

第三章 專利要件

4. 喪失新穎性或進步性之例外	22
4.1 前言	22
4.2 公開事實之行為主體	22
4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間	22
4.4 專利公報上所為之公開	23
4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事	23
4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果	24
4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查	24
4.8 審查注意事項	26

預告清稿版

4. 喪失新穎性或進步性之例外

4.1 前言

專 22.III

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，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。

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，前者係以事實發生日起算 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。

專 28. I

專 30. I (1)

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。

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

專 28.IV
專 30.VI

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○月○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。