

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	25

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，係指發明專利申請前之一段期間內，若申請人有符合特定情事所致公開之事實，避免因該公開事實而導致該發明無法獲得專利權。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十二個月內申請發明專利，該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，則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。前述十二個月期間，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非申請人，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。

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十二個月，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，該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算十二個月。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，應不逾十二個月。

公開事實發生日，應依公開之技術內容所載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或年月時，則以該年之首日或該年月之首日予以推定。若推定日期未早於申請前十二個月，則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十二個月，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。

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十二個月，而後者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算十二個月。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，惟優先權之起算日不得溯自該優惠之事實發生日。

專 28. I

專 30. I (1)

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，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。

例外者，若該公報之公開係出於專利專責機關的疏失者，或他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十二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，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。他人於申請前之公開事實，無法直接認定係他人將申請人之發明的技術內容予以公開，該公開是否屬於前述二種情事，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。

應注意者，他人獨立發明之公開，不屬於前述二種情事，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。

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，並不影響判斷專利要件之基準日，而後者係認定優先權日後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，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。同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，則申請專利之發明將依先申請原則而不准專利，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十二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。

若無法同時符合該二要件，例如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，或公開事實發生日可能早於申請前十二個月，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，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。

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十二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，該推定

專 28.IV

專 30.VI

日期未早於申請前十二個月，且公開行為主體若為申請人，能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，若推定日期早於申請前十二個月，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 於該論文公開後十二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十二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 於該論文公開後十二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多次公開之事實，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。

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，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，至於之前提出之申請案，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，不以申請時敘明為要件，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，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十二個月內申請專利，始得適用。若已逾十二個月期間，則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，不適用該優惠。

第三章 專利要件

4.喪失新穎性或創作性之例外.....	1
4.1 前言	1
4.2 公開事實之行為主體	1
4.3 喪失新穎性或創作性之例外的期間	1
4.4 專利公報上所為之公開	2
4.5 喪失新穎性或創作性之例外的適用情事	2
4.6 喪失新穎性或創作性之例外的效果	3
4.7 喪失新穎性或創作性之例外的審查	3
4.8 審查注意事項	4

4.喪失新穎性或創作性之例外

4.1 前言

喪失新穎性或創作性之例外的優惠，係指設計專利申請前之一段期間內，若申請人有符合特定情事所致公開之事實，避免因該公開事實而導致該設計無法獲得專利權。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六個月內申請設計專利，該設計適用喪失新穎性或創作性例外之優惠，則該公開事實有關之技藝內容，非屬判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。前述六個月期間，稱為優惠期(grace period)。

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公報上所為之公開，原則上，申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性例外的優惠，該公開事實有關之技藝內容仍屬於判斷該設計是否具有新穎性與創作性之先前技藝。

4.2 公開事實之行為主體

例外不喪失新穎性或創作性之公開事實，其行為主體應為申請人或第三人。

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，係指將申請人之設計的技藝內容予以公開之非申請人，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、竊取創作之人等。

4.3 喪失新穎性或創作性之例外的期間

優惠期應自公開事實發生日之次日起算六個月，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，該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算六個月。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設計專利申請日止，應不逾六個月。

公開事實發生日，應依公開之技藝內容所載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或年月時，則以該年之首日或該年月之首日予以推定。若推定日期未早於申請前六個月，則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六個月，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。

喪失新穎性或創作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六個月，而後者應以國際優先權基礎案之申請日起算六個月。因此，若申請案適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，另主張優先權，則二者之起算日應分別認定，惟優先權之起算日不得溯自該優惠之事實發生日。

專 122.III

4.4 專利公報上所為之公開

申請人將已完成之設計的技藝內容於我國或外國申請專利，其後依法於公告公報上所為之公開，原則上，申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性例外的優惠，該公開事實有關之技藝內容仍屬於判斷該設計是否具有新穎性與創作性之先前技藝。

例外者，若該公報之公開係出於專利專責機關的疏失者，或他人直接或間接得知申請人之設計的技藝內容，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六個月內申請設計專利，則申請專利之設計適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，該公開事實之技藝內容非屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。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 喪失新穎性或創作性之例外的適用情事

喪失新穎性或創作性之例外的適用，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。

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、竊取創作之人等。

上述二種情事，公開之態樣並無限制，包括因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。他人於申請前之公開事實，無法直接認定係他人將申請人之設計的技藝內容予以公開，該公開是否屬於前述二種情事，申請人應敘明公開事實、事實發生日，並

專 122.IV

檢附相關證明文件予以證明。

應注意者，他人獨立設計之公開，不屬於前述二種情事，申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，該公開之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

4.6 喪失新穎性或創作性之例外的效果

喪失新穎性或創作性之例外的優惠，其效果係將公開事實之技藝內容，不作為判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

喪失新穎性或創作性之例外的優惠與優先權，二者之效果不同，前者僅係認定公開事實之設計內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝，並不影響判斷專利要件之基準日，而後者係認定優先權日後公開之技藝內容均非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝，會影響判斷專利要件之基準日。因此，於優惠期內，若有其他相關技藝內容之公開，例如他人獨立設計之公開，則申請專利之設計仍可能喪失新穎性或創作性。同理，於優惠期內，若有他人就相同設計先提出申請，則申請專利之設計將依先申請原則而不准專利，他人申請在先之申請案則因申請前已有相同設計公開之事實，亦不准專利。

4.7 喪失新穎性或創作性之例外的審查

專利公報上所為之公開，申請專利之設計是否適用優惠，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六個月內申請設計專利，(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，則該設計適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，該公開事實有關之技藝內容非屬判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

若無法同時符合該二要件，例如公開行為主體為他人或包含他人，而可能為他人獨立設計之公開，或公開事實發生日可能早於申請前六個月，原則上，推定該設計不適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，該公開事實之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠，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。

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六個月內申請設計專利。

例如，某刊物僅載明公開之年月，申請人於該刊物公開後申請設計專利，若以該刊物公開年月之首日予以推定，該推定日期未早於申請前

六個月，且公開行為主體若為申請人，能認定該刊物公開係導因於申請人之意願，則該設計適用優惠，該刊物公開之技藝內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

例如，某刊物僅載明公開之年，申請人於該刊物公開後申請設計專利，若以該刊物公開年之首日予以推定，若推定日期早於申請前六個月，原則上，該設計不適用優惠，該刊物公開之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠，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，刊物載明某篇物品之作者 A，申請人 A 及 B 於該刊物公開後六個月內申請設計專利，因公開行為主體為申請人，得認定該刊物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六個月內申請設計專利，因此，該設計適用優惠，該刊物公開之技藝內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

例如，刊物載明某篇物品之作者 A 及 B，申請人 A 於該刊物公開後六個月內申請設計專利，因公開行為主體包含他人，而可能為他人獨立設計之公開，原則上，推定該設計不適用優惠，該刊物公開之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠，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多次公開之事實，例如申請人親自公開後，又有傳播媒體之報導，於判斷申請專利之設計是否適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠時，應就該等事實個別判斷。

4.8 審查注意事項

- (1) 有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠，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，至於之前提出之申請案，則適用本法修正前之相關規定。
- (2) 有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠，不以申請時敘明為要件，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，審查時應一併考量。

有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠，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設計的技藝內容公開後六個月內申請專利，始得適用。若已逾六個月期間，則該公開事實之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝，不適用該優惠。