之結構基因的完整核苷酸序列，而申請專利之發明為該已知完整核苷酸序列中的部分序列片段，因引證文件並未具體揭露該部分序列片段，故具有新穎性。

然而，若申請專利範圍係使用開放性語言記載，例如「一種部分序列，其包含……」，則該部分序列片段會涵蓋已知之完整核苷酸序列，

故不具新穎性。

(6)重組蛋白質

若以分離或純化所得之單一物質型式蛋白質係屬已知，重組蛋白質發明與該蛋白質具有相同之胺基酸序列，則由不同製備方法所界定之該重組蛋白質發明原則上不具新穎性。

然而，若因為製法之不同而產生不同的蛋白質產物，例如由於宿主細胞不同而導致其糖鏈不同，即使該重組蛋白質與已知蛋白質具有相同之胺基酸序列，以該製法界定之該重組蛋白質發明具有新穎性。

(7)抗原決定位

引證文件揭露一病毒抗原及其完整之胺基酸序列 Y，申請專利之發明係具有其部分胺基酸序列之多肽 Y'，該部分胺基酸序列係該病毒抗原之抗原決定位。若先前技術並未揭露該抗原決定位，雖然引證文件揭露之病毒抗原涵蓋請求之多肽，該抗原決定位發明仍具有新穎性。

(8)新抗原產生之單株抗體

若抗原 A'是新穎的，專一結合於抗原 A'的單株抗體原則上具有新穎性。然而，若已知抗原 A 之單株抗體是已知的，且抗原 A'具有與已知抗原 A 相同之抗原決定位（因為抗原 A'係由已知抗原 A 經部分修飾而得），則專一結合於抗原 A 之已知單株抗體亦會與抗原 A'結合，故該專一結合於抗原 A'之單株抗體發明與已知單株抗體無法區分，不具新穎性。

(9)以交叉反應性界定之單株抗體

申請專利之發明係以交叉反應性界定之單株抗體，例如一種可與抗原 B 結合、但不與抗原 A 結合之單株抗體 Y'。若引證文件已揭露可與抗原 B 結合之單株抗體 Y，並且以此種交叉反應性界定之單株抗體不具有特定的技術意義（例如單株抗體 Y'與抗原 B 結合、但不與抗原 A 結合之原因，係由於抗原 B 與抗原 A 在功能或結構上無相似性所致），則該單株抗體發明與已知單株抗體無法區分，不具新穎性。

(10)分化細胞

申請專利之發明係利用幹細胞誘導分化所獲得的分化細胞，即使幹細胞來源或是誘導分化所用方法是新穎的，若該分化細胞與已知分化細胞無法區分（例如該分化細胞表現已知分化細胞之標記），不具新穎性。

6.3 進步性

生物相關發明之進步性審查的特定態樣說明如下。　　專 22.Ⅱ

(1)核酸

(a)申請專利之發明為編碼蛋白質的基因

(i)若蛋白質具有新穎性及進步性，則編碼該蛋白質之基因發明具有進步性。

(ii)若蛋白質為已知而其胺基酸序列為未知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可輕易決定該蛋白質之胺基酸序列，則編碼該蛋白質之基因發明原則上不具進步性。然而，若該基因係以特定之核苷酸序列界定，且與編碼該蛋白質之其他具有不同核苷酸序列的基因相較，產生無法預期之功效，則該基因發明具有進步性。

(iii)若蛋白質之胺基酸序列為已知，則編碼該蛋白質之基因發明原則上不具進步性。然而，若該基因係以特定之核苷酸序列界定，且與編碼該蛋白質之其他具有不同核苷酸序列的基因相較，產生無法預期之功效，則該基因發明具有進步性。

(b)申請專利之發明為核酸或基因，若該核酸或基因發明與已知之核酸或基因具有高度之序列相似性，並具有相近之性質及功能時，則該核酸或基因發明原則上不具進步性。然而，若該核酸或基因與該已知者相較，產生無法預期之功效，則該核酸或基因發明具有進步性。

(c)申請專利之發明為重組載體，若載體與嵌入之基因兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之重組載體為依先前技術所能輕易完成，則該重組載體發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定重組載體產生無法預期之功效，則該重組載體發明具有進步性。

(d)申請專利之發明為具單一核苷酸多形性（SNPs）之多核苷酸，若多核苷酸為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易藉由分析及比較多個得自測試者之基因組的該多核苷酸序列而鑑知該 SNP 位置，則該多核苷酸發明原則上不具進步性。然而，若申請專利之發明以實驗證實該 SNP 可用於診斷疾病 Z，而該 SNP 位置與疾病 Z 之關聯性並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易推知，則該多核苷酸發明具有進步性。

(2)蛋白質

申請專利之發明為蛋白質，若請求之蛋白質與已知蛋白質之間具有高度的序列相似性，並具有相近之性質及功能時，則該蛋白質發明原則上不具進步性。然而，若該蛋白質與該已知者相較產生無法預期之功效，則該蛋白質發明具有進步性。例如，申請專利之發明為蛋白質突變體，其與已知蛋白質具有相近之性質及功能，則該蛋白質突變體發明原則上不具進步性。然而，若該蛋白質突變體與已知蛋白質相較，產生無法預期之功效，則該蛋白質突變體發明具有進步性。

(3)抗原、抗體

(a)申請專利之發明為抗原之抗原決定位的多肽，若抗原為已知，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易決定出抗原之抗原決定位的多肽，則該多肽發明原則上不具進步性。然而，若該多肽產生無法預期之功效，則該多肽發明具有進步性。

(b)申請專利之發明為抗原的單株抗體，若抗原為已知且很清楚該抗原具有免疫原性（例如抗原之多株抗體為已知，或抗原是分子量極大之多肽，其必然具有抗原性），則該單株抗體發明原則上不具進步性。然而，若該單株抗體進一步由其他能產生技術效果之技術特徵例如其重鏈與輕鏈可變區的胺基酸序列等限定，因此使其產生無法預期之功效，則該單株抗體發明具有進步性。

(4)融合細胞

申請專利之發明為融合細胞，若親代細胞兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之融合細胞為依先前技術所能輕易完成，則該融合細胞發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定融合細胞產生無法預期之功效，則該融合細胞發明具有進步性。

(5)轉形株

申請專利之發明為轉形株，若宿主細胞與嵌入之基因兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之轉形株為依先前技術所能輕易完成，則該轉形株發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定轉形株產生無法預期之功效，則該轉形株發明具有進步性。

(6)微生物

(a)申請專利之發明為微生物，若該微生物之分類學特徵與已知的種（species）明顯不同時（即微生物發明為新種），則該微生物發明具有進步性。若微生物發明與已知的種在分類學特徵上並無實質不同時（例如微生物發明為新菌株），則該微生物發明原則上不具進步性。惟若該微生物可產生無法預期之功效（例如微生物發明係由已知種突變而來，其具有顯著增強之代謝生產力），則該微生物發明具有進步性。

(b)申請專利之發明為已知種微生物（例如真菌或細菌）之利用，對於屬於具有相近性質之分類位階（例如「屬」）的已知菌種，該發明所屬技術領域中具有通常知識者原則上可培養每一菌種，且可輕易確定其應用性及效果。因此，有關利用真菌或細菌之發明，若使用之真菌或細菌是分類學上已知的種，且該真菌或細菌與另一已知具有相同用途之真菌或細菌屬於相同的分類位階（例如同一「屬」），由於屬於相同分類位階之真菌或細菌具有相近性質係屬於通常知識，利用該真菌或細菌之發明原則上不具進步性。然而，若利用該

真菌或細菌之發明產生無法預期之功效，則利用該真菌或細菌之發明具有進步性。

(c)申請專利之發明為新種微生物之利用，若使用之微生物在分類學特徵上明顯不同於已知種的微生物（即該微生物為新種），即使該微生物與已知種之微生物的用途相同（例如用於生產相同物質），利用該微生物之發明亦具有進步性。

例 1.癌轉移標記

〔申請專利範圍〕

一種鑑定轉移性癌組織之方法，包含以下步驟：

(1)偵測取自癌症病人之癌組織樣本中是否存在具有 SEQ ID NO：1 核苷酸序列的基因 A 所轉錄之 mRNA 表現；且

(2)若該癌組織樣本表現該 mRNA，則認定該癌組織樣本為轉移性癌組織。

〔說明〕

說明書揭露一種癌轉移標記之鑑定方法，係使用生物晶片來分析及比較轉移性癌組織及對照組織，發現基因 A 係特定表現於轉移性癌組織中。

引證 1 揭露於高移動性及侵襲性能力之癌細胞株中觀察到基因 A 的表現，且作出基因 A 與癌細胞移動性及侵襲性之能力相關的結論。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露基因 A 與癌轉移有關聯，惟引證 1 已揭露高移動性及侵襲性能力之癌細胞株會表現基因 A，而具有較高移動性及侵襲性能力之癌細胞較可能轉移係為通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者即能預期可利用基因 A 所轉錄之 mRNA 表現與否以作為癌轉移指標，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 揭露內容可預期者（例如可藉由以書面意見來主張並證明，許多其他已知與癌細胞移動性及侵襲性能力相關之基因並不能作為癌轉移標記，或是主張基因 A 為優於其他已知與癌細胞移動性及侵襲性能力相關基因之癌轉移標記），則可克服前述之核駁理由。

例 2.評估疾病 X 之遺傳風險的方法

〔申請專利範圍〕

一種評估疾病 X 之遺傳風險的方法，包含分析基因 A（SEQ ID NO：1）位置 100 之 SNP 位點，其中若該 SNP 位點之核苷酸為 T，則有發展

成疾病 X 之高風險。

〔說明〕

說明書揭露為鑑定與疾病 X 相關 SNP，比較分析疾病 X 患者群組及健康群組後，確定出基因 A（SEQ ID NO：1）第 100 個位置之 SNP(C/T)與疾病 X 相關。

引證 1 揭露基因 A（SEQ ID NO：1）第 100 個位置之 SNP(C/T)，且該 SNP 與疾病 Y 有關連。

引證 2 揭露疾病 X 是隨著疾病 Y 之進展而發展成的疾病，並揭露使用與疾病 Y 關聯之 SNP（基因 B 之 SNP）來評估疾病 X 的風險。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露基因 A 第 100 個位置之 SNP 與疾病 X 有關，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用 SNP 以評估疾病風險之相關技術領域，且引證 2 已教示與疾病 Y 相關之 SNP 可被轉用於檢測疾病 X 的遺傳風險，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將基因 A（SEQ ID NO：1）第 100 個位置之 SNP(C/T)（該 SNP 與疾病 Y 有關連），用來檢測疾病 X 之遺傳風險，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 揭露內容可預期者（例如可藉由以書面意見主張並證明基因 A SNP 為優於基因 B SNP 之疾病 X 診斷標記），則可克服前述之核駁理由。

例 3.探針

〔申請專利範圍〕

一種寡核苷酸探針組，其包括 SEQ ID NO：1、2 及 3 之核苷酸序列。

〔說明〕

說明書揭露分析常見食品病原菌 X、Y 及 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列，並從其中設計出可分別與前述病原菌 16S rDNA 核苷酸序列特異性雜交之寡核苷酸探針-SEQ ID NO：1、2 及 3，並揭露使用包括 SEQ ID NO：1、2 及 3 之探針組可同時偵測食品樣本中是否存在病原菌 X、Y 或 Z。

引證 1 揭露一種用於偵測食品病原菌之生物晶片，該生物晶片上包括多個寡核苷酸探針，該等寡核苷酸探針可特異地與其目標序列雜交，該目標序列係為不同食品病原菌之 16S rDNA 核苷酸序列，其中包括病原菌 X 及 Y。

引證 2 揭露一種可與食品病原菌 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列特異性雜交之寡核苷酸探針，其可用來偵測該病原菌 Z。

SEQ ID NO：1、2 及 3 與引證 1 及 2 所揭露之探針序列並不具有相

似性。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其探針組包括可用於偵測該病原菌 Z 之寡核苷酸探針 SEQ ID NO：3，以及引證 1 揭露之探針序列與 SEQ ID NO：1 及 2 並不具有相似性，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用寡核苷酸探針以偵測食品病原菌之相關技術領域，均為解決檢測食品病原菌之共通問題，且具有藉由源自 16S rDNA 之寡核苷酸序列以偵測食品病原菌之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合引證 1 及 2 之技術內容，利用申請時之通常知識，根據已知食品病原菌 X、Y 及 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列，設計出可同時偵測該等食品病原菌之探針組，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 揭露內容可預期者（例如可以主張並證明所請之探針組相較於引證 1、2 具有無法預期的特異性、靈敏度等），則可克服前述之核駁理由。

例 4.反義寡核苷酸

〔申請專利範圍〕

1.一種反義寡核苷酸，其可與編碼蛋白質 X 之 SEQ ID NO：1 的 mRNA 互補，且該反義寡核苷酸可抑制蛋白質 X 之產生。

2.如請求項 1 之反義寡核苷酸，其係具有如 SEQ ID NO：2 所示之序列。

〔說明〕

說明書揭露可根據已知編碼蛋白質 X 之 mRNA 序列，設計可抑制蛋白質 X 產生的反義寡核苷酸，為治療神經元退化性疾病（例如帕金森氏症等）提供新穎藥物。說明書亦記載該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之反義寡核苷酸的篩選方法，並製備得到許多可與編碼蛋白質 X 之 mRNA（SEQ ID NO：1）互補的反義寡核苷酸，再經篩選得到具有顯著抑制功效者如具有 SEQ ID NO：2 之反義寡核苷酸。

引證 1 揭示一種編碼蛋白質 X 之 mRNA（SEQ ID NO：1），該蛋白質 X 涉及神經細胞分化、增殖之訊息傳遞，當蛋白質 X 過度表現時，會造成神經元退化性疾病（例如帕金森氏症等）。引證 1 僅說明可藉由反義寡核苷酸抑制蛋白質 X 產生以治療相關疾病，而未說明如何製備該反義寡核苷酸。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未實際製備出可抑制蛋白質 X 產生之反義寡核苷酸，惟引證 1 已揭露編碼蛋白質 X 之 mRNA 的核苷酸序列，以及該蛋白質 X 與神經元退化性疾病相關，為了獲得可抑制蛋白質 X 產生之候選藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識（例如反義寡核苷酸篩選方法），根據編碼蛋白質 X 之核苷酸序列製備出可抑制蛋白質 X 產生之反義寡核苷酸，且該發明未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，從說明書記載可得知，具有 SEQ ID NO：2 之反義寡核苷酸可顯著抑制蛋白質 X 產生，若該功效之顯著提升對於該發明所屬領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定請求項 2 之發明非能被輕易完成，具有進步性。

例 5.蛋白質變異體

〔申請專利範圍〕

一種蛋白質，其具有如 SEQ ID NO:1 所示胺基酸序列，且其中第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸、脯胺酸或絲胺酸所取代，並具有酵素 A 活性。

〔說明〕

說明書揭露數種具有如 SEQ ID NO:1 所示胺基酸序列之蛋白質的突變體，其中當 SEQ ID NO:1 第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸取代時，該突變蛋白質顯示出提升之酵素 A 活性，而當第 80 個位置之丙胺酸被脯胺酸或絲胺酸所取代時，該突變蛋白質則顯示出與原始蛋白質相近之酵素 A 活性。說明書並揭露具有酵素 A 活性之重組蛋白質可用於治療疾病 X。

引證 1 揭露一種具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質，亦揭露該蛋白質具有酵素 A 活性而可用於治療疾病 X。

當一種具有用途之蛋白質被分離出後，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能將突變導入於該蛋白質以製得突變蛋白質，並篩選出與原始蛋白質功能相似之突變蛋白質。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露任何突變蛋白質，惟引證 1 已揭露具有酵素 A 活性之蛋白質可用於治療疾病 X，為了獲得其他可用於治療疾病 X 之藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，將具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質進行突變，且其中僅第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸所取代的突變蛋白質對照引證 1 具有酵素 A 活性提升之功效，但其餘之突變蛋白質（第 80 個位置之丙胺酸被脯胺酸或絲胺酸所取代）則無，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人將請求項修正為「…第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸所取代…」，且該第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸取代的突變蛋白質相較於引

證 1 之蛋白質具有顯著提升的活性，而該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例 6.多胜肽

〔申請專利範圍〕

一種多胜肽，其係由源自於 SEQ ID NO:1 之蛋白質 P 片段所組成，其中所述蛋白質 P 片段之胺基酸起始位置選自於 SEQ ID NO:1 胺基酸殘基 198-203 中任一者，且胺基酸終止位置選自於 SEQ ID NO:1 胺基酸殘基 372-381 中任一者。

〔說明〕

說明書揭露蛋白質 P 上具有一配體結合袋結構，分析結果顯示當該配體結合袋之起始胺基酸位置對應於蛋白質 P 的胺基酸殘基 198-203 中任一處，且終止胺基酸位置則對應於蛋白質 P 的胺基酸殘基 372-381 中任一處之所有多胜肽，皆可摺疊形成具有配體結合活性之結構，且該等多胜肽與配體結合後可活化一訊息傳遞路徑，以達到降低血壓功效；其中，大部分多胜肽與配體結合後所活化之訊息強度與蛋白質 P 相當，其中由 SEQ ID NO:2 所組成之多胜肽（SEQ ID NO:1 之胺基酸殘基 200-378 片段）與配體結合後顯示出提升的訊息活化強度。

引證 1 揭露一種具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質 P，該蛋白質 P 具有降低血壓的活性，亦揭露該蛋白質 P 係藉由與其配體結合後以活化一訊息傳遞路徑，而達到降低血壓之功效。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露該蛋白質 P 上與其配體結合之多胜肽區域，惟引證 1 已揭露具有 SEQ ID NO:1 之蛋白質 P，亦揭露該蛋白質 P 與其配體結合後可活化一訊息傳遞路徑，以達到降低血壓功效，為了改善蛋白質 P 之親和力、選擇性、穩定性等，以作為有效的降血壓藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，找到蛋白質 P 上能與配體結合之活性片段，且其中僅由 SEQ ID NO:2 所組成之多胜肽對照引證 1 具有提升的訊息活化強度之功效，但其餘之多胜肽則無，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人將請求項修正限定在由 SEQ ID NO:2（SEQ ID NO:1 之胺基酸殘基 200-378 片段）所組成之多胜肽，且該多胜肽相較於引證 1 之蛋白質 P 具有顯著較佳的降血壓活性，而該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例 7.抗習知蛋白質之單株抗體

〔申請專利範圍〕

1.一種抗 T 膜蛋白質之單株抗體，其能與該 T 膜蛋白質之細胞外區域特異性結合。

2.一種抗 T 膜蛋白質之細胞外區域的單株抗體，其係包含具有 SEQ ID NO:1 之 CDR1、SEQ ID NO:2 之 CDR2 及 SEQ ID NO:3 之 CDR3 胺基酸序列的重鏈可變區，以及具有 SEQ ID NO: 4 之 CDR1、SEQ ID NO: 5 之 CDR2 及 SEQ ID NO: 6 之 CDR3 胺基酸序列的輕鏈可變區。

3.如請求項 2 之單株抗體，其係包含如 SEQ ID NO:7 所示之胺基酸序列的重鏈可變區以及如 SEQ ID NO: 8 所示之胺基酸序列的輕鏈可變區。

〔說明〕

說明書揭露一種 N mab 單株抗體，該單株抗體可與 T 膜蛋白質之細胞外區域特異性結合，並藉由該等結合抑制 T 細胞增殖，亦即該單株抗體具有免疫抑制活性，而可用於器官移植療法以防止排斥。說明書亦揭露該單株抗體所包含之特定重鏈可變區與輕鏈可變區的胺基酸序列，並提供了該單株抗體可在小鼠心臟移植模式中使其長期心臟異體移植存活率達 20%之實施例。

引證 1 揭露一種抗 T 膜蛋白質細胞外區域之多株抗體，該多株抗體可以抑制 T 細胞增殖，並提供了該多株抗體可在大鼠模式中延長腎異體移植存活時間之實施例。引證 1 揭露抗 T 膜蛋白質之單株抗體亦可被用於器官移植療法。

當先前技術揭露一種可特異性結合某特定蛋白質之抗體具有治療功效後，為了獲得可實際用於臨床治療之抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能製備出其他同樣可特異性結合該蛋白質之抗體，並預期所製得之抗體亦將產生相似的治療功效。

〔結論〕

引證1與請求項1之差異在於，引證1並未實際製備出抗T膜蛋白質之單株抗體，惟引證1已揭露抗T膜蛋白質之細胞外區域的抗體可用於防止器官移植之排斥作用，為了獲得治療性單株抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識（例如融合瘤技術），使用T膜蛋白質之細胞外區域製備出抗T膜蛋白質之單株抗體，且由於請求項1完全未界定所請單株抗體之結構特徵，並無法從構成該單株抗體之技術特徵得知其所直接產生的技術效果（例如治療功效等）為何，故請求項1之發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此請求項1之發明不具進步性。

然而關於請求項2、3之發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識

者於解決提供另一種適合用於器官移植療法之抗T膜蛋白質抗體的問題時，並無法利用申請時之通常知識，將引證1之差異技術特徵簡單地進行修飾而完成請求項2、3所請之能產生治療效果的單株抗體，故請求項2、3所請之單株抗體具有進步性。

例 8.人類化抗體

〔申請專利範圍〕

1. 一種可特異性結合 X 神經節苷脂之人類化單株抗體，其包含重鏈與輕鏈可變區之互補決定區（CDR）序列和構架區（FR）序列，其中重鏈 CDR1、2 及 3 分別為 SEQ ID NO:1、2 及 3，輕鏈 CDR1、2 及 3 分別為 SEQ ID NO:4、5 及 6，重鏈 FR1、2、3 及 4 分別為 SEQ ID NO:7、8、9 及 10，以及輕鏈 FR1、2、3 及 4 分別為 SEQ ID NO:11、12、13 及 14，且其中之 FR 包含可減低其免疫原性之點突變。
2. 如請求項 1 之人類化單株抗體，其中重鏈 FR1 包含任一下述之突變：位置 5：Q 由 V 替代、位置 12：A 由 V 替代或位置 20：M 由 V 替代。

〔說明〕

說明書揭露將可特異性結合 X 神經節苷脂之鼠單株抗體 A 進行人類化，以製得人類化單株抗體 A，並且提供了在重鏈與輕鏈可變區之構架區（FR）的特定點突變，該等具有特定點突變之人類化單株抗體 A 相較於鼠單株抗體 A 顯示出較低的免疫原性，且仍可維持與鼠單株抗體 A 相似之結合親和力。

引證 1 揭露一種可特異性結合 X 神經節苷脂之鼠單株抗體 A，其對腫瘤細胞具有毒殺能力，可用於治療乳癌等。

引證 2 揭露一種製備人類化單株抗體之方法，亦揭露鼠單株抗體之人類化可能會導致結合親和力的喪失，故建議了數種策略以恢復所喪失之親和力（例如 FR 內胺基酸殘基的突變替換等）。然而引證 2 並未揭露特定胺基酸殘基替換。

已知使用非人類單株抗體在治療上有半衰期短、具有免疫原性等缺點，故當先前技術揭露一種鼠單株抗體具有治療功效後，為了獲得可實際用於臨床治療之抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能從該鼠單株抗體製得人類化抗體。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未揭露可將鼠單株抗體 A 進行人類化，以及未揭露可將其重鏈和輕鏈可變區之 FR 進行點突變以減低抗體的免疫原性，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用單株抗體以治療人類疾病之相關技術領域，且引證 2 已教示製備人類化抗體之方法以及恢

復人類化抗體所可能喪失的結合親和力之方法，為了獲得治療性人類化單株抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證 1 之鼠單株抗體 A 以引證 2 揭露之方法進行人類化，且為了維持人類化抗體之結合親和力，亦有動機採用引證 2 建議之策略（例如在 FR 內的胺基酸殘基進行突變），以恢復人類化後可能喪失之結合親和力，且由於請求項 1 並未具體界定 FR 中所包含之可減低免疫原性之點突變，並無法從構成該單株抗體之技術特徵得知其所直接產生的技術效果（例如所減低之免疫原性的程度）為何，且經人類化之抗體原本即會具有減低免疫原性的性質，故請求項1之發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法去預測請求項 2 之人類化單株抗體在 FR 中所包含之特定點突變對於其性質的影響，由於請求項 2 之人類化單株抗體相較於鼠單株抗體 A 顯示出較低的免疫原性，且仍可維持與鼠單株抗體 A 相似的結合親和力，因此該發明具有無法預期之功效，具有進步性。

例 9.增加重組蛋白質之高甘露糖糖型的方法

〔申請專利範圍〕

一種在哺乳動物細胞培養期間增加所生產重組蛋白質上之高甘露糖糖型的方法，其包含在細胞生長期及生產期以含有 5 至 15 g/L 葡萄糖之培養基培養細胞，之後在預定時間點，限制培養基中之葡萄糖量，其中該葡萄糖濃度維持在 0 至 4 g/L，及向培養基補充半乳糖或蔗糖。

〔說明〕

治療性蛋白質之高甘露糖糖型含量為已知會影響其藥物動力學特性的關鍵品質屬性。說明書揭示一種培養哺乳動物細胞之方法，係在具有非限制性高葡萄糖濃度（5 至 15 g/L 葡萄糖）之培養基中培養細胞，當活細胞密度、細胞活力等達到所要程度時，將細胞培養基中葡萄糖之量降低至限制量（0 至 4 g/L 葡萄糖），並補充濃度 6 至 13 g/L 之半乳糖，可以有效增加所生產重組蛋白質之高甘露糖糖型含量，以達到其產物品質屬性，並同時維持可接受的產量。

引證1揭露一種培養哺乳動物細胞以生產重組蛋白質之方法，其係在含有小於0.2 g/L的低葡萄糖濃度之培養基中培養細胞，發現會使該重組蛋白質的高甘露糖糖型含量增加，惟低葡萄糖濃度會降低重組蛋白質的產量。

引證2揭露一種培養哺乳動物細胞以使重組蛋白質產生適當糖化之方法，其係於培養基中添加至少兩種碳水化合物，可增加蛋白質產量且會有高度糖化，其中該碳水化合物可選擇葡萄糖、半乳糖、蔗糖、乳糖、果糖等單醣或雙醣之組合。

〔結論〕

引證1與請求項之差異在於，引證1並未揭露其培養基中可補充半乳糖或蔗糖，惟引證2已揭露於培養基中添加至少兩種碳水化合物（例如葡萄糖、半乳糖、蔗糖等），可增加重組蛋白質產量且會有高度糖化，由於引證1及2均屬於培養哺乳動物細胞以生產重組蛋白質之相關技術領域，均為了解決重組蛋白質之產量與糖化的共通問題，且均具有藉由調整培養基中之醣類成分以增加重組蛋白質糖化程度的功能或作用之共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證2之半乳糖或蔗糖添加於引證1之包含限制葡萄糖培養基中，並預期可以增加所生產重組蛋白質上之高甘露糖糖型含量，且從說明書可得知僅在補充6至13 g/L濃度之半乳糖下能增加所生產重組蛋白質的高甘露糖糖型含量，並同時維持可接受之產量，但補充蔗糖並不會增加重組蛋白質的高甘露糖糖型含量，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人修正請求項，將半乳糖限定為濃度6至13 g/L之範圍，並刪除蔗糖，且在補充6至13 g/L濃度之半乳糖下相較於先前技術顯著增加高甘露糖糖型含量又能維持產量，該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例10.幹細胞（一）

〔申請專利範圍〕

一種產生分化細胞 X 之方法，其包括以下步驟：

(1)自多能幹細胞 A 形成類胚體（embryoid body）；及

(2)在含有物質 a、b 及 c 之培養基中培養該類胚體，以產生分化細胞 X。

〔說明〕

說明書揭露一種產生分化細胞 X 之方法，係在培養基中培養多能幹細胞 A 共 2 天以形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a、b 及 c 之培養基中 2 天，以獲得含有 80%之分化細胞 X 的細胞培養物。

引證 1 揭露一種含有 30%分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 b 及 c 之培養基中 4 天所獲得。

引證 2 揭露一種含有 20%分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a 之培養基中 3 天所獲得。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其類胚體可培養在含有物質 a 之培養基，惟由於引證 1 及 2 均屬於產生分化細胞 X 之相關技

術領域，均為了解決改善類胚體分化成分化細胞 X 之分化效率的共通問題，且均具有藉由添加培養基成分以促進類胚體分化成分化細胞 X 之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合引證 1 及 2 之技術內容。然而，從說明書記載可得知，使用含有物質 a、b 及 c 之培養基培養類胚體，其產生之分化效率（80%分化細胞）顯著高於結合引證 1（30%分化細胞）及引證 2（20%分化細胞）之技術內容所預期者，因此該發明具有無法預期之功效，具有進步性。

例 11.幹細胞（二）

〔申請專利範圍〕

一種產生分化細胞 X 之方法，其包括以下步驟：

(1)自多能幹細胞 A 形成類胚體（embryoid body）；及

(2)在含有物質 a、b 及 c 之培養基中培養該類胚體，以產生分化細胞 X。

〔說明〕

說明書揭露一種產生分化細胞 X 之方法，係在培養基中培養多能幹細胞 A 共 2 天以形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a、b 及 c 之培養基中 2 天，以獲得含有高純度分化細胞 X 之細胞培養物。然而，說明書並未提供任何比較實施例，無法得知請求之方法與習知方法在分化效率及所產生分化細胞 X 之純度上的差異程度為何。

引證 1 揭露一種含有 80%分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 b 及 c 之培養基中 4 天所獲得。

引證 2 揭露一種含有分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a 之培養基中 3 天所獲得。引證 2 並未揭露其細胞培養物中分化細胞 X 所佔百分比。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其類胚體可培養在含有物質 a 之培養基，惟由於引證 1 及 2 均屬於產生分化細胞 X 之相關技術領域，均為了解決改善類胚體分化成分化細胞 X 之分化效率的共通問題，且均具有藉由添加培養基成分以促進類胚體分化成分化細胞 X 之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證 1 之物質 b 及 c 以及引證 2 之物質 a 合併使用，即能預期可以產生分化細胞 X，且從說明書記載可得知，該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 結合之技術內容可預期者（例如請求之方法相較

引證 1 及 2 在縮短分化所需時間、所產生之分化細胞 X 純度等方面具有顯著改善的功效），則可克服前述之核駁理由。

例 12.微生物

〔申請專利範圍〕

一種乳桿菌（*Lactobacillus X*）A 菌株，其寄存編號為 BCRC xxxxxx。

〔說明〕

說明書揭露一種乳桿菌（*Lactobacillus X*）A 菌株（BCRC xxxxxx），當使用該乳桿菌 A 菌株餵食卵白蛋白（OVA）致敏小鼠一段時間之後，該小鼠血清中總 IgE 抗體有減少趨勢，顯示其具有抗過敏功效。然而，說明書並未記載任何比較實施例說明乳桿菌 A 菌株（BCRC xxxxxx）與其他乳桿菌菌株在抗過敏程度的差異。

引證1揭露一種具有預防與 IgE 相關之濕疹等過敏疾病之功效的乳桿菌（*Lactobacillus X*）B 菌株 ATCC OOOOOO。

引證2揭露一種具有抑制過敏性氣管發炎反應之功效的乳桿菌（*Lactobacillus X*）C 菌株 ATCC XXXXXX。

引證3揭露一種具有對抗第一型與第四型過敏反應之活性的乳桿菌（*Lactobacillus X*）D 菌株 BCRC yyyyyy。

〔結論〕

引證1與請求項之差異在於，引證1並未揭露請求之特定乳桿菌 A 菌株（BCRC xxxxxx），惟乳桿菌（*Lactobacillus X*）所包括之多種不同菌株皆被認定具有抗過敏功效係屬申請時之通常知識（例如引證1至3），該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能去分離出屬於同一菌種之其他菌株，並預期所分離菌株亦具有抗過敏功效，且請求之乳桿菌 A 菌株與已知的種在分類學特徵上並無實質之不同，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由先前技術揭露內容可預期者（例如乳桿菌 A 菌株具有顯著優於其他乳桿菌菌株之抗過敏效果等），則可克服前述之核駁理由。

例 13.微生物之用途

〔申請專利範圍〕

1.一種益生菌用於製備治療第二型糖尿病之組合物的用途，其中該益生菌係寄存編號為 BCRC xxxxxx 之乳桿菌（*Lactobacillus X*）A 菌株。

2.如請求項 1 所述之用途，其中該組合物係包含乳桿菌 A 菌株之培養上清液，該培養上清液係將乳桿菌 A 菌株之培養液以離心及 0.22

μm 孔徑之濾膜過濾而得。

〔說明〕

說明書揭露使用乳桿菌 A（BCRC xxxxxx）培養上清液餵食第二型糖尿病大鼠後，可以改善其病理特徵，包括降低 LDL/HDL 比例、降低總膽固醇、降低三酸甘油酯、降低糖化血色素、增加 SOD 活性、增加 GPx 活性等，其效果顯著優於餵食死菌或活菌之細菌菌液。

引證 1 揭露一種抗過敏之組合物，其包含有效量之乳桿菌（*Lactobacillus X*）A 菌株（BCRC xxxxxx）之活菌菌液。然而，引證 1 並未揭露其培養上清液具有治療功效。

引證 2 揭露一種用於治療第二型糖尿病之組合物，其包含有效量之乳桿菌（*Lactobacillus Y*）B 菌株（ATCC OOOOOO）之活菌菌液。然而，引證 2 並未揭露其培養上清液具有治療功效。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未揭露其組合物可用於治療第二型糖尿病，惟由於引證 1 及 2 均屬於使用乳桿菌以治療疾病之相關技術領域，均具有藉由乳桿菌菌液以產生治療效果之功能或作用的共通性，該乳桿菌 A 菌株與另一已知具有治療第二型糖尿病用途之乳桿菌 B 菌株屬於相同的分類位階即同一屬，由於屬於同一屬之細菌具有相近性質係屬通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將與乳桿菌（*Lactobacillus Y*）B 菌株同屬之乳桿菌（*Lactobacillus X*）A 菌株應用於治療第二型糖尿病，且該發明未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，引證 1 及引證 2 皆未揭露餵食菌株培養上清液可以產生治療效果，且從說明書記載可得知，餵食培養上清液之效果顯著優於餵食細菌菌液者，因此請求項 2 之發明產生無法預期之功效，具有進步性。

7.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。有關生物相關發明之單一性審查例示如下。

7.1 明顯不具發明單一性

例 1.轉形株（一）

〔申請專利範圍〕

1.一種轉形株 A。

2.一種化合物 P 的用途，…。

〔說明〕

說明書揭露可由轉形株 A 製備化合物 P 及其用途，由於化合物 P 之用途的技術特徵係在於化合物 P 之特性的應用，請求項 1、2 間無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 2.抗原（一）

〔申請專利範圍〕

1.一種多胜肽片段 A。

2.一種多胜肽片段 B。

〔假設〕

多胜肽片段 A 係抗原蛋白質 X 之抗原決定基，多胜肽片段 B 係抗原蛋白質 X 之另一個抗原決定基，多胜肽片段 A 和多胜肽片段 B 之胺基酸序列不具相似性。

〔說明〕

因請求項 1 之多胜肽片段 A 與請求項 2 之多胜肽片段 B 的胺基酸序列不同，不論抗原蛋白質 X 是否為已知，此兩段多胜肽片段間無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 3.多個結構和功能不相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs：1-10 所組成之群的多核苷酸。

〔假設〕

說明書揭露請求之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。該等多核苷酸之結構並不相同，均可作為探針以獲得全長 DNAs，然而未描述該等多核苷酸所編碼之蛋白質的功能或生物活性。此外，該等多核苷酸之間沒有序列相似性。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素（significant structure element），則請求項之多核苷酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書並未揭露請求項之多核苷酸 SEQ ID NOs：1-10 的共同性質或活性。雖然每個序列均可用做分離個別的全長 DNA 的探針，但由於 SEQ ID NOs：1-10 之間不具相似性，例如 SEQ ID NO：1 衍生的探針不能用來分離以 SEQ ID NOs：2-10 衍生的探針所分離之個別的全長 DNA。

再者，由於該等多核苷酸之間無相似性，其無法共有一個共同的結構即一個重要結構要素，而糖-磷酸骨架係所有核酸分子所共有，不能被視為該等多核苷酸之重要結構要素，因此，請求項之多核苷酸間無相同

或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

7.2 非明顯不具發明單一性

【具有發明單一性】

例 1.基因（一）

〔申請專利範圍〕

1.一種結構基因 A。

2.一種含有結構基因 A 之重組載體 B。

3.一種含有重組載體 B 之轉形株 C。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「結構基因 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「結構基因 A」，故申請案具有發明單一性。

例 2.融合細胞

〔申請專利範圍〕

1.一種親代細胞 A。

2.一種由請求項 1 之親代細胞 A 所製備之融合細胞 B。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「親代細胞 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

由於請求項 2 之「融合細胞 B」係將發揮與請求項 1 之「親代細胞 A」相同特性所必須的遺傳物質，作為其遺傳物質的一部分，請求項 1、2 相同之特別技術特徵為「親代細胞 A」，故申請案具有發明單一性。

例 3.轉形株（二）

〔申請專利範圍〕

1.一種轉形株 A。

2.一種由轉形株 A 製造化合物 P 之方法，包含下列步驟：…。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「轉形株 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

由於請求項 2 之「製造方法」係使用請求項 1 之「轉形株 A」，請求項 1、2 相同之特別技術特徵為「轉形株 A」，故申請案具有發明單一性。

例 4.基因（二）

〔申請專利範圍〕

1.一種基因 A。

2.一種利用基因 A 製備重組載體 Z 之方法，包含下列步驟：…。

3.一種利用重組載體 Z 製備轉形株 B 之方法，包含下列步驟：…。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「基因 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「基因 A」，故申請案具有發明單一性。

例 5.抗原（二）

〔申請專利範圍〕

1.一種抗原蛋白質 C。

2.一種對抗原蛋白質 C 有專一性之單株抗體。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「抗原蛋白質 C」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 2 之「單株抗體」係利用請求項 1 之「抗原蛋白質 C」而得，且請求項 2 之單株抗體可專一性與請求項 1 之抗原蛋白質 C 結合，屬對應之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 6.多肽

〔申請專利範圍〕

一種環狀多肽，其係選自由下列組成之群：Ac-CNPAGD（Y-OMe）RC-NH_2（SEQ ID NO：1）、Ac-CNP（Nle）GD（Y-OMe）RC-NH_2（SEQ ID NO：2）及（Nle）GD（Y-OMe）RC-NH_2（SEQ ID NO：3）。

〔假設〕

該環狀多肽之共同結構 GD（Y-OMe）RC 從未被確認過，且從未就包含此結構之環狀多肽和用於治療 A 疾病活性之間建立任何連結，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之環狀多肽具有相同或對應的技術特徵。在此例中，請求項之環狀多肽共有一個對於治療 A 疾病活性所必需的重要結構要素，且該重要結構要素對於先前技術有所貢獻，故請求項之環狀多肽間均具有相同之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例.7 多個結構和功能相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs：1-10 所組成之群的多核苷酸。

〔假設〕

說明書揭露請求之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。請求項之多核苷酸共有一個重要結構要素且其對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的肝細胞，但不表現於健康的肝細胞。

由於共有的結構要素從未被確認過，且從未就表現包含此結構要素之 mRNA 的基因和患有 Y 疾病的病人之間建立任何連結，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之多核苷酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書揭露 SEQ ID NOs：1-10 有一個共同性質，亦即其對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的病人，且 SEQ ID NOs：1-10 均有一個對於共同性質所必需的重要結構要素，即含有此共同的結構要素之探針可以偵測出患有 Y 疾病的病人，且該重要結構要素對於先前技術有所貢獻，請求項之多核苷酸分子間均具有相同之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 8.蛋白質和其編碼 DNA

〔申請專利範圍〕

1.一種分離之具有 SEQ ID NO：1 的蛋白質 X。

2.一種分離之編碼請求項 1 之蛋白質 X 的 DNA 分子。

〔假設〕

說明書揭露蛋白質 X 是一種介白素-1（interleukin-1），一種與淋巴細胞活化有關之可溶性細胞介素（cytokine）。說明書亦揭露編碼 SEQ ID NO：1 且具有 SEQ ID NO：2 序列的 DNA 分子。就先前技術而言，請求項 1 之「蛋白質 X」和請求項 2 之「DNA 分子」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

因請求項 2 之「DNA 分子」係編碼請求項 1 之「蛋白質 X」，因此，蛋白質 X 和編碼蛋白質 X 之 DNA 分子間有對應的特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

【不具發明單一性】

例 9.功能上不相關的 SNPs

〔申請專利範圍〕

一種經分離之核酸，包括如下所述一個特定位置具有單一多形性改變之 SEQ ID NO：1，

多形性	特定位置	由 SEQ ID NO：1 變為
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

。

〔假設〕

說明書揭露 SEQ ID NO：1 之長度是 22930 個核苷酸，並未描述 SNPs 1-8 之特性，即未揭露共同性質或活性。

先前技術已揭露 SEQ ID NO：1，但並未確認其特定功能。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之核酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書並未揭露所有的 SNPs 1-8 共有一個共同性質或活性。由於先前技術已揭露 SEQ ID NO：1，且在所請之不同 SNPs 之間沒有功能上的關係，請求項之核酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 10.分子的共同功能與共同結構無關

〔申請專利範圍〕

一種融合蛋白質，其包含與 SEQ ID NO：1、2 或 3 多肽相連的載體蛋白質 X。

〔假設〕

說明書揭露載體蛋白質 X 具有 1000 個胺基酸，其功能是增加融合蛋白質在血液中的穩定度。SEQ ID NO：1、2 及 3 是自大腸桿菌的不同抗原性區域分離出之小的抗原決定位（10 至 20 個殘基），SEQ ID NO：1、2 及 3 不共有任何重要結構要素。

先前技術已揭露蛋白質 X 的結構及其作為載體蛋白質的功能。先前技術亦揭露融合蛋白質可以產生對大腸桿菌之免疫反應。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之融合蛋白質具有相同

或對應的技術特徵。在此例中，所請之融合蛋白質唯一的共同結構是載體蛋白質 X，且該等融合蛋白質均有一個共同性質，即產生對大腸桿菌有特異反應之抗體。然而，單獨以該載體蛋白質 X 來免疫，不能產生此一共同性質，而是必須結合 SEQ ID NO：1、2 或 3 多肽，才有此特性。

由於(1)賦予共同性質的 SEQ ID NO：1、2 及 3 並不共有一個重要結構要素；(2)載體蛋白質 X 雖為融合蛋白質之共同結構，但並未賦予共同性質，以及(3)先前技術已揭露融合蛋白質可產生對大腸桿菌抗原有特異性反應，請求項之融合蛋白質間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 11.具有共同結構且編碼具有共同性質之蛋白質的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由 SEQ ID NO：1、2 及 3 組成之群的核酸。

〔假設〕

說明書揭露編碼去氫酶的三種核酸，該核酸包括界定該等蛋白質之催化位置及去氫酶功能的保留序列模組（motif）。這三種核酸分離自三種不同的來源（小鼠、大鼠和人類）。說明書揭露在核酸和胺基酸序列層次，這三種核酸之序列相似性很高（85-95%相似性）。

先前技術已揭露一種分離自猴子之核酸，其與 SEQ ID NO：1 有高度的序列相似性（例如 90%）。該猴子核酸編碼一種去氫酶，其包括由保留序列模組所界定之催化位置。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之核酸具有相同或對應的技術特徵。

請求項的核酸之間所共有之相同或對應的技術特徵是其共同性質（編碼去氫酶）及對於共同性質所必需的共有之重要結構要素（保留序列模組）。然而，編碼去氫酶和包含該重要結構要素的核酸已經從不同的來源分離出（猴子），請求項之核酸之間的功能和結構的相似性並不能作為該組發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，請求項之核酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 12.編碼部分結構相同且具有共同性質的受體的 DNA

〔申請專利範圍〕

一種編碼與鳥苷三磷酸-結合蛋白質偶合之受體（GPCR）的多核苷酸，其含有選自由 SEQ ID NO：1 至 SEQ ID NO：2069 所組成之群中 SEQ ID NOs 為奇數的核苷酸序列。

〔假設〕

說明書揭露從數個已知 GPCR 分子鑑別出 GPCR 功能所必需的 15 個胺基酸殘基之保留序列，並產生編碼該保留序列的一致（consensus）多核苷酸序列，再使用該一致序列檢索含有人類基因組序列的資料庫。藉此系統鑑別出 1035 個多核苷酸序列，並主張該多核苷酸編碼包括該保留序列之 GPCR 分子。

先前技術已揭露含有 15 個胺基酸殘基的保留序列之人類 GPCR 分子，以及編碼該保留序列的多核苷酸序列。

〔說明〕

請求項中 1035 個多核苷酸序列的相同技術特徵是編碼該 15 個胺基酸殘基的一致多核苷酸序列。然而，因該一致多核苷酸序列係已知，並不能作為該組發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，請求項之核苷酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 13.篩選方法和依該方法鑑別出的化合物

〔申請專利範圍〕

1.一種鑑別受體 R 之拮抗劑化合物的方法，包括下列步驟：將可於細胞膜表現受體 R 之細胞和該受體 R 之天然配體接觸；觀察配體之結合；將與該配體結合的細胞與選自化合物庫之候選化合物接觸；並觀察配體結合之任何變化。

2.一種具有分子式 1 之化合物 X。

3.一種具有分子式 2 之化合物 Y。

4.一種具有分子式 3 之化合物 Z。

〔假設〕

說明書揭露可將受體 R 和其天然配體做為藥物標靶（drug target），並預期拮抗受體 R 之化合物具有治療效果，該發明之目的是鑑別出先導化合物，以作為進一步篩選和檢測組合庫的基礎。該組合庫可提供許多不同結構之可能化合物。實施例顯示請求項 1 之方法可用於鑑別影響天然配體結合至受體的生理效果之化合物，且只有化合物 X、Y 及 Z 顯示出上述效果，但是該等化合物並未共有一個重要結構要素。說明書並未記載請求項 2 至 4 所載化合物之結構與活性的關係，以及受體 R 結構和拮抗劑化合物結構之間的關係。

先前技術已揭露受體 R、其生物功能和其天然配體，但未揭露可作為受體 R 之拮抗劑的化合物。

〔說明〕

請求項 1 之方法的技術特徵在於篩選分析時，觀察候選化合物對配體結合之效果的步驟。請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 和 Z 之間並無相同或對應的技術特徵。請求項 1 之篩選方法並非請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 及 Z 之製造方法，亦非使用化合物 X、Y 及 Z 之方法。在未教

示化合物作為受體 R 拮抗劑所需結構的情況下，將請求項 1 之篩選方法及請求項 2 至 4 之化合物相互關聯的一個廣義發明概念並不存在，請求項 1、2、3、4 並無相同或對應的特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

第十五章　中草藥相關發明

1.前言.....2-15-1

2.申請標的.....2-15-1

2.1 請求項之範疇.....2-15-1
2.1.1 物之請求項.....2-15-1
2.1.2 方法請求項.....2-15-2
2.1.3 用途請求項.....2-15-2
2.2 非屬發明之類型.....2-15-2
2.2.1 自然法則本身.....2-15-3
2.2.2 單純之發現.....2-15-3
2.2.3 違反自然法則者.....2-15-4
2.2.4 非利用自然法則者.....2-15-4
2.2.5 非技術思想者.....2-15-5
2.3 法定不予發明專利之標的.....2-15-6
2.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法.....2-15-6
2.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法.....2-15-6
2.3.2.1 人類或動物之診斷方法.....2-15-6
2.3.2.2 人類或動物之治療方法.....2-15-7
2.3.2.3 人類或動物之外科手術方法.....2-15-7
2.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者.....2-15-8

3.說明書.....2-15-8

3.1 前言.....2-15-8
3.2 說明書之記載方式.....2-15-8
3.2.1 名稱.....2-15-9
3.2.2 產地、採收季節、使用部位.....2-15-9
3.2.3 萃取物.....2-15-10
3.2.4 組成物之組分及配比.....2-15-10
3.2.5 製備方法.....2-15-10
3.2.6 藥材之炮製方法.....2-15-10
3.2.7 療效.....2-15-11
3.2.7.1 以西醫治療的病或藥理作用界定療效.....2-15-11
3.2.7.2 以中醫治療的證或病界定療效.....2-15-14
3.3 說明書之審查原則.....2-15-16
3.3.1 萃取物之審查原則.....2-15-16
3.3.2 療效之審查原則.....2-15-17

3.3.2.1 組成物之療效 2-15-17
3.3.2.1.1 以中醫治療的證或病界定療效 2-15-17
3.3.2.1.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效 2-15-18
3.3.2.2 萃取物之療效 2-15-18
3.3.2.2.1 以中醫治療的證或病界定療效 2-15-18
3.3.2.2.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效 2-15-19
4.摘要 2-15-19
5.申請專利範圍 2-15-19
5.1 請求項之範疇 2-15-19
5.1.1 物之請求項 2-15-20
5.1.1.1 組成物 2-15-20
5.1.1.2 萃取物 2-15-21
5.1.1.3 劑型 2-15-22
5.1.2 方法請求項 2-15-23
5.1.3 用途請求項 2-15-25
5.1.3.1 醫療用途 2-15-25
5.1.3.2 非醫療用途 2-15-26
6.專利要件 2-15-26
6.1 產業利用性 2-15-26
6.1.1 產物之用途 2-15-26
6.1.2 產物之毒性、藥材用量 2-15-27
6.2 新穎性 2-15-27
6.2.1 口耳相傳之驗方 2-15-27
6.2.2 固有方劑之組分的加減或替代 2-15-27
6.2.3 萃取物 2-15-28
6.2.3.1 萃取物之界定 2-15-28
6.2.3.2 以製法界定萃取物 2-15-28
6.2.4 使用部位 2-15-29
6.2.5 用途請求項 2-15-29
6.2.5.1 用途請求項之新穎性判斷方式 2-15-29
6.2.5.2 引證資料未具體記載之用途 2-15-29
6.2.6 中醫的證或病與西醫的病之比較 2-15-29
6.3 進步性 2-15-30
6.3.1 固有方劑之組分的加減或替代 2-15-30
6.3.2 選擇發明 2-15-32
6.3.3 用途請求項 2-15-32
6.3.3.1 引證資料未具體記載之用途 2-15-32

6.3.3.2 利用已知特性之用途.....2-15-32
附錄.....2-15-34
1.中醫辨證論治.....2-15-34
1.1 辨證.....2-15-34
1.2 論治.....2-15-34
2.方劑之基本理論及內容.....2-15-35
2.1 七情配伍.....2-15-35
2.2 組方原則.....2-15-36
2.2.1 君臣佐使.....2-15-36
2.2.2 其他組方原則.....2-15-37
2.2.3 佚失之組方原則.....2-15-37

第十五章　中草藥相關發明

1.前言

相較於以化學物質為活性成分之西藥發明，中草藥發明所含有效成分大多不明，亦不易由其分離、純化出具特定結構之單一活性物質，而中草藥之基本理論與西藥有所差異，單方與複方之運用特色更是西藥發明所少有者，以致此類發明在申請專利範圍之界定與審查上，皆難以適用一般醫藥發明專利之規範與實務。

有鑒於中草藥之上述特徵，特訂定中草藥相關發明專利審查基準專章，做為審查中草藥相關發明專利申請案之依據。

本基準所稱「中草藥」，涵蓋植物、動物、礦物、藻類、蕈類等天然物或其萃取物或組成物，惟不包括單一化合物或其組成物。本基準所稱「中草藥相關發明」，除中草藥本身之發明外，另包括涉及中草藥之利用的相關發明。

中草藥相關發明之審查，除依本篇相關章節之一般性規定及特殊領域之醫藥相關發明、生物相關發明之特殊規定外，其他必須獨特判斷及處理之有關事項，於本章予以說明。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，非為說明書撰寫之範本，且僅於所解釋的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

本章內容與實例涉及之中醫辨證論治與方劑之基本理論及內容，參見附錄之說明。

2.申請標的

2.1 請求項之範疇

中草藥相關發明之請求項一般分為物之請求項及方法請求項。形式上為用途的請求項，其申請標的應視為相當於方法請求項，分述如下：

2.1.1 物之請求項

(1)中草藥組成物，例如：「一種治療 C 型肝炎之中草藥組成物」、「一種治療白血病的中藥製劑」、「一種中草藥植物殺蟲劑」或「一種草藥入浴劑」。
(2)中草藥萃取物，例如：「一種蜂膠萃取物」或「一種北豆根萃取物」。
(3)中草藥劑型，例如：「一種收腹露」或「一種創傷貼布」。

(4)含有中草藥之飲食品、化妝品，例如：「一種中草藥營養口服液」或「一種含銀杏萃取物之皮膚化妝品」。
(5)含有中草藥之藥用材料，例如：「一種含中草藥之蛀牙填補劑」或「一種含靈芝萃取物之人工皮膚材料」。
(6)含有中草藥之醫療器材或裝置，例如：「一種中藥蒸汽針灸儀」或「一種含中藥製劑之拔罐裝置」。

2.1.2 方法請求項

(1)中草藥之製備方法，例如：「一種治療肝炎之中草藥組成物之製造方法」、「一種逍遙散之製造方法」、「一種中草藥植物殺蟲劑之製備方法」或「一種草藥入浴劑之製造方法」。
(2)中草藥之萃取方法，例如：「一種高黃芩素含量萃取物之萃取方法」、「一種萃取丹參有效部位的方法」或「一種銀杏葉萃取物之製造方法」。
(3)中草藥之炮製方法，例如：「一種鮮地黃之炮製方法」或「一種當歸之炮製方法」。
(4)中草藥劑型之製備方法，例如：「一種內容物崩解良好的漢方硬膠囊劑的製法」、「一種具有良好崩解性之漢方錠劑製法」或「一種治療心腦疾病的中藥氣霧化製劑的製備方法」。
(5)含有中草藥之飲食品、化妝品之製備方法，例如：「一種中草藥營養口服液之製備方法」或「一種含銀杏萃取物之皮膚化妝品之製備方法」。
(6)含有中草藥之藥用材料之製備方法，例如：「一種含中草藥之蛀牙填補劑之製備方法」或「一種含靈芝萃取物之人工皮膚材料之製備方法」。
(7)含有中草藥之醫療器材或裝置之製備方法，例如：「一種含中藥製劑之拔罐裝置之製備方法」或「一種中藥蒸汽針灸儀之製備方法」。
(8)中草藥之品質監控方法，例如：「一種測定冬蟲夏草純度之方法」或「一種鑑定人參成熟度之方法」。

2.1.3 用途請求項

(1)中草藥之醫療用途，例如：「一種檜木萃取物用於製備治療皮膚龜裂疾病的藥物的使用」。
(2)中草藥之非醫療用途，例如：「一種雄黃做為殺昆蟲劑的用途」。

2.2 非屬發明之類型

專 21　非屬發明之類型大致可歸納為下列幾種：

2.2.1 自然法則本身

若申請專利之發明為中醫藥相關之原理或理論，其並非解決技術問題之技術手段，而是自然法則本身，不具有技術性，不符合發明之定義。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種中醫五行原理，其係由木、火、土、金、水五種基本元素所組成，其特徵在於說明人體生理、病理以及人與外在環境的相互關係，以為疾病診斷及治療之依據。

〔說明〕

五行原理係我國古代的哲學思想，乃利用事物屬性的五行歸類及生剋乘侮規律，說明事物的屬性和事物之間的相互關係。中醫學之五行原理，係將五行配五藏（即肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水），以生、剋、乘、侮來說明藏府之間的生理、病理關係，例如肺金生腎水、肝木剋脾土，因此，申請專利之發明屬於中醫學之基本原理，不符合發明之定義。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種中醫藏府原理，其特徵在於研究人體藏府生理功能、病理變化以及其相互關係，做為臨床辨證論治之根據。

〔說明〕

中醫學所謂之藏府包括五藏（肝、心、脾、肺、腎）、六府（膽、胃、小腸、大腸、膀胱、三焦）以及奇恒之府（腦、髓、骨、脈、膽、女子胞），而藏府學說之特點是以五藏為中心，配合六府，聯繫五體、五官九竅、五志等，連結成一個五藏系統的整體，所述五藏名稱雖與西醫學的臟器相同，但於生理、病理之涵義卻未盡相同，或完全不同，而分屬兩種不同理論體系。申請專利之發明係中醫學理論體系之核心、臨床辨證論治之基礎，屬於中醫學之基本原理，不符合發明之定義。

2.2.2 單純之發現

若申請專利之發明為天然形態存在之植物、動物或礦物等，由於其係自然界之產物，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作，即使該物並非先前已知者，仍不符合發明之定義。

例.

〔申請專利範圍〕

一種在台灣高山發現之野生人參。

〔說明〕

申請專利之發明顯然是自然狀態的野生人參，僅是單純之發現而非發明，不符合發明之定義。

惟若申請專利之發明係經特殊分離步驟而得到之野生人參萃取液，即使為混合物且所含成分尚未完全確定，但因有人為技術介入，具有技術性，則符合發明之定義。

2.2.3 違反自然法則者

若申請專利之發明違反自然法則，則該發明不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明。

例.

〔申請專利範圍〕

一種用於長生不老之中草藥組成物，其係由大黃、黃芩、黃柏、石膏、知母所組成。

〔說明〕

申請專利之發明為一種用於長生不老之中草藥組成物，依學理判斷，顯無可能，違反自然法則，不符合發明之定義。

2.2.4 非利用自然法則者

若申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，例如根據中醫學理論所推衍出之養生運動規則或方法，只是約定俗成供參與者遵守之規則或進行的方法，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種延年益壽之養生氣功法則，其主要包括：噓、呵、呼、泄、吹、嘻六字口訣動作……。

〔說明〕

申請專利之發明為一種稱為六字訣之氣功法則，係練功者依循之運動方法，並非技術創作，不符合發明之定義。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種可以協調身體機能的五行拳法，其包括下列步驟：

1.第一式：……打通肝經；

2.第二式：……打通心經；

3.第三式：……打通脾經；

4.第四式：……打通肺經；

5.第五式：……打通腎經。

〔說明〕

申請專利之發明為一種拳式順序的運動方法，並非技術創作，不符合發明之定義。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種四君子湯加減處方之口訣，其為：

四君子湯中和義，參朮茯苓甘草比，益以夏陳名六君，祛痰補氣陽虛餌，除卻半夏名異功，或加香砂胃寒使。

〔說明〕

中藥方劑所含藥材種類眾多，為使他人容易記憶背誦，常以詩詞歌訣方式記載。利用詩詞歌訣來背誦記載中草藥湯頭藥劑之方法並非技術創作，不符合發明之定義。

申請專利之口訣係針對四君子湯之方劑組合及藥效予以加減變化而成為六君子湯、異功散及香砂六君子湯，此種記載方式本身屬於方劑變化之表達，並非技術創作，不符合發明之定義。

2.2.5 非技術思想者

若申請專利之發明為抽象之構想或欠缺具體技術手段之概念，其僅為意圖解決問題的願望或想法，不符合發明之定義。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種治療疾病之中草藥組成物，其特徵在於其藥方係利用中醫「君、臣、佐、使」之配伍方式所組成者。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物僅界定其特徵在於藥方係利用中醫「君、臣、佐、使」之配伍方式所組成，但未具體說明何種藥材為「君」、何種藥材為「臣」、何種藥材為「佐」及何種藥材為「使」，並無具體之技術手段，不符合發明之定義。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種治療中風之中草藥組成物，其特徵在於其藥方係選用可以滋補肝腎、潛陽降逆、平肝息風、清火豁痰、活血通絡者。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物未具體界定其使用之藥材為何，僅係有關

中風之治療原則，為抽象之構想或欠缺具體技術手段之概念，不符合發明之定義。

2.3 法定不予發明專利之標的

專 24　申請專利之發明即使符合發明之定義，惟若屬於法定不予發明專利之標的，仍應不予專利。

2.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

專 24.(1)　中草藥相關發明之申請標的為動物、植物或生產動、植物之主要生物學方法者，屬於法定不予發明專利之標的。

例.

〔申請專利範圍〕

一種龍膽草新品種。

〔說明〕

申請專利之發明為植物新品種，應不予專利。

2.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

專 24.(2)　基於倫理道德之考量，中草藥相關發明之申請標的為直接以有生命的人體或動物體為實施對象而以診斷、治療或外科手術處理疾病之方法者，屬於法定不予發明專利之標的。

2.3.2.1 人類或動物之診斷方法

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種對耳朵進行檢測觀察以瞭解人體藏府疾病之方法，包括下列步驟：……。

〔說明〕

申請專利之發明為中醫之耳診方法，其可利用視診、壓痛、壓痕、觸診、電測等方法對耳朵進行診斷，以反應人體以往、現在及預示其發生之疾病及其病症發生之部位，屬於法定不予發明專利之診斷方法，應不予專利。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種中醫的脈診方法，包含下列步驟：

1.病人正坐或平躺，手臂放與心臟同高，直腕，手心向上，並於腕

關節背面墊上布枕，以利診脈，醫生坐於病人側面，用左手診察病人右手，用右手診察病人左手；及

2.診脈時，醫生先用中指按觸病人橈骨莖突，找到脈搏後，再將食指與無名指依序置於橈動脈上，三指應呈方形，指頭平齊，以指腹按觸橈動脈，由病人各部脈搏得知其生理功能及病理表現。

〔說明〕

申請專利之發明為中醫進行脈象診斷之方式，屬於法定不予發明專利之診斷方法，應不予專利。

2.3.2.2 人類或動物之治療方法

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種用於治療原發性肝細胞癌之方法，其係對病患投與包含靈芝萃取物之中草藥。

〔說明〕

申請專利之發明為利用包含靈芝萃取物之中草藥治療原發性肝細胞癌，屬於法定不予發明專利之治療方法，應不予專利。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種治療膽囊炎之方法，其特徵係利用毫針刺入人體膝蓋下腓骨長肌與伸趾長肌間之膽囊穴。

〔說明〕

申請專利之發明為利用毫針扎入膽囊穴，以針灸方法治療膽囊炎，屬於法定不予發明專利之治療方法，應不予專利。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種治療骨折、脫臼之方法，其特徵係利用拔伸牽引、旋轉屈伸手法，將斷骨接正、脫臼骨復位。

〔說明〕

申請專利之發明為利用中醫推拿手法治療骨折、脫臼，屬於法定不予發明專利之治療方法，應不予專利。

2.3.2.3 人類或動物之外科手術方法

例.

〔申請專利範圍〕

一種排除膿液而去除病灶之方法，其特徵係將瘡瘍腫瘤切開，以排除膿液而去除病灶。

〔說明〕

申請專利之發明係中醫外科處理膿腫之切除方式，以排除膿液而去除病灶，屬於法定不予發明專利之外科手術方法，應不予專利。

2.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者

專 24.(3)

若說明書、申請專利範圍或圖式中記載中草藥相關發明的商業利用會妨害公共秩序或善良風俗者，則該發明屬於法定不予發明專利之標的。

例.

〔申請專利範圍〕

一種自我了結生命之方法，其特徵係服用砒石。

〔說明〕

申請專利之發明係教導如何利用砒石自殺，妨害公共秩序及善良風俗，應不予專利。

3.說明書

3.1 前言

專 26. I
專施 17. I

說明書應記載之事項，應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明。

中草藥相關發明之說明書的記載方式，其發明名稱應符合下列規定：

(1)明確、簡要記載申請專利之標的，並反映其範疇，例如「一種治療愛滋病之中草藥組成物」、「一種治療肝癌之中草藥及其製法」等。

(2)不得包含非技術用語，例如人名、地名、公司名、代號、商標等，例如「張國周強胃散」、「雲南白藥」、「虎標萬金油」等。

(3)不得包含模糊籠統之用語，例如「一種草藥」、「一種裝置」、「及類似物」等。

3.2 說明書之記載方式

有關中草藥之組成物，說明書必須記載其組分及配比、製備步驟及條件、功效或用途等，並有具體明確數據或資料證實該功效或用途。

有關中草藥之製法，說明書必須記載其原料之種類、用量，以及操作技術內容，如步驟及條件等。

有關中草藥之用途，說明書必須記載該用途（如治療之病症或藥理

機制）、有效量及使用方法等，並有具體明確數據或資料證實該用途。

有關中草藥說明書的記載，應注意事項如下：

3.2.1 名稱

中草藥之使用起源甚早，古籍記載及民間流傳者眾，故其使用之藥材名稱通常不只一種，而有同物異名之情形，例如茯苓為多孔菌科 Polyporaceae 真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 之菌核，別名雲苓；白果為銀杏科 Ginkgoaceae 植物銀杏 *Ginkgo biloba* L.的成熟種子，別名白果肉、銀杏、銀杏肉；天花粉為葫蘆科多年生宿根草質藤木植物栝樓 *Trichosanthes kirilowii* Maxim.或日本栝樓 *T. japonica* Regel 的根，別名花粉、栝樓根、瓜蔞根等。

中草藥名稱之使用，亦常有同名異物之情形，例如俗稱川七之植物落葵係一種得做為食用蔬菜之攀藤類植物葉片，而中藥典籍記載之川七卻是五加科 Araliaceae 多年生草本植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen.的乾燥根，二者完全不同，前者不具有化瘀止血、活血定痛之中藥功效。又如俗稱台灣何首烏之黃藥子，雖可適量使用於甲狀腺腫大之治療，而中藥典籍記載之何首烏係蓼科 Polygonaceae 植物 *Polygonum multiflorum* Thumb 之塊根，具有補肝益腎、養血祛風等中醫療效，二者有別。最顯著之例是坊間常見狀似地瓜塊根所稱之天山雪蓮（菊薯；菊科多年生草本植物，學名 *Smallanthus sonchifolius* ，英文名稱為 Yacon），其與中藥典籍記載得以花朵部分入藥而屬於菊科植物之綿頭雪蓮花（雪蓮花，學名 *Saussyrea lanicep* Hand-Mazz）相較，二者藥效之差異更有天壤之別。

中草藥藥材名稱之記載得為分類學上之正式學名或典籍中之命名，亦得為別名、俗名或土名，惟應以典籍中有記載者為限，並指出所依據的典籍，以避免因同名異物或同物異名而發生藥材誤認之情形。若說明書之記載係使用典籍中未記載之名稱，則應說明所依據之典籍出處或附記該藥材於分類學上之正式學名。

3.2.2 產地、採收季節、使用部位

中草藥之產地、採收季節或使用部位對於產物有效成分之含量及藥效之發揮，通常具有相當之影響，而為影響其品質之重要因素，若為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之一般藥材，原則上，說明書無須特別揭露藥材之產地、採收季節或使用部位，除非該等條件影響發明所主張之功效或用途，例如同一植物不同部位之成分或藥效相異，進而影響其所主張之功效或用途時，則應記載該植物之該特定部位。

3.2.3 萃取物

申請專利之發明為中草藥萃取物者，說明書應記載其製備方法或特性。有關萃取物之製備方法，應記載製備該萃取物之原料種類、使用量、製備步驟及參數條件（如萃取溫度、時間、酸鹼度）等。說明書中應記載至少一個具體實施方式予以說明。

有關萃取物之特性，應依發明之特徵適當記載，提供至少一項足以確認所請萃取物之特徵，可為物理特性、化學特性或其他特徵（如生物活性）等，例如分子量、熔點、比旋光度、紫外線吸收光譜、紅外線吸收光譜、核磁共振光譜、質譜儀光譜、溶解度、呈色反應、酸鹼性、色澤、物理狀態（如固體、液體、氣體）等之一項或多項數據或資料。提供項目之多寡必須足供確認所請萃取物，因此宜提供較完整之數據或資料，例如萃取物之指紋圖譜或生物活性數據或資料。

3.2.4 組成物之組分及配比

申請專利之發明為包含中草藥組成物之產物或方法者，若其特徵在於該組成物之組分及配比，應於說明書中詳細記載，例如治療頭痛之某中草藥複方組成物，包含特定含量之原料藥材天麻、白芷、川芎、荊芥、當歸、乳香等，說明書應記載各藥材之種類及配比。

配比之記載得以具體之用量或比例表示，包括重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍等。重量之表示應以公制為單位，不得以錢、分等單位表示。

3.2.5 製備方法

申請專利之發明涉及中草藥之製備方法者，無論申請標的為產物、方法或用途，說明書均應詳細記載實施該發明之製備技術內容，包括原料、製程及產物。原料部分包括藥材之組分（種類或成分）及配比（用量或比例）。製程部分包括製備步驟及參數條件（如溫度、時間、溼度、酸鹼度等）。產物部分一般係指劑型，若發明之技術特徵與劑型有關，應記載明確之劑型；若發明之劑型為該發明所屬技術領域中具有通常知識者習知之一般劑型，得以「藥劑」或「製劑」敘述。

3.2.6 藥材之炮製方法

傳統中藥藥材通常係為了改變原藥材之藥性（例如生地黃炮製為熟地黃、生白芍炮製成炒白芍）去除毒性（例如製半夏、炮附子）、易於保存或搬運方便等原因，而需要加以炮製。

申請專利之發明涉及炮製方法時，說明書應記載其方法之步驟及條

件。若發明之特徵在於達到與傳統炮製方法相同之目的時，應就該目的之達成加以充分描述，並佐以適當之實施方式予以說明。

3.2.7 療效

中草藥發明之療效是關於該藥物能治療某特定疾病或能改善人體的狀況。療效得以西醫治療的疾病或藥理作用予以界定，亦得以中醫治療之證或病予以界定。

用於驗證或評估療效之受測樣品數目的多寡，應視申請當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於該發明領域之認知或瞭解程度，判斷所提供之驗證或評估之試驗結果是否具有顯著意義而定，例如針對中、西醫學業界某致病機制及治療機制均未明之西醫的病或中醫的證或病提供療效的發明，或針對病歷極少之西醫的病或中醫之證或病提供療效的發明，雖然驗證或評估療效之試驗僅有極少的受測樣品數目，但對於中西醫學業者而言，仍足以認定其所代表之顯著意義。

3.2.7.1 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

若以西醫治療的病或藥理作用界定療效，應以業者普遍採用的科學方法，如進行體外試驗、動物試驗或臨床試驗，以科學數據證明其療效；亦得說明有效成分與療效之相互關係、藥理作用或作用機制，惟應列明相關之參考文獻。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種神經細胞分化促進劑，其包含如下特定重量比例之小柴胡湯與桂枝加芍藥湯，……。

〔療效證明方式〕

以小鼠之神經細胞試驗證實療效：

自小鼠 18 天大的胚胎取出神經細胞，加入 200ug/ml 具本發明藥劑之培養液 5ml，48 小時後以顯微鏡觀察發現有伸長的神經突起。對照組進行同樣處理，但未加入本發明之藥劑，結果未發現任何神經突起之伸長，與對照組相比，本發明具有神經突起伸長作用，故有促進分化之功效。

〔說明〕

說明書中詳細說明藥方組成之原理，並以動物細胞試驗證實本發明之新藥方組成具有神經突起伸長作用，故有促進神經細胞分化之功效，應足以證明所請發明之療效。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種治療乾癬的中藥口服製劑，其特徵在於：以重量分計，由黃連、黃芩、黃柏各 10～20、板藍根 10～20、紅花 10～20、蛇蛻、蟬蛻各 10～20、當歸、黃耆各 10～30、生地 10～20、大黃 10～30、烏梢蛇 10～40、土茯苓 10～30、蜂房 10～20、甘草 5～10 為原料按通常方法所製成。

〔療效證明方式〕

人體試驗（經多年臨床觀察治療及隨訪，有效率達 92%以上，治癒率達 78.5%以上），並列舉療效對比如下：

1.病例資料

治療組：500 人，男 400，女 100，年齡 6 至 58 歲，病程 10 天至 20 年。

對照組：160 人，男 80，女 80，年齡 8 至 60 歲，病程 1 月至 25 年。

2.治療方法

治療組：本發明膠囊一日二次，每次十粒，連續口服一個月為一療程，一般一至三療程。

對照組：服用乙雙嗎林膠囊。

3.治療標準

痊癒：皮損或搔癢 90%以上消失。

有效：皮損或搔癢 50～90%消失。

無效：皮損或搔癢不足 50%消失。

4.治療結果

治療組：痊癒 380，有效 80，無效 40，有效率 92%。

對照組：痊癒 20，有效 60，無效 80，有效率 50%。

兩者有顯著性差異（$X^2=8\%$，$p<0.01$）。

治療前後均有顯著差異（$t=4.97$，$p<0.01$）。

治療後，檢查其血、尿、糞常規、肝腎功能、IgG、IgM、IgA 及淋巴細胞轉化等無明顯改變。

〔說明〕

說明書中提供人體試驗做為說明療效之證據，該試驗包括治療組 500 人，對照組 160 人，對於痊癒、有效及無效予以定義，試驗結果為治療組之有效率達 92%，對照組僅達 50%，顯然本發明提供較佳之功效，應足以證明所請發明之療效。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種預防及治療早洩之醫藥組成物，其包括如下特定重量比例之生人參、當歸、列當、決明子、細辛及蟾酥之醇類及/或水性萃取物：……。

〔療效證明方式〕

1.人體試驗

男性病患 30 人，年齡 32 至 57，性功能異常期間為 3 個月至 30 年。

分成兩組，一組 15 人，單純早洩問題；另一組 15 人，單純早洩伴隨勃起困難。

在龜頭部塗抹 0.2g 藥膏，20 至 30 分鐘後洗去，2 至 8 小時內進行性交，並就射精能力於每週四次檢視其變化。

結果：

單純早洩組，由未使用藥膏前之 2 分鐘，延長到使用藥膏後之 15 至 20 分鐘；早洩伴隨勃起困難組，使用後勃起情況改善。

使用一週後之延長射精時間：2 病患為 2-5 分鐘，2 病患為 10 分鐘，13 病患為 15 分鐘，13 病患超過 20 分鐘。

第三次報告之延長射精時間：15 分鐘者 2 位，20 分鐘者 26 位，無影響者 2 位。

之後，11 位病人表示不用藥膏可有滿意性行為，其他人不再檢視。

2.本發明藥膏之功效與市售治療早洩之軟膏 A 相較：

病患 50 人，平均年齡 41.4 歲，均有因生殖器過敏性引起早洩。

測試五種藥：本發明藥膏、1.5%軟膏 A、5%軟膏 A、10%軟膏 A 及安慰劑。軟膏 A 及安慰劑於性交前 30 分鐘塗抹，本發明藥膏於 1 至 8 小時前塗抹，30 分鐘後洗去，一個月後報告性交時間及滿意度，……，顯示改善功效。

〔說明〕

說明書中提供人體臨床試驗，並與市售之軟膏 A 比較，做為療效之證據，應足以證明所請發明之療效。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種用於治療口腔潰瘍的中藥組成物，其包含如下特定重量比例之黃連、板藍根、忍冬花、紫草、生地黃、竹葉、紫花地丁、薑黃、百合、蛇膽：……。

〔療效證明方式〕

1.動物試驗

利用兔子做測試，本發明之中藥組成物被製成錠劑，並與對照組作藥理試驗之比較，安慰劑對照組只施以水，……，顯示改善功效。

2.人體試驗

評估方式兼採傳統中醫及西醫之診斷標準，共計 30 個病人接受測試（7 男 23 女），每天服用 3 次，每次 3 片，每個療程為半個月，總共進行兩個療程，4 個月後 10 個病例顯著有效，10 個病例有改善的功效。

〔說明〕

說明書中提供動物試驗及人體試驗數據做為說明療效之證據，應足以證明所請發明之療效。

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種對非健康狀況或低健康狀況之平滑肌器官具有調理作用之植物性藥劑，其特徵在於其含有芍藥之萃取物或含有該萃取物之組成物。

〔療效證明方式〕

以下列動物試驗說明本發明藥劑對平滑肌器官之調理作用：

以天竺鼠測試其促進迴腸張力之功效；

以迷你豬測試其提高胃與腸蠕動之功效；

以天竺鼠測試其舒緩迴腸痙攣之功效。

〔說明〕

說明書中提供數種動物試驗證實本發明之藥劑具有調理平滑肌器官之作用，應足以證明所請發明之療效。

3.2.7.2 以中醫治療的證或病界定療效

若以中醫治療的證或病界定療效，除以體外試驗、動物試驗或人體試驗等西醫治療的方式證明其療效之外，亦得以中醫辨證論治原則推論所申請之藥物對該證或病具有療效，但應同時提出可供驗證及評估之客觀量測指標，或提出足以證明其療效之相當例證。

以中醫學理論描述申請專利之發明時，為避免過於寬廣或籠統，可將抽象之證或病以具體之症狀進行描述後，再提出可供驗證之療效證據。對於評估療效之量測指標，應提供數據或證據。

中醫的病在發展歷史上，各朝代常有不同的涵義，且中醫的病與西醫的病之定義不同，甚至多有同名異義之情形，因此以中醫治療的病界定療效時，必須針對該病加以描述定義，例如，中醫的「疝氣」指的是睪丸、陰囊腫脹疼痛或牽引小腹作痛的一類病症，與西醫的「疝氣」，其所指腹壁薄弱造成之直腸墜入陰囊或陰唇，兩者定義不同。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種能治療熱厥證之中藥組成物，其包含如下特定重量比例之石膏、知母、黃芩、黃柏、粉光人參、大青葉、甘草，……，其中所指熱厥證之症狀包含手足厥冷、狂燥煩心、口乾咽痛或熱盛發斑。

〔療效證明方式〕

本案選擇 25 名熱厥證患者，隨機分為兩組，實驗組給予該藥物之濃縮藥粉每次 4 公克，對照組給予安慰劑，一日三次，持續服藥八週。兩組於服藥前後均以雷射血流測定儀觀測右手中指掌側遠端指節皮下血流，

記錄其平均血流量，並以無母數分析兩組服藥前後之差異。

研究結果顯示，實驗組服藥八週後，基準點血流灌注量下降（P=0.033），血流回復率無明顯改變；對照組則兩者皆無明顯差異。

實驗組患者感受手足厥冷次數明顯減少，同時描述面部紅斑、口乾及燥熱等熱證減輕，對照組則無差異，顯示本藥對「熱厥」有一定之療效。

〔說明〕

說明書中解釋「熱厥」之症狀，而人體試驗以實驗組與對照組比較，證實本發明藥物對於所列症狀之改善功效，由於已提供客觀且足供採信之評量系統及結果，並有證據證明，故能支持所宣稱之療效。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種治療濕熱證之中藥組成物，其包含如下特定重量比例之北茵陳、青蒿、黃芩、鳳尾草、豬苓、滑石、甘草、龍膽草、崗梅，……。

〔療效證明方式〕

選擇 20 位中醫辨證為「濕熱證」之病人，施以所申請之中藥組成物，皆獲得一定程度之症狀改善，並有客觀之驗證。其中典型之病例如下：

五十三歲男姓病人，主訴多年全身倦怠、大便稀軟、尿呈茶色。以中醫望、聞、問、切四診診斷之結果如下：

(1)望診

精神略顯倦怠，眼白略黃並略見紅絲，以舌診儀攝影可見舌紅、舌苔黃膩。

(2)聞診

無特殊氣味，語音低微，以電腦聲診儀可得下列數據：

時域軸分析

過零點數（A1）：0.76807（正常值：1.000±0.404）

峰值飄移（A2）：3.64482（正常值：1.000±0.633）

頻域軸分析

共振峰值變異（A3）：1.09（正常值：1.000±0.289）

高頻能量比（A4）：1.20647（正常值：1.000±0.499）

低頻能量比（A5）：0.77983（正常值：1.000±0.497）

綜合數據之報告為氣虛。

(3)問診

病人頭重身困，脘腹脹滿，食慾不振，小便不利，大便溏軟，低熱或無熱，口苦為甚。

(4)切診

以脈診儀量測，右關弦象甚於左關，沉取俱微緊，左關弦度不及右關，

兩關脈緩略澀。

經綜合四診合參，診斷為「濕熱蘊阻中焦」。投以該中藥複方藥粉治療 4 週，一天 3 次，每次 4 公克。4 週後，該病患複診之結果如下：

(1)望診

精神改善，眼白已無色黃，紅絲消失，以舌診儀攝影可見舌淡紅、舌苔薄黃。

(2)聞診

無特殊氣味，語音和暢，以電腦聲診儀可得下列數據：

時域軸分析

過零點數（A1）：1.86069（正常值：1.000±0.404）

峰值飄移（A2）：0.82483（正常值：1.000±0.633）

頻域軸分析

共振峰值變異（A3）：1.03（正常值：1.000±0.289）

高頻能量比（A4）：0.76891（正常值：1.000±0.499）

低頻能量比（A5）：1.69808（正常值：1.000±0.497）

綜合數據之報告可知氣虛已大為改善。

(3)問診

病人食慾佳，小便色清順暢，大便軟硬適中易解，已無頭重身困之感，口苦大為減低，無發熱，眠佳。

(4)切診

以脈診儀量測，右三部弦象俱減，左關脈平台狀已明顯減輕。

顯見該藥對於濕熱證大有療效。

〔說明〕

說明書中明確提供驗證方法之實驗例，包括典型之病例與客觀量測數據具體說明療效，包含服藥前及服藥後之反應，其以中醫望、聞、問、切四診診斷並輔以電腦聲診儀之分析結果，證實服用本發明之藥物後，對於所列症狀具有改善功效。由於已提供客觀且足供採信之評量系統及結果，故能支持所宣稱之療效。

3.3 說明書之審查原則

3.3.1 萃取物之審查原則

申請專利之發明涉及萃取物時，無論是單方或複方萃取物，對於該萃取物記載之審查應著重於說明書所揭露之內容是否足以辨識區分該萃取物與習知者。如審查時認為說明書所提供有關萃取物之內容無法與習知者辨識區分，或因記載內容不足，以致審查人員無從進行專利要件之審查時，則應敘明理由及證據，通知申請人補充說明或提供其他資料或數據。例如，申請專利之發明為以製備方法界定萃取物，說明書中未提

供任何相關之物化數據或生物活性數據，若審查時發現一已知文獻曾揭示一來自相同原料藥材之萃取物，惟該文獻僅提供生物活性數據，未說明其製備方法，致無從判斷兩者是否為相同發明，則應以該已知文獻為證據，詳述其合理之懷疑，通知申請人進一步說明所請萃取物之區別特徵。

3.3.2 療效之審查原則

中草藥相關發明之申請專利範圍中有關藥物之申請標的主要包括中草藥組成物及中草藥萃取物等。

3.3.2.1 組成物之療效

以中草藥組成物為申請標的者，其態樣包括單方或複方組成物，發明所主張之療效得以中醫治療的證或病予以界定，或以西醫治療的病或藥理作用予以界定。

3.3.2.1.1 以中醫治療的證或病界定療效

以中醫治療的證或病界定療效時，說明書應記載有關推論或驗證該組成物療效之完整說明，例如各組成藥材或該組成物本身之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，或引述適當之參考文獻或資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種治療某一中醫的證或病之中草藥組成物，惟說明書中未記載各組成藥材或該組成物之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該組成物之療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

(2)若申請專利之發明為一種治療某一中醫的證之中草藥組成物，說明書中僅記載該組成物可用於治療某一病，惟同一證可能有不同之病，且同一證也可能有不同之治療藥物，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該組成物適用於不同病之該證型，則說明書之揭露違反可據以實現要件。例如主張一種可治療「溼熱」證型之中草藥組成物，對於熟習該項技術者而言，已知屬於溼熱證型之各種中醫的病包括嘔吐、泄瀉、痢疾、水腫、黃疸、溼疹、痹症、帶下、腳濕氣等，其中可治療「溼熱」濕疹之中草藥如白蘚皮、蛇床子、通草等，未必能用於治療「溼熱」嘔吐，而可治療「溼熱」水腫之中草藥如甘遂、商陸、葶藶子，亦難用於治療「溼熱」黃疸；故若說明書中之記載未能讓熟習該項技術者得知該所請中草藥組成物可用於治療任何病之溼熱證型，則說明書之揭露違反可據

以實現要件。

3.3.2.1.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

以西醫治療的病或藥理作用界定療效時，說明書應記載該組成物原治療之中醫的證或病與該西醫的病或藥理作用之關係，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之中草藥固有方劑，惟說明書中未記載該方劑原治療之中醫的證或病與西醫的病或藥理作用之關係，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該方劑是否具有治療該病之療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

(2)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之已知中草藥方劑，惟說明書中僅記載各組成藥材之中醫藥性藥理，未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識,無法得知該方劑是否具有治療該病之療效,則說明書之揭露違反可據以實現要件。

(3)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之新穎中草藥方劑，惟說明書中未記載該中草藥方劑的各組成藥材或該組成物之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該方劑是否具有治療該病之療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

3.3.2.2 萃取物之療效

以中草藥萃取物為申請標的者，無論萃取自中草藥固有方劑或非固有方劑，發明所主張之療效得以中醫治療的證或病予以界定，或以西醫治療的病或藥理作用予以界定，其審查原則如下：

3.3.2.2.1 以中醫治療的證或病界定療效

以中醫治療的證或病界定療效時，說明書應記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種中草藥固有方劑之萃取物，主張原方劑之治療中醫的證或病之療效，惟說明書中未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，亦未提供任何證據證明該療效。

由於原固有方劑之組成藥材經過分離萃取後，萃取物與其方劑間之療

效未必具有關聯性，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，援用傳統藥物之相關中醫藥學理論，如組方原則等，無法得知該萃取物之療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

(2)若申請專利之發明為一種中草藥非固有方劑之萃取物，主張其可治療某一中醫的證或病，惟說明書中未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，亦未提供任何證據證明其療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

3.3.2.2.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

以西醫治療的病或藥理作用界定療效時，說明書應記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一固有方劑之萃取物，主張其可治療某一西醫的病或藥理作用，即使說明書中已說明原固有方劑可治療之中醫的證或病與該西醫的病或藥理作用之關係，惟原固有方劑具有療效並不表示其萃取物亦具有療效，若無其他任何資料或證據證明該萃取物之療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

(2)若申請專利之發明為一非固有方劑之萃取物，主張其可治療某一西醫的病或藥理作用，惟說明書中並未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之記載或申請時之通常知識，無法得知該療效，則說明書之揭露違反可據以實現要件。

4.摘要

摘要應簡要敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限，不得記載商業性宣傳詞句。　專施 21

5.申請專利範圍

5.1 請求項之範疇

請求項之範疇得區分為物之請求項及方法請求項。形式上為用途的請求項，應視為相當於方法請求項。　專 26.Ⅱ

5.1.1 物之請求項

申請標的為中草藥產物者，申請專利範圍中應明確界定該產物，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該產物與先前技術之區別。若該產物具有特殊之功能或用途，且足以顯示其特徵者，得加入該功能或用途之記載予以界定。

5.1.1.1 組成物

申請標的為中草藥組成物者，一般分為包含單一藥材之單方組成物及包含多種藥材之複方組成物。

若發明之技術特徵為組成物之組分，應界定原料藥材之種類或成分；若其技術特徵亦包括組分之配比，另應界定原料藥材之用量或比例，得以各組分之重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍表示。重量之表示應以公制為單位，不得以錢、分等單位表示。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種補腎健脾生血的中藥組成物，其係由下列配比的原料所組成：阿膠 5～30 重量分、鹿角膠 5～30 重量分、龜板 5～30 重量分、人參 5～30 重量分、丹參 10～50 重量分、枸杞子 10～50 重量分、淫羊藿 10～100 重量分、補骨脂 10～30 重量分、五味子 10～50 重量分、白朮 5～30 重量分、炙甘草 5～30 重量分、黃耆 10～100 重量分、當歸 5～30 重量分、茯苓 5～30 重量分、雞血藤 30～100 重量分、木香 5～30 重量分。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物係以藥材之種類及重量配比予以界定，以與習知者區分。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種用於毒癮患者的戒斷治療之中草藥組成物，其係由下列成分所組成：70～80 重量分之結晶硫黃、5～7 重量分之雲母、0.8～1.12 重量分之燒明礬與 0.7～0.9 重量分之無毒性加工後附子。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物係以具有特定物化特性之藥材種類及重量配比予以界定，申請專利範圍中敘明適用於本發明之藥材的物化特性，如「結晶」硫黃、「燒」明礬及「無毒性」加工後附子，以與習知者區分。

5.1.1.2 萃取物

申請標的為中草藥萃取物者，通常包含多種成分，非屬純物質，無法以化學名稱、分子式、結構式或物理、化學性質明確界定，因此常以製法界定產物之方式予以界定，使其與先前技術有所區別。

以製法界定產物時，應記載該製法之原料及製程等必要技術特徵。申請專利之發明應認定為其終產物本身，而非申請專利範圍記載之製法，例如，申請專利範圍為「萃取物 X，其係由原料 A 經萃取步驟 P1、P2、P3 而得」，申請專利之發明應認定為僅限於「萃取物 X」本身，而非原料 A 或萃取步驟 P1、P2、P3。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種黃柏與敗醬之水性萃取物，其係藉由一包含下列步驟之方法所製得：

研磨一由黃柏與敗醬所構成之乾燥混合物；

以水加熱並萃取該混合物並將其過濾而形成一個濾液；

以一有機溶劑萃取該濾液並將其分開為一個有機層與一個水層；以及

收集並冷凍乾燥該水層而形成一個水性萃取物。

〔說明〕

申請專利之黃柏與敗醬之水性萃取物係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材及萃取步驟界定所請產物，以與習知者區分。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種桑枝之部分分離萃取物，其係藉由下列步驟所製得：

以水或一有機溶劑萃取桑枝，並蒸發掉溶劑而形成一個固相；

添加該固相之乾重的 1 至 10 倍的水至該固相，以形成一個懸浮液；

添加與水相同數量之氯仿至該懸浮液，將該懸浮液分為兩個相；

從該兩個相中分離出含水之分離層；

添加與水相同數量之乙酸乙酯至該含水之分離層，將該層再次地分為兩個相；

分離出含乙酸乙酯之分離層；以及

蒸發該分離層。

〔說明〕

申請專利之桑枝之部分分離萃取物係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材及萃取步驟界定所請產物，以與習知者區分。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種抗病毒醫藥組成物，其係由包括下列步驟之方法所製得者：

1.將女貞(Ligustrum lucidum)之果實粉末或日本女貞(Ligustrum japonicum)之果實粉末或其混合物與水接觸而形成一水性懸浮液；

2.自該水性懸浮液分離出不可溶物質；

3.將該水性溶液酸化至 pH 約為 4 或較低，以形成酸沉澱物；

4.自上清液中分離出該酸沉澱物；及

5.純化該酸沉澱物以得到該醫藥組成物。

〔說明〕

申請專利之抗病毒醫藥組成物係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材及分離沉澱步驟界定所請產物，以與習知者區分。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種醣蛋白，其係萃取自生藥鬱金，其構成糖係以葡萄糖、阿拉伯糖、木糖與鼠李糖為主，重量比例為 45～55：2～4：4～6：4～6，其蛋白質部分係由較多量之天冬氨酸、穀胺酸、亮氨酸、擷胺酸、甘胺酸與其他少量之胺基酸所構成。

〔說明〕

申請專利之鬱金萃取物係以其所含特定重量比例之不同糖類與胺基酸予以界定，以與習知者區分。

例 5.

〔申請專利範圍〕

一種萃取自薏苡仁胚乳之中性脂肪，其具有下列物化指標：酸值 <0.20，碘值為 95.00～107.00，皂化值為 185.00～195.00，相對密度為 0.915～0.918(20℃)，及折射率為 1.470～1.475(20℃)。

〔說明〕

申請專利之薏苡仁胚乳萃取物係以其物化特性予以界定，以與習知者區分。

5.1.1.3 劑型

申請標的為中草藥之特定劑型者，應載明該劑型之種類。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種創傷貼布，其特徵在於由下列重量百分比的組分所組成：白芨的乙醇流浸膏 4～5%、地榆的乙醇流浸膏 4～5%、牡丹皮的乙醇流浸膏 1～2%、虎杖的乙醇流浸膏 3～4%、松香 2～3%、成膜劑 10～12%、

增塑劑 3～4%及乙醇 65～73%。

〔說明〕

申請專利之創傷貼布係以原料藥材之組分、重量百分比及創傷貼布劑型等予以界定，以與習知者區分。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種治療冠心病之中草藥錠劑，其特徵係以丹參為原料依下述方法製成：

取丹參，加入 2～3 倍重量的水，煎煮 0.5～2 小時，過濾後收集濾液，於藥渣中再加入 2 倍重量的水煮 0.5～1 小時，過濾後收集濾液，合併兩次濾液，濃縮成相對密度 1.25～1.28 之浸膏，按浸膏與賦形劑重量比為 5：1 之比例加入賦形劑，製粒壓錠。

〔說明〕

申請專利之中草藥錠劑係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材、製備過程與條件及錠劑劑型等界定所請產物，以與習知者區分。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種用於治療凍瘡的外用藥膏，其係由下列重量百分比之原料與方法製成：

肉桂 1～3%、附子 1～2%、白芨 1～2%、當歸 1～2%、五靈脂 3～5%、川芎 1～3%、大黃 1～3%、香油 50～70%、蜂蠟 12～18%、羊脂 3～7%、乳香 1～3%、沒藥 1～3%、麝香 3～5%

將上述配比之肉桂、附子、白芨、當歸、五靈脂、川芎、大黃以香油煎成汁，過濾後，將該油汁與蜂蠟、羊脂混合製成膏，再加入研磨後之乳香、沒藥、麝香攪拌而成。

〔說明〕

申請專利之外用藥膏係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材之組分及重量百分比、製備過程及藥膏劑型等界定所請產物，以與習知者區分。

5.1.2 方法請求項

方法請求項一般包括製造方法與處理方法。申請標的為中草藥產物之製備方法者，例如中草藥組成物、萃取物或劑型等之製備方法，其技術特徵包括原料、製程及產物。原料特徵應界定藥材之組分（種類或成分），或另包括藥材間之配比（用量或比例）。製程特徵應界定必要之製備步驟及參數條件（如溫度、時間、溼度、酸鹼度等）。產物特徵一般係

指劑型，若發明之技術特徵與劑型有關，應界定明確之劑型；若發明之劑型為該發明所屬技術領域中具有通常知識者習知之一般劑型，得以「藥劑」或「製劑」敘述。

申請標的為使用中草藥產物之處理方法者，其敘述方式可為「一種處理 X 之方法，其係使用中草藥產物 A」，其技術特徵包括處理之用途及使用之中草藥產物，惟該敘述方式僅適用於非醫療用途，若處理方法係用於醫療用途，將涉及人類或動物之診斷、治療或手術方法，為法定不予發明專利之標的。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種貫葉連翹（Hypericum perforatum）萃取物之製備方法，該方法包括萃取該植物所有的部位，分別或混合地以低分子量之脂肪醇或酮之水稀釋溶液萃取，以下列步驟進行；

1.低於 40℃下濃縮脫除溶劑；

2.於有機溶劑脫除時，以過濾或離心方式除去非預期產物之膠質殘渣；

3.以乙酸乙酯完全萃取可萃取之物質，並捨棄萃餘物；

4.以樹脂管柱水相層析，再以水稀釋之低分子量脂肪醇或酮沖提；

5.於真空中不高於 60℃下部分濃縮得自管柱之沖提液；

6.於真空中蒸乾該濃縮液；

7.將殘質溶於少量甲醇中；

8.以足以使活性成分沉澱分量之二氯乙烷處理該溶液，取溶於水但不溶於非質子溶劑中之紅色沉澱物。

〔說明〕

申請專利之萃取物之製備方法係以原料植物的部位、萃取溶劑、萃取步驟及條件等予以界定，以與習知者區分。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種鮮地黃之炮製方法，其特徵在於將鮮地黃切成厚度為 2～5 毫米的飲片，置於烘盤上烘烤，飲片在烘盤上的高度為 5～10 毫米，烘烤溫度在 30℃～95℃之間，烘烤時間為 4～12 小時。

〔說明〕

申請專利之鮮地黃之炮製方法係以切片厚度、烘烤溫度及時間等參數條件予以界定，以與習知者區分。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種殺死果樹蚜蟲之方法，其特徵係使用包含艾草萃取物之組成物。

〔說明〕

申請專利之殺蟲方法係以殺蟲用途及使用之中草藥予以界定，以與習知者區分。

5.1.3 用途請求項

用途請求項得以應用、使用或用途為申請標的，視同方法請求項。

5.1.3.1 醫療用途

申請標的為中草藥之醫療用途者，其敘述方式可為「物質 A 作為藥物的用途（或使用、應用）」、「物質 A 在製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物的用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物」，其中「物質 A 在製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物的用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物」視同「使用（或應用）物質 A 製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物的方法」，其申請專利範圍之解釋為製藥方法。必須注意不得涉及人類或動物之診斷、治療或手術方法，例如「物質 A 在治療疾病 X（或藥理作用 Y）之用途（或使用、應用）」，視同「使用（或應用）物質 A 治療疾病 X（或藥理作用 Y）之方法」，涉及人類或動物之治療方法，為法定不予發明專利之標的。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種人參萃取物的應用，其特徵係應用該萃取物製備治療原發性肝細胞癌之藥物。

〔說明〕

申請專利之發明為人參萃取物於製備治療原發性肝細胞癌之藥物的用途，係以製藥用途及使用之中草藥萃取物予以界定，以與習知者區分。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種中草藥組成物於製備戒鴉片毒癮之藥物的用途，該組成物以重量分計，包括：兩面針 230～270、曼陀羅花 130～170、製烏頭 80～120、白花蛇 80～120、蜈蚣 60～70、蠍子 40～60、大黃 40～50、當歸 10～30、牛黃 5～15。

〔說明〕

申請專利之發明為中草藥組成物於製備戒鴉片毒癮之藥物的用途，係以製藥用途及使用之中草藥組成物予以界定，以與習知者區分。

5.1.3.2 非醫療用途

申請標的為中草藥之非醫療用途者，其敘述方式可為「物質 A 於處理 X 之用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於處理 X」，視同「使用（或應用）物質 A 處理 X 之方法」，其申請專利範圍之解釋為處理方法。例如「物質 A 做為殺蟲之用途（或使用、應用）」視同「使用（或應用）物質 A 殺蟲之方法」，並非解釋為「包含物質 A 之殺蟲劑」，亦非「使用（或應用）物質 A 製備殺昆蟲劑之方法」。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種艾草萃取物於殺死果樹蚜蟲之應用，其特徵係使用含有艾草萃取物之組成物殺死果樹蚜蟲。

〔說明〕

申請專利之發明為艾草萃取物於殺蟲之用途，係以殺蟲用途及使用之中草藥萃取物予以界定，以與習知者區分。

6.專利要件

6.1 產業利用性

專 22. I 前

產業利用性之審查詳見第三章 1.「產業利用性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之產業利用性的審查予以說明。

6.1.1 產物之用途

有關中草藥產物之發明，應於說明書中具體指明其用途，若所指明之用途為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解者，且申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則該發明具有產業利用性。

若說明書敘述申請專利之發明與一已知產物有相同或類似之組成藥材或物化特性，而該已知產物之用途為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解者，則可推定申請專利之發明亦具有相同或類似之用途。

若說明書未說明其與一具有實際用途的已知產物有一定之關係，但提出能證明申請專利之發明具有實際用途之理論或證據，則申請專利之發明具有該用途。

6.1.2 產物之毒性、藥材用量

若申請專利之發明係利用含有重金屬或具有毒性之中草藥藥材而達成療效，其可能同時危害人體，該發明是否具有產業利用性，應根據其說明或提供之資料、證據等綜合判斷。

若毒性係因用量或濃度過高所引起，必要時，應說明適當之藥材用量。若毒性可經由炮製方法、複方中其他藥材的作用而緩和、降低或除去，必要時，應說明其原理或提供相關資料、證據說明經處理前後毒性之變化。

傳統中藥之單味藥材有其合理之用量範圍，所謂「合理用量」，乃基於傳統經驗，並非絕對不可改變。若申請專利之發明的配方中使用與傳統經驗相違的用法用量，必要時，應敘明理由或提供資料、證據通知申請人申復。

6.2 新穎性

新穎性之審查詳見第三章 2.「新穎性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之新穎性的審查予以說明。　專 22. I

6.2.1 口耳相傳之驗方

僅由民間口耳相傳，而未見諸文獻、典籍等刊物之民間驗方，其是否具有新穎性，審查時應注意下列事項:

(1)是否構成公開使用

因使用而能為公眾得知其內容者，始構成公開使用；惟若使用者或第三者不可能從使用中得知其內容者，則不構成公開使用，例如僅給他人藥物，而保留處方，且他人不可能因使用該藥物而得知其組分與配比時，不構成公開使用。反之，若他人能輕易由該藥物得知其組分與配比，則構成公開使用。

(2)公開使用之日期

經公開使用而能為公眾得知之日，為公開使用之日。實際公開之日期通常不易證明，如有刊物記載公眾使用之情形或公開之日期，則以該刊物記載之日期推定為公開使用之日期；如該刊物未記載公開日期，則以該刊物發行之日期，推定為公開使用之日期。

6.2.2 固有方劑之組分的加減或替代

中醫藥固有方劑常有其一定之組分及組方原則，並且是依主證而設，因此在主證主藥未變的原則下，得加減或替代其組分。

加減者例如「四物湯」，係中醫治療血虛的方劑，其主證是血虛，組

成藥材包含地黃、當歸、川芎、芍藥，其中以地黃、當歸為主藥，臨床上若見血虛兼氣滯者(其中血虛是主證，氣滯是兼證)，可以在「四物湯」的基礎上加入厚朴、枳實，此即「朴實六合湯」；若見血虛兼脾胃寒證者，則可以「四物湯」去地黃，加入乾薑，名「四神湯」。

替代者例如「獨活寄生湯」中的桑寄生，曾經因為貨源短缺而代以續斷、黃耆、生薑，稱之為「三痹湯」。另有因為藥材功效相似而替代之情形，如將「四物湯」內之地黃改為何首烏，係因兩者皆有養血之功效，故可用以替代。

若申請專利之發明係中草藥固有方劑之組分的加減或替代，且該加減或替代於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉，則該發明不具新穎性。檢索方劑之組分及配比的相關先前技術時，須注意其與刊物所記載之固有方劑間的關係，以及該固有方劑之組分的加減、替代之傳統使用經驗的相關記載。

6.2.3 萃取物

6.2.3.1 萃取物之界定

若申請專利之發明是中草藥單方或複方藥材之萃取物，該萃取物未必等同於萃取前之原藥材，尤其是所萃取的範圍越窄，其與原藥材間之關聯性越低。

若申請專利之萃取物係以其成分（有效成分或指標成分）、比例、物化性質、製法之一個以上特徵予以界定，審查時發現申請專利之發明與先前技術相近，宜審慎判斷其新穎性，必要時得要求申請人舉證說明其與先前技術之差異，例如，提供進一步的質譜分析，或比對該萃取物之主要成分與先前技術之關係。

6.2.3.2 以製法界定萃取物

中草藥之萃取物發明大多以製法界定產物的方式予以界定，該等申請專利範圍應被解釋為具有來自於該製法之特性的終產物本身，其新穎性之審查應針對該萃取物本身予以判斷，而非僅比較其中的製法是否與引證資料揭露的方法相同。製法不同未必導致萃取物本身不同。

若比較申請案及引證資料之內容，可得知申請專利之萃取物與已知產物兩者相同，例如，兩者之起始物及萃取方法相同，或兩者之萃取方法不同，但已知產物亦具有來自於申請專利範圍所述製法之特性，則該製法界定之產物不具新穎性。

若申請案未提出可與已知產物進行比較的參數以證明該萃取物的不同之處，而僅是製法不同，亦未說明由於製法的區別爲萃取物帶來任何

功能、性質上的改變，則推定該製法界定之產物不具新穎性。

6.2.4 使用部位

若申請專利之發明的特徵在於使用中草藥之部位與習知之使用部位不同，即使所宣稱之功效與先前技術相同，仍具有新穎性。例如，中草藥習用之銀杏係以其果實為藥，若發明係以其葉為新的藥用部位，因與先前技術不同，故具有新穎性。

6.2.5 用途請求項

6.2.5.1 用途請求項之新穎性判斷方式

用途請求項之新穎性與物之發明的新穎性，兩者判斷方式不同。對於用途請求項而言，若申請專利之發明為一已知產物之特定用途，雖然該用途係基於該產物本身即具有之性質，惟若該用途未為公眾得知，則申請之用途仍具有新穎性。例如，申請專利之發明為已知產物 A 之抗癌功效，申請專利範圍為「一種產物 A 之用途，其係用於製備具有抗癌功效之醫藥組成物」，判斷其新穎性時，應審查產物 A 之抗癌功效是否曾揭露於引證資料中，若已具體揭露於引證資料中，則申請專利之發明不具新穎性。若引證資料僅單純揭露產物 A，未揭露其抗癌功效，則申請專利之發明具有新穎性。

6.2.5.2 引證資料未具體記載之用途

若申請專利之發明係中草藥用於新適應症之用途，引證資料中未具體記載申請專利之用途，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，即使該用途與引證資料所記載之內容具有關聯性，由於引證資料並未明文記載該用途，因此不得做為申請專利之發明喪失新穎性之依據，其應屬判斷進步性之事項。例如，申請專利之發明為產物 A 用於治療糖尿病之用途，若引證資料僅揭露產物 A 可用於促進胰島素之產生，雖然該發明所屬技術領域中具有通常知識者已知某些促進胰島素產生之物質具有治療糖尿病之功效，惟該引證資料並未明確記載產物 A 可用於治療糖尿病，因此不得做為申請專利之發明喪失新穎性之依據，但可做為判斷進步性之依據。

6.2.6 中醫的證或病與西醫的病之比較

若申請專利之發明係固有方劑之新穎醫療用途，並以西醫的病名界定其新適應症時，除應與該固有方劑比較藥材之組分及配比是否相同外，

另應比較其功能、療效或適應症，即判斷所請新適應症是否具有新穎性。

由於理論體系之基礎不同，中醫的「證」或「病」與西醫的「病」之名稱或種類並無直接關係，即使病名相同，兩者並不當然相等。中醫與西醫對於部分的病患可能會有一致的診斷結果，但並非可驟稱二者所指該病之定義即為一致，更無從尋求一對一之對應，或上位與下位之涵括關係。例如，西醫的高血壓可粗分為繼發性高血壓與原發性高血壓兩大類，繼發性高血壓多與腎臟、內分泌、顱內病變等其他疾病有關，為此類疾病所引起的一種症狀，並非一獨立疾病；而原發性高血壓的發病原理則尚未完全明瞭，常與精神緊張、外界刺激或遺傳有關。傳統中醫學理論並無血壓之名詞，由高血壓的臨床症狀表現，可發現中醫文獻與其相關的證或病之名稱有「眩暈」、「頭痛」、「陰虛陽亢」、「肝陽上亢」等，但因中醫的「證」或「病」與西醫的「病」是屬於不同體系內的兩種「語言」，故無從比較。

檢索先前技術時，對於中醫的證或病與西醫的病，必須注意中醫體系內之術語名詞是否一致；另外，中醫的證或病與西醫的病，即使名稱相同，亦無必然的對應關係。

審查新穎性時，如檢索得知先前技術曾揭露中醫的證或病與西醫的病之相對應關係，且申請專利之發明與該先前技術兩者使用之藥物組分及配比相同時，則該發明不具新穎性。

6.3 進步性

專 22.Ⅱ

進步性之審查詳見第三章 3.「進步性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之進步性的審查予以說明。

6.3.1 固有方劑之組分的加減或替代

若申請專利之發明係中草藥固有方劑之組分的加減或替代，且該加減或替代於申請前未見於刊物、未公開使用且未為公眾所知悉，則該發明具有新穎性；惟若該加減或替代為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，則該發明不具進步性。

若無法判斷中草藥固有方劑之組分的加減或替代是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成時，可就該加減或替代後之中草藥與原固有方劑相較，是否產生無法預期之功效予以判斷。

中草藥之部份藥材不易取得，常可用其他習知常用之藥材替代，例如犀牛角可用水牛角、羊角替代，穿山甲可用皂角刺替代等。此外，中草藥之基原複雜，同一中藥藥名可能包括數種藥材，例如中藥材骨碎補即有至少 13 種不同學名之植物，該等藥材在先前技術中本為可互相替代使用者，傳統用法中不認為其療效有重大之差異，因此，將固有方劑中

之一種或數種藥材以其他容易取得或相同基原之藥材予以替代，若未產生無法預期之功效，則該替代不具進步性。

例 1.

逍遙散係常用方劑，乃由當歸、茯苓、白芍藥、白朮、柴胡、炙甘草組成為散，煨薑、薄荷水煎沖服而成，用於治療肝鬱血虛所致之兩脅作痛、頭痛目眩、口燥咽乾、神疲食少，因屬固有方劑，故不具新穎性。

若兼見肝氣熱之象，於上述方劑加入牡丹皮、山梔子，即為加味逍遙散（又名：丹梔逍遙散、八味逍遙散），該加方為典籍所載之固有方劑，亦不具新穎性。

若兼見食慾不振，於上述方劑加入神麴、雞內金而成為逍遙散之加方，雖未為典籍所載，然而神麴具有消食化積、健脾合胃之功能，雞內金具有運脾消食、固精止遺等功能，以之加減變化，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故不具進步性。

例 2.

炙甘草湯係傷寒論所記載之方劑，其用於治療屬於氣陰兩虛證型之心悸，方劑中包含之藥材為炙甘草、人參、大棗、桂枝、生薑、生地、阿膠、麥冬、麻仁及清酒。

除上述藥材外，若另加入黃耆、當歸、熟地、酸棗仁、遠志、茯神之藥材，主張較固有方劑具有更佳之補氣、補血、安神療效，則雖與固有方劑不同，且其加減未為典籍所記載，然而黃耆為補氣藥，當歸、熟地為補血藥，酸棗仁、遠志及茯神為安神藥，所請炙甘草湯之加方係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故不具進步性。

例 3.

四物湯係中醫常用以補血之方劑，亦為民間習用之固有方劑，若於原藥材之外，另加入藥材 X、Y、Z 三味而申請加味四物湯，主張養血之功效更佳，其與固有方劑不同，且其加減未為典籍所載，加入之 X 具有補血之功，Y 為補氣之藥，氣生則血生，Z 能柔肝補腎，加強精血之生化。

申請專利之加味四物湯之功效，雖為具有中醫藥理之通常知識者所能瞭解，但事後之推知不應抹滅先前之創見，故原則上仍應具有進步性。然而，血之生成有賴氣機之運化，非徒從事補益而已，本例加味四物湯組成之藥物多為補益之藥物，多用容易凝滯，往往有損氣機之正常運化，可能反而有礙血之生成，因此其所宣稱具有較佳養血之功效是否屬實而具有進步性，則須提出相關之療效說明予以驗證。

6.3.2 選擇發明

若申請專利之發明係針對一已知個別藥材用量範圍之中草藥方劑，具體限定其中部分或全部藥材之用量於一較小範圍，若該限定並非原方劑已特定揭露者，且與原方劑已知的功效相較，產生無法預期之功效，則該發明具有進步性。

若申請專利之發明係由一已知藥材中選擇特定基原之個別品種的藥材，若該選擇與該類藥材已知的功效相較，產生無法預期之功效，則該發明具有進步性。例如中藥材「木通」包含至少四種完全不同學名之植物，即「關木通」(*Aristolochiae manshuriensis*)、「淮木通」(*Aristolochia kaempferi* Willd.)、「川木通」(*Clematis armandi* Franch)、「白木通」(*Akebia trifoliata* Thunb.)，若申請專利之發明係發現「關木通」與「淮木通」含有會引起嚴重腎病變或致癌之馬兜鈴酸，因此特別選出「川木通」與「白木通」，並於申請專利範圍中加以限定，又於說明書記載其典籍出處或附記該藥材之學名，與原方劑相較，毒性、副作用大為減低，能產生無法預期之功效，故該發明具有進步性。

例.

一種穿心蓮總內酯之萃取方法，其係對於習知之穿心蓮總內酯之萃取方法中特別限定鹼化劑之種類與用量、加熱時間、加熱溫度等條件，可降低最終產物之雜質與毒性，並提高有效成分之萃出比率，故具有進步性。

6.3.3 用途請求項

6.3.3.1 引證資料未具體記載之用途

若申請專利之發明係中草藥用於新適應症之用途，根據先前技術所述該適應症之致病機轉或藥理作用機轉，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成該用途時，則申請專利之發明不具進步性。例如，申請專利之發明為產物 A 用於治療糖尿病之用途，若引證資料僅揭露產物 A 可用於促進胰島素之產生，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者已知促進胰島素產生之物質具有治療糖尿病之功效，則結合該引證資料與申請時之通常知識，可知產物 A 應具有治療糖尿病之功效，則申請專利之發明不具進步性。

6.3.3.2 利用已知特性之用途

若申請專利之發明係已知產物之用途，惟先前技術已揭露該產物之特性，而根據申請時之通常知識，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者由所揭露之特性能輕易完成該產物之用途，則申請專利之發明不具

進步性。例如申請專利之發明係一中藥組成物作為清潔劑的用途，包含一已知之中草藥萃取物 A 為主要成分，若先前技術已揭露萃取物 A 具有降低水的表面張力之特性，而降低水的表面張力之特性已知即係做為清潔劑之必要特性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於該先前技術能輕易得知該中草藥萃取物 A 可做為清潔劑，則申請專利之發明不具進步性。

附錄

1.中醫辨證論治

中草藥發明與其他醫藥發明之差異，主要在於中草藥療效之應用原理與現代醫藥運作之理論不同，例如現代醫學之藥物療效理論係就藥物對人體組織或細胞之作用機轉進行研究，而對於傳統中藥醫療體系之療效理論而言，辨證論治之思考方式及其相應治療方法則為其最主要之中心思想，對中草藥之療效具有主導地位。

中醫所謂之辨證論治，實質上即為中醫診斷、治療疾病時的一種思維方法與模式，其主要包括辨證與論治兩大範疇，分述如下：

1.1 辨證

所謂辨證乃指在中醫基礎理論（如陰陽、五行、藏府、經絡、氣血、津液、六淫、七情……等）指導之下，針對病患進行診斷，經由望、聞、問、切等四診收集之病史、生活環境、情緒因素、症狀、體徵、脈象、舌苔等各種臨床資料（中醫稱之為證候），進行綜合分析，辨明各種臨床資料的內在聯繫與各種病、症之間的關係，從而求得對該疾病之原因、性質、部位、趨向及邪正之間的關係，進而概括，判斷其屬何「證」，「證」即是病機的概括。

一般而言，辨證中最主要的是八綱，八綱即陰陽、表裡、寒熱、虛實，乃概括的整理病機中最抽象、最單純的關係，八綱確立後，即對病位、病性、病勢、病因等有初步瞭解；再以藏府、經絡、氣血津液、衛氣營血、六經、三焦等辨證方法，得到對疾病更深刻的認識，稱之為「證」。「證」是綜合分析各種臨床資料，對疾病所處之特定階段的病因、病位、病性、病勢及邪正關係等各方面情況之概括，其意義與疾病過程中所出現之個別的、表面的外在現象之「症狀」等概念截然不同。

1.2 論治

所謂論治，係將許多不同的證候進行歸納、分析、進而探求病因、病性、病位、病勢、邪正關係等，找出明確之「證」，然後訂出適當的處理原則，選用適當的治療方法（記載於中醫典籍者包括藥物方劑、針、灸、推拿、放血、拔罐、氣功、飲食調養等，其中最主要且發展最多者為藥物與針灸），以處理變化多端的疾病，達到治療功效。

辨證是論治的前提與依據，論治則是辨證之目的，是治療疾病的手段和方法。辨證論治既是指導中醫臨床的原則，又是解決診斷治療等實際問題的具體方法，辨證論治的過程即為中醫認識疾病與治療疾病的過程。

2.方劑之基本理論及內容

2.1 七情配伍

依病情需要與不同藥物的特點,將一種以上的藥物配合在一起應用,稱為配伍，中醫藥體系中存有一套有系統之配伍理論。藥物與藥物間之配伍理論主要是七情和合，至於方劑內各藥物間相互錯雜之配伍謂之君臣佐使，另於下述之方劑組方原則中說明。

所謂七情，係指單行、相須、相使、相畏、相殺、相惡及相反，乃藥物間關係之描述。分述如下：

(1)單行：指單味藥之單獨應用，所謂「單行者，不與諸藥共劑而獨能攻補也」。雖然名列七情之列，但實際並無配伍關係。單行一般應用於病情單純之疾病，由於只使用單味藥，其功效往往力強而專，故每用於病情緊急時，如獨參湯以一味人參以治療元氣暴脫，獨行散以五靈脂破血逐瘀以治療產後血暈。

(2)相須:指兩種功能相似的藥物配伍之後,可產生協同作用而增加效能。如荊芥配防風可增加疏風解表之功，全蝎配蜈蚣則加強平肝息風、止痙定搐之效。

(3)相使：指以一種藥物為主，另一種藥物為輔，提高主要藥物之療效，而兩種藥物之間,其功能可為不同,亦往往不同,乃與相須不同之處。例如：蒼朮配黃柏，可加強黃柏之除濕熱作用，黃耆配當歸，則提高當歸補血之功效。

(4)相畏：指一種藥物之毒性或副作用，能被另一種藥物消除或減輕。《本草經集注》:「半夏有毒，用之必須生薑，此是取其所畏，以相制耳。」即為典型之例。另外，十棗湯內用大棗配甘遂以緩和甘遂利水太過的副作用，並減緩脾胃的損傷，亦屬相畏之應用。

(5)相殺：與相畏為同一種配伍關係之兩種提法。半夏畏生薑，是相畏，生薑殺半夏，是相殺。相畏與相殺僅制者與被制者之角度不同。

(6)相惡：指一種藥物與另一種藥物作用後，導致原有功效降低。由於治療效能被抑制，故此種配伍應避免。相惡可謂配伍之負面表列。如生薑配黃芩，黃芩之寒可消弱生薑溫胃之功，若欲溫中散寒，則不以黃芩配生薑來運用。

(7)相反：指兩種藥物相合，會產出毒性、副作用之配伍方式。所謂「彼我交仇，必不宜合」，此種配伍方式與相惡皆應避免使用。

綜合而言，相須、相使配伍能增強療效，為最常運用之配伍；相畏、相殺配伍能制約毒性、副作用，為毒劇藥物常用之配伍；相惡、相反配伍能降低藥效或增強毒性，為配伍之禁忌。以上屬於七情配伍之常法，但有常有變，知常達變，每為中藥配伍之精神，李時珍於《本草綱目》中即言：「東垣李氏理脾胃，瀉陰火，交泰丸內用人參、皂莢，是惡而不

惡。古人療月閉，四物湯加人參、五靈脂，是畏而不畏也。又療痰在胸膈，以人參、藜蘆同用而取涌越，是激其怒性也。此皆精微妙奧，非達權衡者不能知」，多種藥物方劑之療效通常是擅用相畏、相惡或相反配伍之結果，惟於中醫臨床上，此類應用終究是相對少數，理應慎重。

2.2 組方原則

中醫之治病，往往單行之藥物取效者少，而以和合之方藥建功者多。以生理、病理之理論為根底，進行辨證的方法，依證而立定處方的法則，佐以中藥之理論而和合成為方劑，顯示中醫學是效在於法之理論醫學，而非效在於藥之經驗醫學。至於和合方劑之方法，即為組方原則，其異於七情配伍之處，乃七情配伍主要係討論兩藥物間之作用，而組方原則是論述方劑內多種藥物間之交互影響。

2.2.1 君臣佐使

君臣佐使為使用最多且最被接受之組方原則，其固然受到以往行政組織形式之影響，但仍為一個清晰而能推演討論之組織方藥的原則。分述如下：

(1)君藥：一方之中最主要的藥物，猶如君王之統領國家。君藥是針對主證而設立的，在一方之中發揮主導之作用。如以麻黃湯為例，麻黃湯主治風寒外感，主證是風寒，而麻黃發汗散寒，往往一汗而表證即解，故以為君藥。

(2)臣藥：加強君藥作用的藥物，往往君、臣藥相合同用能增加彼此之功效，對主證起更佳之治療功效。如麻黃湯中以桂枝為臣藥，桂枝辛甘發散，能表散風寒，疏通經氣，故能助麻黃發汗散寒解表之功。桂枝配麻黃，其除風寒證之功效遠勝於單用大劑量之麻黃。

(3)佐藥：其義有二，一是佐助君、臣藥而治療主證，其輔助之功並不似臣藥之於君藥顯著，但卻起一定推動之作用。如麻黃湯中用杏仁為佐藥，取其能宣肺，藉宣肺之功而推動麻黃、桂枝外散之力。二是處理主證病機所引起之證候或表現，如麻黃湯中以杏仁降氣之功，治風寒證中咳喘之表現。

「佐」的意義另有「反佐」一項，其意義頗似七情配伍中之相畏，乃是為減緩君藥或臣藥之副作用而設，如四物湯中以川芎之行氣血，緩和熟地之滋膩或滯氣。

(4)使藥：有「引經」與「調和諸藥」兩層意義。中醫之辨證重點之一在辨明病位，病位即明，則可用使藥引至病位，如前額頭痛屬陽明經，故川芎茶調散以白芷引入陽明；兩側頭痛為少陽經，故清空膏以柴胡引入少陽，皆是引經藥做為使藥之例。

至於調和諸藥，中醫方劑中最常見者為甘草，以半夏瀉心湯為例，方中寒熱藥同用，故使以甘草以調和之。

為說明方劑中君臣佐使之意涵，以麻黃湯為例分析如下：

麻黃湯：

君藥：麻黃，辛溫，發汗散寒、宣肺平喘。

臣藥：桂枝，辛甘溫，溫經和營、解肌散寒，助麻黃解表散寒。

佐藥：杏仁，苦溫降肺氣以助麻黃平喘、散風寒以助麻桂解表。

使藥：炙甘草，甘溫，調和諸藥，反佐麻桂以防其發散太過。

引經：麻黃為肺經專藥，杏仁歸肺與大腸經，故不再用引經之使藥。

由方劑之整體結構而言，君臣佐使可歸類方中各藥之作用，又可指導處方中之結構配伍，但須注意君臣佐使之原則並非一成不變，有些方劑（尤其是藥味少之方劑），其中某一藥物有時可同時擔任雙重角色，如桔梗甘草湯是由桔梗、甘草兩味藥組成，方中桔梗宣肺利咽為君，又能引經入上焦和肺經，兼具使藥之角色。藥味複雜，甚至多達數十味藥之方劑，不必拘泥必以君臣佐使為唯一之組方原則。

2.2.2 其他組方原則

中醫藥發展歷史上，有些方劑之組成相當龐雜，很難以君臣佐使之組方原則進行分析或詮釋，如回天再造丸中之藥味有五十多味，大活絡丹亦然，此類藥方，惲鐵樵先生謂之「千金方」，並曰：「其用藥與傷寒金匱之講君臣佐使者迥然不同，乃具四、五十位藥渾合之，使之正負相消，剛猛相濟」，此類藥方大多僅能按藥物不同作用區分主次，難以適用君臣佐使之組方原則。

2.2.3 佚失之組方原則

《神農本草經》:「藥有陰陽配合」。

《神農本草經》序錄　:「配合子母兄弟」。

以上係散佚之組方原則，現存文獻並無提及或運用。