

2024 年版專利審查基準各章修正對照表(預告版)

頁數	修正內容	現行內容	說明
第二篇第 1 章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式			
2-1-8	1.3.1 可據以實現要件 …此外，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，…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，<u>並得檢送相符之電子資料，其序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之（參照第十四章 4.3「序列表」）。</u>	1.3.1 可據以實現要件 …此外，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，…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。	配合 109 年 6 月 24 日施行之專利法施行細則第 17 條第 7 項條文內容予以修正。
第二篇第 3 章專利要件			
2-3-13	2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準 <u>例 1</u> <u>〔請求項〕</u> <u>一種晶片封裝結構，至少包括：</u> <u>一金屬基板；</u> <u>一晶片，該晶片具有一主動表面及對應之一背面；</u> <u>以及</u> <u>一積層線路層，配置於該金屬基板及該晶片上。</u>	2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準	新增擬制喪失新穎性之案例說明。

	<u>〔引證〕</u> <u>一種晶片封裝結構，至少包括：</u> <u>一陶瓷基板；</u> <u>一晶片，該晶片具有一主動表面及對應之一背面；</u> <u>以及</u> <u>一積層線路層，配置於該陶瓷基板及該晶片上。</u> <u>〔說明〕</u> <u>引證文件為申請在先而在申請專利之發明申請後始公告之發明先申請案，引證文件與申請專利之發明所揭露之內容間的差異在於基板材質的不同，引證文件已記載陶瓷基板具有承載晶片的功能，而金屬基板具有承載晶片的功能係該技術領域之通常知識。因此，若申請專利之發明中僅將該引證文件之陶瓷基板置換為金屬基板，應屬依通常知識的直接置換。</u>		
第二篇第 11 章專利權期間延長			
2-11-7	(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(<u>International Council for Harmonisation of</u>		修正文字，改以現行 ICH 組織的英文名稱表示。

	<u>Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use</u>)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。		
2-11-10	3.3 申請書記載之範例(以醫藥品為例) ... (四)許可證記載之特定許可事項	3.3 申請書記載之範例(以醫藥品為例) ... (四)可證記載之特定許可事項	誤繕。
2-11-18	4.4.3 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。若<u>領證通知函之送達證明資料已逸失無法查知實際送達日時，則以該領證通知函發文日之次日推定為送達日。惟若申請人已於發文當日親自領取領證通知函，則應以領證通知函發文日視為送達日。</u>	4.4.3 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。	明定若領證通知函之送達證明資料已逸失無法查知實際送達日時，應如何認定送達日。

第二篇第 14 章生物相關發明			
2-14-4	4.1 說明書的記載原則 …發明包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，<u>應於說明書中應包含</u>依專利專責機關訂定之格式單獨記載<u>其之</u>序列表<u>並得檢送相符之電子資料其序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之</u>。	4.1 說明書的記載原則 …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。	配合 109 年 6 月 24 日施行之專利法施行細則第 17 條第 7 項條文內容予以修正。
2-14-10	4.3 序列表 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，<u>並得檢送相符之電子資料其序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之</u>，<u>且須為符合 WIPO ST. 26 標準之 XML 格式</u>。	4.3 序列表 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。	本局已於 111 年 8 月 1 日實施 WIPO ST. 26 標準，爰配合修正。
2-14-11	4.3.2 序列表電子資料之檢送 <u>申請案以電子申請方式提出者，其檢送之序列表須為符合 WIPO ST. 26 標準之 XML 格式的電子檔，毋須提供紙本序列表。</u> 申請案以<u>紙本書面</u>提出者，<u>其紙本序列表須符合 WIPO ST. 26 標準，亦得檢送符合 WIPO ST. 26 標準之 XML 格式的電子檔</u>。<u>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</u>。當申請人檢送之序列表電子<u>檔資料</u>與紙本序列表內容不同時，以紙	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。	1. 同前述理由修正。 2. 依照專利法施行細則第 17 條第 7 項立法說明，申請人如檢送專利專責機關規定可供審查檢索使用之電子檔，應可免除申請人提供紙本序列表之義務；又

	本序列表所載內容為 <u>主準</u> 。		以書面提出申請者，並不限於檢送紙本序列表，亦得僅檢送符合 WIPO ST. 26 標準之 XML 電子檔。
第五篇第 1 章專利權之舉發			
5-1-2	2.1.2 利害關係人 ... 利害關係人<u>→乃指法律上利害關係人，亦即其權利或法律上利益因系爭申請權或專利權而直接受有損害者。</u>最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。 ... 若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，<u>而專利權人並無爭執且審查人員認為不致發生問題時，可不對利害關係進行調查，而逕行實質審查，並於審定書上記載相關之事由。若專利權人對利害關係與否有所爭執時，原則上應進行合理程度之調查並為形式上之判斷，若無法認定其具有利害關係時，將以當事人不適格之理由審定「舉發駁回」。</u>該證明文件之證據力是否充足，舉發人只需提出可供	2.1.2 利害關係人 ... 利害關係人，最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。 ... 若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應為「舉發駁回」之審定。	1. 參照最高行政法院 109 年度上字第 1145 號判決內容，增加利害關係人之定義。 2. 參照智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 57 號及第 70 號判決意旨修正相關內容。說明若專利權人對利害關係與否有所爭執時，原則上應進行合理程度之調查並為形式上之判斷。

	<u>即時調查之證據為釋明，就可以符合利害關係人資格之形式判斷。僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應為「舉發駁回」之審定。</u>		
5-1-4	2.3.1 法定舉發事由 (5)發明或新型違反產業利用性、新穎性、進步性或擬制喪失新穎性之專利要件；設計專利違反產業利用性、新穎性、創作性或擬制喪失新穎性之專利要件（專 71. I(1)、22、23之、<u>119. I(1)、120 準用 22、23</u>、141. I(1)、122、123）。 (6)屬法定不予專利之項目（專 71. I(1)、24、<u>119. I(1)、105</u>、141. I(1)、124）。 (7)發明或新型…；設計之說明書及圖式的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件（專 71. I(1)、26. I、119. I(1)、120 準用 26. I之、141. I(1)、126. I）。 (13)發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之分割超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 71. I(1)、34. IV、119. I(1)、120 準用 34. IV之、141. I(1)、142. I 準	2.3.1 法定舉發事由 (6)屬法定不予專利之項目（專 71. I(1)、24、141. I(1)、124）。 (7)發明或新型…；設計之說明書及圖式的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件(…)。	1. 修正舉發事由法條之漏繕及誤繕。 2. 修正設計有關「所屬技藝領域中具有通常知識者」之誤繕。

	用 34. IV)。 (17)申請階段誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71. I(1)、44. III、119. I(1)、120 準 44. III、141. I(1)、142. I 準用 43. II<u>44. III</u>）。 (18)發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 71. I(1)、67. II、119. I(1)、120 準用 67. II÷<u>、</u>141. I(1)、139. II）。 (20)發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；設計之更正實質擴大或變更公告時之圖式（專 71. I(I)、67. IV、119. I(1)、120 準用 67. IV÷<u>、</u>141. I(1)、139. IV）。 (21)發明或新型改請後之改請案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；設計或衍生設計改請後之改請案超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 <u>71. I(1)</u>、119. I(1)、108. III、141. I(1)、132. III÷141. I(1)、131. III）。		
5-1-11	3. 3. 2 聽證 ... 辦理聽證，應遵循「專利舉發案件聽證作業方案要點<u>要點</u>」之規定。	3. 3. 2. 聽證 ... 辦理聽證，應遵循「專利舉發案件聽證作業方案」之規定。	為符合法制作業規範，專利舉發案件聽證作業方案已預告修正其名稱，爰配合

			修正。
5-1-13	系爭專利（例如 N02）另有行政訴訟案件（例如 N01）繫屬中，依智慧財產案件審理法 第 33 條 之規定，…	系爭專利（例如 N02）另有行政訴訟案件（例如 N01）繫屬中，依智慧財產案件審理法第 33 條之規定，…	因應智慧財產審理法修正，法條已變更。
5-1-24	4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執 … 專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定「舉發成立」。 惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。	4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執 … 專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定「舉發成立」。惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。	有關專利申請權歸屬之爭議，當事人除可循司法救濟程序解決之外，另可依專利法第 71 條第 1 項第 3 款提起舉發，並依專利法第 35 條第 1 項取得專利申請權，亦即，當事人另可循舉發途徑解決爭議，為避免誤解，爰刪除此段說明。
5-1-24	4.3.1.1.1 非專利申請權人 … <u>4.3.1.1.1.1 非專利申請權人之審查原則</u> 「專利權人非屬真正專利申請權人」之爭執僅涉及形式認定者，例如當事人就僱傭關係之職務發明發生爭執，<u>惟</u>所附證明文件經<u>釋明檢視</u>後仍無法	4.3.1.1.1 非專利申請權人 ……「專利權人非屬真正專利申請權人」之爭執僅涉及形式認定者，例如當事人就僱傭關係職務發明發生爭執，所附證明文件經檢視後無法確認其間具有僱傭關係或系爭專利與職務有關時，應以不具利害關係審定「舉發駁回」…	1. 將非專利申請權人一節內容整理再細分為 4.3.1.1.1.1 非專利申請權人之審查原則、4.3.1.1.1.2

<u>形成確認其間具有僱傭關係或系爭專利與職務有關之薄弱心證</u>時，應以不具利害關係審定「舉發駁回」…若涉及實體之認定者，例如<u>舉發證據所揭露之創作是否足以證明與系爭專利是否實質相同或、系爭專利技術是否於僱傭關係期間內已完成、當事人是否具有僱傭關係或系爭專利是否與職務有關者，其審定結果應為作成</u>「舉發成立應予撤銷」或「舉發不成立」之審定。 <u>4.3.1.1.1.2 職務上創作及非職務上創作</u> 職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。 職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、<u>創作之期間以及創作之內容是否與任職期間之職務性質具備關聯性受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內</u>、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一<u>不該當不足以確信其為真實而未達證明之程度，即應認定非為職務上之創作。例如受雇人未被雇用人指派參與相關研發工作、或該創作完成之時間點早於僱傭之期間內，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定。</u>	若涉及實體之認定者，例如證據所揭露之創作與系爭專利是否實質相同或系爭專利技術是否於僱傭關係期間內已完成，其審定結果應為「舉發成立應予撤銷」或「舉發不成立」。 職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定。 非職務上之創作，通常僅爭執受雇人之職務是否與其創作有關。受雇人雖然係於僱傭關係存續期間完成創作，但與本身所執行之職務並無直接或間接關係者，該創作屬受雇人自己心智努力之成果，既與職務無關，且非僱傭薪資對價範圍內，應由受雇人取得專利申請權。 委聘創作，係指由一方出資聘請他方從事研究開發工作而言，通常採按件計酬方式，其法律關係或為承攬或為其他契約關係，但不包括僱傭關係。委聘創作相關之技術、設備及研究成果通常係由受	職務上創作及非職務上創作、 4.3.1.1.1.3 委聘創作，以利理解。 2. 配合修正前述 2.1.2 利害關係人之審查，原則上應進行合理程度之調查並為形式上之判斷，一併修正舉例之文字。另參111年度行專訴字第57號及第70號判決意旨修正職務上之創作的審查事項內容。 3. 酌修文字。
---	--	--

	非職務上之創作，通常僅爭執受雇人之職務是否與其創作有關。受雇人雖然係於僱傭關係存續期間完成創作，但與本身所執行之職務並無直接或間接關係者，該創作屬受雇人自<u>己行心智研發</u>努力之成果，既與職務無關，且非僱傭薪資對價範圍內，應<u>由受雇人取得專利申請權屬非職務上之創作</u>。 <u>4.3.1.1.1.3 委聘創作</u> 委聘創作，係指由一方出資聘請他方從事研究開發工作而言，通常採按件計酬方式，其法律關係或為承攬或為其他契約關係，但不包括僱傭關係。委聘創作相關之技術、設備及研究成果通常係由受託人主導，委託人僅提供所需資金而無主導研發之地位。委聘與僱傭之法律關係不同，當事人之權利義務亦不同，基於私法自治原則，其研發成果權利之歸屬，原則上依當事人之約定；如未約定，則歸屬創作人。	託人主導，委託人僅提供所需資金而無主導研發之地位。委聘與僱傭之法律關係不同，當事人之權利義務亦不同，基於私法自治原則，其研發成果權利之歸屬，原則上依當事人之約定；如未約定，則歸屬創作人。	
5-1-25	舉發人主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。	舉發人主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。	前段文字刪除理由同 5-1-24。另後段規範舉發人應提交之證據資料之形式，惟當事人既負擔有舉證責任，對於提

			交證據資料之形式，屬當事人自為決定之事項，不宜由審查人員任意加以限制，為避免誤解，爰一併刪除。
5-1-25	4.3.1.1.3 審查注意事項 真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後 2 年內提起舉發，如當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者， 得且 檢附相關證明， <u>得</u> 申請暫緩舉發案之審查。		當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議而申請暫緩審查者，應提出相關證明文件。
5-1-46	9. 舉發案與專利侵權訴訟之關係 為使訴訟案件能有效進行、避免延宕，舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，得優先審查。 此外， <u>依智慧財產案件審理法之規定</u> ，於民事訴訟中，法院為判斷當事人關於智慧財產權有應撤銷原因之主張或抗辯， <u>或判斷更正專利權範圍之合法性</u> ，必要時， <u>得就審查基準等相關法令解釋或其他必要事項，徵詢專利專責機關之意見。專利專責機關經法院依前述規定徵詢意見時，得以書面或指定專人到庭陳述未涉及個別事件之一般性意見。又</u>	9. 舉發案與專利侵權訴訟之關係 為使訴訟案件能有效進行、避免延宕，舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，得優先審查。 此外，於民事訴訟中，法院為判斷當事人關於智慧財產權有應撤銷原因之主張或抗辯，必要時，得以裁定命專利專責機關參加訴訟，俾使專利專責機關可適時就智慧財產之訴訟表示專業意見。惟基於智慧財產案件審理法第 17 條立法意旨係：「關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，	1. 由於智慧財產案件審理法已修正，原第 17 條已變更條次為第 44 條，且刪除原適用民事訴訟法第 61 條輔助參加之規定。因此，原第 9 節第 2 段及第 3 段已不適用，爰予以

<u>專利專責機關關於前述相關法令或其他必要事項，雖未經法院徵詢意見，然認有陳述意見之必要時，且經法院認為適當者，得以書面或指定專人到庭陳述意見。得以裁定命專利專責機關參加訴訟，俾使專利專責機關可適時就智慧財產之訴訟表示專業意見。惟基於智慧財產案件審理法第17條立法意旨係：「關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力」，故審查人員代表專責機關到庭陳述時參加訴訟者，自並不立於輔助任何一造之立場，應就審查基準等相關法令之解釋或其適用，公正客觀提供專業意見。</u> <u>若當事人已就系爭專利提起舉發且業經審定者，應依審定書內容表示意見；若該舉發案已達可審理之狀態但尚未審定發文，則僅就審查進度向法院說明，並得允諾在沒有後續補充理由或答辯之前提下，儘速審結。</u>	法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力」，故審查人員代表專責機關參加訴訟者，自並不立於輔助任何一造之立場，應公正客觀提供專業意見。 若當事人已就系爭專利提起舉發且業經審定者，應依審定書內容表示意見；若該舉發案已達可審理之狀態但尚未審定發文，則僅就審查進度向法院說明，並得允諾在沒有後續補充理由或答辯之前提下，儘速審結。	刪除。 2. 根據審理法第44條第1項及第2項之立法意旨，新增說明。
---	--	--