專利審查基準

經濟部智慧財產局

88.11.25.

專利審查基準研訂之始末─代序言

本審查基準共分為三篇，包括發明、新型、新式樣三篇，其中發明篇分為九章，而新型、新式樣篇各有七章。

本基準自八十二年開始研擬，首先於八十三年十一月二十五日完成公告各篇前三章有關何謂發明、新型、新式樣（第一章）、專利要件（第二章）、說明書（圖說）之記載（第三章第一節）等基準，嗣於八十六年五月二十一日公告有關申請之單一性（第三章第二節）及特定技術領域之生物相關發明基準（第八章第一節）[1]，八十七年三月十二日公告有關優先權日之國際優先權基準（第五章第一節），同年十月七日完成公告特定技術領域之電腦軟體相關發明基準（第八章第二節），八十八年一月二十九日公告有關特殊申請之各別申請與改請申請基準（第六章第一、二節），同年八月十八日公告特殊申請之追加專利與聯合新式樣基準（第六章第三、四節），同年九月十四日復公告專利權期間延長基準（第七章），八十九年七月十日公告有關異議、舉發、依職權審查之基準（第九章），同年十二月十四日亦公告有關說明書及圖式之補充修正、更正基準（第四章），且新式樣圖說之補充修正、更正基準亦於九十年六月十九日公告實施。前後歷經八年，現行專利法有關之審查基準，除國內優先權之基準（第五章第二節）尚在研擬中且不久即可完成外[2]，其餘章節業已全部完成，詳如附表。

專利審查基準各章節之訂定，除了發明篇前三章曾由亞洲專利代理人協會中華民國總會（APAA）協助研擬草案初稿，以及第八章第二節之電腦軟體相關發明基準委託財團法人資訊工業策進會（III）協助訂定外，其餘章節皆由局內資深專利審查委員研擬草案，其間除檢討國內以往審查實務之外，並參酌歐、美、日等國外相關基準規定，經局內同仁不斷研討修改之後，接著對外界辦理公聽，廣徵各方意見，且因每章篇幅頗鉅，常需多次公聽始能完成一章基準之研討，故每一章基準由著手研擬初稿至公聽以至最後修正定案公告，常需歷經一年半載。

每章基準訂定公告之後，為期審查人員確實遵照據以審案，本局隨即對內部審查同仁辦理說明會，並於每年之外審委員審查研討會上，列為研討說明內容，藉以齊一審查見解，甚至亦曾於電腦軟體相關發明之基準公告施行後，專案另研訂一套訓練教材並辦理一系列六場之說明會，獲致良好訓練成效。此外，對於外界之宣導，除了將全部基準內容上載本局網站公開閱覽之外，亦俟機於對外界之業務宣導會上，隨時將新完成之基準章節加以說明宣導，以期基準透明化，廣為各界瞭解與一體遵循，落實基準訂定之意義。

專利審查基準訂定公告之後，一如一般法律、行政命令，隨著審查實務、行政法院判決、上級行政救濟機關之見解，以及其他國際趨勢，在不悖離專利法之

[1] 修訂版另於九十一年十二月十二日公告實施

[2] 已於九十一年十一月十八日公告實施

原則下，配合實際需要進行修改。再者，為配合現行專利法有關發明專利早期公開與國內優先權制度之施行及其他條文之修正，亦需大幅修改現行審查基準，從而在可見之未來，本局將進行審查基準之全面修改。另外，鑒於近年來生物技術之快速發展，並考量國際化及配合我國產業發展之現狀及政策，本局在九十年度起亦分別委託食品工業發展研究所及世新大學研究修訂生物相關發明審查基準及中、草葯專利審查基準，藉由產、官、學之共同研究，盼望不久的將來一旦完成之後，當可大幅提昇我國生物技術領域專利審查人員之專利審查知能，並完成建構我國知識經濟平台中關於智慧財產權環節之接軌任務。

經濟部智慧財產局局長 陳明邦謹識 九十一年三月

專利審查基準各章節公告日一覽表

章節	名稱	公告日	備註
第一章	**何謂發明（新型、新式樣）**	83 年 11 月 25 日	
第二章	**專利要件**	83 年 11 月 25 日	
第三章	**說明書（圖說）**		
第一節	說明書（圖說）之記載	83 年 11 月 25 日	
第二節	申請之單一性	86 年 5 月 21 日	
第四章	**說明書及圖式之補充修正、更正** **圖說之補充修正、更正**	89 年 12 月 14 日 90 年 6 月 19 日	
第五章	**優先權日**		
第一節	國際優先權	87 年 3 月 12 日	
第二節	國內優先權	91 年 11 月 18 日	
第六章	**特殊申請**		
第一節	各別申請	88 年 1 月 29 日	
第二節	改請申請	88 年 1 月 29 日	
第三節	追加專利	88 年 8 月 18 日	
第四節	聯合新式樣	88 年 8 月 18 日	
第七章	**專利權期間延長**	88 年 9 月 14 日	
第八章	**特定技術領域**		
第一節	生物相關發明	91 年 12 月 12 日(修訂版)	原 86 年 5 月 21 日公告
第二節	電腦軟體相關發明	87 年 10 月 7 日	
第九章	**異議、舉發、依職權審查**	89 年 7 月 10 日	

目　錄

第一篇　發明專利審查基準……1-1-1
第一章　何謂發明……1-1-1
第一節　發明之定義……1-1-1
第二節　非屬發明之類型……1-1-2
一、自然法則本身……1-1-2
二、單純之發現……1-1-2
三、違反自然法則者……1-1-3
四、非利用自然法則者……1-1-3
五、非技術思想者……1-1-3
第三節　法定不予發明專利之項目……1-1-4
一、動、植物新品種……1-1-4
二、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法……1-1-4
三、科學原理或數學方法……1-1-6
四、遊戲及運動之規則或方法……1-1-6
五、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫……1-1-7
六、發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者……1-1-7
第四節　參考例……1-1-7
第二章　專利要件……1-2-1
第一節　專利之基本三要件……1-2-1
第二節　產業上利用性……1-2-1
一、可供產業上利用之發明……1-2-1
二、非可供產業上利用之發明類型……1-2-2
三、審查上應注意事項……1-2-5
第三節　新穎性……1-2-5
一、新穎性之概念……1-2-5
二、新穎性判斷之概念及基本原則……1-2-5

三、發明不具新穎性之情事……1-2-7
四、例外不喪失新穎性之情形……1-2-16
五、新穎性判斷用之引證資料類型及認定……1-2-16
六、審查上應注意事項……1-2-18
第四節　進步性……1-2-18
一、進步性之概念……1-2-18
二、判斷進步性之基本原則……1-2-19
三、判斷方式……1-2-20
四、相關發明之進步性判斷……1-2-22
五、審查上應注意事項……1-2-27
第三章　說明書……1-3-1
第一節　說明書之記載……1-3-1
一、說明書之意義……1-3-1
二、發明說明……1-3-2
三、申請專利發明之認定……1-3-7
四、申請專利發明之判斷……1-3-7
五、申請專利範圍……1-3-9
六、其他一般記載不合規定之情形……1-3-23
七、審查上應注意事項……1-3-24
第二節　申請之單一性……1-3-26
一、申請之單一性意義……1-3-26
二、專利法第三十一條之立法意旨……1-3-26
三、專利法第三十一條但書第一款之要件關係……1-3-28
四、專利法第三十一條但書第二款之要件關係……1-3-37
㈠生產該物之方法、使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置……1-3-37
㈡使用該物之方法，專為利用該物特性之物…1-3-39
五、專利法第三十一條但書第三款之要件關係……1-3-44
實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置…1-3-44
六、審查上應注意事項……1-3-48

第一篇　發明專利審查基準

第一章　何謂發明

第一節　發明之定義

依專利法第十九條規定「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」之意旨，可定義發明係利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者。

- 物的發明
  - 物品：例如具有一定空間之機器、裝置或產品等。
  - 物質：例如化學物質或醫藥品等。
- 方法發明
  - 產品的製造方法：例如螺絲或化學物質之製法。
  - 無產品的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法或使用ＤＤＴ殺蟲的方法等
- 用途發明
  - 物質用途
    - 已知物質新用途
    - 新物質用途
  - 物品新用途　（參見第二章第四節四．３）

上述「方法發明」之方法，係指爲產生具體且非抽象的結果，所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟而言。

凡不屬於下列第二節「非屬發明之類型」，又非屬於新型或新式樣之創作者，原則上可視爲「發明」。

第二節　非屬發明之類型

申請專利之標的不符專利法第十九條定義之發明，均屬本節之非屬發明之類型，其大致可歸納如下：

自然法則本身；

單純之發現；

違反自然法則者；

非利用自然法則者；

非技術思想者。

一、自然法則本身：

發明應爲利用自然法則之技術思想之創作，以解決技術課題，達成所期待的發明目的，故諸如能量不滅定律，萬有引力定律等自然法則，本身並未被利用而表現成發明之技術內容，故非屬創作，不屬於發明之類型。

二、單純之發現：

因創作係「發明」之一大要素，故如「礦石」等天然物及自然現象之發現等，並無創作行爲，亦非利用自然法則之技術思想之創作，而僅爲一種發現行爲，是以非屬發明之類型（參考例１）。因人類的勤勞之創作行爲，而自天然物分離所得之物質，例如化學物質，則屬於經由創作行爲而得之「發明」。亦即，凡將所發現的自然現象，改換成可供產業上利用之技術思想之創作，則屬於經由創作行爲而得之「發明」，並非僅爲一種發現行爲（有關微生物之審查原則，另見第八章第二節１．微生物）。

三、違反自然法則者：

發明係利用自然法則之技術思想之創作，所以如申請專利之

標的所利用的技術內容，有一部分係違反自然法則（例如熱力學第二定律）者，即非屬「發明」之類型（參考第四節之例２）。例：「銅之鍍鐵方法」。

四非利用自然法則者：

申請專利之標的，係利用自然法則以外之法則所創作者，雖爲一種創作，但因其非屬專利法第十九條定義之發明，故非屬發明之類型。（參考第四節之例３）

發明之技術內容雖有非利用自然法則之部分，然從該發明之整體上可判斷成有利用自然法則時，則應將該發明視爲利用自然法則之發明。

欲判斷在何種情形下，發明整體上有利用自然法則者，須考慮其技術之特性，而加以判斷。

五非技術思想者：

㈠技能（純依個人之天分及熟練程度方能達成者）非屬發明之類型。

例：以手指夾球之特殊持球方法及投球方法爲特徵之叉球投球法。

㈡單純資訊之揭示（僅揭示有資訊內容，而無技術思想及特徵者）非屬發明之類型。

例：關於機器之操作手册或化學物質之使用手册及使用說明書，收錄音樂之ＣＤ，錄有電腦程式之記錄媒體等。但若資訊之揭示（揭示本身、揭示手段或揭示方法等）具有技術思想及特徵者，則屬於發明之類型。

例：電視機用之測試畫面方法，因測試畫面方法本身具有技術思想及特徵，故非爲單係資訊之揭示。

㈢單純美術之創作物

例：繪畫、雕刻等創作物，與技術思想無關，故非屬發明之類型。

第三節　法定不予發明專利之項目

依專利法第二十一條第一項之規定，下列各款項目不予發明專利。

動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。

人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法。

科學原理或數學方法。

遊戲及運動之規則或方法。

其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計畫。

發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

一、「動、植物新品種」：

例如：鯉魚新品種

玫瑰花新品種（註：植物新品種另有植物種苗法予以保護）。

「動、植物新品種」一詞，並不包含動、植物新品種之育成方法在內，因此對於植物新品種育成方法並非不可准予發明專利，故於本款但書特別規定不受本條之限制。但動物新品種之育成方法，由於涉及道德問題，世界上有些國家基於有妨害善良風俗之考慮，而不予發明專利，故我國亦採不予發明專利之立場，因此在本款之但書中，未規定在不受限制之列。

微生物，一般觀念並不將之歸類於動、植物範疇內，因此對於有關微生物新品種及其育成方法亦得予發明專利。

二、「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」

㈠人體或動物疾病之診斷方法

「診斷人體或動物疾病之方法」，係指檢測人體或動物體各器官之構造、功能，以收集各種資料，而供醫師（或者接受醫師之指示者）據以瞭解人體或動物體之健康狀態、或者掌握其病情之方法，包括：

1．爲對人體或動物體實施診斷、治療或手術，而檢測人體或動物體之內部或外部狀態、或檢測人體或動物體之各器官形狀或大小之方法。

例１：利用Ｘ光測定人體或動物體內部器官狀態之方法。

例２：測定皮膚潰爛程度之方法。

2．爲實施診斷而採用之預備處理方法。

例如：測心電圖時之電極配置方法。

㈡人體或動物疾病之治療方法，包括：

1．爲減輕及抑制病情而對患者施予藥物、注射或者物理性的療養等手段之方法。

2．安裝人工器官、義肢等替代器官之方法。

3．預防疾病之方法（例如：蛀牙之預防方法、感冒之預防方法）。此項中所謂之「疾病」，包含功能不全者而言。

4．爲實施治療而採用的預備處理方法、治療方法、或爲輔助治療或爲護理而採用的處理方法。

爲維持健康狀態而採用的處理方法（例如：按摩方法、指壓方法、健康檢查方法），因得視爲預防疾病之方法，故亦屬治療方法。

㈢對人體或動物疾病之手術方法

手術之方法，係包含外科手術方法、採血方法等。其中，除以治療或診斷爲目的者外，凡屬實施手術之方法，其雖非以治療、診斷爲目的，而用以美容、整形之手術方法等，亦

包含在內。手術所需的預備性處理方法，例如：爲進行手術而實施之麻醉方法，亦包含於手術方法中。至於所謂醫療器材、醫療品本身以及非爲對人體或動物疾病實施診斷、治療或手術爲目的者，則不屬於診斷、治療或手術方法。

例１：手術刀本身爲手術所用的器具，非屬手術方法。

例２：醫藥品本身係爲物質，並非治療方法。

例３：爲美容而測定人體皮膚之方法，非屬診斷方法。

例４：使用電腦等以處理量測人體各器官之構造、功能資料等，亦非屬診斷方法。

三、「科學原理或數學方法」

㈠「科學原理」如能量不滅定律、萬有引力定律，原屬於自然法則本身，並非人類利用自然法則所發明者。

㈡「數學方法，如三角形面積之計算方法，求取自然數ｎ至ｎ＋ｋ爲止之和之計算方法等，係利用人類推理力、數學公式及人類精神活動而完成的，並非利用自然法則之發明，爲杜爭議，乃於專利法第二十一條第一項第三款中明定不予專利（參考第四節之例４及５）。

但在方法之發明中，如係經由數學操作所使用之記號，分別對應並表現出物理量、自然量，且該數學的操作，被認爲係規定著物理化學作用之內容者，如能達成一定之技術課題時，則因其係利用自然法則，故應屬於可申請專利之發明。

四、「遊戲及運動之規則或方法」

例如：籃球比賽規則、曲棍球之新式玩法、移動棋子之遊戲方法等。

由於遊戲及運動之規則或方法，係利用與自然法則無關之人爲的規則或方法，必然會利用到人類之推理力、記憶力、技能、

偶然性及精神性等而成者，不能謂爲利用自然法則之發明，爲杜爭議，乃於專利法第二十一條第一項第四款中明定不予專利（參考第四節之例６）。

五「其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫」

如利用電線桿之廣告方法、旗語信號方法等，因必須借助於人類之推理力、記憶力等始能執行之方法，係非利用自然法則之發明，爲杜爭議，乃於專利法第二十一條第一項第五款明定不予專利（參考第四節之例７及８）。

至於有關電腦軟體應用於硬體，則參見第八章第一節「電腦軟體相關之發明」。

六「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」

發明，如鴉片吸食之用具及方法，以安非他命作爲迷幻藥之吸食方法等，係妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，依據專利法第二十一條第一項第六款規定不予專利。

第四節　參考例

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：

一種鹵化銀受光或放射線，而分解成金屬銀與鹵素氣體之鹵化銀之分解反應。

發明說明之摘要：

AgCl 、AgBr 等鹵化銀對光或放射線極爲敏感，當直接遭受光或放射線時，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，且由反應而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：

於假想 AgX 對光或放射線之性質首先被發現之情形中，此一申請案僅止於認識鹵化銀之感光性，並單單羅列該一事情而已，對於達成以放射線之照射量測定此一性質，或利用此一性質於照相材料方面之目的所採之技術手段，並無任何創作行爲可言。因此，此一申請案僅單係發現而已，並非屬發明之類型。

例 2　違反自然法則：

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。

發明說明之摘要：

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硫酸鐵類含有鐵離子之水溶液中，即可在銅片上形成硬度高的鍍鐵層，故

本方法可更有效率，並可以較電鍍法更簡單的設備，而達成銅之鍍鐵目的。

說明：

眾所皆知，鐵較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，而在銅片上形成鐵之電鍍層，乃是顯然不可能達成的。因此，該申請專利之標的，係違反自然法則者，非屬於發明之類型。

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：

自原油較昂貴而清水較便宜的地區，於船艙內大量積載裝有清水之貨櫃，並航往清水較昂貴而原油較便宜的地區，俟卸下貨櫃後，於船艙內灌滿原油，而回航至前述出航地而成的貨櫃船之航運法。

（發明說明之摘要）

往、回程均可有效的使用船艙，不僅在原油、清水之運費方面，亦可由原油與清水間之價格差獲得盈餘。

說明：

於此申請案中，利用貨櫃船以輸送物質，係利用原油與清水有關之經濟事務者，故並非利用任何自然法則，因此申請專利之標的，非屬於發明之類型。

例 4　法定不予專利發明之項目－數學方法：

發明名稱：

求取自然數ｎ至ｎ＋ｋ爲止之和之計算方法。

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爲止之和之計算方法。

發明說明之摘要：

自然數ｎ至ｎ＋ｋ爲止之和，若設爲ｓ時，則可以下列公式表示：

$s=n+(n+1)+(n+2)+.....+(n+k).....(1)$

由於上述之公式，即使右邊之順序逆向排列，其和亦相同。若換向排列時，則ｓ可以下列公式表示：

$s=(n+k)+(n+k-1)+.....+(n+1)+n.....(2)$

因此若求取(1)式與(2)式之和時，則

$2s=(2n+k)+(2n+k)+.....+(2n+k)$

由於在右邊中，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，可簡單的求得自然數ｎ至ｎ＋ｋ爲止之和。

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，而依數理處理，用於表示某種關係之公式，亦即稱爲數學的操作。

此種申請專利之標的，爲一種求取自然數ｎ至ｎ＋ｋ爲止之總和ｓ，而使用 $s=(k+1)(2n+k)/2$ 之公式，因此僅僅進行單純的數學操作，而非利用自然法則，故此申請專利之標的係屬於數學方法，不予發明專利。

例５　法定不予專利發明之項目一數學方法：

發明名稱：

一種內接於圓之任意正多邊形之製圖方法。

申請專利範圍：

一種內接於圓之任意正多邊形之製圖方法，其特徵在於：以任意給予之圓的直徑ＡＢ當作半徑，以Ａ及Ｂ爲中心畫圓，其交點之一設爲Ｃ，將點Ｃ與將直徑ＡＢ作Ｎ等分所得之Ｎ等分點，由自Ａ算起第二個點連接而成的直線，與所給予的圓之交點，設爲Ｄ。其次，與ＡＤ呈相等地分別與圓周相交，而依序以直線連接圓周上之各點而成者。

發明說明之摘要：

根據本製圖方法，可簡單地在圓內製作一內接的正多邊形。

圖面　（略）

說明：

一般所謂「製圖」乙詞，係指描畫出能滿足在幾何學上所給予條件之圖形，在描繪能滿足所給予條件之圖形時，則需先承認某些基本的製圖公則（或稱爲原則）與某些公理爲眞的事實。待決定妥當一個公則、公理時，則可根據該公則、公理始能製圖。當該公則、公理被變更時，當然製圖亦會被變更。因此純幾何學的製圖，係根據所假設的公則、公理而行的單純操作，不能稱爲利用自然法則。該申請專利之標的，僅屬上述純幾何學的製圖，其達成目的之手段，並未利用自然法則，不予發明專利。

例 6　法定不予專利發明之項目－遊戲方法：

發明名稱：

遊戲方法。

申請專利範圍：

一種遊戲方法，係將具有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，且使大棋子不搭於小棋子上，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。

發明說明之摘要：

根據本案之遊戲方法，遊戲人數並未受限制，而能進行有趣味的頭腦遊戲。

說明：

一般而言，遊戲方法係一種利用與自然法則無關之人為的遊戲規則，必然會利用到人類之推理力、記憶力、技能、運氣、感情、偶然性及精神性等而成。

該「申請專利之標的」，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等，與自然法則無關，而藉被設定在遊戲者間的規則，以從事遊戲，因此不能謂為利用自然法則者。

因此該「申請專利之標的」，係非利用自然法則者，不予發明專利。

例 7　法定不予專利發明之項目－推理力、記憶力之實施方法：

發明名稱：

數理科系課目之教授方法。

申請專利範圍：

一種數理科系課目之教授方法，其特徵在於將對多數低年級學童之導入、展開及綜合之各時間比例，設爲３：２：１，以進行授課而成。

發明說明之摘要：

以往對多數低年級學童之教育，通常係依導入、展開及綜合之順序而進行，其時間比例爲１：４：１，因此展開時間占大部分的時間，而在本發明中，爲要教授數理科系之課目起見，乃考慮兒童之推理力及記憶力，藉著將該等比例設成３：２：１，因而得以大幅提升教育功效。

說明：

一般而言，所謂教授，須有施教的一方與受教的一方，而施教的一方並不限於人，其亦可能爲錄音機等，然至少受教的一方須爲人，而且受教者，並非爲身體之一部分，實際上係爲人之推理力及記憶力等之精神活動。

因此該「申請專利之標的」，係於教授數理科系課目之際，爲達所預期的教育功效，乃考慮兒童之推理力及記憶力，而將導入、展開及綜合之各時間比例，設爲３：２：１。又，受教的一方，必須依賴多數低年級學童之推理力及記憶力等之精神活動，故並非利用自然法則。

因此該「申請專利之標的」，係非利用自然法則者，不予發明之專利。

例８　法定不予發明專利之項目－推理力、記憶力之實施方

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。

發明說明之摘要：

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表達方法。就該方法本身而言，係取決於人之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，因此不予發明專利。

第二章　專利要件

第一節　專利之基本三要件

依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依專利法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。

三、申請前已陳列於展覽會者。

同條第二項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而爲「熟習該項技術者」（註：見第四節一）所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利。

因此申請專利之發明，基本上應滿足以下三項要件，始有取得發明專利之可能性。此三項要件，即稱爲專利之基本三要件。

一、產業上利用性：即具有專利法第二十條第一項規定之「可供產業上利用」。

二、新穎性：即不具有專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事之一。

三、進步性：即不具有專利法第二十條第二項規定之情形。

又，發明雖已滿足上述之專利基本三要件，仍須該發明無違反專利法第二十一條法定不予專利發明及同法第二十七條及第三十條先申請與同日申請之規定，始有可能取得專利。

關於專利法第二十七條及第三十條規定之先申請與同日申請情事，則於第六章第三節說明之。

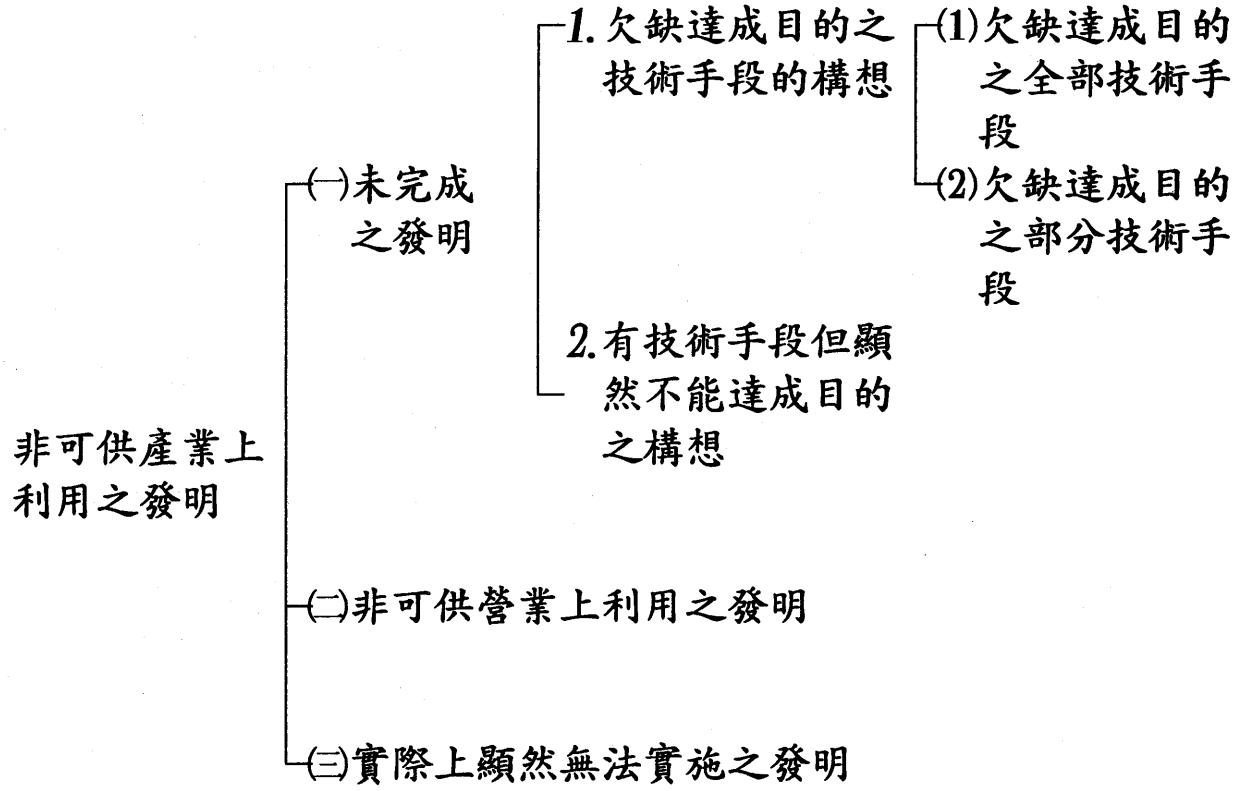
第二節　產業上利用性

一、可供產業上利用之發明

申請專利之發明，依據專利法第二十條第一項規定，應爲「可供產業上利用之發明」。此處所謂之「產業」，其定義在專利法並無明文規定，然依據一般之共識，此產業二字，是指廣義的產業而言，故包含工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業，輔助產業性之運輸業、交通業等等。

二、非可供產業上利用之發明類型

其類型如表所示：



㈠未完成之發明

判斷未完成之發明之應注意事項

未完成之發明包括1.屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載爲準。

如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於

記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章「說明書及圖式之補充修正」，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。

1. 欠缺達成目的之技術手段的構想

⑴欠缺達成目的之全部技術手段

雖記載有抽象性理論或希望的事項爲其發明之目的，然而達成該目的所採之技術手段完全未有記載者，屬於未完成之發明。

例：發明爲碳原子、氮原子、氧原子及氫原子經予適當結合而成麩氨酸之製造方法。但發明說明中，完全未記載有任何有關麩氨酸之具體製造方法。

⑵欠缺達成目的之部分技術手段

達成目的所採之技術手段部分欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的者，爲未完成之發明。

例：

（發明名稱）

聚乙烯薄膜之形成方法

（申請專利範圍）

對於高眞空中保持於分解溫度下之聚乙烯給予衝擊，令由聚乙烯發生之具有活性端基之蒸氣凝縮於板上，而形成聚乙烯薄膜之方法。

（發明說明之摘要）

利用眞空蒸氣以製得金屬類薄膜之方法爲眾所皆知，惟以相同原理自高分子聚合體製造薄膜之方法，並不爲人所知。於本發明，係令具有利用衝擊方式所發生之活性端基之高分子聚合體之蒸氣，與安裝於高眞空器上部之板接觸、凝縮，而形成薄膜狀聚

合體之方法，可製得以延伸等成形加工所無法製出之極薄薄膜。

（說明）

發明說明書中雖記載有令由聚乙烯發生之活性端基之蒸氣形成薄膜之手段，然而對於究以何種衝擊手段，使聚乙烯發生具有活性端基之蒸氣，並未加以說明，且此點自申請當時之技術水準觀之，並非顯而易知之事項。因此，此一發明乃欠缺達成目的所需之部分技術手段，整體上不可能達成所預期之目的，故爲尚未完成之發明。

2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想

例：

以「埋設有交叉鋼骨之堅固混凝土牆，沿台灣環島無間隙的直立設置，以防止颱風之裝置」爲主要發明內容，其目的、技術內容及功效雖被具體的記載，但顯然爲不能達成擋住颱風目的之構想。

㈡非可供營業上利用之發明

例１：用力深吸再連續輕吐煙圈之抽菸方法。

（此發明僅係依個人習慣而利用之方法，無法供營業上利用。）

例２：具有使頭髮完美定型之「捲髮方法」。

（美容業所用的「捲髮方法」，雖然是施用於個人，但因可供營業上利用，故不是屬於「非可供營業上利用之發明」）。

㈢實際上顯然無法實施之發明

發明在理論上雖然可實施，但在實際上卻無法實施時，即屬於「非可供產業上利用之發明」。

例：爲防止因臭氧層之減少而導致紫外線的增加，以可吸

收紫外線的塑膠膜，包覆整個地球表面之方法。

三、審查上應注意事項

發明是否可供產業上利用，其舉證責任雖然在於申請人，申請人如無法舉證時，申請案得予核駁，但於核駁時，審查委員需說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。

第三節　新穎性

一、新穎性之概念

專利制度乃對開發新技術之發明者，以公開其發明，使公眾得藉由此項公開而知其發明，作爲交換條件，而賦予專有排他性之專利權，以代償公開其發明之制度。因此得給予專利之發明，須爲申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明，如申請專利前已公開使公眾知悉之發明，則無賦予專利權以增加社會成本之必要。此種申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明，即稱爲具有新穎性之發明。故所謂新穎性者，乃指發明在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。

二、新穎性判斷之概念及基本原則

1. 新穎性判斷之概念

謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦即，依據專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事，來判斷申請專利範圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性。

2. 新穎性判斷之基本原則

(1)作爲新穎性判斷對象之發明，爲申請專利範圍之「請求

項所載發明」。

(2)申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。

(3)判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）爲準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。

(4)比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對。

(5)下位概念（註）發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限。

（註）：

①「上位概念」，係指匯集同族或同類事項而總括的概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念。以此上位概念表現之發明，即爲上位概念發明。

②「下位概念」，係指非匯集同族或同類事項，亦非基於某種共同性質之總括複數事項，而相對應於「上位概念」呈現爲下位之具體概念。以此下位概念表現的發明，即爲下位概念發明。

③上位概念發明因無以下位概念表現之發明，故不得將其認定爲以下位概念表現之發明。但若藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，可認爲包含該下位概念發明。觀念上，上位概念發明僅表明下位概念包含於上位概念中，或者單純地可從上位概念的用語中，列舉出下位概念的用語者，

不得認爲可由上位概念發明導出以下位概念來表現之發明。

④下位概念發明因已表示發明所欲解決課題之技術手段，可作爲用以解決使用於同族或同類事項，或基於共同性質之複數事項，故可視爲以上位概念表達的發明。

⑤參考例

例１：（下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性）

已公開的某產品係〝用銅製成的〞會使用〝金屬製成的同一產品〞之專利申請喪失新穎性。

例２：（上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性）

已公開的某產品係〝用金屬製成的〞，並不能使〝用銅製成的同一產品〞之專利申請喪失新穎性。又如，〝鹵素〞之公開，並不使該系列中之〝氯〞喪失新穎性。

例３：已知化合物之公開，不使其光學異構物、水合物及結晶物喪失新穎性。

三、發明不具新穎性之情事

1. 專利法第二十條第一項第一款至第三款

專利法第二十條第一項第一款至第三款所規定之發明不具新穎性情事如下：

⑴申請前已見於刊物或已公開使用。

⑵有相同之發明或新型申請在先並經核准專利。

⑶申請前已陳列於展覽會。

上述規定，明確表示發明不具新穎性情事之範圍，亦將發明不具新穎性情事類型化。

依據專利法第二十條第一項規定，可供產業上利用之

發明，仍須無該條項第一款至第三款情事之一，始能取得專利，而上述之專利法第二十條第一項第一款至第三款之情事，即爲發明不具新穎性之情事。換言之，發明具備產業上利用性之要件後，尚須具備新穎性之要件，才有依法申請而取得專利之可能性。

2.申請前已見於刊物或已公開使用（專 20.I.1）

(1)申請前已見於刊物

①申請前

所謂「申請前」，乃指「申請當日之前」（註）而言。因此申請當日公開之技術，不可視爲申請前之既有技術。

（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定，依第五章規定爲之。）

②刊物

謂「刊物」者，指廣義的刊物而言，即以向不特定公眾公開發行爲目的，而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。

例如：微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、錄影帶、電腦資料庫、電子媒體等。文件之內容，可爲專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。

刊物不限於國內刊物，發行地亦不限於國內。

③已見於刊物

謂「已見於刊物」者，指「刊物已公開發行」達於不特定之多數人足以閱覽之狀態，並可依據刊物所記

載事項及「相當於有記載之事項」，「據以判斷而得知發明之技術內容者」而言。至於多數人是否業已閱覽，是否已眞正知悉發明之技術內容，則非所問。

「刊物已公開發行」，指刊物被置於不特定人得以見聞之狀態，不以實際上某人已見過該刊物爲必要。例如：書刊雜誌、學位論文已被置於圖書館閱覽架，或已被編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般之情形，學會期刊或書刊雜誌等原稿，雖已經受理編印並刊印有出版日期，但尚未置於得爲不特定人知悉之狀態時，於該原稿或編印之文件尚未公開前，不能謂已公開發行。又審核受理編印文稿之人雖有二人以上，仍應視爲特定人。

「相當於有記載之事項」，指由記載之事項，參酌當時既有之技術知識而導出之事項。

「據以判斷而得知發明之技術內容」者，指刊物所記載事項及相當於有記載之事項，爲不特定多數人中之「熟習該項技術者（註）」，依其記載內容得以判斷知悉發明之技術內容者而言。

④刊物公開發行日期之認定及推定：刊物如有證據或適當方法認定或推定者，則依該證據或方法認定或推定刊物之公開發行日期。如無證據或適當方法認定或推定時，則依下列方式。

Ⅰ刊物載有發行日期者，依下列方式認定：

（ｉ）僅載發行之年者，以其年之末日定之。

（ii）載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

（iii）載有發行之年月日者，以該年月日定之。

(iv) 載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

(V) 載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

(vi) 載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

(vii) 以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。

Ⅱ刊物未載有發行日期時，依下列方式推定：

（ i ）外國刊物者，如知其輸入國內日期，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，推定其公開發行日期。

（ ii ）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，推定爲該刊物之公開發行日期。

（ iii ）刊物有重版或再版等情形，且記載有初版之發行日期者，則以該記載初版之發行日期，推定爲該刊物之公開發行日期。

Ⅲ刊物之發行地與我國有時差者，其發行日之認定或推定，以發行地之發行日依時差推算我國之相對應日爲準。

（註）：「熟習該項技術者」之涵義，參照第三章記載。

⑵申請前已公開使用

①申請前

此之所謂「申請前」，亦指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開使用之技術，不可視爲申請前之既有技術。（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定，依第五章規定爲之。）

②使用

謂「使用」者，指單純狹義的使用而言，其他有關製造、販賣、進口等行爲，則視其與「使用」之關係，推論是否「使用」。

③已公開使用

謂「已公開使用」者，指由於公開使用致發明之技術內容成爲公知狀態，或處於不特定人得以使用該發明之狀態者而言。

審查所謂「公開」時，得參考下列條件：

Ⅰ公眾經由參觀工廠或展示，致可察知物之性質狀態、構造、裝置或製程者，即屬公開。

Ⅱ以販賣爲目的，而其物已成爲不特定人得爲交易標的之階段（程度）時，即屬公開，並不以事實上已有交易行爲爲必要，因此公開標售應視同公開。

公開使用應以不特定人得知其使用之狀態爲必要，如已置於不特定人得知之狀態而爲使用，即不問事實上是否已知其使用之狀態，即屬公開使用。

但若其使用非爲不特定人得知其使用之狀態者，則不能謂爲公開使用。例如：內部藏有發明技術之新製品，縱使在不特定人面前運轉，如不特定人僅能觀察其外觀或僅有預約訂購，並無從得知其發明技術之詳情，則難謂爲已公開使用。因此使用與販賣間之公開有些不同。因販賣而公開，僅須其物已成爲不特定人得爲交易標的之階段（程度），即爲公開，並不需將該物解體而得知其結構後，才被認爲公開。

④公開使用之日

公開使用之日，即公開使用已達不特定人得以知悉其發明內容之日。

公開使用之日與申請當日爲同一者，則認定並非爲申請前已公開使用。

(3)有相同之發明或新型申請在先並經核准專利（專20.I.2.）

①有相同之發明申請在先並經核准專利

Ⅰ有相同之發明

所謂「相同之發明」，在新穎性判斷之領域中，係指兩發明之技術內容相同而言。因此就兩發明之技術內容相互比對結果，如判定兩發明之技術內容不相同，則此兩發明並非相同之發明，如判定兩發明之技術內容完全相同，則此兩發明爲相同之發明。

兩發明間之發明概念屬於上下位概念時，則應一併參酌本第三節二.2(5)之原則，予以認定兩發明可否視爲相同之發明。

「有相同之發明」，指申請時已有相同發明之他件申請案存在，至於究爲何人所請則非所問。

又，此處所指之發明，固然皆係指先、後申請案所載申請專利範圍之「請求項所載發明」而言。惟當後申請案之發明，雖未記載於先申請案之申請專利範圍中，但已揭露於先申請案之發明說明或圖式內時，基於先申請案之發明在審定公告前，申請人尚得依專利法第四十四條第一項規定，將記載於發明說明或圖式內，而未記載於申請專利範圍中之發明，補充修正於申請專利範圍中，因此在認定先申請案之發明是否爲本條款所規定之「相同之發明」時，除應考量其申請專利範圍外，凡在發明說明或

圖式中有記載之發明，亦包涵在內。

Ⅱ申請在先並經核准專利

所謂「申請在先並經核准專利」，係指先申請案之發明雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之發明在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於本第三節 4.2.(1)「申請前已見於刊物」之情事。

由於「申請在先並經核准專利」之發明，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律爲顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制(legal fiction)爲既有技術，而使後申請案之發明不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作爲考量進步性之用。

又，先申請案僅記載於其申請專利範圍中之發明與後申請案之發明相同，而其他記載於發明說明書或圖式之發明與後申請案之發明並不相同，且在後申請案申請當日如尚未經核准專利者，由於實際上只是「申請在先」而已，尚未達到「申請在先並經核准專利」之情形。其後在審查中始發現兩者爲相同之發明時，此時如先申請案之發明已經核准專利者，仍應依本專利法第二十條第一項第二款規定處理。如先申請案之發明尚未經核准專利，則可就先

申請案之發明准予專利，然後依本專利法第二十條第一項第二款規定及同法第二十七條第一項規定（即第六章第三節規定）擇一處理之。

②有相同之新型申請在先並經核准專利

Ⅰ有相同之新型

在發明新穎性判斷之領域中，所謂「相同之新型」，係指新型所表明解決課題之技術手段，可用來作爲解決同類事項或基於共同性質之複數事項，以及參酌當時之既有技術知識，而可導出其上位概念之發明而言。此時新型可視爲該發明之下位概念創作，自得準用本節二、2(5)之原則，認爲下位概念創作，使後申請案之發明（即上位概念發明）不具新穎性。

「有相同之新型」，指申請發明專利時，已有相同之他件新型申請案存在，至於究爲何人所請則非所問。

又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之發明，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定公告前，申請人尚得依專利法第一百零五條準用四十四條第一款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請案之新型是否爲本條款所規定之「相同之新型」時，除應考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。

Ⅱ申請在先並經核准專利

所謂「申請在先並經核准專利」，係指先申請案

之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於本節2.(1)「申請前已見於刊物」之情事。

由於「申請在先並經核准專利」之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律爲顧及專利權之專有排他性，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制(legal fiction)爲既有技術，而使後申請案之發明不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作爲考量進步性之用。

(4)申請前已陳列於展覽會(專20・Ⅰ・3)

①申請前

所謂「申請前」，乃指「申請當日之前」而言。

②陳列

所謂「陳列」與使用有別，僅須公開擺設任不特定人觀看爲已足。

③展覽會

所謂「展覽會」，係指陳列物品或圖表於一定期間內供不特定人觀覽之集會。

④已陳列於展覽會

謂「已陳列於展覽會」者，指已有將發明以物品或圖表等表達方式，於展覽會期間陳列於展覽會，供不特定人觀覽之事實。至於陳列展覽之時間長短，以及發明內容是否已爲不特定人所瞭解而知悉，則非所問。

四例外不喪失新穎性之情形

有專利法第二十條第一項第一款及第三款但書規定之情事，爲具有不喪失新穎性情事。其情事如下：

(1)因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者。

因研究、實驗而發表或使用，致發生申請前已見於刊物或已公開使用之情形，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。又，此種因研究、實驗而發表或使用，不論是違背申請人之本意，均有其適用，以便保護申請人之申請權。但如他人以非申請人所有之同一發明從事研究、實驗而發表或使用者，則不得適用之。

(2)陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者。陳列於政府主辦或認可之展覽會，致發生申請前已陳列於展覽會之情形，於展覽之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。

所謂「政府認可」，指曾經我國政府之各級機構核准、許可、同意等而言。

專利法第二十條第一項第三款但書所以有此不喪失新穎性之特別規定，乃基於發明之公開展覽，可供不特定人以觀摩之機會，故予以提倡、鼓勵發明人或申請人將其所有之發明陳列展覽。又此種展覽是否違背申請人之本意，均有其適用，以便保護申請人之申請權。但如他人所陳列於展覽會之發明，非爲申請人所有之同一發明者，則不得適用之。

五新穎性判斷用之引證資料類型及認定

相同於申請專利發明之既有技術，有的是發明當時即已存在

者，有的是發明後申請前他人之發明被公開者，有的是申請專利之發明本身在發明後申請前被公開者。另外，有些事實上在申請前尚未公開，例如：先申請並經核准專利而相同於後申請發明之發明或新型，其技術內容特別被法律擬制(legal fiction)爲既有技術，亦視爲屬於申請專利發明之既有技術。凡此等既有技術，均得以之作爲引證資料，用以證明申請專利之發明不具新穎性。因此此等既有技術，即爲「新穎性判斷用之引證資料」。

作爲「新穎性判斷用之引證資料」，係用來證明其技術內容與申請專利發明之技術內容相同者。此引證資料之類型及認定如下：

(1)已公開使用的技術

所謂「已公開使用的技術」，係指經機械裝置、系統等而爲不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術，故應依已成爲具體之機械裝置、系統等事實，來作爲「已公開使用的技術」之認定基礎。

於解釋已具體爲機械裝置、系統等之事實，可參酌使用當時之既有技術。參酌使用當時之既有技術，認爲自此等事實可導出之事項，亦可作爲「已公開使用的技術」之認定基礎。

(2)已見於刊物的技術

「已見於刊物的技術」，應就刊物所記載的事項來認定。刊物所記載事項之解釋，可參酌該刊物發行當時之既有技術。如依參酌該刊物發行當時的既有技術，認爲自該刊物所記載的事項可導出之事項，亦可作爲「已見於刊物的技術」之認定基礎。

(3)先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術

「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」

，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作爲「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」之認定基礎。

(4)已陳列於展覽會的技術

「已陳列於展覽會的技術」，係指以物品、圖表等經展覽而爲不特定者可觀覽的技術，故應以展覽之物品、圖表等事實，作爲「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。於解釋展覽之物品、圖表的事實，可參酌展覽當時之既有技術。如參酌展覽當時之既有技術，認爲自此等展覽之物品、圖表的事實可導出之事項，亦可作爲「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。

(5)引用外國專利公開公報爲引證資料時，以其實際公開之日認爲已見於刊物之日期。

六、審查上應注意事項

引證申請在先之發明案或新型案，據以認定後申請案之發明不具新穎性時，必須該申請在先之發明或新型於引證當時，已經核准專利，始有其適用。如果該申請在先之發明或新型於引證當時，尚未經核准專利或經審定不予專利，則無適用之餘地，故不能引證尚未經核准專利或審定不予專利之先申請發明案或新型案，據以否定後申請發明案之新穎性。

第四節　進步性

一、進步性之概念

專利法第二十條第二項規定：「發明係運用申請前既有之技

術或知識，而爲熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」之規定，一般稱之爲不具進步性。依據該條項規定之意旨，申請專利之發明爲運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者，如該發明爲熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即不具進步性。反之，如非爲熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即具有進步性。新穎性與進步性係不同的基本要件(Criteria)。申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，〝有無進步性〞之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。

〔既有之技術或知識〕，係指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮。

〔熟習該項技術者〕，係指虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化爲其本身之知識的人而言。

〔輕易完成〕，係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者。亦即，申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認爲超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者。

二、判斷進步性之基本原則

判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經

判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性。

1. 判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。
2. 申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。
3. 判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準(the state of the art)，檢索申請當日之前之既有技術及／或知識作爲引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非爲熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如爲熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者，則不具進步性。

三、判斷方式

判斷發明是否能輕易完成時，(1)准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，(2)准予將先前技術(prior art)之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。惟其組合，以熟習該項技術者於申請當時(若有主張優先權者，則指有效優先權日)，所能輕易完成者爲限。

判斷是否能輕易完成時，應注意下列事項：

1. 文獻之組合應注意事項
   (1)應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容，以解決該問題。
   (2)文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域

者，則其組合，通常視爲非能輕易完成。

(3)組合所需之文獻爲不同的文獻者，其數量愈多，通常視爲非能輕易完成。

例１：組合二件或二件以上之文獻內容後，與申請專利發明之必要的技術內容，在本質上無法相切合時，則此等文獻之組合，通常視爲非能輕易完成。

例２：組合同一文獻之不同部分，由於該等部分相互間爲有關聯之事，對熟習該項技術者而言，視爲能輕易完成的。

例３：由一般教科書、標準、辭典與其他先前文獻組合之事，通常視爲能輕易完成的。

2.先前技術之組合部分應注意事項

以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。

「突出的技術特徵」，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術爲基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。

「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。

例１：在技術發展空間有限之領域中(in the field of the crowded art)，如在技術上有微小的改進，得視爲具有「顯然的進步」。

例２：發明能解決人類長久未能解決之技術問題者，得視爲具有「顯然的進步」。

例３：在發明所屬之技術領域中，發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識時，可視爲具

有「顯然的進步」。

四相關發明之進步性判斷

1.開創性發明 (pioneer invention)

發明爲在全新技術領域內開拓，且爲既有技術毫無相關前例，或最接近之既有技術亦與之相距甚遠者，稱爲開創性發明。因開創性發明與申請當時之技術水準相比，本質上具有技術上之開創性，故其發明之申請專利範圍可作較廣之解釋。

2.轉用發明

某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視爲非能輕易完成。惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生突出的技術特徵或顯然的進步，則此種轉用視爲熟習該項技術者所能輕易完成。

3.物品新用途發明

物品新用途係指公知的物品之新穎用法而言，包含利用一般的技巧方法，以克服技術上未能解決的困難等。

例：發明爲有關以一種已知用於支持浮動甲板之裝置，而用來作爲支持及控制貯氣器之上升、下降者。此發明可省略習知升降貯氣器之裝置的外部導引架，且爲長久以來使用該已知裝置於支持浮動甲板之人士所未思及者，故此發明爲物品新用途發明。

4.構成要件變更之發明

(1)構成要件置換之發明

構成要件置換之發明，係指將他發明之構成要件之一

部分，以其他已知之構件來置換之發明而言。如此之置換可產生突出的技術特徵或顯然的進步，此種構成要件置換之發明，視爲非能輕易完成。惟如此之置換如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成。

(2)構成要件形狀、排列變更之發明

構成要件形狀、排列變更之發明，係指將他發明之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之發明而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件形狀、排列變更之發明，視爲非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成。

(3)構成要件省略之發明

構成要件省略之發明，係指將他發明之一個或二個以上構成要件省略之發明而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件省略之發明，視爲非能輕易完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或不具突出的技術特徵或顯然的進步時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成者。

5.組合發明

組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非爲熟習該項技術者所能輕易完成者。至於集合發明，因未能產生突出的技術特徵或顯然的進步，故爲熟習該項技術者所能輕易

完成。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦須就整體予以考量。

6.選擇發明（註：異議、舉發案件之審理參考第九章，有關鑑定參考相關基準；另本節之規定有關權利參見第六章特殊申請案之再發明節。）

選擇發明，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作爲構成要件之發明。一般所謂選擇發明，皆常見於化學及材料技術領域之發明。就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未有具體之揭示，且其所選擇之技術內容無論爲已知發明所未揭示之異質物或同質物，其說明書內所記載達成的功效，即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者。有關化學物質之選擇發明，判斷該發明是否能輕易完成時，應考量下列事項：

⑴發明之技術內容方面

①其化學構造式，需爲包含於已知發明之上位概念化學構造式的下位概念。

②其以化學構造式表示之各化學物質，須爲已知發明所未具體記載者。

⑵發明之功效方面

其發明之化學物質與已知發明所創製之化學物質相比，在質或量上需能創製出非顯而易知之突出的功效、性質或用途。

由於選擇發明係選擇已知上位概念發明之下位概念的技術內容而作爲構成要件之發明，所以其構成要件之全部或部分，係涵蓋於已知發明之上位概念內，因此在一

般觀念中，皆認爲此選擇發明與已知發明係屬於同一發明；惟就選擇發明選擇之下位概念的技術內容在已知發明中並未有具體揭示而言，事實上熟習該項技術者參酌當時之技術、知識，亦未必能從已知發明之上位概念而導出該下位概念之技術內容，以完成此選擇發明，如果此選擇發明所達成之功效，又比已知發明之功效更爲顯著，或能產生已知發明所未能預知之突出的技術特徵時，則視爲熟習該項技術者非能輕易完成者。

選擇在已知範圍內，在具體的操作條件（例如溫度、壓力）下某一製造過程中進行，此種特定的選擇，在製造過程上，或其得到的產品性能上出現預料不到的技術效果時，則具備進步性，例如，在某一生產過程中，物質A和B在高溫下生成物質C，已知當溫度在50℃－130℃範圍內增加時，物質C產量通常恆定地增加，發明係選擇溫度在63℃－65℃範圍內（該範圍原來未被選定），結果物質C產量明顯地超過預期的想像，則具備進步性。

但是，如果發明僅係由一些具有相同可能性的技術解決方案中選出一種，而選出的此種方案未能產生預料不到的效果，則不具備進步性。例如，現有技術中存在很多加熱的方法，一發明是在已知的化學反應中選用一種公知的電加熱法，該選擇發明沒有產生預料不到的技術效果，則不具備進步性。

如果，發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數，而這些選擇可以由該領域的普通技術人士經通常手段得到時，該發明不具備進步性。例如，一項已知反應方法的發明，其特徵在於界定一種惰性氣體的流速，而該流速係熟悉該技術領域人士

能經由通常之計算得到時，則該發明不具備進步性。

如果發明係可由現有技術中直接推導出來的選擇，亦不具備進步性。例如，一項改進組合物Y的熱穩定性發明，其特徵在於定出組合物Y中某組分X的最低含量。實際上，該量可由組分X的含量與組合物Y的熱穩定性關係曲線中推導出來，則該發明不具備進步性。

一般而言，對已知發明或習知技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等加以數值上（量）的界定而成之發明，通常有下列情形：

⑴所界定之「量」的範圍在已知技術之參數條件範圍內（例如：已知技術之某組成成分之含量範圍爲5～25wt%，所申請之發明之該組成成分含量範圍爲10～15wt%）。

⑵所界定之「量」的範圍與已知技術之參數條件範圍有一部分重疊（例如：已知技術之處理溫度範圍爲20℃以下，所申請之發明之處理溫度爲17～25℃）。

判斷此類發明是否爲熟習該項技術者所能輕易完成時，應就所界定之數值範圍與已知技術比較其結果，是否有特殊的意義而定。

所謂特殊的意義，乃指下述之情形：

⑴同性質之功效之顯然的進步（例如：還原效果之顯然的進步）。

⑵產生不同性質之突出的技術特徵（例如：產生已知技術未提及之突出的技術特徵）。

有關上述⑴同性質之功效之顯然的進步，係指所限定之數值意義具備「臨界性(Critical character)」時，即爲熟習該項技術者非能輕易完成者，如不具「臨界性」時，

即爲熟習該項技術者所能輕易完成者；惟「臨界性」應以申請當日之時，該領域之技術層次作適宜的解釋，以具有突出的技術特徵或顯然的進步始可。

有關上述(2)產生不同性質之突出的技術特徵，係指與已知技術之技術內容所達成之目的或功效不同時，無須具備「臨界性」，即可認爲熟習該項技術者非能輕易完成者。若數值限定發明同時包含有上述之(1)同性質之功效之顯然的進步及(2)產生不同性質之突出的技術特徵時，所限定的數值是否須具備「臨界性」，則依上述之情形分別判斷之。

此類發明在所界定之數值範圍之全領域內，應產生相同之功效，且該功效在說明書中應有記載。

五、審查上應注意事項

1. 進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。
2. 獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。
3. 判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料，但該既有之技術、知識爲習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟審定書內需充分說明。

4.新物品或新物質之發明，其製法及其用途之發明具有進步性。

5.發明不問係因偶然或意外發現，或苦心研究試驗所完成者，均不影響其進步性之存在。

6.進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有“後見之明”之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。

7.發明在市場上之成功，如係因發明之突出的技術特徵本身直接所獲得者，可作爲進步性之有利事證之一。惟發明在市場上之成功，係因其他因素，例如銷售技巧或宣傳所獲得者，則不得作爲發明具有進步性之憑據。

第三章　說明書

專利申請人向專利專責機關提出之說明書（專22・Ⅰ），其中有關「發明說明」應記載的事項，規定於專利法第二十二條第三項及同法施行細則第十五條第一項第六款，「申請專利範圍」應記載的內容，則規定於專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條。

就兩個以上的發明，以一申請書申請爲一專利申請案（以下稱「申請之單一性」）之要件，則規定於專利法第三十一條。以下，第一節說明書之記載，第二節就申請之單一性，加以說明。

第一節　說明書之記載

一、說明書之意義

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展（專１）。

亦即，對於新技術之發明，在「一定期間、一定條件」下，提出專利之申請而獲准者，賦予專有排他之「專利權」（專56・Ⅰ・Ⅱ），以保護其發明；另一方面，在賦予專利權之同時，公開該發明之技術內容，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，而有利用該發明之機會，並可進而利用該發明以從事新的發明。因此關於發明之保護及利用，係透過公開記載有發明技術內容的說明書（技術文獻），及具有正確明示申請專利範圍之專利證書以達成者。

上述說明書（技術文獻）及專利證書之使命，須藉說明書滿足專利法第二十二條第三項及同法施行細則第十五條第一項第六款規定之「發明說明」，以及專利法第二十二條第四項及

同法施行細則第十六條規定之「申請專利範圍」之記載要件，始能達成。

二、發明說明

㈠發明說明之記載要點

專利法第二十二條第三項規定，說明書除了應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。另同法施行細則第十五條第一項第六款前段規定之發明說明，應依專利法第二十二條規定載明。

1.先前技術之記載

依專利法第二十二條第三項規定，說明書應載明有關之先前技術。在說明書中載明有關之先前技術而引證的資料，可爲專利有關的資料或其他的資料，例如專利公報、期刊、雜誌、手册及書籍等。引用專利資料時，需載明專利資料之國別、申請案號及公開日期。引證其他資料時，需寫明該資料之詳細來源。

2.發明之目的

「發明之目的」中，應記載產業上利用領域、有關之先前技術、以及該發明所欲解決之課題（註）等事項。

關於先前技術之文獻，乃爲評估申請專利範圍中之「請求項所載發明」可否專利時之重要參考資料之一，故如有與申請專利發明關聯性最深的技術文獻，宜記載該技術文獻之名稱及其相關資料。

註：課題（Subject matter）係指發明欲解決的問題點及目的。

3.發明之技術內容、特點

⑴「發明之技術內容、特點」中，應記載解決課題所採用

的技術手段及其作用，必要時，更須記載實際上如何使該發明之「技術內容、特點」具體化的實施例。

實施例方面，應儘可能揭示多種可獲致最佳結果之實施例，必要時，更應基於具體的實驗數據記載事實。一般就功效難以預測之領域（如化學物質），爲使熟習該項技術者可據以實施該發明，通常有必要舉一個以上之代表實施例，並且其中至少應有一個爲發明人自認爲最佳之實施例。

⑵解決課題之技術手段，如非以具體之技術手段表示，而是以功能或作用代替具體之技術手段表示時，應以熟習該項技術者由該記載可據以實施該發明爲限，始得爲之。又，解決課題之技術手段爲功能或作用時，該功能或作用固屬於「發明之功效」範疇，然因其亦係用以當作解決課題之技術手段，故於此種情況下，應視爲「發明之技術內容、特點」。

⑶就化學物質之發明而言，化學物質本身即爲「發明之技術內容、特點」，而此等成爲發明之「技術內容、特點」之化學物質，原則上須以化學物質或化學構造式予以特定。另外，於發明之說明書內，至少須記載一個化學物質之製造方法、鑑識資料及用途，以至能使熟習該項技術者可據以實施之程度。此等記載雖視爲發明之「技術內容、特點」，但亦成爲供確認發明功效之記載。

⑷利用物或物質之特定性質（屬性），以解決課題之用途發明（例如，與醫藥、農藥之用途有關的發明），其用途即爲發明之「技術內容、特點」。

4.發明之功效

⑴「發明之功效」中，應儘量具體的記載該發明所產生的

「特有功效」。「特有功效」者，謂依據申請專利發明之「技術內容、特點」，始能獲得的功效而言。具體上，常常記載成如何供作確認發明目的之達成，以顯示出較先前技術有利等事項。

(2)就申請專利發明與「關連最深的先前技術」之比較，而得的有利功效（ advantageous effects ），於判斷進步性時，極爲重要。因此當申請人接獲欠缺進步性之核駁理由通知時，應允許申請人得於不變更說明書實質之範圍內，爲此項有利功效之補充修正（專 40 ・Ⅱ，44 及專施 30 ）；但如發明之說明中，另有發明功效之記載時，縱不爲此項有利功效之補充修正，而致未記載有與關連最深的先前技術互爲比較之有利功效時，亦不違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之規定。

(3)由發明之說明觀之，如熟習該項技術者可容易理解該發明之功效時，在不妨礙該發明之實施下，縱然發明功效之記載在形式上有欠缺或不充分，亦不得逕行認爲違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之規定。

5.可據以實施

(1)謂「實施」者，就物之發明而言，係指可製出該物、可使用該物；就方法發明而言，則指可使用該方法；就物之生產方法而言，則指可依該方法製造該物品者。

(2)「可據以實施」者，謂依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現（追試）申請專利之發明者而言。

6.發明之目的、技術內容、特點及功效之相互關係

申請專利範圍中之「請求項所載發明」，其發明之目的、技術內容、特點及功效，應記載於發明之說明中，並記載至熟習該項技術者可據以實施該發明之程度。即，基

於「請求項所載發明」，其相對應之發明目的、技術內容、特點及功效，應記載於發明說明中，且須記載至可自該發明說明中得以理解之程度。

㈡不合專利法施行細則第十五條第一項第六款之類型

以下，就發明之目的、技術內容、特點及功效之記載不妥，致使熟習該項技術者無法據以實施該發明，而違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之情形，依發明之「目的」、「技術內容、特點」、「功效」順序例示之。

1.發明之目的記載不妥情形

(1)發明說明中，未記載發明之目的者。

(2)發明說明中，雖記載有發明之目的，但其記載內容不明瞭者。

(3)發明說明中，未記載發明在產業上利用之領域，致該發明的技術上課題不明瞭者。

(4)發明說明中，關於發明之目的，因未記載與先前技術之關係，致該發明之技術課題不明瞭者。

2.發明之技術內容、特點記載不妥情形

(1)發明說明中，未記載達成發明目的之技術手段者。

(2)發明說明中，所記載達成發明目的之技術手段，其記載內容不明瞭者。

(3)發明說明中，所記載達成發明目的之各技術手段，其相互間之關係不明瞭者。

(4)發明說明中，未記載達成發明目的之技術手段之作用，致該技術手段之功效（作用）不明者。

(5)就發明實施例之記載，爲達成發明目的之技術手段，僅有抽象性、功能性的記載，而其應具備之材料、裝置、步驟等尚不明瞭者。

(6)發明說明中所記載之實施例，未記載具體數值，致使熟習該項技術者不能據以實施該發明者。

3.發明之功效記載不妥情形

(1)發明說明中，在形式上未記載發明之功效，致無法自發明說明中瞭解其功效者。

(2)發明說明中，雖有以依特定測定方法所得之測定值，作爲發明功效之記載，但因該測定方法不明瞭，致不能確認該發明功效者。

(3)發明說明中，僅列無技術證實之經濟效果，作爲發明功效之記載者。

4.關於發明之目的、技術內容、特點及功效之相互關係記載不妥情形。

(1)記載於發明說明之發明之技術內容、特點與該發明之目的或功效所載事項不能對應者。

(2)發明目的所載事項，與發明功效所載事項無關連者。

5.關於發明之目的、技術內容、特點及功效，與申請專利範圍之關係記載不妥情形。

(1)申請專利範圍之「請求項所載發明」，不能自發明說明中，理解該發明之目的、技術內容、特點及功效者。

例：請求項中記載有Ａ＋Ｂ發明之技術內容及特點，但於發明說明中，僅記載有Ａ＋Ｂ＋Ｃ發明之目的、技術內容、特點及功效，致自發明說明中，不能理解請求項所載之Ａ＋Ｂ發明之目的、技術內容、特點及功效。

(2)請求項記載有上位概念之發明，於發明說明中，僅於實施例記載有該上位概念發明之一部分，至於他部分未於實施例表示，致使熟習該項技術者不能自發明說明中，

理解該發明之目的、技術內容、特點及功效者。

例：請求項中雖記載爲「可塑性物之擠壓成型方法」發明，但發明說明中之實施例，僅記載有關以碳氫化合物或蛋白質爲主成分之農水產加工品，以製造可塑性食用品之方法。因此，就其成型方法、成型溫度、成型壓力等以觀，顯然不適用於陶瓷或金屬等可塑性物之擠壓成型者。

三、申請專利發明之認定

㈠對申請專利發明之認定，應依申請專利範圍之「請求項所載發明」之內容爲之。

㈡認定申請專利發明應注意事項

1. 請求項之記載內容明確時，應完全依照記載內容認定之。

2. 請求項中記載之用語及內容，於發明說明中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在發明說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌發明說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。

3. 請求項所載發明與發明說明中所載之發明目的、功效縱有不對應，亦不得無視於請求項所載發明之存在。亦即，不得僅以發明說明中所載之發明目的、功效，據以認定請求項所載發明而作爲審查對象。

上述第2、3項之內容，如參酌發明說明或圖式後，請求項所載發明仍未能明確，復經依第四章「說明書及圖式之補充修正」之規定，而補充修正後，亦仍然未能明確時，即毋庸再行認定，而逕依第四章有關規定處理之。

四、申請專利發明之判斷

申請專利範圍中之請求項，其種類可劃分爲獨立項（獨立請

求項）及附屬項（附屬請求項）二種（專施16・Ⅱ・及Ⅲ）。至於獨立項之記載形式，可採用「獨立記載形式」或「引用記載形式」；附屬項之記載形式，則採用「引用記載形式」。在本第四小節中所說的請求項，概指獨立項而言。

專利法施行細則第十六條第二項，規定申請專利範圍之獨立項，應載明「申請專利」之標的，構成及其實施之必要技術內容、特點。亦即，申請人應從「發明說明」中所揭示之「發明」，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之發明，以便明確的表示其所欲申請專利之發明。

⑴發明說明中，記載有二個以上之發明時（例如：物的發明、生產該物的方法發明、處理該物的方法發明、生產該物的機械、器具、裝置及其他物的發明、專爲利用該物特性之物的發明，或爲處理該物之物的發明等），究竟欲以其中何特定發明申請專利？或

⑵對於發明說明所記載的發明，究竟欲以上位概念的發明申請專利？或欲以下位概念的發明申請專利？

應由申請人依自己之意思選擇後，將所選擇之發明記載於申請專利範圍之獨立項中。

因此，應尊重申請人依其自己意思之記載，以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的發明。此時，雖可參酌發明之說明及圖式之記載，以判斷獨立項之發明，但判斷時不得逕以發明說明中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他發明，來判斷該獨立項之發明。

申請人依自己之判斷，而記載其所欲申請專利之發明於申請專利範圍時，如其所欲申請專利之發明有兩個以上者，須符合專利法第三十一條但書之規定，始得併案申請於一申請案中，如有違反該但書規定，則應依第六章第一

節「申請分割」之規定處理。

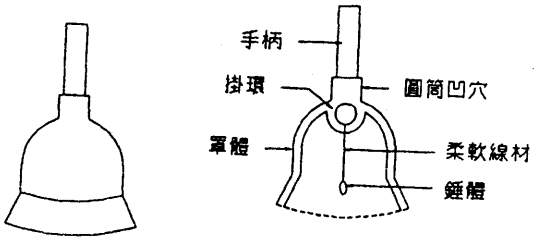
五、申請專利範圍

㈠申請專利範圍之記載要點依據專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條規定，申請專利範圍，應依下列各點記載之：

1. 申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。
2. 獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。
3. 附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。
4. 依附於二項以上之附屬項爲多項附屬項，應以選擇式爲之。
5. 附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。
6. 以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列。
7. 獨立項或附屬項之文字敘述應以單句爲之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。

㈡申請專利範圍包含獨立項及附屬項之記載案例

「假設」某人發明了如下的一個手搖鈴，而提出申請專利。



撰寫申請專利範圍時，獨立項及附屬項之記載方式如下：

1 一種手搖鈴，具有長圓柱形的手柄，該手柄之一端嵌入於鐘形罩頂端的圓筒凹穴內，罩體內頂面設有一掛環，掛環下藉柔軟線材連接有一水滴形狀之錘體者。（獨立項）

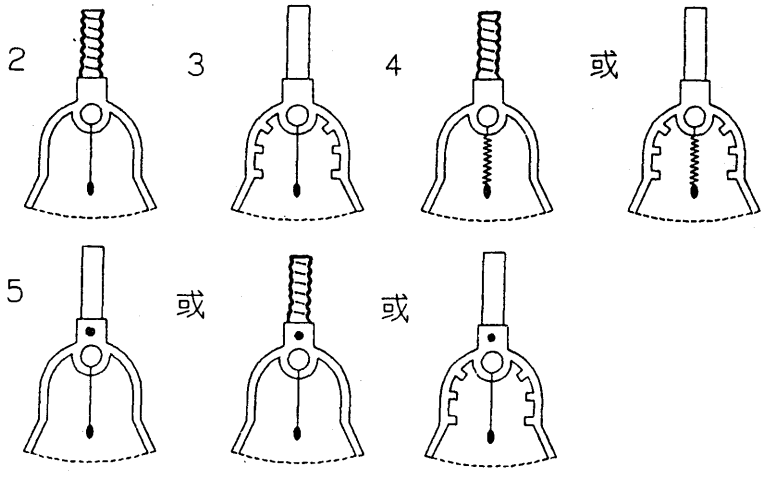
2 如申請專利範圍第 1 項所述之手搖鈴，其中之手柄有波浪形狀之表面。（附屬項）

3 如申請專利範圍第 1 項所述之手搖鈴，其中之罩體內部壁面上設有數條環形凸肋。（附屬項）

4 如申請專利範圍第 2 或 3 項所述之手搖鈴，其中之柔軟線材爲彈簧者。（多項附屬項）

5 如申請專利範圍第 1 、 2 或 3 項所述之手搖鈴，其中之圓筒凹穴側邊上開設有一孔洞，而可以一螺絲鎖入來加強手柄之一端與凸穴之連結者。（多項附屬項）

上述各附屬項所對應的請求對象，可用圖式表示如下：



（說明）

在此例中第１項稱爲獨立項，其他各項均稱爲附屬項。又因第４項與第５項所依附之項目爲二個以上，故又稱第４項與第５項爲多項附屬項。每一附屬項開頭應提示所依附之項目及其請求標的。申請人常犯的錯誤，乃是僅提示所依附之項目，而未重述其請求標的。例如：申請專利範圍之第２項寫成「2.如申請專利範圍第１項所述之手柄具有波浪形狀之表面」，即沒有提示申請專利範圍第１項之請求標的「手搖鈴」，故此爲不當之記載。

多數附屬項對所依附之項間，例如以「第２或３項」表現記載成「第２及３項」，即爲不適當之記載。又多項附屬項間不能直接或間接依附。若記載第５項係依附於「第２、３或４項」項，則因第４項本身亦爲多項附屬項，故爲不適當之記載。

㈢申請專利範圍中所載發明

申請專利範圍中所載發明，是否爲「發明之說明所記載者」，應就相對於申請專利範圍所載事項，依形式上觀察是否已載於發明之說明中。

因此，倘相對於申請專利範圍所載事項，由形式上觀察，並「未記載於發明之說明中」時，則不符專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定。

上述所謂「未記載於發明之說明中」，意指有下列二種情況之一而言：

1.相對於申請專利範圍所載事項，顯然並未記載於發明之說明中者。

例１：發明之說明中，並未記載任何具體的數值，而申請

專利範圍中，卻記載有具體的數值者。

例２：發明之說明中，僅記載以直流電動機爲發明之構成要件，而並未有記載或暗示以超音波電動機爲發明之構成要件，但卻在申請專利範圍中，記載有以超音波電動機爲發明之構成要件者。

2.申請專利範圍及發明之說明之中，所記載的用語不一致，造成兩者的對應關係不明確者。例：對一文書處理機，申請專利範圍中所記載的「資料處理手段」，未能明指係發明之說明中所謂的「文字大小變更手段」，或「行間隔變更手段」，或係該二者兼有之情況。

㈣專利法施行細則第十六條第二項

1.「申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」申請專利範圍中，獨立項應載明「申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」。依據專利法施行規則第十六條第二項之規定，獨立項應載明之事項，包括

⑴申請專利之標的

⑵構成及其實施之必要技術內容、特點。

上述⑵係對專利法第二十二條第四項「申請專利範圍，應具體體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」作具體的規定，由此可知申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含成具「構成及其實施之必要」，由而以具體實施例表現。對各該技術領域而言，例如機械、電路發明，解決問題點所採的手段而成的構成，有構件、元件。至於該等手段間之結合、作用關係，則指實施該等構成之構件間之位置、安裝狀態等或構成電路之各元件間之連接、作用關係使達成其應具的功效；例如化學物質之發明，以化合物學名或化學構造式，物性或化

性之確認、製法、用途作爲解決問題所採的手段而成的構成，至於實施該構成一事，通常指利用該發明而製得之生產物、生產步驟、溫度、壓力、時間等之生產條件（化學反應之情形爲反應式、使用觸媒等）、生產物之用途、生產時所使用之機械、器具、裝置等。

2.「構成之必要技術內容、特點」

記載於獨立項中之「構成之必要技術內容、特點」，乃爲發明之不可或缺之要件，因此發明獲准專利後，專利權人不得將獨立項所載事項之一部份，更正爲非發明構成之必要技術內容、特點的事項。例如獲准專利之發明，其獨立項所載發明構成之必要技術內容、特點爲ａ、ｂ、ｃ及ｄ，專利權人就不能主張其中之ｄ非爲其發明構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特點更正爲僅是ａ、ｂ、ｃ三者。因爲如准專利權人如此更正，將擴大申請專利範圍。

3.獨立項

申請專利範圍中「記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點」之請求項，稱爲「獨立項」（專施16．Ⅱ）。獨立項乃作爲專利性之判斷（專20 ）、專利權之效力（專56）、專利權之放棄（專69）、異議（專41）、依職權撤銷（專71）、舉發（專72）等劃分之基本單位。

因此，由上述1.～3.可知，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，若一獨立項所載事項尚未能具備整體性之技術思想者，即違反專利法施行細則第十六條第二項之規定。

4.以馬庫西形式（ Markush Claim ）等之擇一形式所記載的獨立項：

(1)就申請專利發明之構成上不可或缺的事項有二個以上之選擇項目，且此等選擇項目間具有類似的性質或功能時，可以馬庫西形式等之擇一形式，將此等選擇項目記載於單一之獨立項內。

(2)採用馬庫西形式等之擇一形式，若係有關化學物質之記載者，如符合以下要件時，即視爲彼此具有類似的性質或功能。

(i) 所有選擇項目有共同的性質或活性，且

(ii)(a) 存在有共同的化學構造，亦即「所有選擇項目共有重要的化學構造要素」，或

(b) 若共同的化學構造無判斷基準時，則所有的選擇項目被認爲屬於熟習該發明技術領域之人士「所認識之任一化學物質群」。

上述(ii)(a) 中之「所有選擇項目共有重要的化學構造要素」，係指具有占該化學構造大部分之共同的化學構造之情形而言。此外，對化學物質僅共有該化學構造之少許部分之情形時，則指該共有的化學構造由先前技術得知，屬構造上構成顯著的部分之情形而言。化學構造要素可以是單獨之一部分，亦可以是有相互關聯的各個部分之組合。

上述(ii)(b) 之「所認識之任一化學物質群」，係指在獨立項所記載的發明下，由該技術領域之知識，可預想出或許有相同作用之化學物質群而言。換言之，即屬於此化學物質群之多項化學物質，皆可相互替代而獲致相同結果。

㈤不符專利法施行細則第十六條規定之情形

申請專利範圍如有下列情形之一者，即違反專利法施行細則第十六條之規定，審查委員應依第四章「說明書及圖式

之補充修正」之規定通知申請補充修正之。

1.獨立項記載之技術內容不明確者。

2.獨立項中記載有銷售地區、銷售商等與發明之技術內容無關的事項者。

3.獨立項中僅記載發明之目的、作用及功效者。

4.依獨立項之記載事項，而判斷發明究竟是屬於「物」之發明、「方法」發明，或「生產該物之方法」發明中之何一範疇，尚不明瞭者。例如「作爲……之使用（use）」。此外，方式或系統之發明（例如電話方式），應當作「物」之發明予以處理。

5.獨立項所載事項，係由單一的技術手段而成，而該技術手段係以功能性或作用性形式表達者。

6.依獨立項所載事項，不能掌握到一完整體系的技術思想者。

(1)二個以上之「申請專利發明」，經記載於一獨立項中者。

例１：特定之零件及組配有該零件之裝置。

例２：具有特定電源之發送機或接收機。

例３：於一獨立項中，擇一記載化學物質之中間體與最終生成物。

(2)獨立項之構成之必要技術內容，記載有二個以上之選擇項目（馬庫西形式等），而此等選擇項目不具有類似的性質或功能者。

例外情形：

(i)獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載。

例如：獨立項中，須記載由Ａ至Ｃ步驟而成之方法的技術內容，但在Ａ至Ｃ步驟間，Ｂ步驟係顯而

易知的技術內容，即可省略B步驟之記載。

（ii）對某一最終生成物而言，雖爲中間體，然其本身在製程中對某階段而言，亦屬最終生成物者，倘其能與其他最終生成物同時滿足馬庫西形式之記載要件（五、㈣、4.）時，則不違反規定。

7.僅列舉相互關係不明確之組成構件者。

例：獨立項內記載著「由鋸齒狀檢測器、鋸齒狀印字頭及電子電路而成的記錄裝置」，其結果，各構成要素間之關係變得不明確。

8.物品之發明，其技術手段係以方法之形式表達者。例外，若除以方法之形式表達外，別無其他妥當的表現方法，且可由該方法之形式表達而特定該物者，即不在此限。（有關化學物質參閱第9項）

9.化學物質之發明，未以化學物質名稱或化學結構式表示者。例外，若無法以化學物質名稱或化學結構式特定時，得以物理或化學性質予以特定。若仍無法以物理或化學性質特定時，限於加入製法可以特定之情形，始准予利用製法作爲特定技術手段之一部分，而予以特定。

例：發明之新化學物質，無法以結構式，化合物名稱及性質特定時，使用〝製法限定物質(product by process)〞方式表示之例。

一種由下列步驟製造之移行素：

(1)在無血清培養基中培養人類轉移性黑色瘤M3827 同源細胞系3(ATCC No.CRL9193)；

(2)收集所得之無血清條件培養基；以及，以下步驟可按任意順序進行；

(3)在1.0M醋酸存在下進行分子量分離，並分離得含有

移行素活性之大約25,000分子量部份；

(4)進行陽離子交換分離作用，並分離得含有移行素活性之鹼性部份；

(5)進行羥磷灰石層析，並分離得含有移行素活性之緊密接合部份；及

(6)進行忌水性分離作用，並分離得含有移行素活性之忌水性部份；據此純化得至少大約10,000倍之移行素。

（參照我國公告第140135號專利案）

10.用途發明，其用途未予充分特定者。

例：「由……而成之醫藥」、「由……而構成之治療劑」、「由……而成之農藥」。

以下爲化學物質以物品表示的用途發明之例：

(1)「由單一化合物所成，明示特定用途之劑」例：由DDT所成之殺蟲劑。

(2)「以單一化合物爲有效成分，補助成分並未予特別明示而成的特定用途之「組合物」」例：以BHC與載體所成之殺蟲用「組合物」。

(3)「僅使用單一化合物於特定用途之製品」例：以溴化乙烯(Ethylene bromide)殺蟲劑處理過之園藝用土壤。

11.獨立項之記載，其內容僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。例外，若非以發明之說明或圖式之記載代用，即未能適切地記載者，則認可併用該代用之記載。

例如：有關合金之發明，合金之成分組成相互間有特定關係，而僅以數值或文字無法明確地表現時。「由附圖1所示之點A（……）、B（……）、C（……）

、D（……）所包圍的範圍內之Fe、Cr、Al及X%以下之雜質而成的Fe、Cr、Al 耐熱電熱用合金」。

12.獨立項之記載，以下列方式表現，致使申請專利發明之構成之必要技術內容、特點事項不明確者。

(1)「除……外」「非爲」等之否定的表現方式。

(2)僅用「……以上」或「……以下」等，表示下限或上限之數值限定之表現方式。

(3)使用「比重稍大」、「遠大於」、「低溫」、「高溫」等之比較性用語，其程度不明確之表現方式。

(4)以「依所希望」、「依所需」等文字且同時記載有任意附加事項或選擇事項之表現方式。另外，「有特別是」、「例如」、「等」、「最好」、「適宜」、「適當」等字句也應避免。

(5)如「0～10%」等含有0之數值限定。

13.獨立項之記載較所需者冗長，且申請專利發明之構成之必要技術內容、特點事項不明確者。

㈥專利法施行細則第十六條第六項

專利法施行細則第十六條第六項規定之申請專利範圍的多項方式記載，對象包括獨立項及附屬項，因此以下之「請求項」一詞，不區分獨立項或附屬項。其記載應依下述方式記載之：

1.對每一請求項應換項、行記載，且須附加一個號碼加以記載。

2.附於請求項之號碼，應依其記載之順序爲連續號碼。

3.於請求項之記載中，引用其他之請求項時，應將被引用之請求項所附號碼，記載於請求項之文前。

4.引用其他之請求項以記載請求項時，該請求項不得記載於所引用之請求項之前。亦即，該請求項之號碼順序，應在被引用之請求項之後。

㈦專利法施行細則第十六條第一項、第二項、第三項、第四項及第五項

1.請求項

申請專利範圍中之請求項，依其形式，可分爲獨立項及附屬項。因此稱「請求項」時，係指可以是獨立項，亦可以是附屬項而言。

2.獨立項（獨立請求項 Independent claim(s)）

獨立項中所載發明與其他獨立項中所載發明須爲不同之發明，甚至可爲不同一範疇（Category）之發明。但不得違反專利法第三十一條兩個以上之發明，利用上不能分離，始得併案申請之規定。

獨立項之記載形式，原則上採用不必引用其他請求項而記載之「獨立記載形式」。但爲避免重複記載而有必要時，得採用引用其他請求項而記載之「引用記載形式」。

因此獨立項之記載形式，有下列二種：

⑴獨立記載形式

「獨立記載形式」爲不引用其他請求項而記載之記載形式。因此「獨立記載形式」，僅適合用於不引用其他請求項而記載之獨立項。

下列之例，爲以「獨立記載形式」記載之獨立項。

例：「申請專利範圍」：

1.一種具有某種特性之化合物A。

2.一種具有某種特性之化合物A之製造方法。

⑵引用記載形式

「引用記載形式」，係指引用其他請求項而記載之

記載形式。

「引用記載形式」之設立，其目的乃爲避免重複記載被引用之其他請求項之文句，以便使請求項之記載簡明，並且亦可明確地記載出被引用之請求項，與引用該請求項而記載之請求項間的關係與差異，具有減輕申請人負擔，並使審查委員及其他第三者容易理解之優點。因此除無需引用其他請求項而記載之獨立項，可採用「獨立記載形式」外，其餘應儘量採用「引用記載形式」記載之。

下列之例，爲以「引用記載形式」記載之獨立項。

例：「申請專利範圍」

1. 一種具有某種特性之化合物Ａ。
2. 一種申請專利範圍第１項化合物Ａ之製造方法。
3. 一種實施申請專利範圍第２項之製造方法之裝置。
4. 一種組合物，包含Ｘ％之申請專利範圍第１項化合物Ａ，Ｙ％之化合物Ｂ及Ｚ％之化合物Ｃ而成者。

如上之採用「引用記載形式」之獨立項，其記載形式，在外觀上與同爲採用「引用記載形式」之附屬項相似，但其本質上與附屬項並不相同。因爲此種採用「引用記載形式」之獨立項所載發明，與其所引用之請求項所載發明，雖屬於申請之單一性概念內之發明，但兩者仍爲各別不同之發明。至於附屬項所載發明與其所引用之請求項所載發明，乃爲同一個範疇(category)之發明，只是包括其所引用之請求項之全部技術內容並敘明其所引用之請求項項目外之技術特點而已。例如，被引用之請求項所載之發明爲「化合物Ａ」，其附屬項雖可對化合物Ａ之結構式內容加以限制，但其附屬項所載之發明

仍須爲「化合物A」範疇內之發明，絕不能變爲「化合物A之製法」或「實施化合物A製法之裝置」。

3.附屬項（附屬請求項 Dependent claim(s)）

附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，且附屬項得有其他附屬項依附敘述之。因此附屬項在記載上，爲避免重複記載其所依附之請求項文句，以簡化其記載起見，其記載形式必須採用引用其他請求項而記載之「引用記載形式」。

附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。

因此附屬項所記載之發明，爲含有其所引用之獨立項或附屬項發明的全部技術內容在內，且附屬項與該獨立項發明爲同一範疇（Category）之發明，所以附屬項應與獨立項獲得同一待遇。

對於一個獨立項，得以一個以上之附屬項依附敘述之。但一個附屬項依附於二個以上請求項者，應以選擇式爲之。

附屬項雖然得有其他附屬項依附敘述之，但多項附屬項間不得直接或間接依附，以免申請專利範圍趨於混亂而不明確。

附屬項之引用記載形式，大致可分爲下列三種態樣：

(1)將被引用的其他請求項全部技術內容包含在內，並對其中之部分技術內容作進一步之界定，而記載之形式。

例：「申請專利範圍」

1. 一種含有隔熱材料之建築用壁材。
2. 如申請專利範圍第1項所述之建築用壁材，其中隔熱材料係聚苯乙烯發泡塑膠者。

⑵增加被引用之請求項所未含有的構成而記載之引用記載形式。

例：「申請專利範圍」

1. 一種含有以聚苯乙烯發泡塑膠爲隔熱材料之建築用壁材。

2. 如申請專利範圍第1項之建築用壁材，該壁材之聚苯乙烯發泡塑膠中係摻合有選自以鹵素、硫、銻、磷、氮及硼而成的群體之一者以上的元素爲主成分之阻燃劑者。

⑶以多項附屬方式而記載之形式

例：「申請專利範圍」

1. 一種具有特定構造之空調裝置。……（獨立項）

2. 如申請專利範圍第1項所述之空調裝置，其中裝置有風向調節機構者。……（單項附屬方式記載之附屬項）

3. 如申請專利範圍第1項或第2項所述之空調裝置，該空調裝置係具有風量調節機構。……（多項附屬方式記載之附屬項）

㈧請求項記載形式不合規定之類型

1. 附屬請求項引用後述之請求項者

例：「申請專利範圍」

1. 如申請專利範圍第2項所述之滾珠軸承，其係於外輪之外側上設有環狀緩衝體。

2. 一種具特定構造之滾珠軸承，……。

3. 一種依特定工程所實施之前項滾珠軸承之製法。

2. 依多項附屬方式記載，而其記載不明瞭不適切者

例1：請求項之引用非擇一，以致不明瞭之例。

「申請專利範圍」

1.一種具有特定構造之空調裝置，……。

2.如申請專利範圍第1項所述之空調裝置，具風向調節機構者，……。

3.如申請專利範圍第1及2項所述之空調裝置，具有風量調節機構者，……。

例2：於被引用之請求項，未附以同一技術的界定，致不明瞭者。

「申請專利範圍」

1.一種具特定構造之空調裝置，……。

2.如申請專利範圍第1項所述之空調裝置，具風向調節機構者。

3.如申請專利範圍第1項所述之空調裝置，具有風量調節機構，及如申請專利範圍第2項所載之空調裝置，具有定時機構者。

例3：被引用之請求項，雖附有同一技術界定，因含異種範疇(category)對象之請求項，致不明瞭者。

「申請專利範圍」

1.一種特定構造之人工心臟。

2.一種依特定工程實施之特定構造人工心臟製造方法。

3.如申請專利範圍第1項或第2項所述之人工心臟製造方法，備有特定安全裝置者。

六其他一般記載不合規定之情形

有以下情形，致使熟習該項技術者自發明說明之記載中，尚不能據以實施該發明，或自申請專利範圍中所載事項，不能正確理解時，則其說明書之記載即不合專利法施行細則第十四條及第十五條第一項規定。

1. 因發明之說明或申請專利範圍未以國文（中文）正確記載，致其內容不明瞭者（包含所謂「翻譯不妥」之情形）。

所謂未以國文正確記載者，例如主語及述語之關係不明瞭，修飾語及被修辭關係不明瞭，句（標點）讀點之錯誤，文字之錯誤（誤字，脫字，俗字），符號之錯誤等。

2. 說明書之說明，前後使用之用語未一致者。
3. 所用之技術用語，非爲學術用語、學術文獻或專門技術領域等慣用之技術用語，又未於發明說明中爲用語之定義者。
4. 非必須以商品名稱表示之事項，而以商品名稱表示者。
5. 於說明書中記載依計量法所定之物象狀態之量時，未依國際公認之計量法所定單位爲記載者。
6. 圖式的簡單說明，其記載（如圖式及符號之說明）與發明之說明、申請專利範圍或圖式等之關係不明者。

七、審查上應注意事項

1. 以不合專利法第二十二條第三項規定，或專利法施行細則第十五條第一項第六款規定作爲核駁理由時，應具體指明其理由。例如，以請求項中雖已記載上位概念發明，但發明說明中僅記載包含於該上位概念發明之一部分實施例，卻未對該上位概念發明之他部分，依熟習該項技術者可據以實施之程度，就該發明之目的、技術內容及功效爲記載等理由，作爲核駁時，亦應表明其具體理由。

另外，以請求項係依馬庫西形式記載，而於發明說明中，僅就一部選擇項目有實施例之記載，就其餘選擇項目未依熟習該項技術者可據以實施之程度，爲關於該發明之目的、技術內容及功效爲記載等理由，作爲核駁時，亦應表明其具體理由。又，就一般難以預測功效之技術領域而言，發明說明

中已記載有一個代表的實施例時，僅認爲其實施例或確認功效之具體例之個數不充分者，在不致變更實質情況下，宜依專利法第四十四條請申請人補充，不宜逕行作爲核駁的具體理由。

2. 上述 1. 中所指之核駁具體理由，應儘量引用文獻，包含後申請案之說明書、圖式及申請人就其他申請案所提出之意見書或專利異議書等文書。

3. 對於以不具發明說明所載發明之功效，作爲核駁理由之通知時，申請人得以意見書或實驗證明書等作爲申復及釋明，表示具備此等功效，但不得變更實質。如因此得確認具實質之功效者，其說明書之記載即不違反專利法第二十二條第三項規定，亦不違反專利法施行細則第十五條第一項第六款規定。如該補充有實質變更之情事者，則不適用之。

第二節　申請之單一性

一、申請之單一性意義

專利法第三十一條規定，申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

㈠利用發明主要構成部分者。

㈡發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。

㈢發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

據上述專利法第三十一條規定，可知原則上申請發明專利應以一個發明申請一個申請案，兩個以上的發明應申請為兩個以上的申請案，而不能併為一案申請。但兩個以上發明，如具有利用上不能分離之關係，並有上述但書三款之一時，則例外允許將該兩個以上同日申請的發明併為一案申請，惟其不適用於已申請中之相關發明案。此種將兩個以上發明具有專利法第三十一條但書規定之關係而得併為一案申請之特性，並非屬強制性，申請人可依申請時之情況彈性應用。

二、專利法第三十一條之立法意旨

由於科技發展快速，有關發明申請之技術內容日趨多元及複雜化，會產生兩個以上的發明，在利用上

形成有密切不可分離的關係。在專利制度先進國家為了使得申請人，第三者及專利專責機關可方便處理此類案件，以利於發明專利申請之分類，檢索和審查等作業，則訂定有「申請之單一性」認定標準。

可是，各國往往因考量該國產業及科技背景，在認定標準上並非為一致。我國專利法第三十一條之規定內容，在立法過程中就有參酌日本特許法第37條及國際專利合作條約施行細則第13.2條之內容以明定但書之三款是為利用上不能分離之態樣。

因此，專利法第三十一條所謂「兩個以上之發明」係指申請專利範圍之請求項內容被區分記載的一個發明（以下稱為「發明」）與其他發明（以下稱為「他發明」）而言，當「發明」與「他發明」在有但書之三款之情事下，是為利用上不能分離之二個不同發明，得併案申請，至於實質上不具有利用上不能分離之二個相同發明，就無所謂併案申請。下述即為不具有利用上不能分離之二個相同發明之情況：

㈠實質上相同的情形。

包含於申請專利範圍之請求項被區分記載的各個發明，依據申請當時之技術水準，該各個發明的技術事項，為能由熟習該項技術者直接推導，而不認為有差異者。

㈡兩個以上的發明，即使實質上並不相同，但由該等發明中任一者觀之，熟習該項技術者而言，就「發

明」為「他發明」附加上無意義的條件、限定等而成，或「他發明」為一個「發明」之無意義的下位概念記載而成之情形。

三、專利法第三十一條但書第一款之要件關係

專利法第三十一條第一款規定「利用發明主要構成部分者」之意旨，乃在於判斷表現形式均為「物」或者「方法」之「發明」與「他發明」，其中「他發明」是否利用「發明」其主要構成部分之情事，以形成在技術上相互間有密切關聯的兩個以上發明者而言。換言之，「發明」為物（或方法）之發明，則「他發明」亦必須為與「發明」係相同範疇的物（或方法）之發明，而其中「他發明」發生有利用「發明」主要構成部分者之關係時，始可適用本條款之規定。

此處所指「構成」，參照本章第一節第五小節（申請專利範圍）之第（四）次目，即專利法施行細則第十六條第二項「獨立項應載明申請專利之標的，構成及其實施之必要技術內容、特點」之內容，係指申請專利發明之技術內容上解決問題所採的手段間之結合關係，作用關係，以具體實施例表現，並於申請專利範圍之獨立項中具有新穎事項之物之發明，係指元件、構件（Element (s)），對方法之發明，則指步驟（Step(s)）等。

所謂「主要構成」係指申請人認為能克服所申請之發明專利欲解決之技術問題，發揮發明所預期之功

效，並達成發明之主要目的，而記載於申請專利範圍之技術內容部分，並認為對於熟習該項技術者，係屬新穎且可實施部分者。

因此，所謂「利用發明之主要構成」係指「他發明」與「發明」為解決各自在技術上之問題點，在記載於申請專利範圍所對應之獨立項內容中，具有下述關聯性者：

（ i ）「發明」之主要構成作為「他發明」之主要構成。

（ ii ）「發明」之全部構成作為「他發明」之主要構成。

（ iii ）「發明」之主要構成作為「他發明」之全部構成。

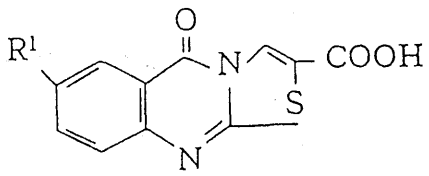
例 1

發明名稱：

噻唑基〔 2,3,-b 〕喹喹啉衍生物及其製造用之中間體

申請專利範圍：

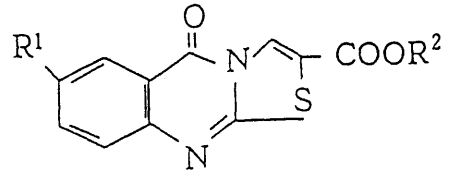
1. 一種式（ Ⅰ ）表示之噻唑基〔 2,3,-b 〕喹喹啉衍生物



〔I〕

式內，R^1表示甲硫基或甲磺基。

2. 一種式(Ⅱ)表示之噻唑基〔2,3, -b〕哇喹喎啉衍生物



〔II〕

式內，R^1為甲硫基或甲磺基，R^2為烷基。

發明之詳細說明之摘錄：

本發明係有關具抗過敏活性之以一般式(Ⅰ)表示的噻唑基〔2,3,-b〕哇喹喎啉衍生物及製造此物之有用的中間體，即以一般式〔Ⅱ〕表示的噻唑基〔2,3,-b〕哇喹喎啉衍生物。

一般式〔Ⅰ〕之化合物係容易由一般式〔Ⅱ〕之化合物利用加水分解而製得。

說明：

「他發明」(申請專利範圍第2項)之化合物之主要用途，係被視作「發明」(申請專利範圍第1項)之化合物(最終化合物)之原料(中間體)。

兩個發明在技術上有直接關聯性。兩化合物具有共通的基本骨幹，「發明」之主要構成作為「他發明」之主要構成。

例 2

發明名稱：

濃縮機用過濾圓筒及濃縮機

申請專利範圍：

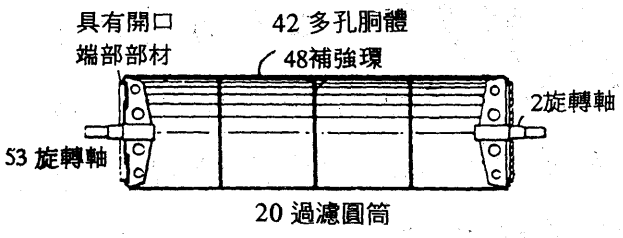
1. 一種木材紙漿淤泥濃縮機用過濾圓筒，其特徵在於由圓筒狀多孔胴體(42)、被覆於多孔胴體(42)之外面的篩網配件、補強環(48)及具有分別固定設置於多孔胴體(42)之對向兩端上之使旋轉軸(52、53)的端部配件而成者，其中端部配件之一側具備複數個開口，而端部配件之另一側係經閉鎖著。（參閱圖一）

2. 一種木材紙漿淤泥濃縮機，係由具淤泥導入口(22)之濃縮用大桶(30)、被支持於該大桶(30)內且可自由旋轉之申請專利範圍第 1 項所述的過濾圓筒（20），為排出過濾圓筒(20)內部之清水而與另一側之端部配件之開口連通的清水排出口(32)、為排出於過濾圓筒(20)之表面上形成的濃縮紙漿

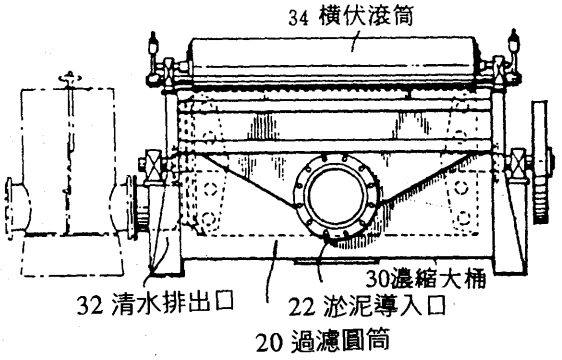
淤泥而用的橡膠輥筒(34) ……而成者。（參閱圖二）

發明之詳細說明之摘錄及圖式：

本發明係有關適於製紙機械之濃縮機及濃縮機用過濾圓筒，為過濾圓筒之輕量化、防止多孔胴體之變形，而設有補強環(48)以改良習用的無軸棒型過濾圓筒者。



圖一



圖二

說明：

「發明」（申請專利範圍第1項）與「他發明」（申請專利範圍第2項），係各為「過濾圓筒」及「濃縮機」，惟「發明」之過濾圓筒係被使用於濃縮機

之構成而記載於請求項中，故兩個發明在技術上有直接關聯性。

「他發明」包涵「發明」之過濾圓筒全部分，故「發明」之全部構成作為「他發明」之主要構成。

例 3

發明名稱：

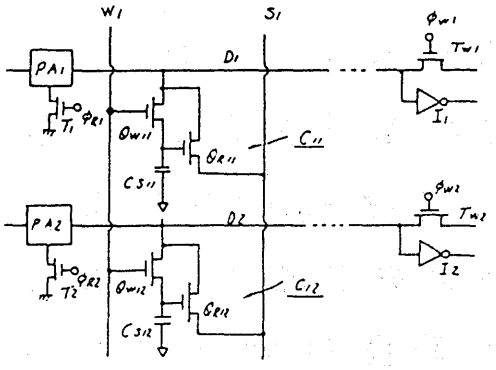
半導體隨機存取記憶體裝置及其使用之MIS型半導體裝置

申請專利範圍：

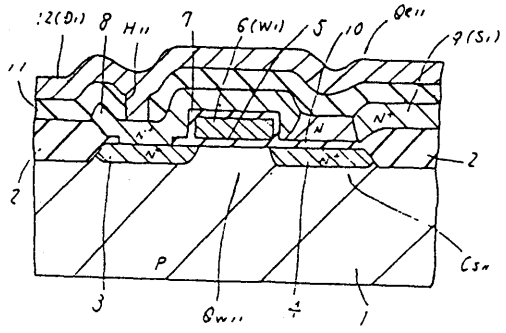
1. 一種半導體隨機存取記憶體裝置，其特徵在於將具有由第一 MIS 元件(QW11)，採用此第一 MIS 元件(QW11)之漏極(3)及源極(4)領域之任一領域作為閘、且於前述第一MIS元件(QW11)之上部疊積形成的第二MIS 元件(QR11)，與此第二MIS 元件(QR11)之閘輸入容量之資訊儲存用之電容器(CS11)之記憶體存格(C11)配置成矩陣狀的記憶體陣列，對前述第一MIS 元件(QW11)之漏極與第二MIS 元件(QR11)之漏極予以電氣結合、……將資訊線(D1)配線於記憶體存格間使記憶體陣列直交於感線(S1)

及字線(W1)而成者。（參閱圖一）

2. 一種WIS 型半導體裝置，其特徵在於由被形成於半導體基板(1)之一主面上的第一MIS 元件(QW11)、與採用此第一MIS元件(QW11)之漏極(3)及源極(4)領域之任一領域作為閘，且於前述第一MIS 元件(QW11)之上部，疊積形成的第二MIS元件(QR11)而成者。（參閱圖二）



圖一



圖二

發明之詳細說明之摘錄及圖式：

本發明係半導體隨機存取記憶體裝置及其使用之MIS 型半導體裝置。

由構成特定記憶體存格電路之2個MIS 元件與1個資訊儲存用電容器而成的記憶體存格，與第一MIS 元件

(QW11) 疊積成於其上，且以第一 MIS 元件 (QW11) 之漏極 (3) 及源極 (4) 之任一領域作為閘的第二 MIS 元件 (QR11)、與依附於第二 MIS 元件 (QR11) 之閘部分之容量 (CS11) 所構成者，故可達成不需複雜的元件構造之半導體隨機存取記憶體裝置。

說明：

「發明」（申請專利範圍第 1 項）及「他發明」（申請專利範圍第 2 項），係各為「半導體隨機存取記憶體裝置」，「MIS 型半導體裝置」，兩個發明在技術上有直接關聯性。

「發明」半導體隨機存取記憶體裝置之主要構成 MIS 型半導體裝置作為「他發明」之全部構成。

不符專利法第三十一條但書第一款之要件關係

例 4

發明名稱：

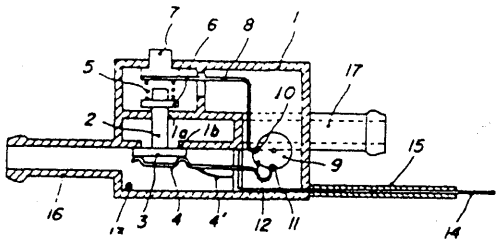
瓦斯自動遮斷裝置

申請專利範圍：

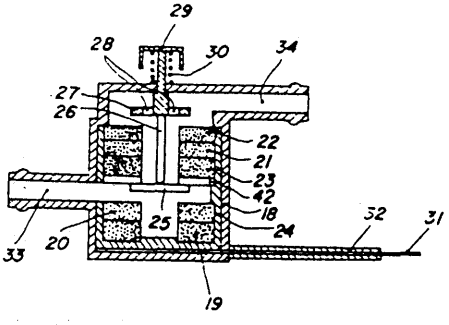
1. 一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有連接至氣閥 (3) 之雙金屬片 (4)，

與將燃氣器溫度傳向雙金屬片(4)而用的受熱板(14)，當雙金屬片(4)之溫度降低時，可藉前述雙金屬片(4)之變形而使氣閥(3)關閉。（參閱圖一）

2. 一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有永久磁石(19、21)形成此永久磁石（19、21）之磁力線通路之至少二個熱鐵氧磁體(20、22、23)，以此等熱鐵氧磁體(20、22、23）之磁性吸附力而保持開閉位置之氧閥(25)，與將燃氣器溫度傳向前述熱鐵氧磁體（20、22、23）而用的受熱板(31)，……而前述熱鐵氧磁石(20、22、23)之消磁溫度係彼此不同的。（參閱圖二）



圖一



圖二

發明之詳細說明之摘錄及圖式：

申請專利範圍第一項之瓦斯自動遮斷裝量（發明）是利用雙金屬片之變形以控制瓦斯器係為機械式之控制，申請專利範圍第二項之瓦斯自動遮斷裝置（他發明）是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以控制瓦斯器，係為磁性式之控制。

說明：

兩個發明在技術上並無直接關聯性，「他發明」為無利用「發明」主要構成部分者。

四、專利法第三十一條但書第二款之要件關係

專利法第三十一條第二款之關係，係指對「發明」為「物之發明」時，「他發明」為符合「生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物」之任一者之關係。

㈠生產該物之方法，使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置

「他發明」之方法或物，係指將原料、被加工體等變化成「發明」之生產物者而言。

例 5

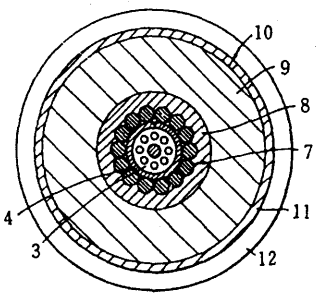
發明名稱：

光纖電纜及其製法

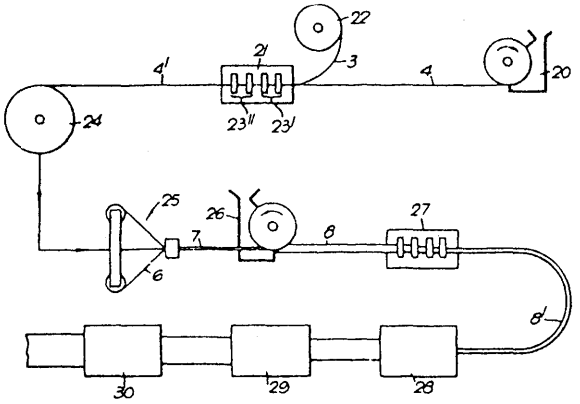
申請專利範圍：

1. 一種光纖電纜，係由在其內部配置有光纖電纜芯(3)之保護管(4)之上至少具有一層抗拉組件(7)之光纖電纜（參閱圖一）。

2. 一種光纖電纜之製法，係由在經加撚的電纜組件(7)之圖上，利用連續抽出法，共軸的抽出成形過大尺度之金屬管(8)，使此一經抽出成形的金屬管(8)變形至已加撚的電纜組件(7)上，……使於具有形成被覆層(8′)之步驟之經加撚的電纜組件之上配置成被覆層而成者。（參閱圖二）



圖一



圖二

發明之詳細說明之摘錄及圖式：

本發明係有關具可搓撚性、能耐海

水之高壓及侵蝕，且可以較長的長度使用之光纖電纜及其製法。此製法可應用於光纖電纜以外之加撚繩索電纜。

如習用技術般，利用熔接銅帶形成管 (8) 之情形，管 (8) 中之材質會因熔接伴隨的高溫遭受惡劣影響。

說明：

利用「他發明」（申請專利範圍第2項）之「電纜之製法」，除「發明」（申請專利範圍第1項）之「光纖電纜」之外，亦生產出「可搓撚繩索或電纜」，然而「他發明」之「電纜之製法」係適用於「發明」之「光纖電纜」之生產。因此，兩個發明係符合物與生產該物之方法要件關係。

㈡使用該物之方法，專為利用該物特性之物

「使用該物之方法」之發明係指利用該物之性質、功能之方法之發明。

「專為利用該物特性之物」之發明係指專為利用該物之屬性之「物」之發明。

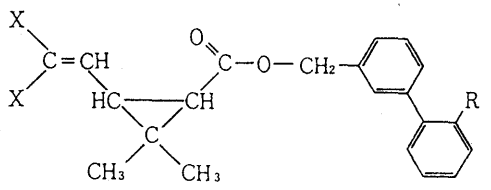
例 6

發明名稱：

環丙烷羧酸酯衍生物，含有該物之殺蟲劑及使用該物之殺蟲方法

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. 一種殺蟲劑組合物，其係含有至少一種申請專利範圍第1項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申請專利範圍第1項所述化合物施用於欲驅除昆蟲之場所。

發明之詳細說明之摘錄：

本發明係有關表示殺蟲活性，於持續其活性之聯苯單位之環上具有取代基之〔1,1'-聯苯〕-3-基甲基-3-(2，2-二鹵醚-2，2-二甲基）丙烷羧酸酯、含有該化合物之殺蟲劑組合物及施用該化合物之殺昆蟲之方法。

說明：

「他發明」（申請專利範圍第2項）之殺蟲劑組合物，係屬於專為「發明」（申請專利範圍第1項）之環丙烷羧酸酯衍生物之殺蟲性之物。

「他發明」（申請專利範圍第3項）之方法，係屬於使用「發明」（申請專利範圍第1項）之環丙烷羧酸酯衍生物之方法。

不符專利法第三十一條但書第二款之要件關係

例7

發明名稱：

電源之整流電路與多孔矽藍光發光二極體之製造方法

申請專利範圍：

1. 一種電源之整流器電路（第一圖）係用於電源供應器中，特別是用於切換式電源組件中，其具有一跨在電源電壓之全波整流器(D1……D4）及連接於整流器之後的負載電容器(CL)，其中負載電容器經由升壓電感(LB)和二極體(DS)所構成之串聯電路以時鐘頻率之速率充電，升壓電感和二

極體之連接點經控制開關(SB)接地，時鐘頻率遠較電源頻率高，其特徵為：

(a) 負載整流器(CL)和負載(SNT)跨在全波整流器(D1……D4)上，

(b) 設有一輔助整流器(D1′，D2′)，由升壓電感(LB)和二極體構成之串聯電路由輔助整流器接通至負載電容器，及

(c) 有一開關受控制電路(AB)控制之方式為，在已整流半波之零穿越區之時域內，額外之負載電流經由升壓電感供應至負載電容器。

2. 一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法（第二圖），其步驟包括：

(a) 取一矽基板，於其背面鍍一層導電物質；

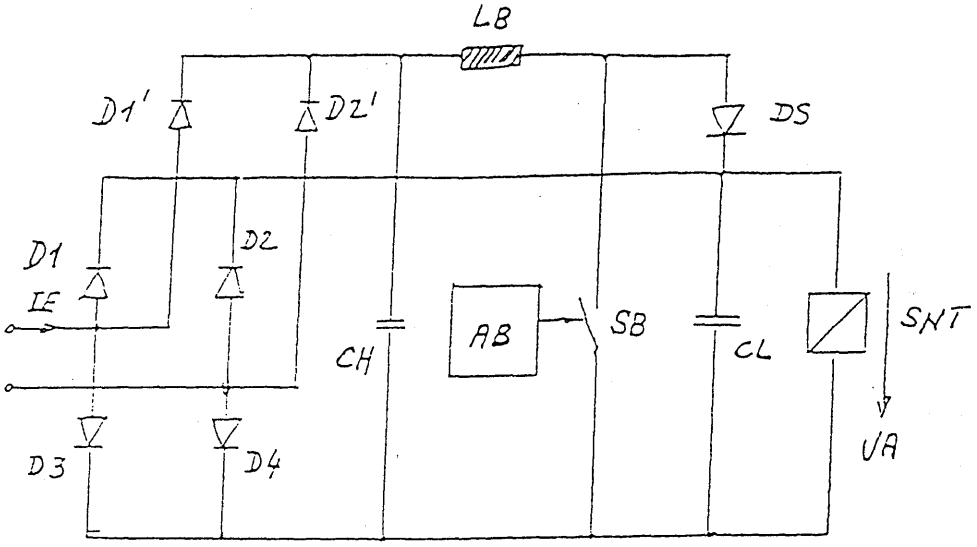
(b) 將該背面鍍上導電物質之矽基板置入鈍氣中焠火一段時間：

(c) 於該矽基板面之導電物質上一層防腐蝕劑；

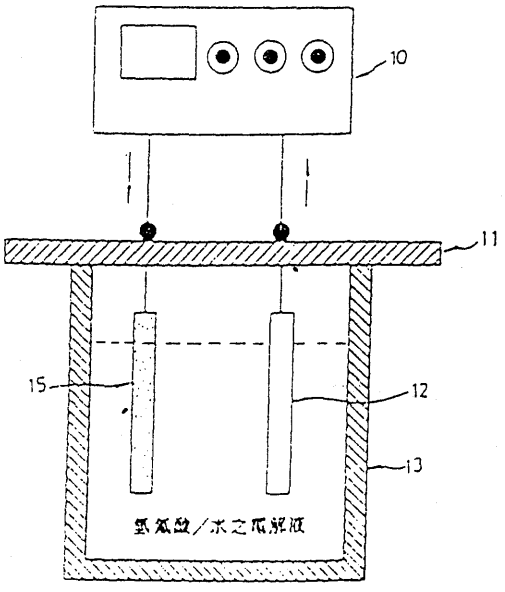
(d) 將該矽基板置入氫氟酸水溶液中通入適當電流做陽極蝕刻，俾得一多孔矽；

(e) 將該多孔矽置入高溫爐中氧化，俾得一具發藍光特性之多孔矽。

(f) 以 5％氫氟酸除去該多孔表面之氧化層，再鍍上一薄層半透明金，俾得一藍光發光二極體。



第一圖



第二圖

發明之詳細說明之摘錄：

電源之整流器電路另有輔助整流器，升壓電感，二極體及開關，把在已整流半波之零穿越區之時域內，額外之負載電流經由升壓電感供應至負載電容器上。

多孔矽藍光發光二極體之製造方法，係如申請專利範圍所敘述之6步驟製成之藍光發光二極體，與綠光、紅光發光二極體結合，形成全彩色之顯示系統。

說明：

兩個發明在技術上並無直接關聯性，「他發明」（申請專利範圍第2項）之「藍光發光二極體」並非為「發明」（申請專利範圍第1項）之「整流器電路」製造方法。

五、專利法第三十一條但書第三款之要件關係

係指「發明」為「方法之發明」時，「他發明」需符合「實施該方法所直接使用之機械，器具或裝置」之關係。

所謂實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置：係指「他發明」之物，為在實施「發明」之方法之際所直接使用之物，諸如機械、器具、裝置。

例 8

發明名稱：

電視影像訊號的傳送方法及其送訊裝置

申請專利範圍：

1. 一種電視影像訊號的傳送方法，其特徵為將電視影像訊號在畫面中央部把時間軸伸長，在畫面周邊部把時間軸壓縮，並且在時間軸伸長的畫面中央部的電視影像訊號適用比較狹窄之占有頻率帶域來送訊，於收訊側，將所接收電視訊號在原來時間軸上復原後予以表示者。

2. 一種電視影像訊號的送訊裝置，其具備有……，將攝像手段的偏向做非線性控制，而把該攝像手段所得之送訊電視影像訊號的時間軸，在畫面中央部伸長，而在畫面周邊部壓縮之控制手段者，

發明之詳細說明之摘錄：

習用者，於電視攝像機與電視機等影像表示裝置中，有關電視畫面之掃描，在水平與垂直兩方向均以線性速度來進行，而且在畫面上的那一位置，均有一定的解像度。因此，由於期待於未

來實現的高品質電視之畫面，其掃描線數目增大的情況，電視影像訊號傳送所需之頻率帶域寬，將為從前的數十倍，故其實現便有困難。

本發明利用在影像表示面的中央部與周邊之視覺特性的差異，將彩色電視影像訊號以狹窄帶域之傳送路徑來做安定的傳送。

說明：

〔他發明〕（申請專利範圍第2項）之送訊裝置，為將「發明」（申請專利範圍第1現）之「傳送方法」中，新穎構成之電視影像訊號，在畫面中央部的時間軸伸長，在畫面周邊部壓縮以及進行復原，所直接使用之裝置。

不符專利法第三十一條但書第三款之要件關係

例9

發明名稱：

芳香族化合物硝化反應之方法及除去該放熱反應的反應熱之裝置

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，其特徵為將芳香族化合

物，硝化劑與溶媒所組成的原料在反應器中均勻地混合反應。

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，其係由

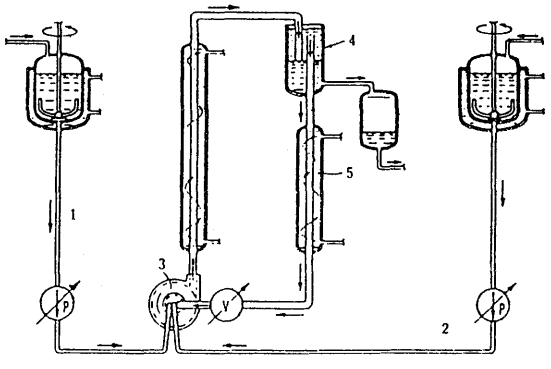
(a) 具有起始物質芳香族化合物、硝化劑及溶媒的供給管路(1，2)，將原料混合物與不活性流體均勻混合之反應器(3)。

(b) 與反應器(3)相連結，將包含反應產物的溶液與不活性流體分離的分離器(4)以及

(c) 將分離器(4)與反應器(3)相連結，使不活性流體冷卻後於反應器中做再循環之熱交換器(5)，所構成者。

發明之詳細說明之摘錄及圖式：

本發明係有關在液相中的芳香族化合物硝化反應之方法及除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置。



說明：

〔他發明〕（申請專利範圍第2項）之「除去反應熱的裝置」，並非實施「發明」（申請專利範圍第1項）之「硝化反應方法」所直接使用之裝置。

六、審查上應注意事項

1. 與其他專利要件之核駁理由相較，不符申請之單一性要件，雖可作核駁理由，但並非指發明在可專利性上係有瑕疵，故在審查時，當以不符申請之單一性要件作核駁理由先行通知時，應儘可能具體的指出核駁之理由，通知申請人於指定期間，依據專利法第三十二條之規定各別申請，如申請人申復不改為各別申請而顯無理由或逾期未申復者，可以審定書敘明其理由，予以核駁。

2. 判斷申請專範圍內二個以上獨立請求項，係以技術內容涵蓋最廣之獨立請求項視為「發明」，其他獨立請求項則視為「他發明」，此際「發明」與「他發明」並未符合申請之單一性要件時，則必須重覆上述內容以判斷「他發明」之間有否符合申請之單一性要件。

D52 90/2/18

第四章　說明書及圖式之補充修正、更正

第一節　概念與法條意旨

一、概念

專利申請文件向專利專責機關提出申請後，當符合規定所需文件而取得申請日者，本無需再為補充修正。惟按先申請原則之意旨，係就相同的發明，以最先提出申請之申請人獲准取得專利。因此，申請人在此制度架構下，為了優先取得申請日，不得不在大致完成發明後，就迫切備具記載有發明說明和申請專利範圍之說明書（以下簡稱說明書）及必要圖式等文件，向專利專責機關提出申請，導致其說明書及圖式有錯誤、遺漏，或表達上有未臻完善、清楚明白的情形發生；此外，即使說明書及圖式之記載符合專利法及施行細則規定要求，但經審查結果，認為發明內容與先前技術相同時，亦需對申請專利範圍予以縮減，凡此均有就說明書及圖式進行補充修正之必要。

再者，說明書及圖式得予補充修正，除可方便申請人改善原說明書及圖式內容，避免重新申請專利外，並可獲致下列各項利益：首先，申請人得藉以消除申請文件中的不當缺陷，增加發明獲准專利之機會；其次，公眾得因發明內容之描述更臻清楚明白，而明確認知其請求專利保護之範圍，減少侵權疑義及困擾；同時，專利專責機關進行審查時，亦得因專利申請文件適當完整之補充修正，而縮短審查時間提昇審查效率。

因此，包括我國在內等採行先申請原則之國家，其專利法中均有得為說明書及圖式補充修正之相關規範，以達成上述目的。不過，由

於說明書及圖式補充修正之結果，將視為申請時已有揭示的內容，可能導致與該專利申請有相互競爭關係之其他申請人利益受到影響，進而違背專利制度採行先申請原則之意旨，故允許補充修正的範圍，應避免過於寬鬆；同時，申請專利範圍一經審定核准公告之後即已關涉公眾利益，倘若允許申請人任意補充修正或更正，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益，亦有損法律之安定性。故為調和上述各項利益衝突，如何使申請人在不影響公眾及其他申請人利益的情形下，就其專利說明書或圖式得於合理範圍之內予以補充修正，即成專利規範之主要課題。

我國專利法基於上述考量，即於第四十四條第一項第三款及第四項規定中，就審定公告前、後，有關專利說明書及圖式之補充修正分別加以規範，亦即：

於審定公告前，依專利法第四十四條第一項第三款及第四項前段之規定，在不變更申請案之實質內容下，於審查時，得對說明書或圖式提出補充修正。

於審定公告後，因專利說明書及圖式業經審定公告，其申請專利範圍之內容已公告揭示，若允許得補充修正致擴大、變更其範圍，則明顯妨礙了第三人的利益，但不允許補充修正，對申請人的保護似又過苛。故為使申請人在不影響公眾及其他申請人利益的情形下，得就其專利說明書或圖式於合理範圍之內予以補充修正，專利法第四十四條第四項後段規定，對審定公告後之補充修正，除不得變更專利之實質外，更限於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情形下，始得為之。

至於取得專利權後，依專利法第六十七條亦得申請更正，且其更正之條件與審定公告後之補充修正並無差異，將一併論述之。

又新型允許補充修正、更正之規定，與發明並無差異，故前述規定，於新型準用之。

最後，除了對說明書及圖式本身加以補充修正外，申請人亦會針對說明書及圖式中之技術事項，提出補充說明。此種補充說明雖亦屬專利文件之參考資料，惟非本章所述之補充修正，應予辨明。

二、法條依據

有關之法條規定如下：

專利法

第四十四條第一項　專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：

一、到局面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

三、補充或修正說明書或圖式。

第四十四條第四項　依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：

一、申請專利範圍過廣。

二、誤記之事項。

三、不明瞭之記載。

第四十五條第二項　專利專責機關得依前項職權審查之結果，通知申請人修正其說明書及圖式。但其修正應符合前條第四項之規定。

第六十七條　發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：

一、申請專利範圍過廣。

二、誤記之事項。

三、不明瞭之記載。

第七十三條　第五十四條及前條舉發案之處理，準用第四十二條至第四十四條規定。

第一百零五條　第四十四條、第四十五條、第六十七條、第七十三條規定，於新型專利準用之。

第二節　審定公告前之補充修正

一、時間限制

申請案繫屬專利專責機關之審查階段時，申請人始得補充修正說明書或圖式，若非繫屬於專利專責機關之審查階段，則不得補充修正說明書或圖式。因此，申請案於審定公告前得補充修正之期間，係自申請之後至再審查審定前之審查期間內，申請人得主動提出申請補充修正說明書或圖式，或經專利專責機關通知而補充修正說明書或圖式（專44・I・3)。倘申請案經初審審定不准專利後，申請人欲提出補充修正者，須先申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出補充修正。

二、得補充修正之事項

補充修正說明書或圖式時，不得變更申請案之實質。亦即補充修正之事項，係屬申請時已揭示的實質內容範圍內者，即得補充修正之。以下所例示者，均為不變更實質而得補充修正之態樣。

（一）說明書

1. 申請專利範圍

申請專利範圍之請求項，有不符合應如何記載之規定（專22・IV)、(專施16)；或基於為合於一發明一申請（專31前段)；或為使併案申請之獨立請求項，符合申請之單一性規定（

專31）；或為進行分割申請；或經檢索出前案資料認為請求項需要補充修正時，得進行補充修正。其補充修正之態樣包括：

（1）增加、刪減申請專利範圍之請求項

i. 說明書之發明說明或圖式記載一個以上之發明時，在合於申請之單一性規定下，得增加一項或多項之請求項。（倘若不合於申請之單一性規定時，依專利法第三十二條規定得申請各別申請）

ii. 基於一發明一申請的規定，刪除一項或多項之請求項，使申請專利範圍之記載合於規定。

iii. 經審查不合申請之單一性規定，刪除申請專利範圍之一項或多項之請求項，使合於申請之單一性規定。

iv. 刪減與檢索資料技術相同的請求項。

（2）補充修正請求項記載之技術事項

i. 將申請專利之發明與現有技術共有的部分，補充修正為請求項之前言部分。

ii. 將申請專利之發明對於現有技術有貢獻的技術部分，補充修正為請求項之特徵。

iii. 附加說明書或圖式所揭示之限制條件，以限縮申請專利之發明。

iv. 附屬請求項序列之依附關係，邏輯上有錯誤者，補充修正使之合於規定。

v. 附屬請求項敘明之技術特徵部分，未依規定（專施16・Ⅱ）敘明所依附項目外之技術特點者，補充修正使之合於規定。

vi. 為使請求項內容與說明書之發明說明內容一致，以獲致發明說明的支持，而補充修正文字敘述或更具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。

vii. 請求項撰寫不合以單句敘述者，補充修正使之合於規定。

viii. 補充修正請求項之語法錯誤、文字錯誤和打字錯誤等。

2. 發明名稱

發明名稱應儘可能使用簡短明確的詞句，與申請專利之內容相符，且不得冠以無關的文字（專施15・Ⅰ・1)。

因此，發明名稱冠有無關的文字，或不能與申請專利之內容相符時，得補充修正使之合於規定。例如：

i. 申請專利範圍之獨立請求項為物品之製造方法，而發明名稱卻為物品之使用方法，因此不能與申請專利之內容相符等。

ii. 發明名稱冠有商標、代號或型號等。

3. 發明摘要

發明摘要應以簡明之文字敘述其申請專利內容之特點（專施15・Ⅰ・5)；亦即應使用簡潔的文字概述發明說明、申請專利範圍及圖式中所揭露之技術領域、技術問題點、解決問題的手段以及主要用途。若有化學式時，得補充修正揭示最能顯示發明特徵的化學式。

因此，發明摘要有商業性宣傳用語或有不合規定時，得補充修正使之合於規定。

4. 發明說明

說明書之發明說明，應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施（專 22・Ⅲ)。另同法施行細則第十五條第

一項第六款前段規定，發明說明應依專利法第二十二條規定載明。

（1）有關之先前技術

先前技術為發明技術內容的重要參考資料之一，係發明技術內容之一部分，與發明技術內容相關連，發明說明依規定應登載與發明有關連之先前技術。除載明先前技術之文獻名稱外，並載明該文獻所記載事項與本案發明間的關係。先前技術倘為說明發明技術內容之一部分時，則補充相關之先前技術後，發明之目的或效果應不致變更，發明之技術內容應仍在申請時已揭示之範圍內，不得變更申請案之實質。

因此，申請人若發現有比原說明書中引用的先前技術更接近發明課題的先前技術文獻時，在申請時已揭示之發明技術範圍內，而不變更申請案之實質者，得補充修正之。

（2）發明之目的

發明之目的與發明之技術內容相關，故需以明確、具體的語詞，說明該發明於產業上所屬之利用領域，所欲解決現有技術所存在的問題點或其所達成之效果，不得有誇大不實宣傳用語等。

發明於產業上所屬之利用領域，直接與發明之技術內容息息相關，亦涉及國際專利分類表中之技術領域歸屬，故敘明發明於產業上所屬之利用領域時，需反映出說明書或圖式所記載之發明技術內容、特點，使公眾和審查人員可清楚理解該發明於產業上所屬之利用領域，以及其相應的現有技術。

因此，在申請時所揭示之範圍內，而不變更申請案之實質者，得補充修正發明之目的。例如：

i. 說明書之發明說明未記載發明之目的，或者有記載發明之目的，而不明瞭其具體目的時，得補充修正足夠明確、具體之發明目的。

ii. 補充修正發明所屬的產業上利用領域後，即能充分反應出說明書或圖式所記載之發明內容，而熟習該項技術者認為仍屬申請時已揭示之範圍內者。

(3) 發明之技術內容、特點

發明之具體技術內容、特點文字說明部分，乃說明書之發明說明主要核心部分，亦為支持解釋申請專利範圍的依據，必須清楚、完整記載與發明相關之「為解決課題而採行的手段」、「作用」、「實施例」等事項，使得熟習該項技術者能瞭解發明內容，並判斷得否據以實施該發明。

因此，在申請時所揭示之範圍內，不變更申請案之實質者，得補充修正發明之技術內容、特點。例如：

i. 補充修正與申請專利之發明相關之特性圖、電路圖或比較圖等功能性質圖式，而該圖式為熟習該項技術者依據發明之技術內容、特點得衍生出者。

ii. 補充修正屬於補充性質之實施例或數值範圍者。亦即，若補充修正之實施例或數值範圍，為熟習該項技術者依據申請案原記載之發明技術內容、特點所能瞭解和據以實施，則仍屬在申請時所揭示之範圍內，而不變更申請案之實質，即屬補充性質之實施例或數值範圍者。否則，即屬新的實施例或數值範圍，並變更申請案之實質。

iii. 補充修正最佳實施方式或者實施例具體內容之出處，或補充修正有關數據的測量方法或包括所使用的標準設備、器具等。

iv. 補充修正僅在於進行發明之技術內容、特點文字上的修飾或統一技術術語等，亦即僅在於清楚、完整記載與改善敘述技術內容，而不改變發明實質內容者。

(4) 發明之功效

發明之功效係指實施發明技術內容、特點所能顯現之結果。發明之功效與申請人對發明技術內容、特點的認知程度相關，相同的發明技術內容、特點，會因認知不同，而顯現不同的功效，故發明之功效與發明技術內容、特點直接相關。

因此，在申請時所揭示之範圍內，不變更申請案之實質者，得補充修正發明之功效。例如：

i. 補充修正發明之功效，仍屬申請時揭露之範圍內，為熟習該項技術者由原說明書或圖式所記載之技術內容、特點，可直接推導或承認的功效。

ii. 補充修正實驗數據，證明原說明書或圖式所記載之發明可以達成之功效。

iii. 補充修正發明之功效，僅在於進行文字上的修飾使之更臻明確。

(5) 圖式簡單說明

應以簡明之文字依圖號順序說明圖式及其主要部分之代表符號（專施 15・I・7），並允許根據說明書之發明說明上下文意作出適當的補充修正。

因此，在申請時所揭露之範圍內，不變更申請案之實質者，得補充修正圖式簡單說明。例如：

i. 申請時即附有圖式，而遺漏撰寫圖式簡單說明時。

ii. 主要部分之代表符號在發明說明中或圖式中不清楚，或在發

明說明與圖式所示符號不一致時，均可根據說明書上下文意作出適當的補充修正。

（二）圖式

圖式應參照工業製圖方法以墨線繪製，並註明符號（專施15・Ⅱ）。圖式作用係在補充說明書文字部分描述，使得熟習該項技術者，能夠更清楚具體理解發明技術內容、特點，故亦屬發明技術內容、特點之一部分。因此，可參照上述(一)4.(3)有關「發明之技術內容、特點」之方式判斷之。

以下所舉為補充修正發明之圖式，屬申請時所揭露之範圍內者：

i. 圖式未按工業製圖法繪製，補充修正使之合於規定。

ii. 圖式補充修正之部分，原說明書的文字說明已經清楚表達者。

iii. 圖式補充修正之部分，原說明書之文字說明雖有表達，但表達不夠清楚，而熟習該項技術者從說明文意可以直接推導者。因此，倘若原說明書文字未表達說明或表達不夠清楚，而熟習該項技術者亦不能從說明文意直接推導，不得補充修正之。

iv. 補充修正圖式中的符號，使之與說明書之發明說明文字部分一致。

v. 補充修正圖式的圖號，使每幅圖號與圖式簡單說明之敘述一致。

vi. 刪除圖式中不必要的詞語和註解。

vii. 在文字說明清楚的情況下，為使局部結構清楚起見，增加該局部結構放大圖。

viii. 將Fig 1修正為第一圖、圖一或圖1等。

三、實質變更之判斷

申請案於初審、再審查審查時，得補充修正說明書之發明說明、申請專利範圍及圖式。但得補充修正的範圍，不得變更申請案之實質（專44・I・4)。有否變更申請案之實質（以下稱實質變更)，係以欲補充修正說明書或圖式之事項，是否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式（以下稱「原說明書或圖式」)所揭示之原實質內容範圍內作為判斷。

申請人進行補充修正說明書或圖式時，應依據「原說明書或圖式」所揭示的事項為準，不得構成實質變更。而審查人員判斷得否補充修正時，亦應依據「原說明書或圖式」而判斷之。經判斷若不屬於「原說明書或圖式」所揭示的範圍內，即構成實質變更，不受理其補充修正。

所謂「原說明書或圖式」所揭示的範圍，係指申請當日即揭示於原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式中之全部事項，包括文字、符號、公式或圖形等所表達的內容，以及熟習該項技術者依據說明書之記載所明確之事項。因此，認定申請時已揭示之技術內容，並不拘限需要完全按照逐字逐句解釋所記載之範圍，亦不拘限僅止於揭示發明本身而直接記載之範圍，而係及於申請當日凡為熟習該項技術者，憑藉「原說明書或圖式」所揭示記載之事項，客觀上能直接推導的技術範圍內，均屬於「原說明書或圖式」有記載包含的範圍。

不過，應予注意者有二：

1. 發明摘要和優先權文件的內容不包括在內。
2. 以原文說明書及圖式先行提出者，則指該原文說明書及圖式所揭示的內容。故當中譯本內容有翻譯矛盾不明處時，仍可回復至原文本內容。

因此，申請補充修正說明書或圖式之事項，就熟習該項技術者而言，倘非屬「原說明書或圖式」範圍內之事項時，即構成實質變更，不得補充修正之。

補充修正之事項，是否為熟習該項技術者能直接推導。於判斷時應先詳細審究「原說明書或圖式」的內容，包括有關發明之先前技術、發明之目的、解決發明技術性問題之技術內容、手段、發明之特點、功效、作用和實施例等，以掌握「原說明書或圖式」為揭示申請專利之發明而記載之不論上位（或總屬 genus）或者下位（或特定 species）關係之技術事項，並據之以判斷補充修正之事項與申請專利之發明是否存有關聯性，再進一步認定是否為熟習該項技術者可輕易推導之。不可僅因申請補充修正之事項，係屬周知或慣用技術，就直接認定為可輕易推導之事項，不構成實質變更。

以下所舉即因補充修正說明書或圖式，導致或事實上造成有不屬於「原說明書或圖式」範圍內的事項，構成實質變更者：

（一）補充修正的內容超出「原說明書及圖式」之範圍。

1. 刪除原說明書及圖式中作為發明必要技術特徵的構成要件。
2. 由下位（或特定 species）概念之發明補充修正為上位（或總屬 genus）概念之發明，而原說明書或圖式中僅揭示下位（或特定 species）概念之發明。
3. 原申請專利範圍為特定用途之發明，補充修正為可適合於其它用途之發明（若於原說明書中可以找到依據時，則不屬實質變更）。
4. 補充修正發明有益的效果，但此效果為熟習該項技術者從原說明書或圖式不能直接推導者。
5. 補充修正新實驗數據，以說明發明具有其它新的效果者（若僅補充證明原來效果時，則不屬實質變更）。

（二）補充修正的內容未揭示於「原說明書及圖式」中。

1. 由上位（或總屬 genus）概念之發明補充修正為下位（或特定 species）概念之發明，而該下位（或特定 species）概念之發明，未見揭示於原說明書或圖式中，且非為熟習該項技術者可直接從原說明書或圖式輕易推導者。
2. 補充修正改變發明之範疇，而該不同範疇之發明內容，未見揭示於原說明書或圖式中，且非為熟習該項技術者，可直接從原說明書或圖式輕易推導者。(若於原說明書或圖式中可以找到依據時，則不屬實質變更)。
3. 將原說明書不明確的內容，補充修正為明確具體的內容時，而導致說明書引進新的技術內容者。
4. 補充修正與原說明書所示之發明有關的圖式，而此圖式所表達之內容，未見揭示於原說明書者。但若僅係補充先前技術的圖式，或者將原圖式中的先前技術圖式，更換為最接近現有技術的圖式，則不屬實質變更。
5. 為避開對比文件的內容，而補充修正限縮申請專利範圍，但補充修正後之申請專利範圍內容，與原說明書中記載的實施例無關，或與原說明書中之某些記載內容有相牴觸。
6. 申請專利範圍之依附關係，因補充修正而改變，致使請求項之發明未見揭示於原說明書或圖式中者。

（三）未完成的發明因補充修正的內容致成為可實施的發明。

1. 補充修正可充分實施原說明書或圖式所示之發明之技術內容，但此技術內容非為熟習該項技術者直接從「原說明書或圖式」所揭示之內容可輕易推導者。
2. 將不可操作實施之步驟，補充修正為可以操作實施之步驟。
3. 補充修正可實施發明之技術內容，導致與原說明書之發明或創作之目的、技術內容及功效有顯著差異。

四、補充修正之效果

說明書（包括申請專利範圍）、圖式經准予補充修正者，視同申請當日原說明書或圖式所記載之範圍。

五、案例

例 1.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 用於泵之旋轉軸密封 （申請專利範圍） 1. 一種用於泵之旋轉軸密，……。 （發明說明） ……，……用於泵之旋轉軸密封，…… （圖式） ……	（發明名稱） 旋轉軸密封 （申請專利範圍） 1. 一種旋轉軸密封，……。 （發明說明） ……，……一種旋轉軸密封可通用於流體機械，…… …… （圖式） ……

〔說明〕

原申請專利範圍為 "用於泵之旋轉軸密封……"（特定用途之發明），經補充修正後申請專利範圍則為 "旋轉軸密封"， 並於補充修正後之發明說明中敘明該旋轉軸密封可通用於流體機械（可

適合於其它用途之發明）。

原說明書或圖式中僅揭示特定用途，因此將專用於泵的旋轉軸密封（特定用途之發明），補充修正成可適合於其它用途的旋轉軸密封（可適合於其它用途之發明），屬於超出「原說明書及圖式」之範圍，構成實質變更。

例 2.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 螺旋彈簧支持物 （申請專利範圍） 1. 一種螺旋彈簧支持物，……。 （發明說明） ……，螺旋彈簧支持物…… （圖式） …… （僅揭示螺旋彈簧）	（發明名稱） 螺旋彈簧支持物 （申請專利範圍） 1. 一種螺旋彈簧支持物，……。 （發明說明） ……，包括螺旋彈簧等之彈性支持物…… （圖式） …… （僅揭示螺旋彈簧）

〔說明〕

申請專利範圍及圖式於補充修正前、後雖無變動，但原說明書之發明說明「螺旋彈簧支持物」（下位或特定概念之發明），經補充修正後改成 「包括螺旋彈簧等之彈性支持物」（上位或總屬

概念之發明）。

就申請專利範圍及圖式的內容而言，雖明顯仍限制在具體的螺旋彈簧支持方式，但發明說明之內容由原先具體的螺旋彈簧支持方式，補充修正擴及至一切可能的彈性支持方式，屬於由下位或特定概念之發明補充修正為上位或總屬概念之發明，而原說明書或圖式中僅揭示下位或特定概念之發明，超出了「原說明書及圖式」之範圍，構成實質變更。

例 3.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 一種○○裝置，包含A構件……之裝置。	（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 一種○○裝置，包含A構件……之裝置。 2. 一種○○裝置，包含A構件、B構件……之裝置。
（發明說明） ……。（未揭示該產業領域之慣用技術B構件）	（發明說明） ……。將包含A構件之○○裝置與慣用技術B構件結合構成之裝置，可增進原來○○裝置之功效，……。

〔說明〕

補充修正後，發明說明乃增加文字敘述將包含A構件之○○裝置與慣用技術B構件結合後，可增進原來○○裝置之功效，並增列為申請專利範圍之請求項。

B構件由於係屬熟習該產業領域技術者之慣用技術，倘若申請時熟習該項技術者憑藉「原說明書或圖式」所揭示記載之事項，客觀上能直接推導B構件與○○裝置結合後，可增進原說明書所揭示之效果，則屬於「原說明書或圖式」有記載包含的範圍。倘若不能直接推導B構件與○○裝置結合後，可增進原說明書所揭示之效果，即屬補充修正發明有益的效果，但此效果為熟習該項技術者從原說明書或圖式不能直接推導者，超出了「原說明書及圖式」之範圍，構成實質變更。

例 4.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 合成○○高分子化合物的方法	（發明名稱） 合成○○高分子化合物的方法
（申請專利範圍） 1. 一種合成○○高分子化合物的方法，……，在<u>較高的溫度</u>下進行聚合反應後，……。	（申請專利範圍） 1. 一種合成○○高分子化合物的方法，……，在<u>高於５０℃</u>下進行聚合反應後……。
（發明說明） ……，在較高的溫度下進行聚合反應後，……。	（發明說明） ……，在高於５０℃下進行聚合反應後……。

〔說明〕

原說明書之發明說明及申請專利範圍中，雖只記載在「較高的溫度」下進行同樣的聚合反應，但依熟習該合成○○高分子化合物技術者而言，「較高的溫度」得依據其通常能理解之聚合反應溫度而解釋之。

補充修正後將原說明書中「較高的溫度」改為「高於５０℃」。雖然「高於５０℃」的溫度係包括在「較高的溫度」內，但是，以熟習合成○○高分子化合物技術者而言，「高於５０℃」並非其通常能理解之聚合反應溫度，從原說明書亦不能直接推導出５０℃此技術事項，造成說明書引進新的技術內容，構成實質變更。

例 5.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 多層層壓板 （申請專利範圍） 1. 一種多層層壓板，……。 （發明說明） …… 實施例之一 ……多層層壓板其外層結構為聚乙烯，……。	（發明名稱） 多層層壓板 （申請專利範圍） 1. 一種多層層壓板，……。 （發明說明） …… 實施例之一 ……多層層壓板其外層結構為聚丙烯，……。

	實施例之二 ……或者可不需此外層結構……。
（圖式） ……	（圖式） ……

〔說明〕

原說明書記載有關多層層壓板之外層結構為聚乙烯，補充修正後將多層層壓板其外層結構改為聚丙烯，或可不需此外層結構，因補充修正後的層壓板結構，與原說明書本來揭示的層壓板完全不同，造成說明書引進新的技術內容，構成實質變更。

例 6.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 熱熔接方法	（發明名稱） 熱熔接方法
（申請專利範圍）	（申請專利範圍）
1. 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。	同左
（發明說明） 本發明因具有上述技術內容，	（發明說明） 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，從之可在熱可塑性基板上使止著板強固地加以固定。	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，從之可在熱可塑性基板上使止著板強固地加以固定。<u>又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。</u>
（圖式）	（圖式）
……	……
（加熱框之突起部分揭示有<u>環狀部分</u>）	

〔說明〕

發明說明經補充修正後，增加敘述加熱框設置有環狀部分以及其功效，可產生原說明書所未揭示之特殊效果。雖原說明書之發明說明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示有圓環部分，使得熟習該項技術者由圖式可直接推導該功效，仍屬於「原說明書或圖式」有記載包含的範圍內，不構成實質變更。

例 7.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱）	（發明名稱）
影像轉印方法	影像轉印方法

（申請專利範圍）

1. 一種影像轉印方法，係於支持體上具備有層感光乳劑層，並塗布顯像固定劑於其上，將受相層重疊放置在其最上方，經曝光後，受相層即可轉印複製陰像者。

（發明說明）

……

實施例

…影像固定劑之處方…，

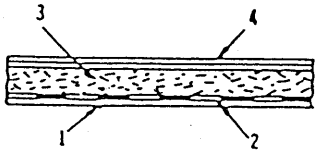
…ＣＭＣ（糊劑）……

……。

（圖式）

1. 為支持體　　2. 為感光乳劑

3. 為顯像固定劑　4. 為受像層。



（申請專利範圍）

1. ……

……，

並塗布具有糊劑之顯像固定劑，……

……

……。

（發明說明）

……

實施例

…影像固定劑之處方…，

…ＣＭＣ（糊劑）……

……。

含有糊劑之顯像固定劑因呈糊狀、故可增厚層次，可使得顯像的濃度較充足。

（圖式）

……

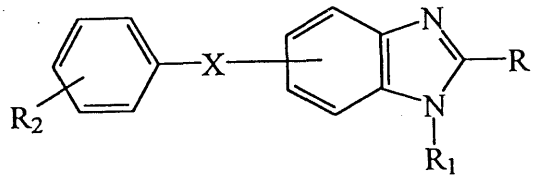
〔說明〕

補充修正後之說明書中補充了「含有糊劑之顯像固定劑」，而由原說明書所揭示之實施例中，已記載使用ＣＭＣ（糊劑）當作

「顯像固定劑」，故此補充修正仍屬原說明書之範圍內。另外所補充記載之功效「……因呈糊狀、故可增厚層次，可使得顯像的濃度較充足」，原說明書中則未揭示，係屬補充修正發明之功效。

然而，所謂含有糊劑之組成物，依熟習該項技術者而言，通常係呈現糊狀者，而且固定劑為糊狀時，必然使得顯像的濃度較充足。因此，從原說明書之「與發明之技術內容有關的技術事項」，即影像固定劑之處方ＣＭＣ（糊劑），可以直接推導所補充之發明之功效，故補充修正有關影像轉印方法之功效，未超出申請時原說明書或圖式所記載之範圍，不構成實質變更，得補充修正之。

例 8.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） 用於○○之化合物 （申請專利範圍） 1. 一種用於○○之化合物，具有下式(I)化學結構式：  I 其中 X 為-C(O)-或-CH(OH)-； R 為…… （發明說明） ……（揭示所請式	（發明名稱） 用於○○之化合物 （申請專利範圍） 1. 一種用於○○之化合物，具有下式(I)化學結構式： 同左 （發明說明） ……（揭示所請式

(I)化合物之 X 可為-C(O)-或-CH(OH)-，並說明當 X 分別為-C(O)-或-CH(OH)-之製程差異僅在於採用不同原料，…… 實施例 例示 X 為-CH(OH)-之態樣 ……。 （圖式） ……	(I)化合物之 X 可為-C(O)-或-CH(OH)-，並說明當 X 分別為-C(O)-或-CH(OH)-之製程差異僅在於採用不同原料，…… 實施例 1 例示 X 為-CH(OH)-之態樣 ……。 實施例 2 例示 X 為-C(O)-之態樣 ……。 （圖式） ……

〔說明〕

補充修正後之發明說明補充揭示所請式(I)化合物之 X 為-C(O)-態樣之實施例，因原說明書之發明說明敘述所請式(I)化合物之 X 可為-C(O)-或-CH(OH)-，並說明當 X 分別為-C(O)-或-CH(OH)-之製程差異僅在於採用不同原料，若熟習該項技術者依據申請案原記載之發明技術內容、特點，及所例示 X 為-CH(OH)-之態樣實施例，得以瞭解並據以推導出 X 為-C(O)-之態樣實施例時，則所補充修正之實施例，仍屬於「原說明書或圖式」有記載包含的範圍內，不構成實質變更。

例 9.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 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）； C為……（具體敘述C之內容與連結關係）； （發明說明） ……具體敘述A、B、C之內容與連結關係，……。 實施例 ……。 （圖式） ……	（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 一種○○裝置，包含A、B、C（具體敘述A、B之內容與連結關係），特徵在於： C為……（具體敘述C之內容與連結關係） （發明說明） ……具體敘述A、B、C之內容與連結關係，……。 實施例 ……。 （圖式） ……

〔說明〕

補充修正後變更申請專利範圍為吉普森方式撰寫，明確指出其特徵在於C（具體敘述C之內容與連結關係），而原說明書之發明說明及圖式並未變動。

由於以吉普森方式撰寫之申請專利範圍，係以整體文字解釋其範圍，所以補充修正後之申請專利範圍並未變更，仍屬於申請時說明書或圖式所記載之範圍內，不構成實質變更，得補充修正之。

例 10.

補充修正前之說明書	補充修正後之說明書
（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 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）； C為……（具體敘述C之內容與連結關係）； （發明說明） ……具體敘述A、B、C之內容與連結關係，……。 實施例 ……。 （圖式） ……	（發明名稱） ○○裝置 （申請專利範圍） 1. 一種○○裝置，包含A、B、C，特徵在於： C為……（具體敘述C之內容與連結關係） （發明說明） ……記載A、B為先前技術、具體敘述A、B、C之內容與連結關係，……。 實施例 ……。 （圖式） ……

〔說明〕

在補充修正後變更說明書所載之「先前技術」時，必須先判斷其補充修正是否超出了原說明書的範圍，或變更申請時所揭示之原實質內容，如肯定之，將導致實質變更，而不得補充修正。

本例申請專利範圍之事項，配合補充修正後之說明書所載之「先前技術」，雖改採吉普森方式以兩部分形式來撰寫，並省略有關A、B的特徵條件敘述，然因其範圍仍屬於申請時說明書或圖式所記載之範圍內，並未因補充修正後而構成實質變更，得補充修正之。

六、審查上注意事項

1. 申請人多次補充修正說明書或圖式時，應就每次之補充修正判斷有否實質變更原說明書或圖式內容，不得僅就其中一次補充修正不構成實質變更，就認定所有補充修正之說明書或圖式，亦不構成實質變更。
2. 申請案申請時未送圖式者，仍依說明書內容進行專利要件審查。若沒有圖式輔助說明，則不明瞭說明書內容時，亦不通知補送圖式，即使申請人主動補送相關圖式亦因此構成實質變更，應不受理。
3. 審定公告前補充修正中文說明書時，得以原文說明書為依據，以判斷該中文說明書是否因補充修正而實質變更。經判斷該中文說明書有實質變更，而申請人又補充修正中文說明書時，仍以原文說明書為依據判斷有否實質變更。
4. 申請人補充修正說明書及必要圖式時，若能一併以文字敘述欲補充修正之對象及理由，將有助於審查人員判斷所補充修正之事項有否

實質變更。

第三節　審定公告後之補充修正、更正

一、 補充修正、更正之時機

（一）審定公告中專利

申請案經審定公告後，發生暫准專利之效力。若於公告期間內，他人或專利專責機關發現有不予專利之理由，而對之提起異議或依職權審查，申請人為排除異議理由或依職權審查之事由，依專利法第四十四條規定，於答辯時，得一併補充修正說明書或圖式，或依專利專責機關指示補充修正說明書及圖式。

（二）請准專利

取得專利權後，專利權人依專利法第六十七條規定，認其專利案之申請專利範圍有過廣之情事，或專利說明書或圖式有誤記之事項或不明瞭之記載時，得主動更正請准專利之說明書或圖式。或於他人對之提起舉發時，專利權人依專利法第七十三條準用第四十四條規定，於答辯時，得一併更正請准專利之說明書或圖式，或依專利專責機關指示而更正之。

二、 實質變更之判斷

審定公告後或取得專利權後之補充修正、更正，係以補充修正與更正用語，區別審定公告中專利或取得專利權之不同階段，而得否補

充修正或更正之條件並無差異，均依審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示之內容為準，並非以申請日所揭示之內容為準，而補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發明（或稱不得導致變更「核准專利之發明」之實質）。

若補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，係不屬審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍，或者導致變更「核准專利之發明」之實質時，則構成實質變更，不允許補充修正、更正。審查人員判斷得否補充修正、更正時，亦依前述原則而判斷之。

所謂「核准專利之發明」，依專利法第五十六條第三項之規定，係指記載於申請專利範圍之請求項，並已審定公告核准專利或取得專利權者之發明而言，其範圍及於記載於發明說明中並與該發明係屬相同發明課題（subject matter），而且涵蓋在該發明專利範圍內之發明（例如該發明之下位發明）。

應予注意的是「核准專利之發明」並不及於（一）記載於發明說明中但與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）不屬涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明（例如該發明除外之其他實施例發明），或（三）屬為核准專利之發明之上位發明者，因為該等發明於審定公告後，已屬第三者可利用之公用領域發明，均不可再納入而成為核准專利之發明。此與審定公告前「原說明書或圖式」有揭示之任一發明，仍得補充修正成為申請專利之發明，而記載於申請專利範圍之請求項者有別，宜予辨明。

因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：

（一）不屬於「核准專利之說明書或圖式」所揭示的範圍

其判斷方式，可參照第 11 頁至第 13 頁審定公告前實質變更之

原則。

例如：將核准專利之說明書（包括申請專利範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍者，即構成實質變更，不允許得補充修正、更正之。

（二）導致或造成變更核准專利之發明之實質

1. 增加記載於發明說明中之構成要件以限縮核准專利之發明範圍，卻形成與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。
2. 以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明，例如將核准專利之發明之上位發明或其他實例之發明，取代原核准專利之發明。

三、 得補充修正、更正之事項

核准專利之發明，因為已發生暫准專利或得主張專利權的效力。基於需與第三者權益取得平衡，依規定除不得變更實質外，此際得補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，並限制需屬申請專利範圍過廣、誤記之事項或有不明瞭之記載之情事者，方允許得補充修正、更正之。

（一）申請專利範圍過廣

申請專利範圍由獨立項及附屬項等請求項所集合而成，獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點（專

施16・Ⅱ），而附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點（專施16・Ⅲ）。因此，申請專利範圍任一請求項（尤其是獨立項）所記載之內容，必須在專利說明書或圖式中能獲得支持，若不能由原審定公告之專利說明書或圖式獲得支持，即屬原審定公告之申請專利範圍有過廣事由。此外，其記載不具體而顯得過於籠統時，亦屬之。

申請專利範圍因過廣需限縮時，不得擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項，而係就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍，以確保原申請案仍可准予專利或原專利權可繼續維持之。

因此，限縮「申請專利範圍過廣」之事項時，在不構成實質變更下，以刪減申請專利範圍之請求項數或縮減請求項之範圍為主：

1. 刪減申請專利範圍之請求項數

（1） 刪減1項以上之請求項。

（2） 將n項引用形式請求項變更為n－1以下的請求項

將n項引用式請求項單純的變更成n－1以下之請求項，因各請求項之內容並未變更，各請求項之範圍解釋上仍保持不變，即未改變核准專利之發明實質，但申請專利範圍之請求項數確實因補充修正、更正後有被刪減，故實質上屬限縮原申請專利範圍之範圍。

例：申請專利範圍第4項「一種具有如申請專利範圍第1項至第3項之任一項所述的A機構之空氣調節裝置」，此項實際上包括有三項範圍：「一種具有如申請專利範圍第1項所述的A機構之空氣調節裝置」，「一種具有如申請專利範圍第2項所述的A機構之空氣調節裝置」，與「一種具有如申請專利範圍第3項所述的A機構之空氣調節裝置」。而將此項補充修正、

更正成申請專利範圍第４項「一種具有如申請專利範圍第１項所述的Ａ機構之空氣調節裝置」，與申請專利範圍第５項「一種具有如申請專利範圍第２項所述的Ａ機構之空氣調節裝置」者。

（3） 減少多項引用形式請求項之引用請求項項數

例：申請專利範圍第４項「一種具有如申請專利範圍第１項至第３項之任一項所述的Ａ機構之空氣調節裝置」，補充修正、更正成申請專利範圍第４項「一種具有如申請專利範圍第１項或第２項所述的Ａ機構之空氣調節裝置」。

2. 縮減請求項之範圍

（1） 不改變核准專利之發明實質下，將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮。

例：「使Ａ與Ｂ反應」補充修正、更正為「使Ａ與Ｂ在Ｃ的存在下反應」，而專利說明書有明白記載使Ａ與Ｂ在Ｃ的存在下反應之技術說明。

（2） 減少請求項擇一性記載之構成要件。

例：「Ａ或Ｂ」補充修正、更正為「Ａ」。

（3） 將請求項原來記載之上位概念發明，限縮為記載於專利說明書之發明說明中之下位概念發明。

例：「鹵化合物」補充修正、更正為「氟化合物」。

（4） 縮減請求項記載之數值範圍。

例：「聚合物分子量 200～1000」補充修正、更正為「聚合物分子量 500～1000」。

（二）誤記之事項

發明專利說明書或圖式，尤其是申請專利範圍的內容，一經公告後即成為官方出刊的專利文獻，由於係屬官方刊物，其內容應當以正確無誤為規範，所以專利文獻內容有因疏忽原因而發生誤記事項時，申請人有義務補充修正成正確的內容，以改正明確誤記之事項，使得專利文獻內容沒有瑕疵和不明之處。

所謂誤記之事項，一般泛指熟悉該項技術者根據他們普遍共同具備的知識，就能客觀的從專利說明書的整體內容及上下文中立即識別出有明顯不正確的錯誤內容，同時亦不需多加思考就知道如何更正和回復該錯誤的原意，因此解讀時亦不致影響了解實質內容者之此等事項，即屬誤記事項。例如專利說明書或圖式中之字詞、語句或語法錯誤、文字錯誤和打字錯誤等，或使用之技術用語、量測單位、數據數量、科學名詞、翻譯名詞，前後記載不一致或者筆誤，或者說明書記載之構件圖號與圖式標示該構件圖號彼此不能契合等。

至於審定公告核准專利之中文本專利說明書與原文說明書有發生整段文意不符，或該中文本有漏譯原文說明書整段文意時，得否認係「誤記之事項」？應視其情形是否會左右影響了解核准專利之發明實質內容而定。亦即，此段文意內容如會左右影響了解核准專利之發明實質內容者，應不屬誤記之事項；反之，該中文本雖然有漏譯或者誤譯原文說明書之情形，但熟悉該項技術者認為漏譯或者誤譯部分不致影響核准專利之發明實質者，該漏譯或誤譯部分則可認屬誤記之事項。例如原文說明書之發明說明及申請專利範圍均記載某構成材料為Polyvinyl chloride(聚氯乙烯之原文，俗稱PVC)，而中文專利說明書之發明說明及/或申請專利範圍中卻誤記為「聚乙烯」，若熟悉該項技術者認為將「聚乙烯」回復為原文之「聚氯乙烯」，

會導致影響核准專利之發明實質時，即不屬誤譯事項；反之，若並不致影響核准專利之發明實質者，則可認其中文本中「聚乙烯」為原文說明書中「Polyvinyl chloride」之誤譯事項。

（三）不明瞭之記載

所謂不明瞭之記載，係指核准專利之說明書或圖式所記載之內容，在符合專利法第二十二條第三項之規定下，文意上仍有不明確部分，導致熟悉該項技術者在理解發明內容時會發生誤解或不明瞭該部分意義，而申請人或專利權人倘若就該部分加以補充修正、更正釋明時，熟悉該項技術者即可了解原來意義而不生誤解者。此外，將核准專利之說明書或圖式之內容，經由補充修正、更正而揭露更為充足明確，且不構成實質變更者，亦屬核准專利之說明書或圖式所記載之內容有「不明瞭之記載」而予以闡明者。

核准專利之說明書或圖式因有不明瞭之記載需要釋明時，釋明之事項不得構成實質變更，方可接受其釋明理由而准予更正之，倘若構成實質變更，即不屬為不明瞭之記載不准更正之。

四、 補充修正、更正之效果

（一）專利申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，依專利法第六十七條第三項規定，溯自申請日生效。

（二）專利申請專利範圍、說明書、圖式經補充修正並公告者，比照專利法第六十七條第三項規定，亦溯自申請日生效。

五、 案例

例 1.

補充修正、更正前之說明書	補充修正、更正後之說明書
（發明名稱） 自行車把手 （申請專利範圍） 1. 一種自行車把手，其包含……（具體敘述把手內容）……。 （發明說明） ……，除了具體敘述自行車把手內容外，自行車把手之其它部件，例如警示鈴等亦有具體敘述，……。 （圖式） ……	（發明名稱） 自行車把手 （申請專利範圍） 1. 一種自行車把手，其包含……（具體敘述把手內容）……，並與一警示鈴（具體敘述內容）相連接。 （發明說明） 同左 （圖式） ……

〔說明〕

審定公告後補充修正、更正申請專利範圍之事項，係將核准專利之說明書中揭露與自行車把手有關係的警示鈴，併入申請專利範圍中，形式上申請專利範圍雖然縮減，但具有警示鈴之自行車把手，與審定公告核准專利之把手（不具有警示鈴）發明，屬不同發明課題之他發明，導致變更核准專利之發明之實質，構成變更實質，故應不允許申請專利範圍之補充修正、更正。

例 2.

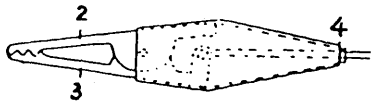
補充修正、更正前之說明書	補充修正、更正後之說明書
（發明名稱） 溫控加熱器 （申請專利範圍） 1. 一種溫控加熱器，其包含一加熱裝置（A）、一定溫裝置（B）、一定時裝置（C）……（具體敘述內容）……。 （發明說明） ……，一種溫控加熱器，其包含一加熱裝置（A）、一定溫裝置（B）、一定時裝置（C），及過熱保護裝置（D），……。 （圖式） ……	（發明名稱） 溫控加熱器 （申請專利範圍） 1. 一種溫控加熱器，其包含一加熱裝置（A）、一定溫裝置（B）及過熱保護裝置（D）…（具體敘述內容）……。 （發明說明） …… …… …… …… ，……。 （圖式） ……

〔說明〕

審定公告後補充修正、更正申請專利範圍之事項，係將定時裝置（C）刪除，而取代以核准專利之說明書有揭露之過熱保護裝置（D），但由A＋B＋D所構成之溫控加熱器發明，與審定公告核准專利之溫控加熱器（A＋B＋C）發明，屬不同發明課題之他發明，導致變更核准專利之發明之實質，構成變更實質，故

應不允許申請專利範圍之補充修正、更正。

例 3.

補充修正、更正前之說明書	補充修正、更正後之說明書
（新型名稱） 檢驗夾之絕緣套 （申請專利範圍） 1. 一種檢驗夾之絕緣套，具有一狹窄後端（４），……使得於中心處樞接的二夾片（２）、（３）可被套覆。 （圖式）  	（新型名稱） 鱷口型夾 （申請專利範圍） 1. 一種鱷口型夾，具有一狹窄後端（４），……使得於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） ……

〔說明〕

審定公告後補充修正、更正申請專利範圍之事項，將檢驗夾之絕緣套變更為鱷口型夾，因屬申請專利範圍之發明標的變更，且兩者係分屬不同發明課題之發明，故導致變更核准專利之發明之實質，構成變更實質，故應不允許審定公告後申請專利範圍之補充修正、更正。

例 4.

補充修正、更正前之說明書	補充修正、更正後之說明書

（發明名稱） 熱熔接方法 （申請專利範圍） 1. 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。	（發明名稱） 熱熔接方法 （申請專利範圍） 同左
（發明說明） 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，從之可在熱可塑性基板上使止著板強固地加以固定。	（發明說明） 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，從之可在熱可塑性基板上使止著板強固地加以固定。<u>又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。</u>
（圖式） …… （加熱框之突起部分<u>沒有</u>揭示有<u>環狀部分</u>）	（圖式） …… （加熱框之突起部分<u>有</u>揭示有<u>環狀部分</u>）

〔說明〕

審定公告後補充修正、更正發明說明之事項，係在加熱框之

突起部分之圓周設置環狀部分，因此加熱框之押壓可使突起變形具有變形形狀為均一之功效，而原申請專利範圍之範圍則未變更。由於發明說明所增加之技術內容，並未見揭示於核准專利之說明書或圖式中，故係屬將核准專利之說明書、申請專利範圍或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書、申請專利範圍或圖式以內的事項，而且該事項亦非屬熟悉該項技術者可直接推導者。因補充修正、更正之事項不屬於「核准專利之說明書或圖式」所揭示的範圍，而構成實質變更，故應不允許審定公告後之補充修正、更正。

例 5.

補充修正、更正前之說明書	補充修正、更正後之說明書
（發明名稱） 唱片包裝套 （申請專利範圍） 1. 一種唱片包裝套，其……（具體敘述內容），且其至少在一邊設有開口的唱片套。 （發明說明） 唱片包裝套，其……（具體敘述內容）……。 實例 1 一邊設有開口的唱片套 實例 2 二邊設有開口的唱片套 實例 3 三邊設有開口的唱片套 （圖式） ……	（發明名稱） 唱片包裝套 （申請專利範圍） 1. 一種唱片包裝套，其……（具體敘述內容），且其一邊設有開口的唱片套。 （發明說明） …… …… …… …… ……。 （圖式） ……

〔說明〕

審定公告後補充修正、更正申請專利範圍之事項，係將「至少在一邊」之「至少」一詞刪除，而限制為「在一邊」設有開口的唱片套。若按字義上解釋，其實「在一邊」亦隱含「包含一邊以上」，而與「至少在一邊」的意義仍然相同。

因此，判斷得否補充修正、更正，需確定是否將至少在一邊（包括一邊、二邊或三邊）設有開口的唱片套（即上位發明），而限制為僅在一邊設有開口的唱片套（下位發明）。若非屬由上位發明限制為下位發明之情形，則不符合申請專利範圍有過廣事由而需限縮此要件，不允許於審定公告後申請專利範圍之補充修正或更正。若係屬由上位發明限制為下位發明之情形時，因下位發明有揭露於核准專利之說明書，且上位發明與下位發明仍為唱片套，故未改變審定公告核准專利之唱片套發明實質，同時，申請專利範圍由上位發明補充修正、更正為下位發明，係在「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍內，不構成實質變更，又申請專利範圍因係屬縮減，故應允許審定公告後申請專利範圍之補充修正、更正。

六、 審查上注意事項

1. 審定公告核准專利案，在公告期間內未被他人提起異議或專利專責機關依職權審查者，申請人不可補充修正專利說明書或圖式。
2. 審定公告後，申請人或專利權人多次補充修正、更正專利說明書或圖式時，則判斷第二次以後的補充修正、更正是否有實質變更，係以前一次已依專利法第四十四條第四項後段（一百零五條準用）或

第六十七條第一項之規定所為的適法補充修正、更正專利說明書或圖式之範圍，作為判斷基準。

3. 補充修正、更正之內容部分可接受，部分不可接受時，可敘明理由函請重提正確補充修正、更正本，否則不准補充修正、更正。
4. 補充修正、更正案申請人僅補充修正、更正外文本說明書或申請專利範圍時，不予受理。
5. 補充修正、更正案之申請專利範圍只要有一項擴大，或將不包含於獨立項（以馬庫西形式撰寫）中之內容併入獨立項中，成為馬庫西群之元素，均屬擴大申請專利範圍，不允許補充修正、更正。
6. 由於審定公告後之補充修正、更正，係依審定公告核准專利之專利說明或圖式所揭示之內容為準，並非以申請日所揭示之內容為準。故依專利法第二十三條規定以外文說明書提出申請之案件，一經審定公告其中文本說明書後，判斷其是否因補充修正、更正而實質變更時，應以審定公告核准專利之中文專利說明書作為判斷依據。
7. 依專利法施行細則第三十九條規定，申請更正說明書或圖式者，應於更正部分劃線註記。

第五章 優先權日

一、 前言----------1-5- 1

二、 有關優先權之專利法規定----------1-5- 2

三、 名詞解釋----------1-5- 3

四、 判斷優先權主張之形式要件原則----------1-5- 5

五、 判斷優先權主張之實體要件原則----------1-5-13

六、 判斷發明、新型優先權日之態樣----------1-5-16

七、 判斷新式樣優先權日之態樣----------1-5-33

八、 優先權與新穎性、進步性之關係----------1-5-38

九、 審查上應注意事項----------1-5-45

第　五　章　　優先權日

一、前言

按國際優先權制度，乃揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第四條，其主要為使發明人之相同發明，不會因為申請手續準備不及等原因，或者有公開或實施等事實，而喪失新穎性，並賦予在優先權期間內可分別向多國申請專利，以取得多國保護。承認優先權有助於工業科技之引進及發展，且為現今國際專利保護之趨勢，而目前已有約百餘國承認優先權。我國專利法第二十四條及第二十五條的規定乃參照巴黎公約之精神加以訂定之。然由於我國並非巴黎公約會員國，致在優先權之適用，或有不盡相同之處，或有待補充說明，爰於本基準解釋之。

依專利法第二十四條第一項及第四項「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權。」及「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」規定之意旨，係指申請人以在與我國相互承認優先權之外國第一次提出申請專利之發明作為根據，並於一年期間內又在我國提出該申請專利之發明，則申請人擁有權利主張我國在對該申請專利發明進行專利要件之審查時，以在該外國第一次提出申請專利之日期，作為判

斷新穎性與進步性的時間基礎日。因此，設立國際優先權制度，可在國際間取得新穎性與進步性審查先機，尤其是能彌補向外國提出申請專利以後，新穎性與進步性可能喪失之障礙，故能獲得較優惠之申請專利保護。又，專利法第二十七條「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。」之規定，係說明申請日與優先權日適用之相關情況。

二、有關優先權之專利法規定：

(一)專利法第二十四條規定：

「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權。

依前項規定，申請人於一申請案中主張兩項以上優先權時，其優先權期間自最早之優先權日之次日起算。

申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國優先權者為限。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

(二)專利法第二十五條規定：

「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日、申請案號數及受理該申請之國家。申請人應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件；未於申請時提出聲明或逾期未檢送者，喪失優先權。」

(三)專利法第二十七條規定：

「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。」

(四)專利法第一百二十二條第二項規定：

「第二十四條第一項所定期間，於新式樣案為六個月。」

三、名詞釋義：

(一)申請案：申請人以在與我國相互承認優先權之外國第一次提出申請專利之發明作為根據，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向我國提出專利申請者，得享有優先權。

(二)申請人：在我國得主張優先權之專利申請人及其所屬國必須與我國相互承認優先權後，向我國提出專利申請者。另我國國民基於向某一相互承認之互惠國提出

之申請案據以向我國申請並主張優先權，解釋上當然包括在內。

(三)判斷是否為「相同發明」；向我國主張優先權之申請案之申請專利範圍，有揭露於外國第一次申請之基礎案技術內容者為相同發明。

(四)外國第一次申請專利：指據以主張優先權之基礎案業經該發明申請人於國際間第一次依照與中華民國相互承認優先權之外國之規定程序，提出形式上具備法定申請要件之申請，並經受理且能確定提出申請專利之申請日者，而不問其後申請人是否有撤回、放棄或者不受理之事實。

(五)一般優先權：一申請案之申請專利範圍僅包含一個優先權基礎案者，稱為「一般優先權」。

(六)複數優先權：一申請案之申請專利範圍包含一個以上發明，符合「單一性」或屬「相同發明」者，且基於各別發明均分別有主張優先權基礎案者，稱為「複數優先權」。

(七)部分優先權：一申請案之申請專利範圍包含一個以上發明，若其各別發明，僅有部分具有主張優先權基礎案者稱為「部分優先權」。

(八)優先權之主張期間：係指由相互承認之外國第一次提出申請專利案之申請日之次日起，至十二個月（新式樣為六個月）內止之期間。

其期間之末日為星期日或其他休息日者，以其休

息日之次日代之（專施10、Ⅰ）；而期間之末日為星期六時，以次星期一上午代之（專施10、II）。

四、判斷優先權主張之形式要件原則

(一)申請人：

(1)申請人所屬之國家須以承認中華民國國民優先權者為限，申請人有二人以上者，每一申請人所屬之國家均須與中華民國相互承認。

(2)若本國專利申請案之申請人，與主張優先權之國外基礎案之申請人或受讓人不一致，惟本國案所附之申請權證明書已由發明人或創作人合法簽署時，基於優先權係附隨申請權而來，故仍應受理其優先權主張，惟嗣後如有爭議，由專利申請案申請人自負法律責任。

(二)申請案：

(1)主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日，申請案號數及受理該申請之國家；未於申請時提出聲明或缺少上述三法定要件任一者，則其標的無法確認，該項優先權主張不予受理。惟申請人得將外國專利機關於申請案送件時核發之臨時案號，先行登載於申請書上確認其標的，俟申請人取得正式案號，並檢附其優先權證明文件及該臨時案號與正式案號為同一案件之證明文件到局時，准予申請人修正申請書上所載之

案號。

(2)申請書上所載之前述法定聲明事項，倘有明顯誤繕者，得依據證明文件所載之正確內容提出修正。

(3)申請人應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件正本並須附首頁影本及中譯本各乙份，前揭期間屬法定期間，逾期未檢送者，優先權主張應不予受理。

(4)關於專利法第二十四條第一項規定之主張優先權期間之遵守，以實際提出申請專利之日為準，而於提出申請時，宣誓書或申請權證明書等文件不齊備未取得申請日者，於其文件齊備取得申請日時，溯及申請之日審查主張優先權期間是否符合前揭規定，但申請人所送說明書須能表彰為相同發明。

(5)倘有多件本國案由同一申請人同時主張同一件國外基礎案優先權時，其優先權證明文件僅須送一份正本，其他案件得以其全份影本代之，惟須註明正本存於何案件內。

(6)專利法第一百二十二條第二項規定「第二十四條第一項所定期間，於新式樣專利案為六個月。」依巴黎公約相關規定之解釋，本國案或外國案有一申請案為新式樣者即適用之。至申請人所主張優先權之基礎案是否屬新式樣之案件，由實體審查委員複核之。

(7)申請案主張優先權者，所主張之優先權日不得早於

互惠國與我國之互惠公告生效之日。申請案中如有涉及二互惠國以上者，優先權日不得早於所涉及互惠國中互惠公告生效日較晚者。

(8)已受理優先權主張之申請案，於核准審定後讓與專利權或申請權者，不影響其優先權；而於審定前讓與申請權者，如受讓人均屬互惠國國民，不影響其優先權，惟讓與契約或證明文件應能證明讓與部分包含優先權，如受讓人中有一非屬互惠國國民者，其優先權主張應不予受理。

(三)特殊申請案：

(1)臨時申請案合於屬人屬地之原則者，得於我國主張優先權，如澳洲、美國，其優先權證明文件內倘未附申請專利範圍，而於審查時認為有必要者，得通知申請人補正之，以供審查參考。

(2)申請人依據歐洲專利公約(EPC) 向歐洲專利局(EPO)提出申請並指定與我國互惠之國家之申請案，因我國並非EPC 及歐洲專利局之會員國，亦未與該組織訂有相互承認優先權之互惠協定，該EPO 申請案雖係指定互惠國，其優先權主張不予受理。

(3)申請人提出PCT 指定互惠國之申請案，亦因我國與PCT （專利合作條約）組織並未互惠且未加入該組織，其優先權主張不予受理。但澳洲申請人向澳洲工業財產局或WIPO組織提出並指定澳洲之PCT 申請

案，因其依據澳洲法律係屬合格申請案，根據我國與澳洲所簽訂之關於保護工業財產權之備忘錄第十條及第十一條規定，受理其優先權主張。

(四)判斷參考例：

互惠國及其互惠生效日期：

國家	日　　期	備　　註
澳洲	八十三(1994)年十一月四日	
德國	八十四(1995)年六月一日	發明
	八十四(1995)年七月六日	新型
瑞士	八十五(1996)年一月一日	
日本	八十五(1996)年二月一日	
美國	八十五(1996)年四月十日	
法國	八十五(1996)年九月一日	

以下參考例之符號說明：

○：同一國家之申請人。

●：不同國家之申請人。

△：在同一外國申請之申請案。

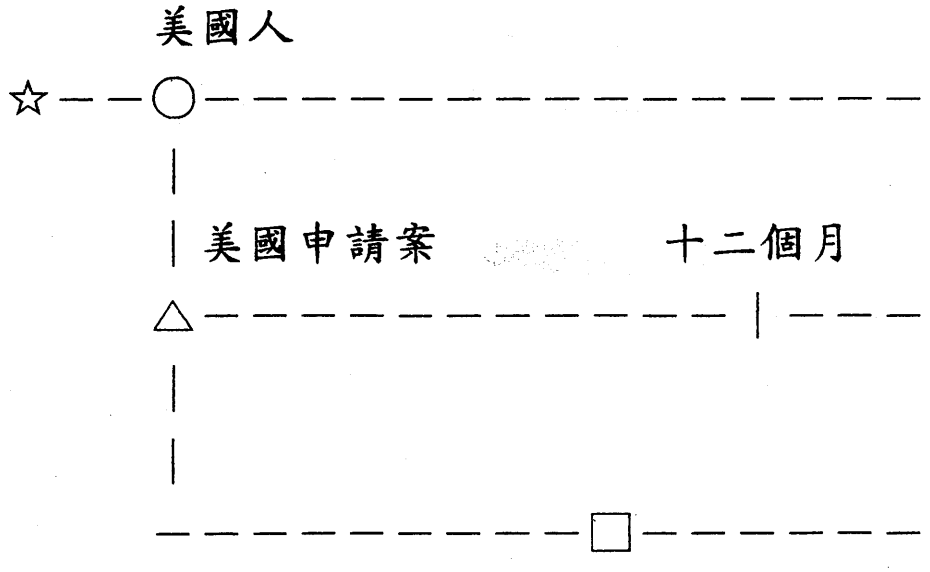
▲：在不同外國申請之申請案。

☆：優先權互惠生效日。

□：向我國申請之申請案。

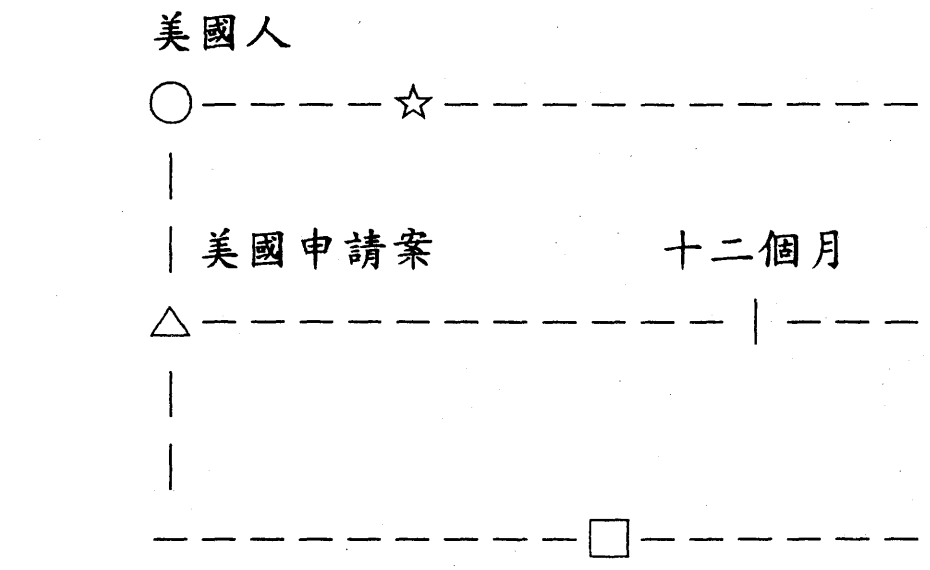
1.優先權基礎案之申請人及申請國為同一國家：

(a)受理例：



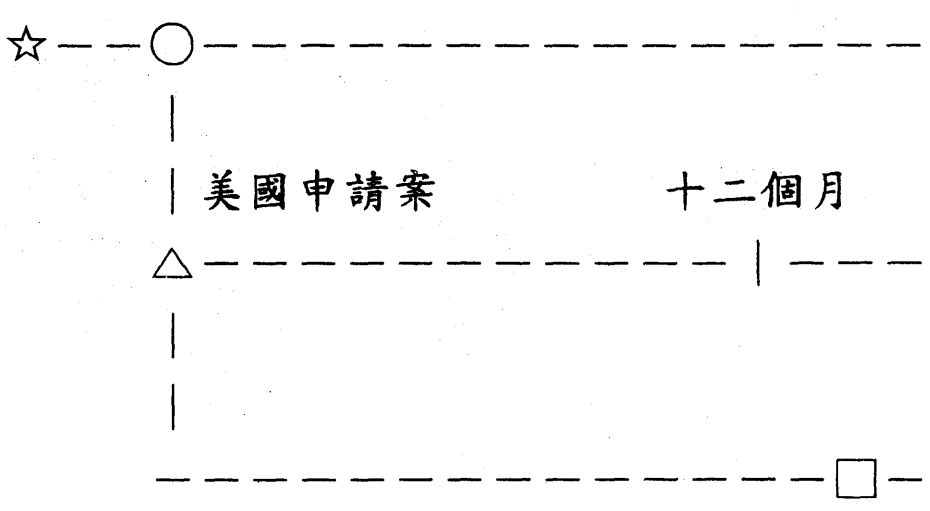
說明：美國為與我國有互惠之國家，美國人在美國申請之申請案，係在優先權互惠生效日後申請；並在優先權之主張期間內，向我國申請，符合規定受理其主張。

(b)不受理例一：



說明：美國為與我國有互惠之國家，美國人在美國申請之申請案，在優先權之主張期間內，向我國申請，惟其美國申請案係在優先權互惠生效日前申請，不受理其主張。

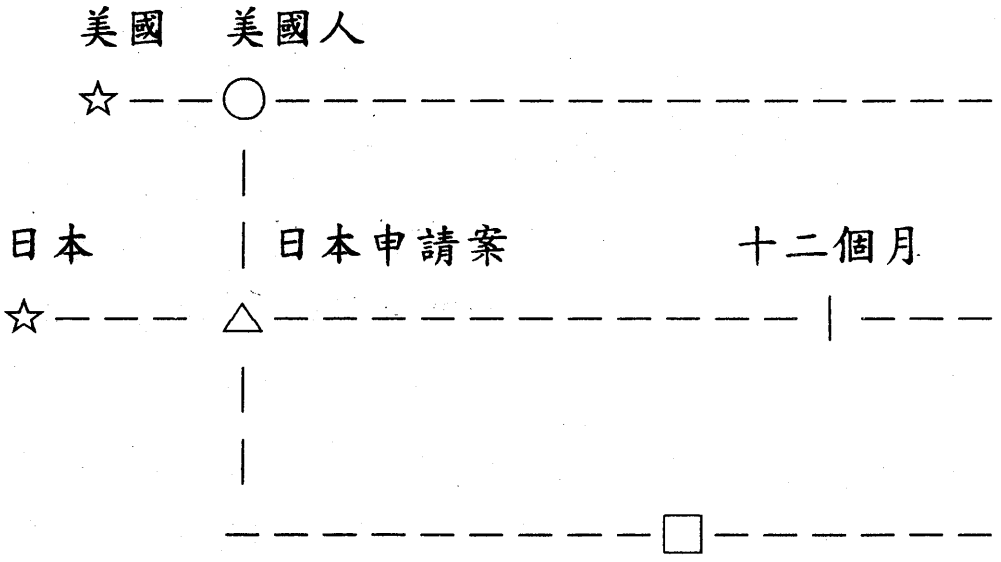
(c)不受理例二：



說明：美國為與我國有互惠之國家，美國人在美國申請之申請案，並在優先權互惠生效日後申請，惟在超過優先權之主張期間後，始向我國申請，不符合規定，不受理其主張。

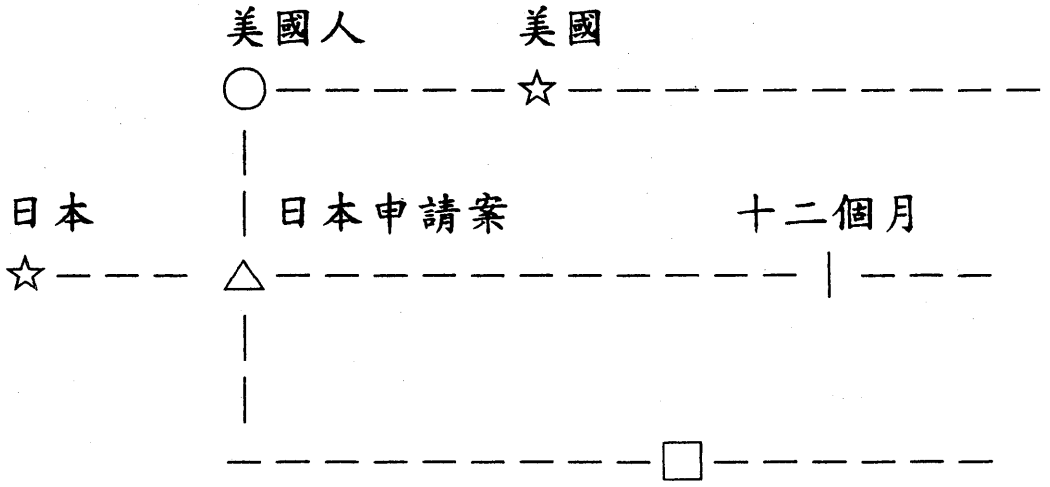
2.優先權基礎案之申請人及申請國分屬不同的國家：

(a)受理例：



說明：美國、日本為與我國有互惠之國家，美國人在日本申請之申請案，係在優先權互惠生效日後申請；並在優先權之主張期間內，向我國申請，符合規定，受理其主張。

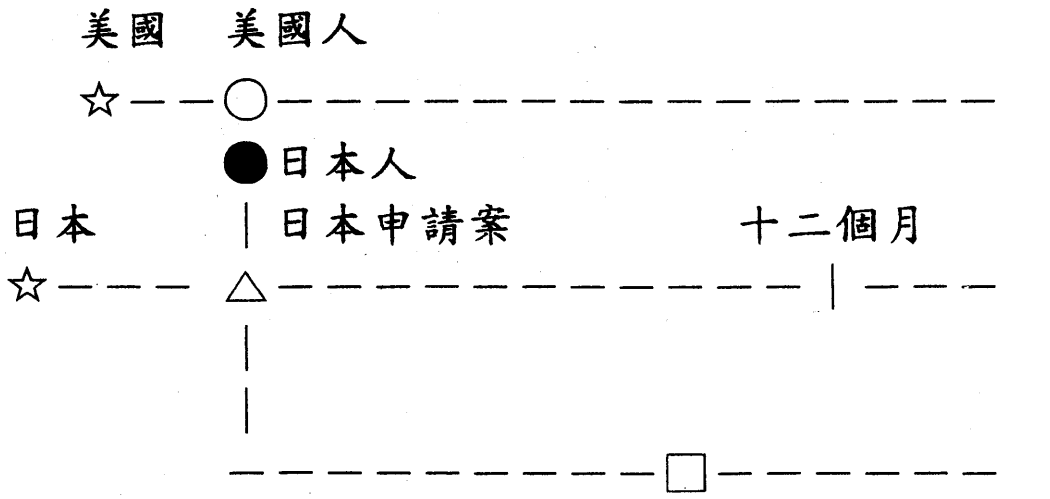
(b)不受理例：



說明：美國、日本為與我國有互惠之國家，美國人在日本申請之申請案，在優先權之主張期間內，向我國申請，惟其申請案係在美國優先權互惠生效日前申請，不受理其主張。

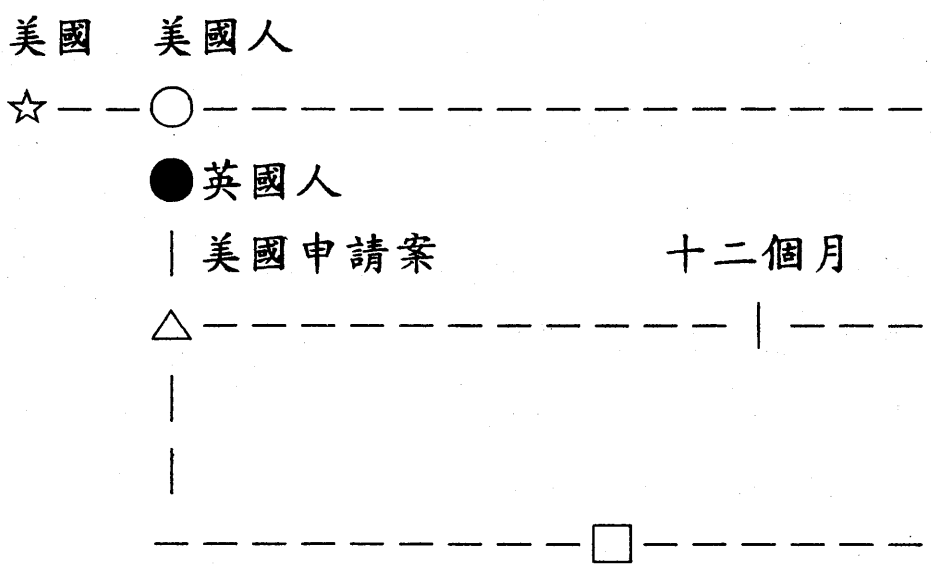
3.優先權基礎案之申請人有分屬不同的國家者，其中有申請人與申請案之申請國為同一國家：

(a)受理例：



說明：美國、日本為與我國有互惠之國家，美國人、日本人在日本共同申請之申請案，係在優先權互惠生效日後申請；並在優先權之主張期間內，向我國申請，符合規定，受理其主張。

(b)不受理例：



說明：美國為與我國有互惠之國家，英國為非互惠之國家，美國人、英國人在美國共同申請之申請案，因申請人中有英國人，不符合規定，不受理其主張。

五、判斷優先權主張之實體要件原則

(一)根據優先權證明文件，可容易判斷是否認可其優先權時，即進行判斷；不承認優先權主張時，應於審定理由中敘明。

(二)優先權如不容易判斷時，可暫緩判斷，並於審查意見表中填入所主張之優先權日期，另加註「暫時認定」；惟當優先權日與在我國申請日之間，經檢索發現有前案或相關資料時，應即進行判斷。又審查委員為進行判斷優先權是否認可時，可依專利法施行細則第十四條之規定函申請人提出申請專利範圍等之中文譯本，以利審查，倘申請人拒不提出，則不認可其優先權。

(三)判斷「相同發明」；向我國主張優先權之申請案之申請專利範圍，有揭露於外國第一次申請之基礎案技術內容者為相同發明。

(四)判斷是否為「第一次申請」，係與中華民國相互承認優先權之外國且為國際第一次申請之最早申請者而言，例如德國人於（1995年6月1日）發明互惠生效日後，向德國提出之專利申請案，嗣後在十二個月內向我國提出專利申請，則該德國專利申請案為我國承認之外國第一次申請。但在該國有提出第二次申請專利者，若第二次申請專利之申請日或同日之前，該第一次申請專利已撤回、放棄，不受理，且未公開供大眾審閱，並未被主張為優先權基礎者，則第二次申請專利可視為第一次專利申請。（註：參見巴黎公約第四條C(4)規定）

有關外國「第一次申請」之態樣甚多：

就舉美國連續申請案(Continuing application)之全部連續及部分連續態樣；美國、澳洲臨時申請案(Provisional application)提出說明：

1.全部連續申請案(Continuation application)係對母案申請專利範圍中未主張，但在說明書及圖式有揭露之技術內容部分，嗣後在提出申請案時（全部連續案）主張為其申請專利範圍，由於對母案並未增加新技術內容，因此

(1)母案為「第一次申請」

(2)全部連續申請案之技術內容因與母案相同，故非為「第一次申請」，

故在我國申請案之申請，必須在母案申請日之次日起一年內始得承認其優先權。

2.部分連續申請案(Continuation in part)係對母案申請專利範圍未主張，但在說明書及圖式有揭露之技術內容及新揭露之技術內容，得再主張為其申請專利範圍，因此

(1)母案所揭露之技術內容為「第一次申請」。

(2)部分連續申請案之技術內容與母案相同部分，非為「第一次申請」。

(3)部分連續申請案所新揭露之技術內容與母案不同部分，為「第一次申請」。

故在我國之申請案，其技術內容與母案相同部份，其申請日必須在母案申請日之次日起一年以內，始得承認其優先權之主張。若其技術內容屬部分連續申請案所新揭露之技術內容，則以部分連續申請案申請日之次日起一年內者，承認其優先權之主張。

因此，以美國連續申請案為優先權基礎者，必須檢附該連續申請案之母案說明書以資判斷。

3.臨時申請案(Provisional application)係申請人未主張申請專利範圍即提出申請，嗣後可視需要再主張申請專利範圍以提出正式申請，並可增加新技術內容，因此

(1)臨時申請案所揭露之技術內容，視為「第一次申請」，但臨時申請案之申請日早於我國與該國相互承認優先權之日者，不得主張優先權。

(2)若提出正式申請案所揭露之技術內容與臨時申請案相同部分，非為「第一次申請」。

(3)若提出正式申請案所揭露之技術內容與臨時申請案不同部分，視為「第一次申請」。此時，申請人其優先權日之判斷，比照前述連續申請案。

六、判斷發明新型優先權日之態樣

以下案例申請案及基礎案係符合形式要件中之互惠國及第一次申請之規定，該申請案申請專利範圍所主張之優先權係可包括該基礎案說明書及圖式所揭露之技術內容。

(一)一般優先權之情況

例

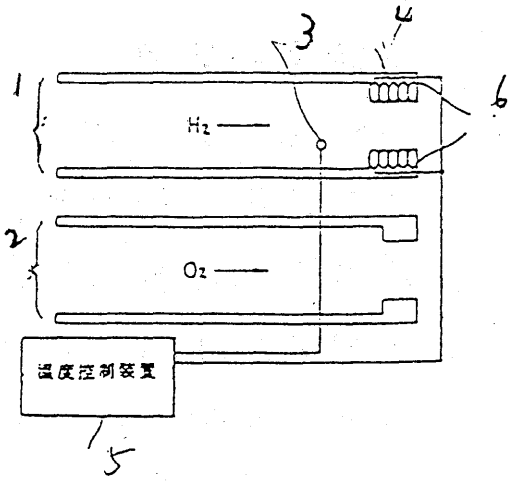
〔發明名稱〕

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。

〔圖式〕



第一圖

1：氫氣噴嘴

2：氧氣噴嘴

3：溫度感測器

4：電流施用之線圈

5：溫度控制裝置

6：氫氣噴嘴之一端

說明：第1項為1995年6月1日向德國申請發明，然後於1995年11月1日向我國申請發明。由於該第1項為符合專利法第二十四條第一項之規定，故享有優先權。

(二)複數優先權之相關情況

1.符合「單一性」（專31）

(1)不同國家之外國

例1.

〔發明名稱〕

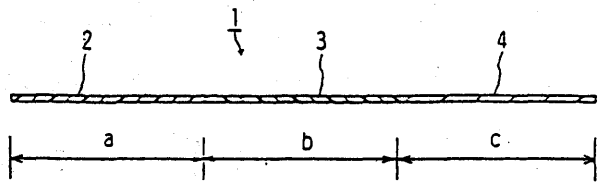
球拍線

〔申請專利範圍〕

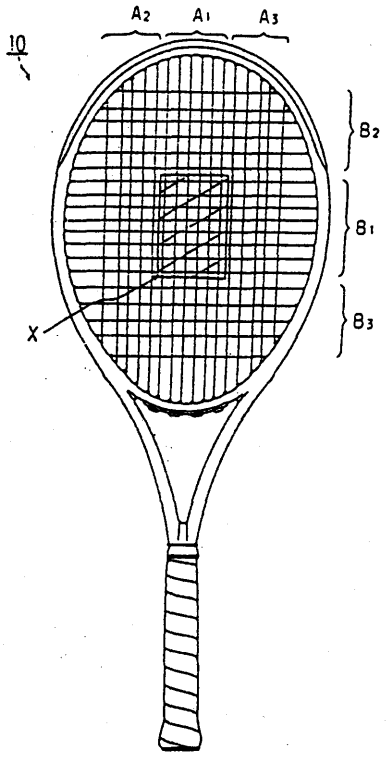
1.一種球拍線，該球拍線在其縱長方向部位包含具有不同的張力彈性係數，其中至少有一段之張力彈性係數高於其他段5%。

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。

〔圖式〕



第一圖



第二圖

第一圖：

1：球拍線

2，3，4：球拍線區段，區段2具比區段3較低的張力彈性係數，區段4具比區段3較低的張力彈性係數。

第二圖：

10：穿線球拍

X：球拍的中央穿線區

A_1，B_1：由球拍線1的區段3所構成

A_2，B_2：由球拍線1的區段2所構成

A_3，B_3：由球拍線1的區段4所構成

說明：第1項為1996年6月1日向德國申請發明，第2項為1996年11月1日向澳洲申請發明，然後於1996年11月4日將第1項與第2項併案向我國提出發明專利申請。由於該二項均符合專利法第二十四條第二項規定故享有優先權。

例2

〔新型名稱〕

剪刀

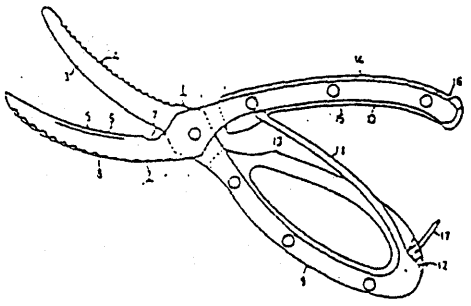
〔申請專利範圍〕

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

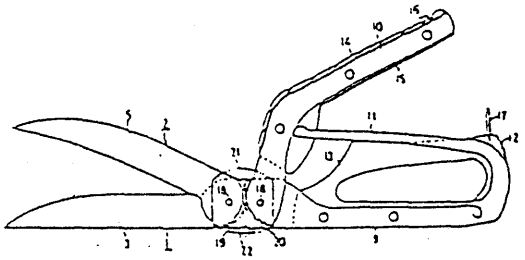
接，使兩剪刀片在張開之方向賦其勢者。（參閱第一圖）

2.一種剪刀，其特徵係將申請專利範圍第1項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。（參閱第二圖）

〔圖式〕



第一圖



第二圖

說明：第1項為1995年9月1日向德國申請新型，第2項為1995年10月1日向澳洲申請新型，於1995年12月1日將第1項與第2項併案向我國提出專利申請，由於該二項均符合專利法第一百零五條準用第二十四條第二項規定，故享有優先權。

(2)相同國家之外國

例 1

〔發明名稱〕

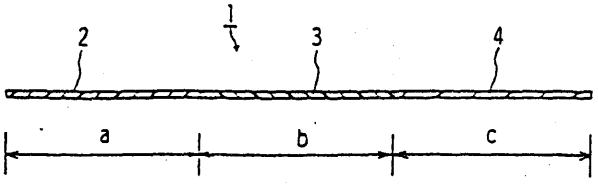
球拍線

〔申請專利範圍〕

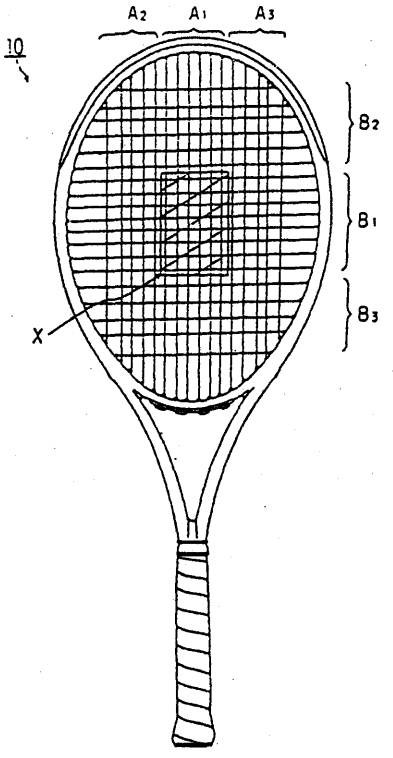
1.一種球拍線，該球拍線在其縱長方向部位包含具有不同的張力彈性係數，其中至少有一段之張力彈性係數高於其他段5%。

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，構成了該球拍中央穿線區，且其他段構成了該穿線球拍的周圍穿線區。

〔圖式〕



第一圖



第二圖

第一圖：

1：球拍線

2，3，4：球拍線區段，區段2具比區段3較低的張力彈性係數，區段4具比區段3較低的張力彈性係數。

第二圖：

10：穿線球拍

X：球拍的中央穿線區

A_1，B_1：由球拍線1的區段3所構成

A_2，B_2：由球拍線1的區段2所構成

A_3，B_3：由球拍線1的區段4所構成

說明：第1項為1995年6月1日向德國申請發明，第2項為1995年10月1日向德國申請發明，然後於1995年11月1日將第1項與第2項併案向我國提出專利申請。

由於該二項均符合專利法第二十四條第二項規定故享有優先權。

例2

〔新型名稱〕

剪刀

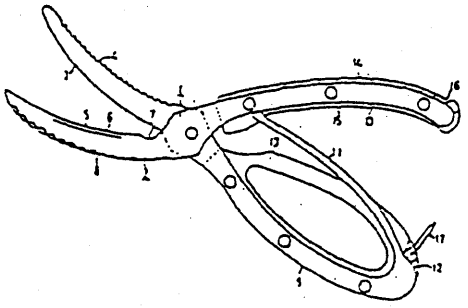
〔申請專利範圍〕

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

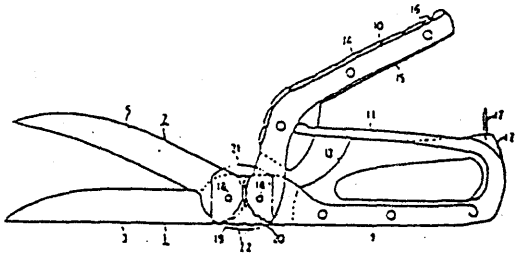
接，使兩剪刀片在張開之方向賦其勢者。（參閱第一圖）

2.一種剪刀，其特徵係將申請專利範圍第1項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。（參閱第二圖）

〔圖式〕



第一圖



第二圖

說明：第1項為1995年9月1日向德國申請新型，第2項為1995年10月1日向德國申請新型，於1995年12月1日將第1項與第2項併案向我國提出專利申請。由於該二項均符合專利法第一百零五條準用第二十四條第二項規定故享有優先權。

2.符合「相同發明」

(1)不同國家之外國

例

[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：取代基R 之碳原子數為3-5之化學式（I）化合物於1995年6月1日向德國申請發明，取代基R 之碳原子數為6-10於1994年11月4日向澳洲申請發明，然後於1995年11月1日併案成單項申請專利範圍之取代基R 之碳原子數為1-10之化學式(I) 化合物，向我國提出發明專利申請。該項取代基R 之碳原子數3-10享有優先權。

(2)相同國家之外國

例

[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3-9之化學式(I)化合物

說明：取代基R 之碳原子數為3-5之化學式(I)

化合物於1995年6月1日向德國申請發明，取代基R 之碳原子數為 6-9之化學式(I) 化合物於1995年7月1日向德國申請發明，然後於1995年11月 1 日併案成單項申請專利範圍之取代基R 之碳原子數為 3-9之化學式(I) 化合物，向我國提出發明專利申請。該項取代基R 之碳原子數 3-9享有優先權。

(三)部份優先權之相關情況

1.符合「單一性」(專31)

(1)不同國家之外國

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：

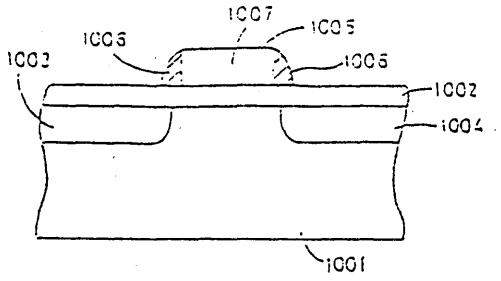
汲極區(1004)；和閘極(1005)，在至少包含汲極側端的部分該閘極具有高電阻係數部。（參照第一、三圖）

2.一種半導體裝置的製造方法，包括以下步驟：

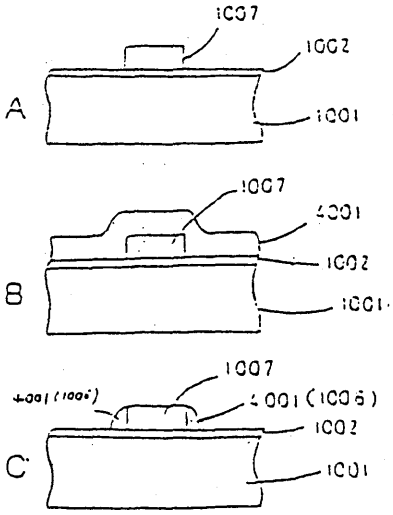
形成多晶矽閘極；

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。（參照第二圖Ａ、Ｂ、Ｃ）

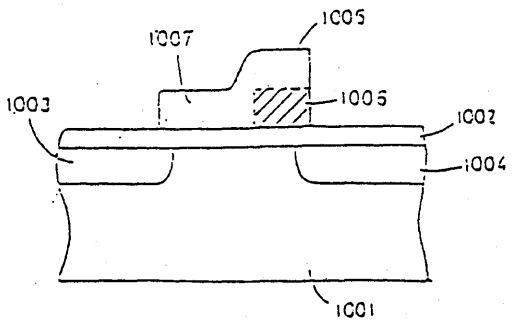
〔圖式〕



第一圖



第二圖



第三圖

說明：第１項為1995年６月１日向德國申請，然後於1995年11月１日將第１項與第２項併案向我國提出專利申請。由於第１項符合專利法第二十四條第二項規定，故享有優先權。第２項未於外國申請不得享有優先權。

[例]2.

[新型名稱]

嬰兒攜帶具

〔申請專利範圍〕

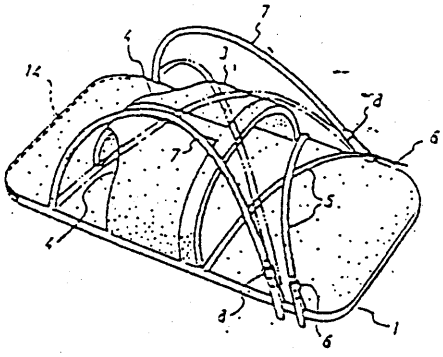
1.一種嬰兒攜帶具，其係由依可收容嬰兒胴體部分大小而縫製的底部兩側有設供腳插入用的開孔之袋子(3)，將該袋子縫著於平板狀本體(1)的表面，在前述本體(1)表面的袋子開口側端部，以能成為斜掛肩帶而裝著之左右一對安全帶(5)，在前述本體(1)的各角以左右一對，至少有一端在固定部的對側的本體角部以可自由繫結脫離方式裝著之下紐帶(7)，與在前述本體(1)的底面設置裝著下紐帶(7)的前端之輔助固定金屬零件(11)所構成者。（參照第一圖）

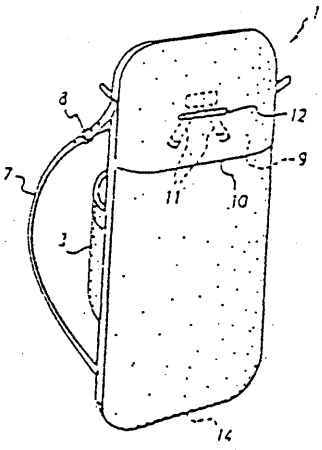
2.如申請專利範圍第１項所述之嬰兒攜帶具，其中在本體(1)的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔(9)的背袋(10)者。（參照

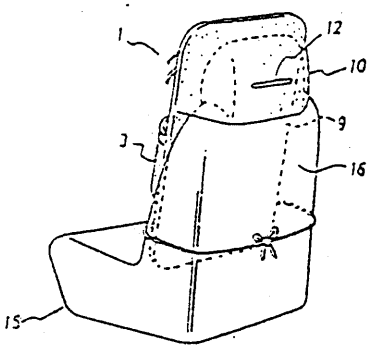
第二圖）

3.如申請專利範圍第1項所述之嬰兒攜帶具，其特徵為在本體(1)的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔(9)的背袋(10)，並於背袋(10)上形成有長形孔(12)者。（參照第三圖）

〔圖式〕







第一圖　　第二圖　　第三圖

說明：第1項為1995年9月1日向德國申請新型，第2項為1995年10月1日向澳洲申請新型，於1995年12月1日將第1項，第2項與第3項併案向我國提出新型專利申請。由於第1項與第2項符合專利法第一百零五條準用專利法第二十四條規定故享有優先權。第三項無對應之優先權基礎案，故不得享有優先權。

(2)相同國家之外國

例 1.

〔發明名稱〕

半導體裝置與製造方法

[申請專利範圍]

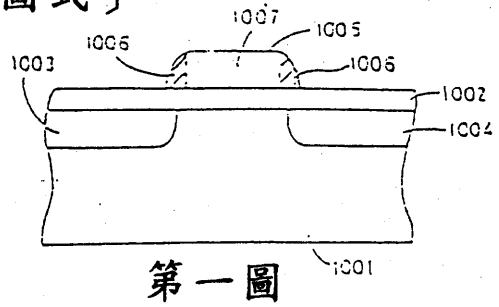
1.一種 MOS電晶體的半導體裝置，包括：汲極區(1004)和閘極(1005)，在至少包含汲極側端的部分該閘極具有高電阻係數部。（參照第一、三圖）

2.一種半導體裝置的製造方法，包括以下步驟：

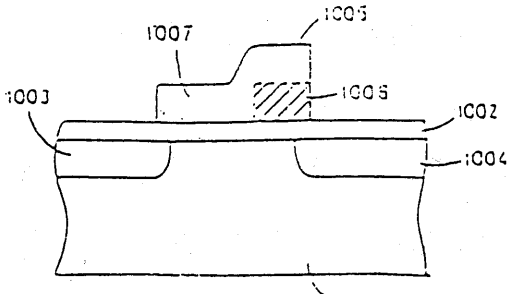
形成多晶矽閘極；

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。（參照第二圖A、B、C）

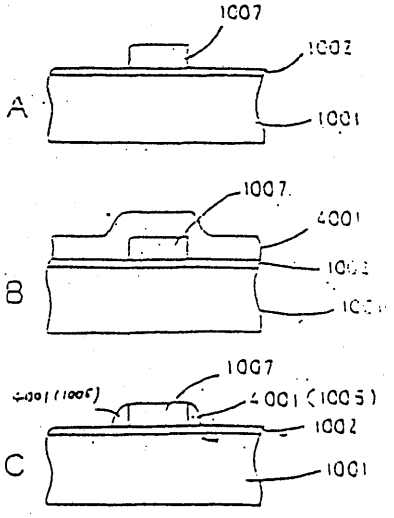
〔圖式〕



第一圖



第三圖



第二圖

說明：第1項為1995年6月1日向德國申請發明，然後於1995年11月1日將第1項與第2項併案向我國提出發明專利申請。。僅第1項符合專利法第二十四條第二項規定故享有優先權。第2項未於外國申請不得享有優先權

例 2.

[新型名稱]

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(3)，將該袋子縫著於平板狀本體(1)的表面，在前述本體(1)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(5)，在前述本體(1)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(7)，與在前述本體(1)的底面設置裝著下紐帶(7)的前端之輔助固定金屬零件(11)所構成者。

2.如申請專利範圍第1項所述之嬰兒攜帶具，其中在本體(1)的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔(9)的背袋(10)者。

3.如申請專利範圍第1項所述之嬰兒攜帶具，其特徵為在本體(1)的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔(9)的背袋(10)，並於背袋(10)上形成有長形孔(12)者。

說明：第1項為1995年9月1日向德國申請新型，第2項為1995年10月1日向澳洲申請新型，於1995年12月1日將第1項、第2項與第3項併案向我國提出新型專利申請。由於第1項與第2項符合專利法第一百零五條準用第二十四條第二項之規定，故享有優先權。

2.符合「相同發明」

(1)不同國家之外國

例

[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：取代基R 之碳子原子數為1-4之化學式（I）化合物於1995年6月1日向德國申請發明，取代基R 之碳原子數為7-10之化學式(I)化合物於1994年11月4日向澳洲申請發明，然後於1995年11月1日將取

代基R 之碳原子數為5-6之化學式(I)化合物併案碳原子數為1-4與 7-10成為單項申請專利範圍之取代基R 碳原子數為1-10之化學式 (I)化合物，向我國提出發明專利申請，其中僅取代基R 之碳原子數1-4與7-10之化學式(I)化合物得享有優先權。

(2)相同國家之外國

[例]

[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3-9之化學式(I)化合物

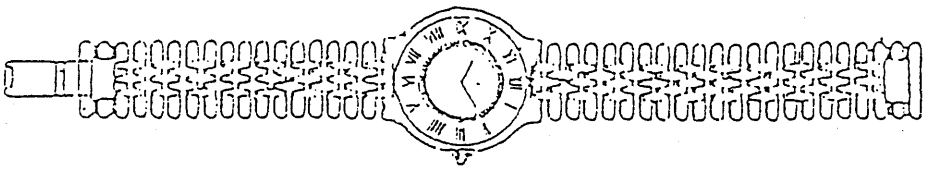
說明：取代基R 之碳原子數為1-4之化學式(I)化合物於1995年6月1日向德國申請發明，取代基R 之碳原子數為7-10之化學式(I) 化合物於1995年7月1日向德國申請發明，然後將取代基R 之碳原子數為5-6之化學式(I)化合物併合碳原子數為3-4與7-9成為單項申請專利範圍之取代基R 碳原子數為3-9之化學式(I)化合物，於1995年11月 1 日向我國提出發明專利申請，其中僅取代基R 之碳原子數 3-4與7-9之化學式(I)化合物得享有優先權。

七、判斷新式樣優先權日之態樣

(一)主張優先權之態樣

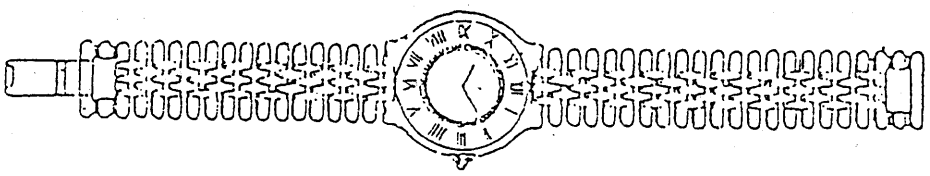
依專利法第一百二十二條準用專利法第三十一條前段，申請專利之新式樣限於單一物品之單一新式樣方為適法，此單一物品究屬完成品或部分品；究屬單一元件之構成或多數元件之構成，則在所不論。故符合專利法第一百二十二條準用第二十四條第一項規定之「相同新式樣」，得主張優先權；惟若該申請案不符「一式樣一申請」單一性者，俟其分割改請後，始得主張優先權。

1.就物品而言，在外國第一次依法申請之新式樣為包括錶體、錶帶、帶扣三部分之手錶完成品：



由於該完成品可拆解為三部分，且該完成品已明確揭露此三部分之造形，故下列手錶、錶體及錶帶三單一物品之單一新式樣均得主張優先權，其中錶帶新式樣包括一對帶扣及若干不同形狀之單元構件。

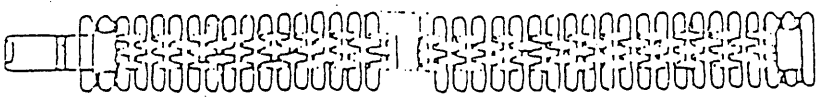
(1)



(2)



(3)



2.就花紋而言，在外國第一次依法申請之新式樣為包括花朵狀花紋及點狀圓形花紋二種融合為一體之「包裝紙」花紋：



由於二種花紋融合為一體，係不可拆解的單一物品之單一新式樣，故只有相同之「包裝紙」花紋得主張優先權：

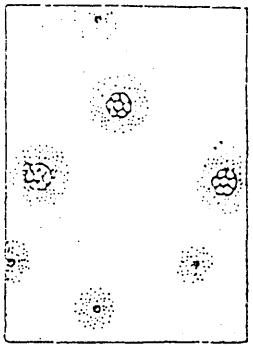


經拆解而與在外國第一次依法申請之「包裝紙」花紋不相同者，不得主張優先權，如下列二例：

(1)



(2)



(二)專利法第一百二十二條準用第二十四條第二項適用之問題

依專利法第一百二十二條準用第二十四條第一項與第二項規定，符合「相同新式樣」者，即得主張優先權，因此，外國第一次申請新式樣專利中所記載物品或其構成部分係可分離為各別部品，且各別部品之外觀造形已可由該完成品明確辨認，又，合乎新式樣物品定義者，皆得作為主張優先權之基礎。

(三)優先權與新穎性、創作性、先申請之關係

1.優先權與新穎性、創作性專利要件之關係

有關專利要件之判斷係依照專利法第一百零七條第一及第二項規定，以「申請日」作為基準日，判斷申請專利之新式樣是否符合新穎性、創作性專利要件，當有優先權時，則兩專利要件判斷之基準日得回溯至優先權日，但非申請日回溯至優先權日。如

此，縱使優先權期間內，他人公開使用或將相同，近似新式樣見於刊物，或者提出相同，近似之專利申請，仍然不喪失新穎性、創作性。

2.優先權與先申請之關係

二人以上有同一之新式樣，各別申請時，應就最先申請者准予專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限（專第122 條準用第27條）。依立法原意，係將後申請者所主張之優先權日視為先申請之日。

(四)新式樣專利申請之優先權不予承認的處理

當新式樣專利申請所主張的優先權不予承認時，應以向我國提出的專利申請日為基準日，予以審查。其處理方式如下：

1.不承認優先權主張時，應將該意旨及理由通知申請人。

2.在我國申請之新式樣專利申請案，與在外國第一次申請之新式樣非相同時，難免嗣後修正成相同之情事，其修正，在我國之新式樣專利申請案之最初申請書，所記載事項及專利圖說附具圖面，不變更實質下，將被准許主張優先權，縱然已通知先前的優先權主張不予承認，仍可重新承認其優先權。惟若該修正因實質變更被駁回者，不在此限。

前述之修正是否實質變更，係依據在我國申請新式樣專利的最初申請圖說所記載者予以判斷之，非依

據在外國第一次依法申請專利之申請文件所記載之內容。

八、發明、新型之優先權與新穎性、進步性之關係

(一)主張優先權日與新穎性之關係

有關新穎性之判斷係依照專利法第二十條第一項之規定，係以「申請當日」作判斷新穎性之基礎日。但依照同法第二十四條第四項規定有主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準，因此有被受理其所主張優先權日時，即應以優先權日作為判斷新穎性之基礎日。此際，專利申請日並非回溯至優先權日，而係判斷新穎性之基礎日應回溯至所主張之優先權日。因此，縱使優先權期間內，他人提出相同之專利申請，或者公開使用相同技術內容者，仍然不喪失新穎性。

(二)有關主張優先權專利申請之進步性判斷，係該案具有新穎性之條件後，依照第二章第四節進步性(P1-2-18)之內容審查。

(三)參考例

以下參考例之符號說明

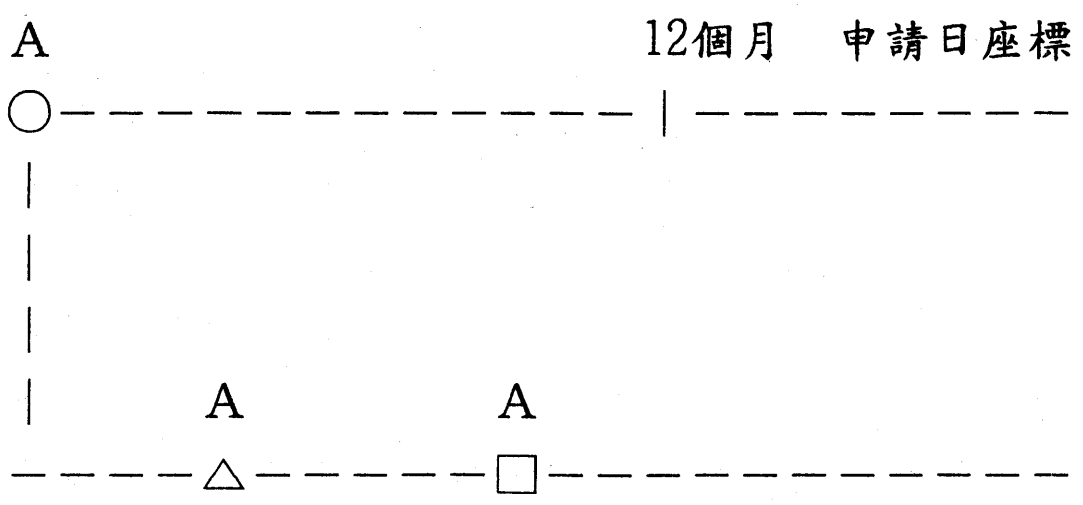
○：表示相同國家之外國或不相同國家之外國之第一次申請，並成為我國申請專利之發明、新型所據以主張優先權之基礎案。

□：表示向我國提出專利申請之發明、新型。

△：表示既有技術。

1.一般優先權

[例1]

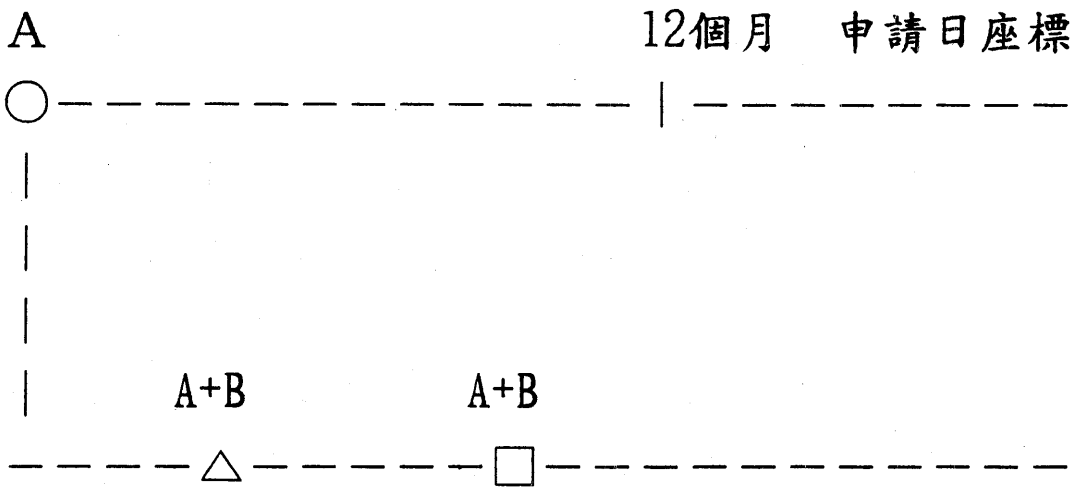


說明：(1)在外國第一次申請後之優先權期間，向我國提出技術內容為A之發明申請；

(2)由於與主張優先權基礎案之技術內容A，為相同發明，故得享有優先權；

(3)因此主張優先權之技術內容為A，其申請係在既有技術之前，故向我國提出技術內容為A之發明申請，係不喪失新穎性。

[例2]



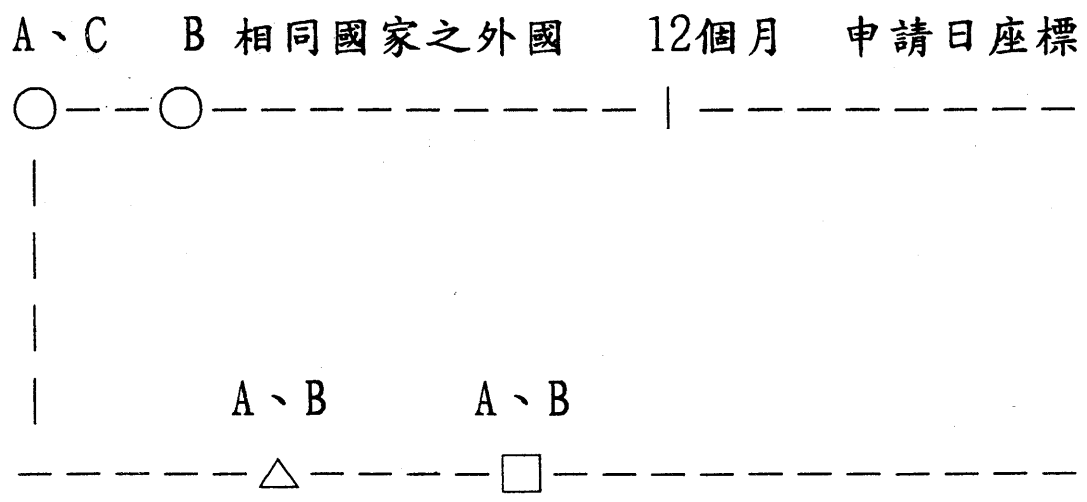
說明：(1)在外國第一次申請後之優先權期間，向我國提出技術內容為A＋B之發明、新型申請；

(2)由於與主張優先權基礎案之技術內容A，為不相同之發明、新型，故不得享有優先權；

(3)因在技術內容A＋B提出申請當日之前，已經有既有技術A＋B公開在先，故技術內容A＋B之發明、新型申請，係喪失新穎性。

2.複數優先權

[例3]

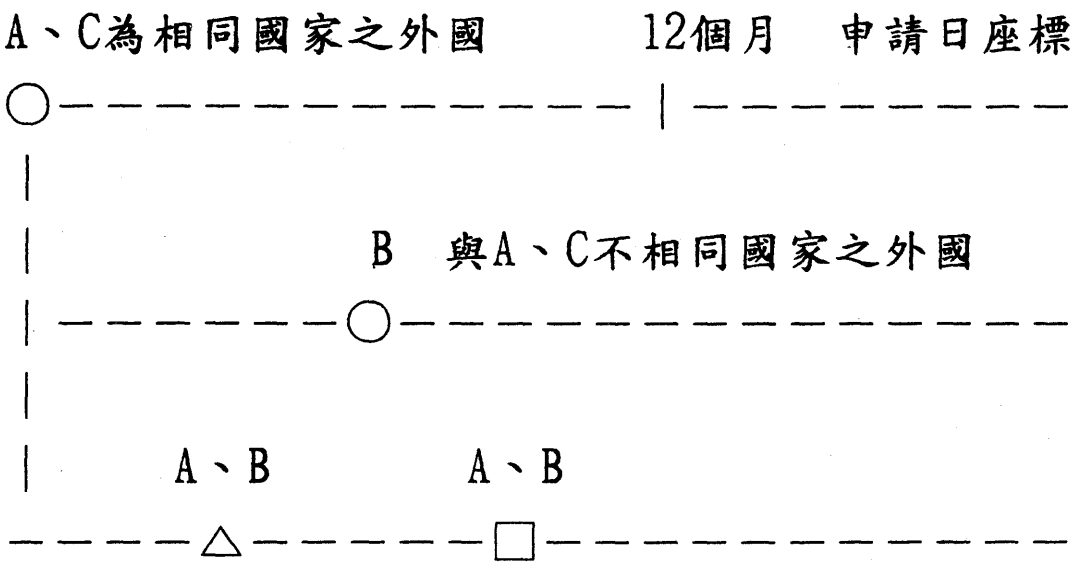


說明：(1)技術內容A、C與技術內容B，各別為在相同國家之外國第一次申請，於技術內容A、C在外國第一次申請後之十二個月優先權期間內，向我國提出符合單一性之技術內容A、B之發明、新型申請；

(2)由於向我國提出發明、新型申請之技術內容A、B，分別與在相同國家之外國主張優先權基礎案之技術內容A、C中之A部分與技術內容B為相同發明、新型，故得分別享有優先權；

(3)因為在相同國家之外國主張優先權之技術內容A、C與技術內容B，其申請日係在主張優先權期間既有技術A、B公開之前，故向我國所提出技術內容A、B之發明、新型申請，係不喪失新穎性。

[例4]

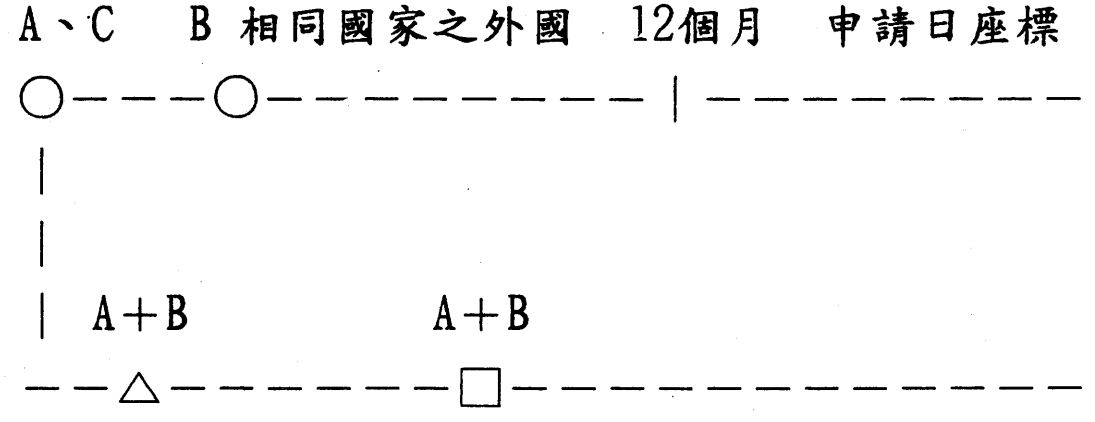


說明：(1)技術內容A、C與技術內容B，各別為在不相同國家之外國第一次申請，於技術內容A、C在外國第一次申請後之十二個月優先權期間內，向我國提出符合發明單一性之技術內容A、B之發明、新型申請；

(2)由於向我國提出發明、新型申請之技術內容A、B，分別與主張優先權基礎案之技術內容A、C中之A部分與技術內容B為相同發明、新型，故得分別享有優先權；

(3)向我國提出發明、新型申請之技術內容A、B其新穎性判斷之基準日，得分別追溯至優先權日；而在不相同國家之外國第一次申請之基礎案之優先權期間公開既有技術A、B，其中之既有技術B係在外國第一次申請之前公開，故向我國提出發明、新型申請之技術內容A為不喪失新穎性，而技術內容B為喪失新穎性。

[例5]



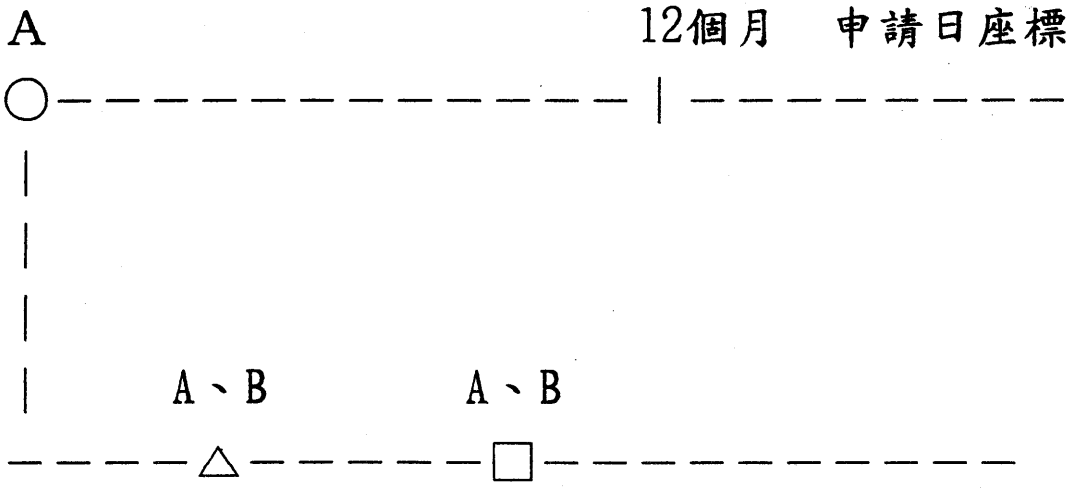
說明：(1)技術內容A、C與技術內容B，各別為在相同國家之外國第一次申請，於技術內容A、C在外國第一次申請後之十二個月優先權期間內，向我國提出技術內容A＋B之發明、新型申請；

(2)由於向我國提出發明、新型申請之技術內容A＋B，與主張優先權之基礎案之技術內容A、C與技術內容B為不相同發明、新型，故不得享有優先權；

(3)向我國提出發明、新型申請之技術內容A＋B不得享有優先權，並在申請當日之前公開既有技術A＋B，故向我國提出發明、新型申請之技術內容A＋B喪失新穎性。

3.部分優先權

[例6]



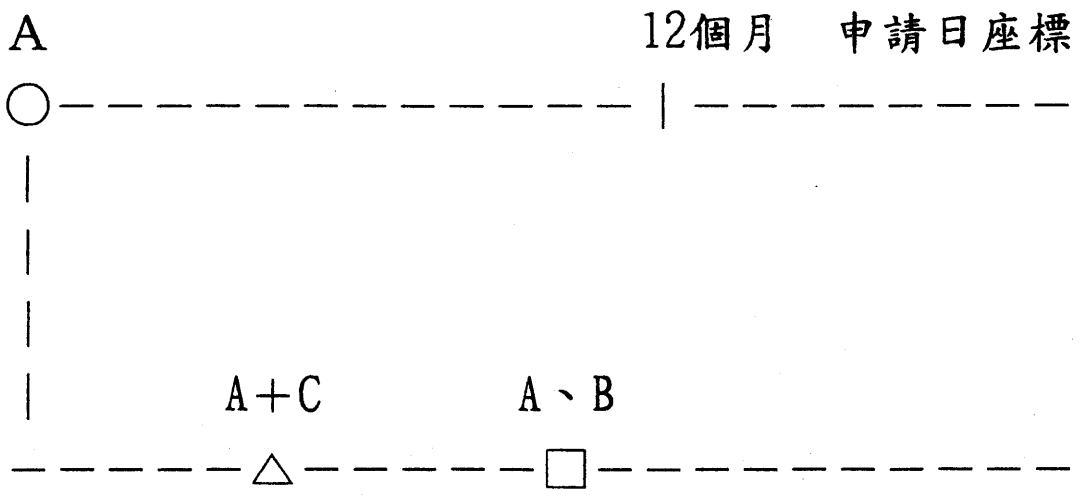
說明：(1)技術內容A在外國第一次申請後之十二個月優先權期間內，向我國提出符合發明、新型單一性之技術內容A、B之發明、新型申請；

(2)由於向我國提出發明、新型申請之技術內容A與主張優先權之基礎案之技術內容A為相同發明、新型，故得享有優先權；而

技術內容B並未見於所主張優先權之基礎案之技術內容，故不得享有優先權；

(3)向我國提出之技術內容A、B之發明、新型申請，其新穎性判斷基準日，對技術內容A而言，得追溯至所主張之優先權日；而技術內容B，則係向我國提出申請之申請日；在優先權期間公開之既有技術A，對向我國提出發明申請之技術內容A，並不構成喪失新穎性，而公開之既有技術B，對技術內容B，則構成喪失新穎性。

[例7]



說明：(1)技術內容A在外國第一次申請後之十二個月優先權期間內，向我國提出符合發明、新型單一性之技術內容A、B之發明、新型申請；

(2)由於向我國提出發明、新型申請之技術內容A與主張優先權之基礎案之技術內容A

為相同發明、新型，故得享有優先權；而技術內容B並未見於所主張優先權之基礎案之技術內容，故不得享有優先權；

(3)向我國提出技術內容A、B之發明、新型申請，其新穎性判斷基準日，對技術內容A而言，得追溯至所主張之優先權日；而技術內容B，則係向我國提出申請之申請日；在優先權期間公開之既有技術A＋C，與向我國提出發明申請之技術內容A、B為不相同發明，但A＋C可能影響及A之新穎性，此時，因A可主張優先權，故不構成喪失新穎性。

九、審查上應注意事項

(一)主張複數優先權或主張兩個以上優先權之專利申請須符合專利法第三十一條之規定，不得因申請人主張複數優先權或因其所主張兩個以上優先權之申請案，其中一個或數個構成（組成），並未包括於據以主張優先權之基礎案中，而拒絕其主張優先權或核駁專利申請。

(二)專利申請之構成（組成）未包括於原據以主張優先權之基礎案之一個或數個申請案之部分，因符合第一次申請之條件，此部分可作為其後申請案主張優先權之基礎案。

(三)經審查認為一申請案中包括一個以上之發明時，申請人得將該申請案分割成數個申請案，並得就各申請案保留原申請日，有優先權時，亦得保留其優先權；經申請人改請之申請案，亦同。

(四)主張優先權之基礎案之說明中，已揭露之技術內容，雖未撰寫在申請專利範圍，亦得作為主張優先權之部分。

(五)陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者不喪失新穎性，值得注意的是優先權期間之起始日應追溯自展覽當日，而非自基礎案申請日，起算十二個月。

(六)優先權期間，發明與新型各為十二個月，新式樣為六個月。所提出之專利申請，若欲優先權基礎案申請不同類型時，

(1) 得基於以發明專利為優先權基礎案，而申請新型其主張期間為十二個月；反之亦然。

(2) 依專利法第一百二十二條第二項立法原意，在與我國有優先權互惠之外國第一次依法申請新型專利，其後向我國申請新式樣專利者；或其後向我國申請新型專利，再依專利法第一百十條改請新式樣專利者，其優先權期間均為六個月。反之，在與我國有優先權互惠之外國第一次依法申請新式樣專利，其後向我國申請新型專利者，其優先權期間亦為六個月。

(七)經審查認為一新式樣專利申請案包括一個以上之新式樣時，申請人得將該申請案分割成數個申請案，並得就申請案保留原申請日；有優先權者，亦得保其優先權（專第122 條準用第32條）。

(八)已主張優先權之申請案，嗣後撤回該申請案，另提出新申請案併重為主張該優先權時，得以原送局之優先權相關證明文件取代之；而且除申請書外，前述之優先權相關證明文件為可退還，惟需來文敘明要退還何項文件。

第五章　優先權

第二節　國內優先權

一、前言

我國於民國八十三年修正之專利法導入國際優先權，並在審查基準第五章第一節制定「國際優先權」相關之審查基準。

民國九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十五條之一復導入國內優先權制度，為使專利申請案之審查能有共識及一致之標準並提昇專利案之審查品質與效率，爰增訂本節「國內優先權」有關之審查基準。

我國之所以要導入國內優先權制度，其目的主要係為了使申請人提出申請案後，可以該申請案為基礎，再提出的補充、修正或合併新的請求標的，且能享受和國際優先權相同之利益。此種補充、修正或新的請求標的，當以補充修正的方式提出時，常被認為會產生實質變更之情事，但倘若運用國內優先權則仍有機會併在一個申請案中申請，從而具有可取得總括而不遺漏之權利的機能。

國內優先權制度，可以說是將此種機能和我國國內的專利申請制度相結合的一種制度。因此我們可以瞭解，國內優先權係以一件或多件的本國申請案為基礎，使申請人得將該等申請案彙整成一件，並加入新穎事項再提出申請，使申請人之先申請案之發明或創作能夠確保享受與國際優先權相同的利益。

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或圖式所載之發明或創作（本節以下僅稱發明），主張優先權（專 25 之 1）。國內優先權制度僅適用於發明專利與新型專利，而不適用於新式樣專利；且發明專利與新型專利之間，可互為主張優先權之基礎案。

一申請案主張國內優先權後，先申請案將自申請之次日起滿十五個月時，視為撤回，可以避免重複公開、重複審查。

又專利法第二十五條之一第八項規定，依本條主張之優先權日，不得早於本法於中華民國九十年十月四日修正施行之日。所稱九十年十月四日，乃指立法院完成本法修正第三讀會程序之日，因本法係於九十年十月二十四日經　總統令修正公布，依中央法規標準法第十三條規定，自公布之日起算第三日發生效力，故本法第二十五條之一第八項之生效日應為九十年十月二十六日。

追加專利制度在我國行之多年，由於申請人對追加專利之認知不清，實務上產生諸多爭議；且追加專利之優惠，僅免年費而已，而專

利權期間與原案同時屆滿，原案逾期未繳年費，追加案亦一併消滅。是以國內優先權與追加專利兩制度併行，作業繁瑣易生混淆，但對發明人而言，裨益不大，因此，施行國內優先權時一併廢除追加專利制度。

二、有關優先權之專利法規定

(一)專利法第二十五條之一規定

申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但有下列情事之一者，不得主張之：

一、自先申請案申請之次日起已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十四條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係依第三十二條第一項規定改為各別申請案或依第一百零一條規定改請者。

四、先申請案已經審定者。

前項先申請案自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請之次日起十五個月後，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請之次日起十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間，自最早之優先權日之次日起算。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，申請人未於申請時提出聲明，或未載明先申請案之申請日及申請案號數者，喪失優先權。

依本條主張之優先權日，不得早於本法中華民國九十年十月二十六日修正施行之日。

(二)專利法第二十七條規定

同一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。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，逾期未申報者，視為協議不成。

同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。

(三)專利法第三十二條

申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。

前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請，仍以最初申請之日為申請日，如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。

（四）專利法第一百零五條之一

第二十五條之一規定，於新型專利準用之。

三、用詞釋義

(一)先申請案：指在我國先提出申請的發明或新型專利申請案，相對於主張國內優先權的後申請案。

（二）後申請案：指在我國申請時聲明主張國內優先權的專利申請案。

(三)各別申請案：發明或新型專利申請案中包含實質上一個以上之發明或創作，而不滿足專利法第三十一條申請單一性之規定，於原申請案再審查審定前，提出分成為一個(或一個以上)之申請案者。

(四)改請：指申請發明或新式樣專利後改為新型專利者，或申請新型專利後改為發明專利者。

(五)二項以上優先權：申請時就二件以上的先申請案聲明主張國內優先權者，即有二個以上不同日期之優先權日。可主張國內優先權之十二個月期間係從最早之優先權日起算。

(六)視為撤回：先申請案被主張國內優先權後，其整個申請案自申請日之次日起滿十五個月時即不存在，且不須專利專責機關通知或處分。

四、判斷優先權主張之形式要件

(一)申請人：

1.須為能夠在我國申請專利之申請人。

2. 主張國內優先權申請案之申請人於申請時須與先申請案之申請人為同一人。如在先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。倘有不一致之情形，則最遲應在提出後申請案時，同時辦理申請權讓與，

惟申請權讓與證明文件可以後補，使其先、後申請案申請人同一，始可受理。

(二)申請案：

1.先、後申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明、新型申請案。

2.有下列情事之一者，不得主張國內優先權：

(1)自先申請案申請之次日起已逾十二個月者。若主張複數優先權時，則須以其所主張之最早優先權日起算已逾十二個月者。

(2)先申請案中所記載之發明或創作曾經主張國際優先權或國內優先權者（參照五、(七)禁止累積主張優先權之說明）。

(3)先申請案係依第三十二條第一項規定改為各別申請或依第一百零一條規定改請者。即先申請案已為分割後之子案或改請案時，不能再被另一申請案主張國內優先權，但原申請案仍得為主張優先權之基礎案。惟對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可以進行分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

(4)先申請案已經撤回，或經本局處分不受理，或初審審定者。由於先申請案經初審審定不予專利後，若申請再審查，雖仍處於自先申請案之次日起算十二個月之期間，但為避免重複審查，仍視該案為「先申請案已經審定者」，不得主張國內優先權。

(5)主張優先權日早於本法九十年十月二十六日修正施行之日。

3.可以就兩個以上之先申請案主張複數優先權，例如先申請案1載有發明A，先申請案2載有發明B，後申請案申請專利範圍得就發明A、B，分別主張先申請案1、2之優先權日。

4.倘有先申請案之發明或創作被二個以上後申請案重複主張國內優先權時，先發函申請人申復以避免一發明二申請案之情事發生，如有此種情形，申請人亦可主動申復。

(三)聲明：

申請人應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，二者皆具備，始可享有優

先權。若缺漏其一者，則喪失優先權。

(四)有關國內優先權之撤回：

(1)業經後申請案主張過國內優先權之先申請案，自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回。(依專利法第二十五條之一第二項規定)此種法定視為撤回之情形，不發函通知申請人，將於後申請案之通知即將進行審查函上，併予告知「本案之先申請案自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回」。

(2)為求程序之穩定性，主張國內優先權之後申請案，自先申請案申請之次日起算十五個月後，不得撤回優先權主張(依專利法第二十五條之一第三項規定)。其逾前述期限撤回優先權主張之申請，則不予受理。

(3) 主張國內優先權之後申請案，於先申請案申請之次日起十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權主張(依專利法第二十五條之一第四項規定)。後申請案如於先申請案申請之次日起十五個月內撤回者，應准予撤回並函知申請人，其所主張國內優先權應視為同時撤回。此時先申請案仍應續行審查。

五、判斷優先權主張之實體要件

(一)後申請案應就先申請案記載於專利說明書或圖式中的相同發明或創作來主張優先權。

(二)判斷是否為「相同發明或創作」，請參酌本章第一節。

(三)在主張複數國內優先權之場合，各請求項中之請求標的應滿足申請單一性之條件，或屬同一發明之概念。

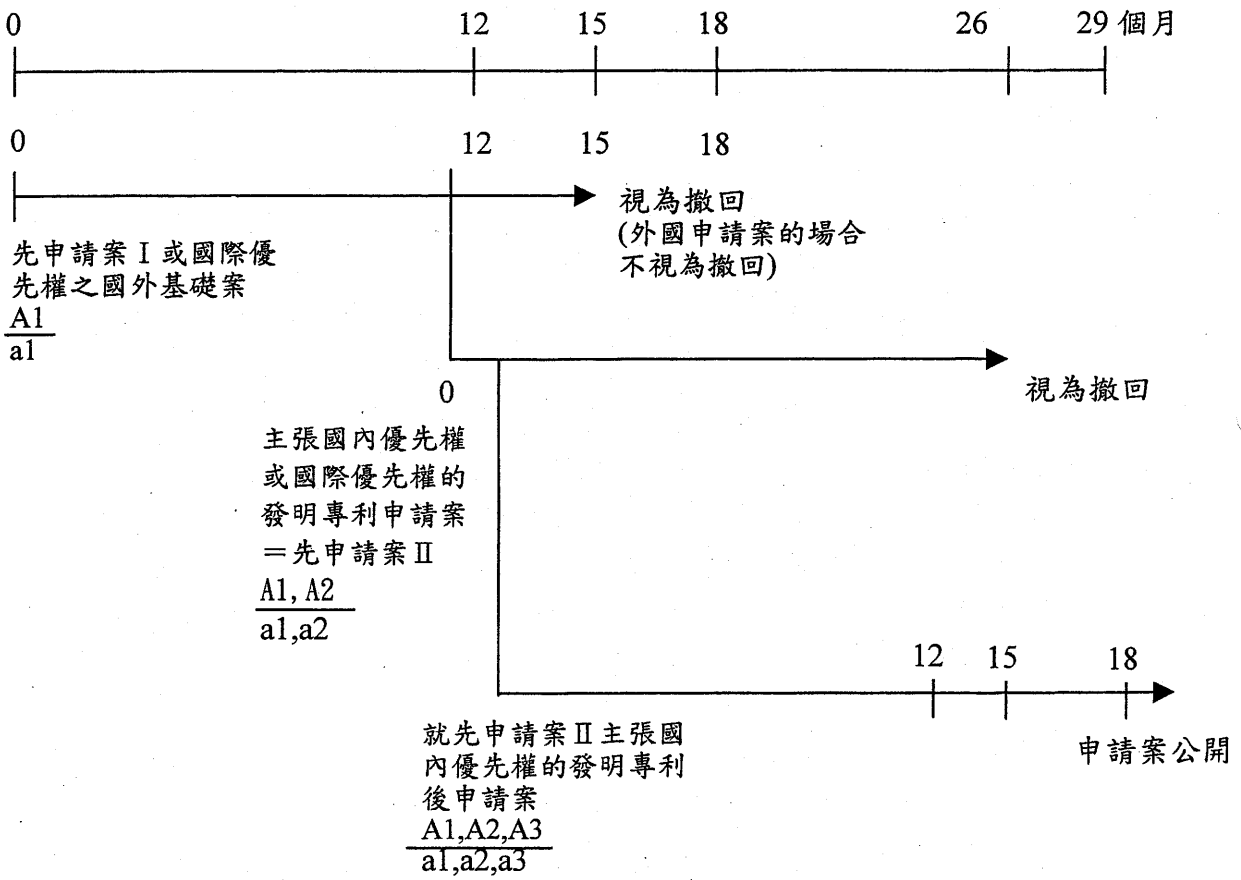
(四)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權是否認可，係以先申請案說明書及圖式之全部內容為依據，而不單以申請專利範圍為準。

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

(六)先申請案中未曾被主張優先權之發明或創作，仍可以在其他後申請案中被主張優先權。但相同的發明或創作不能被複數後申請案

主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

(七)禁止累積主張優先權



本圖中之分子表示發明說明之內容，分母表示申請專利範圍之內容。先申請案 II 為主張國內優先權或國際優先權的發明專利申請案。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)起算十八個月後公開，就該先申請案 II 主張優先權的發明專利後申請案，倘非在該先申請案 II 公開前申請的話，須在該先申請案 II 公開前申請。

再者，於主張國際優先權的情況也同樣，依專利法第二十四條主張優先權的發明專利後申請案所包含的 A1，由於已經在先申請案 II 中主張過優先權，故於發明專利後申請案中的優先權主張不被認可(禁止優先權的累積主張)。後申請案被認可優先權主張效果的僅認可先申請案 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或創作不被認可

之情事發生，本例中之先申請案 II 可放棄國內優先權主張，然後於後申請案才來主張先申請案 I 及先申請案 II 之優先權，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，享有複數優先權。

六、主張國內優先權之效果

在主張國內優先權的專利申請案(以下稱為「後申請案」) 之發明或創作中，關於做為該優先權主張基礎的先申請案當初說明書中所記載的發明或創作適用下列規定時，係以將該後申請案視為於先申請案申請時申請的的方式來處理(專利法第二十五條之一第六項)。

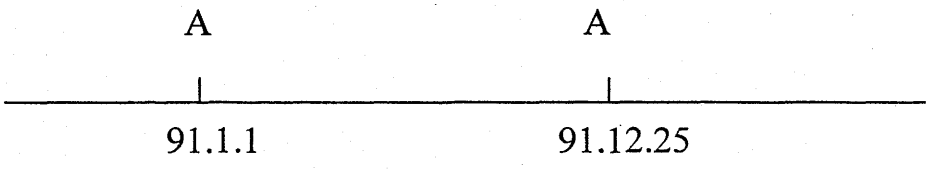
以下 a、b、c 係以優先權日為基礎審查；d、e 係以最先優先權日之次日起算。

a. 專利法第二十條、第九十八條(新穎性、進步性)
b. 專利法第二十條之一、第九十八條之一(擬制新穎性)
c. 專利法第二十七條、第一百零五條準用第二十七條(先申請原則)
d. 專利法第三十六條之一(發明早期公開 18 個月起算點)
e. 專利法第四十四條之一、第一百零二條之一(發明與新型申請案補充修正期間 15 個月起算點)

七、主張國內優先權之可能態樣

(一)後申請案依照先申請案之原發明或創作來主張優先權

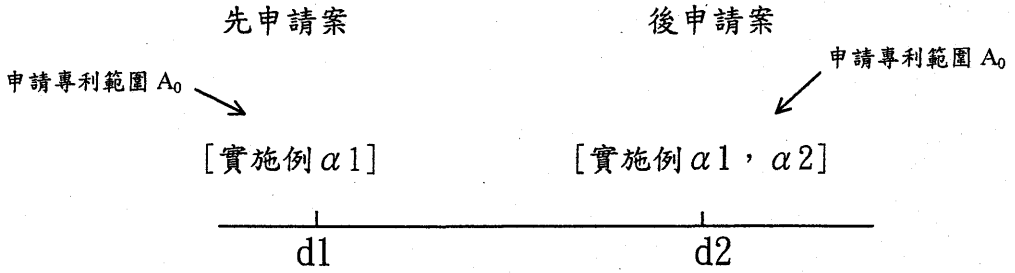
先申請案就發明 A 申請專利，後申請案在先申請案之申請日起算一年內亦就發明 A 申請專利，並以先申請案為基礎主張國內優先權。此時因專利權期間係從後申請案申請日起算，故可獲得專利權期間屆滿之日往後延長將近一年之效果。



(二)增加實施例以支持原記載之申請專利範圍(實施例補充型)

某人在先申請主義的考量下，於發明初步完成的 d1 日便提出申請專利，其發明說明申請專利範圍 A_0 僅記載一個實施例 $\alpha 1$ (例如鹽酸等無機酸)，僅以發明說明及該實施例並無法充分支持申請專利範

圍 A_0(例如酸)，經審查後可能僅能獲得該實施例之權利範圍。為了避免此種不利情況的發生，申請人可以將後來經過驗證的新實施例 $\alpha 2$(例如醋酸等有機酸)予以補充，以便能夠維持原提申請專利範圍 A_0 的範圍。

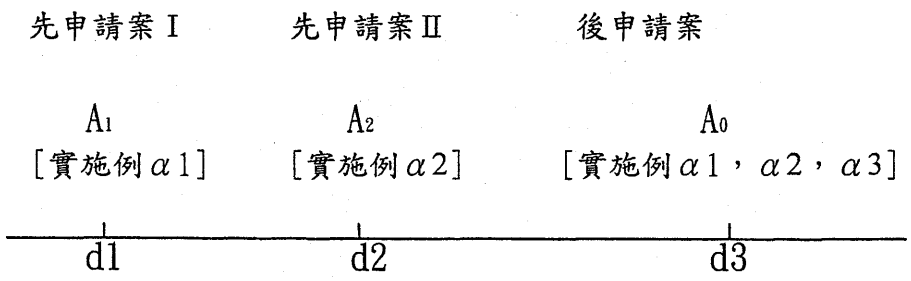


在本運用態樣中，倘若先申請案的申請專利範圍 A_0 無法由實施例 $\alpha 1$ 充分地支持，則申請專利範圍 A_0 要被縮小至 $\alpha 1$ 能夠支持的範圍(A_0')。在後申請案基於先申請案主張優先權的場合，申請專利範圍 A_0 中相當於 A_0'($\alpha 1$) 的部分以 d1 為優先權日，其他以新實施例來補充的部分 $\alpha 2$ 仍須以 d2 申請日為基準來審查。

(三)上位概念抽出型

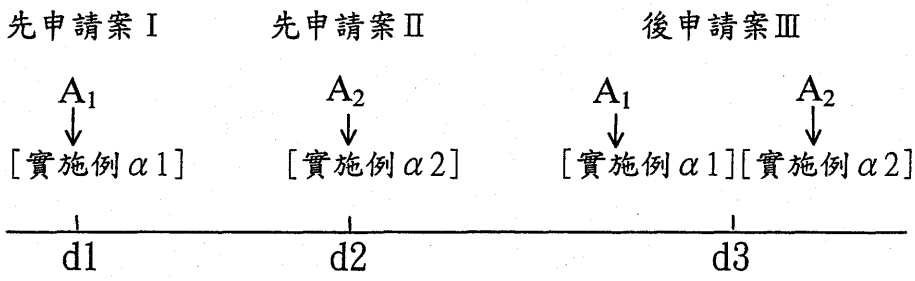
申請人根據先後完成的實施例先後分別提出申請，例如先申請案Ⅰ之申請專利範圍 A_1 揭露了實施例 $\alpha 1$(例如鹽酸)，先申請案Ⅱ的申請專利範圍 A_2 揭露實施例 $\alpha 2$(例如硝酸)。後來由於也完成了實施例 $\alpha 3$(例如醋酸)，從而瞭解到其發明並不限於特定之酸，故可提出申請案Ⅲ，申請專利範圍 A_0 可就上位概念的「酸」來請求，從而可涵蓋 $\alpha 1$、$\alpha 2$ 及 $\alpha 3$ 之實施例。如此便可取得較廣範圍的權利。

在伴隨優先權主張的後申請案中，申請專利範圍 A_0 中 A_1 部分係以申請日 d1 為基準來審查，A_2 部分係以申請日 d2 為基準來審查，其餘部分係以申請日 d3 為基準來審查。



(四)符合申請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，若該等申請案間滿足專利法第三十一條（新型第一百零五條準用第三十一條第一款）所規定的申請單一性的要件，例如先申請案Ⅰ中的實施例α1為物的發明。而先申請案Ⅱ中的實施例α2為生產該物的方法發明時，可將兩申請案彙總為後申請案Ⅲ並主張優先權。



在後申請案中，關於申請專利範圍A_1係以申請日d1為基準來審查，而關於申請專利範圍A_2則係以申請日d2為基準來審查。

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。

八、審查上應注意事項

1. 新型專利申請案於主張國內優先權時，不得補充有關方法或物質之請求項。

2. 倘為未完成之發明或創作補正為已完成之發明或創作，不能用國內優先權來化解。換言之，先申請案為未完成之發明或創作，後申請案縱然對該先申請案主張優先權，且所記載者已經為完成之發明或創作，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來審查其專利要件。

3. 先申請案倘為與微生物有關或應用微生物之發明，則後申請案在主張國內優先權時，審查時須注意是否在先申請案申請日前已將該微生物寄存。

4. 主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算十五個月後視為撤回，縱然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，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為各別申請。在此一場合其先申請案另改為各別申請之部分不能再被主

張優先權，但先申請案藉修正而保留下來之部分仍可被後申請案主張國內優先權。此種視為撤回不待專利專責機關通知就產生效果。

5.先申請案縱然曾主張過新穎性優惠期之適用，後申請案仍然可自先申請案申請之次日起十二個月內主張國內優先權。

6. 先申請案為各別申請案時不能被主張國內優先權，但對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可以改為各別申請，且其各別申請仍可援用原優先權日。

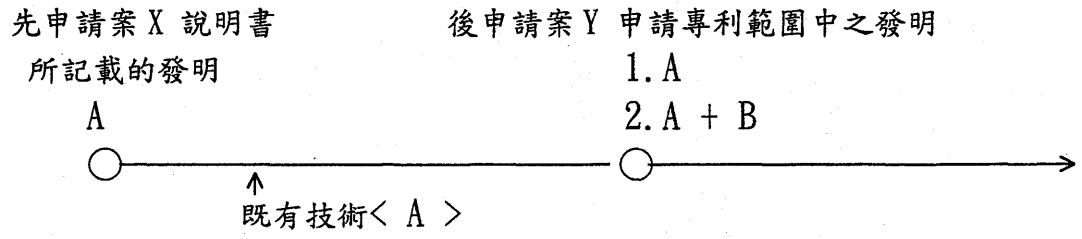
7. 進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事，而不認可國內優先權之主張時，可於核駁審定書中併予敘明；倘為核准審定者，則應先行通知該國內優先權之主張不予認可，俟逾限未提起訴願等行政救濟後，始發出核准審定書。

8. 審體審查上，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，實體審查時，應分別就各主張優先權之請求項，敘明以其優先權日為基準日審查其專利要件。

9. 被主張國內優先權之先申請案，在被視為撤回之前，縱有修正本提出，於判斷優先權是否認可，亦以先申請案取得申請日之專利說明書為比對基礎。

九、主張國內優先權實體審查案例

[例 1]主張優先權的申請案 Y 申請專利範圍包含了對先申請案 X 說明書(包括圖式)所記載的發明附加新的構成 B 而成之發明的場合。

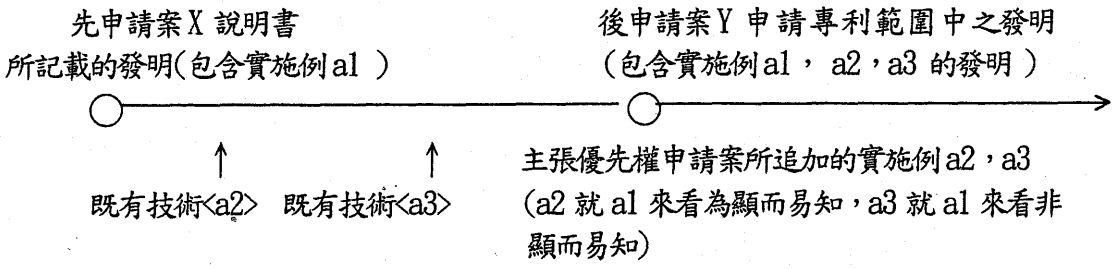


在本案例中由於申請案 Y 申請專利範圍第 1 項中之發明 A 已在先申請案 X 當初的說明書中記載，故其優先權主張之效果可以被承認，並視為在先申請案 X 申請時申請。因此不能以既有技術< A >來核駁該請求項。

關於申請案 Y 申請專利範圍第 2 項中之發明 A+B ，由於並未在先申請案 X 的說明書中記載，故其優先權主張之效果不被承認，係以在申請案 Y 申請時申請來處理。因此倘若發明 A+B 自發明 A 來看

並無進步性時，可以既有技術< A > 來核駁該請求項。

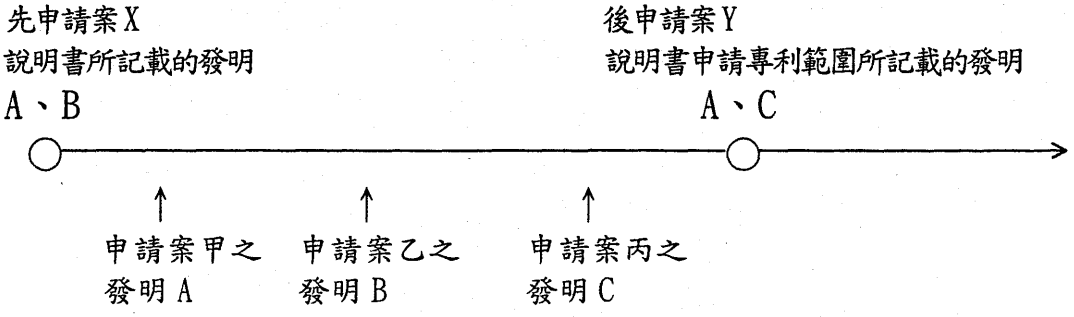
[例 2]主張優先權的申請案 Y 係有關包含先申請案 X 說明書所記載的發明（包含實施例 a1）的申請案之場合。



在本案例中關於申請案 Y 申請專利範圍中之發明實施例 a2，由於自先申請案 X 說明書所記載實施例 a1 來看為顯而易知，故其優先權主張的效果可被承認，並視為在先申請案 X 申請時申請，因此不能以既有技術 <a2> 以及既有技術 <a3> 來核駁。

關於申請案 Y 申請專利範圍中之發明中實施例 a3，由於自先申請案 X 說明書所記載的發明實施例 a1 來看非屬顯而易知，故其優先權主張不被承認，係以在申請案 Y 之申請日提出申請來處理，因此可以既有技術 <a3> 來核駁。又倘若發明實施例 a3 自既有技術 <a2> 來看並無進步性的話，當然既有技術 <a2> 也可以成為核駁理由。

[例 3] 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，適用專利法第二十條之一之場合。



關於在後申請案 Y 說明書與在先申請案 X 說明書中均有記載的發明，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 已被公開或公告，而適用專利法第二十條之一的規定。

申請案甲之發明 A 由於在先申請案 X 的說明書與後申請案 Y 的說明書中均有記載，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 雖然在先申請案 X 的說明書中有記載，但在後申請案 Y 的說明書中並未記載，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，雖然在後申請案 Y 的說明書中有記載，但在先申請案 X 的說明書中並未記載，故先申請案 X 不能做為申請在先之申請案來引用核駁。

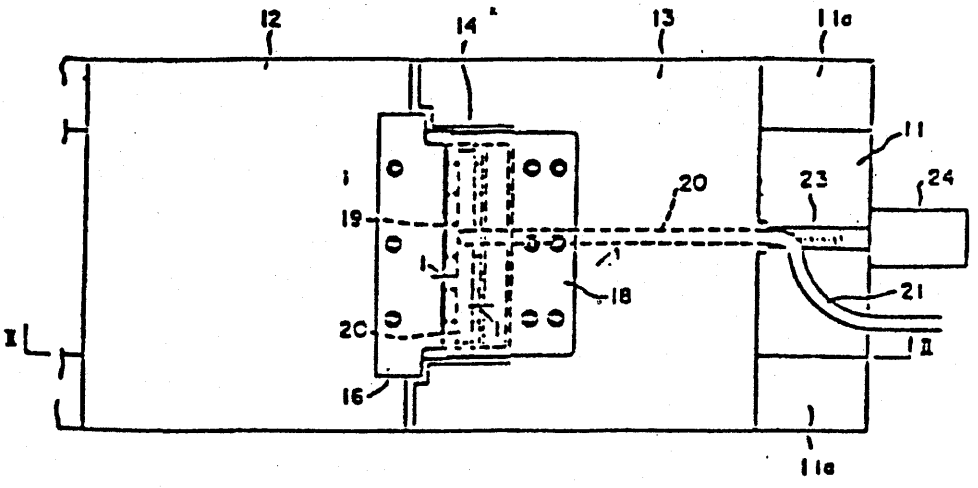
[例 4].工作檯驅動裝置

一、先申請案

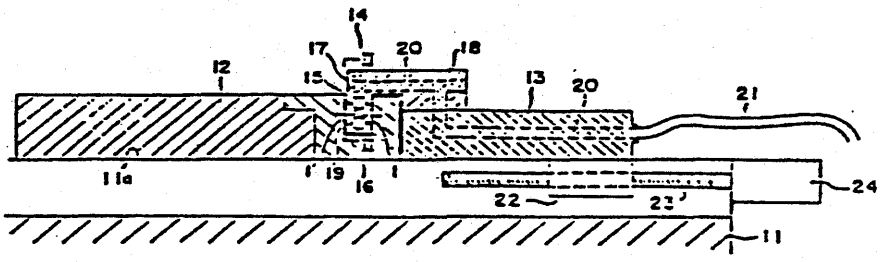
[申請專利範圍]

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裝置所構成；藉前述驅動用檯 13 的直線移動，使前述移動檯 12 做追從運動。

[圖式]



第 1 圖



第 2 圖

二、後申請案(自先申請案申請日之次日起算的十二個月內提出，並就先申請案主張國內優先權)

[申請專利範圍]

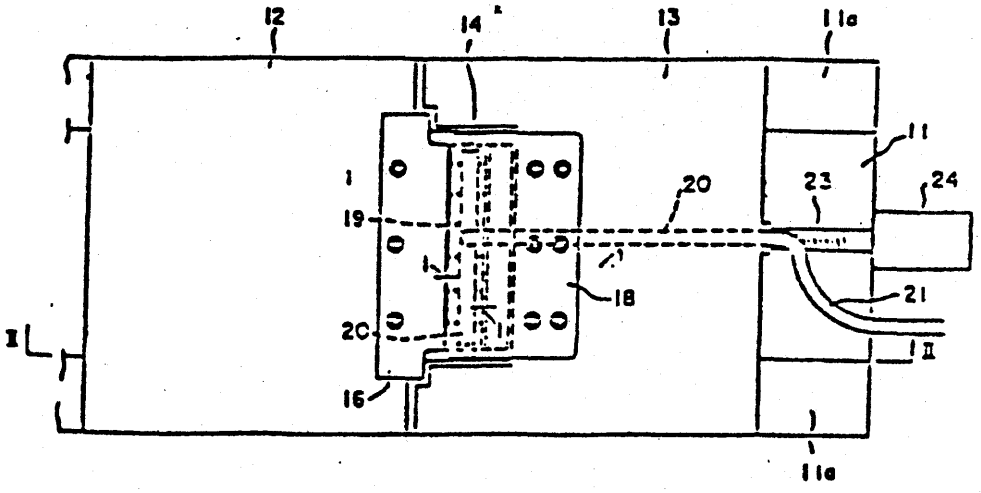
1. 一種工作機械之桌檯驅動裝置，其具備載置工作件之加工用工作檯 12；與和前述加工用檯 12 以具有間隙的遊嵌連結之驅動用檯 13 與；連結在前述驅動用檯 13 的檯驅動手段；對前述遊嵌連結部分 14 供給高壓空氣之高壓空氣供給手段而組成者。

2. 如申請專利範圍第 1 項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。

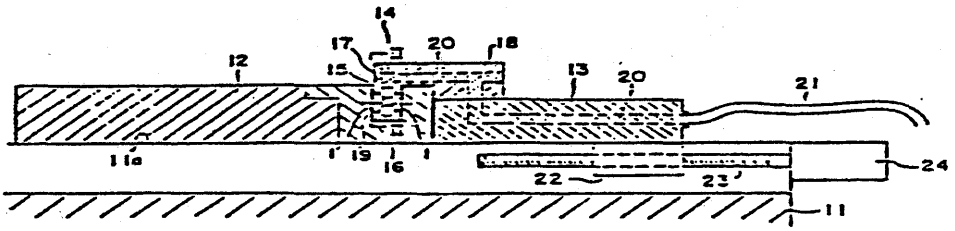
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之桌檯驅動裝置，其中在遊嵌連結部分之相對面形成球面狀者。

4. 如申請專利範圍第 1 項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。

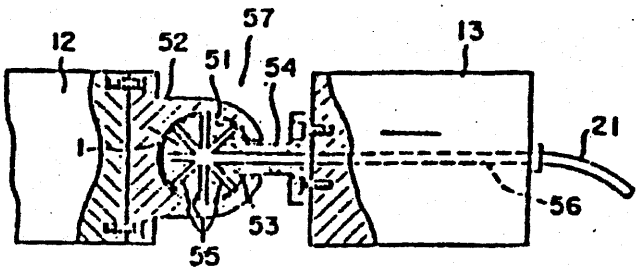
[圖式]


12
14
13
11a
11
1
20
23
24
19
3
18
21
I
20
II
16
11a

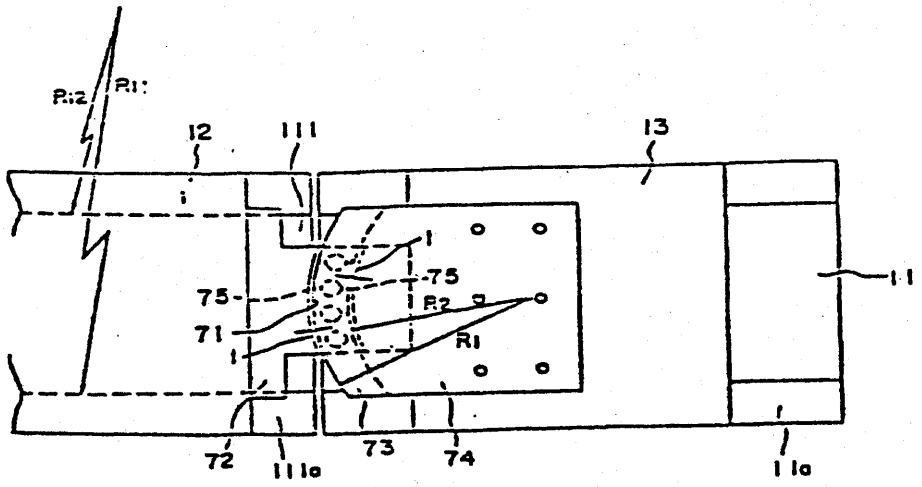
第 1 圖


14
17
20
18
12
15
13
20
21
11a
19
16
22
23
24
11

第 2 圖



第 3 圖



第 4 圖

三、優先權是否認可之判斷

Ⅰ.在主張國內優先權的後申請案之申請專利範圍第 1 項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)。

Ⅱ.(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。

Ⅲ.(b)之發明對縱搖、橫搖、偏航具有柔軟相應效果。

Ⅳ.(c)之發明則並具有可依圓弧狀面作曲線移動之效果。

Ⅴ.後申請案之申請專利範圍第 2、3、4 項為新增之請求項。

Ⅵ.各發明被視為何時申請之判斷：

雖然(a)的發明在先申請案的說明書或圖式中確有記載，但(b)發明及(c)發明在先申請案的說明書及圖式中並未記載。所以第 1 項之發明中(a)發明視為在基礎發明即先申請案提出時提出，(b)及(c)發明則視為在後申請案提出時申請。

第 2 項附屬項所敘述的為第 1 項中(a)發明之對應發明，所以第 2 項發明視為在先申請案提出時申請，亦即認可其優先權。

第 3 項附屬項所敘述的為第 1 項中(b)發明之對應發明，為先申請案專利說明書及圖式所未見，所以第 3 項發明視為在後申請案提出時申請，不認可優先權。

第 4 項附屬項所敘述的為第 1 項中(c)發明之對應發明，為先申請案專利說明書及圖式所未見，所以第 4 項發明視為在後申請案提出時申請，不認可優先權。

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，此即所謂部分優先權之情況。

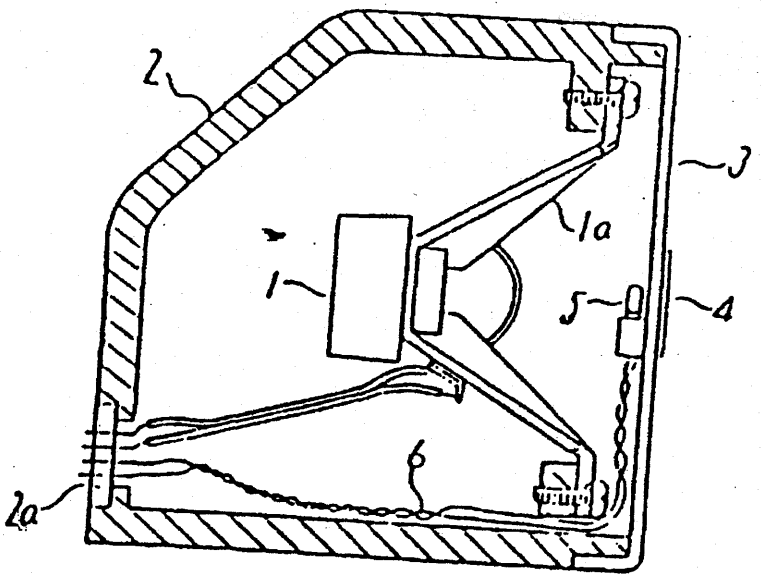
[例 5]擴音機裝置

一、先申請案

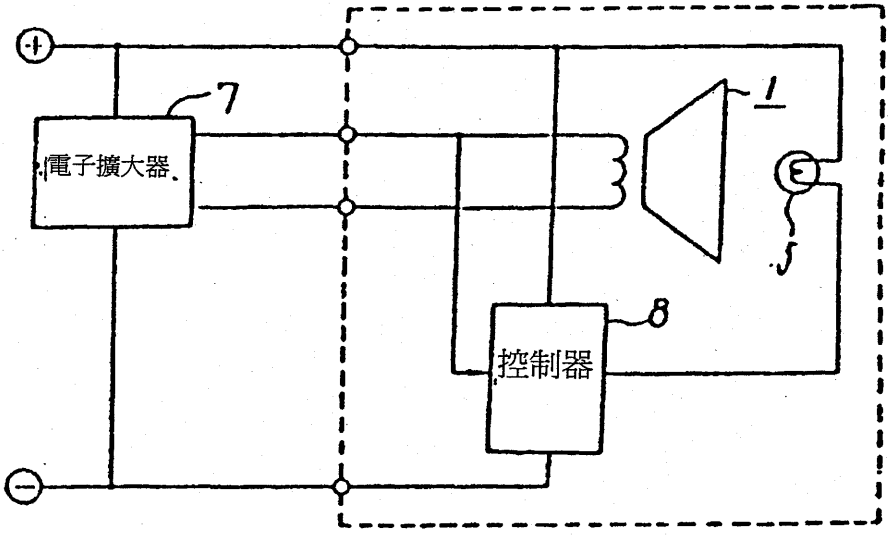
[申請專利範圍]

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

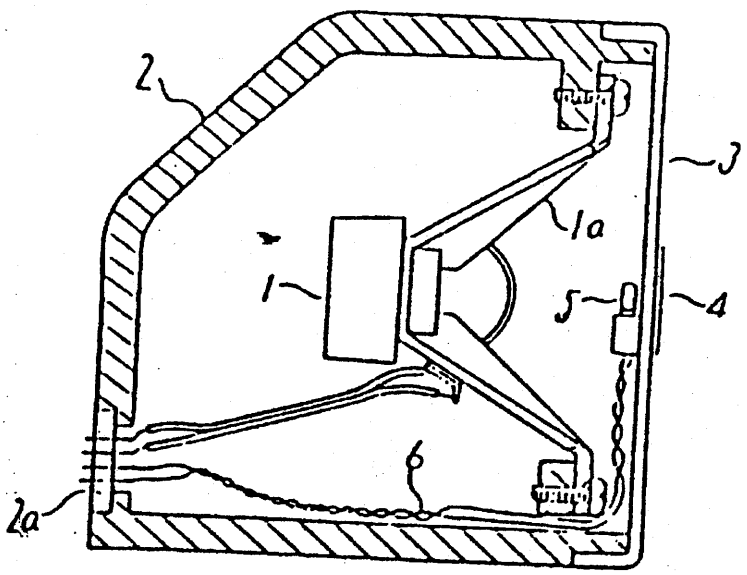
二、後申請案(自先申請案申請日之次日起算的十二個月內提出，並就先申請案主張國內優先權)

［申請專利範圍］

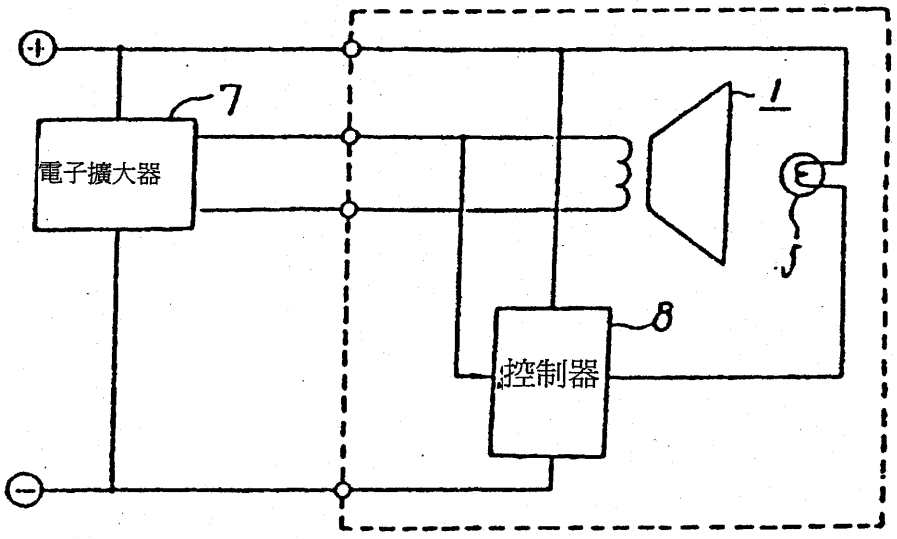
1. 一種擴音器裝置，其特徵為具有使聲音訊號再生之擴音器本體 1、及裝著於前述擴音器本體 1 前方之保護材料 3，及配設於前述擴音器本體 1 與保護材料 3 間以照明前述擴音器本體 1 之光源 5，及檢出供給擴音器本體 1 之聲音訊號並產生出相應的輸出之控制器 8，如此可藉上述控制器 8 之輸出來驅動上述光源 5。

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。

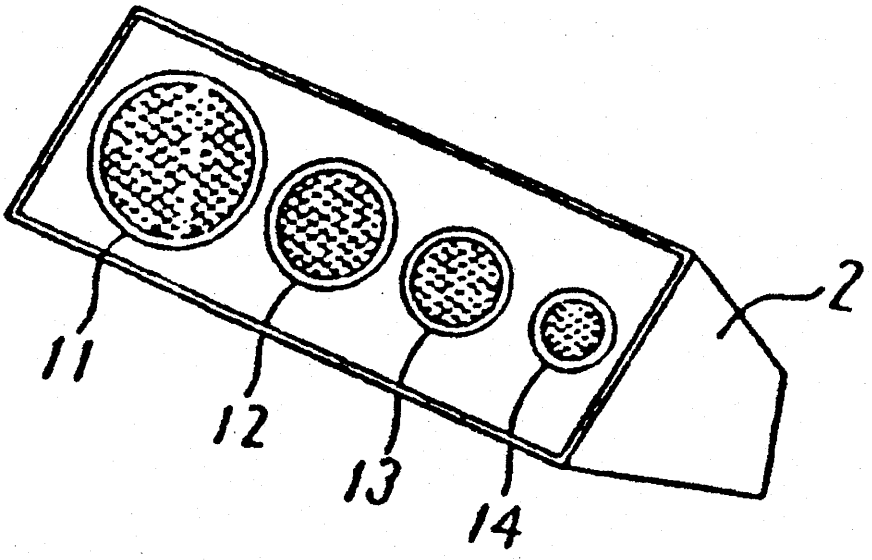
［圖式］



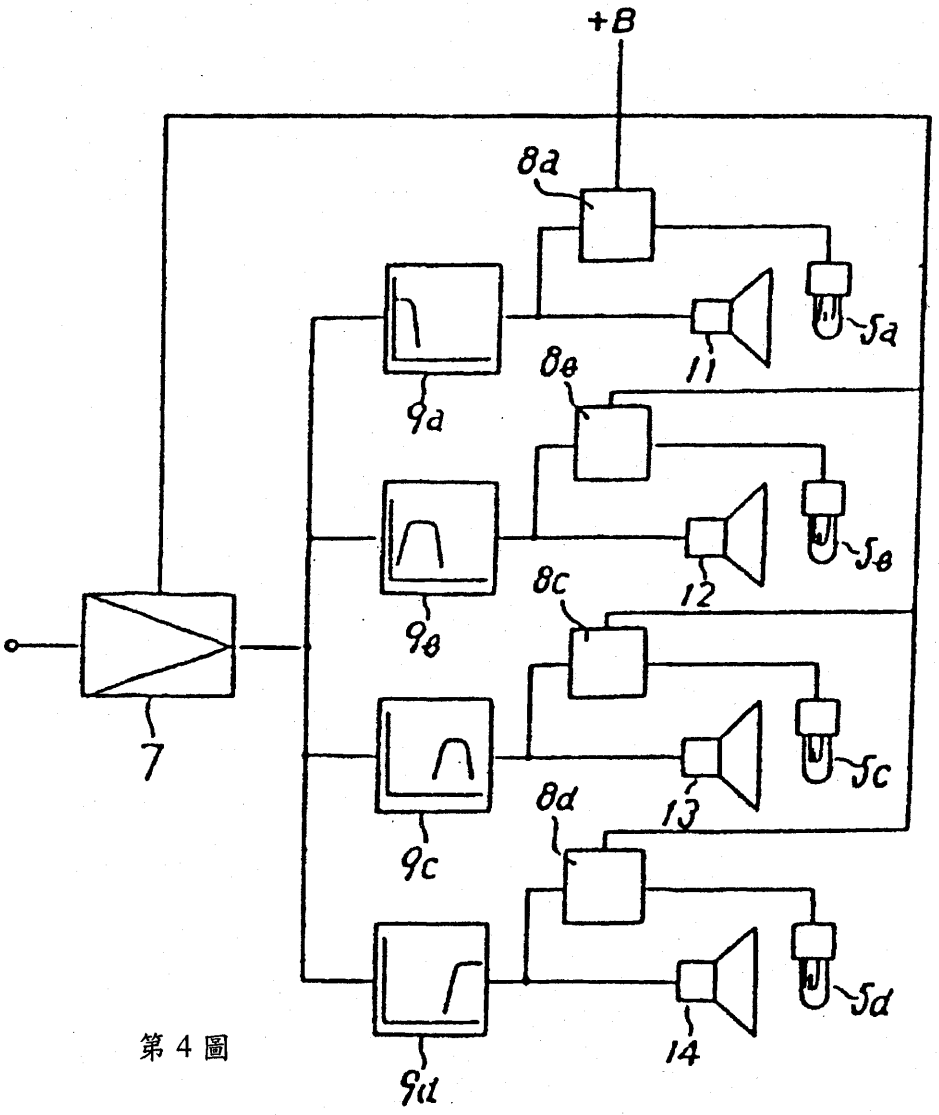
第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖



第 4 圖

三、優先權是否認可之判斷

Ⅰ.後申請案之申請專利範圍第 1 項，和先申請案之申請專利範圍項相同，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。從而可以使聲音產生視覺上的樂趣。再者也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）。

Ⅱ.後申請案之申請專利範圍第 2 項為新增之獨立項，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。所以除了第 1 項之效果外，尚具有可以利用為聲譜分析器之效果（第 3 圖、第 4 圖）。

Ⅲ.各發明被視為何時申請之判斷：

第 1 項的發明在先申請案當初之說明書或圖式中有記載，所以

第 1 項發明之申請日可以先申請案提出之日為申請日，亦即認可優先權。

在先申請案當初之說明書及圖式中，雖然記載有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，但並未記載關於由不同的能夠再生音域之複數擴大器組成之構造。故第 2 項發明之申請日應以後申請案提出之日為申請日，亦即不認可優先權。

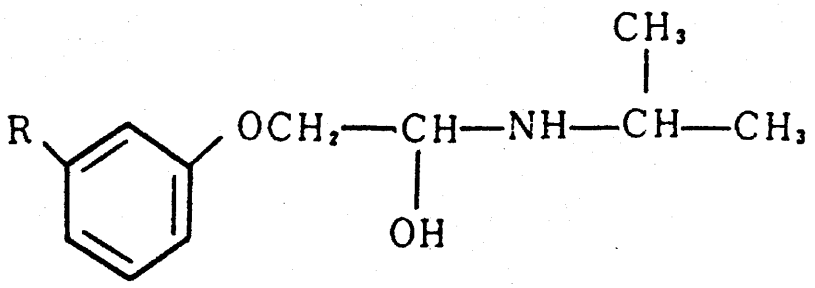
本案例亦屬部分優先權之情況。

[例 6]苯氧基乙醇胺基衍生物

一、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



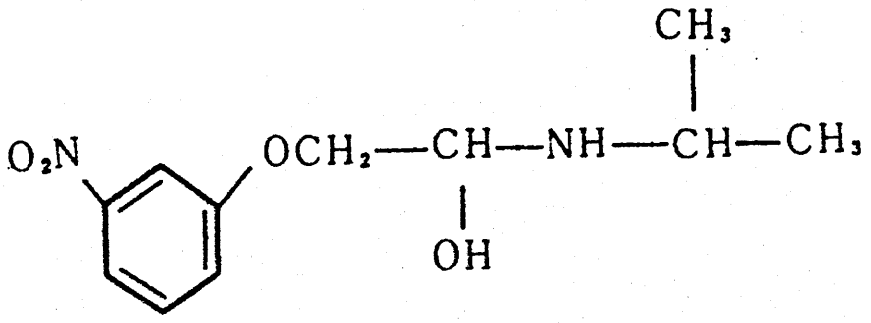
式中 R 為鹵素、OH 基。

（註:先申請案甲的發明說明僅記載 R 為鹵素、OH 基之實施例。）

二、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

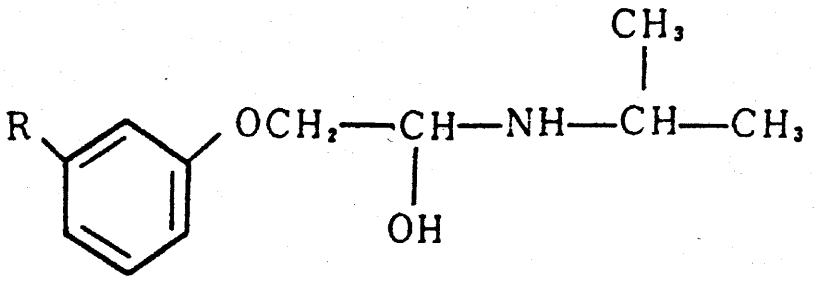


（註：先申請案乙的發明說明僅記載如上式化合物之實施例。）

三、後申請案(自先申請案申請日之次日起算的十二個月內提出，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：後申請案的發明說明除記載 R 為鹵素、OH、NO_2基外，亦記載有 CF_3、NH_2之實施例。

四、優先權是否認可之判斷

Ⅰ.後申請案之申請專利範圍所敘述之發明包含

(i) R 為鹵素之發明。

(ii) R 為 OH 之發明。

(iii) R 為 NO_2 之發明。

(iv) R 為 CF_3 之發明。

(v) R 為 NH_2 之發明。

Ⅱ.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。

Ⅲ.於先申請案甲的說明書中，記載 R 為鹵素、OH 基之實施例。

Ⅳ.於先申請案乙的說明書中，記載 R 為 NO_2基之實施例。

Ⅴ.先申請案甲比先申請案乙早提出申請。

(i)及(ii)之發明於先申請案甲之說明書中有記載。

(iii)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。

(iv)及(v)之發明在先申請案甲及乙的說明書中均無記載。

因此，在後申請案之發明中，(i)及(ii)之發明可以先申請案甲申請時提出申請來處理，(iii)之發明以先申請案乙申請時提出申請來處理，而(iv)、(v)之發明則以後申請案申請時提出申請來處理。

換言之，只有(i)、(ii)及(iii)發明之優先權被認可。

本案例所顯示的為複數優先權與部分優先權之混合情況。本案例中的先申請案甲與乙為不同日期提出之申請案，須注意得主張國內優先權的期間，是從較早申請案甲之申請日次日起算十二個月。

目　錄

第一篇　發明專利審查基準

第六章　特殊申請

第一節　各別申請……1-6-1
一、　概念……1-6-1
二、　法條依據及意旨……1-6-2
三、　分割要件……1-6-4
四、　分割申請之效果……1-6-7
五、　審查上注意事項……1-6-8
第二節　改請申請……1-6-10
一、　概念……1-6-10
二、　法條依據及意旨……1-6-12
三、　改請要件……1-6-13
四、　改請申請之效果……1-6-16
五、　審查上注意事項……1-6-16
第三節　追加專利……1-6-18
一、　概念……1-6-18
二、　法條依據及意旨……1-6-19
三、　追加專利申請要件……1-6-20
四、　追加專利之效果……1-6-27
五、　審查上注意事項……1-6-27
第四節　聯合新式樣……1-6-29
一、　概念……1-6-29
二、　法條依據及意旨……1-6-30
三、　聯合新式樣專利要件……1-6-31
四、　聯合新式樣之效果……1-6-34
五、　審查上注意事項……1-6-34

第六章 特殊申請

第一節 各別申請

一、概念

依專利法第三十一條前段規定，申請人於申請專利時，應該遵守一發明一申請之原則，就每一發明各別申請，但依同法條之但書規定，則又例外規定符合「申請之單一性」之兩個以上發明，申請人也可以選擇併為一案申請。因此，為使不符合一發明一申請之發明，或已併案申請之發明，申請人仍得回復一發明一申請之態樣，於專利法第三十二條第一項明文規定：「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。」當申請專利之發明，實質上為兩個以上「不同之發明」時，除非是滿足「申請之單一性」外，否則並不符合一發明一申請之原則，應該各別申請；若實質上為兩個以上「相同之發明」時，允許各別申請，則會發生重複申請專利之情事，應刪除其中重複申請專利之發明部分，以遵守一發明一申請之原則。再者，對於原先符合「申請之單一性」之併案申請，申請人若認為各別申請，會更為有利時，當然亦可改為各別申請，回復一發明一申請之態樣。下列之情況，為可依專利法第三十二條第一項規定，進行各別申請，即實務上所謂的分割申請：

1. 申請發明專利之申請專利範圍中，當包含有不符合申請之單一性的兩個以上發明時；

2. 即使是符合申請之單一性的兩個以上發明，當申請人認為改為各別申請較為有利時（例如：當其中一項發明遭受核駁時）；
3. 申請專利範圍其中一項獨立項，經審查因不具新穎性或進步性專利要件，經刪除後，使得其餘獨立項發明之間，造成不符合申請之單一性情形時；
4. 申請人將原先在發明說明有揭露記載之內容，但未在申請專利範圍列入記載的發明，經補充修正增列為另一獨立請求項，而發生不符合申請之單一性情形時。

分割申請之限制，為分割後之申請案（母案、子案），不能超過原申請案（原案）所記載的範圍，並應於原案再審查審定前提出。申請人提出各別申請後，如准予之，則母案、子案應就原案已完成之程序續行審查，例如：原案於再審查階段，提出各別申請，則分割後之母案、子案，均需從再審查續行審查；且原先依附於原案的權利，一般都不會喪失，例如：原案之申請日，或原案申請專利範圍中任何一項享有優先權的獨立請求項，在母案、子案中均得援用主張。另外，專利法第六十八條規定，發明專利權人得將併為一案申請，並取得專利權之兩個以上發明，申請分割為各別之專利權。

二、法條依據及意旨

專利法第三十二條明文規定：「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。

前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請，仍以最初申請之日為申請日，如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。」

因此，專利法第三十二條之主要意旨，即係當申請人將說明書所揭露兩個以上之發明以一案申請，認有必要時，或經專利專責機關認定，該等發明不符專利法三十一條單一性之規定時，仍能依前述第三十二條之規定改為數案各別申請，且若准予分割時，申請人能依法保障其有關該案申請日及主張優先權日之權利。

專利權核准後，申請人亦得依專利法第六十八條之規定：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」申請分割為數案。本條規定將有利於實質上兩個以上發明之專利權之分別讓與、授權或實施等；換言之，申請案於申請時，若專利專責機關對申請人記載於同一案申請專利範圍之兩個以上發明准予專利後，專利權人仍得依法申請分割以便於專利權之讓與、授權或實施。不論前述記載於申請專利範圍之兩個以上發明是否合於單一性，均無礙其申請分割取得各別權利。

另專利法第三十二條及第六十八條對於兩個以上發明之分割，雖然分別以「各別申請」及「申請分割」不同之用語界定之，惟實質而言，兩者係屬不同時點之分割應無疑義。至於效力方面，申請中之分割案（母案、子案），只要其相關之文件合乎法條之規定，自得享有原案申請日及優先權日之效力。而經核准專利權後之分割，則有將取得專利權之兩個以上發明，申請分割為各別專利權之效力。

三、分割要件

（一）形式要件

1. 申請權人

申請權人提出分割案申請時，其分割案（母案、子案）與原案申請權人需相同；若不相同時，則需附有合法之權利移轉證明，且發明人需為原案之發明人或是其中的部分發明人。

2. 申請之時間

（1）申請各別申請，應於原案再審查審定前為之（第三十二條）。異議中之案件，業經審定核准公告，已逾申請階段，不得申請分割；惟嗣後有取得專利權者，得依專利法第六十八條規定，提出專利權分割申請。

（2）專利權有效期間亦得分割。（第六十八條）

（3）分割案（母案、子案）提出時，原案須仍繫屬於專利專責機關審查，若原案已撤回、放棄或不受理時，不得申請分割。因此，在原案初審不予專利後，申請人欲申請分割時，必須原案在法定期間內有提出再審查，使原案維持有效存續之狀態，始得進行分割。惟分割後之子案，不受分割後母案撤回、放棄、不受理、撤銷之影響。

3. 其他

申請案改請為各別申請時，子案之宣誓書、申請權

證明書可援用原案文件影本〔參考專利申請文件補正事項管理作業要點三之（三）〕。

（二）實質要件

1. 實質要件

（1）分割前原案之申請專利範圍或說明書或圖式之記載實質上為兩個以上發明時，其中之任一或多個發明可申請分割為另一個或多個發明申請案。即分割案（母案、子案）之發明，不得變更實質，必須為分割前原案之申請專利範圍或說明書或圖式有記載之發明。但分割案（母案、子案）請求保護之申請專利範圍不得完全相同。進一步而言，若分割前原案之申請專利範圍，或說明書及圖式僅記載一個發明時，不得分割申請，以遵守一發明一申請之原則。

前述兩個以上發明，如係取得專利權後之分割申請，原則上參考本基準第三章第二節ｐ1-3-27第三段有關兩個以上發明之解釋，惟若屬再審查審定前之分割申請案，除針對申請專利範圍之兩個以上發明外，另應擴及原案之說明書及圖式有記載之其它發明。

（2）分割申請應於原申請案仍有效存在時為之，分割後之母案、子案不得變更原案之實質，即分割案（母案、子案）之說明書或圖式，必須限於原案申請時之說明書或圖式有記載之事項範圍，包括原案依專利法第四十四條第一項第三款補充或修正說明書或

圖式，而專利專責機關認為沒有實質變更之事項範圍。因此，原案之申請專利範圍經修正刪除之部分，在原案補充修正後之說明書、圖式中仍有列入記載者，得就此部分再提出各別申請。

（3）又取得專利權後，亦可依專利法第六十八條分割，因此取得專利權後之分割，必須限於申請專利範圍有兩個以上發明時，始可分割為兩個以上之專利權。

2. 案例

例 1

○分割前原案

〔發明名稱〕

製備化合物A之方法及利用化合物A檢驗C型肝炎之方法

〔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以檢驗C型肝炎之方法

○分割後母案

一種化合物A之製備方法

○分割後子案

一種利用化合物A以檢驗C型肝炎之方法

○說明

分割前原案包括化合物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，惟不符專利法第三十一條之規定，係

屬不同之發明，不可以併為一案申請。因此，必須改為各別申請，將原案第1項分割為分割後母案、第2項分割為分割後子案。

例 2

○分割前原案

〔發明名稱〕

一種燈絲及利用燈絲A製成的燈泡B

〔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

○分割後母案

一種燈絲A

○分割後子案

一種利用燈絲A製成的燈泡B

○說明

分割前原案包括燈絲A、及利用燈絲A製成的燈泡B，兩者符合專利法第三十一條「申請之單一性」之規定條件，可以選擇併為一案申請，也可以選擇改為各別申請。因此，可以將原案第1項分割為分割後母案、第2項分割為分割後子案。

四、分割申請之效果

分割後之子案經審查判斷有滿足分割申請之形式要件與實質要件者，其效果如下：

（一）可援用原申請案最初申請之日為申請日；

（二）若為可援用原申請案有主張之優先權日者，其專利要件之審查，以該優先權日作為判斷新穎性、進步性之基礎日。

五、審查上注意事項

（一）申請人提出分割申請時，應依施行細則第二十二條之規定，檢附相關之說明書、必要圖式，不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

（二）分割後之子案有援用主張原案優先權者，仍須聲明並檢附優先權證明文件全份影本。

（三）分割後之子案與母案說明書、必要圖式，需詳盡記載各別要謀求保護的發明（新型），儘量避免記載不相關之事項。

（四）雖然發明說明（創作說明）之文字敘述有二個以上之發明（新型），但經審查判斷實質為一個發明（新型）者，不得分割。

（五）從原申請案刪除某些申請專利範圍作為分割申請案者，該分割申請案之申請專利範圍不得有實質變更之情事，但文字敘述在不變更實質內容下則容許變動。

（六）分割案經審查後認有不合分割要件時，該分割案應不受理，原案以修正案處理；而依專利法第六十八條規定申請分割為各別之專利權，倘認有變更實質，致不應受理分割申請時，則恢復至原先核准之申請專利範圍。

（七）由分割申請案再行分割之再分割申請案，經審查判斷對原申請案仍有滿足形式要件和實質要件者，仍可援用原申請案之申請日。

（八）准予分割後之申請案，仍依一般申請案之專利要件審查。

（九）原申請案說明書或圖式有記載之發明得就此部分直接提出各別申請，不須先補充修正於申請專利範圍內，然後再申請分割。

第二節 改請申請

一、概念

依專利法之規定，對於利用自然法則之技術思想之創作，雖然是由專利申請人自行判斷決定要提出專利申請之類型（發明、新型、或新式樣），但是由於技術層面多元化的展開，使得申請專利之內容也隨之複雜許多，因此專利申請人要判斷他的創作究竟是以發明、新型、或新式樣提出申請，有時會甚難決定，甚至對於審查委員也未必容易，故專利申請人提出專利申請之後，發現所提出之專利申請類型並不適當，或並不符合專利法規定之發明、新型、或新式樣標的，例如以方法申請新型，或以內部結構申請新式樣，或同一人近似新式樣案誤申請為獨立新式樣等，則主動改變主意或者參酌審查委員之審查意見後，要改為適格之他類專利申請，都是有可能發生之情事，尤其是外國申請人因其本國無新型專利或追加、聯合新式樣專利、或所定義之新型與我國未盡相同，也易於發生申請專利種類或類型不合適之情事致其申請需依規定改請。在這種情況下，如果能直接把原專利申請（原申請案）改為「他類」專利申請（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，無疑是方便和省事的，但為了兼顧衡平第三者的權益不會因此受影響，自應當規定需要遵守的限制條件。

專利申請人要改為「他類」專利申請提出之時機，並不是在收到審定書後始可進行，依專利法之規定，係自原申請案之

申請日起，至其審定書送達之次日起三十日內之期間，專利申請人隨時可以提出改請申請，只要改請案不超過原申請案有記載的範圍內容，凡滿足此條件之改請案，則享有以原申請案之申請日為申請日的優惠，否則要以改請之日作為改請案之申請日。

另外，改請申請的態樣中，也有「同類」專利申請間之改請，例如當追加案之母案專利權被撤銷，追加案未被撤銷時，或追加案不符合（利用母案之主要技術內容）追加要件時，或聯合新式樣不符合構成近似之條件時，依專利法規定，則必須改請為獨立專利申請，或當獨立專利申請有利用母案之主要技術內容，或獨立新式樣有符合構成近似之條件時，專利申請人亦可改請為追加案或聯合新式樣，因此「同類」專利申請間之改請種類有：

1. 獨立發明與追加發明間之改請。
2. 獨立新型與追加新型間之改請。
3. 獨立新式樣與聯合新式樣間之改請。

「同類」專利申請提出改請之時機，就追加發明（新型）專利申請與獨立發明（新型）專利申請間之改請，應於原申請案再審查審定前提出改請申請，方可援用原申請案之申請日為改請案之申請日，但應就原申請案已完成之程序續行審查，而且依專利法第三十三條準用第三十二條第二項規定，如有優先權者，也得主張優先權。就獨立新式樣專利申請與聯合新式樣專利申請間之改請，如於初審或再審查之審定書送達之次日起三十日內改請者，以原申請案之申請日為改請案之申請日，於三十日後改請者，以改請之日作為改請案之申請日。

二、法條依據及意旨

改請之意義，主要即是讓前述申請專利種類或類型之申請案，仍能在一定之期間內，經由改請而改為合法及合於申請人權益之專利申請，同時維護其原所應有之權益，也就是承認其改請前原案之申請日，作為改請後新案之申請日，使其在審查委員審酌專利要件時之新穎性、進步性或創作性之比較及認定，皆能有一公平合理之時點。

另外如前節所言，改請之態樣包括同類型及不同類型專利申請之改請，不同類型專利之改請於申請案提出後即可為之，最晚不遲於再審查之審定書送達次日起三十日內為之。有關不同類型專利之改請規定，分別載於專利法第一百零一條及第一百十條，條文如下：

第一百零一條：「申請發明或新式樣專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者，以改請之日為改請案之申請日。」

第一百十條：「申請新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者，以改請之日為改請案之申請曰。」

關於同類型專利之改請有三種，其中前兩種即獨立發明或新型改為追加發明或新型，規定於專利法第三十三條，其條文

如下：

第三十三條：「追加發明專利之申請改為獨立發明專利之申請，或獨立發明專利之申請改為追加發明專利之申請，準用前條第二項規定辦理。」

而獨立新式樣專利改請為聯合新式樣案，規定於同法第一百十一條，條文如下：

第一百十一條：「申請獨立新式樣專利改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請為獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者，以改請之日為改請案之申請日。」

三、改請要件

（一）形式要件

1. 申請權人

申請權人提出改請案申請時，其改請案與原案申請權人需相同；若不相同時，則需附有合法之權利移轉證明，且發明人需為原案之發明人或是其中的部分發明人。

2. 申請之時間

改請案之申請日，要援用原申請案之申請日者，需於下述法定期間內提出改請申請；業經核准審定公告之專利案，因已公開並已逾申請階段，故不受理異議階段

或舉發階段提出改請申請：

（1）同類型專利案之改請：

i. 發明、新型追加與獨立案之改請，於原案再審查審定前為之。

ii. 新式樣獨立案與聯合案間之改請，最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之，否則以改請之日為改請案之申請日。

（2）不同類型專利案之改請：

i. 發明與新型專利間之相互改請，最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之，否則以改請之日為改請案之申請日。

ii. 新型與新式樣專利間之相互改請，最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之，否則以改請之日為改請案之申請日。

3. 反復改請之判斷

專利申請經申請權人提出申請後，一旦經改請案申請者，不得再反複改請為原專利申請類型。以下所舉為發生反複改請之情事者，可基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」、或「禁止重複」之法理，處分反複改請應不予受理：

（1）同類型專利案之反複改請：

i. 發明、新型獨立案經改請為追加案，於審理階段要再改請為獨立案；反之亦然。

ii. 新式樣獨立案經改請為聯合案，於審理階段要再改請為獨立案；反之亦然。

（2）不同類型專利案之反複改請：

i. 發明案經改請為新型案，於審理階段要再改請為發明案；反之亦然。

ii. 新型案經改請為新式樣案，於審理階段要再改請為新型案；反之亦然。

4. 其他

（1）申請案改請時，改請案之宣誓書、申請權證明書可援用原案文件。

（2）改請之圖式（圖面）若不同於原申請案時，改請時應補送相關圖式（圖面）。

（3）追加專利權所依附之母案，因舉發或依職權審查，而撤銷專利確定時，得視為獨立專利權，惟追加專利權期限至原專利權期滿時為止。

（4）聯合新式樣尚處於審查階段時，若新式樣原申請案因撤銷確定或不予專利確定，申請人若不改請為獨立申請案，則聯合案因無所附麗，仍審定不予專利申請。

（二）實質要件

1. 發明、新型追加與獨立案間之改請，或新型改為新式樣時，其改請案所記載事項，僅限於其原案之說明書及圖式所揭露之技術內容；新式樣獨立案與聯合案間之改請，或新式樣改為新型案時，其改請案所記載事項，僅限於原案圖說所揭露之內容，諸型態之改請皆不得有實質變更之情事。申請專利範圍之增加、減少、或變更後，

若仍屬原案所揭露之技術範圍內，則不屬實質變更。

2. 追加專利權，改請為獨立專利權時，除不得有變更實質外，且限於申請專利範圍過廣、誤記之事項及不明瞭載等三種情事，始得提出更正申請。

3. 符合程序要件之改請，若該改請案之說明書或圖式，有實質變更之情事時，應函知申請人指出其說明書或圖式，已與原案說明書或圖式有實質變更之情事，並應於指定期間內，申復是否恢復原內容、或重新修正；若申請人不願恢復原內容或重新修正，或逾期未申復，則應通知申請人，另以新案提出申請，且該改請案不予受理或逕依原內容審定。惟提出改請申請時，若申請人已附宣誓書等新申請案之必要文件者，經探求當事人真意，且表示係以新案申請時，得以提出改請之日作為新案之申請日。

四、改請申請之效果

改請申請案經審查判斷有滿足改請申請之形式要件與實質要件者，其效果如下：

（一）可援用原申請案最初申請之日作為申請日。

（二）若為可援用原申請案有主張之優先權者，其專利要件之審查，以該優先權日作為判斷新穎性、進步性之基礎日。

五、審查上注意事項

（一）發明與新型或新型與新式樣間之改請申請案，仍依一般申請案之專利要件審查；而獨立申請案改請為追加申請案或獨立新式樣改請為聯合新式樣時，尚需先審查是否符合追加要件或聯合新式樣要件。

（二）改請申請案有援用原申請案主張優先權者，可不須再提出優先權證明文件，惟仍需聲明之。

（三）申請人提出改請申請時，應重新檢附相關之說明書（圖說）、必要圖式（圖面），不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

（四）新式樣原為A案之聯合新式樣，其後再改請為獨立申請案，當要再改請為B案之聯合新式樣時，並無重複審查，可以接受申請人再改請。

第三節 追加專利

一、概念

專利制度的本質，主要是在落實專利權之實施和充分利用已公開之技術，鼓勵發明促進技術觀摩，以謀求產業進步發展。對於已公開之技術，乃鼓勵任何人繼續從事研究發展，以完成新發明。其中就原發明人或專利權人沿續利用並改良創新其原發明之技術內容者，專利法第二十八條第一項特別規定，專利申請權人或專利權人有再發明時，得申請追加專利。

依我國專利法之規定，申請人應就其每一發明，分別以獨立之專利案提出申請。但當相同申請人或專利權人，認為有沿續利用自己原發明（以下稱原案）之主要技術內容而再發明時，除依規定可以獨立之專利案提出申請外，亦可依專利法第二十八條第一項之規定，選擇以追加專利的態樣，提出追加專利申請（以下稱追加案）。對專利申請權人或專利權人而言，究係以追加案或獨立之專利案提出申請，係屬其本身之利益衡量。

專利法第二十八條第二項進一步明定，申請追加專利之發明，係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。因此，審查追加案是否符合追加專利要件時，需先審究原案之主要技術內容為何，再判斷追加案有否利用原案之主要技術內容，是否屬原案同一發明主題架構下之再發明。

追加專利之申請，依專利法第三十三條準用第三十二條第二項之規定，於再審查審定前，仍得改為獨立專利之申請。雖然追加案之專利權期間，依同法第二十八條第一項但書規定，係至原專利權期間屆滿時為止，但另依同法第七十五條規定，

倘原發明專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，係視為獨立之專利權，另給証書，至原專利權期滿時為止。因此，追加案實質上就是一件獨立之專利申請案件，審查時，除需判斷是否合於追加專利要件外，並須進一步按一般發明專利申請案件之審查基準審查，經判斷符合發明專利之基本三要件（產業上利用性、新穎性、進步性），始得核准專利。

前述規定，於新型專利均準用之。

二、法條依據及意旨

為激勵專利申請權人或專利權人，能繼續改良其原發明，並將後續改良之再發明能充分公開之，又考量再發明有利用到原發明之主要技術內容，與原發明間有從屬性質關係，乃設計追加專利制度，使追加專利之專利期間與原發明之專利期間同時屆滿，另一方面追加專利則給予享受免繳專利年費之優惠。

當原案之發明一旦提出專利申請後，不論是否已經核准專利取得專利權或尚處於審查階段，凡有利用原案之主要技術內容再完成之發明時，專利申請權人或專利權人，均得申請追加專利；追加案經核准專利時，其專利權保護期間，係至原專利權期間屆滿時為止，但追加案毋需另外繳納專利年費。

有關之法條規定如下：

專利法

第二十八條　專利申請權人或專利權人有再發明時，得申請追加專利。但其期間至原專利權期間屆滿時為止。

前項之再發明，係指利用原發明之主要技術內容

所完成之發明。

第三十三條　追加發明專利之申請改為獨立發明專利之申請，或獨立發明專利之申請改為追加發明專利之申請，準用前條第二項規定辦理。

第七十五條　發明專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，視為獨立之專利權，另給證書，至原專利權期滿時為止。

專利法施行細則

第二十一條　依本法第二十八條申請追加專利者……，應於申請書及說明書載明原申請案號數或原專利權號數。

專利專責機關應俟原申請案核發專利證書後，始得核准追加專利。

三、追加專利申請要件

（一）形式要件

1. 申請權人

申請追加專利之申請權人，需與原案申請權人或專利權人相同；若不相同時，則通知限期補正，逾期不補正時，不受理之。

2. 申請之時間

原案於申請中（包括申請當日），或原案專利權仍有效存續中，均得申請追加專利。

3. 說明書及圖式

申請追加專利時，應於申請書及說明書，載明原申請案號數或原專利權號數（專利法施行細則第二十一條第一項），並應檢附原案說明書及圖式各一份（專利申請文件補正事項管理作業要點二、(九)）。

4. 追加案與原案必須同種專利

專利申請權人或專利權人對原案有再發明時，其追加案應與原案屬同種專利案，例如：原案為新型案時，追加案僅得以新型案提出申請，若追加案以發明案提出申請，將造成不當延長追加專利權期間，違背應與原案之專利權期間同時屆滿之原則。

（二）實質要件

申請追加專利之發明必須利用原案之主要技術內容所完成之發明；追加案經審查有不合前述實質要件時，因違反專利法第二十八條第二項之規定，而予以核駁。茲就實質要件之內容分別說明如下：

1. 原發明之主要技術內容

原發明之主要技術內容，係指記載於原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點而言。亦即原案申請人為達成原發明之目的，將可克服原發明所欲解決之技術問題，且可實施原發明並發揮原發明預期功效之技術特徵，記載於原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點者。

2. 利用原發明之主要技術內容

利用原發明之主要技術內容，係指追加案申請專利範圍之請求項所載之發明，有利用原案申請專利範圍任

一請求項中之主要技術內容及特點，而且屬於原案同一發明主題架構下之再發明者。

判斷追加案是否為原案之再發明時，必須先比對原案與追加案之說明書及圖式，經由比對其發明說明所載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效後，再判斷追加案申請專利範圍之請求項所載之發明，有否利用原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點，是屬於原案同一發明主題架構下之再發明，合於追加專利要件。

當記載於追加案申請專利範圍獨立項中之發明，與原案申請專利範圍任一請求項中之發明，有下述之關連情形時，可認定追加案之發明，屬於原案同一發明主題架構下之再發明：

(1) 追加案之發明，包含了原案之全部具體構成；

(2) 追加案之發明，以原案之主要具體構成，為其主要構成之基礎。但倘若追加案與原案係屬等效發明之情形，於申請追加案時，原案已經核准並公告，則追加案受原案技術已公開之拘束，致欠缺專利要件。

案例

例1

○原案

〔發明名稱〕

製備化合物C之方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C之方法。

○追加案

〔發明名稱〕

製備化合物C之純化方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C再純化C之方法 。

○說明

追加案利用原案之主要技術內容，並以純化C之步驟為再發明部份，包含了原案之全部具體構成，故符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。

例2

○原案

〔發明名稱〕

製備化合物C之方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C之方法。

○追加案

〔發明名稱〕

化合物C之純化方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種利用×× 方法純化化合物C之方法。

○說明

追加案之技術內容為純化化合物C之方法，未揭示化合物C由化合物A與化合物B製備而得，故非利用原案之主要技術內容，不符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。

例 3

○原案

〔新型名稱〕

渦輪轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種渦輪轉子，其特徵在A＋B。

○追加案

〔新型名稱〕

渦輪轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種渦輪轉子，其特徵在A＋B＋C。

○說明

追加案利用原案之主要技術內容A＋B，並以A＋B＋C為再發明部份，包含了原案之全部具體構成A＋B，故符合專利法一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。

例 4

○原案

〔新型名稱〕

渦輪轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種渦輪轉子，其特徵在A＋B＋C。

○追加案

〔新型名稱〕

離心泵轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種離心泵轉子，其特徵在A＋B＋D。

○說明

追加案雖然具有原案之主要技術內容A＋B，並以A＋B＋D為再發明部份，但離心泵與渦輪之新型範疇不同，故追加案非屬原案同一新型主題架構下之再發明，不符合專利法第一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。

例5

○原案

〔新型名稱〕

渦輪轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種渦輪轉子，其特徵在A＋B＋C。

○追加案

〔新型名稱〕

渦輪轉子之結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種渦輪轉子，其特徵在Ａ＋Ｂ＋Ｃ　。

○說明

追加案利用原案之主要技術內容Ａ＋Ｂ，並以Ａ＋Ｂ＋Ｃ'為再發明部份，係以原案之主要具體構成Ａ＋Ｂ，為其主要構成之基礎，故符合專利法第一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。（但倘若追加案之構成要件Ｃ'與原案之構成要件Ｃ係屬為等效替換之情形，且於申請追加案時，原案已經核准並公告，則追加案受原案技術已公開之拘束，致欠缺專利要件）

例 6

○原案

〔發明名稱〕

材料Ａ

〔申請專利範圍〕

1. 一種材料Ａ。

○追加案

〔發明名稱〕

製造材料Ａ之方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種製造材料Ａ之方法。

○說明

追加案為製造材料A之方法發明，而原案為材料A之物質發明，方法發明與物質發明之發明範疇不同，故追加案非屬原案同一發明主題架構下之再發明，不符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。

四、追加專利之效果

（一）追加專利之專利期間，係至原案專利權期間屆滿為止。可享受免繳專利年費之優惠。

（二）申請追加專利之發明，若與同日申請之他人發明為同一發明時，依專利法第三十條之規定，享有應就申請追加專利者准予發明專利之權益。

（三）原發明專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，視為獨立之專利權，另給証書，至原專利權期滿時為止。（專利法第七十五條）

五、審查上注意事項

（一）追加案與原案有可能因發明之標的不同（原案之發明包括方法與物，追加案僅為物之發明）而名稱不一致，追加案之名稱可不必加註追加二字。

（二）追加專利申請，經判斷有滿足追加專利申請要件後，仍與一般申請案相同，需進一步判斷有否符合專利之基本三要件（產業利用性、新穎性、進步性）。

（三）當原案與追加案均尚在審查中時，依專利法施行細則第

二十一條第二項之規定，追加案須俟原案審查確定准予專利，繳交年證費核發專利証書後，始得審定核准追加專利。

（四）倘若原案被他人異議時，則須俟原案異議不成立審查確定，並核發証書後，始能對追加案加以審定；但倘若原案被異議成立確定時，則應敘明追加案因無所附麗，函請申請人改為獨立專利之申請案或改為他案之追加案，逾期未改請者，則追加案不予受理。

（五）倘若原案被舉發成立確定時，追加案尚在審查中者，則函請申請人改為獨立專利之申請案或改為他案之追加案，若追加案已經核准專利，其追加專利未撤銷者，依第七十五條之規定，視為獨立之專利權，另給證書，至原專利權期滿時為止。

（六）原案因未繳專利年費而消滅時，追加案亦隨同消滅。

（七）追加發明專利權，不得單獨申請延長專利權期間。依專利法第七十五條規定視為獨立專利權者，亦同。（專利法第五十三條）

第四節 聯合新式樣

一、概念

新式樣專利係基於工業量產物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，並著重於其外觀設計，所能引起消費者視覺上之衝擊與效果。惟消費者對於商品視覺需求嗜好，往往會隨著多變新環境之影響而稍有變動，因此取得新式樣專利之商品，因市場行銷之反映，而再次對該新式樣予以改良，並沿續原新式樣之設計特徵。對於這些局部改變且與其原新式樣視覺效果構成近似之商品，若准予另一獨立新式樣專利，則恐有重複專利或擴張創作權利範圍之虞，而若不加以明確保護之，又恐發生被他人仿冒事宜時，因權利範圍不夠明確，致產生損及專利權人權益之情事，因此，我國專利法之相關規定中，對於自己之新式樣創作與其本人申請在先並獲准之新式樣專利近似者，准予聯合新式樣專利，使專利權人得以即時因應市場需求，而將該新式樣專利作細微變更，並新提出一個或多個新式樣申請案時，能獲得合理之保護。

綜上觀之，聯合新式樣專利之取得，不僅可明確原新式樣專利權之範圍，有利於釐清侵權訴訟時之判決，且讓產業界針對原始創作之局部不良視覺效果加以潤飾，以更符合消費者視覺需求，及更展現商品之人性化，吸引社會大眾之購買慾，強化企業之競爭力。因此，對於此同一系列及公司意象之近似商品設計能加以保護，亦有鼓勵創作及使智慧財產權保護更符產業需求之效果。

二、法條依據及意旨

聯合新式樣依專利法第一百零六條所述之定義，係謂同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，也就是說同一申請人，在其原新式樣創作取得新式樣專利後，其後沿續該視覺效果特點之創作，經專利審查人員參酌一般消費者之眼光判定為近似之式樣者，則亦能取得聯合新式樣專利，以明確所依附之原新式樣創作之專利範圍。

另一方面，依同法第一百零七條第三、四項，聯合新式樣不因其原新式樣之公開，或在原新式樣與聯合案申請日間公開之式樣，而構成不具新穎性之情事；且聯合新式樣本身不得再被任何新式樣依附，而取得另一聯合新式樣，以防止申請人藉聯合新式樣專利行使不當的權利擴張。

同時，聯合新式樣既係依附於取得專利在先之原新式樣，其專利權期間自應與原新式樣專利權期間屆滿時為止，不因其申請日之不同而有所差異，且原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣之專利權應一併撤銷或消滅。

有關之法條規定如下：

專利法

第一百零六條　稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。

稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其另一新式樣之創作且構成近似者。

第一百零七條　凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請

取得新式樣專利：

一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。

二、有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。

新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利。

近似之新式樣屬同一人者，得申請為聯合新式樣專利，不受前二項之限制。

同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。

專利法施行細則

第四十一條第三項　聯合新式樣專利權期間至原專利權期間屆滿時為止。原新式樣專利權撤銷或消滅者，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

第四十七條第二項　依本法第一百零七條第三項規定申請為聯合新式樣者，應另檢附被聯合之新式樣圖說一份。

三、聯合新式樣專利要件

（一）形式要件

1. 申請權人

申請權人提出聯合新式樣申請時，該聯合案與所依

附之原新式樣申請權人（或專利權人）需相同；申請權人若不相同時，則通知限期補正，逾期不補正時，不受理之。

2. 申請之時間

原新式樣於申請中（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續中，均得申請聯合新式樣專利。即原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即無依附之標的，不得申請或准予聯合新式樣專利。

3. 其他

申請聯合新式樣專利者，應於申請書及圖說載明原新式樣申請案號或原新式樣專利權號數，以及檢附原新式樣之圖說乙份。

新式樣專利所稱之近似，包括近似物品及近似之形狀、花紋、色彩或其結合，因此除相同之物品因其形狀、花紋、色彩或其結合會構成近似之式樣外，於近似之物品，其式樣亦有構成近似之可能，例如鋼筆與鋼珠筆並非相同之物品，惟屬近似物品，仍可能構成近似之形狀、花紋、色彩或其結合，因此當物品符合後述（二）4 近似物品之實質要件時，指定之新式樣物品名稱得與原新式樣物品名稱不同，例如鋼珠筆申請為鋼筆之聯合新式樣，且符合專利要件時，其物品名稱不需改為「鋼筆聯合一」，仍維持「鋼珠筆」即可，俾與實際物品相符。

（二）實質要件

聯合新式樣係做為明確其原新式樣之專利權範圍，故聯合新式樣申請專利範圍所揭露物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺效果，與原新式樣申請專利範圍所揭露物品之視覺效果應構成近似，且對於揭露或申請於原新式樣申請日（取得優先權日時為優先權日）與聯合新式樣申請日間之任何式樣，皆不得作為否定該聯合新式樣新穎性或創作性之依據；因為聯合新式樣之主要創作特點係援用自所依附之原新式樣，因此，介於原新式樣與聯合新式樣申請日間所揭露或申請之任何式樣，自不得阻礙聯合新式樣專利之取得。惟為避免造成重複專利，或擴張原新式樣專利權至其申請前之習知式樣，或牴觸申請日早於原新式樣之其他新式樣專利權，對於申請人近似於自己存續中原新式樣之新式樣創作，若有下列情事之一者，仍應不予聯合新式樣專利：

1. 有相同或近似之新式樣，其申請日早於申請人原新式樣申請日（取得優先權時為優先權日，以下同），且俟後獲准專利者；
2. 有相同或近似之新式樣專利，其核准公告日早於申請人原新式樣申請日（優先權日）者；
3. 有相同之新式樣創作公開早於申請人原新式樣申請日（優先權日）者；
4. 聯合新式樣之物品與原新式樣之物品非屬相同或近似。所謂近似之物品，原則上係指所申請新式樣物品之基本功能及用途相近者，如鋼筆與鋼珠筆皆為書寫用途；單槽洗衣機與雙槽洗衣機皆為清潔衣物用途等；

5. 聯合新式樣所依附之原新式樣係屬聯合新式樣者。

四、聯合新式樣之效果

（一）聯合新式樣既係因襲所依附原新式樣之設計特徵且與其構成近似，並作為明確原新式樣專利權範圍之用，因此聯合新式樣專利權應與原新式樣專利權一起主張，不得單獨主張權利，且聯合新式樣僅具確認之效果，故其權利效力僅及於與其相同之式樣；

（二）聯合新式樣專利權期間係始於公告日，終止於其原新式樣專利權期間屆滿時；

（三）原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

五、審查上應注意事項

（一）聯合新式樣申請日不得援用原新式樣申請日；惟其近似性判斷之基準日則推定為原新式樣申請日。

（二）聯合新式樣案與原新式樣之近似性判斷，依照一般獨立新式樣近似性判斷之原則辦理（參閱審查基準總則 3-2-3頁）。

（三）為免形成重複專利，對於同一人同日申請之數件近似案，應請其擇一作為原新式樣，並將其他近似案申請為該原新式樣之聯合新式樣案；同理，對於同一人非同日申請之數件近似申請案，應請其以最先申請案作為原新式樣，其他近似案分別申請為該原新式樣之聯合新式樣案

。

（四）所謂先申請案係指取得之申請日在先者，並非指實際提出申請之日在先者。

（五）聯合新式樣案與原新式樣兩者之申請專利範圍所主張者應具一致性，即原新式樣請求〝形狀〞時，聯合新式樣案亦應請求〝形狀〞，作為保護具體對象。

（六）聯合新式樣申請案係確認原新式樣申請專利範圍，故需俟所依附之原新式樣核准審定之後，且該原新式樣仍屬存續狀態下，方得准予專利。

第七章　專利權期間延長…… 1-7-1
第一節　概念與法條意旨…… 1-7-1
一、概念…… 1-7-1
二、法條意旨…… 1-7-2
第二節　專利權期間延長之申請…… 1-7-3
一、申請人…… 1-7-3
二、申請期間…… 1-7-3
三、可爲申請對象之專利權…… 1-7-4
四、申請書之記載及附件…… 1-7-4
五、申請延長理由之記載…… 1-7-7
六、申請之效果…… 1-7-14
第三節　專利權期間延長之審查…… 1-7-15
一、判斷延長專利權期間之實體要件原則…… 1-7-15
二、延長期間之計算方法…… 1-7-22
第四節　其他…… 1-7-28
一、申請之補正…… 1-7-28
二、核駁審定前之申復機會…… 1-7-28
三、追加發明專利權之延長…… 1-7-29
四、延長專利之舉發與撤銷…… 1-7-30

第七章專利權期間延長

第一節　概念與法條意旨

一、概念：

依專利法第一條規定，專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展。

亦即，對於新技術之發明，在「一定期間、一定條件」下，提出專利之申請而獲准者，賦予專有排他之「專利權」，以保護其發明；另一方面，在賦予專利權之同時，公開該發明之技術內容，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，而有利用該發明之機會，並可進而利用該發明以從事新的發明。然而，對於人體可直接適用的醫藥品及農業用之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，要求提高保障安全性與有效性之水準，故開發時需要更長的期間。當獲得政府有關單位之許可而上市新醫藥品、農藥品時，可能已超過法定之專利期間。此種狀態下，將使企業界對研究開發喪失投資意願，即難以期待可增進人類之健康與福祉。尤其是不可或缺之劃時代新藥，其開發所需的實驗，與其有關的審查恒需要相當長的期間，故即使取得了專利權，在專利權存續期間亦未能享受專用權的利益，問題油然而生。

因此，為解決此問題，對於有關醫藥品、農藥品或其製造方法自審定公告核准專利起至依規定取得製造或輸入之許可為止，有超過二年以上之情形者，原則上將自專利公告日起至取得許可為止之期間，在不超過五年之期間內，專利期間准予延長，此種專利期間延長之措施，即所謂專利權期間

延長制度。

亦即為獲准確保安全性等為目的之法律所規定之許可，致未能實施發明專利權達二年以上時，以五年為限，得提出專利權期間延長之申請。

二、法條意旨：

與申請專利權期間延長及其審查有關的法令主要包括專利法第五十一條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第七十三條、第一百三十五條及專利權期間延長核定辦法等。

專利法第五十一條規定申請專利權期間延長之要件及互惠原則，第五十二條規定申請延長之審定及救濟，第五十三條規定追加專利單獨延長期間之禁止，第五十四條規定舉發事由及舉發成立確定之效力，第五十五條規定得依職權撤銷專利權期間延長之事由及其效果，第七十三條規定處理延長專利權舉發案時所準用之本法條文，第一百三十五條規定可依本法申請延長專利權期間之申請案開始適用之時點。

專利權期間延長核定辦法第一條為訂定依據，第二條規定中央目的事業主管機關，第三條規定申請延長專利權期間之申請書應載明之事項及應具備之文件，第四條規定醫藥品或其製造方法得採計為申請延長專利權期間之項目，第五條規定申請延長醫藥品及其製造方法專利權期間應備具之證明文件，第六條規定農藥品或其製造方法得採計為申請延長專利權期間之項目，第七條規定申請延長農藥品及其製造方法專利權期間應具備之證明文件，第八條規定取得許可證期間之起算日，第九條規定可核准延長專利權期間之標的，第十條規定施行日期。

第二節　專利權期間延長之申請

一、申請人：

專利權期間延長之申請人，依專利法第五十一條第一項之規定，限於專利權人（或經專利專責機關登記之專利權受讓人），共有專利權時，各共有人必須共同連署(專利法第十三條)。

因此發明專利權人授權他人實施時，仍應由專利權人申請延長專利權期間。

依本法第五十一條第四項之規定，專利權人為外國人時，必須其所屬國家與我國訂有雙邊互惠條約或協定者，始得申請延長發明專利權。主要因為此一延長規定係對原專利權期間屆滿後，又另給予一段延長期間之特別優惠權利，故以訂有雙邊互惠條約或協定者為限，俾免對本國產業之衝擊影響過鉅。

截至目前為止，外國人當中，僅有美國人與澳大利亞人得分別依「中、美瞭解備忘錄」、「中、澳保護工業財產權之備忘錄」之規定，申請延長發明專利權。惟他日一旦我國加入世界貿易組織之後，基於國民待遇原則，並依八十六年五月七日總統令修正公布之專利法部分條文修正案規定，上述對外國人申請延長發明專利權須有互惠條約或協定之規定將不再適用。屆時任何外國人皆得申請延長發明專利權，不再有任何限制。

二、申請期間：

申請專利權期間之延長，依專利法第五十一條第二項規定，應於取得第一次許可證之日起三個月內，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。

三、可為申請對象之專利權

依專利法第五十一條第一項之規定，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，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利。惟需注意，依專利法第一百三十五條規定，得申請延長專利權期間者，必須於八十三年一月二十三日本法修正公布生效後所提出之申請案始有適用。

四、申請書之記載及附件：

依專利權期間延長核定辦法（以下稱延長核定辦法）第三條第一項規定，申請延長專利權期間者，應備具申請書載明如下事項，由專利權人或其代理人簽名或蓋章：

1. 專利權號數
2. 發明名稱
3. 專利權人姓名及其住、居所；如為法人，其名稱、事務所及其代表人姓名。
4. 申請延長之理由及期間
5. 取得第一次許可證之日期
6. 年、月、日

又，申請時應檢附依法取得之許可證影本及申請許可之國內或國外證明文件一式二份。

（一）如申請延長之專利權為醫藥品或其製造方法時，除許可證影本外，並應檢附中央目的事業主管機關出具之下列文件：

(1)國內臨床試驗期間及其起、迄日期之證明文件。

(2)國內申請查驗登記審查期間及其起、迄日期之證明文件。

若以外國試驗期間申請延長專利權者，除前述文件外，並應檢附生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起迄日期及核准延長期間之證明文件。

國內臨床試驗之起、迄日期之證明文件，係指由申請延長專利權時之中央目的事業主管機關（衛生署），所出具其同意申請人或該申請人業經登記之被授權人，進行國內臨床試驗之日期，以及俟後同意核備臨床試驗報告之核准函日期。

前述生產國應廣義地包括該醫藥品製造國以及其進行臨床試驗之國家。

（二）如申請延長之專利權為農藥品或其製造方法時，除許可證影本外，依修正後之延長核定辦法並應檢附下列文件：

(1)中央目的事業主管機關同意進行委託田間試驗文件。

(2)中央目的事業主管機關核復審定可受理登記文件。

若以外國試驗期間申請延長專利權者，除前述文件外，並應檢附生產國相關主管機關出具之各項試驗期間起迄日期及核准延長期間之證明文件。

以下就醫藥品專利權期間延長之申請書記載例示如下：

專利權延長期間申請書

年　月　日

經濟部智慧財產局　收

1. 專利權號數

專利第　　號

（中華民國○○年專利申請案第　　號）

（中華民國○○年專利公告號碼第　　號）

2. 發明名稱

○○○○○○

3. 延長專利申請人(專利權人)

姓名

住址

4. 代理人

姓名

住址

5. 申請延長之理由

（1）發明專利之有效性

公告日

專利權期間屆滿日

存續狀態

（2）擬延長之專利權期間。

（3）許可證事項之敘明。

（4）敘明許可事項與申請專利範圍之關連性。

（5）無法實施專利權之期間。

A.國內臨床試驗期間及試驗起、訖日。

B.國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日。

C.以外國試驗期間申請延長專利權者，需另檢附：

(A)外國相關主管機關出具之各項試驗期間起迄日期證明文件。

(B)外國核准其延長期間之證明文件。

(6)其他（附件證明）。

6.取得第一次許可證之日期

五、申請延長理由之記載

延長專利申請書內，須記載延長理由及其相關證明資料。

此延長理由係審查人員依據專利法第五十一條規定的要件，以判斷是否核准延長專利權所需之必要資料。

延長理由應記載的內容，如下所示。

1.需為有效之發明專利

載明專利權之公告日期、專利期間屆滿日及專利權存續狀態。(例如應記載至申請時已繳納專利年費之情形)

2.擬申請延長之專利權期間。

記載「本專利權擬延長○年○月○日」

3. 有關許可證事項之敘明

(1)說明依法獲准的許可證所依據之法律。

例如醫藥品之情形，係依藥事法規定應獲准許可證方可實施其專利權。

(2)許可證所記載之特定許可事項

專利權延長理由應記載該許可內容，如名稱、成分或用途。

例如醫藥品，則記載有效成分之一般名稱、化學名或化學構造式。

A. 一般名稱，則將許可證(通常為原體之許可證)之各該欄上所記載者予以轉載。

B. 化學名，則所記載 IUPAC 名與專利說明書上所記載的化學名相同時，對許可證上記載之化學名，按原所記載之內容予以轉載。

C. 化學構造式，若許可證上有記載，則按原所記載之內容予以轉載。

且，對有效成分未能以化學構造式予以表現之情形，則記載該有效成分化合物的物理化學性質、起源、製造方法等。

對許可證上所記載者與專利說明書(含申請專利範圍)上所記載者不一致的情形，則合併記載二者，並說明兩者是否屬同一物。

因此，需記載以上述之一般名稱、化學名及化學構造表示的物係同一物之主要說明，藉以證實此等記載內容之同一性。

此外，於此欄上，除上述事項外亦可記載商

品名稱。

至於成為許可之物之特定用途，則記載特定該用途所需的事項。例如將許可證所記載之效能或功效原狀的予以轉載。

4. 敘明許可證之物(或物與其用途)與該申請延長專利之申請專利範圍之關連性。

對於物之發明與物之製法的發明，該有效成分需記載於申請專利範圍內，於用途發明(醫藥專利)該許可的有效成分與用途(效能、功效)需被記載於申請專利範圍內。

例如，於各該申請專利範圍之項數上註上○記號，且於有效成分、效能、功效等之下加上底線。對於所記載之有效成分係揭露於申請專利範圍之上位概念敘述時，例如對 R=甲基之有效成分記載所對應之申請專利範圍上位概念為 R=低級烷基之情形時，則於「低級烷基」之部分加上底線。且對其效能、功效亦應同樣地加以敘明。

當許可證所記載之內容係揭露於同一專利案之數個申請專利範圍請求項時，應明示其相關之所有專利請求項。

許可證所述之物(醫藥品之情形為有效成分)無法以化學構造式表現之情形，則利用該物之物理化學性質、起源、製造方法等說明被許可的有效成分與申請專利範圍內所記載之物為同一。且為證實兩者係同一的說明，亦可提出具公信力機構出具的實驗結果證明書。

許可證所述之物之用途(醫藥品之情形為經予許可

的效能、功效)與申請專利範圍內所記載的用途若乍見並不相同的情形時，原則上需說明兩者之關係。若於發明之說明欄內有說明兩者關係之記載時，則明示該部分。

雖表面上並不相同，但熟習該項技藝人士能容易理解兩者之關係時，則無需說明。

5. 說明無法實施發明專利權之期間

將取得許可證之經過與該許可有關的主要事實依其日期予以記載，基於該許可計算出無法實施發明專利權之期間，並記載其結果。

（1）依法取得許可證之經過

為說明依法取得許可證之經過，需就試驗之開始日及取得許可之日加以記載。

A. 試驗之期間

（A）試驗之開始日

醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期。

農藥品之試驗開始日為中央目的事業主管機關同意進行委託田間試驗文件之日期。

當對相同之專利物作同樣之試驗，而因同時或先後申請由不同單位進行試驗，致有多數申請書時，主管機關同意進行試驗之日期可能不盡相同，此時需記載主管機關最先同意日作為試驗開始日；惟若不同之專利物、或屬相同之專利物作不同之試驗時，自應記載主管機關分別同意進行試驗之日作為有其各自之試驗開始日。

且，對於以在外國實施的臨床試驗數據作為審查資料予以受理之情形時，則說明其重點，記載其外國同意進行臨床試驗計畫之年月日。

（B）試驗完成日

醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期。

當此臨床試驗係由多數不相同機構對相同之專利物進行同樣之試驗，且其試驗完成日不相同時，需記載國內主管機關最先同意核備臨床試驗報告之核准函日期，作為試驗完成日；惟若為不同之專利物之臨床試驗、或屬相同之專利物作不同之臨床試驗時，自應記載衛生署分別同意核備其臨床試驗報告之核准函日期，作為其各自之試驗完成日。

農藥品試驗完成日係指行政院農業委員會之農藥許可證核復通知之發文日期。

B. 取得許可證之日期

專利法五十一條所稱之「取得許可證」。就醫藥品而言，需記載申請人實際取得許可證之日期，因衛生署通知申請人領證後，申請人仍需製作仿單方能於三個月內領得許可證。另申請人醫藥品上市說明書亦蓋有實際領證日期，故採實際取得許可證之日期，在認定上亦較明確。

至於農藥品方面，則指行政院農業委員會檢送農藥許可證之發文日期，作為申請人取得農藥許可證之日期。

（2）無法實施發明專利權之期間

無法實施發明專利權之期間，係依實際無法實施專利發明之期間記載，應不少於申請書之「請求延長之期間」。

此期間並非請求延長之期間，故即使在五年以上之期間，亦依實際期間予以記載。

6.供證明延長理由內容而附的資料

為證明延長理由所記載的內容，有必要提出下述資料。

（1）專利核准公告影本

提出延長申請專利權之專利核准公告影本。

（2）許可證影本

附上成為延長基礎之許可證影本。

具體而言係指主管機關所核發之製造或輸入許可證。

（3）主管機關同意臨床試驗影本

於主管機關同意臨床試驗之情形，即提供該同意書影本。

以外國進行的臨床試驗期間作為申請延長專利權者，若在國外有申請延長專利權者，則提出其在外國相關主管機關核准之延長期間證明文件；若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關具公信力機構出具之試驗期間證明文件，至於其國外臨床試驗係取得核准而進行或屬因申請日起一定期間內，於主管機關不表示反對時，該申請即生效而進行之實驗（如美國、澳洲之規定），均非所論。

7. 延長理由之記載例

申請延長之理由

（1）專利發明之有效性

專利核准公告日　　中華民國○○年○月○日

專利期間屆滿日　　中華民國○○年○月○日

專利年費繳納狀況　至中華民國○○年○月○日止之專利年費已繳清。

（2）擬延長之專利權期間。

本專利權擬延長○年○月○日

（3）有關許可證事項之敘明

一般名稱　○○○

化學名稱　○○○

化學構造式 

以上述的一般名稱、化學名稱及化學構造式表示之物係同一物質。

關於成為許可對象之物的特定用途為○○○○○

且此有效成分×××× 或物的特定用途獲准許可【許可號碼(○○○)第○○○號】、此許可係關於此有效成分（或物）的特定用途，最先依法獲准許可者。

（4）敘明許可證之物(或物與其用途)與該申請延長專利之申請專利範圍之關連性

依法獲准許可之物記載於申請專利範圍第○項中之「R_1為氫原子」者。

（5）敘明無法實施發明專利權之期間。

A. 依法取得許可之經過

臨床試驗之開始日　　中華民國○○年○月○日

第一次取得許可之日　　中華民國○○年○月○日

B. 無法實施專利發明之期間

自專利案公告後至第一次取得許可之日為止之○年○月○日

（6）證實延長理由記載內容的資料

A. 專利核准公告

中華民國○○年專利核准公告第○○○號公報影本

B. 許可證

許可號碼(○○○)第○○○號影本

C. 國內臨床試驗期間及其起訖日期之證明影本

D. 國內申請查驗登記審查期間及其起訖日期之證明影本

E. 國外臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間之證明影本

六、申請之效果

專利專責機關受理延長專利申請時，應將申請書之內容公告之(延長核定辦法第三條第三項)。

有專利權期間之延長申請時，若於其核准前，該專利權期間已屆滿，則嗣後此延長申請獲准時，延長期間應溯及原專利權期間屆滿日起。

第三節　專利權期間延長之審查

一、判斷延長專利權期間之實體要件原則

發明專利權延長申請案，依專利法第五十二條之規定，專利專責機關應指定審查委員審查，因此，審查委員須予審查之事項，基本上有以下所舉事項，倘若未發現有核駁理由時，則應作出核准延長專利權之審定。

（一）可主張延長專利權期間之對象

按藥事法、農藥管理法之規定，製造（加工）或輸入醫藥品、農藥品，須先取得中央目的事業主管機關核定之許可證，方得製造（加工）或輸入。根據前揭規定，凡取得醫藥品、農藥品發明專利或取得醫藥品、農藥品製造方法發明專利之專利權人，欲實施其專利權時，必須先取得中央目的事業主管機關核定之許可證，方得實施其專利權。

因此，可主張延長專利權期間之對象，依專利法第五十一條之規定，僅限於醫藥品、農藥品（包括此醫藥品、農藥品之用途）發明專利，以及製造（生產）醫藥品、農藥品之方法發明專利。

除此之外，新型專利、新式樣專利和其它發明專利，例如，動物用藥品、醫療器材、生產醫藥品或農藥品之機械、器具、裝置等發明專利，均不屬可主張延長專利權期間之對象。

（二）可提出申請之期間

依專利法第五十一條第二項之規定，專利權人可提出申請延長專利權期間者，必須於取得第一次許可證之日起三個月內，向專利專責機關提出延長專利權期間之申請，

始合於規定。但提出延長專利權期間申請之最後期限，依專利法第五十一條第二項但書規定，不得在專利權期間屆滿前六個月內為之。

由於我國中央目的事業主管機關衛生署就同一張許可證，因不同案情，有可能發給多次許可，造成同一張許可證上有時會加註有多個許可。因此，所謂「第一次許可證」，係指醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權人，依延長核定辦法第三條之規定，於申請書上載明據以申請延長專利權期間之該次許可而言（許可證係加註多個許可者，其許可依核准日期區分之）。

再者，許可證核發許可之日期，與專利權人或經登記之被授權人，實際收到該次許可之日期，並不一定是同一日，所謂「取得第一次許可證之日起三個月內」，就醫藥品，應指專利權人或經登記之被授權人實際取得該次許可之日起三個月內而言，就農藥品，則指行政院農委會檢送農藥許可證之發文日期起三個月內而言。

因此，一旦逾可提出申請延長專利權期間之期間，或專利權人以取得第一次許可以後之許可，作為提出延長專利權期間申請之依據者，則有違專利法第五十一條第二項之規定，均不得主張延長專利權期間。

（三）專利權不可實施之期間有二年以上

按醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利，經審定公告後，依專利法第五十條第一項之規定，即暫准發生專利權之效力，但依藥事法、農藥管理法之規定，未取得中央主管機關核定之許可證，仍不得實施其專利權。為彌補專利權人無法實施其專利權之損失，專利法第五十一條第一

項規定，前述專利案審定公告後需時二年以上，方取得許可證者，得主張延長專利權期間。

因此，專利權人於前述專利案審定公告後，取得許可證之時間未超過二年者，不得主張延長專利權期間。

（四）延長專利權期間之次數

專利權人得延長專利權期間之次數，係指整件發明專利權案，得延長專利權期間之次數，依專利法第五十一條第一項之規定，僅限於一次。

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權人，僅得就一件許可，申請延長專利權期間一次，同一許可曾經據以申請延長專利權期間一次後，專利權人不得重複據以申請延長專利權期間。

因此，專利專責機關一旦就一件專利准予延長專利權期間，即不得就同一件醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權案，再次核准專利權人延長專利權期間。倘若專利權人經延長專利權期間之後，就同一件發明專利權案，有再提出主張延長專利權期間申請之情事時，即與專利法第五十一條第一項之規定不合。

（五）專利權與許可證之關係

1. 延長專利權期間之申請人與取得第一次許可證者之關係

延長專利權期間之申請人，必須為發明專利權人。專利權為共有時，須以共有人全體提出申請。

至於取得第一次許可證者，除發明專利權人外，倘若該發明專利權，依專利法第五十九條之規定，登記授權他人實施時，亦得為經登記之被授權人。

因此，有以下情事者，均有違專利法第五十一條之規定：

①申請延長專利權期間之申請人，並非發明專利權人。

②專利權為共有時，非以共有人全體提出申請者。

③取得許可證者，並非發明專利權人或被授權人。

④該許可證上之許可並非可准予延長專利權期間之第一次許可。

2. 發明專利權範圍與許可證之關係

依延長核定辦法第九條規定，核准延長專利權期間之標的，以許可證所載之有效成分或用途為限。因此，醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之範圍（依專利法第五十六條第三項之規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式），經判斷及於許可證所載之有效成分或用途時，得申請延長專利權期間。經核准延長專利權者，其專利權效力，依延長核定辦法第九條之規定，僅及於第一次許可所載之有效成分（或其製法）或用途，不及於許可證未記載之其它有效成分或其它用途。

判斷醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之範圍，是否及於許可證所記載事項，則按下列方式比較之：

①若申請專利範圍為醫藥品、農藥品物質發明（未記載其用途發明）時，僅以該物質與許可證所記載之有效成分比較，以判斷該物質之發明專利權範圍，

是否及於許可證所記載之有效成分。

例如：發明專利權之申請專利範圍為：物質A

許可證所記載之有效成分為：a（物質A下位概念）及

許可證所記載之特定用途為：止痛劑

說明：許可證所記載之有效成分a物質，經判斷被涵蓋於申請專利範圍之物質A範圍內，因此，得核准a物質延長專利權期間，延長期間內之專利權範圍僅及於a物質及用途，不及於物質A。

②若申請專利範圍為醫藥品、農藥品物質之用途發明時，則以該物質及其用途，與許可證所記載之有效成分及特定用途比較，以判斷該物質之用途發明專利權範圍，是否及於許可證所記載之有效成分及特定用途。

例如：發明專利權之申請專利範圍為：以物質A構成之止痛劑

許可證所記載之有效成分為：a（物質A下位概念）及

許可證所記載之特定用途為：止痛劑

說明：許可證所記載之有效成分a物質及特定用途，經判斷同時被涵蓋於申請專利範圍之物質A之用途範圍內，因此，得核准a物質之特定用途延長專利權期間，延長期間內之專利權範圍僅及於a物質之止痛劑特定用途，不及於物質A之其它用途。

③若申請專利範圍為醫藥品、農藥品物質之製造方法發明時，則以該製造方法所製造出之物質，與許可證所記載之有效成分比較，並不比較製造方法，以判斷該物質之製造方法發明專利權範圍，是否及於許可證所記載之有效成分。

例如：發明專利權之申請專利範圍為：物質A之××製造方法。

許可證所記載之有效成分為：a（物質A下位概念）；

許可證所記載之特定用途為：止痛劑；及許可證並無有關製造方法之記載。

說明：許可證雖然沒有有關製造方法之記載，但只要許可證所記載之有效成分a物質，經判斷被涵蓋於申請專利範圍之物質A範圍內，即得核准a物質之××製造方法延長專利權期間，延長期間內之專利權範圍僅及於a物質之××製造方法，不及於a物質之其它製造方法。

④一件發明專利權案之申請專利範圍，係屬發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者（即符合專利法第三十一條之併案申請），倘若其各項獨立項之專利權範圍，按前述方式判斷之，同時及於第一次許可證所記載之有效成分、用途和製法時，則專利權人申請延長專利權期間，得一次同時就各項獨立項，核准延長專利權期間。

例如：發明專利權之申請專利範圍有以下三項獨

立項：

申請專利範圍第一項獨立項為：物質A

申請專利範圍第二項獨立項為：以物質A構成之止痛劑

申請專利範圍第三項獨立項為：物質A之××製造方法

許可證所記載之有效成分為：a（物質A下位概念）；

特定用途為：止痛劑

說明：許可證所記載之有效成分a物質，經判斷被涵蓋於申請專利範圍第一項、第三項獨立項有記載之物質A範圍內，故申請專利範圍第一項物質獨立項、第三項製造方法獨立項，均得核准延長專利權期間；再者，許可證所記載之有效成分a物質及特定用途，經判斷亦同時被涵蓋於申請專利範圍第二項獨立項之物質A之用途範圍內，故申請專利範圍第二項用途獨立項，亦得核准延長專利權期間，延長期間內之專利權範圍僅及於a物質、a物質之止痛劑特定用途，a物質之××製造方法，不及於A物質、A物質之其它用途、A物質之其它製造方法。

⑤若同一專利權人，就不同之專利權，同日各別申請延長專利權期間，並分別涵蓋第一次許可證所記載之有效成分、用途和製法時，則專利權人僅得撰擇

其中一專利權，主張延長專利權期間；前述不同之專利權，倘若是不同日申請時，除經同一專利權人自行撰擇其中一專利權，主張延長專利權期間，並撤回相關延長申請外，專利專責機關得就申請日（或優先權日）最早者，核准延長專利權期間，並駁回其餘申請案。

二、延長期間之計算方法

由於醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，必須先取得許可證，方得實施。當發明專利權人或經登記之被授權人，向中央目的事業主管機關申請取得許可證時，其取得許可證所需期間，即為專利權不可實施之期間。但發明專利權人得申請延長之期間，必須自專利案審定公告後所不可實施之期間開始計算，且可予延長之期間，以二年至A五年為限，取得許可證所需期間超過五年者，其可予延長之期間，仍以五年為限。

所謂「取得許可證所需期間」，說明如下：

（一）就醫藥品或其製造方法專利：

係指依延長核定辦法第四條第一項之規定，為中央目的事業主管機關所承認之國內、外臨床試驗期間，與國內申請查驗登記審查期間累計總和之期間，但前述各期間中，倘若有以下之情事時，依延長核定辦法第四條第二項之規定，則應從其中扣除之：

1. 申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間；
2. 國內外臨床試驗重疊期間；
3. 臨床試驗與查驗登記審查重疊期間。

（二）就農藥品或其製造方法專利：

係指依延長核定辦法第六條第一項之規定，為中央目的事業主管機關所承認之國內、外試驗期間，與國內申請登記審查期間累計總和之期間，另外，在國外從事之試驗期間，依延長核定辦法第六條第二項之規定，係以各項試驗中所需時間最長者為準，當各項試驗間彼此具有順序關係時得合併計算，但前述各期間中，倘若有以下之情事時，依延長核定辦法第六條第三項之規定，則應從其中扣除之：

1. 申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間；
2. 國內外試驗重疊期間；
3. 試驗與登記審查重疊期間。

前二點所述之「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」，是指申請人在前述「取得許可證所需期間」，怠於盡其應有之注意程度，而發生中斷取得許可證之時機而言。

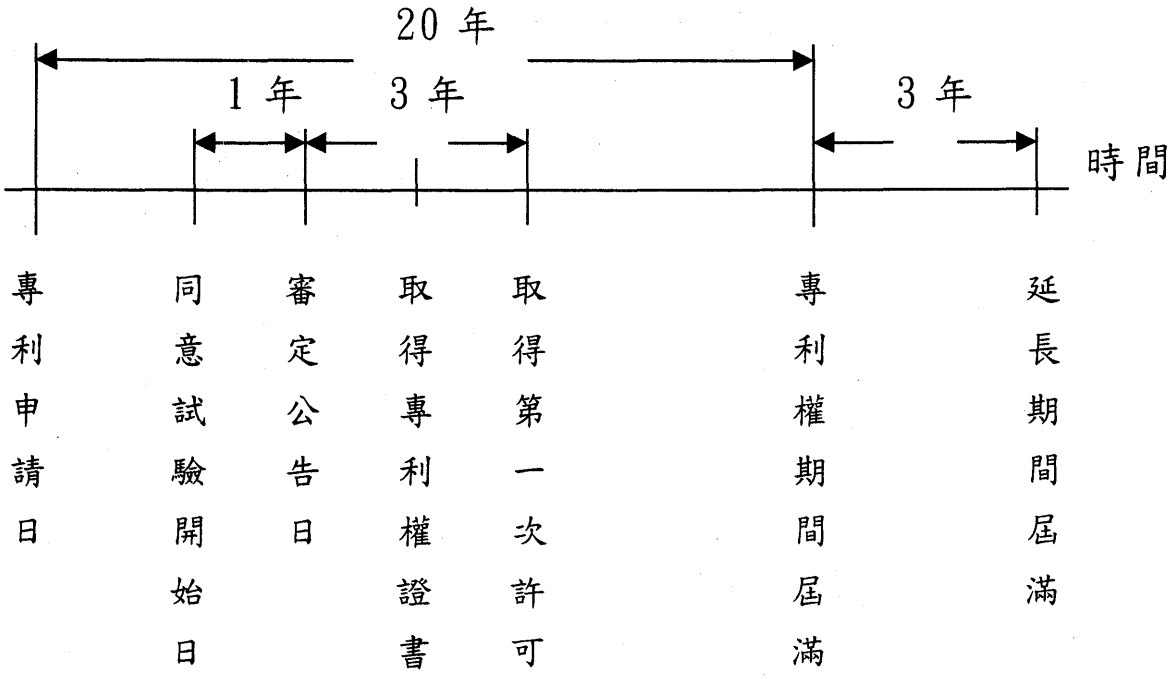
（三）「取得許可證所需期間」之起算日，按以下二種情形有所不同：

1. 中央目的事業主管機關所認可之（臨床）試驗開始日，倘若是在發明專利案審定公告日之前者，則「取得許可證所需期間」，依專利法第五十一條第一項之規定，以專利案審定公告日之次日起算；不計（臨床）試驗開始日至專利案審定公告日之期間。
2. 中央目的事業主管機關所認可之（臨床）試驗開始日，倘若是在發明專利案審定公告日之後者，則「取得許可證所需期間」即以該試驗開始之次日起算。

以下舉例說明延長專利權期間之計算方法：

例 1

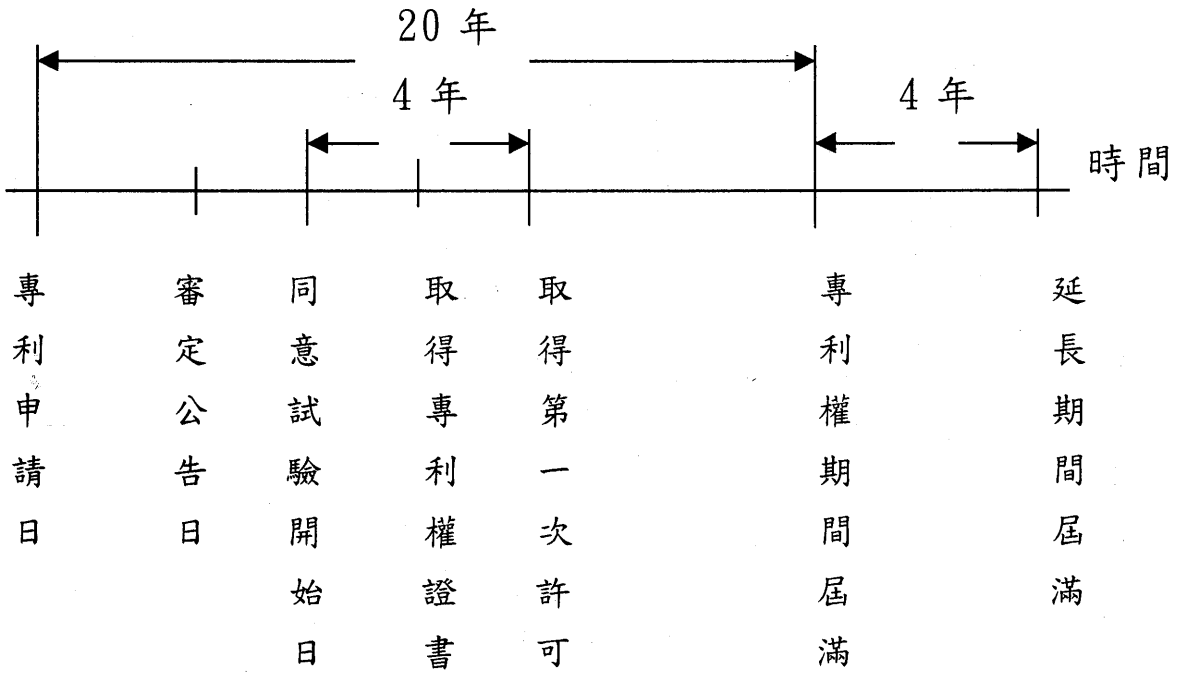
試驗開始日在專利案審定公告日之前，自同意進行試驗至取得第一次許可歷時 4 年：



說明：同意試驗開始日，因早於專利審定公告日，故（臨床）試驗開始日至專利案審定公告日之期間，不計入取得許可證所需期間，而以專利案審定公告日之次日起算至實際取得第一次許可之日為止為其期間，倘審查判斷專利權範圍及於該許可所載之有效成分或用途時，專利權期間屆滿後，則可核准延長專利權之期間為 3 年。

例 2

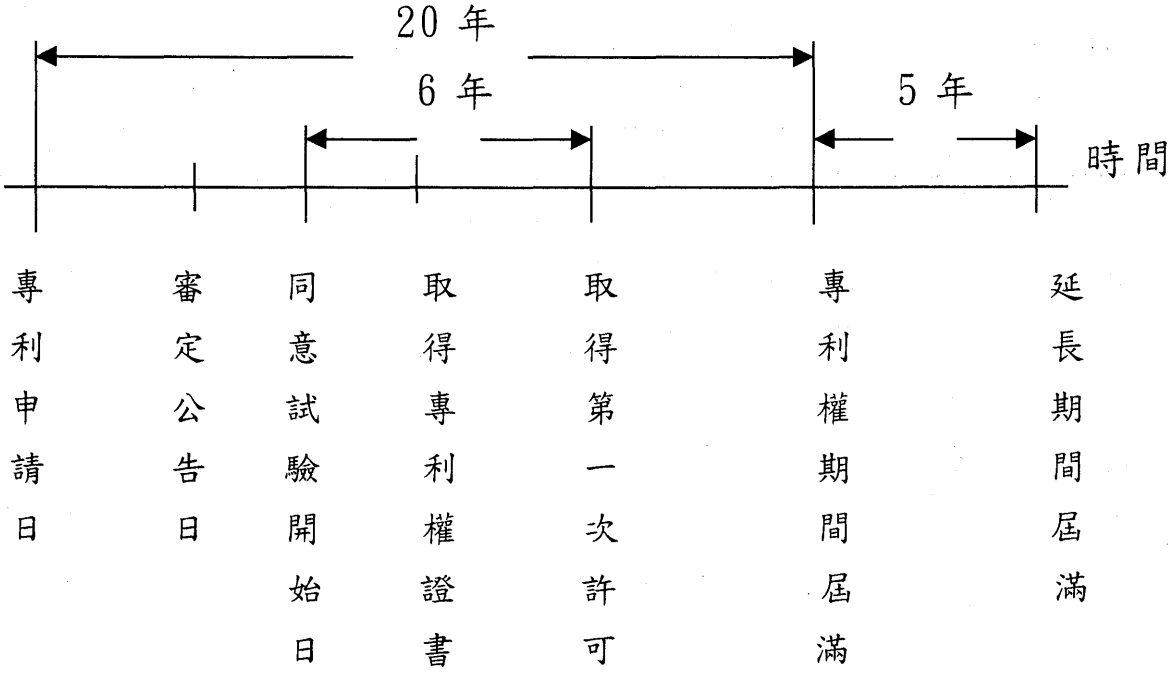
試驗開始日在專利案審定公告日之後，取得許可證所需期間為 4 年



說明：同意試驗開始日，因晚於專利審定公告日，故取得許可證所需期間，即以同意試驗開始日之次日起算至實際取得第一次許可之日為止之期間，倘審查判斷專利權範圍及於該許可所載之有效成分或用途時，專利權期間屆滿後，則可核准延長專利權之期間為 4 年。

例 3

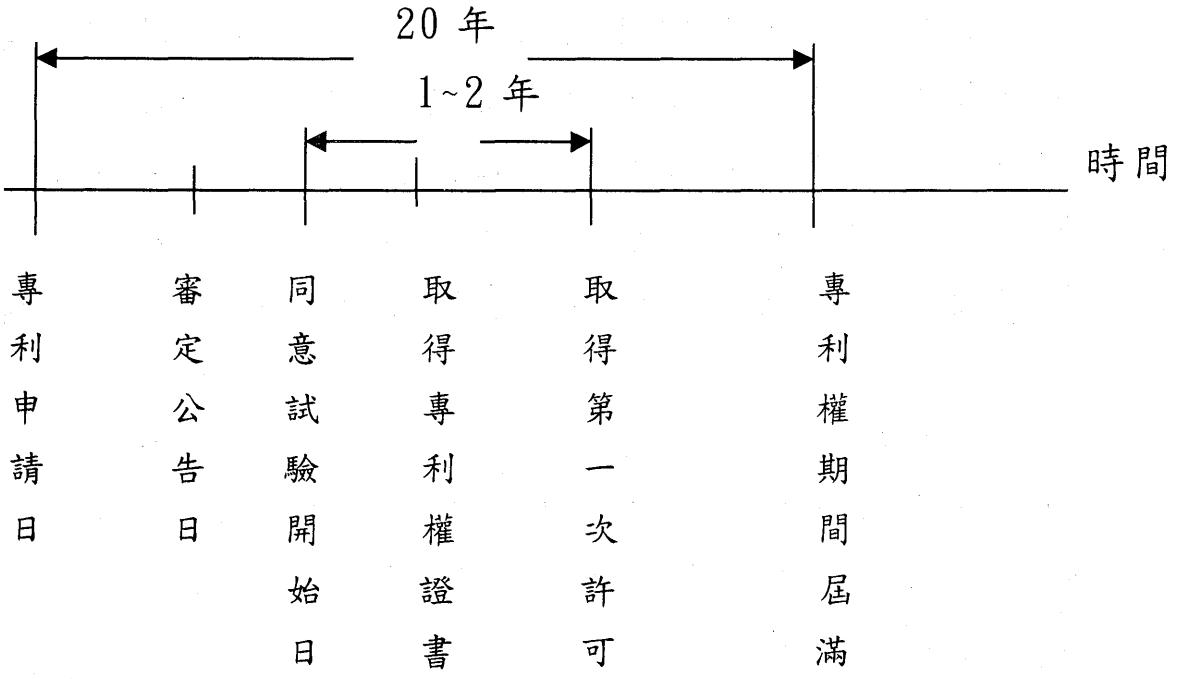
試驗開始日在專利案審定公告日之後，取得許可證所需期間為 6 年



說明：同意試驗開始日，因晚於專利審定公告日，故取得許可證所需期間，即以同意試驗開始日之次日起算至實際取得第一次許可之日為止之期間，雖然實際取得許可證所需期間為 6 年，但仍以 5 年為限，倘審查判斷專利權範圍及於該許可所載之有效成分或用途時，專利權期間屆滿後，則可核准延長專利權之期間為 5 年。

例 4

試驗開始日在專利案審定公告日之後，取得許可證所需期間為未滿 2 年



說明：同意試驗開始日，因晚於專利審定公告日，故取得許可證所需期間，即以同意試驗開始日之次日起算至實際取得第一次許可之日為止之期間，惟由於實際取得許可證所需期間為 1~2 年，未超過 2 年，不合專利法第五十一條第二項之規定，不得主張延長專利權期間。

第四節　其他

一、申請之補正

（一）可補正的時期

發明專利權期間延長之申請案，除於申請時需檢送受理專利權期間延長所需之基本書件、許可證影本及延長核定辦法第三條第一項所述內容外，其餘文件於專利專責機關受理後之審理期間，可就相關證明文件提出補正，而對已經核准公告准予延長者，則不准予補正。

惟對於已經核准延長但尚未公告前提出補正者，倘新補正之文件不影響公告內容時，可進行公告；若新補正之文件足以影響公告內容時，則暫緩公告。

（二）可補正的範圍

審查發明專利權期間延長之申請案，必需注意審查其第一次許可證所載之核可範圍是否確實涵蓋於該案專利權之範圍內。因此，延長案申請受理之後，有關該案專利權及第一次許可證所載之事項，若已有記載於申請書或相關之證明文件時，可准許申請人就其發現有誤記之事項或記載不明瞭之處加以補正。例如，當專利權號數已記載於延長案之申請書，若發現有誤記時，准許申請人提出補正。又如前所述之相關證明文件，例如，外國核准其延長期間之證明文件，得於補正期間內加以補正。

二、核駁審定前之申復機會

依專利法第五十二條第一項之規定，發明專利權延長申請案之審查需由專利專責機關所指定之審查人員為之。經審查後作成審定書送達專利權人或其代理人。又依同條第二項之規定，專利權人對該審定不服時，即可依法提起行政救濟，而非如一般專利申請案必需先經再審查階段，始可提起行政救濟。

由此看來，發明專利權延長申請案之位階實可認為如同一般專利申請案之再審查。因而參酌同法第四十條第二項有關再審查於核駁審定前應先將核駁理由通知申請人限期申復之意旨，當審查認為延長申請案應予核駁時，或所認定可延長之專利權期間與申請延長之期間不一致時，應先將核駁理由通知該延長申請案之申請人，並指定相當之期間，給予提出申復意見書之機會。

申請人申復時，若有需要，亦可參酌本局面詢作業要點一併申請面詢。

三、追加發明專利權之延長

追加發明專利係利用原發明專利之主要技術內容而成者。依專利法第二十八條之規定，追加發明專利權之期間至原發明專利權期間屆滿時為止。又依同法施行細則第四十一條第二項之規定，當給予追加發明專利權時，並未另給予專利證書，而是加註於原專利證書。基於上述規定，以下乃就追加發明專利權與延長發明專利權期間之關係加以說明：

（一）依專利法第五十三條前段規定，追加發明專利權不得單獨申請延長發明專利權期間。亦即追加發明專利權

欲申請延長發明專利權期間時，必需與原案發明專利權同時申請，始符規定。又依同條後段規定，當追加發明專利權依同法第七十五條規定成為獨立發明專利權時，該獨立發明專利權則不能申請專利權延長。

（二）當追加發明專利權與原案發明專利權同時提出延長發明專利權期間申請時，如其第一次許可證所載之有效成分或用途涵蓋在該追加發明專利權範圍內，且符合本法第五十一條之延長規定者，其追加發明專利權可與原發明專利權一齊延長。

四、延長專利之舉發與撤銷

依我國專利法之意旨，發明專利權期間延長申請案經專利專責機關審查核准公告之後，即發生核准延長發明專利權之效力。但為提高核准延長審查之正確性與可信度，任何人對於該核准延長發明專利權期間之處分，認有本法第五十四條第一項七款規定情事之一時，得附具證據，向專利專責機關申請舉發，請求撤銷該不當之核准延長，使該延長無效。

又除了上述藉舉發之公眾審查制度之外，依同法第五十五條第一項規定，專利專責機關對於該核准延長發明專利權期間，認有同法第五十四條第一項一～七款規定情事之一時，亦得逕依職權撤銷該核准延長發明專利權期間之處分，使該延長無效。

（一）可申請舉發之時期

對於發明專利權期間延長之舉發申請，除了在該專利權延長存續期間可以申請之外，另依本法第五十四條第二項規定，即使在被延長之發明專利權消滅

後，有可回復之法律上利益者，亦得申請之。

（二）可申請舉發之當事人

對於發明專利權期間延長之舉發申請，基本上任何人皆可為之，法令並無設限。而對於被延長之發明專利權消滅後之舉發情事，本法第五十四條第二項並未如同法第七十二條第三項所明文規定「利害關係人」始得申請舉發。惟本法既已規定此際限於有可回復之法律上利益者，始得申請舉發，當可認定亦即「利害關係人」始有可回復之法律上利益。

（三）可申請舉發之對象

如前所述，可延長發明專利權期間之對象限於醫藥品、農藥品、用途或製造方法等發明專利權，且可延長發明專利權期間之標的係以第一次許可證所載之有效成分或用途為準。進而言之，上述之藥品、用途或製造方法等發明專利權之申請專利範圍必需涵蓋其第一次許可證所載之核可範圍，始符發明專利權延長之基本條件。因此，當延長專利權遭到舉發時，其舉發對象基本上係就經核准延長之藥品、用途或製造方法等發明專利權申請舉發。

（四）可申請舉發之事由

依本法第五十四條第一項之規定，對於經核准延長發明專利權期間，得申請舉發之事由有下列七款：

1. 發明專利之實施無取得許可證之必要者。
2. 專利權人或被授權人並未取得許可證。
3. 核准延長之期間超過無法實施之期間。
4. 延長專利權期間之申請人並非專利權人。

5. 專利權為共有，而非由共有人全體申請者。
6. 以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。
7. 取得許可證所需期間未滿二年者。

上述第二款之情事係指取得第一次許可證者限於該發明之專利權人或依同法條所規定經向專利專責機關登記之被授權人。故當該取得第一次許可證者若非該發明之專利權人，亦非被授權人時，可據以申請舉發。

又所謂「並未取得許可證」，係指並未取得第一次許可證。申言之，由於申請延長專利權期間必需以第一次許可證為之，因此，當專利權人以他人所取得之許可證，或者以自己或被授權人所取得之「第一次許可（證）」以後之許可，申請延長專利權期間並經核准公告時，即違反應以第一次許可證申請延長專利權期間之要件，任何人均得以專利權人或被授權人並未取得許可證為理由，申請舉發。

另外，當專利權人或被授權人就第一次取得之許可證，申請延長多件不同專利案專利權期間時，由於一件許可僅得就一件專利案申請專利權期間延長，同一許可不得被重複據以申請專利權期間延長，因此，第一次許可亦限於第一次且未曾被據以延長專利權期間之許可。故倘有違反者，亦屬違反第二款之規定，而得據以提起舉發。

上述第四款所稱之「專利權人」亦包括依同法第

五十九條所規定經向專利專責機關登記之專利權受讓人。故當延長專利權期間之申請人並非該發明之專利權人，亦非經向專利專責機關登記之專利權受讓人時，可據以申請舉發。

上述第六款所稱之「該外國專利主管機關認許者」，就醫藥品或其製造方法而言，係指專利權期間延長核定辦法第四條第一項第三款所稱之「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」；就農藥品或其製造方法而言，係指延長核定辦法第六條第一項第三款所稱之「其生產國相關主管機關出具證明之試驗期間」。

（五）舉發成立確定之效果

依專利法第五十四條第三項前段規定，當專利權延長經舉發成立確定時，原核准延長之期間，視為自始不存在。

但對於因違反「核准延長之期間超過無法實施之期間。」或「以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。」等事由之舉發，經審定舉發成立確定者，若將延長視為自始不存在，則會使本來應可延長之期間也無法延長，而有違延長制度之意旨。此時僅該超過期間之延長無效，至於其未超過的延長期間仍然有效。

（六）舉發案之處理

依專利法第七十三條之規定，有關延長專利舉發案之處理，係如同一般發明、新型及新式樣專利舉發案之處理，均準用同法第四十二條至第四十四條之規

定。

亦即延長專利舉發案中，有關專利權人之答辯、審查委員之指定、審定書之製作與送達、審查時得為之各種行為等等，均準用一般舉發案之規定。詳細內容請參閱本基準第九章第三節及第四節。

第八章　特定技術領域之審查基準……1-8-1
第一節　生物相關發明……1-8-1
一.微生物……1-8-1
㈠說明書之記載要件……1-8-1
㈡微生物之寄存與提供……1-8-9
㈢專利要件……1-8-10
㈣說明書之補正……1-8-12
二.遺傳工程……1-8-13
㈠說明書之記載要件……1-8-13
㈡微生物之寄存……1-8-16
㈢專利要件……1-8-17

第八章　特定技術領域之審查基準

第一節　生物相關發明

本節說明審查有關應用微生物之發明專利申請案時，必須具獨特之判斷及處理之有關事項。

在此所稱有關微生物之發明專利係指微生物新品種及利用微生物之發明，其範圍包括：

1. 病毒。
2. 細菌、放線菌。
3. 酵母菌、絲狀真菌、蕈類。
4. 原生動物及單細胞藻類。
5. 未分化之動物或植物細胞（例如：細胞系、組織培養物）。
6. 遺傳工程中之融合細胞、轉形細胞及載體（例如質體、噬菌體）等。
7. 微生物變異株。

一、微生物

在此針對微生物本身之發明，微生物學方法或其產物之發明。遺傳工程之發明，請參見第二項。

㈠說明書之記載要件

1. 微生物之表示

原則上，微生物係依微生物命名法所列學名表示（例如Bergey's Manual）。

2. 申請專利範圍

(1)微生物本身之發明

於申請專利範圍內須記載該微生物之特徵，若未予記載時，則視爲記載不明確，不符專利法第二十二條第四項及專利法施行細則第十六條之規定。

微生物之特徵應包括微生物之學名或附有學名之菌株名予以表示，必要時應一併記載該微生物之特性。惟若無法記載種名時，則以附有屬名之菌株名表示。

申請專利範圍中涉及的微生物應按微生物學分類命名法併行表示，有確定的中文名稱者，應以中文名稱表示，並在第一次出現時用括號註明該微生物的拉丁文學名。微生物已在寄存機構寄存者，應以該寄存機構的簡稱和寄存編號表示該微生物（例如：CCRC 900001）。

如果說明書中沒有提及具體的突變株，並且沒有相對的實施例證明，則不能於申請專利範圍中要求某微生物的突變株及其衍生物。

(2)微生物學方法或其產物之發明

於申請專利範圍內必須明確記載所利用之微生物，若其記載不明確，即不符專利法第二十二條第四項和專利法施行細則第十六條之規定。

應用微生物範圍之界定：

以微生物爲發明要件之製法申請案，其專利範圍之界定應以說明書中之實施例爲主，並據以判斷是否可予合理之擴張，如：

Ⅰ.申請專利範圍欲涵蓋菌種（菌屬）時，應提供足夠之菌株（菌種）之代表性實施例。

Ⅱ.實施例中若有幾株突變株，則其申請專利範圍之界定原則如下：

(ⅰ)利用微生物菌株製造新化合物之製法中，應用微生物之範圍可擴充至該菌株及其突變株。

(ii)利用新菌株（不包括已知菌株之突變株）製造已知化合物之製法中，應用微生物之範圍可擴充至該菌株及其突變株。

(iii)利用已知菌株之突變株製造已知化合物之製法中，應用微生物之範圍僅及於該突變株。

惟上述製法中所使用之菌株均應加註其寄存機構的簡稱和寄存編號。

3.發明之詳細說明

於發明之詳細說明內，須載明發明之目的，技術內容及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。發明之詳細說明之記載若未能符合上述要件時，即視爲違反專利法第二十二條第三項之規定。

(1)發明之目的

微生物本身之發明中需記載該微生物於產業上之可利用性。微生物學方法或其產物之發明需記載藉由微生物可解決何種技術上課題。

(2)發明之技術內容

至於發明之技術內容，需記載所製得或所利用的微生物之相關事項，對微生物本身之發明須記載其製備方法及與寄存微生物相關的事項。

Ⅰ.微生物之記載

新穎之微生物時應依據微生物之命名法以學名或附有該學名之菌株名表示，一併記載菌學性質。菌學性質係使用該領域中通常被使用之分類學性質，以此尚無法充分界定微生物時，則另外記載其他菌學性質（例如：代謝生產物之選擇生產性）。又，無法記載種名時則以附有屬名之菌株名表示。

在說明書中，第一次提及該發明所使用的微生物時，應用括號註明其拉丁文學名。如果該微生物已依專利法第二十六條之規定在專利專責機關指定之國內寄存機構寄存，應在說明書中寫明其寄存日期、寄存機構名稱、簡稱和寄存編號。

有關熟習該項技術者易於獲得之微生物不須於國內寄存，惟應記載該微生物獲得來源之相關資料。

微生物之菌學性質係根據其爲新菌株，或新菌種，可以如下記載。

(ｉ)新菌株時

明確記載菌株之特徵及其與同種習知菌株不同之處（菌學性質）。

(ii)新菌種時（包含以菌株表示時）

詳細記載其分類學性質，並明確記載認定其爲新菌種之理由。即，說明其與以往類似菌種間的異同，並載明做爲該判定基準所引用之相關文獻。

即使申請專利範圍中記載之微生物已被記載屬於何種分類單位，仍應記載所利用菌株之具體實施例。

Ⅱ.微生物之製備方法

微生物本身之發明，微生物學方法或其產物之發明，應記載製備該微生物之方法。

製備方法係指雜交方法，誘變方法，重組基因之方法，篩選方法等而言。又，由自然界分離之微生物則應明確記載分離該微生物之方法。

Ⅲ.微生物之產物

產物之確認

(ⅰ)所生產之物質如與習知之物質係屬同一性質時，須記載有關該習知物質之文獻，以確認其出處。

(ii)所生產之物質爲新穎之低分子物質時，須記載下列之理化性質，以確認其特性：

a.元素

b.分子量

c.熔點

d.比旋光度

e.紫外線吸收光譜

f.紅外線吸收光譜

g.核磁共振光譜

h.質譜儀光譜

i.對於各種溶劑之溶解度

j.呈色反應

k.鹼性、酸性、中性之區別

l.物質之色澤

m.其他

上列之理化性質可依說明之特徵作適當之選擇，記載其中部份性質（如熔點或光譜），以使所申請之物質與習知者得以鑑定區分。

若以表示構造之要件無法完全確認時，亦可以製造方法作爲確認手段之一部份。

(iii)所生產之物質爲新穎之酵素時，須記載下列之酵素性質，以確認其特性：

a.作用（function）

b.基質特異性及其產物

c.最適宜之pH值或安定之pH值範圍

d.力價之測定方法

e.所作用之適宜溫度範圍

f.由pH值、溫度等所失活之條件

g.抑制、活性化與安定化

h.精製純化方法

i.分子量

j.組成分析

k.等電點

l.胺基酸序列

m.其他

(iv)所生產之物質爲新穎之高分子物質時，如不能依前述(ii)或(iii)所規定之事項記載其理化性質，應列述其不能記載之理由，並須記載其類似之理化性質，以確認其特性。

(v)所生產之物質爲新穎之單株抗體時，須記載下列

之抗體性質，以確認其特性：

a.抗原

b.抗體重鏈、輕鏈之亞型（subclass）

c.抗原—抗體親和常數

d.交叉反應（cross reaction）

e.等電點

f.分子量（電泳圖譜）

g.抗體生成量

h.製造方法

i.抗原特異性分析（EIA, RIA, Western blot, Immunoprecipitation）

j.精製純化方法

k.融合細胞寄存編號

上列之理化性質中，至少須記載a,b,d,h,i及k等項，始足以確認此單株抗體之特異性與產業上可利用性。

Ⅳ.微生物組成物

以微生物組成物（如疫苗）爲申請標的時，其說明書中須記載主成份來源、特性、處理過程、組成實例及其藥理功效試驗等，以使該組成物明確具體，並證明其具產業上之利用性。

Ⅴ.培養方法

以微生物之培養方法爲申請標的時，其說明書中須記載：

（ｉ）菌株之菌學性質

a.若構成發明要件之微生物爲新菌種（株）時，須記載該菌種（株）之分類學性質及寄存編號。

b.若該微生物爲已知菌種之突變株時，須記載該習知菌種之學名、出處文獻及習知菌種與突變株之異同點、判斷依據及該突變株之寄存編號。

(ii)培養條件

記載要點包括：

a.分離程序

b.培養基

c.最適宜之培養溫度、需氧程度等

d.在培養基中之生長狀態（包括營養體大小、形狀、增殖方式等）

e.生理上之性質（包括pH值、溫度等可生長之範圍、最適宜之條件等）

(3)發明之功效

微生物本身之發明中應記載該微生物之用途。微生物利用上具有特徵之發明爲表示該產物能供產業上利用，因此必須記載至少一種用途，若所得爲中間體，則須記載其最終產物之用途。若所得爲醫藥品，則須詳載其藥理功效如下：

Ⅰ.若該醫藥品爲新穎之物質，則須詳載其具體藥理試驗之方法及數據分析結果。

Ⅱ.若該醫藥品爲已知物質之變異物（或重組體），例

如其發明之申請標的爲「α1—抗胰肮酶之變異體〔AA^{358}〕1—AT，其中AA係擇自Arg、Gly、Ala、Ile、Leu、Phe、Val。」，則須載明該已知物質之出處文獻及生物活性資料，並提出足以證明該變異物（或重組體）較已知物質具顯著增進功效之具體藥理試驗數據。

㈡微生物之寄存與提供

1. 微生物之寄存與提供

申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請當時之說明書內載明該寄存編號，寄存機構及寄存日期，同時將證明文件附於該申請案之申請書內，但該微生物爲熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存，惟須提供相關證明文件。

所寄存之微生物，應由寄存機構依申請寄存者所提供之方法進行存活試驗及保存，微生物存活試驗期間應自開具「寄存證明書」之日起一年內完成，經確認存活後，應提供「存活確認書」。是項存活試驗若依申請寄存者提供之方法而未能使該微生物存活時，申請寄存者應於指定期限內補正說明方法。若在一年內仍不能存活者，撤銷其「寄存證明書」，並視爲未寄存。但特殊難培養之微生物，由寄存機構向專利專責機關提出書面建議而特准者，得將上述之一年期限延長。

上述之寄存微生物於該申請案核准公告同時處於可被要求提供的狀態。在核准公告前，若有符合專利法施行細則

第十九條第一項第二款之情事，該微生物亦可被要求提供。至少在有關該微生物之發明專利權有效期間，該寄存之微生物必須維持在可提供之狀態。

2. 無須寄存之微生物

專利法第二十六條但書有關「微生物爲熟習該項技術者易於獲得之認定基準」

(1)可於國內市面上取得之微生物，例如酒釀麴菌、麵包酵母菌。

(2)國內外商業上公衆可購得之微生物，惟須提供列有該微生物之商品目錄正本或經公證之影本。

(3)保存於國內具有公信力之寄存機關，且於發明案提出申請前已經皆知可自由分讓之微生物，例如該微生物於申請前已寄存於食品工業發展研究所，編有寄存號碼且列於該所之菌種目錄中，爲一般人士可自由訂購者（係爲一般寄存者）；惟須於說明書中詳載其寄存資料，並附具列有該微生物之菌種目錄。

(4)依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構且於申請案主張優先權日或申請日前已公告（公開）於專利公報或已獲准專利權之微生物；惟須附具列有該微生物之菌種目錄正本或經公證之影本，或該微生物於專利公報中之公告（公開）資料（含公告或公開日期），或獲准專利權日期之資料，且另須提供該微生物未對我國國民設限且大衆可自由分讓之證明文件（正本或經公證之影本）。

㈢專利要件

1.微生物之可專利性

僅由自然界分離而未經人類的任何技術處理之微生物係屬科學發現，只有當微生物被分離且成爲純培養物，並且具有特定之產業上用途時，該微生物本身方可被授予專利。

2.非「可供產業上利用之發明」

以下發明不符合專利法第二十條第一項前段之規定

(1)涉及微生物發明之再現性

在微生物領域中，有些發明由於它不能重覆實施，故不具有產業上之利用性。例如：

Ⅰ.由自然界篩選特定微生物的方法

這種方法由於外在環境及客觀條件之變異甚多，因此在大多數情況下都無法重覆實施，除非申請人能夠提出充分的證據證明該方法可以重複實施。

Ⅱ.利用物理、化學方法進行人工誘變生產新穎微生物的方法，由於微生物在誘變條件下所產生之突變爲隨機的，因此很難經由重複之誘變條件而得到完全相同的結果。除非申請人能夠提出足夠的證據證明該方法可以重複實施。

(2)不具利用性之發明

對微生物本身之發明，未記載該微生物之有用性，且無法類推其有用性者。

3.進步性

(1)微生物本身之發明

微生物本身之發明的進步性係依據微生物在分類學之

性質，及微生物利用上之功效予以判斷。

Ⅰ.就分類學性質而言，該發明之微生物與習知菌種有極顯著差異者（新菌種）認爲具有進步性。

Ⅱ.即使就分類學性質而言，該發明之微生物與習知菌種無顯著差異，但其利用上具有獨特之功效者，仍可認爲具有進步性

⑵微生物學方法或其產物之發明

Ⅰ.於物質製造方法之發明，利用之微生物爲分類學習知之菌種，而且與可生產同一目的物質之其他微生物屬於同一屬時，該發明不具進步性。惟利用前者之微生物若被認定較利用後者之微生物更具獨特效果時，則認定該發明具進步性。

Ⅱ.於物質製造方法之發明，利用之微生物被認爲屬於新菌種（包括以菌株表示）時，則即使爲生產相同之目的物質，亦可認爲該發明爲具進步性。

㈣說明書之補正

1. 申請專利之原說明書中已記載足以界定微生物性質的內容，且根據所提供之寄存證明文件，可認定該微生物之寄存時，要求補正寄存編號並不屬說明書內容之實質變更。

2. 利用之微生物已被保存於布達佩斯條約指定之寄存機構，而該保存號碼已被明示於申請專利時之原說明書者，只要該微生物已寄存於國內指定之寄存機構且未喪失其相同性，修正其寄存編號爲國內寄存編號，應不屬說明書內容之實質變更。

3. 申請專利時原說明書中所記載的寄存編號未更改，且在該

原說明書中已記載之菌學上性質，足以界定該微生物在分類學所屬菌種時，則僅單純地追加補正菌學性質並不屬說明書內容之實質變更。

二遺傳工程

在此所稱「遺傳工程」係指藉由重組基因等人爲操作之基因技術而言者。又，遺傳工程有關之發明還包括基因、載體、重組載體及融合細胞等在內。

㈠說明書之記載要件

1. 申請專利範圍

申請專利範圍中必須載明基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞之特徵。若未明確記載，則不符合專利法第二十二條第四項及專利法施行細則第十六條第二項之規定。其須記載之特徵如下：

⑴基因

直接列出基因之核苷酸序列

⑵載體及重組載體

申請專利範圍應清楚地限定所使用的載體及重組載體。如果所使用的載體或重組載體是已知的，應該用已知的名稱表示，並在說明書中敘明其來源且提供無須寄存之證明文件（參見第一章第二節）。如果所使用的載體或重組載體是新穎的，應於說明書中詳細記載其來源及特性，例如用其構築圖或說明其製得的方法，或其他能夠清楚地定義該載體或重組載體的方式記載，載體或重組載體已在寄存機構寄存者，應以該寄存機構的簡稱和

寄存編號表示。

(3)轉形細胞

原則上，轉形細胞應明確記載宿主細胞之種類與重組載體。

有關微生物之轉形細胞，須明確記載該宿主細胞之學名（原則上應界定至「種」），其界定原則如下：

Ⅰ.若實施例中所使用者爲菌株（如E. coli HB101），則其申請專利範圍應可類推至菌種（如E. coli）。

Ⅱ.若實施例中所使用者爲菌種，則須提供該菌屬中其他具代表性菌種之實施例，始可擴張其申請專利範圍至菌屬。

Ⅲ.若實施例中之宿主細胞僅及於某類細胞，而申請專利範圍欲擴張至他類細胞，如酵母菌類、原核細胞類、哺乳動物細胞株等，則應於說明書中提供足夠代表性之實施例，以支持所請。

若宿主細胞爲已知之菌株或細胞株，則須於說明書中載明其名稱，並敘明其來源；另須提出轉形細胞經轉形後之表現情形及載明該轉形細胞之寄存機構的簡稱和寄存編號。

(4)融合細胞

融合細胞應明確記載所使用之母細胞、融合細胞之功能、性質、融合細胞之製法等，並載明其寄存機構的簡稱和寄存編號。

2.發明之詳細說明

於發明之詳細說明內，須載明發明之目的，技術內容及

功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。發明之詳細說明之記載若未能符合上述要件時，即視爲違反專利法第二十二條第三項之規定。

於遺傳工程相關發明，發明之目的，技術內容及功效如下所示予以記載：

(1)發明之目的

基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞之發明中係記載欲提供何種有用之基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞。

(2)發明之技術內容

Ⅰ.基因、載體及重組載體

基因、載體及重組載體之發明中應分別明確記載其特徵、功能、性質及製法。

(ⅰ)有關基因、載體及重組載體可以視其需要記載實驗數據，俾能客觀且具體地表示其功能、性質。

(ii)基因、載體及重組載體之製法必須分別具體地記載其起源、由來、獲取所用之載體的方法、使用酵素、處理條件、採收、精製過程、確認方法等。

Ⅱ.轉形細胞

轉形細胞之發明必須明確記載功能、性質及製法。

(ⅰ)轉形細胞可以視其需要記載實驗數據，俾能客觀且具體地表示其功能、性質。

(ii)轉形細胞之製法應具體地記載重組載體、宿主細胞、重組載體之導入方法、選擇採收轉形細胞之方法、確認步驟等。

Ⅲ.融合細胞

融合細胞之發明應明確記載母細胞、融合細胞之功能、性質、融合細胞之製法等。

融合細胞之製法必須具體記載母細胞之預處理、融合條件、融合細胞之選擇採收方法、確認步驟等。

(3)發明之功效

基因、載體、重組載體、轉形體及融合細胞之發明中，必須記載該等基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞之用途，及如何達成此用途之方法。

㈡微生物之寄存

1. 基因、載體及重組載體之發明

基因、載體及重組載體之發明必須在申請專利之原說明書中詳細記載使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，同時除熟習該項技術者易於獲得之微生物外，必須將該載體、重組載體或被導入重組載體之微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並在原說明書中列舉其寄存編號、寄存機關及寄存日期。

2. 轉形細胞及（或）融合細胞之發明

轉形細胞及融合細胞之發明必須如以下所述明示其轉形細胞及（或）融合細胞之提供步驟。

在說明書中詳細記載該轉形細胞及（或）融合細胞之製備過程，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，除該微生物爲易於獲得者以外，必須寄存該轉形細胞及（或）融合細胞，並於說明書中載明其寄存編號、寄存機構及寄存日期。

3. 基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞之製法的發明：

基因、載體、重組載體、轉形細胞及融合細胞之製法的發明，必須在申請專利之原說明書中記載該等製程使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，同時除熟習該項技術者易於獲得之微生物外，必須寄存該等微生物，並在原說明書中列舉其寄存編號、寄存機構及寄存日期。

㈢專利要件

1. 非「可供產業上利用之發明」

基因、載體、重組載體及融合細胞等發明，若說明書中沒有記載其利用性，且亦無法進一步類推運用，即不得視爲具有產業利用性之發明，係違反專利法第二十條第一項前段之規定。

2. 進步性

⑴若蛋白質A具新穎性及進步性，則編碼合成該蛋白質A之特定核苷酸序列之發明亦具進步性。

⑵當蛋白質A爲習知而其胺基酸序列爲未知時，若此胺基酸序列爲熟習該技藝人士易於決定者，則編碼合成該蛋白質A之核苷酸序列不具進步性；但是，若由該核苷酸序列所編碼合成之蛋白質A較由其他核苷酸序列所編碼者具特別優異的效果時，則該核苷酸序列亦具進步性。

⑶蛋白質A之胺基酸序列爲習知時，與編碼合成該蛋白質A之核苷酸序列有關之發明，若該核苷酸序列與編碼合成該蛋白質A之其他核苷酸序列相較時，被認爲可達成顯著功效時，即具有進步性。

檔　　號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 公告



發文日期：中華民國九十一年十二月五日
發文字號：智綜字第〇九一〇〇〇九九一〇號
附件：如文

主旨：公告修正專利審查基準「第八章　特定技術領域之審查基準　第一節　生物相關發明」，如附件。

局長 蔡練生

目次

一、前言 1-8-1
二、定義 1-8-1
三、發明標的 1-8-2
（一）非屬發明之類型 1-8-2
（二）法定不予專利之項目 1-8-2
1. 動、植物新品種 1-8-2
2. 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法 1-8-3
3. 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者 1-8-3
（三）生物相關發明之發明標的例示 1-8-3
四、說明書 1-8-6
（一）說明書之記載 1-8-6
1. 發明說明 1-8-6
1.1. 充分揭露而可據以實施 1-8-6
1.2. 充分揭露而可據以實施之審查例示 1-8-9
1.3. 微生物之記載 1-8-11
2. 申請專利範圍 1-8-11
2.1. 申請專利範圍之認定 1-8-12
2.2. 明確簡潔 1-8-13
2.3. 申請專利範圍之記載方式例示 1-8-14
2.4. 為發明說明及圖式所支持 1-8-16
2.5. 申請專利範圍為發明說明及圖式所支持之審查例示 1-8-17
3. 微生物寄存 1-8-24
3.1. 微生物寄存之意義 1-8-24
3.2. 微生物之寄存與提供 1-8-24
3.3. 屬於「熟習該項技術者易於獲得」而無須寄存之微生物 1-8-25
3.4. 寄存資料或取得來源之記載 1-8-26
3.5. 寄存人非申請人之寄存 1-8-27
4. 序列表 1-8-27
4.1. 序列表之審查 1-8-27
4.2. 序列表電子資料之審查 1-8-28
4.3. 序列表之補正及補充 1-8-29
5. 補充修正 1-8-29
5.1. 寄存微生物之補充修正 1-8-30
5.2. 序列之補充修正 1-8-30

（二）申請之單一性 1-8-30
1. 申請單一性之判斷原則 1-8-30
2. 申請單一性之審查例示 1-8-31
五、專利要件 1-8-34
（一）產業利用性 1-8-34
1. 產業利用性之判斷原則 1-8-34
2. 產業利用性之審查例示 1-8-35
（二）新穎性 1-8-38
1. 新穎性之判斷原則 1-8-38
2. 新穎性之審查特定態樣說明 1-8-39
（三）進步性 1-8-42
1. 進步性之判斷 1-8-42
1.1. 判斷原則 1-8-42
1.2. 輔助性判斷因素 1-8-43
2. 進步性之審查特定態樣說明 1-8-43

第八章 特定技術領域之審查基準

第一節生物相關發明

一、前言

本節說明審查有關生物相關發明專利申請案時，必須獨特判斷及處理之有關事項。適用本章節之生物相關發明包括生物物質之相關發明。其他有關生物資訊、生物晶片、生物相關發明裝置等跨領域發明，就涉及生物物質部分亦適用本章節，就涉及電腦軟體等其他領域之部分應參照其他章節。與生物相關之新型亦用本章節。

生物相關發明專利申請案之審查事項中，與其他章節共通之一般性規定應參照其他章節。

二、定義

本節所稱「微生物」之適用範圍，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、單細胞藻類等生物物質，但不包括動、植物。所謂生物物質係指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質。

本節除「四、3.微生物之寄存」之段落外，申請案主張優先權者，其專利要件之審查以優先權日為判斷基準日。

三、發明標的

有關發明之定義，見於專利法第十九條，其意指利用自然法則所產生並表現在物或方法或物之用途上之技術思想。有關法定不予發明專利之項目，見於專利法第二十一條，其包括：動、植物新品種，但植物新品種育成方法不在此限；人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法；科學原理或數學方法；遊戲及運動之規則或方法；其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫；及發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

有關生物相關發明之專利項目應審查之相關事項，與一般性規定相同，應參照第一章之內容，並參考下列原則及實例內容進行審查。

（一）非屬發明之類型

非利用自然法則之技術思想之創作僅為一種單純之發現，非屬發明之類型，不能授予專利權。自然界存在之物之發現，為單純之發現，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或蛋白質或DNA序列。但自然界存在之物如經人為操作，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或蛋白質或DNA序列。

（二）法定不予專利之項目

以下就與生物相關發明有關之「動、植物新品種」、「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」及「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」加以說明：

1. 動、植物新品種

「動、植物新品種」一詞涵蓋動物和植物、亦包括轉殖基因之動物和植物。

動物和植物新品種之育成方法並非不可准予專利之項目。這裡所稱的動物和植物新品種之育成方法不包括利用主要是生物學的方法生產動物和植物新品種的方法。動物和植物新品種之育成方法如果完全由自然現象如雜交或選擇所構成，則為主要是生物學的方法，

例如雜交、種間育種（inter-breeding）或選擇性育種(如馬)的方法，其僅是涉及育種之選擇且將具有某些特徵的馬集中在一起，則此方法應屬主要是生物學的方法。另一方面，處理動物或植物以改善其性質或產量、或是促進或抑制其生長的方法，例如修剪樹木的方法非屬主要是生物學的方法，即使其中某些步驟涉及生物學的方法，但是該發明的本質是有技術性的；同樣地，特徵在於使用生長刺激性物質或輻射照射來處理植物的方法，利用技術手段處理土壤以抑制或促進植物生長的方法，均非屬主要是生物學的方法。

2. 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法

「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」係指施用於活的人體或動物體之疾病診斷、治療或手術方法。此外，疾病之預防方法亦屬不予專利之範圍。

與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於人體或動物體之治療方法，為不予專利之項目。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物物質之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體，均非屬法定不予專利之項目。

3. 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」由於不為社會公認之倫理道德所接受，因此為不予專利之項目。例如，複製人的方法(包括胚胎分裂技術)及經複製的人、改變人類生殖系之遺傳特性的方法、人胚胎的工業或商業目的之應用、由人體生殖細胞或全能細胞製備嵌合體之方法。

（三）生物相關發明之發明標的例示

1. 微生物及方法（非遺傳工程改良）

例如，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

例如，一種源自黑曲黴之植酸酶、一種利用產黃枝黴產製頭孢素中間體之方法。

3. 轉形株

例如，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

例如，一種人類骨髓細胞和脾臟細胞所構成之融合細胞、一種製備融合細胞之方法、一種利用融合細胞以產製抗體之方法。

5. 載體

例如，一種供基因治療用之載體、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

例如，一種表現蛋白質Y之重組載體、一種供基因治療用之重組載體、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

例如，一種表現人類胰島素之基因、一種治療疾病A之基因、一種分離人類編碼蛋白質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。

8. DNA序列

例如，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、一種分離編碼人類蛋白質Y之基因的DNA序列之方法、一種利用DNA序列SEQ ID NO: 1之片段以充作偵測探針之方法。

9. 蛋白質

例如，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。

10. 抗體、疫苗

例如，一種對抗原A具有專一性之單株抗體、一種治療動物球蟲病之疫苗、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。

11. 生物晶片

例如，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、一種供篩選抗癌藥物用之蛋白質晶片、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. 植物育成方法

例如，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. 生物相關發明裝置

例如，一種檢測微生物之裝置，一種用於生物量生產之生物反應器。

四、說明書

（一）說明書之記載

說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍，必要時，應記載微生物寄存及序列表相關事項。以下就 1.發明說明、2.申請專利範圍、 3.微生物寄存、 4.序列表及 5.補充修正分別加以說明。

1. 發明說明

專利法第二十二條第三項規定：「說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。另同法施行細則第十五條第四項規定發明說明中申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利，應載明該微生物學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

有關生物相關發明之發明揭露應審查之相關事項，與一般性規定相同，應參照第三章有關發明說明之內容。就生物相關發明必須審查之「充分揭露而可據以實施」、「微生物之記載」要求，以段落1.1.及1.3.加以說明。

1.1. 充分揭露而可據以實施

(1)發明說明之揭露必須明確且充分，足使熟習該項技術者瞭解其內容並可據以實施其請求之發明。發明說明之揭露在申請日時，如果能使熟習該項技術者運用一般知識不需過度實驗，就能實施請求之發明，可認為該揭露充分而可據以實施其請求之發明。

(2)發明揭露是否充分而可據以實施之評估必須將熟習該項技術者之一般知識以及所需之經驗量加以考慮在內。

評估是否需「過度實驗」應考慮下列因素：

(i)申請專利範圍之廣度

(ii)請求發明之本質

(iii)熟習該項技術者之一般知識水準

(iv)所屬技術領域之可預測程度

(v)發明說明所提供指示的數量，包括相關文獻及資料

(vi)基於發明說明揭露的內容而實施請求之發明，所需實驗的數量

基於上述各因素考量所有證據，依據發明說明所揭露之內容，熟習該項技術者若無過度實驗即無法製造或使用請求之發明，則判定該請求之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件。

(3)請求之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件之情形，包括：

(i)熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容，需過度實驗始能「製造」請求之發明者。這種情況包括發明不具再現性，其達成必須靠機率，發明無法重複實施之，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施者，又如利用物理、化學方法進行人工誘變而生產新穎微生物的方法，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，惟如果申請人能夠提出充分的證據證明請求之方法確實可以重複實施，則該方法符合充分揭露而可據以實施之要件。

(ii)熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容，需過度實驗始能「使用」請求之發明者。例如受體之發明，其發明說明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（如抑制肥胖），由於該族群之受體涉及廣泛之生理調控作用，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，則熟習該項技術者需過度實驗始足以瞭解其明確功能並使用之，因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

(4)有關涉及微生物之發明，若無法藉由文字本身達到充分揭露而可據以實施之要件時，可以寄存微生物補充發明說明揭露之不足（參閱段落3.微生物寄存）。

(5)為使熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容而實施請求之發明，發明說明應載明之事項，舉例說明如下：

(i)遺傳工程發明

分離或重組之DNA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，而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

轉形株

例如導入之基因或重組載體、宿主、基因或重組載體導入宿主之方法、篩選轉形株之方法、鑑定方法等，而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

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，而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

重組蛋白質

例如獲得編碼該重組蛋白質之基因的方法、所使用之表現載體、獲得宿主之方法、將基因導入宿主之方法、自業已導入基因之轉形株回收及純化該重組蛋白質之步驟、鑑定所製得之重組蛋白質的方法等，而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

（ii）微生物發明

微生物發明所涉之產物如與習知物質係屬同一性質時，可記載有關該習知物質之文獻出處以確認其性質。相關產物例如：

單株抗體

例如獲得或生產抗原之方法、免疫接種方法、篩選抗體生產細胞的方法、鑑定單株抗體之方法等，而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

發明所涉之產物為新穎之單株抗體時，可依發明之特徵適當記載下列部份性質作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵，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（如，EIA, RIA, Western blot, Immunoprecipitation等）、融合細胞寄存號碼等性質。

低分子量物質

發明所涉之產物為新穎之低分子量物質時，可依發明之特徵適當記載下列部份特性作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵，例如元素分析值、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、對溶劑之溶解度、呈色反應、酸鹼性質、物質之色澤等物理及/或化學特性。

酵素

發明所涉之產物為新穎之酵素時，可依發明之特徵適當記載下列部份性質作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵，例如功能、基質專一性及其反應產物、質譜光譜、電泳圖譜、CD(circular dichroism)圖譜、核磁共振光譜、最適pH值或安定pH值之範圍、力價、最適溫度範圍、失活條件、抑制因子/活化因子/安定化因子、分子量、等電點、胺基酸序列、活性部位等性質。

1.2. 充分揭露而可據以實施之審查例示

例1 .DNA分子

[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%之序列同一性，且編碼具有酵素B活性之蛋白質。

[說明]

說明書中揭露(a)所列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%表示極低的序列同一性。

[審查結論]

(b) 所列DNA分子與確已獲得之(a)所列DNA分子間的序列同一性極低，在「DNA分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於X%之序列同一性」範圍中，包括許多沒有酵素B活性之基因，有賴熟習該技術者過度實驗才能篩選出編碼具有酵素B活性蛋白質的基因。因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

例2. 可活化受體之化合物

[申請專利範圍]

一種可活化受體X之化合物，其係利用下列方法篩選而得：將候選化合物與可於細胞表面表現該受體X之細胞互相接觸，判斷該候選化合物是否活化該受體X。

[說明]

發明說明揭露受體X係發明人首先發現，發明人同時找到可活化受體X化合物之篩選方法並發現該化合物有抑制肥胖之功效。

發明說明揭露篩選可活化受體X之化合物方法之細節，包括檢驗化合物是否可活化受體X之方法，並提供經由該方法篩選得到可活化受體X化合物A、B、C之實施例。發明說明並揭露受體X之胺基酸序列SEQ ID NO:2、抑制肥胖之藥學機制理論及化合物A之測試結果。但發明說明未揭露活化受體X之化合物之化學結構特徵或製造方法。

[審查結論]

熟習該項技術者雖可運用發明說明所揭露之方法進行化合物之篩選，但由於發明說明未揭露化合物A、B、C以外之其他活性化合物之主要資訊(例如，化學結構)，該化合物A、B、C之化學結構亦無法推及其他具有該特定機能性質之活性化合物的化學結構，其化學結構特徵與可活化受體X功能間之關係尚未知，因此，請求之化合物係以隨機篩選之方式而得，熟習該項技術者須過度實驗始可實施請求之發明，因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

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。

[發明說明]

發明說明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，說明書並未提供實例例證可自土壤中重複分離該菌株。

[審查結論]

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施，且說明書並未提供實例例證該方法可重複實施，熟習該項技術者須過度實驗始可實施請求之發明，因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

1.3. 微生物之記載

依據專利法施行細則第十二條第二項第四款之規定，申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利者，應於申請書上聲明。依據同細則第十五條第四項之規定，申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利，應載明該微生物學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。以下詳述記載之細節。

(1)學名

微生物應依據微生物之命名法以學名或附有該學名之菌株名表示（例如，依據Bergy's Manual），無法記載種名時則以附有屬名之菌株名表示。在說明書中，第一次提及該發明所使用的微生物時，應用括號註明其拉丁文學名。

(2)菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜

新穎之微生物除應依據上述方式記載學名外，亦需一併記載菌學特徵有關資料、必要之基因圖譜等。菌學特徵應使用該領域中通常被使用之分類學性質加以描述（例如，參照Bergy's Manual）；如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）。

微生物之菌學特徵係根據其為新菌株或新菌種，可以如下記載：

(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菌學特徵。

(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，說明其與以往類似菌種間的異同，並載明據以認定為新菌種之相關文獻。

2. 申請專利範圍

申請專利範圍之記載要點依據專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條規定，申請專利範圍獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點，且申請專利範圍之用語，應與說明書中使用之用語一致。其中亦意涵申請專利範圍應以明確及

簡潔之方式記載，且為發明說明及圖式所支持。

有關生物相關發明之申請專利範圍應審查之相關事項，與一般性規定相同，應參照第三章有關申請專利範圍之內容。就生物相關發明必須審查之「明確簡潔」及「為發明說明及圖式所支持」要求，以段落2.2.及2.4.加以說明。

此外，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，其涵蓋之範圍為專利要件審查之對象。審查時，首須對申請專利範圍進行認定.。

2.1. 申請專利範圍之認定

(1)原則上申請專利範圍應以其文字作為認定之基礎。然而在對文義有疑義需要解釋時，則必須一併考量發明說明、圖式及熟習該項技術者所具有之一般知識。

(2)申請專利範圍內之文義應依據相關技術領域普遍接受之含義及範圍認定之，但若發明說明另予特定意義時，則應以該特定意義認定之。

(3)申請專利範圍之認定除參酌說明書及圖式所明示揭露之內容，亦應考慮申請時熟習該項技術者所具有之一般知識。

(4)方法界定物之申請專利範圍：以製造方法之外的特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之請求。以製造方法界定物之申請專利範圍，請求之發明之認定應限於申請專利範圍中所述製造方法所賦予特性的終產物本身。因此，由製造方法界定物之申請專利範圍，該物的可專利性不是由製造方法來決定。如果該請求的產物與先前技術所述的產物相同，或與先前技術所述的產物相較為顯而易知，即使先前技術所述的產物是由不同方法所製得，該請求之發明仍應不予專利。例如請求之發明為得自方法P（步驟P1、P2、...及Pn）之蛋白質，如果由不同的方法Q所得的蛋白質Z與所請求的蛋白質相同，且為先前技術的一部分，則無論在申請時方法P是否已為公眾所知悉，請求的蛋白質仍不具有新穎性。

(5)用途界定物之申請專利範圍：以用途界定物之申請專利範圍的認定應受該用途之限制，例如「用於殺昆蟲之組成物」之申請專利範圍之認定應限於該組成物作為「殺昆蟲」之用途。

但若該用途係該物之構造或材料本身已具有，而非用於定義該

物之構造或材料，其申請專利範圍之認定應為構造或材料本身，例如「用於殺昆蟲之化合物X」，其殺昆蟲效果係化合物X本身已具有，申請專利範圍之認定應為「化合物X」本身。

(6)用途發明之申請專利範圍：

用途發明之申請專利範圍可以「應用」（或「使用」）、「方法」或「組成物」為申請標的，並明確記載其用途。

用途發明視同方法發明，例如「化合物Z作為殺昆蟲之應用，・・・」相當於「使用化合物Z殺昆蟲之方法，・・・」。惟由於疾病之診斷、治療或手術方法屬於不予專利之項目，例如「化合物Z在治療疾病Y之應用」相當於「使用化合物Z治療疾病Y之方法」屬於治療方法，應不予專利，因此應敘述為一種用於・・・之醫藥組成物。

(7)連接詞：

「包含」及「包括」等係開放式連接詞，其範圍不排除申請專利範圍未記載之元件或組分。

「由...所組成」等係封閉式連接詞，其範圍不包含申請專利範圍未記載之元件或組分。因此，其附屬項不應附加額外之元件或組分。

2.2. 明確簡潔

申請專利範圍應「明確」記載申請專利之發明，並以「簡潔」之方式記載，使熟習該項技術者從申請專利範圍本身之文字即可明確了解其意義，且對其範圍不會產生疑義。否則不符合專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條有關申請專利範圍記載之規定。

判斷申請專利範圍之記載是否明確簡潔，應參酌下列事項：

(i)發明說明揭露之內容

(ii)前案之教示

(iii)熟習該項技術者於申請當時對申請專利範圍之認知

因此，申請專利範圍應盡量避免使用相對或類似之形容文字，例如薄、寬、強等，除非該文字在特定領域中具有公認之意涵。至於「約」字之使用，應基於整體說明書之內容判斷該意涵是否明確。

2.3. 申請專利範圍之記載方式例示

(1)基因

(i)可由鹼基序列界定或由該基因編碼之蛋白質的胺基酸序列界定。例如，

一種基因，其編碼一蛋白質，該蛋白質係由胺基酸序列Met-Asp・・・-Lys-Glu所構成。

(ii)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，若有必要，可加上上位概念界定之基因來源併行描述。例如，

一種基因，其編碼如下蛋白質(a')或(b')：
(a')由胺基酸序列Met-Tyr・・・-Cys-Leu所構成之蛋白質；
(b')將界定於(a')之胺基酸序列進行一或多個胺基酸之取代、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(a')具有酵素A之活性；且發明說明詳細說明編碼蛋白質(b')之基因，足以使得熟悉該項技術者不需過度實驗就可製得該基因。）

一種基因，其選自由下列所組成之群：
(a')一DNA其由核苷酸序列SEQ ID NO:1所構成；
(b')一DNA其在高度嚴格雜交條件下可與界定於(a')之DNA雜交，且編碼具有酵素B活性之人類蛋白質。
（說明：DNA(a')所編碼之蛋白質具有酵素B之活性；且發明說明詳細說明所謂的高度嚴格雜交條件。）

(2)載體

可由其嵌入DNA之鹼基序列、該DNA之切割圖譜、分子量、鹼基對之數目、載體來源、該載體之製法、載體之功能或特徵等界定之。

(3)重組載體

可由基因及載體至少一者界定。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之基因(或重組載體)至少一者界定。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蛋白質序列由Met-Asp-・・・Lys-Leu所構成之基因。

(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界定。

(6)蛋白質

(i)可由其胺基酸序列或編碼該胺基酸序列之結構基因的鹼基序列界定。例如，

一種重組蛋白質，其由胺基酸序列Met-Tyr・・・-Cys-Leu所構成。

(ii)可由「取代、刪除或添加」及「雜交」等詞與該重組蛋白質之功能的組合予以界定，若有必要，可加上上位概念界定之重組蛋白質來源併行描述。例如，

一種重組蛋白質，其係如下 (a')或(b')：
(a')由胺基酸序列Met-Tyr-Cys-Leu所構成之蛋白質；
(b')將界定於(a')之胺基酸序列進行一或多個胺基酸之取代、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(a')具有酵素 A之活性；且說明書詳細說明編碼蛋白質(b')，足以使得熟悉該項技術者不需超過具有一般技藝之士合理預期的過度實驗就可製得該蛋白質。)

(iii)若無法以序列界定時，可由該重組蛋白質之功能、物化特性、來源、製法等界定。

(7)抗體

單株抗體可由該抗體所辨識之抗原、生產該抗體之融合瘤、或交叉反應性等界定之。例如，

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。)

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。)

一種單株抗體，其不與抗原B結合，但與抗原A結合。
（說明：抗原A與抗原B必須界定為一特定物質。）

2.4. 為發明說明及圖式所支持

申請專利範圍應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點而為發明說明及圖式所支持。如發明說明及圖式所揭露之發明無法支持申請專利範圍，則不符合專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條有關申請專利範圍記載之規定。

(1)發明說明及圖式揭露對申請專利範圍之支持

申請專利範圍應為發明說明及圖式所支持，係指依據發明說明及圖式所揭露之內容判斷，申請專利範圍不得超出其可支持之範圍。對於熟習該項技術者，基於發明說明及圖式所揭露者，藉由例行之實驗分析可擴及者，應認定為可支持之範圍。對發明說明及圖式之揭露作顯而易知之修飾，亦屬可支持之範圍。

判斷揭露是否充分而支持請求之發明之方法包括下列步驟：

步驟1. 針對各項申請專利範圍，判定所涵蓋之範圍。

步驟2. 審閱專利說明書，以判定發明說明及圖式所揭露之範圍。

步驟3. 以熟習技術者之角度判斷依步驟2判定之揭露範圍是否支持依步驟1判定之涵蓋範圍。

對於匯集同族或同類下位概念事項而總括的概念，或總括某種共同性質之複數下位概念事項所表現之發明統稱為上位概念發明。對於上位概念發明之申請專利範圍而言，發明說明及圖式應揭露具代表性數量之下位概念事項之態樣，足以使熟習該項技術者可認同所揭露之下位概念事項可支持請求之上位概念發明。其中下位概念事項是否可由發明說明或圖式之揭露充分支持，依前段原則判斷之。

(2)「可據以實施」與「支持」要件之區別

「可據以實施」與「支持」係二個不同之要件。如申請專利範圍可由發明說明及圖式所揭露之內容充分支持，然揭露之內容並無法據以實施時，則應判定不符合「可據以實施」要件。反之，若發明說明及圖式之揭露均可據以實施，而申請專利範圍卻無法由發明說明及圖式所揭露之內容充分支持，則應判定不符合「支持」要件。例如，申請專利範圍之請求發明為利用冷休克處理植物種子後播種

之方法，如其發明說明中僅揭露該方法施用於一種植物，而未有適用其他植物之揭露；對於熟習該項技術者而言，依據發明說明及圖式所揭露之內容，該播種方法雖可據以實施，但無法適用於所有植物以得到相同之效果，應判定不符合「支持」要件。

2.5. 申請專利範圍為發明說明及圖式所支持之審查例示

例1. 基因

[申請專利範圍]

一種單離之基因，其包含SEQ ID NO: 1。

[說明]

發明說明中揭露了分離自cDNA庫之DNA片段SEQ ID NO: 1，係由100個核苷酸所構成，另說明了該片段與一編碼已知蛋白質A之DNA具有相似性，並且揭露如何取得編碼蛋白質A之完整核酸之方法。發明說明定義之「基因」，係包含天然存在的調節元件以及未轉譯區域。發明說明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之功能的關連性，亦未有其他辨識特徵等揭露。

[審查結論]

該申請專利範圍涵蓋任何包含DNA片段SEQ ID NO: 1之基因。然而發明說明之揭露無法顯示已達實際實施之程度，亦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之功能的關連性及其他辨識特徵。對熟習該項技術者而言，發明說明之揭露無法支持請求之基因。

例2. 經表現序列標幟(Expressed Sequence Taq, EST)

[申請專利範圍]

一種單離之DNA，其包含SEQ ID NO: 16。

[說明]

發明說明揭露SEQ ID NO: 16，其為EST。發明說明揭露該序列可與「感染性酵母菌之基因之編碼序列互補物」專一地雜交。發明說明並揭露藉由與該互補序列的互補物進行雜交而檢測該序列核酸之存在，可用來鑑別酵母菌感染。發明說明之實例描述由分離自cDNA

庫之cDNA選殖株定出SEQ ID NO: 16，而無其他實例。

[審查結論]

該申請專利範圍係請求涵蓋了包含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之任何核酸分子，包括全長基因、融合構築體或cDNA等。

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，然而該等下位概念事項間具有實質差異。例如，該下位概念事項可為全長cDNA，因全長cDNA之主要特徵應包含其編碼區域，而發明說明並未揭露任何ORF，EST僅為全長cDNA之部份序列，無法顯示其與全長cDNA編碼性質之關聯性，發明說明所提供SEQ ID NO:16之實例，不具代表性。發明說明僅提供SEQ ID NO:16確已實際實施之實例，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。發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，對於熟習該項技術者而言，發明說明之揭露不足以支持請求之發明。

例3. 雜交

[申請專利範圍]

一種單離之核酸，其可在高度嚴格雜交條件下與SEQ ID NO: 1之互補物專一性雜交，且可編碼具蛋白質X活性之蛋白質。

[說明]

發明說明中揭露SEQ ID NO: 1為編碼蛋白質X之cDNA。發明說明提供一實例，利用與SEQ ID NO:1之互補物在6XSSC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之活性。

[審查結論]

該申請專利範圍係請求涵蓋所有以「可在高度嚴格雜交條件下與SEQ ID NO: 1之互補物專一性雜交」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組成之上位概念發明。因為請求之發明在高度嚴格雜交條件進行，會分離得結構相似的DNA，熟悉該項技術者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言，發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣，足以支持請求之上位概念發明。

例4. 方法

[申請專利範圍]

1. 一種製造單離聚核苷酸之方法，其包括使SEQ ID NO: 10與基因組DNA在高度嚴格條件下雜交，並以SEQ ID NO: 10檢測而分離得該聚核苷酸。

2. 一種單離之DNA，其可與SEQ ID NO:10雜交。

[說明]

發明說明中揭露SEQ ID NO: 10為EST，亦為染色體標記子。發明說明揭露可與SEQ ID NO:10在6XSSC及65℃條件下雜交之任何DNA均可作為診斷疾病Y之標記子。發明說明亦揭露如何製造可與SEQ ID NO:10雜交之DNA（包括基因組之DNA），及該DNA之分離。發明說明並提供一實例，以SEQ ID NO:10作為探針，與基因組DNA在嚴格條件6XSSC及65℃雜交，並分離得基因組DNA，其序列為SEQ ID NO:11。

[審查結論]

申請專利範圍第1項請求之方法係在高度嚴格雜交條件下進行，因此，會分離得與結構相似的DNA，熟悉該項技術者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言，發明說明所提供以SEQ ID NO:10為探針分離出SEQ ID NO:11之實例具有代表性，足以支持請求之上位概念發明。

反之，申請專利範圍第2項未界定任何雜交條件，熟習該項技術者預期會涵蓋構造上無關之核酸分子，下位概念事項間具有實質差異。發明說明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確已實際實施之實例。因此，發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，無法支持所有可與SEQ ID NO:10雜交之單離DNA。

例5. 對偶基因變異體

[申請專利範圍]

1. 一種單離之DNA，其編碼具SEQ ID NO: 2胺基酸序列之蛋白質X。

2. 一種如申請專利範圍第1項之DNA之單離對偶基因，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之單離對偶基因。

[說明]

發明說明中揭露編碼蛋白質X之胺基酸序列SEQ ID NO:2及其DNA序列SEQ ID NO:1。發明說明述及請求之發明意欲涵蓋該DNA之各種對偶基因，於發明說明中並未揭露對偶基因之定義及其序列資訊，但發明說明中陳述可得到DNA 序列之對偶基因變異體之習知方法，例如，利用含有DNA 序列SEQ ID NO:1之生物體製備DNA庫，使DNA 序列SEQ ID NO:1與該DNA庫雜交，即得到對偶基因變異體。

[審查結論]

申請專利範圍第1項係請求一種DNA，其編碼胺基酸序列為SEQ ID NO: 2之蛋白質X，請求範圍涵蓋SEQ ID NO:1及其簡併序列。熟習該項技術者可藉由發明說明以及基因密碼表輕易推知所有SEQ ID NO: 1之簡併序列，並認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言，發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣，足以支持請求之上位概念發明。

判定申請專利範圍第2及3項涵蓋之範圍時，首需瞭解其「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，因此依據熟習該項技術者普遍可接受的定義，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，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，如不同之活性、產量、甚至是蛋白質種類。由於申請專利範圍第2項請求包含之DNAs，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之單離對偶基因屬「嚴格中性型」且為「包括天然發生突變位置的DNAs」。

基於前述定義，申請專利範圍第2項請求之對偶基因即為DNA序列SEQ ID NO: 1及其嚴格中性對偶基因。由於發明說明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，熟習該項技術者無法由所揭露之單一對偶基因推知其他未知對偶基因之結構，因此發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，對於熟習該項技術者而言，發明說明之揭露不足以支持請求之發明。

同理，申請專利範圍第3項更可能涵蓋DNA序列之各種不同功能及性質之對偶基因。發明說明除了揭露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或功能特徵。因此，發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，對於熟習該項技術

者而言，發明說明之揭露不足以支持請求之發明。

例6. 反義核苷酸

[申請專利範圍]

一種反義核苷酸，其可與編碼蛋白質H之SEQ ID NO:1之mRNA互補，該反義核苷酸可抑制蛋白質H之產生。

[說明]

發明說明揭露序列為SEQ ID NO:1且編碼蛋白質H之mRNA。發明說明陳述本發明包括可抑制蛋白質H產生之反義核苷酸。發明說明亦記載熟習該項技術者所認同的反義核苷酸之篩選及取得方法。

[審查結論]

該項申請專利範圍涵蓋可抑制蛋白質H產生之反義核苷酸，包括SEQ ID NO:1之全長及片段互補序列。請求之反義核苷酸之結構係由SEQ ID NO:1加以界定，而發明說明已揭露SEQ ID NO:1之序列，輔以發明說明已揭露反義核苷酸之功能特徵（即可抑制蛋白質H產生）及熟習該項技藝者所認同的篩選反義核苷酸之方法。因此，發明說明已揭露請求發明之辨識特徵，對於熟習該項技術者而言，發明說明之揭露足以支持請求之發明。

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. 一種單離之哺乳動物cDNA，其編碼胰島素。

2. 如申請專利範圍第1項之單離cDNA，其中該哺乳動物為人類。

[說明]

發明說明揭露大鼠胰島素原(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。發明說明亦揭露申請時已知的單一人類胰島素原之胺基酸序列。然而，發明說明除了揭露大鼠胰島素原及前胰島素原序列外，並未揭露其他實際的cDNA序列。熟習該項技術者認同人類胰島素蛋白質序列與cDNA可能在個體間具有差異。

[審查結論]

申請專利範圍第1項所請之編碼哺乳動物之胰島素的cDNA，係屬

上位概念之發明。發明說明揭露大鼠胰島素原及前胰島素原之cDNA序列，並未揭露其他具體的cDNA序列。由於該項技藝指出，請求cDNA之下位概念事項間具有實質上之變異，因此大鼠胰島素cDNA序列無法代表該項上位概念發明。對於熟習該項技藝者而言，發明說明未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，因此不足以支持請求之發明。

申請專利範圍第2項是請求編碼人類胰島素之cDNA的上位概念發明。發明說明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有變異，而先前技術並無證據顯示所揭露之大鼠胰島素原cDNA序列對人類胰島素之cDNA序列，或對其他哺乳動物胰島素之cDNA序列，具有已知之結構關係。因此，申請專利範圍第2項請求之發明不為發明說明所支持。

例8. 蛋白質變異體(一)

[申請專利範圍]

1. 一種單離之蛋白質，其胺基酸序列係為SEQ ID NO: 3。。

2. 一種單離之申請專利範圍第1項之蛋白質變異體。

[說明]

發明說明揭露SEQ ID NO: 3為65kD分子量且具Z活性之蛋白質序列。發明說明陳述本發明提供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、插入及/或添加之蛋白質，但並未提供該變異體之進一步敘述。發明說明指出製備該具取代、刪除、插入及/或添加之蛋白質之程序係慣用技藝。發明說明並未定義不屬SEQ ID NO:3之變體的範疇。

[審查結論]

申請專利範圍第1項係涵蓋包含SEQ ID NO:3之蛋白質之上位概念發明。該上位概念發明之單一下位概念事項SEQ ID NO:3係以完整結構敘述。由於該上位概念發明中下位概念事項間不具有實質上之差異。對熟習該項技術者而言，發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣，足以支持請求之上位概念發明。

申請專利範圍第2項係請求涵蓋對SEQ ID NO: 3之序列具有一個以上之胺基酸取代、刪除、插入及/或加入之蛋白質變異體，因此請求之發明涵蓋許多構造上具有高度差異的蛋白質變異體。發明說明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，發明說明並未提供代表性之下位概念事項之態樣，發明揭露不足以支持請求之發明。

3. 微生物寄存

3.1. 微生物寄存之意義

發明說明之記載係藉由文字佐以圖式而完成，但涉及微生物之發明時，通常係無法藉由文字本身達到上述段落1.1揭露充分而使熟習該項技術者可據以實施之要求。以分離自土壤之微生物或者經改良之微生物為例，幾乎不可能以文字就能充分地記載該菌株及其篩選方法，而保證任何人可據以實施得到相同之菌株。當微生物本身為申請案之發明揭露所不可或缺之部分，而微生物又非為熟習該項技術者所能易於獲得時，若無配合寄存該微生物，則發明之揭露可視為不充分。

因此專利法第二十六條要求有關微生物之發明，應將微生物寄存於具公信力之寄存機構，以補充發明說明記載之不足。寄存機構則於該專利核准公告後提供該微生物給大眾。

3.2. 微生物之寄存與提供

有關微生物之寄存係規定於專利法第二十六條。有關微生物寄存之執行，係依據經濟部智慧財產局所訂定發佈之「有關專利申請之微生物寄存辦法」。食品工業發展研究所則為經濟部指定之國內寄存機構。又第二十六條第三項所述之專利專責機關認可之國外寄存機構，請參見本局九十年十月二十六日智法字第〇九〇八六〇〇一〇四號公告函。

對有關微生物或利用微生物之發明專利申請案，該微生物非為熟習該項技術者所能易於獲得時，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存編號。寄存證明文件則可於申請之次日起三個月內檢送專利專責機關，惟如逾期未檢送，則視為未寄存。

對於微生物於申請前已寄存於專利專責機關認可之國外寄存機構，且申請時聲明國外已寄存之事實者，則不受申請前應於國內寄存之限制，但隨後仍須在不影響寄存證明文件檢送之時效內完成國內寄存。國內寄存證明文件及國外寄存機構出具之證明文件之檢送期限為申請之次日起三個月。對於申請後才完成國內寄存者，應於完成寄存後於申請書上補充載明國內寄存機構、寄存日期及寄存編號。

依據「有關專利申請之微生物寄存辦法」之規定，寄存證明文

件係於寄存機構受理寄存時開具，寄存機構並於完成存活試驗後開具「存活試驗報告」。因此，為確認所寄存之微生物是否存活，專利審查時應於接獲確認微生物存活之「存活試驗報告」後，方得對相關專利申請案作出核准審定。對於無法提出「存活試驗報告」或存活試驗結果為不存活者，應視為未寄存。

寄存微生物於該申請案核准公告日起應處於可提供分讓的狀態。在核准公告前，若有符合專利法第三十六條之五第一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四十條規定申請再審查或申復者，該微生物亦可提供分讓。

3.3. 屬於「熟習該項技術者易於獲得」而無須寄存之微生物

(1)專利法第二十六條第一項但書有關「熟習該項技術者易於獲得」而無須寄存之微生物，包括在申請日前已符合下列情事之一者:

(i)商業上公眾可購得之微生物，例如麵包酵母菌、 酒釀麴菌等。

(ii)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微生物。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依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構等。

(iii)熟習該項技術者根據發明說明之揭露而無需過度實驗即可製得之微生物。例如，將基因選殖入載體而得到之重組載體等微生物，若熟習該技術者根據發明說明之揭露而無需過度實驗即可製得，則無需寄存。反之，藉由不具再現性之篩選、突變等方法所得到之微生物則需寄存。

(2)評估微生物是否符合上述「熟習該項技術者易於獲得」之規定中第(i)或(ii)項而無須寄存之情事，應考慮是否有下列可能造成熟習該項技術者無法獲得之情形。若有無法獲得之虞，得要求申請人限期提供相關證明文件，以證明微生物確實為熟習該項技術者可獲得，申請人若逾期未檢送，則不能認定該微生物為「熟習該項技術者易於獲得」者。

(i)微生物如無法確認是否為商業上公眾可購得，得要求申請人提供證明文件。例如，列有該微生物之商品目錄正本或經公證之影本。

(ii)微生物如無法確認是否於申請前已保存於具公信力之寄

存機構，得要求申請人提供證明文件。例如，該寄存機構所發行列有該微生物之菌種目錄。

(iii)微生物如無法確認是否已於申請前可自由分讓，得要求申請人提供證明文件。例如，該微生物為大眾可自由分讓之證明文件。

(iv)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利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微生物，如無法確認該微生物之公告或獲准狀態，得要求申請人提供證明文件。例如，該微生物於專利公報中之公告資料（含公告日期），或獲准專利權日期之資料。

(v)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構且於申請日前已公開於專利公報之微生物，如無法確認該微生物之公開狀態及是否處於可自由分讓之狀態，得要求申請人提供證明文件。例如，(1)該微生物於專利公報中之公開資料（含公開日期），及(2)證明該微生物於公開後即可自由分讓之文件，如專利公開國之相關法規、或寄存者對寄存機構之指示，其中要求該微生物於公開後即可自由分讓。

(3)有寄存微生物之必要者，茲舉例說明如下：

(i)有關利用微生物而得基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質、單株抗體等之發明。應於發明說明中描述生產該等產物之方法，以使熟習該技術者可以製得。此外，該方法所用之微生物應予寄存，除非該微生物為熟習該項技術者可容易獲得。

(ii)有關基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質等之發明，若在發明說明中無法描述生產該等產物之方法至熟習該項技術者可以製得的程度，則應將該載體、重組載體、或所製得之業已轉殖入基因、載體，或重組載體之轉形株或融合細胞，予以寄存。

(iii)有關單株抗體等之發明，若熟習該技術者無法根據發明說明之揭露而需過度實驗方可製得時，則應寄存製造單株抗體之融合瘤。一般而言，若請求之發明為具有特定限制條件之單株抗體，例如單株抗體係界定為對抗原A有特定偶合常數之親和力者，則用於製造該單株抗體之融合瘤因其獲得不易應予寄存。

3.4. 寄存資料或取得來源之記載

依據專利法施行細則第十三條第一項第八款之規定，於發明專

利說明書中，「申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利，應載明寄存機構名稱、寄存日期及號碼；申請前如已於國外寄存機構寄存者，其寄存機構名稱、寄存日期及號碼。無需寄存微生物者，應註明微生物取得之來源。」。若寄存人與申請人不同，須於說明書中載明寄存人之姓名及地址。

3.5. 寄存人非申請人之寄存

若寄存人與申請人不同時，則須附具文件證明寄存人已授權申請人於專利案中引述所寄存之微生物，且同意該微生物之寄存符合該申請案相關之寄存規定。

4. 序列表

依據專利法施行細則第十五條第三項之規定，「發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，應於發明說明內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。」

由於核苷酸及胺基酸序列資料之歧異性及複雜性，造成檢索及分析上的困難，降低檢索之準確度且增加檢索成本。是以，建立核苷酸及胺基酸序列之標準記載格式，以提高序列之正確性及品質，且便於審查時之檢索，有助於審查效率之提高。又，檢送與該公告格式相符之電子資料可加速檢索及資料交換。

4.1. 序列表之審查

(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，應依本局九十一年十一月十三日智法字第〇九一八六〇〇一二一〇號公告之「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，且應以紙本為之。

(2)序列表之編排

序列表視為說明書之一部份，應列於發明說明之後，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。

序列表應於申請時與申請案一起檢送，如序列表於申請時未與申請案一起檢送，而是以分開之文件於申請後補送，該文件應以「補充序列表」為標題並獨立編頁碼。補充序列表中必須使用與申請時提出之說明書中所列相同之 SEQ ID NO（序列識別號）。

(3)序列之表示形式

a. 核苷酸和胺基酸序列至少必須以下列三種形式之一表示：

(i) 純核苷酸序列；

(ii)純胺基酸序列；

(iii)核苷酸序列和與其對應之胺基酸序列。

以上述第(iii)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。

b. 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)說明書及申請專利範圍中序列之引述方式

說明書及申請專利範圍中，針對序列本身可直接引述序列表中之 SEQ ID NO（序列識別號），無須重複列出完整序列。

4.2. 序列表電子資料之審查

(1) 序列表電子資料之檢送

申請人可選擇是否另檢送以電腦可讀形式之序列表電子資料。所檢送的序列表電子資料必須和該紙本序列表的內容完全一致，並提出「序列表電子資料與紙本序列表內容完全一致」的聲明。

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。

(2)序列表電子資料之格式

(i)電腦相容性（Computer Compatibility）：IBM、PC。

(ii)操作系統相容性（Operating System Compatibility）：MS-Windows。

(iii)段落分行（Line Terminator）：ASCII Carriage Return plus ASCII Line Feed。

(iv)分頁（Pagination）：連續檔案（Continuous file）。

(3)序列表電子資料檔案之電子媒體

序列表電子資料檔案可以下列任一電子媒體檢送：

(i)磁片：3.5吋，1.44Mb儲存量。

(ii)光碟片（Compact Disc）：ISO 9660。

4.3. 序列表之補正及補充

(1)如於申請時未檢送符合序列表記載格式之序列表，專利專責機關應要求申請人限期補正。

(2)序列表於申請時未與申請案一起檢送時，補正或補充的序列表，不可超過申請時所送說明書揭露的範圍。亦即，惟有於申請時所送說明書中已揭露之序列，始受理補正或補充其序列表。如補正或補充之序列表內容與申請時所送說明書揭露之序列不同，以申請時所送說明書所載之序列為主。

(3)如紙本序列表或序列表電子資料是在申請案申請後才檢送，則該補充序列表或序列表電子資料中須標示該申請案之申請日和申請號。

5. 補充修正

專利法第四十四條之一，就有關專利說明書及圖式之補充修正分別加以規範。有關生物相關發明之補充修正之審查相關事項，與一般性規定相同，應參照第四章之內容。例如，於申請日時對熟習該項技術者而言，所修正者係屬明顯的錯誤，且進行修正後較為清楚，既然未變更申請案之實質內容，應得予修正。有關因發明說明與申請專利範圍不一致而進行之補充修正之審查相關事項，應參照段落2.2.。以下就生物相關發明常見之補充修正情形，以「5.1.寄存微生物之補充修正」及「5.2.序列之補充修正」分別加以說明。

5.1. 寄存微生物之補充修正

(1)申請時所送之原說明書中已記載足以界定微生物性質的內容，且根據所提供之寄存證明文件，可認定該微生物為所寄存者，寄存號碼之補正並不屬說明書內容之實質變更。

(2)微生物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原說明書者，只要該微生物已寄存於國內指定之寄存機構且未喪失其相同性，修正其寄存號碼為國內寄存號碼，應不屬說明書內容之實質變更。

(3)申請時所送之原說明書中所記載的寄存號碼未更改，且在該原說明書中已記載之菌學性質足以界定該微生物在分類學所屬菌種時，則僅單純地補充或修正菌學性質並不屬說明書內容之實質變更。

5.2. 序列之補充修正

(1)進行核苷酸或胺基酸序列修正時，若該序列對熟習該項技術者而言，係屬明顯之誤繕，則序列之修正不屬實質變更。例如，將胺基酸Met誤繕為Mey。

(2)紙本序列表之修正必須以修正頁檢送之，序列表電子資料之修正必須檢送完整之序列表電子資料修正版。序列表修正之其他規定請參照段落4.3.。

(二) 申請之單一性

有關「申請之單一性」之規定，見於專利法第三十一條，其意指申請發明專利，應就每一發明各別申請；但兩個以上之發明，利用上不能分離，得併案申請。

有關生物相關發明之「單一性」的審查相關事項，與一般性規定相同，應參照第三章第二節之內容，並應參考下列原則及實例內容進行審查。

1. 申請單一性之判斷原則

(1)一發明申請一專利申請案。

(2)兩個以上之發明有下列情事之一者，得併案申請：

(i)利用發明主要構成部分者。

(ii)發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。

(iii)發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

前述之「發明主要構成部分」係指申請人認為能克服所申請之發明專利欲解決之技術問題，發揮發明所預期之功效，並達成發明之主要目的，而記載於申請專利範圍之技術內容部分，並認為對於熟習該項技術者，係屬新穎且可實施部分者。

(3)當兩個以上之發明併案申請時，該兩個以上之發明應以申請專利範圍獨立項分別請求。

2. 申請單一性之審查例示

例1. 基因(一)

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種結構基因

(2)一種含有該結構基因之重組載體

(3)一種含有該結構基因之轉形株

(4)一種藉由該轉形株所製備之化學物質

[審查結論]：結構基因為發明(1)、(2)及(3)之主要構成部分，發明(1)、(2)及(3)利用相同之主要構成部分，可併入單一申請案。發明(4)為利用該主要構成部分，即選殖結構基因並構築重組載體和轉形株以製備化學物質，亦可併入單一申請案。

例2. 融合瘤

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種親代細胞

(2)一種由該親代細胞所製備之融合瘤

[審查結論]：發明(1)親代細胞為發明之主要構成部分，而發明(2)係有關發明(1)之全部或部分特徵，為利用發明(1)之主要構成部分。發明(1)與(2)之主要構成部分相同，可併入單一申請案。

例3. 轉形株（一）

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種轉形株

(2)一種藉由該轉形株以製造化學物質之方法

[審查結論]：因為發明(2)係利用發明(1)之轉形株之方法，可併入單一申請案。

例4. 基因(二)

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種基因

(2)一種利用該基因以製備重組載體之方法

(3)一種利用該基因以製備轉形株之方法

[審查結論]：因為發明(2)與(3)皆利用發明(1)之基因之方法，可併入單一申請案。

例5. 抗原（一）

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種抗原蛋白質

(2)一種對抗該抗原蛋白質之單株抗體

[審查結論]：發明(1)之主要構成部分係抗原蛋白質。發明(2)係利用發明(1)之主要構成部分以製造特定之單株抗體。因此，發明(1)與(2)可併入單一申請案。

例6. 轉形株（二）

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種轉形株

(2)一種使用該轉形株所製備之物質P的方法

[審查結論]：發明(1)係有關轉形株，發明(2)係有關使用物質P之方法，而非使用該轉形株之方法，不可併入單一申請案。然而，若物質P亦為該申請案之發明之一，則物質P為該申請案之主要構成部份，無論物質P是否於申請專利範圍獨立項中請求，發明(2)可與發明(1)併入單一申請案。

例7. 抗原（二）

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種病毒X抗原蛋白質之多胜肽片段A

(2)一種病毒X抗原蛋白質之多胜肽片段B

(說明：片段A和B係病毒X抗原蛋白質之抗原決定基且具有不同之胺基酸序列)

[審查結論]：發明(1)與(2)係有關不同之多胜肽片段，不可併入單一申請案。然而，若病毒X亦為該申請案之發明之一，則病毒X

為該申請案之主要構成部份，發明(1)與(2)之主要構成部份相同，可併入單一申請案。

例8. 多肽

[申請專利範圍獨立項請求之發明]

(1)一種具有結構Y-X_1-X_2-G-D-X_3-X_4-X_5-Z (SEQ ID NO.1)之環狀多肽（其中X_1和X_5係胺基酸，X_2和X_3係疏水性胺基酸，且X_4係帶正電荷之胺基酸）

(2)一種具有序列Ac-CNPAGD(Y-OMe)RC-NH_2 (SEQ ID NO.2)、Ac-CNP(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH_2 (SEQ ID NO.3)或(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH_2 (SEQ ID NO.4)之肽

[審查結論]：發明(1)與(2)之主要構成部份GD(Y-OMe)RC相同，可併入單一申請案。

五、專利要件

（一）產業利用性

有關產業利用性之規定，見於專利法第二十條第一項前段，其意指請求之發明在產業上能夠實際的應用，即請求之發明不能是抽象的、純理論的技術方案，而必須是可以在產業上實際實現、有實際用途的技術。因此，如果請求之發明是一種產品，該產品就必須能夠製造出來，如果請求之發明是一種方法，該方法就必須能夠在實際上予以使用。

有關生物相關發明之產業利用性之審查相關事項，與一般性規定相同，應參照第二章第二節之內容，並應參考下列原則及實例內容進行審查。

1. 產業利用性之判斷原則

(1) 請求之發明是否具有產業利用性，應依說明書揭露之內容以及熟習該項技術者之技術水準，判斷其是否可以在產業上實際的應用。不能夠實際實現或不具實際用途的發明，均不具產業利用性。

發明之本質若從說明書之揭露無法明顯看出其產業上利用性者，則說明書必須說明其在產業上實際的應用方式。例如，微生物、基因序列或其片段之單純發現，並不能直接於產業上應用，因此，請求微生物、基因序列或其片段之發明，說明書應記載該微生物、基因序列或其片段在產業上的實際用途；如果說明書未記載其實際的用途，且該等發明的實際用途無法由說明書之揭露推論得知，因此該發明不具產業上利用性。

(2)產業利用性與專利說明書之揭露必須充分、清楚且使熟悉該項技術者能據以實施之要求，有所不同。例如，請求可以治療某一疾病之化合物，如果說明書已經記載其在產業上實際用途之可信說明，該發明即具產業利用性，惟縱如此，該發明亦可能因說明書未揭露詳細說明或提出具體實施例，致使熟習該項技術者無法據以瞭解、實施，而不符合專利法第二十二條之揭露規定。

2. 產業利用性之審查例示

例1. 蛋白質：實際用途無從知悉

[申請專利範圍]

一種單離之蛋白質，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，其可經由習知之蛋白質合成技術製備。說明書未記載該蛋白質之用途，且除所揭露之胺基酸序列之外，亦未揭露該蛋白質之理化性質或生物活性。

先前技術並未揭露或建議該蛋白質之用途。

[審查結論]

因為說明書並未記載所請蛋白質之用途，亦未揭露該蛋白質之生物活性，且先前技術並未揭露或建議該蛋白質之用途，因此該蛋白質之用途無法推論得知。請求之發明在產業上之實際用途無從知悉，非屬可供產業上利用之發明。

例2. 激動劑：實際用途無從知悉

[申請專利範圍]

一種單離純化之受體X激動劑，其係利用下列方法辨識而得：

(a)製備一候選化合物，

(b)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，

(c)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。

[審查結論]

說明書並未記載受體X之用途，則其激動劑Y之用途無從知悉且無法推論得知，非屬可供產業上利用之發明。

例3. 蛋白質：所記載之用途無法確認

[申請專利範圍]

一種單離之蛋白質，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，其可經由習知之蛋白質合成技術製備。說明書所記載該蛋白質之唯一用途係治療阿茲海默症，但並未提供實例證明該用途。說明書亦未進一步揭露該蛋白質之理化性質，而僅記載施用蛋白質之習知技術及劑量。

[審查結論]

說明書僅揭露習知蛋白質之合成及施用技術，並未提供實例證明所請蛋白質之用途，由於阿茲海默症至今尚無已知可治癒之治療方法，且阿茲海默症之致病機轉及病因亦屬未知，因此由說明書之記載無法據以確認所請蛋白質確可治療阿茲海默症。請求之發明在產業上的實際用途無法確認，非屬可供產業上利用之發明。

例4. 蛋白質：不具實際用途

[申請專利範圍]

一種單離之蛋白質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，其可經由已知蛋白質合成技術製備。說明書並未明確記載蛋白質X之用途，但說明書之實例顯示，蛋白質X與全血接觸時，可與蛋白質Y專一性結合，使蛋白質Y可因此被分離出來及定量。

先前技術未曾揭露蛋白質Y之分離與定量在產業上之實際應用，例如應用於檢測特定疾病。

[審查結論]

說明書並未記載請求之蛋白質X的用途，雖請求之蛋白質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應用尚屬未知，需經進一步之實驗始能得知，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5. cDNA：不具實際用途

[申請專利範圍]

一種cDNA，其係由SEQ ID NO:1所示序列所構成。

[發明說明]

說明書揭露自人類上皮細胞cDNA庫篩選而得之4332個鹼基核苷酸序列(如SEQ ID NO:1所示)，並教示該序列之片段可編碼人類上皮細胞產生之蛋白質。說明書同時記載如何以該核苷酸序列為基礎以製作探針、選殖全長基因序列，並用以製備對應之重組蛋白質，進而可用以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。

[審查結論]

請求之cDNA可用於製備對應之重組蛋白質，以研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性，然而尚需進行進一步實驗始能了解該cDNA在產業上之實際用途，因此請求之cDNA不具產業利用性。

（二）新穎性

有關新穎性之規定，見於專利法第二十條第一項及第二十條之一，其意指，沒有相同發明內容於專利申請前已見於刊物、已公開使用者，或已陳列於展覽會者；以及沒有相同發明或新型申請在先而在其申請後始公開或公告者，該請求之發明具有新穎性。

有關生物相關發明之新穎性審查相關事項，與一般性規定相同，應參照第二章第三節之內容，並應參考下列原則及實例內容進行審查。

1. 新穎性之判斷原則

(1)核駁新穎性時，應引證已揭露相同發明內容的技術之資料(以下稱「引證資料」)，以證明請求之發明喪失新穎性之事實。作為新穎性判斷之引證資料包括在申請日以前已見於國內外刊物或已公開使用的技術與知識（即「先前技術」），及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之說明書或圖式。

(2)專利法第二十條第一項第一款所稱之「申請前已見於刊物或已公開使用者」，例如書面、口述、展示等方式，亦包括電子方式之公開，特別是網際網路方式。惟以非書面之公開資料作為引證資料核駁新穎性時，必須提出具體證據以證明其公開之時間及揭露內容。

(3)判斷新穎性應採單獨比對方式，將申請專利範圍分別與每一筆引證資料進行比對，不得將個別請求項與兩筆或以上之引證資料予以組合進行比對，亦不得與一筆引證資料中多項技術方案的組合進行比對。但引證資料中用以比對之內容可以是該引證資料之全部內容或其中的部分內容。

但若引證資料（稱「基礎引證資料」）明文提及另一參考資料用以詳盡說明某一特徵之細節，且該參考資料於基礎引證資料公開之日係公眾可取得者，則該參考資料可與該基礎引證資料一併考量進行比對以判斷新穎性。

又若引證資料中已明文排除之事實(例如，無法實施之態樣)，則不得作為核駁新穎性之依據。對於該引證資料引述之特殊語彙如有爭議，亦可以參考所屬科技領域相關字典或類似參考書之解釋。

(4)對於熟習該項技術者而言，若引證資料雖未明文記載，但可毫無疑義地直接導出請求之發明內容，則該請求之發明喪失新穎

性。亦即，該引證資料明顯意含（implicit）的技術內容同樣屬於已公開的內容。例如，引證資料已揭露化合物X可用於抑制高血壓增壓素之分泌，而請求之發明為包含以化合物X為有效成分治療高血壓之醫藥組成物。該引證資料雖未明文記載「化合物X可用於治療高血壓」，但化合物X可用於抑制高血壓增壓素之分泌與「治療高血壓」直接相關，該引證資料已明顯意含請求之發明內容，因此請求之發明喪失新穎性。

(5)新穎性之判斷，應以引證資料公開當時熟習該項技術者之角度，參考當時已知之知識，判讀該引證資料且確認該引證資料所揭露之內容是否可實際達成。例如，某一引證資料僅提及某一化合物之名稱或其化學式，如果就該引證資料所揭露之內容，參考該引證資料公開日當時已知之知識，對於熟習該項技術者而言，根本無法製得及/或單離該化合物，則該化合物之新穎性並未喪失。

(6)請求之發明係以參數或以功能或特徵界定之物，雖然引證資料提及不同之參數（例如，製備方法之反應步驟、反應溫度或壓力等反應條件、及溶劑等），或甚至沒有提及參數，若比較申請案及該引證資料所提供之其他內容，可推知請求之產品與已知產品兩者為相同(例如，起始物及製造方法相同)，則請求之發明不具新穎性。如果申請人提供證據或資料說明，申請專利範圍中所界定之參數導致請求發明之產品與已知產品確有不同(例如，提供適當之比較試驗及數據)，則審查時應考慮的是說明書中是否已完整揭露具有申請專利範圍所列參數之產品的必要特徵。

(7)判斷物之發明之新穎性時，不得將其不具區隔性的功能或用途特徵列入考慮。例如，一申請專利範圍請求之發明為「具有抗癌效果之化合物X」，應判定請求標的「化合物X」之新穎性。若「化合物X」為已知，「抗癌效果」為「化合物X」本身即具有的性質，該「具有抗癌效果」功能特徵之引述無法使請求之發明與已知之「化合物X」作明顯區隔，則請求之發明不具新穎性。

2. 新穎性之審查特定態樣說明：

(1) 由自然界單離或純化之微生物

由自然界中單離或純化而得之微生物，自然界並未存在其單離或純化形式，不因自然界中該微生物之存在而喪失新穎性。

(2) 由自然界單離或純化或人工合成之基因（或核酸分子）或蛋白質

由自然界單離或純化之基因（或核酸分子）或蛋白質，自然界並

未存在其分離形式，不因自然界中該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（或核苷酸序列）

若蛋白質本身具有新穎性，則編碼該蛋白質之基因（或核苷酸序列）亦具有新穎性。

(4) 編碼不同來源之蛋白質之核酸分子

請求之發明為編碼不同來源之蛋白質之核酸分子，雖其功能及序列與引證資料類似，但因其為不同來源且具不同序列，該請求之發明具有新穎性。例如，引證資料為編碼小鼠蛋白質X之DNA分子，而請求之發明為編碼人類蛋白質X之DNA分子，雖其功能及序列與引證資料類似，但為不同來源且具不同序列，該請求之發明具有新穎性。

(5) 已知核苷酸序列之部分序列片段

引證資料已揭露編碼功能性多肽之結構基因之完整核苷酸序列，而請求發明為該已知完整核苷酸序列中之一部分序列片段，因引證資料並未具體揭露該部分序列片段，請求發明具有新穎性。

然而，若申請專利範圍係使用開放性語言陳述，例如，「一種部分序列，其包含...」，則該申請專利範圍所載內容可能因涵蓋已知之完整序列而喪失新穎性。

(6) 對偶基因

引證資料已揭露編碼人類蛋白質X之核酸分子Y，而請求之發明為編碼人類蛋白質X之對偶基因Y'，因請求之發明Y'與引證資料之核酸分子Y具有不同之核苷酸序列，所以該請求之發明Y'具有新穎性。

然而，若申請專利範圍係以雜交條件定義，或以添加／刪除／取代／插入類型之涵括性方式定義請求之發明，因請求之發明係已知蛋白質之核酸分子之對偶基因序列，由於該等對偶基因與引證資料所揭露之序列具有相同之特性及功能，及相同之來源，申請專利範圍若以雜交條件，或以添加／刪除／取代／插入類型之涵括性方式定義，該請求之範圍將涵蓋引證資料揭露之核酸分子，故不具有新穎性。

(7) 重組蛋白質

以單離或純化所得到之單一物質型式之蛋白質若屬已知，由不同製備方法所界定之具有相同胺基酸序列的重組蛋白質不具有新穎性。例如，請求之發明為重組蛋白質X，其係以方法界定物之方式表示，其產物與引證資料揭露之蛋白質X相同，但引證資料揭露之蛋白質X係得自非重組DNA技術之方法，若所請重組蛋白質X與已知蛋白質係相同之產物，因為蛋白質之新穎性與其如何製備無關，故所請重組蛋白質X不具新穎性。

然而，若因為重組製法而產生不同之蛋白質產物，例如由於宿主細胞不同而導致其醣鏈不同，即使該重組蛋白質與已知的蛋白質具有相同的胺基酸序列，以該製法界定之該重組蛋白質的發明具有新穎性。

當引證資料僅預期一蛋白質係天然存在者，然其並未揭露該蛋白質已經純化至使該蛋白質成為實質上僅有單一組成分之純化程度，若請求之發明之蛋白質係以胺基酸序列界定，且係使用重組DNA技術製得，則以重組蛋白質形式界定，限定為重組DNA技術製得者，具有新穎性。

(8) 抗原決定部位

引證資料揭露一病毒抗原及其完整之胺基酸序列Y，而請求之發明係具有其部分胺基酸序列之多肽片段Y'，該部分胺基酸序列係該病毒抗原之抗原決定部位，若該抗原決定部位並未見於任何先前技術中，縱使該引證資料揭露之病毒抗原Y上之抗原決定部位與請求之多肽片段之抗原決定部位相同，該請求之發明仍具有新穎性。

(9) 新抗原產生之單株抗體

如果抗原A'是新穎的，專一於抗原A'的單株抗體通常被認為有新穎性。然而，如果已知抗原A之單株抗體是已知的，且抗原A'具有與已知抗原A相同之抗原決定部位(因為抗原A'係由抗原A經部分修飾而來等原因)，則專一於抗原A之單株抗體也會與抗原A'結合，故專一於抗原A' 之單株抗體不具新穎性。

(10) 以交叉反應性界定之單株抗體

請求之發明係以交叉反應性界定之單株抗體。例如，請求之發明為可與抗原B結合、但不與抗原A結合之單株抗體Y'，若引證資料已揭露可與抗原B結合之單株抗體Y，並且請求之發明以此種交叉反應性描述定義單株抗體不具有特定的技術意義（例如，若請求發明之單株抗體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，則該請求之單株抗體不具新穎性。

（三）進步性

有關進步性之規定，見於專利法第二十條第二項，其意指請求之發明與先前技術相較，若其差異性非申請日當時熟習該項技術者所能顯而易知的，則所請之發明非屬可輕易完成者，具有進步性。

有關生物相關發明之進步性的審查相關事項，與一般性規定相同，應參照第二章第四節之內容，並應參考下列原則及實例內容進行審查。

1. 進步性之判斷

1.1. 判斷原則

(1)判斷進步性的步驟如下:

步驟1：判定請求發明的範疇;

步驟2：基於請求發明的範疇，判定先前技術中相關事項的範疇；

步驟3：基於先前技術中相關事項的範疇，判定熟習該項技術者之技術水準;

步驟4：判定先前技術中相關事項與請求發明之間的差異性與相似性;

步驟5：判斷步驟4所判定之差異性，對熟習該項技術者之技術水準而言，是否為顯而易知。

(2)依據上述步驟判斷進步性時，應注意下列事項：

(i)「先前技術」係指在申請日以前已見於國內外刊物或已公開使用的技術與知識。在申請日之後始公開或公告的技術或知識，在判斷進步性時，不列入考慮。例如，申請在先而在其申請後始公開或公告之專利申請案，審查進步性時不應列入考慮。

(ii)「先前技術中相關事項」係指先前技術中與請求之發明有關聯的技術或知識，例如兩項或兩項以上之引證資料之揭露內容，或一份引證資料中的多項技術方案之揭露內容。

(iii)「先前技術中相關事項的範疇」係指除了該等事項直接揭露者，也包括明顯意含的內容，即熟習該項技術者根據先前技術直接揭露的內容即可合理推知者。

如請求之發明所要解決的技術問題，對於熟習該項技術者而言，可利用其他相關技術領域之技術手段解決時，熟習該其他相關技術者所具知識和能力亦屬先前技術中相關事項的範疇。

(iv)上述步驟5判斷進步性時，與新穎性之單獨比對判斷方式不同，可合併考慮先前技術中多個相關事項，對於請求之發明應作整體性之評估，如發明之個別技術特徵的組合並未產生功能性關聯時，則可單獨比對個別技術特徵與先前技術。例如，請求之發明為一種用於檢測疾病Y之套組，其係包含一檢測疾病Y之抗體及一載有可顯示檢測結果之試劑之物件，因該抗體及物件之組合並未產生功能性關聯，因此可就抗體及物件分別與先前技術單獨比對。

(v)請求之發明如係熟習該項技術者基於其本身所具有之一般知識或先前技術，如有產生針對先前技術中一種或多種事項進行改良、取代、或組合之動機，原則上不具進步性。

(vi)判斷進步性時，尤應注意下列事項:

a. 請求之發明與先前技術所屬領域的關聯性;

b. 請求之發明所欲解決的問題與先前技術之關聯性;

c. 請求之發明與先前技術的功能或特徵的關聯性。

1.2. 輔助性判斷因素

如依上述判斷原則雖無法獲得具進步性之明確結論，仍應進一步考慮輔助性判斷因素，例如，

(i) 請求之發明滿足某種長期需求。

(ii) 請求之發明克服了科學成見。

(iii) 他人曾經企圖嘗試，卻無法達到請求之發明所完成者。

(iv) 請求之發明具有無法預期之結果。

(v) 請求之發明在商業上特別成功，且該成功是因請求之發明的技術特徵所直接導致者。

2. 進步性之審查特定態樣說明

(1)起始物質或其終產物具有新穎性及進步性之方法發明

請求之發明為方法，若該方法所使用之起始物質或其終產物具有新穎性及進步性時，則該方法及其用途之發明具有進步性。例如，判斷一種利用特定新菌株進行之發酵方法之進步性時，應將新菌株作為構成該方法的必要技術特徵加以考慮，而非僅將該發酵方法中使用的技術方案與先前技術進行比較。

(2)習知方法製備新穎物之發明

請求之發明為物本身(例如，蛋白質或核酸)，判斷該物之進步

性時，應就該物本身是否顯而易知來作判斷。至於該物之製備方法是否顯而易知，不影響該物本身是否具有進步性。例如，判斷DNA之進步性時，若先前技術並未揭露該DNA，儘管先前技術已揭露分離cDNA或DNA分子的一般性方法，但此揭露基本上與該cDNA或DNA分子本身是否具進步性無關。

(3)微生物

(i)審查微生物本身之發明的進步性，可依據該微生物之分類學特徵或使用該微生物所產生之功效判定之。請求微生物之分類學特徵與已知的種(species)明顯不同時(即，請求微生物為新種)，則該微生物之發明具有進步性。若請求之微生物與已知的種在分類學特徵上並無實質之不同，但是所請微生物可產生熟習該項技術者無法預期之有利效果時，例如請求之微生物係由已知種突變而來，其具有顯著增強之代謝生產力，則該微生物仍具有進步性。

(ii) 有關利用微生物之發明中，若使用之微生物是分類學上已知的種，且該微生物與已知且應用於相同用途(例如，生產某一物質)之另一微生物屬於同一個屬，由於同屬於一個屬的已知的種之間，熟習該項技術者通常容易培養每一種微生物，並確定其用途及功效，故使用該微生物之發明(例如，生產該物質之方法發明)不具有進步性。然而，若請求之發明具有熟習該項技術者無法預期之有利效果時，例如顯著改良之產率，則具有進步性。

(iii) 有關利用微生物之發明中，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。

(4)重組載體

請求之發明為重組載體，若載體與嵌入之基因兩者皆為已知，依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之重組載體為顯而易知，則不具有進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定重組載體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該重組載體具有進步性。

(5)轉形體

(i) 請求之發明為轉形體，若宿主與嵌入之基因兩者皆為已知的，依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之轉形體為顯而易知，則不具有進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定轉形體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該轉形體具有進步性。

(ii) 請求之發明為轉形體，若編碼習知蛋白質X之DNA、啟動子及宿主皆為已知的，依熟習該項技術者之技術水準結合此三者所得之轉形體為顯而易知，則不具有進步性。然而，若結合此三者所形成之特定轉形體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該轉形體具有進步性。

(6)融合細胞

請求之發明為融合細胞，若親代細胞兩者皆為已知的，依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之融合細胞為顯而易知，則不具有進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定融合細胞具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該融合細胞具有進步性。

(7)具單一核苷酸多形性（SNPs）之核苷酸

某一多核苷酸為已知，請求之發明為含有一個單一核苷酸多形性位置(single nucleotide polymorphic site, SNP site)之聚核苷酸，若熟習該項技術者可輕易藉由分析及比較多個得自測試者之基因組的該聚核苷酸序列而鑑知該 SNP 位置，則請求之聚核苷酸不具有進步性。然而，若請求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 之關聯性對熟習該項技術者為非顯而易知，則請求之聚核苷酸具有進步性。反之，則不具進步性。例如，請求之發明揭露一種經分離且純化之聚核苷酸且具有一個 SNP 位置。先前技術不僅揭露該聚核苷酸之特定來源（例如，分離自特定之病人檢體），且揭露含有 SNP 之聚核苷酸可由相同的來源分離出來。因此，該先前技術提供熟習該項技術者自相同來源分離出該聚核苷酸之其他變異體的動機，故請求之發明為顯而易知的，不具有進步性。

(8)核苷酸序列

(i)若蛋白質具有新穎性及進步性，則編碼該蛋白質之核苷酸序列具有進步性。

(ii)請求之發明為編碼某一蛋白質之DNA序列，若該蛋白質之胺基酸序列為已知，對熟習該項技術者而言，編碼該蛋白質之核苷酸序列為顯而易知，不具有進步性。然而，若該請求之DNA序列係以特定的鹼基序列界定，且與編碼該蛋白質之其他已知之DNA序列相比較，具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該請求之DNA序列具有進步性。又若蛋白質為已知而胺基酸序列為未知，只要熟習該項技術者於申請日時可輕易決定該蛋白質之胺基酸序列，則該請求之DNA序列不具有進步性。

(iii)請求之發明為一結構基因，其為一個已知結構基因之天然發生的突變型結構基因，例如對偶基因突變體，且請求之結構基因與該已知結構基因係源自同種、並具有相同的性質和功能時，則請求之結構基因不具有進步性。然而，若請求之結構基因與該已知結構基因相比較，具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該請求之結構基因具有進步性。

(iv)請求之發明為由一cDNA庫製得之聚核苷酸，其編碼之多肽具有一特定功能。該聚核苷酸之核苷酸序列及其編碼之胺基酸序列與其他已知序列比對，未發現任何具高相似度之已知序列，且未發現任何具有該特定功能之已知多肽，則該請求之聚核苷酸具有進步性。然而，若先前技術中雖未發現相同來源具有該特定功能之已知多肽，但發現有不同來源具有該特定功能之已知多肽，且請求之核苷酸序列及其編碼之胺基酸序列與該已知多肽之編碼核苷酸序列及胺基酸序列具高相似性，則該請求之發明不具進步性。但若請求之核苷酸序列或其編碼之多肽有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該請求之核苷酸序列具有進步性。

(9)抗原、抗體

(i)請求之發明為可充作抗原A抗原決定部位之多肽片段，若抗原A為已知，熟習該項技術者可輕易決定出可充作抗原A抗原決定部位之多肽片段，則請求之多肽片段不具有進步性。然而，若該多肽片段具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該多肽片段具有進步性。

(ii) 請求之發明為抗原A之單株抗體，若抗原A是已知的，且很清楚該抗原具有免疫原性（例如抗原A之多株抗體為已知，或抗原A是分子量極大的多肽，其必然具有抗原性），則請求之單株抗體不具有進步性。然而，若請求之單株抗體進一步由其他特徵等限定，且因此使其產生熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該單株抗體具有進步性。

(iii) 請求之發明為抗原A的單株抗體並以免疫球蛋白之特定型或亞型界定之，若抗原A之單株抗體為已知，則請求之發明不具進步性。然而，若請求之發明具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則該單株抗體具有進步性。若請求之單株抗體之融合瘤係新穎的，且已符合專利法規定寄存於專利專責機關指定之寄存機構，當以該融合瘤之寄存號碼界定請求之發明時，因融合瘤之製備過程涉及大量不同之變數，通常無法製得一完全相同之融合瘤；因此對於熟習該項技術者而言，若該融合瘤之製得是無法預期的，請求之單株抗體具有進步性。

(10)蛋白質

請求之發明為蛋白質，若所請蛋白質與已知蛋白質之間具有高度的結構相似性，則請求之蛋白質不具進步性。若請求之蛋白質具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則具有進步性。例如，請求之發明若為保留性取代(conservative substitution)所得的突變蛋白質，其與已知蛋白質之間具有高度的結構相似性，則請求之發明不具進步性。然而，若請求之突變蛋白質具有熟習該項技術者無法預期之有利效果，則具有進步性。

第二節　電腦軟體相關之發明---------- 1-8-18
一、前言---------- 1-8-18
二、名詞解釋---------- 1-8-21
三、說明書---------- 1-8-23
(一)充分揭露---------- 1-8-24
1. 熟習該項技術者---------- 1-8-24
2. 依據說明書之揭露，能瞭解其內容------ 1-8-24
3. 依據說明書能實施其發明---------- 1-8-27
(二)申請專利範圍---------- 1-8-27
四、發明類型之審查---------- 1-8-30
(一) 非屬電腦軟體相關發明之類型---- 1-8-30
1. 電腦軟體相關發明中不具「技術思想」之情況---------- 1-8-30
2. 電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」之項目---------- 1-8-31
3. 電腦軟體相關發明中有關法定不予發明專利之項目---------- 1-8-35
(二) 物之發明之類型---------- 1-8-38
1. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之定義 1-8-38
2. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之類型 1-8-38
(三) 方法發明之類型---------- 1-8-42
1. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之定義 1-8-42
2. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型 1-8-42
3. 判斷方法發明是否屬發明類型時應注意之事項---------- 1-8-51
(四) 記錄媒體形式之發明類型--------- 1-8-52
五、專利要件---------- 1-8-55
(一)產業上利用性---------- 1-8-55
(二)新穎性---------- 1-8-55
(三)進步性---------- 1-8-55
附錄一、　電腦軟體相關發明專利審查基準流程圖 1-8-61
附錄二、　審查記錄媒體形式發明之流程圖-------1-8-63

第八章　特定技術領域之審查基準

第二節　電腦軟體相關之發明

一、前言

本電腦軟體相關發明專利審查基準(以下簡稱本基準)，係依據我國現行專利法及專利法施行細則，並參酌專利審查基準總則篇之制定架構，再參考美國相關專利審查基準為主，輔以日本相關專利審查基準等資料訂定之。

在以往有關單純電腦軟體發明幾乎是無法准予專利，因此大多以著作權方式來加以保護，然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式，而不及於理念之功能，且無法如專利權般，排除他人同一內容之創作。再者，近年來軟體工業蓬勃發達，各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障，並可加以利用，以促進產業發展。因此，有關電腦軟體相關發明，透過專利法保護，以便取得專利權，乃各先進國家普遍之做法。

本基準係針對電腦軟體相關發明作為審查對象，在申請專利範圍中即使未明示以硬體與軟體結合的方式界定其具體結構(屬於物之發明)、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序(屬於方法發明)，亦需參酌發明之詳細說明、圖式所記載的內容，倘經審查委員判斷後認定係屬硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者，即判斷實質上為電腦軟體相關發明。

假如從說明書或圖式皆未能認定屬於硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者，則判斷實質上為非電腦軟體相關之發明，將以其他審查基準審查之。

電腦軟體基本上乃為演繹法(algorithm)實施方式之一種，而演繹法本身或含自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法、或甚至與數學無關之推理步驟、或係物理現象之推演。因此在審查認定有關電腦軟體相關發明是否可專利性(亦即"發明類

型之審查"乙節所述)，須特別謹慎，不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第二十一條規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之(as a whole)，審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定，例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，立即全盤否定其可專利性。惟若於申請專利範圍僅僅敘明數學公式或計算方法之步驟(即數學公式或計算方法本身)，並未敘明該方法如何利用電腦實現技術效果，則有可能被認定是僅數學邏輯演繹的解決，非專利保護的範疇。

再者，電腦軟體係為一無形之物，必須藉助電腦硬體執行才能產生技術效果，故而以往許多有關電腦軟體相關發明之申請案，常被誤認為必須限定在與特定硬體結合方式才屬發明之類型。如此將使該發明主張之申請專利範圍有所限縮，或甚偏離。因此就上述觀點勢必有釐清的必要：亦即，電腦軟體必須藉助電腦硬體實施才得以解決該發明之課題，但未必須限定在〝特定〞硬體平台上方可實施。有關進一步說明請參見本基準四、(二)〝物之發明之類型〞乙節。

電腦軟體經電腦硬體執行及伴隨資料之處理，必定於電腦外或電腦內產生具體轉換效果，此種轉換無論是物理上或化學上的轉變，皆非藉由人力所完成者，其可視為利用自然法則，而符合專利法第十九條「利用自然法則」部分之規定。但在此仍必須強調，雖然「利用硬體資源之處理」這部分可視為利用自然法則，但如未限定於特定硬體與軟體結合之具體結構時，則將被視為「僅單純使用電腦處理」而不具技術思想，仍須就申請專利範圍整體觀之(as a whole)，以其內含之軟體所執行之步驟或程序是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定。

此外，有關電腦可讀取之記錄媒體形式之發明，以往並不屬於可准予發明專利範疇，而由於近期美、日等國均已將之列入可准予專利之標的，因此為順應世界潮流，本基準亦將記錄媒體形式之發明納入審查範疇。

本基準於附錄一及附錄二包含電腦軟體相關發明判斷之流程圖，審查時將可遵循該流程圖之判斷流程，進行有關電腦軟體相關發明之申請專利案件審查工作。

請注意，本基準所列舉之實例僅係為使能輕易理解本基準，作

為輔助手段而設計的，在任何情況下皆不能違反本文之揭示。同時，本基準所列舉之實例亦非為說明書之範本。另基於電腦軟體產業，因具有特殊性，本節基準之規定，僅適用電腦軟體相關發明之審查。

二、名詞解釋

本小節所定義之名詞解釋，係為使本基準所使用之辭彙更加明確化，以不致產生混淆或誤解之情況下而訂定之。因此本基準所使用之辭彙，如有引用下列名詞，將以本小節定義之說明為準。然而，本小節之名詞解釋不作為撰寫說明書時，所使用辭彙之依據。例如：本小節有關第9項〝步驟〞說明，於一般說明書敘述中可能表示〝單一動作〞或〝一系列動作〞(亦即 step[1]或 steps)。因此，有關說明書中如何規範所使用之辭彙，請參見本基準三、(二)〝申請專利範圍〞乙節。

1. 電腦軟體相關發明(computer software related invention)：係指該發明之實施上軟體乃為必要之發明。

2. 演繹法(algorithm)：一種邏輯推演的描述方式，用以對問題的解決方法。包含自然法則、科學原理、數學方法、物理現象、抽象觀念、或人類思考步驟等方式所產生之步驟。

3. 電腦:依人工輸入信號或預存之程式或指令或記錄資料而執行演算處理使可產生結果之有形物品，如一般所稱之電子計算機、微處理器、單晶片微處理機、中央處理機等，但不以此為限。

4. 軟體(software):係指電腦動作所相關之程式或程序或步驟。

5. 程式(program):係指利用電腦處理之指令列，為電腦軟體表現形式之一。

6. 程式表列(program listings):係指將程式以指令的表現方式印刷於紙上或顯示於畫面予以表示者。

7. 指令(command):用以使電腦動作之符號或字串。

〝step〞一詞，亦不一定表單一動作，例如：step plus function之 step 表一系列動作之組合。

8. 程序(procedures)：係指用以達成特定目的而具有順序性之一連串操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一。

9. 步驟(step):係指為達成特定之功能而可實施之操作或處理動作或先後連貫之操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一。

10. 操作或處理動作：係指單一之電腦動作。

11. 方法:係指為產生具體且非抽象的結果，所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟而言。

12. 記錄媒體:能將資訊以物理裝置存入或/與讀取之載體。

13. 資料結構(data structure):在資料元件之間具有某種實際上或邏輯上之關係者，被設計用以支持特定的資料操作功能。

14. 硬體資源(hardware resources):用以處理、操作或實現功能之物理構造或物理元件，如電腦、電腦週邊設備、接受電腦指令之機械、處理或提供輸入電腦之訊息或能源之機械、記憶體、輸入輸出裝置等。

三、說明書

為使熟習該項技術者能夠瞭解其內容並據以實施，有關說明書之撰寫，應載明相關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並據以實施。而申請專利範圍，則應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。以符合專利法第二十二條第三、四項之規定。

有關記載發明之目的方面，申請案之專利請求標的一定要有實際用途；亦即須為具有實際應用價值的發明。審查時應對整份說明書進行審查，包括發明的詳細說明、任何已揭露的特定實施例、申請專利範圍及該申請案所主張之任何特定的功效等項目，指出並瞭解該發明的實際用途[2]。

至於記載發明之技術內容、特點及功效方面，審查時必須審核該發明的詳細揭露及特定實施例，決定申請人發明的內容；並參酌以下的步驟審查電腦軟體相關發明[3]：

步驟1. 依據該軟體執行的程序，決定該電腦做了什麼？(亦即，該電腦的功效)[4]；

步驟2. 決定該電腦是如何建構以提供該功效(亦即，組成該電腦的元件為何、以及該等元件是如何建構、相互關連以提供該特定的功效)；以及

步驟3. 決定該電腦與構成該發明且在該電腦外部之其他標的間之關係(亦即，機械、裝置、材料或非由該電腦完全或部分執行的方法步驟)[5]。

---

[2] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞II.A(1)

[3] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞II.B.(2)

[4] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞註解[9]：
Arrhythmia， 958 F.2d at 1057, 22 USPQ2d at 1036：
「當然現代的數位電腦操作資料，通常是以二進位的方式執行數學運算，如加減乘除或位元的移位。但這只是電腦如何處理它所做的工作。重要的是，在真實的世界中該資料的意義及其操作為何，即電腦所作的是甚麼？」

[5] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞註解[10]：
許多電腦應用發明並不只包含電腦而已。因此，本局之審查委員應指認那些電腦應用發明之專利所主張的元件，而該電腦應用發明並非程式所設定之電腦的一部份，並判定那些元件如何與該程式所設定之電腦關聯在一起。本局之審查委員應找尋特定的資料，以瞭解該程式所設定之電腦在整個方法或機械中的角色，以及程式所設定之電腦如何與該裝置，或使用在該方法中之裝置的其它元件整合在一起。

有關認定申請專利範圍，審查時必須對每一個請求項逐一審查，不可因部分請求項不符專利要件而全盤加以核駁。且應將每個請求項的限定，關連到說明書內描述該限定的所有部分，亦即找出支持該限定的依據。並對該等請求項作合理的認定。

(一)充分揭露

依據專利法第二十二條第三項「.....說明書，除應記載申請專利範圍外，並應記載有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。

1. 熟習該項技術者

揭露之內容必須使熟習該項技術者能瞭解其內容，所謂熟習該項技術者係指熟習該發明所揭露相關技術領域之一般技藝知識人士。

2. 依據說明書之揭露，能瞭解其內容[6]

有時說明書之揭露可能足以使熟習該項技術者據以實施該發明，但卻仍無法符合文字描述的要求。對於文字描述的要求，申請人的說明一定要合理地表達讓熟習該項技術者瞭解該申請人發明了什麼，以及主張了什麼[7]。再者，有關說明書文字描述之要求，仍必須符合專利審查基準總則篇的規定。

在許多情況下，申請人會以功能方塊圖描述電腦中之重要元件。審查時應審查說明書，以確定除了功能方塊圖之外，該說明書是否已適當的描述，以說明該等功能方塊圖中硬體或硬體及相關軟體的每一個元件及該等元件是如何相互關連。

而有關電腦軟體相關發明專利說明書中之圖式可使用資料流程圖(Data Flow Diagram) 、虛擬碼(Pseudo Code)、方塊圖

---

[6] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞V.A.2

[7] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞V.B.1

(Block Diagram)、流程圖(Flow Chart)、時序圖(Time Chart)等可揭露技術特徵之圖式，然並不以此為限。

所謂功能手段語言(Means or Step Plus Function Language)[8]係針對請求項為組合式元件(elements)之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作(acts)之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置(means)或步驟(step)的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程序上所需的複雜說明，而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化。採用功能手段語言方式撰寫其申請專利範圍時，就其相對之元件，如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認定其元件所涵蓋範圍，將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明，甚至包括尚未發明之裝置或步驟，顯然是不恰當的。依據專利法第五十六條第二項「發明專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。因此，如果申請專利範圍採用功能手段語言之方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致。同時，如果審查時發現有習知技術能執行和申請專利範圍所述元件相同功能且相對該元件之結構、材料或動作實質近似時，或者為熟習該項技術者可將習知技術輕易置換成說明書中之結構、材料或動作時，除非在說明書中能具體記載其特殊或相異處，否則將被習知技術所涵蓋。

申請人如有在說明書之文字描述中清楚地揭露該功能手段對應於某電腦或電腦元件所習知的結構，且該結構是以硬體或硬體與相關軟體結合來實現，便可以明確地主張功能手段限制。該功能手段可被定義為：

(1) 一個具備特定功能且以硬體或硬體與軟體實現的電腦；或

(2) 一個電腦內之邏輯電路或其他元件，其係可執行一系列經電腦程式特別指定的運作；或

(3) 一個儲存可執行指令的電腦記錄媒體，該電腦記錄媒體中指令代表一個可使電腦以特殊方式運作的電腦程式。

當請求項中出現功能手段語言時，若在說明書之文字描述

[8] 由於我國以往並未對此種撰寫方式加以解說，為免產生審查認定上的困擾，勢必有加以規範的必要。

中未對其非習知的部分提出對應的說明，該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如，申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能，而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合，提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說，則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段，將視為並未揭露任何〝構成〞。審查時應以未適當揭露的理由，核駁該請求項。此核駁便將解說的責任轉給申請人，使其必須描述對應於請求項內功能手段之特定結構或材料，並在說明書中指出描述該功能手段之實施例。相對的，若對應所揭露執行功能之結構已經以某種形式建構妥以執行該功能之記憶體或邏輯電路(如一定義好的電腦程式)，則該申請案便視為已揭露對應於請求項內所載功能手段之〝構成〞。

有關說明書之揭露，尤其是請求項部分，應以電腦所執行的方法步驟來定義，而不是僅引述原始程式碼或目的程式碼。然而在某些狀況下，如可使熟習該項技術者更能瞭解其發明之解決手段而適度使用自我註解(Self-Documenting)的程式碼[9]，如虛擬碼(Pseudo Code)則仍可被接受的。

此外，以下例示係違反軟體相關發明充分揭露之例[10]。

例1. 因使用未定義之非慣用之技術用語、省略符號、記號等，因用語意義不明，而無法實施請求項中之發明者。

例2. 於發明之詳細說明中，對應於請求項發明所記載之技術性程序或功能、僅予以抽象化地記述，致無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，而無法實施請求項中之發明者。

例3. 於發明之詳細說明中，對於用以達成請求項發明之功能之硬體或軟體，僅在說明書中以功能方塊圖或流程圖表達而無法明白如何構成硬體或軟體，致無法實施請求項中之發明者。

例4. 請求項雖係藉該發明所達成之一或二以上之功能予以表現，但發明之詳細說明則係藉流程圖予以說明，而請求項中所記述之功能與流程圖間之對應關係不明，致無法實施請求項中之發明者。

---

[9] 由於程式碼中所使用之文字，多為電腦軟體專業領域所慣用或定義之指令或變數等符號，故為熟習該項技術者能瞭解之特殊符號，應無違反專利法施行細則第十四條之規定。

[10] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞1.2.1

如有上述之任一情形時，將視為揭露不完整，申請人必須再提出具體之補充說明或修正。

3. 依據說明書能實施其發明[11]

說明書之記載應使熟習該項技術者可據以實施該請求保護的發明，對於電腦軟體相關發明，說明書一定要揭露到讓熟習該項技術者能將電腦建構成具備所要求的功能，以及在可應用的範圍內，不需複雜的試驗，可將該電腦與達到所主張發明之其他元件相互關連在一起，除非熟習該項技術者不需說明便能知悉。

對於許多電腦軟體相關發明，所主張的發明往往涉及一個以上的技術領域。對於此種發明，說明書一定要能夠讓相關技術領域之熟習者可據以實施。例如，請求項中主張的是一種電腦，該電腦可決定並顯示一化合物之立體結構，若要使該請求項可據以實施，該說明書一定要：

(1) 能使熟習分子模型者瞭解並應用其分子模型方法；以及
(2) 能使熟習電腦程式者寫出一個程式，其能教導電腦以產生並顯示該化合物之立體結構的影像。

(二)申請專利範圍[12]

申請專利範圍界定了專利權範圍，因而必須仔細審查。分析申請專利範圍的目的，是要認定申請人所訴求的保護範圍，並瞭解申請專利範圍與申請人之發明的關係。在判定每項請求項是否符合可專利性的法定要件之前，審查時必須認定或判斷每一請求項中的用語及辭彙。

審查時對於申請專利範圍的分析，應從認定每一專利請求項的限制開始。對於主張方法發明，其專利請求項應限定在所執行的步驟或程序。對於主張物之發明，其專利請求項則應限定為確

[11] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞V.B.2

[12] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞II.C

切的具體結構，包含硬體、硬體與軟體的結合、執行軟體結果所產生之物。

無論所主張之發明是否以功能手段語言來界定，審查時應將每一專利請求項的範圍，關聯到說明書中所有描述該專利請求範圍的部分，以確保審查時能正確地認定每一專利請求項的範圍。

申請專利範圍的專利請求標的是由限定其範圍的辭彙所界定的。審查時所要審查的便是該等專利請求標的。一般而言，該辭彙是否限定專利請求的範圍，將取決於專利請求項中所使用的文法及辭彙的特定意義。含有建議性或選擇性但未要求執行的步驟或不將專利請求項限定在一特定之結構的用語，便無法限定申請專利範圍或專利請求項的限制[13]。

審查時必須依照說明書內容，以適當地判定申請專利範圍中所使用辭彙之意義。當其辭彙涉及科學名詞之譯名時，應附註外文原名，若譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為準[14]。除此之外，倘申請人使用自己的辭彙，則必須對申請專利範圍中所使用之辭彙提供明確的定義。此時該定義便將用來詮釋該辭彙在專利請求項中之意義。審查時將判斷原說明書所提供的定義是否與申請人所作的任何陳述一致[15]。 如果申請人在說明書中並未對該辭彙有所定義，則該辭彙將賦予其"一般的意義"。

---

[13] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞註解[12]：
某些用語可能引起其在申請專利範圍中之限制效果的問題，例如：
(a) 對於"企圖使用"(intended use)或"使用領域"(field of use)之陳述，
(b) "適用於"（adapted to）或 "適用來"（adapted for）語句，
(c) "其中"（wherein）語句，或
(d) "利用以"（whereby）語句。
以上之例子並不以此為限。

[14] 參照專利施行細則第十四條規定。

[15] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞註解[14]：
參閱，如， In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994)（發明人應界定用來描述發明的特定語詞， 但一定要以"合理的清晰，通達，及準確"的方式定義，而且，如果定義了，一定要"'在說明書中以某種方式，鋪陳其不尋常的界定'，如此才能使熟習該項技藝之人士注意到該意義的改變"）（引用自 Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed. Cir.1992)）。

審查時一定要從熟習該項技術者的觀點來理解申請專利範圍。申請專利範圍及說明書的揭露並不會憑空地被評量。如請求項發明之元件屬習知，申請人並不須要提供描述那些元件的說明。在此情況下，該等元件將被視為任何且每一專業領域所熟習之硬體或硬體與軟體結合的技術，所具有之必備功能。

雖然說明書有助於判定申請人對一辭彙所下的定義，但從說明書中所得到之確定的限定範圍並不能用來解讀一個不含有該限定範圍的專利請求項。審查時對於一專利請求項必須給予合理認定。

最後，在審查專利請求之範圍時，申請專利範圍的每個限定都必須考慮周延。 審查時不可將專利所主張之發明分割為獨立的元件，然後分別地審查該等元件。相反地，申請專利範圍應視為一個整體(as a whole)來考量。

四、 發明類型之審查

(一)非屬電腦軟體相關發明之類型

由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多行業有關物或方法之發明均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是否非屬發明之類型時，不應以所應用之行業別來驟斷，而應以其所利用之技術本質加以審查，例如利用電腦軟體相關技術施行於從事商業的方法或醫療方法，因其並非申請從事商業的方法或醫療方法本身，故不應因其應用於從事商業的方法或醫療方法而加以核駁，而應針對其所利用之電腦軟體相關技術本身來加以判斷[16]。亦即應回歸於專利法第十九條之規定。

凡申請專利之標的不符專利法第十九條所定義之發明者，均為本節所定義之非屬發明之類型，(在此必須強調，本節以下所舉的例子如判定為非「非屬發明之類型」並不表示即屬發明之類型，必須再依物或方法發明之類型、或記錄媒體形式之發明之審查流程加以判斷。)依專利審查基準[17]之說明，不符「利用自然法則」者可歸納如下:

自然法則本身
單純之發現
違反自然法則者
非利用自然法則者

另外，由於電腦軟體相關發明之特性，雖然解決手段為利用自然法則之手段，但若是「僅單純使用電腦處理」或「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」或「『僅單純使用電腦處理』及『僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中』」之任一情況時，因屬於不具任何「技術思想」者，故仍無法視為符合專利法第十九條之規定，而非屬電腦軟體相關之發明[18]。

1. 電腦軟體相關發明中不具「技術思想」之情況

---

[16] 參見 美國〝電腦相關發明審查基準〞I(5)

[17] 參見 我國專利審查基準[17]第一篇第一章第二節 1-1-2 頁

[18] 參見 日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.2.1(4)

(1) 僅單純使用電腦處理：

若未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者屬之。

(2) 僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中：

依據專利審查基準[19]，將非技術思想者分為(一)技能，(二)單純資訊之揭示，(三)單純美術之創作物。其中「單純資訊之揭示，僅揭示有資訊內容，而無技術思想及特徵者，非屬發明之類型」。例如僅單純收錄音樂之CD等。

「但若有資訊之揭示(揭示本身、揭示手段或揭示方法等)具有技術思想及特徵者，則屬發明之類型」。

由於電腦程式或資料本身係為一無形之物，必須附載於儲存媒體之中，否則非屬發明之類型。然而如果僅單純將電腦程式或資料記錄於儲存媒體中，而無任何實施具體之效果，亦非屬發明之類型。至於若該媒體中之電腦程式或資料，經機械讀入電腦，而與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時[20]，則須進一步審查其施行之實質功能或應用，是否屬發明之類型[21]。

有關審查資訊之內容，是否屬「單純資訊之揭示」抑或是「具有技術思想及特徵者」請參見本基準四、(四)〝記錄媒體形式之發明類型〞乙節。

(3) 「僅單純使用電腦處理」及「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」

2. 電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」之項目

---

[19] 參見 我國專利審查基準[19]第一篇第一章第二節 1-1-3 頁

[20] 參見 美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,1,a(1)~IV,B,1,a(2)

[21] 有關記錄媒體形式之發明，請參見 本基準四、(四)〝記錄媒體形式之發明類型〞乙節

(1) 自然法則本身:

依據專利審查基準[22]，「發明應為利用自然法則之技術思想之創作，以解決技術課題，達成所期待的發明的目的」，而自然法則本身，係已存在之真理，並非由人類的創作而得。因此任何主張自然法則本身為申請專利範圍，均不符專利法第十九條之規定。故如電腦軟體僅描述自然法則(如 $E=MC^2$ 或牛頓定律等)本身者，即為非屬發明之類型。

(2) 單純之發現:

依據專利審查基準[23]，「因創作係『發明』之一大要素，故如「礦石」等天然物及自然現象之發現等，並無創作行為，亦非利用自然法則之技術思想之創作，而僅為一種發現行為，是以非屬發明之類型」。由於天然物及自然現象(如電流、磁場或天文等)乃為既存之事實，非由人類創作而得。因此申請專利範圍，如只記載自然現象本身，將僅為單純之發現。

但「凡將所發現的自然現象，改換成可供產業上利用之技術思想之創作，則屬於經由創作行為而得之『發明』，並非僅為一種發現行為」，因此如果利用硬體或硬體與軟體結合的方式提煉出某種物質的方法，或者利用專家系統探勘出某種稀有礦藏，將非僅為一種發現行為[24]。此外，為發現某天然物或自然現象而設計之裝置，亦非屬「僅單純之發現」，須再進一步審查[25]。

實例 1：
發明名稱：分析並顯示一化合物之立體結構的裝置
申請專利範圍：
1. 一種分析並顯示一化合物之立體結構的裝置，包含：

---

[22] 參見 我國專利審查基準[22]第一篇第一章第二節 1-1-2 頁

[23] 參見 我國專利審查基準[23]第一篇第一章第二節 1-1-2 頁

[24] 有關電腦軟體之方法發明，請參見 本基準四、(三)〝方法發明之類型〞乙節

[25] 基本上，天然物及自然現象本身為非屬發明之類型。但是發現天然物或自然現象之方法或裝置，或者利用天然物或自然現象之應用方法或裝置，則非「非屬發明之類型」。

一邏輯電路裝置，用以依據一化合物之分子資料，執行一程式運算，並輸出一計算結果；
一產生裝置，用以依據該計算結果，輸出一化合物立體結構；及
一顯示裝置，用以顯示該化合物之立體結構。

說明：

雖化合物質之結構為既存之事實，然上述申請專利範圍係主張一種特定的電腦(或稱特定的裝置)，而與發現化合物質之結構的方法無關，是故須再進一步審查[26]。

(3) 違反自然法則者:

依據專利審查基準[27]「發明係利用自然法則之技術思想之創作，所以如申請專利之標的所利用的技術內容，有一部分係違反自然法則者，即非屬『發明』之類型」，故如電腦軟體之利用違反自然法則，即非屬發明之類型。

例如，在開發軟體過程中，如何避免所開發之軟體落入無法停止的狀態(non-termination)是一個非常重要而欲解決的課題。因此如果有一軟體發明專利申請為：一個專門用於檢測任何軟體是否會落入無法停止的狀態之檢測軟體。然以數學証明已知，在沒有其他限制條件下，有關解決演繹法是否會終止(termination)的問題係為一不可解之問題。因此上述主張之檢測軟體乃屬違反自然法則之方法，故非屬發明之類型[28]。

(4) 非利用自然法則者:

依據專利審查基準[29]「申請專利之標的，係利用自然法則以外之法則所創作者，雖為一種創作，但因其非屬專利法第十九條定義之發明，故非屬發明之類型」，如電腦軟體僅包含經濟法則、人為取決、心智活動，即非屬發明之類型。

---

[26] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,a(iii)之實例

[27] 參見 我國專利審查基準[27]第一篇第一章第二節 1-1-2 頁

[28] 此例與發明永動機器例子類似。

[29] 參見 我國專利審查基準[29]第一篇第一章第二節 1-1-3 頁

但如該電腦軟體內容雖有非利用自然法則之部分，然整體上有利用自然法則者，須考慮其技術之特性，而加以判斷。

實例2：

發明名稱：遊樂機器裝置

申請專利範圍：

1. 一種樸克牌遊樂機器裝置，係利用一電腦之一樸克牌遊樂裝置，其特徵在於具有：因應複數張卡片之組合中由至少一遊戲者決定所抽出複數張牌之種類，獲得不同得分之得分計算機構。

2. 一種樸克牌遊樂機器裝置，係利用一電腦之一樸克牌遊樂裝置，其特徵在於具有：
一記憶機構，包括記憶一牌資料表及一得分資料表，該牌資料表中，複數張牌之組合係對應於特定之牌資料，該得分資料表中，牌資料係對應於得分資料；及一輸出機構，以所選擇之複數張卡片之組合為基本，檢索該牌資料表，抽出所對應之牌資料，以該牌資料為基本，檢索該得分資料表，並將所抽出之該牌資料之全部及該得分資料之合計予以輸出。

說明：

有關請求項1描述：「因應複數張卡片之組合中由遊戲者決定所抽出牌之種類」係屬於人為取決之方式，為「非利用自然法則者」。惟該請求項中有利用自然法則之解決手段部分即「獲得不同得分之得分計算機構」，故申請專利範圍整體觀之，仍有利用自然法則。但其並未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，亦即僅「單純使用電腦處理」而缺少技術思想，故仍非屬發明之類型。

有關請求項2中雖亦有人為取決部分，然從該請求項整體觀之，其中仍含有直接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，此部分係利用自然法則之技術思想，自非僅為「單純使用電腦處理」，故須再進一步審查[30]。

[30]參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞3 實例七

3. 電腦軟體相關發明中有關法定不予發明專利之項目

專利法第二十一條第一項列舉五款法定不予發明專利之項目，其中與電腦軟體相關發明關連性最深之第三、四、五款規定:

科學原理或數學方法
遊戲及運動之規則或方法
其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫

(1) 科學原理或數學方法:

電腦軟體如果僅是描述科學原理(如萬有引力)或數學方法(一個或一套數學公式)本身者，則為法定不予發明專利之項目。

但如該電腦軟體係利用科學原理或數學方法，而非獨占科學原理或數學方法之情況，則另須從申請專利範圍整體觀之考慮其技術之特性是否有利用自然法則之技術思想部分，加以判斷。

例如，有一發明係利用電腦將 BCD 碼轉變成二進位碼(Binary Code)之方法。因該申請專利範圍係主張其轉換數字編碼格式之數學方法本身，且整體觀之並無「直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項」。故屬法定不予發明專利之項目[31]。

實例 3：
發明名稱：計程車里程計費方法及裝置
申請專利範圍：
1. 一種應用電腦計算計程車車資的方法，包含步驟：
   a. 執行一計算車資的公式，及該公式為
      65 + [(公里數 * 2) - 2] * 5；及
   b. 顯示該計算結果於螢幕上。

[31] Gottschalk v. Benson 409 US 63,72(1972)

2. 一種計算計程車車資的裝置，包含：
一感應器，用以一量測車輪之旋轉數資料，並產生該旋轉數資料及圓周長資料；
一第一記憶裝置，用以儲存該量測之旋轉數資料；
一第二記憶裝置，用以儲存該車輪之圓周長資料；
一乘積裝置，用以讀取該旋轉數資料及該圓周長資料，並輸出該旋轉數資料及該圓周長資料的乘積結果；
一第三記憶裝置，用以儲存該乘積裝置之輸出資料；
一計算模組，用以讀取該第三記憶裝置之輸出資料，並將該輸出資料乘以二再減去二之結果，乘以五，再加六十五，並輸出計算之結果；及
一顯示裝置，用以顯示該計算模組之輸出。

說明：

有關請求項 1 描述，除計算計程車車資之數學公式外，並無明顯「直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項」，而「僅單純使用電腦處理」，因此顯然企圖獨佔該數學公式本身，故為法定不予發明專利之項目。

有關請求項 2 描述，係利用硬體資源進行處理，係屬利用自然法則之技術思想之創作。又依其申請專利範圍整體觀之，為直接顯示如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，而非「僅單純使用電腦處理」，且並無獨佔該數學公式本身，是故須再進一步審查。

(2) 遊戲及運動之規則或方法

依據專利審查基準[32]「由於遊戲及運動之規則或方法，係利用與自然法則無關之人為的規則或方法，必然會利用到人類之推理力、記憶力、技能、偶然性及精神性等而成者，不能謂為利用自然法則之發明」。

以上係指遊戲及運動之規則或方法本身，為法定不予發明專利之項目。然利用上述之規則或方法，製作之電視遊樂器或電腦軟體者，如僅部分利用到人類之推理力、記憶力、

[32] 參見 我國專利審查基準[32]第一篇第一章第二節 1-1-6 頁

技能、偶然性或精神性等而成者，則須再進一步考慮其技術之特性，而加以判斷[33]。

例如，有關槍靶計分之遊戲規則本身是無法主張發明專利。再者有關如何射擊以求取高分之方法亦無法主張發明專利。但是利用紅外線組成之光柵，分別置於靶面之X與Y軸，用以測得彈著點座標，再經電腦換算成得分之槍靶自動計分裝置或方法，因未利用到人類之推理力、記憶力、技能、偶然性或精神性等情形，因此須再進一步審查。

(3) 其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫:

發明係以利用自然法則，且必須具有反覆發生同一效果之工業或產業上實踐技術之思想創作[34]。故若電腦軟體須經由人類推理判斷或記憶能力，始能幫助系統作抉擇認定，將會產生相當的不確定性，而不具反覆再現之效果，則屬法定不予發明專利之項目(參見 專利審查基準第一篇第一章第四節 1-1-13 頁，例 8〝漢字檢索編碼方法〞)。

然而前述情形所強調的在於藉助於"人類"推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。現如果將原先需由人類推理判斷部分轉換成電腦程式，由電腦施行推理判斷，而能依據既定的條件，自行運作，例如決策支援系統，自動控制系統等，或者將原先需由人類記憶資訊始能執行部分儲存於電腦內，而由電腦自行讀取應用，例如專家系統之知識庫部分，因具有反覆再現之效果，則需再進一步審查。

又如前例"漢字檢索編碼方法"(亦即中文輸入法)，雖有部分藉助人類推理力、記憶力始能執行，但仍應從申請專利範圍整體觀之，依據有利用自然法則之技術思想部分來加以審查。

---

[33] 參見 實例 2. 遊樂機器

[34]參見 行政法院七十三年判字第一二五七號

(二)物之發明之類型[35]

1. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之定義

凡可供產業上利用，且係利用自然法則之技術思想之創作，並以硬體與軟體結合的方式來界定其具體結構，即認定屬於電腦軟體相關發明物之發明之類型。

2. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之類型

有關電腦軟體相關發明物之發明之類型，可分為二類：(1)非限定於特定硬體與軟體結合之發明，亦即執行軟體於任何不特定的硬體之發明；(2)限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合之具體結構之發明。審查時須根據申請專利範圍，同時配合專利說明書所對應之技術特徵進行審查，並依據上述定義加以分類。就第一類物之發明之類型而言，因屬於不特定之硬體，因此審查時須針對其中執行之軟體所欲解決課題之方法或手段加以審查，以決定該物之發明之申請專利範圍是否屬發明之類型（有關方法之審查，請參照方法發明之類型）。就第二類的申請專利範圍而言，審查時則須就該特定物之發明之特定硬體或硬體與特定軟體結合之具體結構來認定該物，以決定該物之發明之申請專利範圍是否屬發明之類型。

(1)第一類物之發明之專利申請（物之發明之申請專利範圍係包含方法(underlying process)實施應用於任何不特定硬體之發明）

審查時必須詳閱其專利說明書，而不能僅以申請專利範圍中所提及之硬體元件來作為判斷分類之依據。亦即，即使在申請專利範圍中提及硬體元件，未必表示該申請專利範圍就限定為一特定的物之發明之專利申請（亦即屬第二類物之發明之專利申請），尚須考慮在說明書中所對應之技術特徵來加以考量。當審查時根據說明書的描述來解讀該物之申請專利範圍時，如果該物之申請專利範圍係包含方法實施應用於任何一電腦（或物）時，換言之，當該申請專利範圍屬以

---

[35]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,a

下之類型：

- 該申請專利範圍係將電腦（或物）或電腦（或物）組件之具體性質界定為僅止於電腦內或電腦外執行之功能或步驟；及

- 該申請專利範圍係包含所定類別（例如電腦、電腦可讀取記憶體）以任何形式組合而成之任一物以執行該方法。

如申請專利範圍屬上述之類型將可被認定屬於第一類物之發明之申請專利範圍。由於該申請專利範圍係將該方法實施應用於任何一電腦（或物），且該電腦（或物）或電腦（或物）組件之具體性質被界定為僅止於電腦（或物）上執行之功能或步驟，然而該申請專利範圍並未對特定程式所執行之電腦（或物）或其硬體或軟體元件的具體結構加以界定，亦未明確界定該特定程式之執行所用電腦（或物）之元件，並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合，故不能將該申請專利範圍界定為一特定之物，則此時審查時應依據該發明所欲解決課題之方法或手段加以審查。

審查時需注意，當發現在物的請求項中，係包含方法發明實施應用於任何不特定之物時(亦即屬第一類物之發明之專利申請)，雖係以該物之請求項之對應方法(underlying process)進行審查，然而並不表示其請求項可將其對應方法獨立主張為方法發明之類型。此僅表示該物之請求項係包含任何不特定之硬體或硬體平台與執行該請求項所主張功能相關軟體而已。

當審查委員審視申請專利範圍整體觀之，認定申請專利範圍並非限定在一特定之物時，申請人如對上述之認定有不同意見，應提出說明，以支持其請求之發明係如何明確界定於一特定之物（亦即屬第二類物之發明之專利申請），否則便以第一類任何不特定物之發明類型來加以審查。

若該申請專利範圍被認定屬於第一類物之發明之申請專利範圍時，且相對於該發明所欲解決課題之方法或手段經審查屬發明之類型時，則該物之專利申請就應屬發明之類型。同理，如果該發明所欲解決課題之方法或手段經審查非屬發

明之類型，審查時應將該專利申請之標的物歸類為非屬發明之類型而加以核駁。

(2) 第二類物之發明之專利申請（特定的物之發明之專利申請）

所謂〝特定硬體〞或〝特定軟體〞係指有限定在為解決該課題而特別設計之特定硬體或軟體之意。如果一物之申請專利範圍不屬於前述第一類物之發明之申請專利範圍時，那麼該物之專利申請便被視為特定之物之專利申請，亦即屬第二類物之發明之專利申請。當電腦相關發明之專利申請被認定為一特定之物時，其必須係以特定硬體或硬體與特定軟體(specific software)之具體結構來認定該物。為使熟習該項技術者瞭解其內容，申請人可藉由以熟習該項技術者所能理解的方式，來界定程式所執行之電腦、或其硬體、或軟體元件的具體結構。一般而言，特定程式所執行之電腦之申請專利範圍，應明確界定該電腦之元件，並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合。

為明確界定一特定電腦（或物）之記憶體，申請專利範圍必須要明確指出一般或特定之記憶體以及一特定軟體，並提出儲存在該記憶體中之軟體的功能說明。

凡申請專利範圍所界定之特定物，必須在其所屬專業技術領域中具有實際用途，方可合乎法定的要件。若在申請專利範圍及說明書中的說明，僅籠統說明該特定物之應用領域而未作進一步的限制，使得熟習該項技術者無法明確瞭解其實際應用，則該申請專利範圍將歸類於非屬發明之類型。

實例 4：(現有甲、乙兩份申請發明專利說明書，其中發明名稱及申請專利範圍均相同，但說明書揭露內容不同。)

發明名稱：分析並顯示化合物質之三度空間結構的方法及裝置

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：

a. 解出該化合物波形函數的參數，以判定該化合物之結構；以及
b. 顯示步驟 a. 所判定該化合物之三度空間之結構。

2. 一種用以判定化合物三度空間結構之電腦裝置，包含：
   a. 一判定裝置(means)，用以判定一化合物之三度空間之結構；以及
   b. 一顯示裝置(means)，用以產生並顯示一代表該化合物之三度空間之影像。

甲之說明書：說明書中有記述特定的軟體，即有記載特定的程式碼片段，該等程式碼可用以設定一微處理器，以產生特定邏輯功能之電路。該等電路在專利請求項中係以裝置（means）的形式來規範，以符合所主張裝置的限定。

乙之說明書：說明書中提及，選擇一熟習該項技術者可以理解之合適的習知電腦系統，並將該專利所主張之方法實施於該電腦系統中。然而在說明書中並未就專利請求項中所規範的兩項裝置（means）作特別的描述與限制，（即說明書中並未提示特定的軟體或邏輯電路），不過在說明書中，卻對於如何解出化合物之波形函數方程式有所解釋，而且指出可藉由該波形函數方程式之解，以判定該化合物之具體結構。

說明：

甲之說明書，在說明書中所對應之技術特徵記載了特定程式所設定之電腦以產生特定邏輯功能之電路，明確界定該電腦之元件，並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合，換言之，說明書中明確界定了一可執行其所主張功能之特定物。因此其申請專利範圍便明確界定為一種特定電腦，該申請專利範圍可否准予專利與其所主張方法無關。(係屬於第二類物之發明之申請專利範圍)。

乙之說明書，由於在說明書中並未就專利請求項中提及之兩項裝置作特別的描述與限制，故該電腦或電腦組件之具

體性質被界定為僅止於電腦上執行之功能或步驟，然因未對該主張之方法所執行之電腦或其硬體或軟體元件的具體結構加以界定，亦未明確界定該主張之方法所執行電腦之元件，並指出該等元件係如何以硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合。說明書僅就其所主張之方法提出說明。換言之，說明書中並未揭露任何資訊來區分“該方法實施應用於電腦上“，及判定“該方法本身“准予專利之要件有何不同之處。故審查時應依據該主張方法對該物之申請專利範圍進行審查。因此，該申請專利範圍被歸類為方法實施應用於任何不特定之電腦，其所主張物之申請專利範圍的可否准予專利係取決於其所主張方法之可專利性(係屬於第一類物之發明之申請專利範圍)。

(三) 方法發明之類型

1. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之定義

在電腦軟體相關之方法發明中其所謂的方法係指使電腦產生具體且非抽象之結果，所施予之一個或多個動作、程序、操作或步驟而言。方法發明的審查重點應就所請求之方法發明的內容整體觀之,以察知其所主張之發明為何。且該發明必須具有直接或間接藉助於電腦才能實施之特質，包括任何經電腦處理前或處理後或於電腦內，而能產生特定之實際應用效果者。

2. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型

基本上,電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型,可依其所執行的方法或步驟係發生在電腦外或電腦內產生具體轉換或動作者，可分類如下：

- 電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明(Pre-Computer Process Activity)[36]、
- 電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理(Post-Computer Process Activity)[37]、

---

[36]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,b,i

[37]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,b,i

• 於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍[38]。

(1) 於電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明

所謂「於電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明」係指所請求之方法發明為利用到具體物或動作,以作為經過電腦執行前的資料處理。此類發明通常需要在電腦外先執行測量的動作，將所測出之結果轉換成電腦可處理並具有技術特徵的資料，此一資料將促使任何物或動作所表現的訊號發生具體轉換並經電腦處理解決該課題，在大部分情形下均具備實際應用的效果。

例如，一種使用電腦處理器以接受病患之電腦斷層掃描之影像資料的方法，係執行運算，以判定某資料點的灰階值，與該資料點周圍之區域的平均值之間的差，並將影像中每一個資料點的差值以灰階顯示，並將其結果的影像顯示出來。在此例中，該資料是對有形之具體物即病患的解剖部位，用一種無形之訊號表示。當人體以 X 光掃描時，轉變發生在 X 光被改變為表示人體狀況的電腦可處理並具有技術特徵之電子訊號。該發明的實際價值在於可對人體組織產生新的電腦斷層掃描影像，而不將骨骼的結構顯示出來。

又例如，一種使用電腦處理器以執行地震探測的方法，係利用來自地震源（seismic source）的地殼地震能量波（spherical seismic energy waves），然後利用一組排列成陣列的接收點，以接收此地殼地震能量波，依據此地殼地震能量波，產生許多反射的訊號，並將此反射訊號總合起來，以產生一模擬地球對此地震能量之反射回應的訊號。在此案例中，該電腦所處理的電子訊號代表所反射的地震能量。該電子訊號提供了顯示地表下之構造的地球物理表示。而對於地表下之構造的地球物理探測，具有實際價值。

實例 5：

---

[38]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,b,ii

本發明為對一心臟病患直接分析其心電圖訊號以確定心臟功能之特定性質，心臟活動係由一心電圖機予以監視，藉由電極接觸病患的身體，依據不同的心臟活動脈相偵測出心臟的電子訊號。說明書揭露選擇特定的心電圖訊號(QRS 波)將其由類比值轉變為數位值，QRS 波的複合數位訊號是擷取自一段時間內多個 QRS 波，而後平均之，由類比至數位轉換器用以轉換心電圖訊號成為數位值，其中之高通濾波器為此技術中一般技術所熟知之組件，該複合 QRS 波形之先前部分，係被隔離然後以相反的時序處理，藉此讓使用者發現病患是否為心臟衰竭之高危險群，一程式化微處理器控制該等訊號的處理，伴隨一高階的說明及程式化步驟的流程圖，此一特殊的程式已被適當的揭露。

申請專利範圍：

1. 一種分析心電圖訊號之方法，用以決定後段 QRS 訊號中是否具有預設高頻值之訊號，其步驟至少包含：
   a. 轉換一系列 QRS 訊號至時間定義域，每一部分具有一數位值相對於該訊號於該時間之類比值；
   b. 將該 QRS 波以相返之時序通過高通濾波器；取得通過高通濾波器後輸出之算數值；以及
   c. 比較該算數值與該預設高頻值。

說明：

本發明確定使用一微處理器，所揭露之發明係用來讓使用者決定病患是否屬於心臟衰竭之高度危險群，將 QRS 訊號轉變成為電腦可處理並具有技術特徵之數位式電子訊號，並經電腦處理以解決該課題，係屬方法發明之類型。

(2) 於電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理

所請求之方法發明為電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理。此類發明係在電腦執行後，在電腦外部產生獨立且具體的動作，通常亦具有產業利用之價值。

例如，一種藉由更新製程的參數，以在模具中使橡膠硬化的方法，該方法使用一電腦處理器以判定橡膠硬化的時

間，及判定在橡膠硬化的過程中，何時可達到該硬化的時間，俾在達到的時間點時，控制電腦外的機器適時打開模具。

又例如，一種依據儲存在電腦中代表機器人各種型態之機械動作的資料，藉以控制機器人的方法，係使用一電腦處理器以計算該機器人及賦予其工作所執行之位置的相對位置，並根據所計算之位置，在電腦外控制該機器人的動作及位置。

實例 6：

本發明為一種用以控制四輪傳動汽車一後輪傳動角度之方法，所揭露的控制方法包括代表汽車操作狀況之許多參數之偵測，包含一前輪傳動角度(δ_f)及汽車速度(V)，所揭露的方法進一步包括使用一特殊的轉移函數 G(s)及依據

$\delta_r=\{G(s)*K*\delta_f\}/V$ 之公式

計算一合適的後輪傳動角度，其中 K 為一傳動係數。

轉移函數及傳動係數兩者均已適當的定義於說明書中，每一參數藉由一偵測器產生一電子訊號代表感應參數的大小，電子訊號係於一微處理器中處理，尤藉其特別程式可計算出所需要的合適傳動角度。

申請專利範圍：

1. 一種用於控制一四輪傳動汽車後輪之方法，其步驟至少包含：
   a. 偵測該汽車之一前輪傳動角度(δ_f)；
   b. 偵測該汽車之速度(V)；
   c. 以 $\delta_r=\{G(s)*K*\delta_f\}/V$ 依據該前輪傳動角度(δ_f)及該汽車速度(V)計算一合適的後輪傳動角度，其中 G(s)為一轉換函數，而 K 為一傳動係數；及
   d. 傳動後輪至該合適的後輪傳動角度(δ_r)。

說明：

本案例所揭露之發明確有使用電腦系統，而其技術手段發生在測得汽車之前輪傳動角度及汽車之速度等數據，經電腦處理後，藉以控制四輪傳動汽車之後輪傳動角度。係有電腦外部產生獨立且具體的控制動作，可屬方法發明之類型。

(3) 於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍

電腦所操作的是資料，因此電腦在運作中將資料轉換，然後在執行時改變其組合元件的狀態，即產生某種型式的具體轉換。由於此種具體轉換係在電腦內部發生的，故不能以此種動作決定該方法是否屬發明之類型。因此具有決定性之因素並非電腦如何執行該方法，而是電腦究竟執行了甚麼以達成某種實際的應用。

單純地操作抽象觀念或執行數學邏輯演算法是無法合乎發明之類型要求，儘管該方法可能有某些實用性[39]。這樣的請求專利標的，若要合乎發明之類型，所主張之方法發明一定要限定為：該抽象觀念或數學邏輯演算法在某特定技術領域中的實際應用。例如，電腦方法純粹計算一模擬雜訊的數學邏輯演算法，即非屬發明之類型。然而，應用該數學邏輯演算法，以數位化的方式來過濾雜訊，這樣所主張的方法即可符合發明之類型。如實例 7 及實例 9 之請求項 2。反之，若所主張的申請專利範圍無明確限定其在某技術領域中之特定實際應用時，則非屬發明之類型，例如實例 8 及實例 9 之請求項 1。

實例 7：

一種操作電腦設備方法，係動態更改一系統之輸出/入設定的定義，而該定義是在做次系統的輸出/入（硬體），及作業系統（軟體）之設定時所須要的。在操作時，程式產生一個設定檔，其中定義了在動態可改變之儲存裝置中，與系統輸出/入設定有關的控制區塊的目前狀態。然後該程式產生一"未來"的輸出/入設定檔(該輸出/入設定檔事實上可為一先前的輸出/入設定檔)。當要改變目前的系統設定為未來的

---

[39] 參見美國〝電腦相關發明審查基準〞註解[45]：
In Sarkar, 588 F.2d at 1335, 200 USPQ at 139，法庭解釋為何一定要遵循此方法：

就實用性而言，如果數學方程式中，它不對其中所表示之變數值進行建立及代換，沒有一條數學方程式可以被使用的。方程式中的數值代換因而被視為是一種數學步驟的型式。如果單是搜集及數值代換的步驟便足夠，則具有任何實際用途的每條數學方程式，公式，或邏輯演算法，都可依據第 101 條而以"方法"來主張專利。法律現階段並不考慮，特定之數值代換是否足以將方程式中所表示的觀念，轉換為該方程式的應用。

設定時，一比較功能比較此兩個設定的定義，並產生一設定變更區塊，以表示要對硬體及/或軟體定義的控制區塊做足夠的轉換時所須作的改變，以及為所依附的程序產生一完成訊號。

該發明提供了一種便於資料處理系統的軟硬體輸出/入設定作動態變更的方法。此發明提供一種產生一單獨的輸出/入設定定義的方法，該輸出/入設定定義可用來產生一硬體定義及軟體定義。該發明也提供了一種有效的方法，以將系統從第一輸出/入設定轉移到第二輸出/入設定，並提供此轉換為可行的驗證。

說明書中揭露了10張有關操作該設定的詳細流程圖。說明書揭露了系統最佳模式之操作的硬體模組方塊圖。

申請專利範圍：

1. 一種重新設定電腦系統的方法，該電腦系統係具有一中央處理器，複數個輸出/輸入單元連接於一輸出/輸入子系統，一操作系統，及一動態設定該輸出/輸入單元的系統，包含步驟：

    a. 使用一定義裝置以產生複數個設定於一定義檔中，及該複數個設定代表該複數個輸出/輸入單元的相關設定；
    b. 依據該定義裝置產生一目前的設定為第一相關設定；
    c. 依據該定義裝置產生一未來的設定為第二相關設定；
    d. 依據該目前的設定，及複數個動態可變更之軟體控制區塊，初始化該系統，及該軟體控制區塊係用以依據該第一相關設定來設定該操作系統；
    e. 依據該目前的設定，及複數個動態可變更之軟體控制區塊，初始化該硬體，及該軟體控制區塊係用以依據該第一相關設定來設定該輸出/輸入子系統；
    f. 從該目前的設定及該未來的設定，產生一設定變更區塊，及該設定變更區塊係用以描述當從該第一相關設定改變到該第二相關設定時，在該軟體

控制區塊及該硬體控制區塊中所作的改變；及

g. 從該設定變更區塊，產生對該硬體控制區塊及該軟體控制區塊的改變，當變更成功時，該軟體控制區塊依據該第二相關設定來設定該操作系統，及該硬體控制區塊依據該第二相關設定來設定該輸出/輸入子系統；及如果變更不成功時，便產生一設定錯誤的訊號。

說明：

本發明之申請專利範圍因具有動態更改電腦系統之輸出/輸入設定，因此可視為有限定其實際應用範圍，可屬方法發明之類型。

實例 8：

一種數位電腦的處理，係用以將 BCD 碼轉換為二進位碼(Binary Code)的形式，以提供鍵盤與電腦間一種改良的介面，以增進資料輸入的能力。該電腦執行一系列的數學邏輯演繹法的步驟，以執行該轉換。所有顯示於說明書及圖示的硬體元件將以數位電腦表示。

說明書中並未揭露任何特殊的程式，但在說明書中包含高階的描述及相關的流程圖。從該等高階的描述及相關的流程圖，熟習該項技藝者便可知道如何使用該發明。

申請專利範圍：

1. 一種以二進位編碼的十進位資料從數字轉換為二進位的方法，包含步驟：
   a. 儲存以二進位編碼的十進位資料於一可重複輸入的移位暫存器；
   b. 將該移位暫存器至少向右位移三位，直到第二個位置出現一個二進位的"1"；
   c. 將位於該暫存器之第二個位置的二進位碼的"1"遮蔽；
   d. 加入一個二進位的"1"於該移位暫存器的第一個位置；
   e. 將該資料向左移兩位；
   f. 加入一個"1"於該第一個位置；及
   g. 將該資料向右移至少三位，以準備給在該移位暫存

器的第二個位置中所跟隨的二進位碼的"1"。

說明：

本案所主張之發明雖為電腦上可執行之一系列的步驟。但步驟 a 為僅單純獲得並提供步驟 b 至步驟 g 之數學操作所需之資料，此動作並不構成「電腦處理前，資料具體轉換之方法」之情況[40]，而步驟 b 至步驟 g 僅為將 BCD Code 轉換成 Binary Code 之一系列之數學操作。因此從請求項 1 整體觀之，除數學方法本身外並無限定任何實際應用，是故非屬發明之類型。

實例 9：

一種拍賣品(不動產之相關部分)競爭投標的方法，於一電腦系統之記錄上確認相關的拍賣品資料，使可能的投標者得知個別項及拍賣品組合之投標資料，輸入上述投標於電腦系統之記錄上，將該投標編入索引，以決定出售拍賣品所能賺得之最大利潤；確認全部投標符合優勢的總價，並顯示(displaying)獲勝的投標組合給投標者們，且電腦系統同時接受符合的各個投標，藉由送出一接受訊號給所有投標者。

申請專利範圍：

1. 一種對於複數個拍賣品資料之競標方法，包含步驟：
   a. 辨識複數個相關拍賣品資料於一筆記錄上；
   b. 提供該複數個拍賣品資料給複數個可能的投標者；
   c. 接受該投標者對於該每一個別拍賣品資料及該每一個拍賣品資料之複數個群組的投標價，及該每一個別拍賣品資料及群組為任一數及該個別拍賣品資料之任一組合；
   d. 輸入該投標價於該記錄上；
   e. 將該個別拍賣品資料或該拍賣品資料之群組的投標價編入索引；以及
   f. 組合該拍賣品資料及族群之投標價的完整列表，該列表指出一優勢之總價做為所有拍賣品資料的投標價，並在該記錄中指出所有符合於該優勢之總價的投標價。

---

[40] 參見 本基準四、(三)、3〝判斷方法發明可否准予專利應注意之事項〞乙節說明

2. 一種不動產之競標方法，包含：

a. 辨識複數個不動產資料於一電腦系統的一筆記錄上；

b. 提供該複數個不動產資料給可能的投標者；

c. 接受該投標者對於該不動產之資料的個別項，及該不動產之族群資料的投標價，該不動產之族群包含一或多個不動產資料，該不動產之相關資料及群組為該個別項及該不動產之相關拍賣品資料的任一組合；

d. 輸入該投標價於該電腦系統之記錄上；

e. 將該不動產之個別拍賣品資料或該拍賣品資料之群組的投標價編入索引；

f. 組合該不動產之拍賣品資料及族群之投標價的完整列表，以判定出售該不動產之拍賣品資料的最大獲利，該列表指出一不動產之相關拍賣品資料的優勢總價做為所有拍賣品資料的得標價，並在該記錄中指出所有符合於該優勢之總價的投標價；

g. 顯示獲勝的投標組合給投標價具有最大獲利的投標者，及該電腦系統藉由傳送一可接受的控制訊號給獲得確認之投標者，以同時接受符合的投標價。

說明：

本發明所揭露之方法均使用一般之電腦，且拍賣的實施例均以不動產為主，其發明之主要目的乃在數個拍賣品中提出最有利底價的方法，請求項 1 中步驟 a 至步驟 d 只是一種為步驟 e 及步驟 f 的數學演算步驟所做的資料收集步驟，此動作並不構成〝電腦處理前，資料具體轉換之方法〞之情況，而步驟 e 及步驟 f 只是轉換一組數字到另外一組數字；因此整體觀之，並無特別限定在某一領域的實際應用，故非屬發明之類型。

關於請求項 2，雖然步驟 a 至步驟 f 與請求項 1 判斷類似，然而由於步驟 g 記載將步驟 e 及步驟 f 計算結果之複數個數值輸出，且該輸出之交易資訊所導出結果並非僅單純演繹法之解決且有評估投標價之實際應用。因此可視為有限定在顯示投標交易資訊與接受不動產投標之實際應用，可屬方法發明之類型。

3. 判斷方法發明是否屬發明類型時應注意之事項

(1) 單純操作抽象觀念如數字或訊號等之方法發明，而又未限定或揭露任何實際應用時，應就申請專利範圍整體觀之，以判斷其所操作的內容，並評估其方法是否具備專利之要件。[41]

(2) 由於電腦軟體相關發明之方法發明中，有關電腦內之抽象觀念或數學方法之操作，必須限定其特定技術領域的實際應用範圍。在審查時必須特別謹慎，在申請專利範圍中的用語，尤其是前言(preamble)部分，如果只簡單用〝意圖使用〞(intended use)或利用於某領域(field of use)等描述方式，將不能視為該申請專利範圍有任何限定[42]。例如，僅言明利用於化學領域等用語，即不視為有限定其實際應用範圍。而必須整體觀之進一步用該發明所欲解決之課題為實際應用範圍來加以限定。例如實例9，並非僅限定在「利用於競標領域」，或「利用於不動產競標領域」上，由其請求項之前言與本體部分整體觀之，係限定在「利用於不動產競標領域」且「顯示投標交易資訊與接受不動產投標」為實際應用範圍，故可認定屬於有限定其特定技術領域的實際應用範圍。

(3) 關於電腦處理前方法步驟之發明，在審查時必須特別注意，如果僅是蒐集或選擇資料的動作而利用數學操作或演繹法，將視為僅在決定對該數學操作或演繹法中變數之值而已，而無法視為對該申請專利範圍有所限定。例如，選取一組任意測量點之值。

但如果申請專利範圍於電腦處理數學操作或演繹法前必須執行某種動作以產生或創造資料，且上述動作必須是電腦所利用之數學操作或演繹法本身外之進一步限定，則可視為於電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法發明。例如，前述地震探測的方法，係須在〝綜合〞訊號之值前，先從地震能量波中產生訊號，並操作該訊號

---

[41]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,c

[42]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,d,i

[43]。

(4) 關於電腦處理後方法步驟之發明，在審查時必須特別注意，當某些電腦處理後的動作，必須不能使該方法發明脫離先行的數學運算步驟的範圍之外。且該方法發明的動作或步驟必須不只是輸出數學運算的結果而已，而係一種表示對解決某問題之方法的重要利用。亦即將該電腦處理後的動作視之為對申請專利範圍的一種獨立的限制條件。例如，僅將自然現象或數學方法之計算結果記錄或轉換於媒體中、或者僅將資料以轉換成不同形式呈現、或者將計算結果轉換成電子訊號呈現等。均無法視為電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理[44]。

(5) 方法發明中雖有部分涉及數學方法、診斷方法、遊戲方法等明文規定不予專利之標的者，仍應整體觀之其技術手段是否僅單純為該等方法本身，若非僅單純為該等方法本身則應進一步審視其是否有藉助電腦技術於電腦外或電腦內產生具體轉換部分，而以前述之方法發明類型來加以審查。

(四)記錄媒體形式之發明類型

由於資訊表達本身係為一種思想之描述或表達方式，屬無形之物，無法構成申請發明專利之標的。因此必須將之附載於電腦可讀取之記錄媒體上，使得該記錄媒體產生物理性或化學性轉變，亦即將描述資訊之符號，利用記錄技術轉變成記錄媒體中之物理性或化學性狀態變化，藉由此種轉變，資訊借助記錄媒體之形態，實現物理性或化學性之實體化，而能夠具有一定之空間形式。如果該記錄媒體於電腦進行處理時與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，在許多情況下，可成為專利請求標的。

基本上，表達資訊之種類可分為下列兩種：

---

[43]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,d,ii

[44]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,2,d,iii

1. 功能性描述素材(Functional Descriptive Material)

記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上，於電腦進行處理時，與電腦產生功能上或結構上之交互關聯者。如電腦程式、資料結構。

2. 非功能性描述素材(Non-Functional Descriptive Material)

記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上未能與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，而只單純負載於該記錄媒體者。如音樂、文學創作、編輯物、單純之資料排列等。

因此有關非功能性描述素材，乃是記錄為了再生並輸出之資料本身，亦即僅單純將資料記錄於媒體上，並無與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，係屬「單純資訊之揭示」，是故非屬發明之類型[45]。

惟音樂、影像等資料，為減省儲存空間或增進存取速度等因素，使之具有資料加工方法之特徵時，則其技術本質乃在於記錄方法本身，與是否為非功能性描述素材無關，是另外一類技術課題，如其揭示方法具有技術思想及特徵者，則屬發明之類型。

故記錄媒體形式之發明，其實質在於記錄之資訊本身，或是依據資訊本身之處理，而非關資訊之記錄方式或記錄媒體自身構造之特徵，端視該記錄媒體於電腦進行處理時是否與電腦產生功能上或結構上之交互關聯而定。

由於記錄媒體形式之發明，並非直接解決課題之手段，而是當記錄之程式經由電腦讀取並依該程式步驟執行時，或是記錄之資料結構經由電腦讀取並依該資料結構之技術特徵而使電腦執行特定處理時，才開始解決該課題，因此電腦程式記錄媒體發明係「間接」解決該課題之手段，資料結構記錄媒體發明係「間接的間接」解決該課題之手段。所以在此必須強調:並非電腦可讀取之記錄媒體中只要含有電腦程式或資料結構便可准予專利，必須再依其所對應之解決課題手段來加以判斷。

有關記錄媒體形式發明之審查，基本上依照附錄二之流程判定。首先判斷記錄媒體之記錄資訊是否不屬於「單純資訊之揭

[45]參見美國〝電腦相關發明審查基準〞IV,B,1

示」，亦即是否為功能性描述素材(非功能性描述素材係屬「單純資訊之揭示」)，如果是，再從說明書所請求之發明專利範圍整體觀之，其對應之課題解決手段是否符合發明之類型之審查，若符合上述條件即屬發明之類型，反之則非屬發明之類型。

再者有關上述審查流程中，有關判斷其對應課題之解決手段是否符合發明之類型部分，由於功能性描述素材可分為電腦程式及資料結構兩種，所以將之分述於下：

1. 電腦程式記錄媒體發明之審查流程如附錄二流程所示，首先從說明書整體觀之，依據請求項記載之電腦程式之實施，所進行特定之處理(方法之發明)或實現特定功能之裝置(物之發明)，且該處理或裝置符合發明之類型之審查，則可判定為「其對應課題之解決手段為符合發明之類型」。

2. 資料結構記錄媒體發明之審查流程如附錄二流程所示，整體觀之，依據請求項記載之資料結構，經電腦讀取並依據該資料結構之技術特徵而使電腦進行特定之處理或實現特定功能之裝置，且經由該處理或裝置可以解決其課題，如該處理或裝置係符合發明之類型之審查者，則可判定為「其對應課題之解決手段為符合發明之類型之手段」。

有關撰寫記錄媒體形式之發明之申請專利範圍，可如下列之揭示：

例1.「記錄了用以使電腦執行程序A、程序B、程序C之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

例2.「記錄了用以使電腦達成機構A、機構B、機構C之功能之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

例3.「記錄了用以使電腦達成功能A、功能B、功能C之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

例4.「記錄了具有構造A、構造B、構造C之資料之電腦可讀取之記錄媒體」

但在此仍必須再次強調；即使如上例1至例4般揭示，並不表示當然滿足發明之要件，而必須依附錄二之流程來加以審查。

五、專利要件

專利之基本三要件係包含產業上利用性、新穎性、進步性，審查時除參考一般審查基準外，由於電腦軟體之特殊性質，將針對此部分分述如下:

(一)產業上利用性

如前所述，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是否符合產業上利用性時，應審視說明書記載該發明所屬之技術領域而加以判斷。

(二)新穎性

對於落入發明類型之請求項，審查時應將該請求項與上述檢索之先前技術比對，判斷新穎性。若該請求項與先前技術相同者，應以不符合新穎性的規定，引證該先前技術核駁該請求項。

(三)進步性

當請求項與先前技術間有差異時，應以申請時之技術水準，判斷熟習該項技術者是否可輕易完成該請求項中所列舉的事項。若屬非輕易完成者，表示該請求項符合進步性的規定，亦即應核准該請求項；若屬輕易完成者，應以不符合進步性的規定，引證該等先前技術核駁該請求項。

倘若請求項與先前技術間有差異，應依據該案之申請日當時之技術水準來加以判斷，判斷該差異是不是熟習該項技術者運用其創作能力可輕易完成該發明所主張之發明，而決定該請求項是否符合進步性的要求。舉例如下：

1. 於其他應用領域上之應用

應用領域中相關軟體發明所使用之程序或結構，通常不受限於所應用之領域而具有共通之功能、效果。於此種情況，將

相關於某應用領域之軟體相關發明之程序或結構應用於其他應用領域之情況，乃為熟習該項技術者可輕易完成。例如：將已知「檔案檢索系統」中將功能、效果相同之構成(檢索用之具體構成)應用於醫療領域作成「醫療檢索系統」以達相同的功能與效果。此外，若僅為記錄媒體所記錄之資料內容相異，亦不足以據以推定具有進步性。例如：將已知「儲存學生成績管理資料之電腦可讀取媒體」中資料結構 A 應用於「儲存受過訓練馬匹健康管理資料之電腦可讀取媒體」[46]。

2. 系統之構成要件之附加或置換

軟體相關發明多為利用電腦之硬體及軟體而構成者。於此種情況，作為系統之構成要件而附加通常泛用者，或將系統之構成要件之一部分置換為均等之機構者，乃為熟習該項技術者可輕易完成。例如:在系統之輸入機構方面，附加為了用以輸入數字碼而藉由講解選擇畫面上之拍賣品資料顯示予以輸入之機構或藉由條碼予以輸入之機構。[47]

3. 將硬體所進行之功能予以軟體化

熟習電腦技術者可用軟體完成硬體線路達成的功能，乃為熟習該項技術者可輕易完成。如以軟體之功能模組模擬硬體之邏輯線路。[48]

4. 將人類所進行之業務予以系統化

於應用領域中將人類所進行之業務予以系統化，若係利用通常之系統分析手法及系統設計手法將日常作業藉由電腦予以實現者，係為熟習該項技術者之創作能力之發揮。例如開發一個系統通常經過下列的程序：設計規劃→系統分析→系統設計。經由系統分析與系統設計，可將某一應用領域中人類之交易活動系統化。例如銷售額之櫃檯登帳流程予以系統化。以此種系統開發的實際程序觀之，是在熟習該項技術者一般創作能

---

[46] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(2)-2

[47] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(2)-3

[48] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(2)-4

力範圍內[49]。

5. 僅加入「電腦可讀取之記錄媒體」之限定

若原請求保護的發明與引證之先前技術間之差異屬熟習該項技術者一般創作能力範圍所易思及者，即使在請求項中加入〝將電腦程式或資料錄製在電腦可讀取之記錄媒體〞的限定(limitation)，該發明亦不具進步性[50]。

6. 伴隨電腦化之一般性效果

在電腦軟體領域中，可快速處理、可處理大量資料、可減少錯誤及可獲得相同的結果等一般性之效果，是伴隨電腦化之必然結果。通常被視為依申請當時之技術水準可完成的結果[51]。

實例10[52]：（進步性之判斷例(人類所進行業務予以系統化)）

本發明係關於銀行櫃臺準備傳票抄寫的業務。依照銀行的規定，銀行櫃臺行員處理大額交易之傳票，習慣上需要取得主管之認証。行員為了取得主管之認証，需暫時離席，將傳票拿到主管處；其間，無法專心於文書作業。特別在主管沒有空時，十分浪費時間。本發明提供一不必走到主管處即可獲得認証之電腦系統。再者，在顯示螢幕上顯示已收到待認証傳票的通知，可免除人工檢查該通知。此外，因使用個人識別卡輸入認証資料，所以僅有具備認証權限的人方得輸入認証資料。本發明之效果，與習知技術相比，系統可有效率之處理傳票，不必中斷工作即可獲得傳票之認証。

本實例假設申請日當時之技術水準（引証案、習知技術等）歸納如下：

(1) 傳票業務處理

I、準備者的工作

①將傳票資料寫入傳票表格內，

②將待認証之傳票拿給認証者，及

---

[49] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(2)-5

[50] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(2)-6

[51] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞2.3,(3)

[52] 參見日本〝特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明〞3 實例八

③自認証者取回傳票。

II、認証者的工作

①自傳票準備者取得傳票，

②檢查自傳票準備者所取得之傳票，並予以認証，及

③將已認証之傳票交給準備者。

(2) 電腦技術

I、 電腦領域之技術常識

①每個人都安裝具有輸出／輸入裝置之電腦，將其經由通信控制裝置與通信線連接，以傳送／接收必要的資料。

②在電腦上編輯資料，依文件必要的文書格式顯示或列印。

③在顯示螢幕上顯示所接收到的資料。

④以個人識別卡輸入自己的 ID 碼進行處理。

II、申請前發行刊物所記載之技術

⑤檢查所輸入之資料與僅傳送需傳送者。

發明名稱：傳票認証系統

申請專利範圍：

1. 一種傳票認証系統包含一傳票輸入準備裝置及一傳票認証裝置；

該傳票輸入準備裝置具有用於輸入傳票資料之第１輸入裝置，第１輸出裝置係用於顯示與列印該輸入至該第１輸入裝置內之傳票資料，第１通信控制裝置及控制該傳票輸入準備裝置之第１控制裝置；

該控制傳票認証裝置具有用於顯示傳票之第２輸出裝置，用於輸入認証資料之第２輸入裝置、第２通信控制裝置與控制該控制傳票認証裝置之第２控制裝置，其特徵在於：

該第１控制裝置係自該第１輸入裝置取得傳票上各項目之資料，檢查所取入之傳票的各項目，將需要認証的傳票的資料自該第１通信控制裝置傳送至該傳票認証裝置，經由該第１通信控制裝置接收來自該傳票認証裝置所傳送待認証傳票的資料，再由該第１輸出裝置輸出；

該第２控制裝置自該第２通信控制裝置接收由該傳票輸入準備裝置所送來待認証傳票的資料，自該第２輸入裝置輸入是否同意認証之資料，將包含該認証資料之傳票資料自該第２通信控制裝置傳送至該傳票輸入準備裝

置。

2. 如申請專利範圍第１項之傳票認証系統，其特徵在於該第２輸出裝置具有一顯示螢幕及在該顯示螢幕之一部分上用於自動顯示已接收待認証傳票之裝置。

3. 如申請專利範圍第１項或第２項之傳票認証系統，其特徵在於該第１輸出裝置具有一ＩＤ卡讀取裝置。

說明：

依據傳票認証處理事務系統分析中抽出之傳票準備、傳票認証及抄寫工作上所需要之功能，從熟習該項技術者是否容易使用電腦軟體工程將傳票認証處理予以系統化的觀點，判斷進步性。

有關請求項1.描述，傳票業務處理之分析可明白得知為了作成傳票，資料輸出／輸入裝置乃為必要，且用於將待認証之傳票傳送至認証者之通信機構亦為必要。同樣在傳票認証之情況中亦為必要。然而從前述申請日當時之電腦技術①所述，可想像到熟習該項技術者利用日常的系統設計技術即可選擇用於系統建置的硬體資源，即「一種傳票認証系統包含一傳票輸入準備裝置及一傳票認証裝置；該傳票輸入準備裝置具有用於輸入傳票資料之第１輸入裝置，第１輸出裝置係用於顯示與列印該輸入至該第１輸入裝置內之傳票資料，第１通信控制裝置及控制該傳票輸入準備裝置之第１控制裝置；該控制傳票認証裝置具有用於顯示傳票之第２輸出裝置，用於輸入認証資料之第２輸入裝置、第２通信控制裝置與控制該控制傳票認証裝置之第２控制裝置」。

再者，各控制裝置所執行功能，如「該第１控制裝置係自該第１輸入裝置取得傳票上各項目之資料，檢查所取入之傳票的各項目，將需要認証的傳票的資料自該第１通信控制裝置傳送至該傳票認証裝置，經由該第１通信控制裝置接收來自該傳票認証裝置所傳送待認証傳票的資料，再由該第１輸出裝置輸出」及「該第２控制裝置自該第２通信控制裝置接收由該傳票輸入準備裝置所送來待認証傳票的資料，自該第２輸入裝置輸入是否同意認証之資料，將包含該認証資料之傳票資料自該第２通信控制裝置傳送至該傳票輸入準備裝置」。雖然傳票業務處理之程序係藉由軟體實現，然熟習該項技術者應用前述申請日當時之電腦技術①②⑤即可直接導出。因此，經檢討熟習該項技術者應用上述電腦技術①②⑤，即可由輕易完成請求項1.中

之傳票認証系統，故請求項1.不具進步性。

有關請求項2.與請求項3.之描述，若有已接收待認証之資料，則將其自動顯示於顯示螢幕，及以個人識別卡輸入ID碼進行處理，如上述申請日當時之電腦技術③④所示，乃為系統化常用的方法。

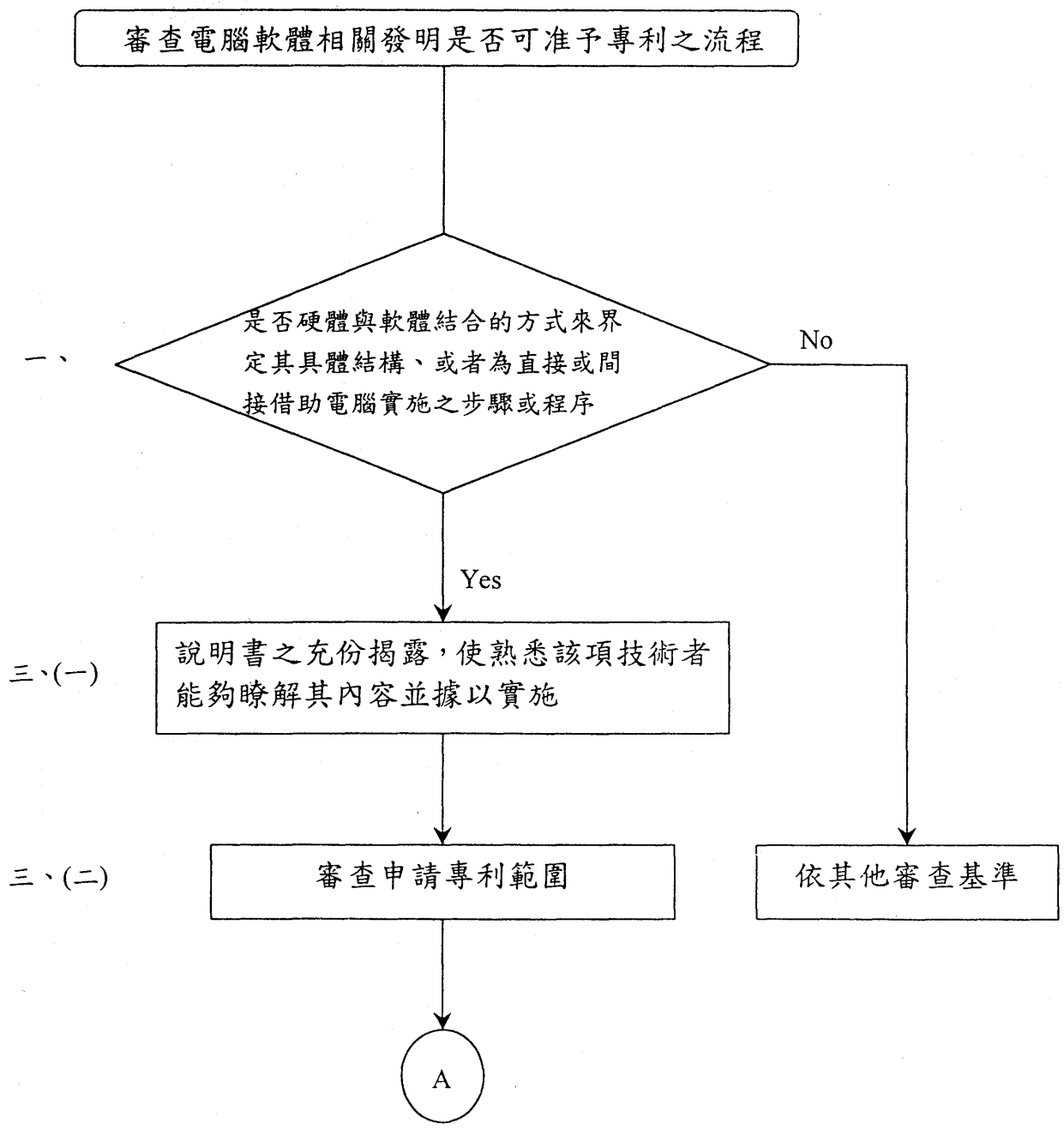
再者，設置用於自動顯示已接收待認証傳票之裝置，或經由附加個人識別卡讀取裝置輸入認証資料，如上述申請日當時之電腦技術③④所示，係熟習該項技術者可因應所需，予以附加者。

又申請人於說明書中，雖主張本發明具顯著效果，但其所主張之效果僅係伴隨利用電腦所獲致之必然效果(提升效率)，乃為熟習該項技術者可輕易完成。此外，並無其他得以確認本發明具進步性之事實存在。

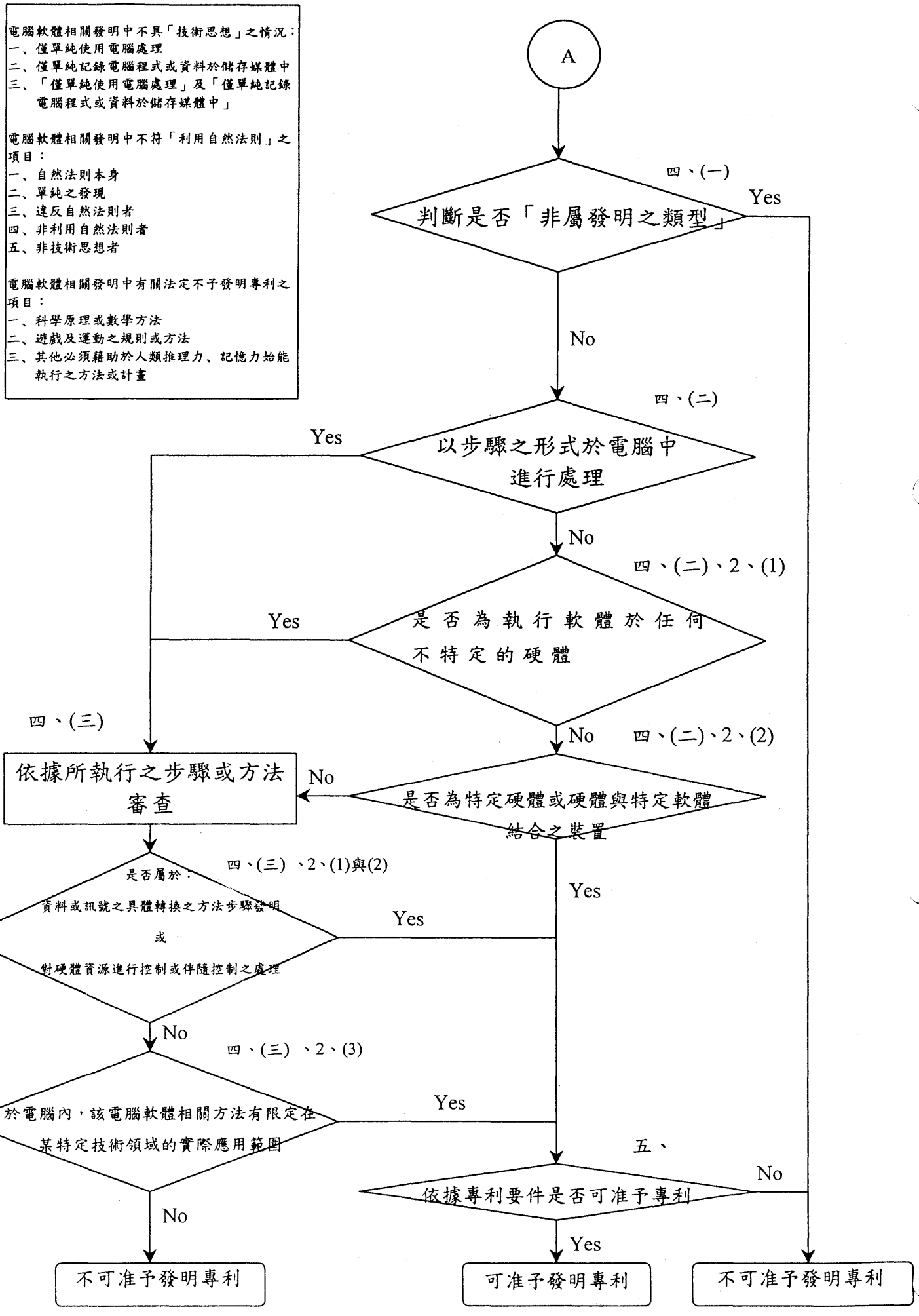
如上所述，請求項1.、請求項2.及請求項3.中之發明，為熟習該項技術者可輕易完成者，故不具進步性。

附錄一

電腦軟體相關發明專利審查基準流程圖

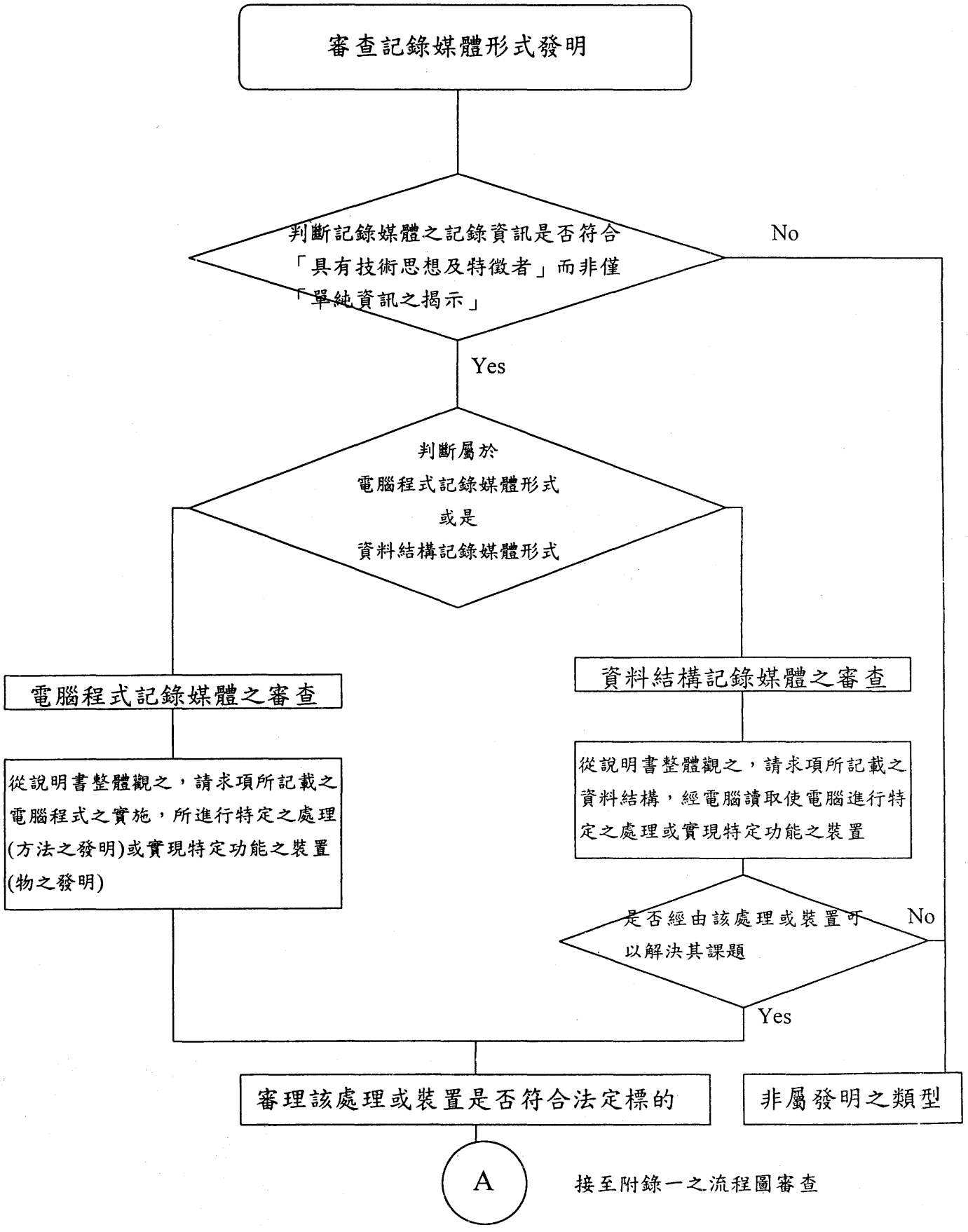


・本流程圖所標示之編號為對應本基準章節之編號


電腦軟體相關發明中不具「技術思想」之情況：
一、僅單純使用電腦處理
二、僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中
三、「僅單純使用電腦處理」及「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」
電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」之項目：
一、自然法則本身
二、單純之發現
三、違反自然法則者
四、非利用自然法則者
五、非技術思想者
電腦軟體相關發明中有關法定不予發明專利之項目：
一、科學原理或數學方法
二、遊戲及運動之規則或方法
三、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫
A
四、(一)
判斷是否「非屬發明之類型」
Yes
No
四、(二)
以步驟之形式於電腦中進行處理
Yes
No
四、(二)、2、(1)
是否為執行軟體於任何不特定的硬體
Yes
No
四、(二)、2、(2)
是否為特定硬體或硬體與特定軟體結合之裝置
No
Yes
四、(三)
依據所執行之步驟或方法審查
四、(三)、2、(1)與(2)
是否屬於：
資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明
或
對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理
Yes
No
四、(三)、2、(3)
於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍
Yes
No
五、
依據專利要件是否可准予專利
No
Yes
不可准予發明專利
可准予發明專利
不可准予發明專利

附錄二

審查記錄媒體形式發明之流程圖



第九章 異議、舉發、依職權審查

第一節 概念----------1-9-1

一、異議、舉發、依職權審查之目的----------1-9-1
二、相關法令意旨----------1-9-1
（一）異議相關法令----------1-9-2
（二）舉發相關法令----------1-9-2
（三）依職權審查相關法令----------1-9-3

第二節 異議、舉發之提起與依職權審查----------1-9-3

一、當事人資格及期間----------1-9-3
（一）異議人資格及期間----------1-9-3
（二）舉發人資格及期間----------1-9-3
（三）關於利害關係之審理----------1-9-4
（四）依職權審查之時機----------1-9-5
二、提起異議、舉發與依職權審查之事由----------1-9-5
（一）提起異議之事由----------1-9-5
（二）提起舉發之事由----------1-9-7
（三）依職權審查之事由----------1-9-10
三、異議、舉發理由與證據之記載及補正----------1-9-10
（一）異議、舉發理由與證據之記載----------1-9-11
1. 有關專利申請權人之爭執----------1-9-11
2. 有關專利基本要件之爭執----------1-9-12
3. 有關各種專利定義之爭執----------1-9-13
4. 有關最先申請之爭執----------1-9-14
5. 有關說明書、圖式或圖說記載內容之爭執------1-9-15
（二）異議、舉發理由與證據之補正----------1-9-16
四、一事不再理----------1-9-17
（一）一事不再理之緣由----------1-9-17
（二）審查不成立確定----------1-9-17
（三）一事不再理之判斷時點----------1-9-18
（四）同一事實及同一證據----------1-9-18

第三節 異議、舉發、依職權審查之處理----------1-9-20

一、 答辯----------1-9-20
（一）被異議人、被舉發人之答辯----------1-9-20
（二）依職權審查之答辯----------1-9-21
二、審查人員之指定、迴避----------1-9-21
（一）審查人員之指定----------1-9-21
（二）審查人員之迴避----------1-9-21
三、審查之基本原則----------1-9-22
（一）書面審理----------1-9-22
（二）合理程度之證據調查----------1-9-22
（三）闡明權之行使----------1-9-22
四、異議、舉發審查及依職權審查階段當事人之行為----1-9-24
（一）到局面詢----------1-9-25
（二）為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘察---1-9-25
（三）說明書、圖式或圖說之補充修正、更正---------1-9-27
五、 證據法則及證據之調查採證----------1-9-32
（一）證據法則----------1-9-33
1. 自由心證----------1-9-33
2. 論理法則----------1-9-33
3. 經驗法則----------1-9-33
（二）證據之調查採證----------1-9-34
1. 證據能力與證據力之判斷----------1-9-34
2. 書證之查證----------1-9-37
3. 新證據與補強證據之判斷----------1-9-39
4. 其他證據調查注意事項----------1-9-40

第四節 異議、舉發、依職權審查之審定及審查確定--------1-9-40

一、異議、舉發、依職權審查之審定----------1-9-40
二、原審定被撤銷後之重為審定----------1-9-42
三、審查確定及依職權撤銷確定之效果----------1-9-42
（一）異議成立審查確定之效果----------1-9-42
（二）異議不成立審查確定之效果----------1-9-43
（三）舉發成立撤銷確定之效果----------1-9-43
（四）舉發不成立審查確定之效果----------1-9-44
（五）依職權審查確定或依職權撤銷確定之效果------1-9-44
（六）異議、舉發、撤銷確定與專利侵害訴訟之關係 1-9-44

第九章　異議、舉發、依職權審查

第一節　概念

一、 異議、舉發、依職權審查之目的

專利申請案經審定公告後或取得專利權後，並非即不得再為爭執，由於授與專利權將具有在一段期間內排他之效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，除了某些特定情事需由利害關係人提起外，任何人於公告期間內均得依法提起異議，或對取得之專利權提起舉發。而專利專責機關於必要時亦得依職權審查之。

異議程序係公眾輔助審查制度，藉由第三人協助專利專責機關就審定公告的專利案重新審查是否有誤准專利之情事，使該等專利之核准能臻於正確無誤之結果。至於已取得專利權後之舉發程序，固有類似之目的和結果，但亦常伴隨兩造間專利侵權糾紛而來，當事人希望藉由此一程序，對已授予的專利權請求撤銷。此外，專利專責機關之依職權審查則在適當且必要之時機，主動進行審查，以期所核准之專利案，均能達致正確無誤之結果，並顧及公平性。

又本章中所述之舉發與依職權審查，實質內容雖然並未涵蓋專利權期間延長的舉發與依職權審查，惟其中第三節所述者，於處理延長專利的舉發案時，仍可供其參考。實質上有關延長專利的舉發與依職權審查基準，請另參閱本基準第七章第四節第四小節。

二、 相關法令意旨

專利專責機關受理異議、舉發案後，需依法進行審查，並做成審定書。倘異議、舉發不成立，則維持原核准審定或原核准專利權；倘為異議、舉發成立之審定，則應不予專利或撤銷原核准專利權。

至於依職權進行審查之結果，倘認有應不予專利或應予撤銷原核准專利權時，則做成不予專利或撤銷專利權之處分書。

(一)異議相關法令

本法有關發明、新型及新式樣專利得提起異議之當事人、理由、期限，係分別規定於第四十一條、第一百零二條及第一百十五條；有關異議之答辯係規定於第四十二條（新型、新式樣準用之）；有關異議之效果係分別規定於第五十條、第一百條及第一百零九條；有關異議之相關處理事項，包括面詢、實驗、補送模型或樣品、補充或修正說明書或圖式、現場勘察等，發明、新型係規定於第四十四條暨本法施行細則第二十九條、第三十條，新式樣則另規定於第一百十六條暨本法施行細則第四十九條。

有關異議審查委員之指定與審定書之送達，規定於第四十三條；異議得提起行政救濟規定於第四十六條；異議之審查確定規定於第四十七條；異議案確定前與民、刑事訴訟之關係規定於第九十四條，以上規定於新型、新式樣準用之。

此外，有關異議之申請書暨其附件、書證等，均規定於本法施行細則第二十八條。

(二)舉發相關法令

本法有關發明、新型及新式樣專利得提起舉發之理由分別規定於第七十一條、第一百零四條及第一百二十一條；有關得提起舉發之當事人、期限等規定於第七十二條（新型、新式樣準用之）；第七十三條（新型、新式樣準用之）規定舉發答辯、指定審查委員、審定書之送達、面詢、補充或修正說明書或圖式、現場勘察等事項準用異議相關規定，另本法施行細則第二十九條、第三十條、第四十九條等也有相關之處理規定。

有關舉發案確定前與民、刑事訴訟之關係則如同異議案，亦規定於第九十四條（新型、新式樣準用之）。

此外，有關舉發之申請書暨其附件、書證等，亦均規定於本法施行細則第二十八條。

有關專利權經撤銷確定之效果規定於第七十四條（新型、新式樣準用之）及第七十五條（新型準用之）；另本法施行細則第四十一條第三項規定原新式樣專利權撤銷之效力及於聯合新式樣。

(三)依職權審查相關法令

本法第四十五條（新型、新式樣準用之）規定對於審定公告之專利案，得依職權審查之依據、審理及其結果等。

另有關發明、新型及新式樣專利權得依職權撤銷之理由係分別規定於第七十一條、第一百零四條及第一百二十一條。

第二節 異議、舉發之提起與依職權審查

一、 當事人資格及期間

(一)異議人資格及期間

對於審定公告中之發明、新型或新式樣，任何人得自公告之日起三個月內提起異議（本法第四十一條，新型、新式樣準用之），但對於有關專利申請權人（發明第五條，新型第一百零二條、新式樣第一百十五條）及同日申請且同一之再發明專利（本法第三十條，新型準用之）歸屬之爭執，則限於利害關係人始可提起異議。

因此，得提起異議之人，除特定情事限於利害關係人外，其餘皆無限制。異議人可以單獨為之，亦可以多數人共同提出。

提起異議須自公告之日起三個月內為之，屬法定不變期間，逾法定異議期間始提起異議者，應不受理。

(二)舉發人資格及期間

1.專利權期間之舉發

依本法第七十二條第一項規定（新型、新式樣準用之），對於已取得專利權之發明、新型及新式樣專利，任何人皆得於專利權期間內提起舉發；但是對於主張專利權人為非專利申請權人者情事之舉發（發明第七十一條第二款、新型第一百零四條第二款、新式樣第一百二十一條第三款），則限於專利申請權人始得舉發。

因此，提起舉發時，若系爭案尚未審查確定取得專利權，其舉發之申請自應不予受理；惟若提起舉發時，系爭案已經審查確定，尚屬得補繳年證費之期間者，其處理程序將先函知舉發人其舉發案須俟繳費期限屆滿後

始能辦理；若屆期仍未繳費，則因自始未取得專利權，已無舉發之標的，其舉發申請不予受理。

2. 專利權期滿或當然消滅後之舉發

當專利權期滿或當然消滅之後，大法官會議解釋第二一三號解釋理由書認為「……行政處分因期間之經過或其他事由而失效，其失效前所形成之法律效果，如非隨原處分之失效而當然消滅者，當事人因該處分之撤銷而有可回復之法律上利益時，仍應許其提起或續行訴訟。……」。據此，本法第七十二條第三項規定（新型、新式樣準用之），利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，仍得提起舉發。

例如，一造當事人因被判決侵害對造之專利權，且須負擔侵權行為之損害賠償責任，該被控侵權之當事人若以舉發人之身分提起舉發，即使該專利權業已期滿或已當然消滅，即屬利害關係人。反之，倘侵權之訴訟業經判決確定，則其訴訟關係已發生法律上確定力，自難謂有可再為爭執之法律上利益，該被控侵權之當事人，即非利害關係人。

因此，舉發人必須提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關訴訟繫屬資料，倘未附具證明文件，該舉發案不予受理。

（三）關於利害關係之審理

當異議或舉發之提起，限於利害關係人始得為之時，異議人或舉發人應於異議或舉發申請書中主張之。審查時，倘認主張不明確者，應通知補正。

是否具備利害關係人資格，若相對人並無爭執且審查委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。例如，異議人或舉發人主張其為雇用人，系爭專利屬職務上所完成之發明，依本法第五條、第七條對專利申請權人加以爭執，而受雇人也不爭執利害關係時，即可進行實質要件之審查。反之，若相對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，若認定其並未具有利害關係時，將以當事人不適格之理由審定駁回。

提出異議或舉發時，尚不具利害關係，但於審定前已具利害關係時，

仍認符合利害關係之要件。

(四)依職權審查之時機

依本法第四十五條第一項規定（新型、新式樣準用），對於審定公告後之發明、新型及新式樣專利案，得依職權提起審查。例如，異議人或舉發人撤回異議或舉發之申請或不予受理者，必要時得就已有之證據依職權審查之。

依職權審查之時機，自專利案審定公告之日起至專利權期滿或當然消滅之日均得為之。若於審定之後公告之前，即發現原審定有不當或錯誤者，應自行撤銷原審定，重為適法之審定。

又若依職權進行審查之中尚未審結之前，申請人拋棄其暫准專利或專利權人拋棄其專利權或專利權期滿或當然消滅者，此際，該依職權審查案之審查對象已不存在，無庸繼續審理。

二、 提起異議、舉發與依職權審查之事由

(一)提起異議之事由

對於公告中之發明、新型或新式樣，具有下列事由者，得依本法相關之規定提起異議：

〔發明〕

依第四十一條規定，違反第四條外國人申請專利之互惠規定；不符合第十九條發明之定義，第二十條關於產業上利用性、新穎性、進步性等發明專利基本三要件，及第二十一條法定不予發明專利項目之規定；違反第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍之記載規定；違反第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定；或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定或第三十條應優先授予原發明人再發明專利之規定者。

〔新型〕

依第一百零二條規定，違反第四條外國人申請專利之互惠規定；違反第一百零五條準用第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍

之記載規定；違反第一百零五條準用第二十七條關於應准予最先申請者，及同日申請者應協議之規定；不符合第九十七條新型之定義，第九十八條關於產業上利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件，及第九十九條法定不予新型專利物品之規定；或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定或第三十條應優先授予原創作人再創作之新型專利者。

〔新式樣〕

依第一百十五條規定，違反第四條外國人申請專利之互惠規定；違反第一百二十二條準用第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍之記載規定（另見附註一）；違反第一百二十二條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定；不符合第一百零六條新式樣、聯合新式樣之定義，及第一百零八條法定不予新式樣專利物品之規定；或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定者。

由於現行第一百零七條關於新式樣專利新穎性、創作性之規定，並不在得異議之範圍，因此異議時，若異議人僅主張系爭案有違第一百零七條之規定者，其異議之申請應不受理。另外，主張發明、新型追加案有違本法第二十八條第二項之再發明規定者，或主張發明、新型、新式樣專利案有違第二十四條優先權規定，或主張申請專利範圍之記載有違第三十一條申請單一性相關規定者，由於均非屬可依法提起異議之事由，若其僅係主張系爭案有上述情事時，均應不受理異議；若除前述主張外，另有其他主張時，就前述不得異議之事由，應於審定書中另予指駁。惟就具有優先權之發明、新型專利案提起異議，引證主張其不具新穎性、進步性專利要件，且針對其優先權部分亦有所爭執時，若經審查認定其優先權確實有所不當，且實際關係到所引證者能否證明該案不具上述專利要件時，則不宜逕行指駁其優先權爭執部分為不適法，而仍應併案審理之。

如前所述，違反本法第二十二條第三項說明書記載之規定者，亦為得提起異議之事由。因此，異議之對象除了包括各該發明、新型或新式樣之申請專利範圍外，也包括核准公告之各該發明、新型之說明書、圖式或新式樣圖說本身。

進一步言，發明、新型申請專利範圍所載之請求項，依本法施行細則第十六條所規定，可包含多項請求項，而審查原則也是逐項審查，故提起異議之對象，就申請專利範圍而言，若無特別指明，一般係指針對所有請求項，但亦可特別指明只針對其中之部分請求項為之。

針對某一或某些附屬項提起異議者，包括對其所記載之依附形式或實質內容涉及專利要件爭執之異議。惟附屬項既係依附於各自之獨立項，除了依附形式有錯誤之外，若認其實質內容有專利要件上之瑕疵時，亦應就其所依附之獨立項併予進行審查。

〔附註一〕針對新式樣圖說提起異議之條文依據

按本法第一百十五條固然記載得對公告中之新式樣專利異議者，包括依第一百二十二條準用第二十二條第三項或第四項之規定，惟第一百二十二條中並無記載可準用第二十二條，二者規定未見契合。由於第一百十二條已針對新式樣之圖說記載事項明確規定，故解釋上對新式樣圖說異議之規範，應適用第一百十二條之規定。

(二)提起舉發之事由

對於發明、新型或新式樣專利權，若有下列事由之一者，得舉發之：

(1)發明違反第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定，或違反第十九條發明之定義，第二十條關於產業上利用性、新穎性、進步性等發明專利基本三要件，或第二十一條法定不予發明專利項目等規定者。(第七十一條第一款)

(2)新型違反第一百零五條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定，或違反第九十七條新型之定義，第九十八條關於產業上利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件，或第九十九條法定不予新型專利物品等規定者。(第一百零四條第一款)

(3)新式樣違反第一百二十二條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定，或違反第一百零六條新式樣、聯合新式樣之定義，第一百零七條關於新穎性、創作性等新式樣專利基

本要件，或第一百零八條法定不予新式樣專利物品等規定者。（第一百二十一條第一、二款）

(4)發明、新型說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。（發明第七十一條第三款、新型第一百零四條第三款）

(5)發明說明書之記載非發明之真實方法者。（第七十一條第四款）

(6)發明、新型、新式樣專利權人非為各該專利申請權人者。（發明第七十一條第二款、新型第一百零四條第二款、新式樣第一百二十一條第三款）

(7)專利權期滿或當然消滅，利害關係人對於各該發明、新型、新式樣專利權之撤銷有可回復之法律上利益者。（發明第七十二條第三項，新型、新式樣準用之）

主張上述第(6)項有關專利權人非為各該專利申請權人者，依第七十二條第一項前段之規定，限於專利申請權人，亦即專利申請權人始屬利害關係人，故本款之舉發條件與第四十一條所稱利害關係人認有不合第五條規定之異議條件實質上相同。

關於說明書、申請專利範圍之記載不符第二十二條第三、四項規定者得據以提起異議，惟於舉發事由中，則無此規定。若據此提起舉發時，得視情況請當事人闡明是否指上列第(4)、(5)項相關事由，或逕行探求當事人真意，就是否即指上列第(4)、(5)項相關事由逕行認定。（參閱第1-9-22頁，闡明權之行使）

又舉發時，主張發明、新型追加案有違本法第二十八條第二項之再發明規定者，或主張發明、新型、新式樣專利案有違第二十四條優先權規定或該案申請專利範圍記載上有違第三十一條申請單一性規定者，由於均非屬可依法提起舉發之事由，若其僅係主張系爭案有上述情事時，均應不受理舉發；若非僅就此主張時，則可併於審定書中指駁。惟就具有優先權之專利案提起舉發，引證主張其不具新穎性、進步性（新式樣為創作性）專利要件，且針對其優先權部分亦有所爭執時，若經審查認定其優先權確實

有所不當，且實際關係到所引證者能否證明該案不具上述專利要件時，則不宜逕行指駁其優先權爭執部分為不適法，而仍應併案審理之。

專利之舉發係針對已取得專利權之發明、新型及新式樣專利所為者。依本法第五十六條第三項、第一百零三條第二項或第一百十七條第二項之規定，專利權範圍係以說明書（或圖說）所載之申請專利範圍為準。另外，發明、新型專利可提起舉發之事由也包括因其說明書或圖式之記載不當，使實施為不可能或困難者，但新式樣專利則無此類可提起舉發之事由。因此，可提起舉發之實質對象，新式樣專利係限於其申請專利範圍而已，而發明、新型專利則係涵蓋其說明書及圖式全部。

又發明、新型申請專利範圍所載之請求項，依本法施行細則第十六條之規定，可包含多項請求項，而審查原則也是逐項審查。因此，上述可提起舉發之對象當中，就申請專利範圍而言，若無特別指明者，一般係針對所有請求項之實質內容不符專利要件者而言，惟亦可特別指明只針對其中之部分請求項為之。

倘若針對申請專利範圍之某一或某些附屬項提起舉發時，由於附屬項係依附於各自之獨立項，除了依附形式有錯誤之外，若認其實質內容有專利要件上之瑕疵時，亦應就其所依附之獨立項併予進行審查。

〔附註二〕本法施行前後之舉發處理程序及實體審查適用規定

現行本法係自八十三年一月二十一日修正公布，同月二十三日生效施行，其所規範核准專利之條件，包括專利要件、說明書與申請專利範圍或圖說之記載要求等，與之前舊法所規範者略有不同。其自上述生效日後始審定公告之專利案，日後對之舉發者，無論程序或實體，應依現行本法規定為之；而生效日前審定公告之專利案，於生效日後對之舉發者，其處理程序部分依現行本法規定為之，但實體部分仍依舊法規定審查之。

此外，被舉發之專利案若是於舊法施行期間所核准審定，而公告日期係在現行本法生效日之後者，所提起之舉發對象，法理上仍係依據舊法規

定所核准者，故實體上應依舊法規定審查之。對此，若當事人舉發時並未引用舊法條文，而係依現行條文提起者，應先通知其敘明舉發應依據之舊法規定。(參閱第 1-9-22 頁，闡明權之行使)

(三)依職權審查之事由

關於依職權審查之事由，本法並無特別規定。原則上，若當事人已能依法提起異議或舉發，當無必要再依職權審查。得依職權審查之事由，例如當事人提起異議或舉發後又撤回、所提證據已逾越原提起理由範疇且又無從闡明時、所補提新證據已逾越本法第四十一條第二項或第七十二條第四項規定之補正期間時、以檢舉或陳情方式提起等情事，認有必要者，均得依職權審查之。

例如，異議人舉證未准前案主張系爭專利違反本法第二十七條第一項之規定，經審查認為系爭專利確實有違該規定，惟在尚未審定前，異議人撤回異議，此際，得以先前核駁前案之理由，依職權審查之。從而，依職權審查其是否符合專利要件時，不受異議理由之拘束。

依本法第四十五條及第七十一條之規定，依職權審查對象可包括經過審定公告階段後以及取得專利權後之發明、新型、新式樣。因此，依職權審查之對象可涵蓋經過核准公告階段以後之發明、新型專利說明書及圖式，或新式樣專利圖說。

三、 異議、舉發理由與證據之記載及補正

依本法施行細則第二十八條第一、二項規定，提起異議、舉發者，應備具異議、舉發申請書，並附具證明文件，且異議人或舉發人為個人時，應檢附身分證明文件影本；為法人時，應檢附法人證明文件影本。

又依同條第三項規定，異議或舉發證據為書證者，應檢附原本。惟倘書證僅有影本而無原本者，得檢附經有公信力之機構證明或蓋戳記之認證本。

至於以外文資料或大陸專利公報為異議、舉發之書證者，並需附上中譯本或正體字本。其翻譯範圍原則上只要符合當事人所主張事實、理由相

關部分即可。若相對人對中譯本之內容有所爭執，必要時得請當事人予以補正。

提起異議、舉發者，需檢附理由及證據，以便做為審查判斷之依據。惟所謂「理由及證據」，參照民事訴訟舉證責任之法理，及訴願法相關之規定，並非無證據即無從審理，仍須視主張情況分別而論。例如，僅主張新型專利係以方法為請求標的，違反第九十七條規定，或僅主張系爭專利不具產業上利用性者，且已針對主張事項說明理由，則縱無佐證證據，倘非無從審究，即不得稱其主張有所欠缺。因此，除非當事人於申請書上既未附證據，亦未說明理由之場合，經通知補正而不補正可處分不受理外，其他情況倘異議、舉發之申請書合於本法施行細則第二十八條規定者，即得予受理審查。

(一)異議、舉發理由與證據之記載

以下就各種常見之異議、舉發態樣分別說明其理由與證據如何記載之要項及其相關之審查要點。

1. 有關專利申請權人之爭執

有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利案之申請人並非本法第五條所規定該案之發明人、創作人或其受讓人或繼承人，或進而一併主張其並非本法第七條所規定僱傭關係或契約約定下之專利申請權或專利權所該當歸屬之人或第八條所規定非職務發明專利所該當歸屬之受雇人等。

例如，異議人提出法院判決書為證據，主張被異議人（專利申請人）確曾受雇於其公司，且引證陳明被異議人任職其公司期間之工作內容與系爭案有關，主張其才是該案之專利申請權人，倘可認定該案為職務發明時，應依本法第七條相關規定確認其專利申請權之歸屬。

關於職務發明專利歸屬之爭執以異議、舉發方式提起主張者，就其僱傭時法律關係存在與否之爭執部分，專利專責機關應依當事人所提表面證據加以判斷，惟無法判斷時，仍應循司法途徑解決之。而當事人已提出有僱傭關係之證明文件時，仍應進一步審酌其是否屬職務上之發明。因此，審查時應就當事人所提得以認定為僱傭關係者所完成之發明、新型或新式

樣之契約、執行職務之文件及其他佐證證據加以審理。倘無法認定以致審定不成立，當事人得另根據本法第十條之規定，檢具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義。

又對專利申請權歸屬之爭執以舉發方式主張者，除非於該專利案審查確定後二年內提起舉發主張之，並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請專利，其申請日始可依本法第三十五條規定援用原申請日，否則縱使舉發成立撤銷確定，仍無法依前揭法條規定取得專利。

2. 有關專利基本要件之爭執

有關專利基本要件之爭執係主張該發明、新型案不具新穎性、進步性、產業上利用性等專利基本三要件者，或新式樣案不具新穎性、創作性等專利基本要件者（另見附註三）。因此，於異議、舉發理由中，應詳細說明該案不具專利基本要件之理由，並應配合所引證之一件或多件於該案申請日前就已公開的國內、外文獻資料或國內申請在先且核准之專利前案等，詳細比對說明之，俾利審查時能就其所主張者逐項審查。參考本基準各篇第二章專利要件之內容。

其中有關本法第二十條、第九十八條及第一百零七條各條第一項新穎性專利要件之爭執，其所舉證之證據若為申請在先且公告或公開在先之國內、外專利前案，審查時應以系爭案是否有違各該條項第一款之「申請前已見於刊物」之新穎性觀點為之；若為申請在先但公告在後之國內專利前案，審查時則應以系爭案是否有違各該條項第二款之「申請在先並經核准專利」之擬制新穎性觀點為之（另見附註四）；惟若為申請在先但公開在後之國外專利前案，則均無上述條款之適用，不能據此認定系爭案不具新穎性。

至於有關發明、新型進步性或新式樣創作性專利要件之爭執，其所舉證據若為國內、外專利前案時，必須是申請在先且公告或公開在先者始克當之；若是公告或公開在後者，則不能據以為證。

若舉證證據物品或方法之使用係屬特定人始能知悉之非公開性質之使用，則系爭案尚無已公開使用之事實。例如，當事人舉證某軍事基地或機

構早已試用某新式武器或進行某新實驗方法，主張其早已公開使用時，由於一般公眾（不特定人）事實上並不能得知其技術內容，僅有該基地或機構之少數士官兵可得知，因此，乃可判定該證據物品或方法之使用係屬非公開性質之使用，而逕行認定系爭案尚無已公開使用之事實，亦即尚不能據此認定系爭案不具新穎性。又如當事人對證據物品或方法之使用必須負擔保密義務時，其使用亦屬非公開性質之使用。

〔附註三〕新式樣之專利基本要件

新式樣之專利基本要件固然包括新穎性，惟對該新穎性若有爭執，現行專利法並無可據以提起異議之規定，但取得專利權後依法仍可據以提起舉發。而目前修正中之專利法也已將該項爭執列入可據以提起新式樣異議之事由，且將新式樣之專利基本要件也一併加上產業上利用性。

〔附註四〕舊法關於「有相同之發明核准專利在先」之判斷

依舊法第二條第二款（發明）、第九十六條第二款（新型）、第一百十二條第一項第二款（新式樣）提起舉發，主張系爭案不具新穎性專利要件者，以發明而言，其第二條第二款所謂「有相同之發明核准專利在先」，係以"申請前"有相同之發明核准專利在先為基準來審查，故審理此類舉發案時，依實體從舊之精神，仍以此一基準為之。新型、新式樣之類似條款舉發案，亦然。

3. 有關各種專利定義之爭執

有關發明、新型、新式樣各種專利定義之爭執係主張系爭案所請求者不符本法發明第十九條、新型第九十七條、新式樣第一百零六條所界定之各該專利定義，包括主張其非屬各該種專利之類型者。例如，主張系爭發明專利案並非利用自然法則或並非技術思想之創作，並不屬於發明專利定義之範疇。

審查系爭案所請求者是否符合其所屬專利之定義，應依專利審查基準各篇第一章第一、二節對各種專利定義、類型或標的所界定者以及第一篇第八章各節之相關定義、類型部分說明為之。

關於發明專利之定義，本法第十九條規定其必須符合利用自然法則之

技術思想之高度創作，其中包括「利用自然法則」、「技術思想」及「高度創作」等三者。由於是否具高度創作乙節，仍需有客觀證據做比較，否則易流於主觀判斷，倘無證據，實無從據以判斷是否缺乏高度創作，而在有證據做比較時，已有進步性做為判斷之依據。因此，異議、舉發時，當事人若僅主張系爭案並非高度創作，於法固無不合，惟若未舉相關類別公開在先之專利前案等為證加以比較，即難以判斷有無欠缺發明專利之高度創作性。

至於審查時，自當以其是否已具發明專利進步性要件為核心審究之。若認定已具該要件者，該案也就屬高度創作；若認定不具該要件者，該案也就非屬高度創作。

4. 有關最先申請之爭執

按第二十七條第一項規定二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。由此揭櫫我國專利之申請係採先申請主義，以期避免重複專利之情事。所謂同一之發明，係指申請專利範圍實質相同之發明而言。因此，二案說明書、圖式或圖說記載之內容實質相同之部分，若未列入申請專利範圍時，不生二人以上有同一發明各別申請之情事。亦即本法條所爭執者係關於是否以同一申請專利範圍重複申請專利者，與新穎性、進步性之專利要件爭執有所不同。又本項規定對同一之發明固然規定「二人以上」，惟就同一人有同一之發明先後申請之情形，基於任何人均不應重複申請專利之法理，亦應類推適用之。

因而有關誰最先申請之爭執，係主張系爭專利申請之前，另有其他同一申請專利範圍之國內申請案申請在先，其無論是核准前案或是未准前案，皆有違「先申請主義」之規定。析言之，本法條既規定同一專利案之核准應就先申請者核准，因此，若先申請案已經核准，後申請案自不能重複核准；反面推之，若先申請案因不符專利基本要件而未准，後申請案自也不能核准。因而同一申請專利範圍之國內申請前案，乃可依法據以將後案異議或舉發成立。

審查時，應確實比較二案之申請專利範圍，以判定是否屬同一範圍。並需注意系爭案是否有主張優先權日且早於引證前案申請日之除外規定。

5. 有關說明書、圖式或圖說記載內容之爭執

有關說明書、圖式或圖說記載內容之爭執，在異議階段係主張系爭專利案有違反本法第二十二條第三項或第四項規定者（新型、新式樣準用，新式樣部分並另見第 1-9-7 頁之附註一）。其中，第二十二條第三項部分係主張發明、新型專利說明書未載明有關之先前技術、發明創作之目的、技術內容、特點及功效，或不符本法施行細則第十五條之有關記載規定，以致無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；第二十二條第四項部分是針對發明、新型專利案申請專利範圍之記載未具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，或不符本法施行細則第十六條關於申請專利範圍應如何記載之規定，以致其範圍籠統不明。

有關說明書、圖式記載內容之爭執，在舉發階段則係主張發明案有同法第七十一條第三、四款情事或新型案有第一百零四條第三款情事者，至於新式樣案之圖說部分則無此類之可舉發情事規定。亦即本舉發態樣係主張發明、新型說明書或圖式未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者；或主張發明說明書之記載非發明之真實方法者。

審查時，不論其有無附上證據，均應注意就當事人在理由欄所主張陳述之理由詳予論究，不應因其未附有證據而忽略，以致漏未審酌該理由。又上述本法第二十二條第三項之規定必須整體觀之，單純以未記載先前技術並非提起異議的充分理由；必須因未記載先前技術，而使熟習該項技術者無法瞭解其內容並據以實施時，始可據以為異議之理由。

又，事實上，違反本法第二十二條第三項或第四項規定情事之異議，或發明案有違同法第七十一條第三、四款情事或新型案有違第一百零四條第三款情事之舉發，其實質理由若涉及產業上利用性時，此際，可一併主張該系爭案不具產業上利用性專利要件。

當事人提起異議、舉發時，其理由、證據內容實際上也可能涵蓋二種

以上之爭執點，故審查時，應以申請書所提及之全部理由及證據，逐一全面審查，避免就當事人主張之事項漏未審查。

(二)異議、舉發理由與證據之補正

依本法第四十一條之規定，提起異議者，應自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者，應自提起異議之日起一個月內為之。提起舉發者，依第七十二條規定，除無期限之限制外，其舉發理由及證據之補正規定，與異議相同。

上述補提理由及證據之一個月期間，目前實務上認為屬法定不變期間，且於補提新理由及新證據時才有此限制，並不及於補強理由及補強證據（另見附註五）。詳言之，若逾一個月補提之證據與原引證證據係同一基礎事實之證據，則屬補強證據，參照行政法院78年度判字第437號判例，不受上述法條關於補提理由及證據法定期間之限制。例如，補提證據與原提證據分別為同一製造業者所印製、開發的型錄及具有相同型號之實物，顯然二者具有關連性，其所補提者屬補強證據，故其補正雖逾法定期間，仍應予受理。若逾一個月補提證據係與原引證證據無關連性者，則屬新證據，例如，原引證證據為公開型錄或公開交易之統一發票、樣品，而補提證據為他人之某一專利前案，顯然前後所提證據並無關連性，其所補提者屬新證據，倘已逾法定期間，自應不予受理。

又上述法定一個月補正期間所限制者，僅限於異議或舉發申請書中之理由及證據部分，至於其他身分證明或法人證明文件影本等，依本法第十八條第一項但書規定，延誤指定期間在處分前補正者，仍應予受理。又如，因異議或舉發申請書未使用統一格式，或理由及證據欄以外的各項內容填寫不合規定，或所涉及的證據和證明文件是外文而未附送中文譯本者等情事，當事人所為之補正，亦同樣不受上述一個月補正期間之拘束。

〔附註五〕行政法院關於上述法定補正期間之不同見解

關於異議、舉發補提理由及證據之一個月期間，依本法上述條文規定及其立法意旨觀之，應屬法定不變期間。但行政法院曾於85年度判字第2284號判決認為舉發人補提（新）理由及證據時，縱使已逾上述期間，如原處

分機關尚未處理完畢時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理，並於86年度判字第1473號再審判決仍認為舉發補提（新）理由及證據屬程序之行為，其性質並非不變期間，則有相反見解。

四、 一事不再理

依本法第七十二條第二項規定（新型、新式樣準用之），異議案及舉發案，經審查不成立確定者（另見附註六），任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

據此，當舉發人對系爭案提起舉發當時，若之前同一人或他人有以同一事實「及」同一證據對該案異議或舉發已經審查不成立確定者，即不得再為舉發，應為「舉發駁回」之審定。

職是之故，審查某一舉發案（N01、N02、…）時，需留意先前之異議案及舉發案有無主張同一事實及同一證據之情事，以免違反一事不再理之規定，甚而造成前後爭議案認定或處理結果不一致之矛盾。

至於異議案審查時，雖無一事不再理之明文規定，惟審查第二件以上異議案（P02、P03、…）時，同樣地仍需留意先前之異議案有無主張同一事實及同一證據之情事，以免造成前後異議案認定或處理不一致之結果。

(一)一事不再理之緣由

一事不再理之規定主要係針對以同一事實及同一證據先後提起之多件異議案及舉發案，其後審理之案件應受到先前案件之確定判決拘束，藉以維持審定結果之一致性，並可避免造成被異議人及被舉發人重複答辯之情事，且可收到防止濫訴之效果。

(二)審查不成立確定

所謂「審查不成立確定」，就異議案而言，係指符合本法第四十七條第三款規定者（新型、新式樣準用之），亦即異議案經審定「異議不成立」後，異議人未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定者，而不包括同條第二款因程序不合以致被不受理處分之情形。同樣地，依第七十四

條第一項規定，舉發案經審定「舉發不成立」後，舉發人未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定者，即為「舉發不成立審查確定」。

關於提起行政救濟，自民國八十九年七月一日起，已無再訴願程序，提起訴願之後，改以高等行政法院及最高行政法院之兩級行政訴訟。

據上所述，對系爭案提起舉發時，若之前他舉發案經審定「舉發不成立」，但仍在行政救濟階段者，因屬尚未審查確定，此際，即使後案舉發事實及證據均與前案相同，仍無上述不得再為舉發之適用，該後舉發案仍須續行審理，並注意審定結果的一致性。

又，若之前他舉發案經審定「舉發成立」而尚未審查確定時，其後舉發案之處理亦比照為之。

〔附註六〕修正中之專利法對於一事不再理之不同限制

按現行專利法關於一事不再理之規定限於異議案及舉發案經審查不成立「確定」者，始有適用。惟目前修正中之專利法已改為只要經「審查不成立」者，即有一事不再理之適用，不受「審查確定」之限制。

(三)一事不再理之判斷時點

如前所述，當前後有多件異議案或舉發案被提起，若後案提起時並無任何前案已經審查不成立確定者，尚無從適用一事不再理之規定。此種情形之下，造成被異議人或被舉發人之重複答辯與本局之重複審查，仍屬無可避免。亦即有關一事不再理之判斷，目前係依提起異議、舉發當時之事實判斷。

惟若前案於訴願階段以後提出之證據部分業經各級行政救濟機關實質審查確定者，則亦有一事不再理之適用，並不限於原處分階段所提出者。

(四)同一事實及同一證據

「同一事實」係指同一待證事實而言。例如，先前之舉發案訴求系爭案不具新穎性，之後另一舉發案所訴求主張的事實內容與先前之訴求相同時，即屬之。

待證事實若非同一，縱然所舉證者為同一證據，仍無一事不再理規定之適用。

例如，前一異議案以系爭案與公開於刊物上之先前創作為相同之創作，主張不具新穎性做為訴求的理由，之後另一舉發案係以該系爭案極容易由該公開在先之同一證據刊物中所記載之內容推知，主張不具進步性作為提出舉發之訴求理由時，應視為基於不同之事實依據所提出之舉發，而無違一事不再理之規定。

「同一證據」係指實質內容相同之證據而言，不論其形式是否相同。亦即證據本身形式雖不相同，但實質內容相同者，仍屬同一證據。

證據如非同一，縱然所欲證明者為同一事實，仍無一事不再理規定之適用。

〔例1〕

前後爭議案引證之甲刊物與乙刊物係在系爭案申請日前不同時期發行，但所記載實質內容相同者，為同一證據。反之，即使為相同之刊物，但引用之部分屬不同之頁數，作為證據之技術內容亦不相同時，則不得稱為同一證據，而無違一事不再理之規定。

〔例2〕

前爭議案之證據係為雜誌或型錄，後爭議案之證據除該雜誌或型錄外，另增加與其具關連性之樣品證據，則此相互佐證補強結合而成之證據具有與前爭議案之單一證據不同之證據效力時，並非為同一證據，而無違一事不再理之規定。

〔例3〕

前後爭議案之證據若為某專利案之不同追加案，因該等追加案之特徵範疇彼此具有其獨立性，故不同之追加案彼此並非屬同一之證據，而無違一事不再理之規定。

〔例4〕

前爭議案之證據為甲證據，後爭議案之證據為甲、乙二證據，而甲、乙二證據之間就證明系爭案違反專利要件並不具關連性時，該甲證據部分於審理後爭議案時，自可認定為同一證據，勿庸再予實質審理。反之，倘甲、乙二證據就證明系爭案違反專利要件具有技術關連性，與單純甲證據

之證據效力不同時，後爭議案即應就甲、乙二證據合併審究之。

〔例5〕

先前的異議係引本國核准且公告於系爭案申請日前之專利案為證，主張有違本法第九十八條第一項第「一」款之新穎性要件及同條第二項之進步性要件，經審定異議不成立確定，之後又以同一證據再提起舉發，主張有違同條第一項第「二」款之擬制新穎性規定及第二項之進步性要件規定時，因前後爭議案就同一證據皆有主張系爭案不具進步性，此一部分之事實、證據即有一事不再理之適用。至於後舉發案同樣又引證該本國公告在先專利前案，另行主張其有違擬制新穎性規定之部分，因該證據既已公告在先，實不符該款擬制新穎性規定係限於引證案申請在先但公告在後者之法意。綜合上述理由，應就後舉發案為「舉發駁回」之審定。

又本例中，若後舉發案就同一證據僅主張有違同條第二項之進步性要件情事時，仍有一事不再理之適用，亦應為「舉發駁回」之審定。

第三節　異議、舉發、依職權審查之處理

異議、舉發受理後，應請被異議人、被舉發人答辯，指定審查委員進行審查。

依職權審查也應請專利申請人或專利權人答辯後，指定審查委員進行審查。

一、 答辯

(一)被異議人、被舉發人之答辯

依本法第四十二條規定，對於已受理之異議案，應將異議書副本送達被異議人或其代理人。被異議人應於副本送達之次日起一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，逾期不答辯者，逕予審查。有關異議答辯之規定，依同法第七十三條規定，準用於舉發程序。

倘被異議人、被舉發人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍可將其答辯資料一併發交審查委員處理之。惟由於係逾期始提出答辯，審查人員有可能無法及時併案審查，其能否及時加以斟酌，由被異議人、被

舉發人承擔其風險。

(二)依職權審查之答辯

依本法第四十五條規定，有關依職權審查之答辯處理如同上述異議、舉發之答辯，茲不贅述。

二、 審查人員之指定、迴避

(一)審查人員之指定

1. 異議、舉發之指定審查人員

依本法第四十三條（新型、新式樣準用之）第一項規定，再審查或異議審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案（即系爭案）之審查委員審查，並作成審定書。復依同法第七十三條之規定，上述法條準用於舉發案。因此，異議案、舉發案之審查人員限由未曾審查過原案之初審或再審查者為之。

至於同一案件有二件以上之異議案或舉發案者，只要各異議案或舉發案之承審人員均符合上述規定即可，各案彼此之間是否為相同之審查人員並非所問。

2. 依職權審查之指定審查人員

決定提起依職權審查者，於專利申請人或專利權人答辯之後，參照前述異議、舉發案之指定審查人員規定處理之。

因此，依職權審查之審查人員亦應限由未曾審查過該案之初審或再審查之審查人員為之。

(二)審查人員之迴避

審查人員若有本法第三十七條（新型、新式樣準用之）第一項所規定六款情事之一者，或違反前述第四十三條、第七十三條規定指定審查人員者，應迴避審查該專利案。尤其是第六款規定審查人員現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者應迴避審查。

審查人員有應迴避而不迴避之情事者，得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另行指定審查人員重為審查。

三、 審查之基本原則

對於異議、舉發爭議案件，審理時除了就雙方當事人書面所主張之事實、證據、法條及提出之答辯等進行審查外，並應善盡合理程度之調查能事。對於當事人所主張引用之法條部分等，若審查時認有澄清必要者，亦得先行使闡明權。至於依職權審查案，審查時自應以職權主義之精神為之，殆無疑義。

(一)書面審理

依據本法第四十一條及第七十二條規定之意旨，提起異議、舉發，必須以書面為之，不得僅以口頭為之，以明確主張之事由、證據。

異議、舉發審查時，原則上以當事人所提書面資料審理之，必要時並可透過面詢之口頭說明以輔助審查。

(二)合理程度之證據調查

提起異議、舉發，必須附具證據。因此審理時，對於當事人所舉之相關證據，若與當事人所主張之待證事實有關連者，即應善盡合理程度之調查能事。當事人所舉證據若非與其主張有關連者，則無庸加以調查。惟就當事人所未主張部分之相關證據，認有審查必要時，得另依職權審理之。

例如，當事人於甲異議案之異議理由已聲明某一證物另存於乙異議案中，請求對之逕行調閱時，自應依其所聲請者，調閱該證物詳為審查，以善盡合理程度之調查能事。又如，當事人已聲明某一證物係出自某公家機關，並附上電話號碼可供查證，此際，應即據以進一步查證其是否屬實。又基於調查證據之必要，審查時除得通知相關之人到局面詢以陳述意見之外，亦得要求當事人或第三人進一步提供必要之文書、資料或物品等。又為求瞭解事實真相，亦得實施勘驗，甚或選定適當之人為鑑定等。(行政程序法第三十九條至第四十二條規定參照)

(三)闡明權之行使

異議、舉發案中，當事人主張之法條、事實、證據等有關爭議理由之記載若不夠明確時，將無法充分了解該爭議點之內容，且無法據以作出正確之審理結果。因此，為使其爭議內容明確，乃輔以闡明權之行使，就所

聲明或陳述有不明瞭或不完足者，給予當事人補充或敘明意見之機會。

據此，就不明瞭者為適當之闡明或就補充資料之闡明或除去不當之闡明，應屬合理程度之闡明。至於新舉證資料之闡明，則不得行使。

以下舉例說明闡明權之行使時機：

〔例1〕

異議或舉發原提理由及證據已隱含主張系爭案有不合專利法第二十七條最先申請之情事，但未見明示或漏引該法條時，可行使闡明權，以確認當事人有主張前揭法條之意思。

或者，異議或舉發理由主張系爭案有不合專利要件之情事，但未提及上述第二十七條最先申請之內涵，惟就原提證據而言，確實有違反該條情事時，可行使闡明權，以確認當事人有主張該法條情事之意思。

〔例2〕

異議或舉發理由及證據已敘明系爭案實質上有違反專利法第二十條、第九十八條或第一百零七條等各法條之第一項第二款有關擬制新穎性要件之情事，但未明示前揭法條款項者，可行使闡明權，以確認當事人確實有主張前揭法條款項之意思。

倘若異議或舉發理由及證據僅主張系爭案違反上述法條中第二項之進步性要件，並未主張其有違同法條中第一項各款之新穎性要件，而經審查認為實質上應係新穎性情事而非進步性情事者，由於新穎性係進步性之基礎，故可行使闡明權，使主張之證據與法條適用不致產生矛盾。

反之，倘若異議或舉發理由及證據僅主張系爭案違反新穎性要件，並未主張其有違同法條中第二項之進步性要件，而經審查認為並無違反新穎性情事，縱認可能違反進步性情形，基於對當事人未主張之事由，不應加以審理之故，亦不宜行使闡明權。

〔例3〕

當異議或舉發經審查認應異議、舉發不成立時，縱然當事人主張法條有誤，惟若確知行使闡明權也不會改變審查結果者，基於避免延宕審查，得不必行使闡明權，逕於審定書敘明。

〔注意事項〕

行使闡明權時，用語宜為請當事人申復「補充或敘明」相關條款或事由等。當事人申復後，必要時得發交對造補充答辯。

四、 異議、舉發審查及依職權審查階段當事人之行為

〔發明、新型異議案〕

依本法第四十四條規定（新型準用之），發明、新型專利異議案審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人到局面詢；為必要之實驗、補送模型或樣品，必要時得至現場或指定地點實施勘察（另見附註七）；補充或修正說明書或圖式。

上述之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，並限於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載者。

〔附註七〕本條規定之「勘察」，於修正中之專利法將改稱「勘驗」。

〔新式樣異議案〕

依同法第一百十六條規定，新式樣專利異議案審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人到局面詢；補充或修正圖說；補送模型或樣品。補充或修正，以誤記事項為限。

復依同法施行細則第四十九條第一項之規定，申請人補充或修正新式樣專利圖說，不得變更原申請案之實質。

又新式樣異議案審理期間，基於證據調查之需要時，亦得至現場或指定地點實施勘察。

〔舉發案〕

依同法第七十三條規定（新型、新式樣準用之），舉發案處理時亦準用第四十四條規定。因此，發明、新型、新式樣專利舉發案審查時，得依職權或依申請限期通知專利權人或舉發人為上述相關法條規定之行為。（惟新式樣舉發案之補充修正（更正）應僅得依第一百十六條規定就誤記事項為補充修正（更正），而不及於第四十四條第四項規定誤記事項以外者。）

〔依職權審查〕

依職權審查時，得限期通知申請人或專利權人為前揭第四十四條（發明、新型）或第一百十六條（新式樣）規定之行為。

又依同法第四十五條第二項之規定（新型、新式樣準用之），本局得依職權審查之結果，通知申請人（或專利權人）修正（或更正）其說明書及圖式或圖說。但其修正（或更正），發明、新型亦應符合第四十四條第四項之規定；新式樣則應符合第一百十六條第二項之規定。

當事人逾期或不依通知辦理上述行為時，依同法施行細則第三十條、第四十九條第二項規定，該等案件得依據現有資料逕予審定。

就上述法條規定審查時得為之各種行為，分別詳細說明如下：

(一)到局面詢

無論是發明、新型或新式樣專利之異議案、舉發案或依職權審查案，審查時皆得依職權或依申請限期通知當事人到局面詢。

詳細之面詢作業，參閱「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」。

(二)為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘察

1.目的

專利爭議案件審查時，得依職權或依申請通知有關之當事人為必要之實驗、補送模型或樣品，或至現場或指定地點實施勘察等行為，以便就系爭案說明書或圖說所載相關之創作目的、技術構成或外觀式樣、作用功效等能再次詳細檢視，或供有關之當事人補充說明或輔助證明該案在說明書、圖說之記載上是否完備或在產業上利用性、新穎性、進步性等專利基本要件上有無缺失者。

因此，可由該系爭案之申請人或專利權人提出申請辦理，或由審查人員審慎考量認有需要時依職權通知辦理，或是異議人或舉發人認有需要藉實驗、模型或樣品甚至實施勘察等以反證該案不具專利要件者，亦可提出申請。

2.進行實驗或實施勘察之事例

有無實施勘察必要，需先考量待履勘物與舉證證據間之關連性，若不

具有關連性，即無需進行履勘。

以下為進行實驗或實施勘察之若干事例：

(1)審查時，經考慮實驗器材、模型、樣品、證據實物等搬運之難易、場所之適當性及其他客觀條件等，認為至現場或其他指定地點（如本局各地資料服務處）進行實驗或實施勘察較適宜者。

(2)異議案、舉發案所提實驗數據證據，無法確認其與系爭案之間功效上之差異程度，有再勘察相關實驗之必要者。

(3)異議案、舉發案所提照片、圖式等證據，雖無法確認其與系爭案相同與否，但有其他關連證據佐證其所揭示之物品曾經公開在先，有履勘其所揭示物品之必要者。

(4)異議案、舉發案之實物證據，因故無法送至本局，且有其他關連證據（例如有銷售日期在先之發票）佐證該證物曾經公開在先，經審查認有現場勘察需要者。但若當事人未申請現場勘察，而審查時認有需要對現有證據實物調查實質技術內容時，仍得依職權為之。

3.實驗、勘察之通知及參與人員

(1)通知為實驗或實施勘察，宜詳列所需實驗內容、環境及儀器等，必要時並列明實驗步驟，事先告知應負舉證責任之當事人或其代理人準備。

(2)異議案、舉發案認有實驗或實施勘察必要者，應先通知兩造當事人參加，並告知任何一造當事人不參加且實驗或履勘無困難者，仍得進行之。

(3)異議案、舉發案實施勘察者，應由承審審查人員為之。

4.實驗、勘察有關之注意事項

(1)實驗或實施勘察時，應予雙方當事人說明之機會。

(2)勘察機器實物時，對該實物與其他書證所載者是否屬同一型機器之證據能力或證據力等，當事人雙方有無質疑，均應載明於勘察紀錄中，並於作成審定時予以敘明或予以釐清。

(3)對於現場勘察之機器證物，若相對人舉證主張該機器販售後至履勘

前曾經變更相關零組件或構造，與原出廠規格不符，並非原始販售之機器時，更需審慎調查比對其可否為審查認定之基礎。

(三)說明書、圖式或圖說之補充修正、更正

關於補充修正、更正於實質審查時，發明、新型必須符合本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定，新式樣須符合第一百十六條第二項、第一百二十條第一項及本法施行細則第四十九條第一項之規定。符合規定者，應以該最新版本為對象繼續審查異議、舉發或依職權審查所爭執之部分；倘不符規定者，仍應以之前所公告版本為對象繼續審查之。

1.補充修正、更正之限制

有關說明書、圖式或圖說之補充修正、更正，皆不得變更實質。且由於此等案件業經審定公告，故發明、新型專利並需有「申請專利範圍過廣」、「誤記之事項」或「不明瞭之記載」等情事之一者始得為之；而新式樣專利則限於有「誤記事項」者始得為之。

補充修正、更正之審查基準規定，詳閱本基準各篇第四章。以下先予披露專利案審定公告後之相關部分內容。

(1)不得變更實質

專利案審定公告後，若補充修正、更正發明、新型之說明書（包含：發明或新型說明、申請專利範圍）或圖式，或補充修正、更正新式樣圖說之誤記事項時，基本上，不得超出原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵內容或圖說所載之實質創作內容。因而，若經審查認定有所超出時，均可謂已變更實質。此際，即可逕行認定其補充修正、更正並不適法，原則上無庸再進一步論究其有無縮減申請專利範圍等。

有無超出原審定公告之內容，除了原內容所明示者外，尚包括基於熟習該項技術者所能直接推導者。

〔例1〕

在組合物的發明案，如果就補充修正、更正前該發明說明未記載的組合物本身或組合物的用途加以補充修正、更正，或是就補充修正、更正前該發明說明所無法涵蓋的申請專利範圍之技術事項加以補充修正、更正，

就可以判斷為實質變更。

〔例 2〕

在機械類的發明、新型案，當修正、更正說明書時，若刪除足以產生功能上缺失之零件，以致超出審定公告本所記載者，該說明書即已變更實質。

〔例 3〕

說明書經補充修正、更正後，專利之特徵明顯改變，以致與原發明或新型創作之目的、技術手段或功效顯有不同時，即為實質變更。

〔例 4〕

對照補充修正、更正前後之發明或新型說明，實質技術手段不變，僅為目的、功效說明部分在文字敘述上之修飾，並可使申請標的之創作特徵更臻明確時，並無實質變更。

〔注意事項〕

異議案、舉發案等審理過程，若專利申請人、專利權人因應審查指示或行政救濟結果之指示而提出說明書（包含：發明或新型說明、申請專利範圍）或圖說之修正、更正本時，不論其內容是否完全符合該指示之意旨，審查程序上應先審查並且明白表示該項修正、更正是否變更實質。專利申請人、專利權人自行提出修正、更正者，亦然。

(2)申請專利範圍過廣

申請專利範圍過廣情事，通常係因原核准公告專利範圍之新穎性、進步性受到質疑，被異議人、被舉發人乃藉修正、更正縮減該範圍，以期系爭專利案經縮減後可有效存在。

申請專利範圍過廣，得藉修正、更正以縮減其範圍之態樣，例如：刪除某一獨立項或某些請求項，以去除與引證資料相同技術特徵之實施例；或將獨立項與附屬項合併，形成一新的獨立項；或在未超出原請求項所載之技術範疇前提下，將該請求項原來之某一或某些部分技術進一步引述其發明或新型說明亦有記載之細節部分而形成細部限縮，或將該請求項原來為上位概念之技術限縮為發明或新型說明亦有記載之下位概念技術等等。

就申請專利範圍中有關數值限定所為之限縮修正、更正，若已涉及選擇發明時，則非屬可修正、更正者。

〔例１〕

原申請專利範圍分別包含裝置與方法兩請求標的之二項獨立項，若方法部分經審查認定與引證資料技術相同，因而刪除該部分之請求項者，即屬範圍縮減。

此際，倘原專利名稱包含二個標的者，應一併修改專利名稱，俾與專利內容相符。

〔例２〕

原申請專利範圍為一組包含獨立項與附屬項之多項請求項，若其獨立項有申請專利範圍過廣之情事，因而將原來的獨立項與其中之一或二附屬項合併，使獨立項增加限制條件者，即屬範圍縮減。

〔例３〕

原發明申請專利範圍某一獨立項之請求標的、技術內容、特點為一具有Ｗ形狀汽缸裝置之內燃機，於修正時，將其汽缸裝置技術部分引述原發明說明也有記載之關於該汽缸裝置之細部技術內容、特點「其中之活塞為具有三角形斷面者」加以限定之。由於內燃機必然包括有活塞之構造，故此舉實質上已較原請求項之技術內容、特點進一步增加「其中之活塞為具有三角形斷面者」之限制條件，且未超出原請求項所請求之內燃機標的、技術內容，即屬範圍縮減。

〔例４〕

原發明申請專利範圍某一獨立項所記載之必要技術內容、特點包含有五部分，若刪除其中一部分，將使其限制條件減少為四者，屬範圍之擴張，並非範圍縮減。

〔注意事項〕

若原審定公告之申請專利範圍過廣，經修正、更正，其範圍已符合上述縮減範圍之規定後，即需進一步審慎論究新穎性、進步性等專利要件。

關於申請專利範圍之記載形式，國際上固有將習知部分或舊有成分於前言中敘述，然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分之所謂「吉普森式請求項」(Jepson Type Claim) 者，惟於異議案、舉發案或依職權審查案，審查時若發現原申請專利範圍確實有範圍過廣之情事而需要提出修正、更正以縮減其範圍，本無強制規定其改為吉普森式請求項之需要，蓋因原申請專利範圍即使未以吉普森式請求項特別指出其特徵所在，而原先審查時必已確認其具有特徵，始核准其專利者。更何況，即使改為吉普森式請求項，若未較原範圍增加實質限制條件時，也難稱有所縮減範圍。惟若申請人或專利權人已主動將其改為吉普森式請求項，自無不可。

(3)誤記之事項

按專利說明書、圖式或圖說之內容係為供正確解釋各該專利之申請專利範圍者，如公告之後，發現其內容確實明顯有誤記之事項時，在未變更實質前提下，自可修正、更正，俾使該專利範圍之解釋明確。

所謂誤記之事項，係指說明書、圖式或圖說之記載有明顯字句等錯誤之情形。如說明書中之技術用語、量測單位、數據數量、科學名詞、翻譯名詞等有部分前後記載不一致或與原文意義不符，或說明書內容與圖式內容彼此有部分不能契合等；或新式樣專利圖說中之創作說明與圖面內容有部分不能契合之處，而熟習該項技術者可認知係屬明顯錯誤記載者。若修正、更正致影響申請專利範圍之技術內容，或超出原權利保護之範圍者，則不得藉誤記事由為修正、更正。

〔例1〕

原說明書就甲構成元件之標號記載為100，惟圖式上該甲元件卻標示為200，其既為同一元件卻標號不同，二者之一顯然有誤記，其修正一致不致變更實質或超出原權利保護之範圍。

〔例2〕

原說明書記載某段技術內容係配合圖一，惟該內容實質上並未見於圖一，亦未見於其他圖式，亦即原來的說明書與圖式內容確實彼此不能配合甚或完全無關，以致解釋權利範圍時，仍然有瑕疵不明之處，此種情事則

非屬誤記之事項。

惟如上所述該段技術內容實質上雖未見於說明書所稱之圖一，但另見於其他圖式，例如圖三時，則說明書所稱配合圖一乙節顯屬誤記事項，其修正一致尚不致於變更實質或超出原權利保護之範圍。

〔例 3〕

原文說明書於說明欄及申請專利範圍均記載某構成材料為 Polyvinyl chloride（聚氯乙烯之原文，俗稱 PVC），惟中文說明書在說明欄某些段落相對部分卻誤記為「聚乙烯」，基於原文之真正意思加以判斷，顯然中文說明書之翻譯或繕寫有所誤漏，其修正一致尚不致於變更實質或超出原權利保護之範圍。

(4)不明瞭之記載

專利說明書、圖式有不明瞭之記載情事時，可補充修正、更正之理由與因誤記之事項而修正、更正之理由相同。

所謂不明瞭之記載，係就說明書或圖式所記載之技術內容，在無違本法第二十二條第三項相關記載規定之前提下，熟習該項技術者認其所記載者有所欠缺，以致需要略加補充修正、更正，且此補充修正、更正對於原申請專利範圍所記載之技術範疇不會造成超出原權利保護範圍之解釋者。

就申請專利範圍請求項之記載形式加以修正、更正，而實質上並未變更該範圍者，例如，將一般組合式請求項改為吉普森式請求項，亦屬之。

2. 更正、補充修正之公告及效力

說明書、圖式或圖說於舉發答辯時申請更正且經核准者，分別依本法第六十七條第二、三項及第一百二十條第二項有關更正公告之規定，於核准其更正後，應將其事由刊載專利公報。其中，更正申請專利範圍者，並應將更正後之全部請求項內容一併刊載公告之。上述經更正公告者，均溯自該系爭案之申請日生效。

至於審查異議案或依職權審查時，說明書、圖式或圖說同時併案申請補充修正且經核准者，亦比照前述有關更正公告之規定辦理之，且亦溯自該系爭案之申請日生效。

3. 更正與前後舉發案之審理關係

針對同一系爭專利先後提起多件舉發案而無一事不再理情事者，審理時係就各案分別為之，並不合併審理。而專利權人於舉發答辯時，常有一併更正說明書、圖式或更正圖說誤記事項之舉，尤其更正申請專利範圍部分，以期確保專利權之維持。因其提起更正之時機有別，乃與前後舉發案之間形成一特殊之審理關係。茲以前後二件專利舉發案之相關更正為例，說明如下：

(1)在前舉發案審理中，專利權人對其說明書提出更正，經審查准予更正並公告，後舉發案於審定之前已知更正之情事者，應以更正本為審查對象。

(2)在前舉發案審理中，專利權人並無申請更正，而於後舉發案始提出更正，此際，若前舉發案尚未審定，則後舉發案除審理其更正事項，應告知前舉發案審查人員注意此一更正情事，俾利該案配合更正結果審理之。

(3)在前舉發案審理中，專利權人並無申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案之審定結果為舉發不成立，則後舉發案可一併審理其更正事項；若前舉發案之審定結果為舉發成立，而後舉發案所提出之更正會造成權利範圍之縮減時，則後舉發案並同其更正部分可暫緩審理，俟前舉發案審查確定後再予續審。之後，若前舉發案為舉發成立確定者，則後舉發案已無可更正之標的；若前舉發案為舉發不成立確定者，則後舉發案可一併審理其更正事項。

五、 證據法則及證據之調查採證

依本法第四十一條及第七十二條之規定，異議人、舉發人提起異議、舉發，本應備具理由及證據，若未充分備具理由及證據，異議、舉發自無從據以成立。因而異議案、舉發案審查時，除了公知之事實、法律上推定之事實及合理自認之事實外，原則上應依證據為之，不能出於推測臆斷。當事人主張事實，須負舉證責任，其所提出之證據，若經調查認不足為其主張事實之證明時，自不能認定其主張事實為真實。此外，關於事實與證

據之調查及判斷，也必須符合自由心證、經驗法則、論理法則等證據法則。而依行政程序法第四十三條之規定，行政機關為處分或其他行政行為時，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。

因此，專利異議案、舉發案審理時，應參酌當事人所舉證據，審慎依循相關證據法則為之，分析所舉證據之類別屬性以及調查其間之關連性，正確判斷其證據能力與證據力。

又異議人、舉發人補提理由及證據，應自異議、舉發之日起一個月內為之。故當事人提起異議、舉發之日起一個月之後，若有補充證據時，應先行研判其究屬新證據或補強證據，確認為補強證據者，始可供一併採證。

根據上述之調查分析結果，綜合判斷該等證據是否具有足夠之證明力以證明待證之事實。

(一)證據法則

證據法則係判斷證據取捨與否之基本概念，內容含蓋證據排除法則及證據價值判斷。前者主要係指證據能力之認定，凡無證據能力、顯與事理有違、或與認定事實不符之證據，均屬應予排除者。倘具證據能力，始能進而依自由心證、論理法則及經驗法則判斷該等證據與待證事實之價值。

1. 自由心證

關於當事人所提證據之證明力為何，審查時係依心證裁量判斷之。所謂心證係依據證據調查之結果，斟酌各種情況，為求取真實，本於論理及經驗法則判斷證明力之有無及強弱而獲得者。

對於無證據能力，未經依職權合法調查，顯與事理有違，或與認定事實不符之證據，審查時不得引為判斷證明力之依據。

2. 論理法則

所謂論理法則指以理論認識之方法，亦即邏輯分析方法。審查判斷事實之真偽時，不得違反邏輯上推論或推理之論理法則。

3. 經驗法則

本於吾人之生活經驗，而為判斷證據證明力的基礎，且非事理所無，

並在客觀上應認為確實之定則稱為「經驗法則」。換言之，亦即就個別的經驗歸納所得之因果關係、事物之性質等之知識與法則之謂。且其可以有必然的、蓋然的（或然的）、可能的經驗法則等不同確實性程度之差別。

審查判斷事實之真偽，不得違反經驗法則，亦即不得違背日常閱歷所得而為一般人所知悉之通常事理或普通法則，或各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。

(二)證據之調查採證

針對異議、舉發各項證據，審查判斷其是否可採信時，應先判斷其是否具有證據能力，再進而判斷其有無證據力。若證據經調查並無證據能力者，即無庸論究其證據力為何。

1. 證據能力與證據力之判斷

所謂證據能力，係指證據具證據適格之能力，而得作證據之使用，即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據之謂。

所謂證據力，係當證據若具有證據能力時，再進而論究該證據是否足以認定當事人主張之事由，此即為證據力之判斷，亦即判斷該證據實質上可否採信。

專利之異議、舉發案件，常以各種文書作為舉證證據，文書必其為真正，且對待證事實有證明之價值，始有證據力可言。

有關新穎性、進步性專利要件之爭執，舉證證據無論為國內或國外專利案或其他技術文獻資料，必須其公開日早於系爭專利案之申請日（系爭專利案有主張優先權者，則以優先權日為準，以下同）。倘該引證專利案之申請日較系爭專利案之申請日為早，但公開日較系爭專利案之申請日為晚，則無庸就實質技術內容進一步加以比對。惟有關本法第二十條第一項第二款、第九十八條第一項第二款及第一百零七條第一項第二款等擬制新穎性之爭執，則只要其所引證本國核准專利案之申請日或優先權日較系爭專利案之申請日為早，即需就引證案說明書所載之技術內容與系爭專利案加以比對。

有關本法第二十七條誰最先申請之爭執，則只要其所舉證本國專利案

之申請日或優先權日較系爭專利案之申請日為早，縱使其未經核准公告，仍應加以審究技術內容。

引證證據為刊物、書籍、型錄等書面資料者，必須證明其公開或印製發行日期較系爭專利案之申請日為早。公開發行時間僅標示年份，若無其他關連之佐證者，推定於該年最後一日公開；僅有年、月之標示，若無其他關連之佐證者，推定於該年月最後一日公開；僅有跨年之標示，若無其他關連之佐證者，推定於該頭一年最後一日公開；僅有跨季或跨月之標示者，亦比照推定之。

當引證之某甲刊物表面上未揭露確切之發行日期，而若有相關連之某乙刊物曾預告甲刊物發行日期時，仍宜先探究查證其確切之發行日期。因此，審查時對於刊物之發行日期不確切者，可通知當事人提供補充佐證資料，以善盡查證之責。

型錄若屬單張者，即使表面上具有公開或印製日期，且有結構技術內容，仍應謹慎採證，必要時得請當事人補充其他佐證資料，以避免係臨訟印製或事後加印日期者。

引證證據為照片、錄影帶，雖有揭露相關內容，若無拍攝之日期，亦無其他關連之佐證證明公開在先者，無法據為採證依據。

異議、舉發僅舉單一刊物證據，且僅見刊載有關物品之外觀照片或圖片，即使公開日期較早，但無法窺知其內部構造者，仍不能作為證明與系爭案物品內部構造相同之依據。

而當有多數證據之情形，判斷其證據力時，應就證據整體與待證事實有無關連審查之。例如，當提出發票、刊物、照片、型錄及其他實物等證據，其雖有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，然與待證事實並無關連者，仍無證據力。又證據之審查應整體調查綜合論究之，不得僅就各別證據分別論述其證據能力或證據力。

實務上，一般型錄或刊物常僅見刊載某種產品之外型或簡單說明，對新式樣而言，如果可供比對，尚具有證據力；惟對發明、新型而言，若未揭露具體之方法、構造或裝置等時，因無法與系爭專利案進行技術上之比

對，即難以採證。此際，倘若能佐以產品說明書、實物等，以補其證據力之不足。

又如私人證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，須有其他統一發票、進出口報單、輸出許可證等具有公開日期之資料佐證，且其間必須具有一定之關連性，始能供據以採證。

〔例1〕

證據一之發票有交易標的物之型號，且開立日期早於系爭案申請日，另有具詳細內部構造之型錄證據二，該型錄雖無印製日期，但足可認定為真實之原本者。若型錄中所揭露之產品型號，確實與發票所載者完全相同，依經驗法則，可合理推定該兩證據之間具有相關連之關係。

〔例2〕

引證一之型錄載有產品代號為XX-123之外觀圖形，但未揭示印製日期；引證二之產品型錄價目表則載有印製日期及引據產品代號，但無產品外觀圖形。經由兩項證據資料均載有引據產品代號之關連，可合理推定該產品代號之圖形載於引證一，而見諸刊物之日期載於引證二。

又上述引證一、二雖有關連，惟倘未揭露實質構造內容，不能為技術上之比對時，其證據力仍不足。

〔例3〕

引證一為異議人公司之樣品，其包裝盒側面壓印有製造日期及國際條碼；引證二為該公司產品型錄，其上亦有相同之國際條碼，且型錄背面上亦揭示有「本產品自八十一年十月上市以來」及「根據SRT（1995年2至3月）市場調查，……」等語。雖引證一之包裝盒外觀與引證二型錄中圖片略微有差異，然兩者證據所揭露之國際條碼（共十三碼）既屬相同，而依商品條碼設定原則觀之，其中前三碼係國家代號；次四碼係廠商代號；續次五碼係商品代號；末尾碼係檢核碼。因之，對於條碼所示之商品，似無不能認定之情事，且由引證一樣品包裝盒側面所壓印之製造日期及引證二型錄背面所載語句，顯均較系爭案申請日期為早。據此，兩者證據堪稱已具關連性。

當事人所舉證之書證若為出自相對人所有或參與者，倘相對人未針對該證據答辯（可認為默認）或對該證據之真正不爭執而逕為實體之答辯時，除另有充分之理由得不予採認外，一般情形依經驗法則，該證據之真正非不可採。例如，證據為當事人與相對人雙方所簽之契約書，若相對人對其契約書之真正未有爭執時，不待其他佐證即可逕認其為真正而予採認。

當證據經確認具有證據能力進而審酌其證據力時，宜同時考量各種證據本身之證明效力或程度有別。一般而言，書證當中之公文書、專利公報及刊物等之證據力較強，且常具有直接證據之效力，而私文書及商業文件之證據力較弱。證據若由當事人自己作成者或與當事人有利害關係之人所切結證明者，可信度較低，有時甚至可不予採信。

2. 書證之查證

(1)原本與影本

依本法施行細則第二十八條第三項規定，異議或舉發證據為書證者（例如刊物、發票、合約、進出口文件等），應檢附原本，檢附之原本得經專利專責機關驗證無訛後發還。本項規定之真意僅在確認書證之真偽，故若有正當理由時應可以影本代之。諸如：經公證與原本無異者；自不特定多數人士均可借閱之場所，例如由圖書館印得並經其蓋章證明者；輸出許可證、進出口報單影本等等。

當事人確實無法提出書證原本，僅能提出其影本者，若在合理範圍內查證屬實，則該書證影本亦可採。所謂合理範圍的查證，例如，原本為本局既有的圖書資料、專利公報、微縮影片、光碟片等，自可逕行查證；或原本已知存於他機關時，可以電話查證，必要時可至現場查證等。若以電話查證者，須製作電話訪談紀錄存卷備查，必要時亦可函請被訪談人進一步提供相關資料存卷備查。

又，當事人所提出之專利公報、說明書、圖式、圖說等書證，若係從各官方專利機構之網站下載者，審查時自可逕行上網為實質內容之查證比對，必要時可進一步查閱其相關正式版本資料確認之。

當事人所提書證非為原本者，其內容雖為相對人於答辯書所已承認或

默認或不爭之部分，審查時如仍有疑義，需進一步審酌或查詢。例如，當事人所提之書證為相對人所開立之統一發票影本，審查時若有疑問，可請當事人補送原本，或查詢相對人，或函詢稅務機關查明統一發票真偽，不宜逕以未提供原本為由不予採證。

(2)外文本與中譯本

雖然本法施行細則第十四條規定有關專利申請，所應備具之文件，概需用國文，惟書證原為外文者，並非沒有中譯本即不能審查，例如，當書證上已清楚顯示足堪比對之圖式時，即使沒有中文也可審查。因此，證據未附中譯本者，於進行實質審查時，應判斷是否需要中譯本，且只需通知就與待證事實相關之合理範圍部分加以節譯即可。又中譯本並非證據本身，故即使其翻譯與原文不符，仍應針對原文證據審究之。

(3)公文書與私文書

書證如為公文書，其認證之繕本或節本依民事訴訟法第三百五十二條之規定，其效力與原本相同。

關於公文書固然已可推定具有形式證據力，惟其實質證據力仍需經調查判斷。

例如，以著作權為爭議案之證據者，由於八十七年一月二十二日以前仍有著作權登記，其著作權執照或著作權登記簿謄本內容所記載之「著作完成日期」及「最初發行日期」均係依著作財產權人自行申報，若要以該等日期主張公開在先之事實，仍應另行引據佐證之。事實上，於該謄本中，也已加註「本項登記悉依申請人之申報，如有權利爭執，應自負舉證責任」，而異議、舉發等爭議案即屬一種權利之爭執，故仍宜由當事人提出相關佐證後始能確認其所主張「著作完成日期」及「最初發行日期」之證據力。

又此種以登記之著作權為證據之爭議案，由於該著作權係向主管機關登記有案，任何人均得申請查閱，故登記之日期可視為公開之日期。惟若舉證之當事人本身並非該著作權人時，其僅能向主管機關申請查閱而不能影印其內容，因此，審查時，對其所舉證著作權之實質註冊內容若未能完

全明白，仍有需要瞭解查明，以確定其證據力者，宜主動調閱相關檔案查明，善盡合理調查證據能事。

至於美國出版之刊物，於其末頁或封底常見註明©年份，例如，美國某刊物有註明©1996，參照美國之著作權法第四〇一條（b）項標記格式之規定，係代表於1996年公開之標示，可證明其係1996年出版者。

此外，標準檢驗局開立之出廠檢驗合格證書係該主管機關就廠商出廠產品檢驗合格數量發給之黏貼標幟，其發給之日期，亦可認為屬產品公開之日期。

而公文書以外之私文書亦為證據之一種，其涵蓋之內容既多且雜，諸如工商企業所提與其業務相關之文件、設計圖等等，不一而足。雖相對人對之經常有所爭執，惟私文書苟為真正，並與待證事實有關連者，難謂不得據為認定事實之證據，不得概以私文書為無證據力。詳言之，除非該等私文書屬非真正者外，如已經審查認定其為真正，且彼此之間具有關連性，足供互為佐證，而可採信其能證明待證事實時，即為有證據力；如其雖為真正，但不具足供互為佐證之關連性時，即不足以採信其能證明待證事實，而難認具證據力。

此外，對於當事人所提之實驗書面報告，審查時亦應就其形式及內容，公允判斷其可信程度。

3. 新證據與補強證據之判斷

當事人自提起異議、舉發之日起，於一個月期間可補提證據。依所補提證據之性質可分為補強證據與新證據。所謂補強證據係當事人補提基於同一基礎事實之關連性證據，除此之外之補提證據即屬新證據。

異議人或舉發人補提證據若屬新證據者，必須自異議或舉發之日起一個月內之法定期間內提出，否則會造成延宕審查之不良後果。而若該證據屬補強證據者，其目的係合理加強異議或舉發階段所提原始證據之證據力，則不受前開法定期間之限制，於審定前提出補強證據者，仍應加以審酌。

因此，當事人提起異議、舉發之後，逾法定一個月期限補提證據者，

審查時需先確認其究屬新證據或補強證據。若屬新證據，不得予以審究。

關於補強證據如何判定，舉例說明如下：

〔例1〕

當事人補提一錄影帶用以進一步顯示某原始證物之詳細形狀、構造或裝置，若認其與原始證物具有同一事實基礎者，則得稱為補強證據。

〔例2〕

當事人補提證據為七十四年九月初版之「衛星電視廣播技術」一書，乃係原舉發證據同書七十七年七月四版之較早版本，而此二版本關於碳粉公開技術（第102頁）及補償型天線組合圖形（第109至111頁）部分均屬相同，即屬補強證據。

4.其他證據調查注意事項

(1)審理發明、新型爭議案時，對於實物證據之內部結構應詳予審視，必要時亦得通知當事人當場親自拆解。

(2)對於實物證據，當事人若主張其係向某關係人購買者，應提出有關發票、送貨單等佐證文件供查，審查上必要時，亦可向該關係人查證。

(3)為查證實物之結構內容所為之勘察，應先確定該實物即與當事人所述者相同，審理時，若未能舉證證明該實物零件有被加工或更換之事實，即不能僅以有此可能而否定勘察結果，以致違反採證原則。

第四節　異議、舉發、依職權審查之審定及審查確定

一、 異議、舉發、依職權審查之審定

異議案、舉發案經完成相關之審查程序之後，應作成審定書，分別送達相關之當事人。

異議理由成立者，應做出「異議成立，應不予專利」的審定；舉發理由成立者，應做出「舉發成立，應撤銷其專利權」的審定。異議、舉發理由不成立者，應當分別做出「異議不成立」、「舉發不成立」的審定。

異議案、舉發案經審查之後，若認為僅有部分請求項應異議、舉發成立時，應先依職權通知被異議人、被舉發人修正、更正其說明書、圖式或

圖說。若所申復答辯之說明合理，或發明、新型專利之修正、更正分別合於本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定，或新式樣專利之修正、更正分別合於第一百十六條第二項、第一百二十條第一項之規定者，即應審定「異議不成立」、「舉發不成立」；未申復或申復無理由或修正、更正仍不合上述規定者，即應全部審定「異議成立，應不予專利，本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」、「舉發成立，發明（新型、新式樣）第○○○○號專利權應予撤銷」。

依職權審查案審查時，若申請人或專利權人已申復修正、更正其說明書、圖式或圖說且合於相關規定者，即續辦其修正、更正部分之相關公告、換證等作業；若其申復答辯之說明合理可採者，則去函復知並辦理結案；若其未申復答辯或答辯無理由或修正、更正仍不合上述規定者，即應做出「本案應不予專利，本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」或「發明（新型、新式樣）第○○○○號專利權應予撤銷」之處分，並送達申請人或專利權人。

上述案件審定時，其他相關應注意之事項一併說明如下：

1. 就同一系爭專利案，經不同當事人先後以相同引證案提起數件異議或舉發案件，其審定結果應力求前後一致。

2. 審定異議不成立或舉發不成立時，應注意就所有之舉證證據均已逐一論究，避免有漏未審查之情事。

3. 專利法第三十四條（新型、新式樣準用之）規定發明為非專利申請權人所申請，經依異議不予專利時，專利申請權人於異議確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。因此，具有上述條件之異議人提起異議之後，若被異議人拋棄其暫准專利權者，該異議案仍應續行審理、審定，俾該異議人有適用上述法條規定之機會，並符合以非專利申請權人爭議之精神及衡平原則。舉發階段另依專利法第三十五條（新型、新式樣準用之）規定之意旨，亦比照辦理。

4. 當事人主張系爭案不具新穎性、進步性等專利要件者，審查時固需審及其所有主張，惟專利要件之審查必須符合新穎性之後，始能判斷其有

無進步性，故爭議案件之當事人雖同時主張系爭案不具新穎性且不具進步性，若判定其已不具新穎性時，即無庸再予論究其進步性，逕於審定書敘明。

5.舉發案審查中，若有專利權期滿或未繳繳專利年費等情事之一，以致專利權當然消滅者，本應為舉發駁回之審定。惟若當事人有主張專利侵權涉訟尚未確定者，則應通知舉發人釋明其有無本法第七十二條第三項（新型、新式樣準用之）可回復之法律上利益情事，經確認有該情事時，仍應進行實質審查。

6.舉發案審查中，因他舉發案審定舉發成立專利權撤銷確定時，此際，舉發對象（標的）已不復存在，亦應為舉發駁回之審定。

二、 原審定被撤銷後之重為審定

異議案、舉發案及依職權撤銷案經提起行政救濟後，被撤銷處分而需重為審定時，應依系爭案核准審定時所依據之專利法為斷。

重為審定時，基本上應依訴願法及行政訴訟法之意旨為之。對於原處分當時未提出，而於行政救濟過程中始由當事人提出之理由、證據，若經行政救濟機關認定補提之證據屬補強證據並加以認定者，則應受拘束；若行政救濟機關並未加以認定者，重為審定時，應注意其是否基於同一基礎事實之關連性補強證據。倘認當事人所補提之證據為補強證據者，程序上應踐行將該補強證據送請被異議人、被舉發人限期補提答辯書之程序後，再行併案審理及重為審定。

三、 審查確定及依職權撤銷確定之效果

異議、舉發經審定成立或不成立確定後、依職權審查確定後、依職權撤銷確定後，分別可得如下之效果。

(一)異議成立審查確定之效果

異議經審定成立後，依專利法第四十七條第三款之規定（新型、新式樣準用之），若被異議人未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確

定者，即為審查確定。

又依同法第五十條第四項（發明）、第一百條第四項（新型）及第一百零九條第四項（新式樣）之規定，異議成立應不予專利審查確定者，該專利案所暫准發生專利權之效力，視為自始不存在。

另依同法第三十四條之規定（新型、新式樣準用之），專利為非專利申請權人所申請，經依異議不予專利時，專利申請權人於異議確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。

(二)異議不成立審查確定之效果

異議案經審定不成立後，異議人若未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者，亦為審查確定。此際，依上述同法條第二、三項之規定，該等專利案溯自原公告之日起，分別給予發明、新型、新式樣專利權並發證書，且其專利權期限自申請日起算分別為二十年、十二年、十年屆滿。

又依同法第七十二條第二項（新型、新式樣準用之）規定，異議案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據再為舉發。

(三)舉發成立撤銷確定之效果

專利權經舉發成立，應予撤銷後，依本法第七十四條第一、二項規定（新型、新式樣準用之），若被舉發人（專利權人）未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

另依同法第七十五條規定（新型準用之），專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，視為獨立之專利權，另給證書，至原有專利權期滿時為止。其所謂專利權「撤銷」，實質上亦指「撤銷確定」而言。

又依同法施行細則第四十一條第三項後段規定，原新式樣專利權撤銷者，聯合新式樣專利權應一併撤銷。其所謂原新式樣專利權「撤銷」，實質上亦指「撤銷確定」而言。

此外，依同法第三十五條規定（新型、新式樣準用之），專利為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案審查確定後二年內申請舉

發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。

惟同法第五十七條第一項第五款另規定（新型準用之），非專利申請權人所得專利權，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備，嗣後該專利權被撤銷，並由真正專利權人依第三十五條規定取得專利權者，其專利權對該被授權人並無溯及之效力。

(四)舉發不成立審查確定之效果

舉發案經審定不成立後，舉發人若未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者，亦為審查確定。此際，該案專利權應予維持，仍然自始有效。

又依同法第七十二條第二項（新型、新式樣準用之）規定，舉發案經審查不成立確定者，任何人也不得以同一事實及同一證據再為舉發。

(五)依職權審查確定或依職權撤銷確定之效果

專利案經依職權審查之結果，仍應准予專利或維持其專利權時，即為依職權審查確定。此際，其效果分別同上述(二)異議不成立審查確定之效果、(四)舉發不成立審查確定之效果。

專利案經依職權審定應不予專利或專利權應予撤銷時，若申請人未提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定者，亦為依職權審查確定或依職權撤銷確定。此際，原暫准發生專利權之效力或已給予之專利權，如同上述(一)異議成立審查確定之效果、(三)舉發成立撤銷確定之效果，視為自始即不存在。

以上之審查確定、撤銷確定或依職權撤銷確定者，即使當事人提起再審之訴，亦不影響原行政訴訟確定判決之效力。

(六)異議、舉發、撤銷確定與專利侵害訴訟之關係

依本法第九十四條規定（新型、新式樣準用之），關於發明、新型、新式樣專利權之民事或刑事訴訟，在異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵察或審判。因而若有專利侵害訴訟案同時進行時，上述有關之爭議案應優先審慎審查之，以期早日確定，俾利訴訟案之繼續進行。

第二篇　新型專利審查基準……2-1-1
第一章　何謂新型……2-1-1
第二節　新型之定義……2-1-1
第二節　非屬新型之類型……2-1-2
第三節　法定不予新型專利之物品……2-1-2
第二章　專利要件……2-2-1
第一節　專利之基本三要件……2-2-1
第二節　產業上利用性……2-2-1
一、可供產業上利用之新型……2-2-2
二、非可供產業上利用之新型……2-2-2
三、審查上應注意事項……2-2-4
第三節　新穎性……2-2-4
一、新穎性之概念……2-2-4
二、新穎性判斷之概念及基本原則……2-2-5
三、新型不具新穎性之情事……2-2-6
四、例外不喪失新穎性之情形……2-2-13
五、新穎性判斷用之引證資料類型及認定……2-2-14
六、審查上應注意事項……2-2-16
第四節　進步性……2-2-16
一、進步性之概念……2-2-16
二、判斷進步性之基本原則……2-2-17
三、判斷方式……2-2-18
四、相關新型類型之進步性判斷……2-2-19
五、審查上應注意事項……2-2-21
第三章　說明書……2-3-1
第一節　說明書之記載……2-3-1
一、說明書之意義……2-3-1
二、新型說明……2-3-2
三、申請專利新型之認定……2-3-6
四、申請專利新型之判斷……2-3-7

五、申請專利範圍……2-3-7
六、其他一般記載不合規定之情形……2-3-18
七、審查上應注意事項……2-3-19
第二節　申請之單一性……2-3-20
一、申請之單一性意義……2-3-20
二、專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之立法意旨……2-3-20
三、專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之要件關係……2-3-22
四、實例……2-3-23
㈠符合申請之單一性之例子……2-3-23
㈡不符申請之單一性之例子……2-3-32
五、審查上應注意事項……2-3-36

DSL

第二篇　新型專利審查基準

第一章　何謂新型

第一節　新型之定義

依專利法第九十七條規定「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」之意旨，再依本法明定「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」（專19），是以能演繹出「新型」係爲利用自然法則之技術思想，且具體地表現於物品之空間型態上——亦即「新型」係佔據有一定空間的物品實體，爲其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，並非僅屬抽象的技術思想或觀念。

因此新型專利之標的應僅限於物品的形狀、構造或裝置，舉凡有關物品的製造方法、使用方法、處理方法或物品其特定用途之方法等，及沒有一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品等，甚且以美感爲目的之物品其形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非屬新型專利之標的。

所謂新型之物品形狀、構造或裝置則定義如下：

形狀……指具體實物其二維或三維之外觀輪廓係以線與面所規範並具機能者稱之。

構造……指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多爲元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其原有自身之機能獨立運作稱之。此外，如國際專利分類B32之層狀產品亦屬之。

裝置……指爲達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設，並非爲單純之集合。其與所稱之構造有別，雖同爲物品（元件）間之結合，

88.11.25

但原單獨使用之物品，仍未喪失其自身獨立之機能稱之。

〔例〕

〔形狀爲新型專利之標的〕例如虎牙形狀板手；十字形螺絲起子。

〔構造爲新型專利之標的〕例如可折傘骨構造之雨傘；改良結構對號鎖。

〔裝置爲新型專利之標的〕例如具除葉裝置之收穫機。

第二節　非屬新型之類型

不被視爲物品者

按「新型」所稱之物品，係具有一空間型態之實物，故物品製造方法、使用方法、處理方法、操作方法及特定用途方法等，或者沒有一定空間型態的物質，均不被視爲「新型」之物品。

〔例１〕（新型專利之標的不具一定空間型態）

僅係由炭粉、燃料及氧化劑組合而成的粉粒狀產品。

〔例２〕（新型專利之標的爲製造方法）

第 6722526 號「利用垃圾製造肥料之方法」係將垃圾於前處理時，除去不能消化之各種雜物（石頭、鐵屑、塑膠等）及有害菌，再對不同垃圾種菌「醱酵在最適溫適濕中」，「至碳與氮量比例成一定爲之」之一種利用垃圾製造肥料之方法，該方法不屬新型專利之範疇（經(70)訴 40598 號決定）。

第三節　法定不予新型專利之物品

依專利法第九十九條之規定，下列物品不予新型專利：

一、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

二、相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀者。

一、妨害公共秩序、善良風俗或衛生之物品（專99）

按國家授予專利權之新型必須有利於鼓勵、保護及利用，以促進產業發展及社會需要。就考慮到國家和社會的利益和安定，對諸如僅只能用於賭博的器具或吸毒的器具或設備等新型創作，因會導致妨害公共秩序，善良風俗或衛生，影響國家和社會的利益和安定。乃於專利法第九十九條第一款作強制規定，明定不予新型專利以杜爭端。

二、相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀之物品（專99）

因黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章等在其內涵上，各有其意義或具象徵與榮譽性，倘相同或近似於前述之物品可授予新型專利，將肇致混淆並使黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章等喪失其意義、象徵或榮譽，故乃於專利法第九十九條第二款作強制性規定，明定不予新型專利。

第二章　專利要件

第一節　專利之基本三要件

依專利法第九十八條第一項規定，凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依專利法申請取得新型專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。

三、申請前已陳列於展覽會者。

同條第二項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依專利法申請取得新型專利。

因此申請專利之新型，基本上應滿足以下三項要件，始有取得新型專利之可能性。此三項要件，即稱爲專利之基本三要件：

一、產業上利用性：即具有專利法第九十八條第一項規定之「可供產業上利用」。

二、新穎性：即不具有專利第九十八條第一項第一款至第三款規定之情事之一。

三、進步性：即不具有專利法第九十八條第二項規定之情形。

又，新型雖已滿足上述之專利基本三要件，仍須該新型無違反專利法第九十九條法定不予新型專利及同法第一百零五條準用第二十七條及第三十條先申請與同日申請之規定，始有可能取得專利。

關於專利法第一百零五條準用第二十七條及第三十條規定之先申請與同日申請情事，則於第六章第三節說明之。

第二節　產業上利用性

一、可供產業上利用之新型

申請專利之新型，依據專利法第九十八條第一項規定，應爲「可供產業上利用之新型」。此處所謂之「產業」，其定義在專利法並無明文規定，然依據一般之共識，此產業二字，是指廣義的產業而言，故包含工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業，輔助產業性之運輸業、交通業等等。

二、非可供產業上利用之新型

- 非可供產業上利用之新型
  - 1.未完成之新型
    - (1)欠缺達成新型創作目的之技術手段
    - (2)雖有具體技術手段，但該新型創作目的顯然難以達成
  - 2.非可供營業上利用之新型
  - 3.實際上顯然無法實施之新型

1.未完成之新型

由新型說明書之記載，可判斷出欠缺達成新型創作目的之技術手段、或雖有具體技術手段，但該新型創作目的顯然難以達成者，爲未完成之新型。

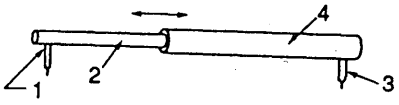
如非屬於欠缺達成新型創作目的技術手段，或非屬於雖有具體技術手段，但該新型創作目的顯然難以達成之情況，則得依第四章「說明書及圖式之補充修正」，應優先適用專利法第一百零五條準用第四十四條規定，通知補充修正。

(1)欠缺達成新型創作目的之技術手段

新型說明中僅有抽象性或功能性的記載，然而達成該新型創作目的應具備之具體技術手段完全未有記載、或部分欠缺，致整體上不可能達成所預期之新型創作目的者，屬於未完成之新型。

例：附設筆芯(1)之橫桿(2)，可伸縮自如地套於設有針腳(3)之圓筒的自動橢圓製圖器。

（圖式）



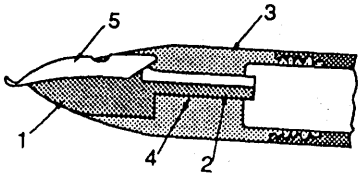
〔說明〕

新型說明中所記載只是達成橫桿(2)可伸縮自如地套於圓筒(4)的構造，而達成自動繪出正確橢圓目的應具之具體技術手段完全未有記載，致不能達成所預期之自動繪出正確的橢圓目的，因此視爲是未完成之新型。

(2)雖有具體技術手段但該新型創作目的顯然難以達成

例：帶有磁性筆芯(1)的鋼筆，因誘導墨水的筆芯(1)，帶有磁性，使墨水不凝固地連續且順暢由筆尖(5)誘導出來。

（圖式）



〔說明〕

新型說明中雖記載有筆芯(1)帶有磁性，使墨水不產生凝固現象的具體技術手段，但根據此新型創作可

以使墨水不凝固，順暢地由筆尖(5)導出的效果顯然令人存疑，整體上不可能達成，因此視爲是未完成之新型。

2.非可供營業上利用之新型

凡非具有可供販賣或營業上利用之新型，稱爲「非可供營業上利用之新型」。

例１：個人爲表演技藝而製作使用之抽煙器具。

（因爲此新型係依個人技藝才可使用，非爲一般不特定人能使用，故無法可供營業上利用。）

例２：學校中所使用的「理化科實驗組具」

（此「理化科實驗組具」，雖係利用於學校之實驗，但仍具有可供販售或營業上利用之可能性，故不屬於「非可供營業上利用之新型」。）

3.實際上顯然無法實施之新型

雖然在理論上可實施該新型，但在實際上卻無法實施時侯，即屬於「非可供產業上利用之新型」。

例１：在汽車方向盤之手握把部，設置駕駛人酒精濃度感知裝置，可控制汽車穩定地行駛。

例２：永動機械

三、審查上應注意事項

新型是否可供產業上之利用，舉証責任雖然在於申請人，申請人如無法舉証時，申請案得予核駁，但於核駁時，審查委員需說明不具「可供產業上利用性」之具體理由。

第三節　新穎性

一、新穎性之概念

專利制度乃對開發新技術之新型者，以公開其新型，使公眾得藉由此項公開而知其新型，作爲交換條件，而賦予專有排他性之專利權，以代償公開其新型之制度。因此得給予專利之新型，須爲申請專利前尚未公開使公眾知悉之新型，如申請專利前已公開使公眾知悉之新型，則無賦予專利權以增加社會成本之必要。此種申請專利前尚未公開使公眾知悉之新型，即稱爲具有新穎性之新型。故所謂新穎性者，乃指新型在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。

二、新穎性判斷之概念及基本原則

㈠新穎性判斷之概念

謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載新型之新穎性而言。亦即，依據專利法第九十八條第一項第一款至第三款規定之情事，來判斷申請專利範圍之請求項所載新型有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性。

㈡新穎性判斷之基本原則

1. 作爲新穎性判斷對象之新型，爲申請專利範圍之「請求項所載新型」。
2. 申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。
3. 判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）爲準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。
4. 比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載新型」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載新型」比對。

三、新型不具新穎性之情事

㈠專利法第九十八條第一項第一款至第三款

專利法第九十八條第一項第一款至第三款所規定之新型不具新穎性情事如下：

1. 申請前已見於刊物或已公開使用。
2. 有相同之發明或新型申請在先並經核准專利。
3. 申請前已陳列於展覽會。

上述規定，明確表示新型不具新穎性情事之範圍，亦將新型不具新穎性情事類型化。

依據專利法第九十八條第一項規定，可供產業上利用之新型，仍須無該條項第一款至第三款情事之一，始能取得專利，而上述之專利法第九十八條第一項第一款至第三款之情事，即爲新型不具新穎性之情事。換言之，新型具備產業上利用性之要件後，尚須具備新穎性之要件，才有依法申請而取得專利之可能性。

㈡申請前已見於刊物或已公開使用（專 98.I.1）

1. 申請前已見於刊物

⑴申請前

所謂「申請前」，乃指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開之技術，不可視爲申請前之既有技術。（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定，依第五章規定爲之。）

⑵刊物

謂「刊物」者，指廣義的刊物而言，即以向不特定公眾公開發行爲目的，而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。

例如：微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、錄影帶、電腦

資料庫、電子媒體等。文件之內容，可爲專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。

刊物不限於國內刊物，發行地亦不限於國內。

(3)已見於刊物

謂「已見於刊物」者，指刊物已公開發行達於不特定之多數人足以閱覽之狀態，並可依據刊物所記載事項及「相當於有記載之事項」，「據以判斷而得知新型之技術內容者」而言。至於多數人是否業已閱覽，是否已眞正知悉新型之技術內容，則非所問。

「刊物已公開發行」，指刊物被置於不特定人得以見聞之狀態，不以實際上某人已見過該刊物爲必要。例如：書刊雜誌、學位論文已被置於圖書館閱覽架，或已被編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般之情形，學會期刊或書刊雜誌等原稿，雖已經受理編印並刊印有出版日期，但尚未置於得爲不特定人知悉之狀態時，於該原稿或編印之文件尚未公開前，不能謂已公開發行。又審核受理編印文稿之人雖有二人以上，仍應視爲特定人。

「相當於有記載之事項」，指由記載之事項，參酌當時既有之技術知識而導出之事項。

「據以判斷而得知新型之技術內容」者，指刊物所記載事項及相當於有記載之事項，爲不特定多數人中之「熟習該項技術者（註）」，依其記載內容得以判斷知悉新型之技術內容者而言。

(4)刊物公開發行日期之認定及推定

刊物如有證據或適當方法認定或推定者，則依該證據或方法認定或推定刊物之公開發行日期。如無證據或適當方法認定或推定時，則依下列方式：

①刊物之發行地與我國有時差者，其發行日之認定或推定，以發行地之發行日依時差推算我國之相對應日爲準。

②刊物載有發行日期者，依下列方式認定：

i 僅載發行之年者，以其年之末日定之。

ii 載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

iii 載有發行之年月日者，以該年月日定之。

iv 載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

v 載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

vi 載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

vii 以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。

③刊物未載有發行日期時，依下列方式推定：

i 外國刊物者，如知其輸入國內日期，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，推定其公開發行日期。

ii 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，推定爲該刊物之公開發行日期。

iii 刊物有重版或再版等情形，且記載有初版之發行日期者，則以該記載初版之發行日期，推定爲該刊物之公開發行日期。

（註）：「熟習該項技術者」之涵義，參照第三章記載。

2.申請前已公開使用

(1)申請前

此之所謂「申請前」，亦指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開使用之技術，不可視爲申請前之既有技術。

（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定，依第五章規定爲之。）

(2)使用

謂「使用」者，指單純狹義的使用而言，其他有關製造、販賣、進口等行爲，則視其與「使用」之關係，推論是否「使用」。

(3)已公開使用

謂「已公開使用」者，指由於公開使用致新型之技術內容成爲公知狀態，或處於不特定人得以使用該新型之狀態者而言。審查所謂「公開」時，得參考下列條件：

①公眾經由參觀工廠或展示，致可察知物品之形狀、構造、裝置者，即屬公開。

②以販賣爲目的，而其物品已成爲不特定人得爲交易標的之階段（程度）時，即屬公開，並不以事實上已有交易行爲爲必要，因此公開標售應視同公開。

公開使用應以不特定人得知其使用之狀態爲必要，如已置於不特定人得知之狀態而爲使用，即不問事實上是否已知其使用之狀態，即屬公開使用。

但若其使用非爲不特定人得知其使用之狀態者，則不能謂爲公開使用。例如：內部藏有新型技術之新製品，縱使在不特定人面前運轉，如不特定人僅能觀察其外觀或僅有預約訂購，並無從得知其新型技術之

詳情，則難謂爲已公開使用。因此使用與販賣間之公開有些不同。因販賣而公開，僅須其物已成爲不特定人得爲交易標的之階段（程度），即爲公開，並不需將該物解體而得知其結構後，才被認爲公開。

⑷公開使用之日

公開使用之日，即公開使用已達不特定人得以知悉其新型內容之日。

公開使用之日與申請當日爲同一者，則認定並非爲申請前已公開使用。

㈢有相同之發明或新型申請在先並經核准專利（專 98.I.2.）

1. 有相同之發明申請在先並經核准專利

⑴有相同之發明

在新型新穎性判斷之領域中，所謂「相同之發明」，係指發明所表明解決課題之技術手段，參酌當時之既有技術知識，可判定與後申請案之新型之技術內容相同，使後申請案之新型不具新穎性。

「有相同之發明」，指申請新型專利時，已有相同之他件發明申請案存在，至於究爲何人所請則非所問。

又，此處所指之他件發明申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載發明」而言，但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之發明申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之發明說明或圖式內時，基於先申請案之發明在審定公告前，申請人尚得依專利法第四十四條第一項規定，將記載於發明說明或圖式內，而未記載於申請專利範圍之發明，補充修正於申請專利範圍中，因此在認定先申請案之發明是否爲本條款所規定之「相同之發明」時，除應考量其申請專利範圍外，凡在發明說

明或圖式中有記載之發明，亦包涵在內。

(2)申請在先並經核准專利

所謂「申請在先並經核准專利」，係指先申請案之發明雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之發明在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於「申請前已見於刊物」之情事。

由於「申請在先並經核准專利」之發明，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律爲顧及專利權之專有排他性，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制(legal fiction)爲既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作爲考量進步性之用。

2.有相同之新型申請在先並經核准專利

(1)有相同之新型

在新型新穎性判斷之領域中，所謂「相同之新型」，係指兩新型之技術內容相同而言。

「有相同之新型」，指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，至於究爲何人所請則非所問。

又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定告前，申請人尚得依專利法第一百零五條

準用四十四條第一款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請案之新型是否爲本條款所規定之「相同之新型」時，除考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。

⑵申請在先並經核准專利

所謂「申請在先並經核准專利」，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於「申請前已見於刊物」之情事。

由於「申請在先並經核准專利」之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律爲顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制(legal fiction)爲既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作爲考量進步性之用。

又，先申請案僅記載於其申請專利範圍中之新型與後申請案之新型相同，而其他記載於新型說明書或圖式之新型與後申請案之新型並不相同，且在後申請案申請當日如尚未經核准專利者，由於實際上只是「申請在先」而已，尚未達到「申請在先並經核准專利」之情形。其後在審查中始發現兩者爲相同之新型時，此時如先申請案之新型已經核准專利者，仍應依本專利法第九十八條第一項第二款規定處理。如先申請案之新型尚未經核准

專利，則可就先申請案之新型准予專利，然後依本專利法第九十八條第一項第二款規定及同法第一百零五條準用第二十七條第一項規定（即第六章第三節規定）擇一處理之。

㈣申請前已陳列於展覽會

1.申請前

所謂「申請前」，乃指「申請當日之前」而言。

2.陳列

所謂「陳列」與使用有別，僅須公開擺設任不特定人觀看爲已足。

3.展覽會

所謂「展覽會」，係指陳列物品或圖表於一定期間內供不特定人觀覽之集會。

4.已陳列於展覽會

謂「已陳列於展覽會」者，指已有將新型以物品或圖表等表達方式，於展覽會期間陳列於展覽會，供不特定人觀覽之事實。至於陳列展覽之時間長短，以及新型內容是否已爲不特定人所瞭解而知悉，則非所問。

四例外不喪失新穎性之情形

有專利法第九十八條第一項第一款及第三款但書規定之情事，爲具有不喪失新穎性情事。其情事如下：

1.因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者。

2.陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者。

⑴因研究、實驗而發表或使用（專98.I.1但書）

因研究、實驗而發表或使用，致發生申請前已見於

刊物或已公開使用之情形，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。

又，此種因研究、實驗而發表或使用，不論是否違背申請人之本意，均有其適用，以便保護申請人之申請權。但如他人以非申請人所有之同一新型從事研究、實驗而發表或使用者，則不得適用之。

(2)陳列於政府主辦或認可之展覽會（專98.I.3但書）

陳列於政府主辦或認可之展覽會，致發生申請前已陳列於展覽會之情形，於展覽之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。所謂「政府認可」，指曾經我國政府之各級機構核准、許可、同意等而言。

專利法第九十八第一項第三款但書所以有此不喪失新穎性之特別規定，乃基於新型之公開展覽，可供不特定人以觀摩之機會，故予以提倡、鼓勵創作人或申請人將其所有之新型陳列展覽會。又此種展覽是否違背申請人之本意，均有其適用，以便保護申請人之申請權。但如他人所陳列於展覽會之新型，非爲申請人所有之同一新型者，則不得適用之。

五、新穎性判斷用之引證資料類型及認定

相同於申請專利新型之既有技術，有的是新型創作當時即已存在者，有的是新型創作後申請前他人之專利被公開者，有的是申請專利之新型本身在申請前被公開者。另外，有些事實上在申請前尚未公開，例如：先申請並經核准專利而相同於後申請發明之發明或新型，其技術內容特別被法律擬制(legal fiction）爲既有技術，亦視爲屬於申請專利新型之既有技術。凡此等既有技術，均得以之作爲引證資料，用以證明申請專利之新型不具新穎性。

因此此等既有技術，即爲「新穎性判斷用之引證資料」。

作爲「新穎性判斷用之引證資料」，係用來證明其技術內容與申請專利新型之技術內容相同者。此引證資料之類型及認定如下：

㈠已公開使用的技術

所謂「已公開使用的技術」，係指經物品或裝置等而爲不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術，故應依物品或裝置等使用的事實，或參酌使用當時之既有技術，認爲自此等事實可導出之事項，亦可作爲「已公開使用的技術」之認定基礎。

㈡已見於刊物的技術

「已見於刊物的技術」，應就刊物所記載的事項來認定。刊物所記載事項之解釋，可參酌該刊物發行當時之既有技術。如依參酌該刊物發行當時的既有技術，認爲自該刊物所記載的事項可導出之事項，亦可作爲「已見於刊物的技術」之認定基礎。

㈢先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術

「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」，應就該先申請案之說明或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作爲「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」之認定基礎。

㈣已陳列於展覽會的技術

「已陳列於展覽會的技術」，係指以物品、圖表等經展覽而爲不特定者可觀覽的技術，故應以展覽之物品、圖表等事實，作爲「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。

於解釋展覽之物品、圖表的事實，可參酌展覽當時之既有技術。如參酌展覽當時之既有技術，認爲自此等展覽之物品、圖表的事實可導出之事項，亦可作爲「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。

㈤引用國外專利公開公報爲引證資料時，以其實際公開之日認爲已見於刊物之日期。

六、審查上應注意事項

引證申請在先之發明案或新型案，據以認定後申請案之新型不具新穎性時，必須該申請在先之發明或新型於引證當時，已經核准專利，始有其適用。如果該申請在先之發明或新型於引證當時，尚未經核准專利或經審定不予專利，則無適用之餘地，故不能引證尚未經核准專利或審定不予專利之先申請發明案或新型案，據以否定後申請案之新型之新穎性。

第四節　進步性

一、進步性之概念

專利法第九十八條第二項「新型係運用申請前既有之技術或知識，而爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」之規定，一般稱之爲不具進步性之規定。依據該條項規定之意旨，係指申請專利之新型，爲運用申請當日之前既有之技術或知識，以完成其創作或改良之新型，如該新型爲熟習該項技術者之一般技術知識，所能輕易完成且未能增進功效時，則該新型之創作或改良則不具有進步性；反之，如該新型非爲熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成時，則具有比既有技術或知識增進功效、或具有新

功效，即屬新型之創作或改良具有進步性。

新穎性與進步性係不同的基本要件(Criteria)。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。〝有無進步性〞之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。

〔既有之技術或知識〕，係指申請日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。但於申請當日之後公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷新型之進步性時，則不列入考慮。

〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化爲其本身之知識者而言。

〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認爲熟習該項技術者所非能輕易完成。

二、判斷進步性之基本原則

判斷進步性之前，須先判斷該新型是否具備新穎性要件，經判斷該新型具有新穎性後，始能判斷有無進步性。

(1)判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載新型有無專利法第九十八條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。

(2)申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。

(3)判斷新型有無進步性時，應確實依據新型所屬技術領域，

以及申請專利當時之技術水準(the state of the art)，檢索申請當日之前之既有技術或知識，作爲引証資料，以研判新型技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合非爲熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如爲熟習該項技術者基於引証資料所能輕易完成且未能增進功效時，則不具進步性。

三、判斷方式

判斷是否能輕易完成時，(1)准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；(2)准予先前技術(prior art)之各片斷部相互組合。惟上述之組合均係以熟習該項技術者，於申請當時(若有主張優先權者，則指有效優先權日)所能輕易完成且未能增進功效爲限，並注意下列事項：

㈠文獻之組合部分應注意事項

1. 應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利之新型所欲解決之問題時，是否能輕易組合所引証文獻之技術內容，以解決該問題。

例1．組合二件或二件以上之文獻內容後，與申請專利之新型其必要的技術內容，在本質上如無法相切合時，則此等文獻之組合，通常視爲非輕易完成。

2. 文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合通常視爲非輕易完成。

3. 組合的不同文獻，其數量愈多，通常視爲非輕易完成。

例2．組合同一文獻之不同部分，由於該等部分相互間有關聯之事，對熟習該項技術者而言，通常能視爲輕易完成且未能增進功效。

例3．由一般教科書、標準或辭典與其他先前文獻組合之

事，通常視爲能輕易完成且未能增進功效。

㈡先前技術之組合部分應注意事項：

1.「產生某一新功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀、構造或裝置之創作，對熟習該項技術者而言，非能輕易的可憑據先前技術、或經由邏輯分析、推理或試驗而完成者。

2.「增進某種功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者。

例１．在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視爲具「有增進某種功效」。

例２．在新型所屬之技術領域中，新型能突破熟習該項技術者，長久根深蒂固存在之技術或知識時，得視爲具有「產生某一新功效」。

四相關新型類型之進步性判斷

㈠轉用新型

某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視爲非能輕易完成。惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，視爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。

㈡構成要件變更之新型

1.構成要件置換之新型

構成要件置換之新型，係指將他新型之構成要件之一

部分，以其他已知之構件來置換之新型而言。如此之置換可產生某一新功效或增進某種功效，此種構成要件置換之新型，視爲非能輕易完成。惟如此之置換如未能產生某一新功效或增進某種功效時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。

2.構成要件形狀、排列變更之新型

構成要件形狀、排列變更之新型，係指將他新型之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之新型而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件形狀、排列變更之新型，視爲非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生某一新功效或某種功效時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。

3.構成要件省略之新型

構成要件省略之新型，係指將他新型之一個或二個以上構成要件省略之新型而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視爲非能輕易完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或未能產生某一新功效或增進某種功效時，則視爲熟習該項技術者所能輕易完成者且未能增進功效。

㈢組合新型

組合新型，係指將複數個既有之構成要件組合而成之新型而言。此種組合新型與集合新型不同之處，在於組合新型可產生某一新功效或增進某種功效，爲熟習該項技術者非能輕易完成。至於集合新型，因未能產生某一新功效或增進某種功效，故爲熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效

者。

五、審查上應注意事項

㈠進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度。

㈡獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之新型不具有進步性，而對其附屬項與逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。

㈢判定新型不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料，但該既有之技術、知識爲習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟審定書內需充分說明。

㈣新型不問係因偶然或意外發現，或苦心研究試驗所完成者，均不影響其進步性之存在。

㈤進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對新型之進步性作成偏低之評斷，以致有”後見之明”之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。

㈥新型在市場上之成功，如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作爲進步性之有利事證之一。惟新型在市場上之成功，係因其他因素，例如銷售技巧或宣傳所獲得者，則不得作爲新型具有進步性之憑據。

第三章　說明書

專利申請人向專利專責機關提出之說明書(專105準用專22‧I)，其中有關「新型說明」應記載的事項，規定於專利法第一百零五條準用第二十二條第三項及同法施行細則第十五條第一項第六款，「申請專利範圍」應記載的內容，則規定於專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條。

就兩個以上的新型，以一申請書申請爲一專利申請案(以下稱「申請之單一性」)之要件，則規定於專利法第一百零五條準用第三十一條第一款。

以下，第一節說明書之記載，第二節就申請之單一性，加以說明。

第一節　說明書之記載

一、說明書之意義

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展(專1　)。

亦即，對於新技術之新型，在「一定期間、一定條件」下，提出專利之申請而獲准者，賦予專有排他之「專利權」(專103)，以保護其新型；另一方面，在賦予專利權之同時，公開該新型之技術內容，使第三者可藉由此項公開而得知該新型之技術內容，而有利用該新型之機會，並可進而利用該新型以從事新的新型創作或改良。因此關於新型之保護及利用，係透過公開記載有新型技術內容的說明書(技術文獻)，及具有正確明示申請專利範圍之專利證書以達成者。

上述說明書(技術文獻)及專利證書之使命，須藉說明書滿足

專利法第一百零五條準用第二十二條第三項及同法施行細則第十五條第一項第六款規定之「新型說明」，以及專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條規定之「申請專利範圍」之記載要件，始能達成。

二、新型說明

㈠新型說明之記載要點

專利法第一百零五條準用第二十二條第三項規定，說明書除了應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。另同法施行細則第十五條第一項第六款前段規定之新型說明，應依專利法第一百零五條準用第二十二條規定載明。

1.先前技術之記載

依專利法第一百零五條準用第二十二條第三項規定，說明書應載明有關之先前技術。在說明書中載明有關之先前技術而引證的資料，可爲專利有關的資料或其他的資料，例如專利公報、期刊、雜誌、手册及書籍等。引用專利資料時，需載明專利資料之國別、申請案號及公開日期。引證其他資料時，需寫明該資料之詳細來源。

2.新型創作之目的

「創作之目的」中，應記載產業上利用領域、有關之先前技術、以及該新型所欲解決之課題（註）等事項。

關於先前技術之文獻，乃爲評估申請專利範圍中之「請求項所載新型」可否專利時之重要參考資料之一，故如有與申請專利新型關聯性最深的技術文獻，宜儘可能記載該技術文獻之名稱及其相關資料。

註：課題（Subject matter）係指新型欲解決的問題點及目的。

3.新型之技術內容、特點

(1)「新型之技術內容、特點」中，應記載解決課題所採用的技術手段及其作用，並須記載使該新型之「技術內容、特點」具體化的實施例。必要時，更可記載具體的實驗數據或事實。

(2)解決課題之技術手段，如非以具體之技術手段表示，而是以功能或作用代替具體之技術手段表示時，應以熟習該項技術者由該記載可據以實施該新型爲限，始得爲之。又，解決課題之技術手段爲功能或作用時，該功能或作用固屬於「新型之功效」範疇，然因其亦係用以當作解決課題之技術手段，故於此種情況下，應視爲「新型之技術內容、特點」。

4.新型之功效

(1)「新型之功效」中，應儘量具體的記載該新型所產生的「特有功效」。「特有功效」者，謂依據申請專利新型之「技術內容、特點」，始能獲得的功效而言。具體上，常常記載成如何供作確認新型創作目的之達成，以顯示出較先前技術有利等事項。

(2)就申請專利新型與「關連最深的先前技術」之比較，而得的有利功效(advantageous effects)，於判斷進步性時，極爲重要。因此當申請人接獲欠缺進步性之核駁理由通知時，應允許申請人得於不變更說明書實質之範圍內，爲此項有利功效之補充修正（專105準用專40・Ⅱ，44及專施30）；但如新型說明中，另有新型功效之記載時，縱不爲此項有利功效之補充修正，而致未記載有與關連最深的先前技術互爲比較之有利功效時，亦不違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之規定。

⑶由新型說明觀之，如熟習該項技術者可容易理解該新型之功效時，在不妨礙該新型之實施下，縱然新型功效之記載在形式上有欠缺或不充分，亦不得逕行認爲違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之規定。

*5.*可據以實施

⑴謂「實施」者，就新型之物品而言，係指該物品之使用。

⑵「可據以實施」者，謂依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現（追試）申請專利之新型者而言。

*6.*新型創作之目的、技術內容、特點及功效之相互關係

申請專利範圍中之「請求項所載新型」，其新型創作之目的、技術內容、特點及功效，應記載於新型說明中，並記載至熟習該項技術者可據以實施該新型之程度。即，基於「請求項所載新型」，其相對應之新型創作之目的、技術內容、特點及功效，應記載於新型說明中，且須記載至可自該新型說明中得以理解之程度。

㈡不合專利法施行細則第十五條第一項第六款之類型

以下，就新型創作之目的、技術內容、特點及功效之記載不妥，致使熟習該項技術者無法據以實施該新型，而違反專利法施行細則第十五條第一項第六款之情形，依新型創作之「目的」、「技術內容、特點」、「功效」順序例示之。

*1.*新型創作之目的記載不妥情形

⑴新型說明中，未記載新型創作之目的者。

⑵新型說明中，雖記載有新型創作之目的，但其記載內容不明瞭者。

⑶新型說明中，未記載新型在產業上利用之領域，致該新型的技術上課題不明瞭者。

(4)新型說明中，關於新型之目的，因未記載與先前技術之關係，致該新型之技術課題不明瞭者。

2.新型之技術內容、特點記載不妥情形

(1)新型說明中，未記載達成新型創作目的之技術手段者。

(2)新型說明中，所記載達成新型創作目的之技術手段，其記載內容不明瞭者。

(3)新型說明中，所記載達成新型創作目的之各技術手段，其相互間之關係不明瞭者。

(4)新型說明中，未記載達成新型創作目的之技術手段之作用，致該技術手段之功效（作用）不明者。

(5)新型說明中，所記載達成新型創作目的之各技術手段，僅有抽象性、功能性的記載，而其具體實施例尚不明瞭，致使熟習該項技術者不能據以實施該新型者。

3.新型之功效記載不妥情形

(1)新型說明中，在形式上未記載新型之功效，致無法自新型說明中瞭解其功效者。

(2)新型說明中，僅列無技術證實之經濟效果，作爲新型功效之記載者。

4.關於新型創作之目的、技術內容、特點及功效之相互關係記載不妥情形。

(1)記載於新型說明之新型之技術內容、特點與該新型創作目的或功效所載事項不能對應者。

(2)新型創作目的所載事項，與新型功效所載事項無關連者。

5.關於新型之目的、技術內容、特點及功效，與申請專利範圍之關係記載不妥情形。

(1)申請專利範圍之「請求項所載新型」，不能自新型說明中，理解該新型創作目的、技術內容、特點及功效者。

例：請求項中記載有Ａ＋Ｂ＋Ｃ新型之技術內容及特點，但於新型說明中，僅記載有Ａ＋Ｂ新型創作目的、技術內容、特點及功效，致自新型說明中，不能理解請求項所載之Ａ＋Ｂ＋Ｃ新型創作目的、技術內容、特點及功效。

⑵請求項記載有新型創作之實施例，於新型說明中，則未依熟習該項技術者可據以實施之程度，記載該新型實施例創作目的、技術內容、特點及功效者。

三、申請專利新型之認定

㈠對申請專利新型之認定

對申請專利新型之認定，應依申請專利範圍之「請求項所載新型」之內容爲之。

㈡認定申請專利新型應注意事項

1.請求項之記載內容明確時，應完全依照記載內容認定之。

2.請求項中記載之用語及內容，於新型說明中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在新型說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌新型說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。

3.請求項所載新型與新型說明中所載之新型創作目的、功效縱有不對應，亦不得無視於請求項所載新型之存在。亦即，不得僅以新型說明中所載之新型創作目的、功效，據以認定請求項所載新型而作爲審查對象。

上述第２、３項之內容，如參酌新型說明或圖式後，請求項所載新型仍未能明確，復經依第四章「說明書及圖式之補充修正」之規定，而補充修正後，亦仍然未能明確時，即毋庸再行認定，而逕依第四章有關規定處理之。

四、申請專利新型之判斷

申請專利範圍中之請求項，其種類可劃分爲獨立項（獨立請求項）及附屬項（附屬請求項）二種（專施16・Ⅱ及Ⅲ）。至於獨立項之記載形式，可採用「獨立記載形式」或「引用記載形式」；附屬項之記載形式，則採用「引用記載形式」。在本第四小節中所說的請求項，概指獨立項而言。

專利法施行細則第十六條第二項，規定申請專利範圍之獨立項，應載明「申請專利」之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。亦即，申請人應從「新型說明」中所揭示之「新型」，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之新型，以便明確的表示其所欲申請專利之新型。

因此，應尊重申請人依其自己意思之記載，以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的新型。此時，雖可參酌新型說明及圖式之記載，以判斷獨立項之新型，但判斷時不得逕以新型說明中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他新型，來判斷該獨立項之新型。

申請人依自己之判斷，而記載其所欲申請專利之新型於申請專利範圍時，如其所欲申請專利之新型有兩個以上者，須符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款但書之規定，始得併案申請於一申請案中，如有違反該但書規定，則應依第六章第一節「申請分割」之規定處理。

五、申請專利範圍

㈠申請專利範圍之記載要點

依據專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及施行細則第十六條規定，申請專利範圍應依下列各點記載之：

1. 申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合

發明或創作之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。

2.獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。

3.附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。

4.依附於二項以上之附屬項爲多項附屬項，應以選擇式爲之。

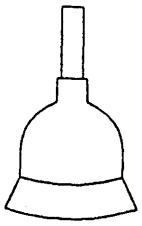
5.附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

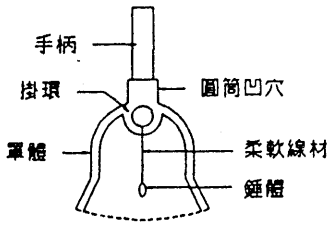
6.以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列。

7.獨立項或附屬項之文字敘述應以單句爲之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。

㈡申請專利範圍包含獨立項及附屬項之記載案例

「假設」某人創作了如下的一個手搖鈴，而提出申請專利。





撰寫申請專利範圍時，獨立項及附屬項之記載方式如下：

1.一種手搖鈴，具有長圓柱形的手柄，該手柄之一端嵌入於鐘形罩頂端的圓筒凹穴內，罩體內頂面設有一掛環，掛環下藉柔軟線材連接有一水滴形狀之錘體者。（獨立項）

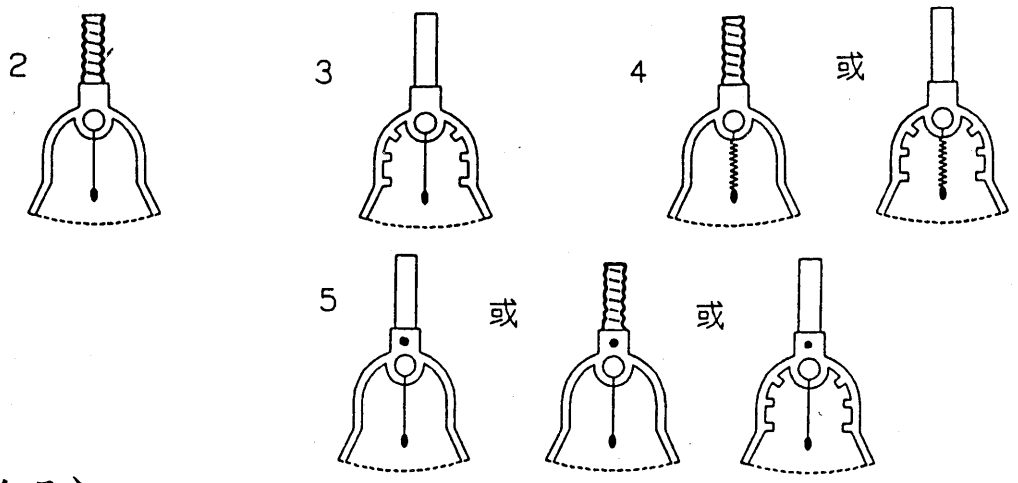
2.如申請專利範圍第１項所述之手搖鈴，其中之手柄有波浪形狀之表面。（附屬項）

3.如申請專利範圍第１項所述之手搖鈴，其中之罩體內部壁面上設有數條環形凸肋。（附屬項）

4.如申請專利範圍第2或3項所述之手搖鈴，其中之柔軟線材爲彈簧者。（多項附屬項）

5.如申請專利範圍第1、2或3項所述之手搖鈴，其中之圓筒凹穴側邊上開設有一孔洞，而可以一螺絲鎖入來加強手柄之一端與凸穴之連結者。（多項附屬項）

上述各附屬項所對應的請求對象，可用圖式表示如下：



（說明）

在此例中第1項稱爲獨立項，其他各項均稱爲附屬項。又因第4項與第5項所依附之項目爲二個以上，故又稱第4項與第5項爲多項附屬項。每一附屬項開頭應提示所依附之項目及其請求標的。申請人常犯的錯誤，乃是僅提示所依附之項目，而未重述其請求標的。例如：申請專利範圍之第2項寫成「2.如申請專利範圍第1項所述之手柄具有波浪形狀之表面」，即沒有提示申請專利範圍第1項之請求標的「手搖鈴」，故此爲不當之記載。

多項附屬項對所依附之項間，應以「或」來連接，如「第2或3項」，而不能用「及」來連接，所以如記載成「第2及3項」，即爲不適當之記載。又多項附屬項間不能直接或間接依附。若記載第5項係依附於「第2、3或4項」

項，則因第4項本身亦爲多項附屬項，故爲不適當之記載。

㈢申請專利範圍中所載之新型

申請專利範圍中所載之新型，是否爲「新型說明所記載者」，應就相對於申請專利範圍所載事項，依形式上觀察是否已載於新型說明中。

因此，倘相對於申請專利範圍所載事項，由形式上觀察，並「未記載於新型說明中」時，則不符專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定。

上述所謂「未記載於新型說明中」，意指有下列二種情況之一而言：

1. 相對於申請專利範圍所載事項，顯然並未記載於新型說明中者。

例1：新型說明中，僅記載以直流電動機爲新型之具體例，而在申請專利範圍中，卻記載有以超音波電動機爲新型具體例的構造者。

2. 申請專利範圍及新型說明之中，所記載的用語不一致，造成兩者的對應關係不明確者。

例：對一文書處理機，申請專利範圍中所記載的「資料處理手段」，未能明指係新型說明中所謂的「文字大小變更手段」，或「行間隔變更手段」，或係該二者兼有之情況。

㈣專利法施行細則第十六條第二項

1.「申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」

申請專利範圍中，獨立項應載明「申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」。依據專利法施行細則第十六條第二項之規定，獨立項應載明之項，包括

⑴申請專利之標的

⑵構成及其實施之必要技術內容、特點。

上述⑵之規定係對專利法第一百零五條準用第二十二條第四項「申請專利範圍，應具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」作具體的規定，由此可知申請專利新型之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含於「構成及其實施之必要技術內容、特點」。由而以具體實施例表現，對各該技術領域而言，例如機械、電路裝置，解決問題點所採的手段而成的構成，有構件、元件。至於該等手段間之結合、作用關係，則指實施該等構成之構件間之位置、安裝狀態等或構成電路之各元件間之連接、作用關係使達成其應具的功效（功能）。

2.「構成之必要技術內容、特點」

記載於獨立項中之「構成之必要技術內容、特點」，乃爲新型之不可或缺之要件，因此新型獲准專利後，專利權人不得將獨立項所載事項之一部份，更正爲非新型構成之必要技術內容、特點的事項。例如獲准專利之新型，其獨立項所載新型構成之必要技術內容、特點爲ａ、ｂ、ｃ及ｄ，專利權人就不能主張其中之ｄ非爲其新型構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特點更正爲僅是ａ、ｂ、ｃ三者。因爲如准專利權人如此更正，將擴大申請專利範圍。

3.獨立項

申請專利範圍中「記載申請專利新型之構成之必要技術內容、特點」之請求項，稱爲「獨立項」（專施16・Ⅱ）。獨立項乃作爲專利性之判斷（專98）、專利權之效力（專103）、專利權之放棄（專105準用專69）、異議（專102）、依職權撤銷（專104）、舉發（專105準用專72）等劃分之基

本單位。

因此，由上述1～3可知，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，若一獨立項所載事項尚未能具備整體性之技術思想者，即違反專利法施行細則第十六條第二項之規定。

㈤不符專利法施行細則第十六條規定之情形

申請專利範圍如有下列情形之一者，即違反專利法施行細則第十六條之規定，審查委員應依第四章「說明書及圖式之補充修正」之規定通知申請補充修正之。

1.獨立項記載之技術內容不明確者。

2.獨立項中記載有銷售地區、銷售商等與新型之技術內容無關的事項者。

3.獨立項中僅記載新型創作目的、作用及功效者。

4.依獨立項之記載事項，而判斷不屬於新型之「物品」者。

5.獨立項所載事項，係由單一的技術手段而成，而該技術手段係以功能性或作用性形式表達者。

6.依獨立項所載事項，不能掌握到一完整體系的技術思想者。

①二個以上之「申請專利新型」，經記載於一獨立項中者。

例1：特定之零件及組配有該零件之裝置。

例2：具有特定電源之發送機或接收機。

7.僅列舉相互關係不明確之組成構件者。

例：獨立項內記載著「由鋸齒狀檢測器、鋸齒狀印字頭及電子電路而成的記錄裝置」，其結果，各構成要素間之關係變得不明確。

8.新型之物品，其技術手段係以方法之形式表達者。

9.獨立項之記載，以下列方式表現，致使申請專利新型之構成之必要技術內容、特點事項不明確者。

①「除……外」「非爲」等之否定的表現方式。

②僅用「……以上」或「……以下」等，表示下限或上限之數值限定之表現方式。

③使用「比重稍大」、「遠大於」、「低溫」、「高溫」等之比較性用語，其程度不明確之表現方式。

④以「依所希望」、「依所需」等文字且同時記載有任意附加事項或選擇事項之表現方式。另外，「有特別是」、「例如」、「等」、「最好」、「適當」、「適宜」、「適當……」等字句也應避免。

⑤如「0～10％」等含有0之數值限定。

10.獨立項之記載較所需者冗長，且申請專利新型之構成之必要技術內容、特點事項不明確者。

㈥專利法施行細則第十六條第六項

專利法施行細則第十六條第六項規定之申請專利範圍的多項方式記載，對象包括獨立項及附屬項，因此以下之「請求項」一詞，不區分獨分項或附屬項。其記載應依下述方式記載之：

1.對每一請求項應換項、行記載，且須附加一個號碼加以記載。

2.附於請求項之號碼，應依其記載之順序爲連續號碼。

3.於請求項之記載中，引用其他之請求項時，應將被引用之請求項所附號碼，記載於請求項之文前。

4.引用其他之請求項以記載請求項時，該請求項不得記載於所引用之請求項之前。亦即，該請求項之號碼順序，應在被引用之請求項之後。

㈦專利法施行細則第十六條第一項、第二項、第三項、第四項及第五項

1.請求項

申請專利範圍中之請求項，依其形式，可分爲獨立項及附屬項。因此稱「請求項」時，係指可以是獨立項，亦可以是附屬項而言。

2.獨立項（獨立請求項 Independent claim(s)）

獨立項中所載新型與其他獨立項中所載新型須爲不同之新型，但不得違反專利法第一百零五條準用第三十一條第一款兩個以上之新型，利用上不能分離，並有利用新型主要構成部分者，始得併案申請之規定。

獨立項之記載形式，原則上採用不必引用其他請求項而記載之「獨立記載形式」。但爲避免重複記載而有必要時，得採用引用其他請求項而記載之「引用記載形式」。因此獨立項之記載形式，有下列二種：

⑴獨立記載形式

「獨立記載形式」爲不引用其他請求項而記載之記載形式。因此「獨立記載形式」，僅適合用於不引用其他請求項而記載之獨立項。下列之例，爲以「獨立記載形式」記載之獨立項。

例：「申請專利範圍」：

1. 一種具有特定構造之公螺紋之螺栓。
2. 一種具有特定構造之母螺紋之螺帽，得與申請專利範圍第1項所述之具有特定構造之公螺紋之螺栓嵌合。

⑵引用記載形式

「引用記載形式」，係指引用其他請求項而記載之記載形式。

「引用記載形式」之設立，其目的乃爲避免重複記

載被引用之其他請求項之文句，以便使請求項之記載簡明，並且亦可明確地記載出被引用之請求項，與引用該請求項而記載之請求項間的關係與差異，具有減輕申請人負擔，並使審查委員及其他第三者容易理解之優點。因此除無需引用其他請求項而記載之獨立項，可採用「獨立記載形式」外，其餘應儘量採用「引用記載形式」記載之。

下列之例，爲以「引用記載形式」記載之獨立項。

例：「申請專利範圍」：

1. 一種具有特定構造之公螺紋之螺栓。
2. 一種得與申請專利範圍第 1 項所載螺栓嵌合，具特定構造之母螺紋之螺帽。

如上之採用「引用記載形式」之獨立項，其記載形式，在外觀上與同爲採用「引用記載形式」之附屬項相似，但其本質上與附屬項並不相同。因爲此種採用「引用記載形式」之獨立項所載新型，與其所引用之請求項所載新型，雖屬於申請之單一性概念內之新型，但兩者仍爲各別不同之新型。至於附屬項所載新型與其所引用之請求項所載新型，乃爲同一個範疇 (category) 之新型，只是包括其所引用之請求項之全部技術內容並敘明其所引用之請求項項目外之技術特點而已。

3. 附屬項（附屬請求項 Dependent claim(s)）

附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，且附屬項得有其他附屬項依附敘述之。因此附屬項在記載上，爲避免重複記載其所依附之請求項文句，以簡化其記載起見，其記載形式必須採用引用其他請求項而記載之「引用記載形式」。

附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。

因此附屬項所記載之新型，爲含有其所引用之獨立項或附屬項新型的全部技術內容在內，且附屬項與該獨立項新型爲同一範疇(Category)之新型，所以附屬項應與獨立項獲得同一待遇。

對於一個獨立項，得以一個以上之附屬項依附敘述之。但一個附屬項依附於二個以上請求項者，應以選擇式爲之。

附屬項雖然得有其他附屬項依附敘述之，但多項附屬項間不得直接或間接依附，以免申請專利範圍趨於混亂而不明確。

附屬項之引用記載形式，大致可分爲下列三種態樣：

(1)將被引用的其他請求項全部技術內容包含在內，並對其中之部分技術內容作進一步之界定，所記載之形式。

例：「申請專利範圍」

1. 一種具特定構造之滾珠軸承，……。

2. 如申請專利範圍第1項所述之滾珠軸承，其係於外輪之外側上設有環狀緩衝體。

(2)增加被引用之請求項所未含有的構成而記載之引用記載形式。

例：「申請專利範圍」

1. 一種具有特定構造之空調裝置，係具有風量調節機構及風向調節機構者，……。

2. 如申請專利範圍第1項所述之空調裝置，係具有定時機構者，……。

(3)以多項附屬方式而記載之形式

例：「申請專利範圍」：

1. 一種具有特定構造之空調裝置。……（獨立項）
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之空調裝置，其中裝置有風向調節機構者。……（單項附屬方式記載之附屬項）
3. 如申請專利範圍第 1 項或第 2 項所述之空調裝置，該空調裝置係具有風量調節機構。……（多項附屬方式記載之附屬項）

㈧請求項記載形式不合規定之類型

1. 附屬請求項引用後述之請求項者

例：「申請專利範圍」

1. 如申請專利範圍第 2 項所述之滾珠軸承，其係於外輪之外側上設有環狀緩衝體。
2. 一種具特定構造之滾珠軸承，……。

2. 依多項附屬方式記載，而其記載不明瞭不適切者

例 1：請求項之引用非擇一，以致不明瞭之例。

「申請專利範圍」

1. 一種具有特定構造之空調裝置，……。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之空調裝置，具有風向調節機構者，……。
3. 如申請專利範圍第 1 及 2 項所述之空調裝置，具有風量調節機構者，……。

例 2：於被引用之請求項，未附以同一技術的界定，致不明瞭者。

「申請專利範圍」

1. 一種具特定構造之空調裝置，……。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之空調裝置，具風向調節機構者。

3. 如申請專利範圍第 1 項所述之空調裝置，具有風量調節機構，及如申請專利範圍第 2 項所述之空調裝置，具有定時機構者。

例 3：被引用之請求項，雖附有同一技術界定，因含異種範疇(category)對象之請求項，致不明瞭者。

「申請專利範圍」

1. 一種特定構造之人工心臟。
2. 一種特定構造之人工心臟之調節裝置。
3. 如申請專利範圍第 1 項之人工心臟或第 2 項所述之人工心臟之調節裝置，備有特定安全裝置者。

六、其他一般記載不合規定之情形

有以下所列情形，致使熟習該項技術者自新型之說明之記載中，尚不能據以實施該新型，或自申請專利範圍中所載事項，不能正確理解時，則其說明書之記載即不合專利法施行細則第十四條及第十五條第一項規定。

㈠因新型之說明或申請專利範圍未以國文（中文）正確記載，致其內容不明瞭者（包含所謂「翻譯不妥」之情形）。所謂內容不明瞭者，例如主語及述語之關係不明瞭，修飾語及被修辭關係不明瞭，句（標點）讀點之錯誤，文字之錯誤（誤字，脫字，俗字），符號之錯誤等。

㈡說明書之說明，前後使用之用語未一致者。

㈢所用之技術用語，非爲學術用語、學術文獻或專門技術領域等慣用之技術用語，又未於新型說明中爲用語之定義者。

㈣非必須以商品名稱表示之事項，而以商品名稱表示者。

㈤於說明書中記載依計量法所定之物象狀態之量時，未依國際公認之計量法所定單位爲記載者。

㈥圖式的簡單說明，其記載（如圖式及符號之說明）與新型說明、申請專利範圍或圖式等之關係不明者。

七、審查上應注意事項

㈠以不合專利法第一百零五條準用第二十二條第三項規定，或專利法施行細則第十五條第一項第六款規定作爲核駁理由時，應具體指明其理由。

㈡上述㈠中所指之核駁具體理由，應儘量引用文獻，包含後申請案之說明書、圖式及申請人就其他申請案所提出之意見書或專利異議書等文書。

㈢對於以不具新型說明所載新型之功效，作爲核駁理由之通知時，申請人得以意見書或實驗證明書等作爲申復及釋明，表示具備此等功效。如因此得確認具實質之功效者，其說明書之記載即不違反專利法第一百零五條準用第二十二條第三項規定，亦不違反專利法施行細則第十五條第一項第六款規定。

第二節　申請之單一性

一、申請之單一性意義

專利法第一百零五條準用第三十一條第一款規定，申請新型專利，應就每一新型各別申請。但兩個以上之新型，利用上不能分離，並有利用新型主要構成部分之情事者，得併案申請。依據此規定，可知原則上申請新型專利應以一個新型申請一個申請案，兩個以上的新型應申請為兩個以上的申請案，而不能併為一案申請。但兩個以上之新型，如具有利用上不能分離且有利用新型主要構成部分之關係時，則例外允許將兩個以上同日申請的新型併為一案申請，惟其不適用於已申請中之相關新型案。此種將兩個以上新型具有專利法第一百零五條準用第三十一條第一款規定之關係，而得併為一案申請之特性，並非屬強制性，申請人可依申請時之情況，彈性應用。

二、專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之立法意旨

由於科技發展快速，有關新型申請之技術內容日趨多元及複雜化，會產生兩個以上的新型，在利用上形成有密切不可分離的關係。在專利制度先進國家為了使得申請人、第三者及專利專責機關可方便處理此類案件，以利於新型專利申請之分類、檢索和審查等作業，則訂定有與「申請之單一性」相關之認定標準。

可是，各國往往因考量該國產業及科技背景，在認定標準上並非為一致。就我國新型申請之單一性認定標準，則為專利法第一百零五條準用第三十一條第一款規定之內容，以有利用新型主要構成部分者，是為新型利用上不能分離之態樣。

因此，專利法第一百零五條準用第三十一條第一款所謂「兩個以上之新型」，係指被區分記載在申請專利範圍之其中一項獨立項內的新型（以下稱為「新型」），與其它項獨立項內的新型（以下稱為「他新型」）而言，當「新型」與「他新型」所表現之標的均是具有空間型態之物品，並有利用「新型」主要構成部分之情事時，則係為具有利用上不能分離之二個不同新型，得併案申請。至於實質上不具有利用上不能分離之二個相同新型，就無所謂併案申請。下述即為不具有利用上不能分離之二個相同新型之情況：

㈠實質上相同之情形。

記載於申請專利範圍所對應之獨立項內容中的各個新型，依據申請當時之技術水準，該各個新型的技術事項，為能由熟習該項技術者直接推導，而不認為有差異者。

㈡兩個以上的新型，雖實質上並不相同，但由該等新型之中任一者觀之，一「新型」為「他新型」附加上無意義的條件，限定之情形者。

若「新型」與「他新型」所表現之標的，為物

品與該物品製造方法、使用方法、處理方法、操作方法及特定用途方法等時，例如：鞋和製造該鞋的方法，則不視為符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款所謂之「兩個以上之新型」。

三、專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之要件關係

專利法第一百零五條準用第三十一條第一款規定「利用新型主要構成部分者」之意旨，乃在於判斷表現形式均為「物品」之「新型」與「他新型」，其中「他新型」是否利用「新型」其主要構成部分之情事，以形成在技術上相互間有密切關聯的兩個以上新型者而言。

此處所謂之「構成」，參照本章第一節第五小節（申請專利範圍）之第(四)次目，對專利法施行細則第十六條第二項「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」之說明內容，可解釋成係指為解決問題點所採的技術手段，並於申請專利範圍之獨立項中，記載成具有新穎事項之構件或元件等具體構成者。

所謂「主要構成」則係指申請人認為能克服申請專利之新型欲解決之技術問題，發揮新型預期之功效，以達成新型之主要目的，並記載於申請專利範圍之獨立項中之技術內容部分，同時並是申請人認為對於熟習該項技術者，係屬為創新且可實施之新穎事項

者。

因此，所謂「利用新型主要構成部分」係指「他新型」與「新型」為解決各自在技術上之問題點，在記載於申請專利範圍所對應之獨立項內容中，具有共通之新穎新型主要構成部分者。換言之，係指「他新型」與「新型」具有下述之關連情形者：

㈠「新型」之全部構成作為「他新型」之主要構成；（即「他新型」以「新型」之全部具體構成為其主要構成之基礎）

㈡「新型」之主要構成作為「他新型」之主要構成；（即「他新型」與「新型」具有部分共通之具體構成）

㈢「新型」之主要構成作為「他新型」之全部構成。（即「他新型」以「新型」之主要具體構成為其全部構成）

四、實例

㈠符合申請之單一性之例子

〔例１〕

〔新型名稱〕

連接器以及包含它的電路基板

〔申請專利範圍〕

1. 一種匣式電路基板用連接器，其特徵在於由導電性橡膠所製的連接器導通配件(12)之側部(14)，連著有突出該連接器導通配件(12)

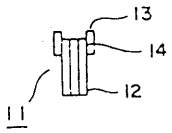
的上面，並可自由伸縮之凸緣配件(13)者。（參閱圖１）

2. 一種匣式電路基板，其特徵為將如申請專利範圍第１項所述的連接器之凸緣配件(23)的一端與絕緣盒(25)的肩部相抵接，而凸緣配件(23)的突出之另一端則可朝向包含MOS型IC(21)的電路基板(22)押壓者。（參閱圖２）

〔新型說明之創作摘錄及圖式〕

新型係可連結於IC電路基板(22)的連接器，在平時與上述電路基板不做電氣接續，而將連接器匣插入時，則可使此連接器(24)與上述電路基板(22)相接續，為具有開關機構的連接器，以及包含此一連接器的匣式電路基板有關者。

於舊有的匣式電路基板中，從連接器匣被裝著之前起，內部電路基板(22)與連接器(26)均已處在接線狀態，因此，帶有靜電的人體等，會與絕緣盒突出於連接器之突部相接觸或搭載，而導致MOS型IC被破壞之缺點。



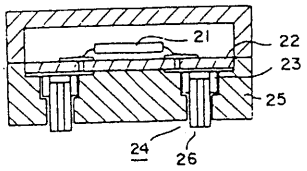


圖 1　　圖 2

〔說明〕

由於「新型」（申請專利範圍第１項）與「他新型」（申請專利範圍第２項）的技術領域分別為「連接器」與「匣式電路基板」，均係屬物品，符合新型專利之標的，並能判斷出為「兩個以上之新型」。

再者，由「他新型」所記載於申請專利範圍第２項之內容，可顯見以「新型」（申請專利範圍第１項）之全部具體構成為其主要構成之基礎，可判斷出滿足「利用主要構成部分」之要件。

故此兩新型符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之規定，可併案申請。

〔例２〕

〔新型名稱〕

低摩擦纖維承面使用的撚線及使用它的軸承

〔申請專利範圍〕

1. 一種低摩擦纖維軸承面使用的撚線，其係由佔體積比最多50％的TFE比例之TFE細絲(10)，以包含高溫度用尼龍的合股線(11)做為心線，並鬆弛地搓撚構成者。（參閱圖1）

2. 一種軸承，包含有由合成樹脂(14)硬化成形之軸承面(15)，且軸承面(15)之內部，具有如申請專利範圍第1項所述之撚線構造，並使TFE細絲(13)於軸承面(15)上露出，形成軸承面(15)上有滑溜面者。（參閱圖1，2，3）

〔新型說明之創作摘要及圖式〕

本創作目的係在軸承之軸承面上，具備了對於低摩擦纖維的補強材料，藉此可在容易引起破損的地方，使TFE對於旋轉仍確實地被保持而不脫落。

為了獲得低摩擦之效果，向來係使用四氟乙烯(TFE)細絲之軸承，但當達最大負荷或超過該負荷時，會產生極大之摩擦現象，而急速地破壞。又當加上負荷，或溫度上昇時，會因機械機能的降低，使最高作業溫度頗受限制。



圖 1

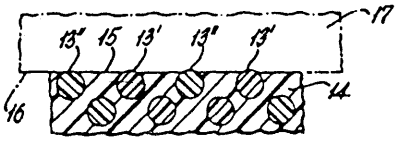


圖 2

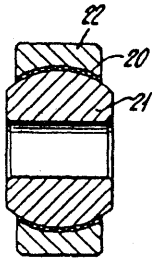


圖 3

〔說明〕

「新型」（申請專利範圍第１項）與「他新型」（申請專利範圍第２項）的技術領域，分別為撚線與纖維軸承，均係屬物品，符合新型專利之標的，並能判斷出為「兩個以上之新型」。再者，由「他新型」所記載於申請專利範圍第２項之內容，可顯見以「新型」（申請專利範圍第１項）之全部具體構成為其主要構成之基礎，可判斷出滿足「利用新型主要構成部分」之要件。

故此兩新型符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之規定，可併案申請。

〔例３〕

〔新型名稱〕

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。（參閱圖１）

2. 一種剪刀，其特徵係將申請專利範圍第１項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。（參閱圖２）

〔新型說明之創作摘要及圖式〕

將彈性片成一體地設置於剪刀柄上，可防止以前常發生的彈性片從剪刀上脫落之情事。

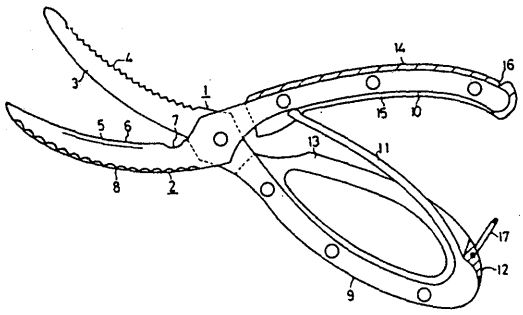


圖 1

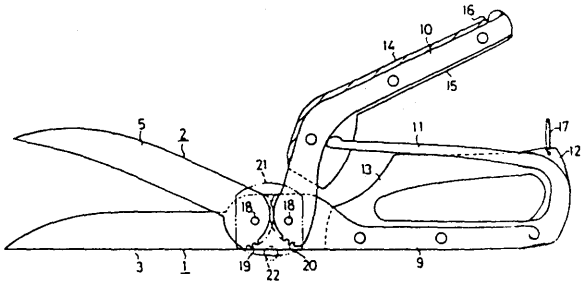


圖 2

〔說明〕

「新型」（申請專利範圍第１項）與「他新型」（申請專利範圍第２項）的技術領域，均係屬物品，符合新型專利之標的，並能判斷出為「兩個以上之新型」。

再者，由「他新型」（申請專利範圍第２

項）與新型（申請專利範圍第１項）其記載於申請專利範圍之所對應獨立項內容中，顯見「他新型」與「新型」具有部分共通之具體構成，可判斷出滿足「利用新型主要構成部分」之要件。

故此兩新型符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之規定，可併案申請。

〔例４〕

〔新型名稱〕

屋簷落水管之連著構造

〔申請專利範圍〕

1. 一種屋簷落水管連著構造，其係由在落水管本體(1)的側壁上端部形成角形管狀耳緣(2)之內側壁面的下半部，沿長度方向開設開口部(4)，於該耳緣內設有繫結凹部(3)的同時，在該開口部的上端部設置突片而成的屋簷落水管Ａ，與在支承金屬板帶(6)的端部近傍形成コ字狀之缺陷部，並使其未缺陷部分處於端側的位置，且使該缺陷部所圍繞部分之高度，比上述開口部的高度大，而朝斜上方彎折，形成繫結片(8)而成的落水管吊持金屬件Ｂ所構成，其中若繫結片(8)嵌入繫結凹部(3)，則可以突片來卡接繫結片，而將屋簷落水管Ａ裝著在吊持金屬件Ｂ上。

（參閱圖1,2）

2. 一種屋簷落水管的連著裝置，其係將如申請專利範圍第1項所述的屋簷落水管連裝置中之繫結片(8)代以彈片(7)者。（參閱圖3，4）

〔新型說明之創作摘要及圖式〕

現在一般使用的落水管吊持金屬件，為了要能從耳緣之上方來把持，落水管吊持金屬件的把持部會自耳緣上露出來，而有美觀上的問題。因此，雖然也有在朝耳緣的內側開口之該耳緣的內側繫結落水管吊持金屬零件之創作，但無法解決施工煩雜與耐久性不良等之缺點。

本創作的屋簷落水管之連著構造，藉著向支承金屬板帶(6)的端部之繫結凹部(3)押壓嵌裝，並以突片(5)來卡持繫結片(8)或彈片(7)而形成一體固定，此不僅可改善施工性，也能提昇固定性。又由於落水管吊持金屬件B不會顯露於屋簷落水管A之房屋外側，故也具有美觀性。

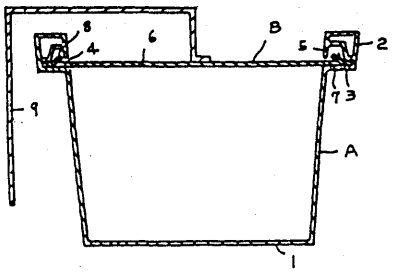


圖 1

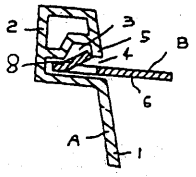


圖 2

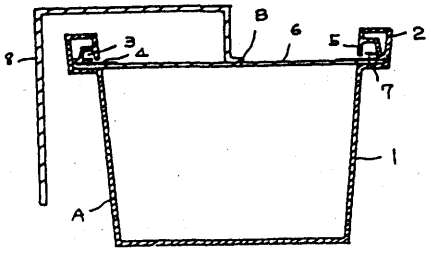


圖 3

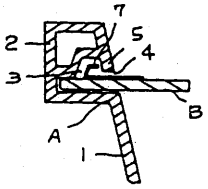


圖 4

〔說明〕

「新型」（申請專利範圍第１項）與「他新型」（申請專利範圍第２項）的技術領域，均係屬「屋簷落水管的連著構造」物品，符合新型專利之標的，並能判斷出為「兩個以上之新型」。

再者，由「他新型」（申請專利範圍第２項）與「新型」（申請專利範圍第１項）其記載於申請專利範圍之所對應獨立項內容中，顯見「他新型」與「新型」具有部分共通之具體構成，可判斷出滿足「利用新型主要構成部分」之要件。

故此兩新型符合專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之規定，可併案申請。

㈡不符申請之單一性之例子

〔例１〕

〔新型名稱〕

圓規

〔申請專利範圍〕

1. 一種圓規，係於描畫腳(1)之下端形成一已穿設有垂直鉛筆孔(2)之水平支持部(3)，水平支持部(3)之外周則螺設有螺紋(4)，可旋以鎖緊螺帽(5)而成之圓規者。（參閱圖１）

2. 一種圓規，係於描畫腳(1)之下端形成一已穿設有垂直鉛筆孔(2′)之水平支持部(3′)，水平支持部(3′)前端軸向螺設有螺紋孔(4′)，可旋以鎖緊螺栓(5′)而成之圓規者。（參閱圖２）

〔新型說明之創作摘錄及圖式〕

新型係為使鉛筆(6)可經常被保持成垂直狀，以繪出正確的圓弧，同時可調整鎖緊螺帽(5)或者鎖緊螺栓(5′)，固定鉛筆(6)至描畫腳(1)之所需位置上。

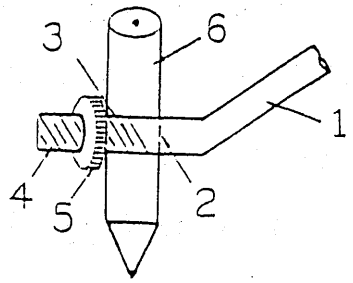


圖 1

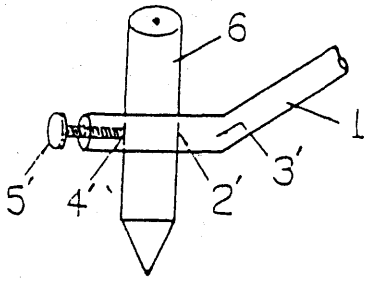


圖 2

〔說明〕

記載於申請專利範圍獨立項中之「新型」（申請專利範圍第1項），與其他獨立項中之「他新型」（申請專利範圍第2項），在構成上有「新型」以鎖緊螺帽(5)與「他新型」以鎖緊螺栓(5′)來固定鉛筆(6)之差異，唯此差異依據申請當時之技術水準，係熟習該項技術者能直接推導，屬為實質上相同之新型。故「新型」與「他新型」為不具有利用上不能分離之二個相同新型，不得併案申請。

〔例2〕

〔新型名稱〕

調色板

〔申請專利範圍〕

1. 一種調色板，係在附有盒蓋(1)的盒體(2)上部位置，排列有多數個色盤(3)，左下部則

形成有放置顏料管(4)之收藏部(6)，其內並設有防止顏料管(4)滑動的止滑框(5)，盒體(2)右下部位置則有水筒置放槽(7)者。

2. 一種調色板，係在附有盒蓋(1)的盒體(2)下部位置，排列有多數個調色盤(3)，右上部則形成有放置顏料管(4)之收藏部(6)，其內並設有防止顏料管(4)滑動的止滑框(5)，盒體(2)左上部位置則有水筒置放槽(7)者。

〔新型說明之創作摘錄及圖式〕

新型係為能將繪畫所需之顏料管(4)，在盒體(2)內做良好排列收藏的調色板，使用時可將水筒的水，注入水筒置放槽(7)內，顏料注入調色盤(3)後，以畫筆使之溶解混合即可繪畫。

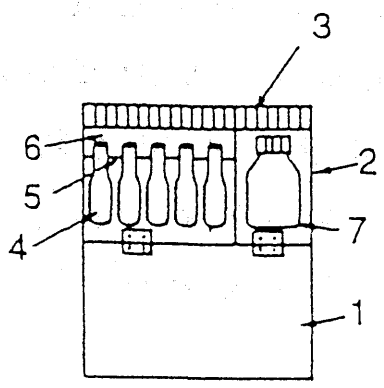


圖 1

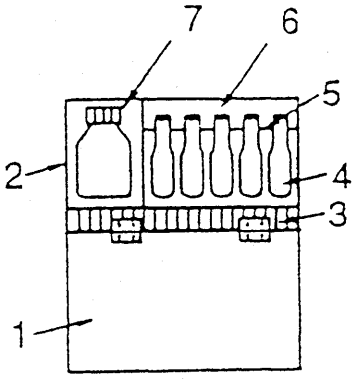


圖 2

〔說明〕

記載於申請專利範圍獨立項中之「新型」（申請專利範圍第1項），與其他獨立項中之「他新型」（申請專利範圍第2項），在構成

上有盒體(2)內的調色盤(3)、顏料管收藏部(6)及水筒置放槽(7)之排列位置限定差異，唯此差異就「新型」與「他新型」而言，係屬為無意義的限定條件。故「新型」與「他新型」為不具有利用上不能分離之二個相同新型，不得併案申請。

〔例３〕

〔新型名稱〕

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，使用剪刀片在張開之方向賦其勢者。（參閱圖１）

2. 一種剪刀，其特徵係在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(19)，(20)相互嚙合者。（參閱圖２）

〔新型說明之創作摘要及圖式〕

將彈性片成一體地設置於剪刀柄上，可防止以前常發生的彈性片從剪刀上脫落之情事；另外，剪刀利用齒輪傳動則可發揮省力之功效。

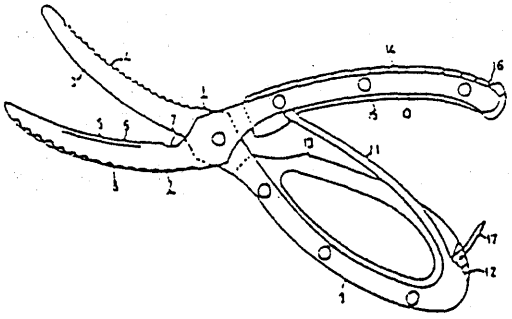


圖 1

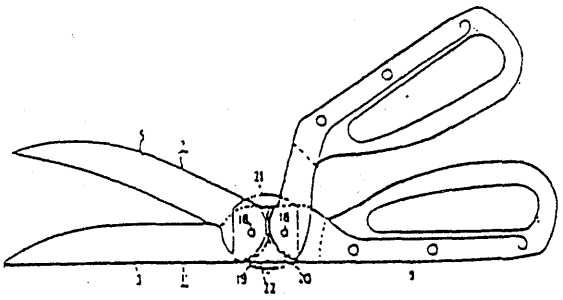


圖 2

〔說明〕

記載於申請專利範圍獨立項中之「新型」（申請專利範圍第１項），與其他獨立項中之「他新型」（申請專利範圍第２項），由於不具有共通之新穎構成部分，故「他新型」並無利用「新型」主要構成部分之情事，非為利用上不能分離之二個新型，不得併案申請。

五、審查上應注意事項

1. 與其他專利要件之核駁理由相較，不符申請之單一性要件，雖可作核駁理由，但並非指新型在可專利性上係有瑕疵，故在審查時，以不符申請之單一性要件作核駁理由先行通知時，應儘可能具體的指出核駁之理由，通知申請人於指定期間，依據專利法第一百零五條準用第三十二條之規定作各別申請，如申請人申復不改為各別申請而顯無理由或逾期未

申復者，可以審定書敘明其理由，予以核駁。

2. 判斷申請專利範圍內二個以上獨立請求項，係以技術內容涵蓋最廣之獨立請求項為「新型」，其他獨立請求項則視為「他新型」，此際「新型」與「他新型」並未符合申請之單一性要件時，則必須重覆上述內容以判斷「他新型」之間有否符合申請之單一性要件。

第三篇　新式樣專利審查基準

第一章　何謂新式樣……3-1-1
第一節　新式樣之定義……3-1-1
第二節　新式樣之標的……3-1-1
一、專利法定義之標的……3-1-1
二、專利法排除之標的……3-1-3
第三節　參考例……3-1-6
第二章　專利要件……3-2-1
第一節　專利之基本要件……3-2-1
第二節　新穎性……3-2-1
一、新穎性之概念……3-2-1
二、近似性之判斷說明……3-2-3
㈠同功能物品與類似功能物品……3-2-3
㈡全新物品與既有物品……3-2-4
㈢造形構成之同一……3-2-4
㈣視覺效果之顯著差異……3-2-5
㈤異地、同地觀察及肉眼觀察……3-2-5
㈥創作特點應加重考量……3-2-5
㈦單純材質置換或表面處理……3-2-6
㈧透明物……3-2-6
㈨視覺可及之正面爲重點……3-2-7
三、新式樣不具新穎性之情事（引證資料類型及認定）3-2-7
㈠申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用……3-2-7
㈡有相同或近似之新式樣申請在先並經核准專利…3-2-11
㈢近似性判斷參考例……3-2-13
第三節　創作性……3-2-23

一、創作性之概念……3-2-23
二、創作性判斷之基本原則……3-2-24
㈠基本幾何形狀及基本構成……3-2-24
㈡自然物之模仿……3-2-25
㈢著名創作物之模仿……3-2-25
㈣物品商業用途之置換……3-2-26
㈤組物間特徵之完全轉用……3-2-27
㈥其他……3-2-28
三、創作性判斷參考例……3-2-29
第三章　圖說……3-3-1
第一節　圖說之記載……3-3-1
一、圖說之意義……3-3-1
二、新式樣物品名稱、使用類別及說明……3-3-1
三、申請專利範圍……3-3-2
四、申請專利圖面之判斷(專利法施行細則第四十七條)3-3-3
五、其他一般記載不合規定之情形及審查上應注意事項3-3-4
第二節　申請之單一性……3-3-4
一、申請之單一性意義……3-3-4
二、申請之單一性之審查……3-3-4
㈠創作特點……3-3-4
㈡聯結關係……3-3-5
㈢一般消費者之使用性……3-3-5
三、其他……3-3-5

第三篇　新式樣專利審查基準

第一章　何謂新式樣

第一節　新式樣之定義

專利法第一百零六條規定，「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」，第一百零七條亦言及，申請前已有相同或近似之新式樣公開在先，或所申請之新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作，皆不得依本法申請取得新式樣專利。依上述兩法條引申之意義爲：凡物品外觀形狀、花紋、色彩或其結合之設計，若申請日前無相同、近似者公開在先，且非熟習該項物品設計人仕所顯而易知者，可取得新式樣專利。

新式樣專利與新型、發明等功能型專利主要的區隔，應著重於視覺效果之增進強化，藉商品之造形提昇其品質感受，吸引一般消費者之視覺注意，進而產生購買之興趣者，由是得知，新式樣之形狀、花紋或色彩，著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達，以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性。反之，新型、發明功能型專利之形狀、構造、裝置則在於其功能、技術、使用方便性等方面之改進。

第二節　新式樣之標的

一、專利法定義之標的

依我國專利法第一百零六條、第一百零七條法旨「凡對於物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，具新穎性及創作性者，得依本法申請專利。」依此法意，申請新式樣之對象須爲有關物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。且必須爲有關物品的創

作，離開物品，則新式樣不能成立，故形狀、花紋、色彩應附著於物品上申請。

㈠物品：原則上必須爲有體物，能被一般消費者獨立交易之客體，須有固定形狀且爲動產又可大量生產者，物品之附屬部分，包括組件及從屬物，均應可與母體分離（例如：電視、錄影機之遙控器、套裝汽車音響），並可供一般消費者或組件及從屬物之消費者獨立交易（有爭議時得要求申請人提供佐證）之標的者爲限。例如：汽、機車之輪胎、椅套、握把、座墊；鋼筆之卡式筆管等亦得爲新式樣專利之標的；而建築物、車內儀錶……等不得爲新式樣專利之標的。

粉狀物、粒狀物集合所成之物若無固定凝合之形狀不符合物品性。自然物非新式樣保護之客體，不具物品性，花、草、天然石頭、動物不能據以申請新式樣專利。

㈡形狀：指物品之外部輪廓而言，與新型之形狀有異。新型之形狀，在求物品之合於實用，提高物品之功能價值。新式樣之形狀，在求物品之外觀設計新穎，而適於消費者需求，可引起特殊之注意。

㈢花紋：指物品表面裝飾用之線條或圖紋而言，文字原則上不視爲花紋，但可爲花紋之構成要素，新式樣之花紋，包括立體及平面的。所謂立體的花紋，指線條或圖紋具有深度大致相同之浮凹或縱深者，如雕花門、輪胎、鞋底之花紋均是，原則上不改變物品外部輪廓。

㈣色彩：係指著色而言，色彩有單色、複色。所謂單色，即

數種顏色比例調和後所產生之色彩表現在物品，產生特異之視覺效果感者；所謂複色，即在同一物品上使用二種以上顏色於不同之空間，使其相互陪襯而益顯其視覺效果者。物品之色彩，應附其本身色彩色卡及色彩應用於物品之使用狀態參考圖。

㈤形狀、花紋、色彩之結合：專利法第一百零六條規定形狀、花紋、色彩以及其結合；因物品之視覺效果，常有賴其形狀、花紋、色彩之互相配合。故形狀、花紋、色彩中任何兩者之結合，或三者之結合，亦可申請新式樣專利。

二、專利法排除之標的

專利法第一百零八條明文規定：

「下列各款不予新式樣專利：

一、純功能性設計之物品造形。

二、純藝術創作或美術工藝品。

三、積體電路電路佈局及電子電路佈局。

四、物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

五、物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。」

㈠純功能性設計之物品造形

物品造形若係指物品造形特徵純粹因應其本身或他物功能可直接而輕易可思及者，自應予以排除，例如給予設計師螺牙、螺距之形狀，則他人可輕易衍生一定形狀之螺絲；同樣地，有了圓形之槽孔，則其凸柱爲圓形自屬基本而必然之配合方式，同形之杯與杯墊、寶劍與劍鞘、鎖孔及鑰匙之形狀亦需一致；又如風扇、馬達之扇葉，以及線圈纏繞形狀等

皆可由特定公式、試驗依功能需求而得到，該形狀僅滿足功能面之需求，對於視覺效果之增益面並未考究，自亦應予排除，此在歐、美、英、法先進國家皆有此規定。新型之泛功能創作與新式樣之純功能設計是有別的，純功能有著造形上基本而易於思及之相依（dependent）關係，創作特徵其實早已揭露於待依附或組合之功能元件中，故不宜亦加保護。

㈡純藝術創作或美術工藝品

純藝術爲文化面而非工業技術面之創作，屬著作權而非新式樣專利，例如張大千之潑墨山水、畢卡索之圖畫皆爲其個人陶冶性情之精神創作，達賞心悅目之效果，並非以工業技術、產業競爭爲創作前提，故應予排除。至於美術工藝品，原則上亦係藝術家、工藝師之純手工創作品，並非藉由工業程序或方法而得之產品，本質上仍爲觀賞性爲主之創作，與新式樣之實用性工業產品明顯有所區隔，故亦應予排除。

新式樣與著作權之美術著作，有不可避免之競合區，惟新式樣爲實用物品之造形創作，爲產業競爭之利器，屬工業財產權；著作權則爲觀賞性爲主之手工創作，著重文化氣質之提昇，屬精神面之智慧財產權，至於美術工藝品雖不同於純藝術雕塑，屬應用美術可作商業用途，惟其本質上仍爲手工所創作，較新式樣之工業製品有感情，故亦屬精神面、觀賞面之作品。

㈢積體電路電路佈局及電子電路佈局

積體電路或電子電路佈局爲功能面而非視覺面之配置，且屬草擬中「積體電路電路佈局保護法」草案保護之客體，不宜列入新式樣專利保護。再者就產業面而言，工業設計師自其所學領域並無法涵蓋電路佈局之創作，該等創作亦未列入保護設計爲主體之新式樣專利中，此與產業、專業、學術

界之認知一致。

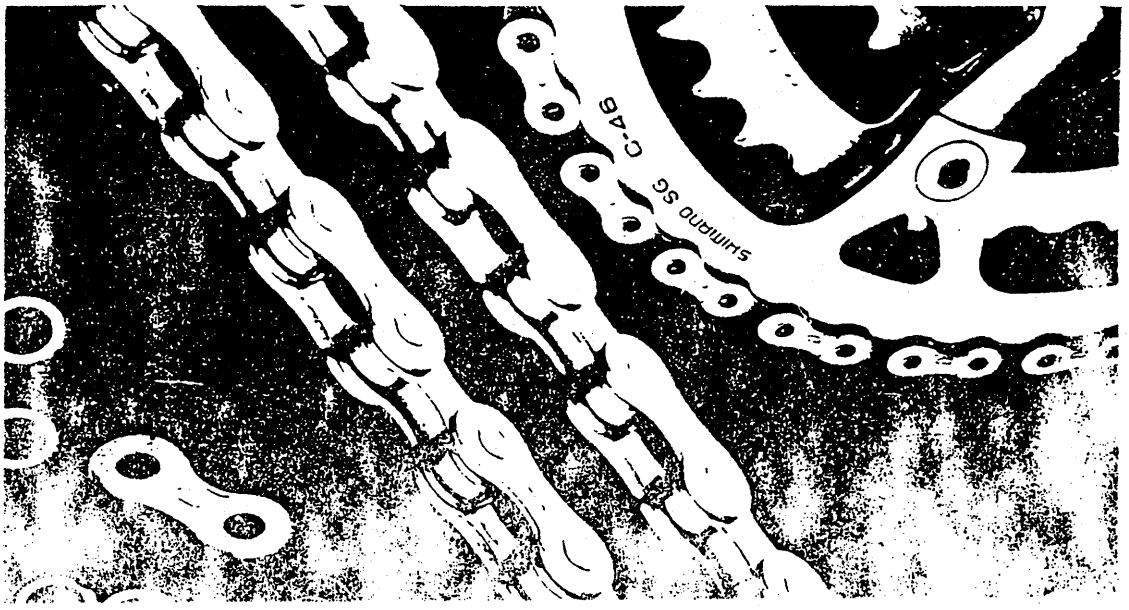
㈣物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

本款主要係指對諸如用於賭博的器具或吸毒的器具或設備等新式樣，因會導致妨害公共秩序，善良風俗或衛生，影響國家和社會的利益及安定。如有不良暗示之女性身體，將我國或盟國國旗作爲保險套，另在國外則主張毀滅性之軍事武器（如核子彈）係違反道德。

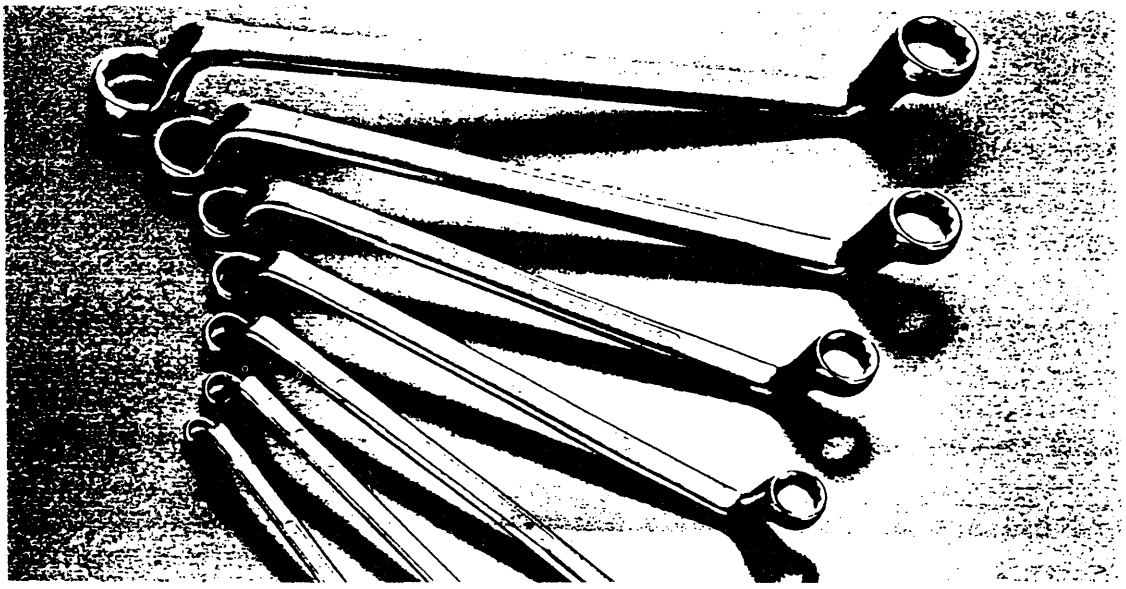
㈤物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者

本款實際上可以刪除，因其內涵實質已包括在第一百零七條第一、二項中；惟就實例而論，則例如國旗形狀之巧克力、食品、地板花紋....等皆屬此款應予排除之商品。

第三節　參考例



圖一　純功能性設計：齒輪之三角齒與鏈條孔之結合關係，爲必然之功能運作



圖二　純功能性設計：棘形扳手兩端之棘形係因應棘形螺帽之必然造形，不可據以爲創作特點；惟若螺帽與板手套頭皆屬初次構思之造形，則不在此限。



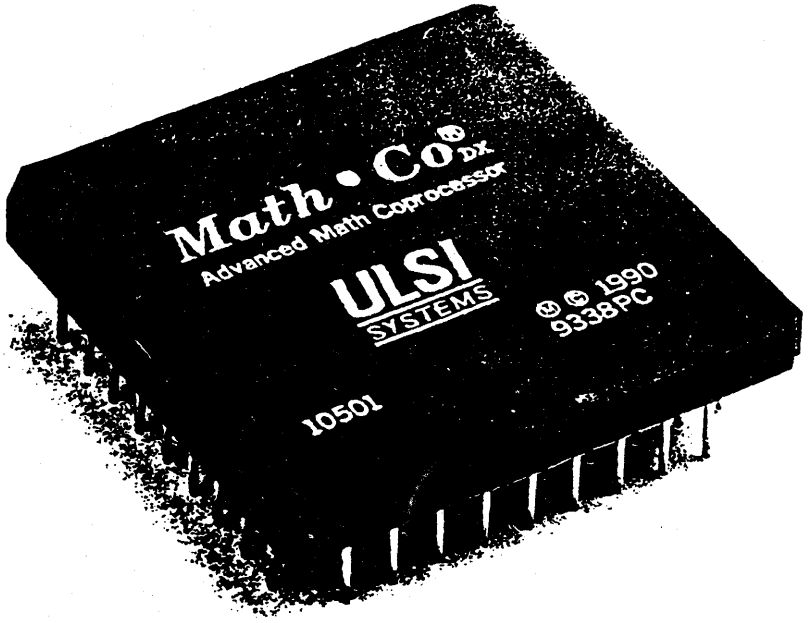
圖三　美術工藝品：此手工藝品並非經由工業方法，大量生產而得，而係以手工製作之單一作品，故非屬新式樣（設計）專利之標的。



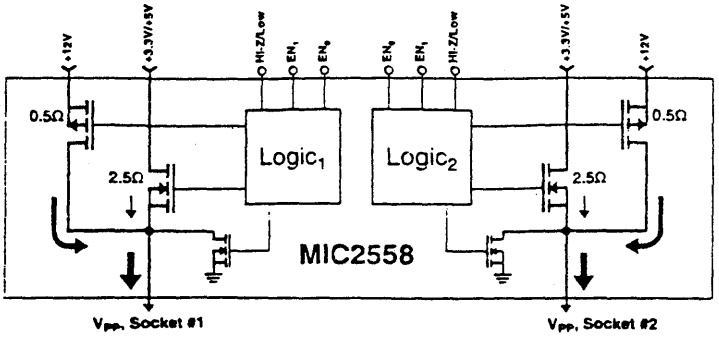
圖四　純藝術創作：平面圖畫



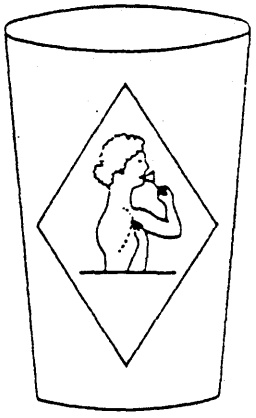
圖五　純藝術創作：本雕塑作品係以石材加工，使呈現特定物形之創作。



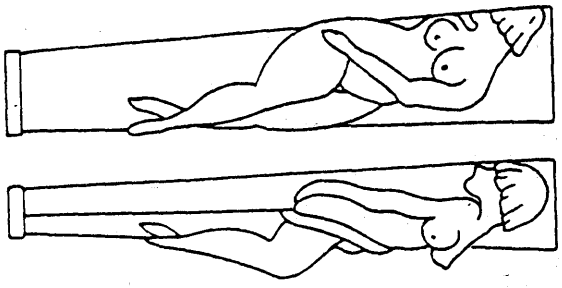
圖六　積體電路晶片



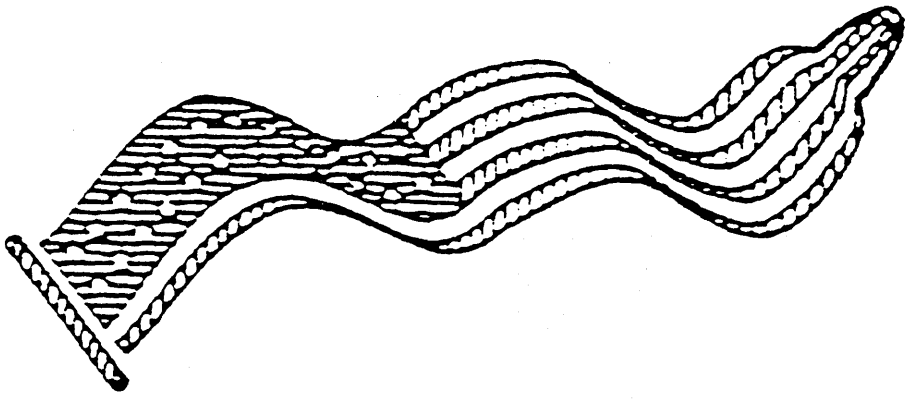
圖七　電子電路圖，不屬新式樣標的。



圖八　妨害風俗



圖九　妨害風俗



圖十　友邦國旗應用不當

第二章　專利要件

第一節　專利之基本要件

新式樣專利須爲有關工業量產物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，亦即該專利須具備創作性、新穎性，缺一不可。此要件在全世界主要工業國家皆然，其中或有用字上之差異，惟實質之涵義皆大同小異，而該要件隨著產業之發展、技術之水平、新舊產品之差別，也有其切合實際之解釋，藉以減少審查時灰色地帶之認知，求取一致之審查基準。

第二節　新穎性

一、新穎性之概念

依專利法第一百零七條規定：「凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：

㈠申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。

㈡有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。」

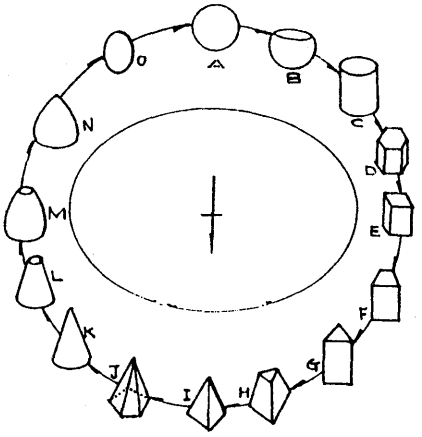
以上兩款所言，即爲新穎性之規定。

所稱「已見於刊物」，係指已見於公開性之文書或圖畫上，如新聞報紙、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍或其他印刷物等。一般的採證標準在於其日期可採者且係不特定人所可取得者，至其是否多數人業已閱覽，並非所問。所稱「公開使用」，係指在不特定人得以觀察之狀況下使用，如陳列、販賣、展覽等。

在新式樣專利，其新穎性與發明及新型並不相同，此觀專利法第二十條，第九十八條及第一百零七第一項條第

一款之規定，即可明白。發明、新型有可因研究、實驗而發表或使用六個月內尚可申請而不影響其新穎性之規定，新式樣則無，蓋因爲發明及新型，係解決技術上的問題，其本身均具有技術性，在外觀上一般人不易瞭解其內容之原理及構造，新式樣係將物品之形狀、花紋、色彩，予以表現，一般人一見即知，極易摹仿抄襲，所以新式樣新穎性的判定，較爲嚴格，其因研究或實驗而發表或使用，或陳列於政府主辦或政府認可之展覽會均喪失新穎性，甚至近似於公知之其他新式樣，亦喪失新穎性。

「近似」一語，界定頗爲困難，無法加以公式化或數量化，唯物品形狀之構成，不外乎球、圓柱、立方體（正六面體）、正四角柱，正三角錐（正四面體）及圓錐所組成，例如形狀的演化約略可形成一循環，如圖所示：



原則上，這十五個幾何立體造形，其相鄰兩者，如A與B之間，容有近似可能，唯超過了相鄰關係，則屬不近似，如A與C，B與D之間，其造形應屬不相同亦不近似。

上圖雖提供了近似判斷的基本原則，惟物品之設計常因局部之變更或其構成用途之不同、或因時尚之流行等因素而有變化。一般都將近似的判斷列爲經驗累積。是否近

似應以肉眼觀察爲主，且需針對申請專利範圍加以比對，通常判斷之要點在於：

①創作特點、構成是否相同。

②是否爲材質本身之效果。

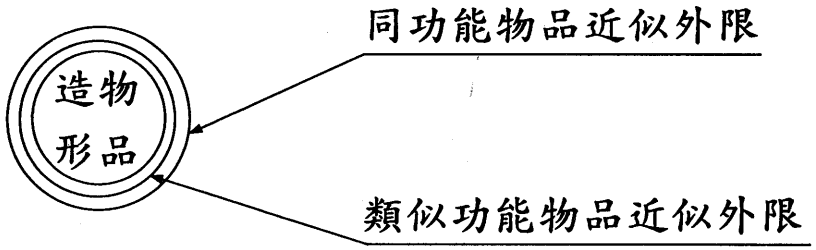
③是否爲視覺焦點之正面或主要視面。

④是否爲同類商品。

⑤是否爲新產品。

二、近似性之判斷說明

㈠同功能物品與類似功能物品



圖十一

同功能物品其近似區應大於類似功能物品，因爲同功能物品之商業利益有直接之影響，且展售區易於相同，故也較易造成消費者之混淆認同，而不同功能別之物品如一般汽車與商用汽車，即使造形近似或一樣，消費者亦能區隔其所欲購買之物品，惟因就品牌而言，相同或近似造形之不同物品，若爲類似功能物品，如家電產品之洗衣機與脫水機、錄放影機與放影機、無線與有線電話 .... 等仍有造成品牌誤認之虞，故而其間之近似區雖應較窄，但仍以歸屬於新穎性範疇爲宜。

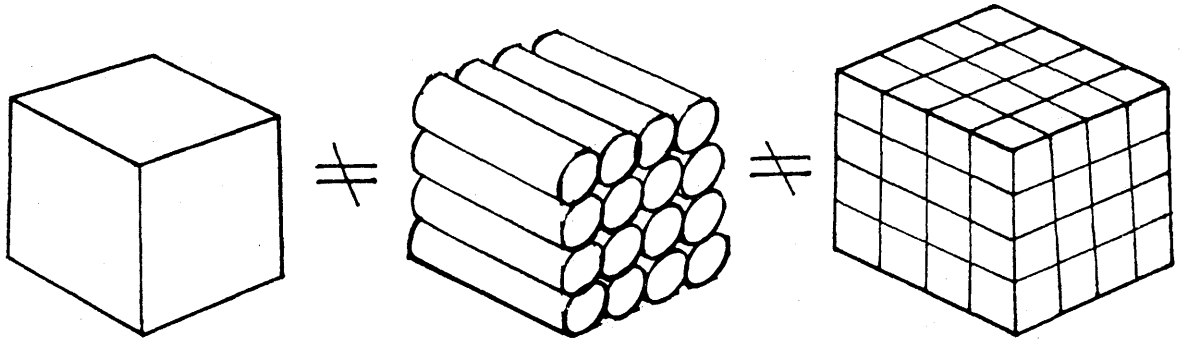
㈡全新物品與既有物品

全新功能物品之開發，其造形之空間較大，對該新功能而言，自無所謂習知造形之存在，造形之發展也較無拘束，故其若沿用其他功能物品之舊形狀，自然無所謂創作，其與同一大類物品之近似範疇應較大，以表彰新產品之形象。

至於既有物品之改良設計，因其造形發展已至成熟期，故而造形設計之空間也日益縮小，難度也相對增高，其近似認定之範圍自應相對縮減。

㈢造形構成之同一

物品造形係由其單元藉一定之構成所組合而得，故兩物品形狀間是否近似，應先比較其造形構成是否同一，若爲同一，方可比較其整體形狀之近似性是否成立，故而兩物品之構成單元組立後之形狀雖近似，但組立（構成）之方式有顯著差異時，仍應認定兩者間之近似性不成立。（如下圖：外表皆爲近似或立方體，但單元或構成有顯著差異時，仍難屬近似之造形）



圖十二

㈣視覺效果之顯著差異

二物品之近似，不可單純以線條多寡或角度變化大小來作認定，應由其視覺效果變化之程度，綜合比較之。例如桌子、椅面之設計、其邊角或椅子調整角度方面，0° ～ 45° 與 0° ～ 48° 之變化，雖然 48° ＞ 45° ，惟就視覺效果而言，45° 卻較 48° 佳；又如由正四邊形到正六邊形，及由正四邊形至正十邊形，其視覺效果之差異也是相近的，不可單純以數量判斷之。

㈤異地、同地觀察及肉眼觀察

商品近似性之判斷應以肉眼觀察爲宜，不可以微觀之角度比較之，或藉助儀器觀察，以與消費者購買考量之情境一致，且若以微觀或藉助顯微、放大儀器觀察，則即使是同一模具之重製品皆有可能產生差異性，同時絶大多數足以使一般消費者誤認混淆之商品，皆變成不近似，此將明顯抹殺創作人之創作意願，因此需以肉眼觀察近似性。

至於採異地異時或同時同地觀察一事，則應綜合爲之，並一起考量爲宜，因爲商品陳列位置有時鄰近，有時分隔，其狀況不一之故。

而時下常引起爭議之問題，即究以專業人員角度觀察，或以一般消費者角度觀察，目前世界主要設計保護國家，如美、日、歐體 .... 等皆係以專業審查委員職司設計專利審查工作，而實質作近似認定的也是專業審查委員，專業審查委員也是消費者之一環，故而以專業審查委員參酌一般消費者之角度判斷商品近似性，應可兼顧事實之需要。

㈥創作特點應加重考量

物品造形係由點、線、面、體等要素所構成，其要素中

不可能全部皆係嶄新的，通常其改變部分或是諸多構成組件中之一，或是單一組件中之某部分，因而其創作特點並非全面性，而係局部的，而近似比對時應將創作特點之相同處列入重要考量，對於非其創作之習知部分縱使完全相同，而創作特點不同，亦不可判定爲近似。

創作特點如同前述有些在「單元」、有些在「構成」，應參酌其專利創作說明及申請專利範圍判定之。

㈦單純材質置換或表面處理

單純材質改變應屬材料本身之物理性質展現出之視覺感受，例如木紋桌面改爲大理石桌面、鋁材改爲鋼材或白金....等，不應視爲造形創作；惟若材料之應用除本身固有之物性視覺外，另具其與其他組合單元產生之相乘視覺變化則不在此限，例如腳踏車握把由金屬改爲軟質泡棉材料，該材料之使用能配合車體座墊、前桿保護套之視覺安全性一致時。又如原爲吸光、背光材料之連續半球面造形，改爲反射性或亮面材料時，其產生之鏡面效應，應非易於思及之設作，也不屬單純材質置換。

單純表面處理亦然，若不涉及視覺效果之相乘變化，或形狀線條之改變，應仍擬制爲近似之作，如一般之陽極處理、拋光、粗粒子、眞空電鍍....等。若涉及形狀改變，或相乘視覺效果且無完全轉用之事實者，如人工預先構思之諸多局部腐蝕、其腐蝕面間又能構成新式樣者即不屬單純表面處理。

㈧透明物

透明材質之運用，應考慮其透明材料內之可視造形，以及其折射、反射等效果不可單純以其外輪廓之形狀作比較，亦不可以其爲單純材料變更而核駁之，應就其設計、視覺效果是否易於思及考量之。

㈨視覺可及之正面爲重點

此處所指正面係廣義之正面，原則上應包括一般消費者選購較重或大型置放式商品時之正面、上面及左、右側面，其中商品陳列販售時，消費者所能目視之最大面當爲實質之視覺面，應列入比對之重點，而目視難及處，則如冰箱之背面、底面，電視之背面、底面。至於非置放式之小型商品，如吹風機、小玩偶、小相框、文具筆具 .... 等，則幾乎皆無所謂目視不可及之處，因此所謂底面、背面與正面差異性較小。又如球形、橢圓等則視其體積重量大小及操作使用面，界定近似判定之比重，至於懸掛式如吊燈、壁燈其視覺正面則變爲底面。

三、新式樣不具新穎性之情事（引證資料類型及認定）

專利法第一百零七條規定：

「凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利:

一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。

二、有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。

新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利。

近似之新式樣屬同一人者，得申請爲聯合新式樣專利，不受前二項之限制。

同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請爲聯合新式樣專利。」

現針對法條內容釋明如下：

㈠申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用

1. 申請前已見於刊物

(1)申請前

所謂「申請前」，乃指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開之造形，不可視爲申請前之既有造形。

（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。依有關優先權日之規定判定之。）

(2)刊物

謂「刊物」者，指廣義的刊物而言，即以向不特定公眾公開發行爲目的，而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。例如：微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、電腦資料庫等。文件之內容，可爲期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。

刊物不限於國內刊物，發行地亦不限於國內。

(3)已見於刊物

謂「已見於刊物」者，指刊物已公開發行達於不特定之多數人足以閱覽之狀態，並可依據刊物所記載事項及「相當於有記載之事項」，「據以判斷而得知造形之構成者」而言。至於多數人是否業已閱覽，是否已眞正知悉造形之構成，則非所問。

「刊物已公開發行」，指刊物被置於不特定人得以見聞之狀態，不以實際上某人已見過該刊物爲必要。例如：書刊雜誌、學位論文已被置於

圖書館閱覽架，或已被編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般之情形，學會期刊或書刊雜誌等原稿，雖已經受理編印並刊印有出版日期，但當未置於得爲不特定人知悉之狀態時，於該原稿或編印之文件尚未公開前，不能謂已公開發行。又審核受理編印文稿之人雖有二人以上，仍應視爲特定人。

「相當於有記載之事項」，指由記載之事項，參酌當時既有之技術知識而導出之事項。

「據以判斷而得知造形之構成者」，指刊物所記載事項及相當於有記載之事項，爲不特定多數人中之「熟習該項技術者」依其記載內容得以判斷知悉者而言。稱「熟習該項技術者」，係指申請新式樣當時具有新式樣所屬設計領域之一般知識與創作能力者。

(4)刊物公開發行日期之認定及推定：刊物如有證據或適當方法認定或推定者，則依該證據或方法認定或推定刊物之公開發行日期。如無證據或適當方法認定或推定時，則依下列方式。

①刊物載有發行日期者，依下列方式認定：

Ⅰ　僅載發行之年者，以其年之末日定之。

Ⅱ　載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

Ⅲ　載有發行之年月日者，以該年月日定之。

Ⅳ　載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

Ⅴ　載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

Ⅵ 載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

Ⅶ 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時，依下列方式推定：

Ⅰ 外國刊物者，如知其輸入國內日期，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，推定其公開發行日期。

Ⅱ 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，推定爲該刊物之公開發行日期。

Ⅲ 刊物有重版或再版等情形，且記載有初版之發行日期者，則以該記載初版之發行日期，推定爲該刊物之公開發行日期。

③刊物之發行地與我國有時差者，其發行日之認定或推定以發行地之實際日期爲準。

2.申請前已公開使用

(1)申請前

此之所謂「申請前」，亦指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開使用之造形，不可視爲申請前之既有造形。（註：此之申請當日，在有優先權時，該申請當日係指優先權日。有關優先權日依規定判定之。）

(2)使用

謂「使用」者，指廣義的使用而言，包含生產、實施、贈與、販賣。

⑶已公開使用

謂「已公開使用」者，指由於公開使用致創作之造形及技術內容成爲公知狀態，或處於不特定人得以使用該創作之狀態者而言。

審查所謂「公開」時，得參考下列條件：

①公眾經由參觀工廠或展示，致可察知物品之形狀、花紋、色彩或其結合者，即屬公開。

②所謂販賣，僅須其物品已成爲不特定人得爲交易標的之階段（程度）即可，並不以事實上已有交易行爲爲必要，因此公開標價應視同公開。

公開使用應以不特定人得知其使用之狀態爲必要，如已置於不特定人得知之狀態而爲使用，即不問事實上是否已知其使用之狀態，即屬公開使用。

⑷公開使用日

公開使用之日，即公開使用已達不特定人得以知悉其新式樣內容之日。

公開使用之日與申請當日爲同一者，則認定並非爲申請前已公開使用。

㈡有相同或近似之新式樣申請在先並經核准專利

1.有相同或近似之新式樣

所謂「相同之新式樣」，在新穎性判斷之領域中應以兩新式樣之形狀、花紋、色彩相互比對結果。（近似之判斷參照本篇 3-2-3 頁。）

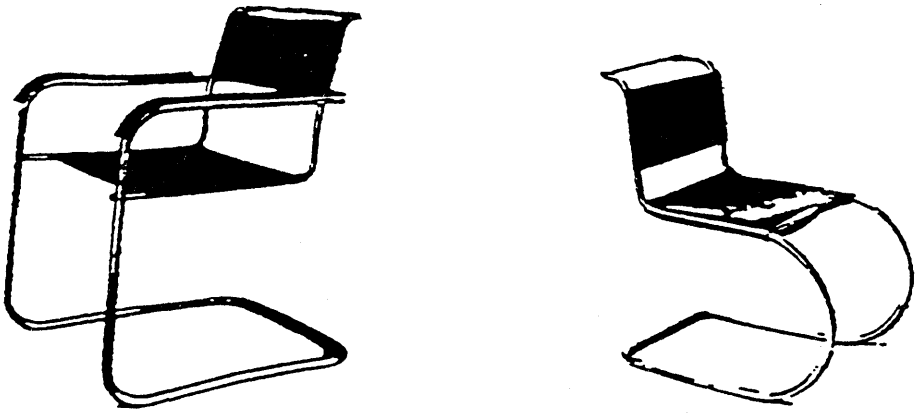
2.申請在先並經核准專利

所謂「申請在先並經核准專利」，係指先申請案之新式樣雖經核准專利，但尚未在後申請案申請

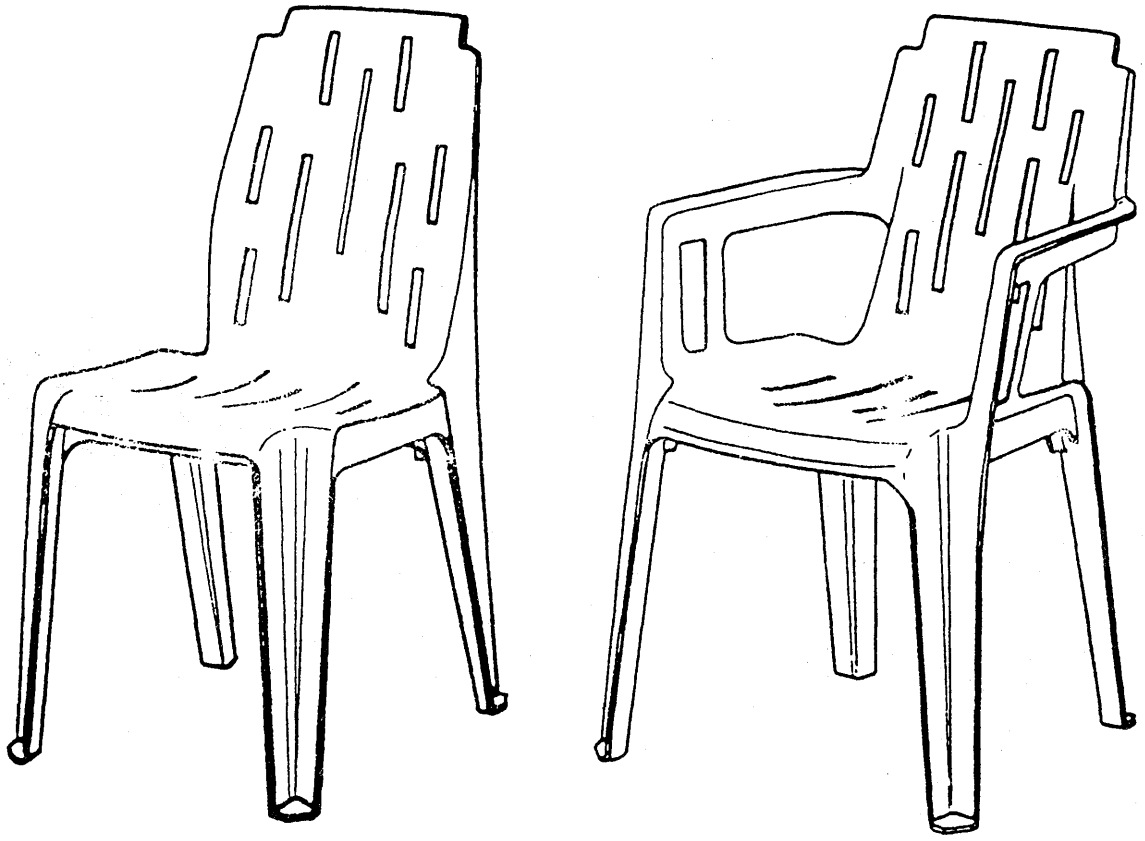
當日之前公告於專利公報，或先申請之新式樣在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於「申請前已見於刊物」之情事。

由於「申請在先並經核准專利」之新式樣在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新式樣並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律爲顧及專利權之專有排他性及一式樣一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新式樣以法律擬制（legal fiction）爲既有造形，而使後申請案之新式樣不具新穎性，故此項規定僅能適用於考量新穎性之用，不得作爲考量創作性之用。

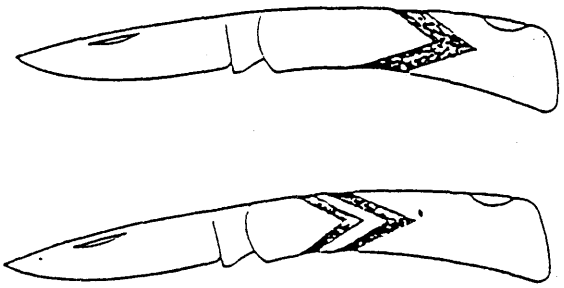
㈢近似性判斷參考例



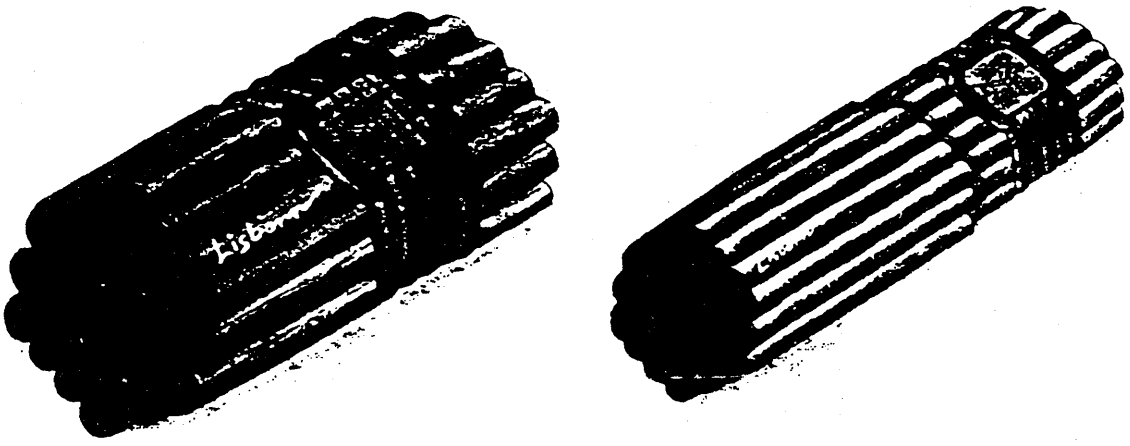
圖十三　管材構成不同，視覺效果不同，且把手爲習知形狀，功能又未盡相同，二者並非近似。



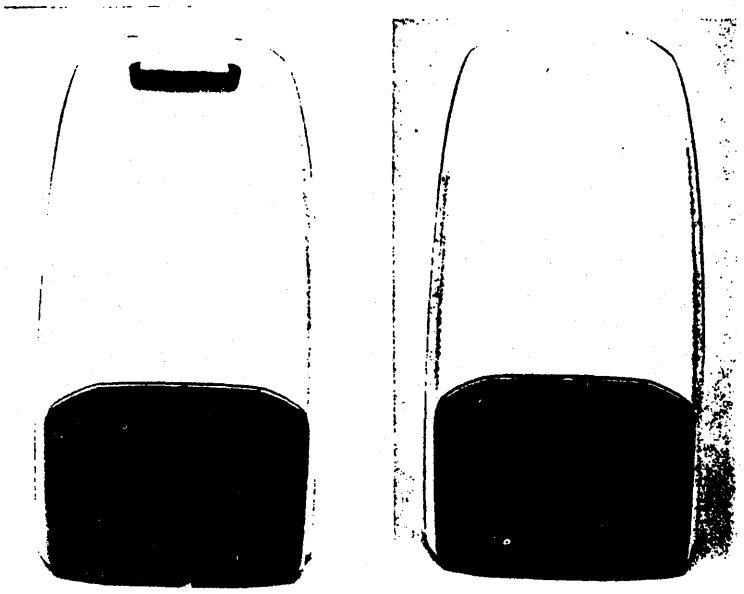
圖十四　兩造形構成相同，且皆爲一體成型，雖功能略有差異，惟本組單元之特徵之內凹片形椅腳及透空花紋皆相同，故不同於圖十三，二者應認定爲近似。



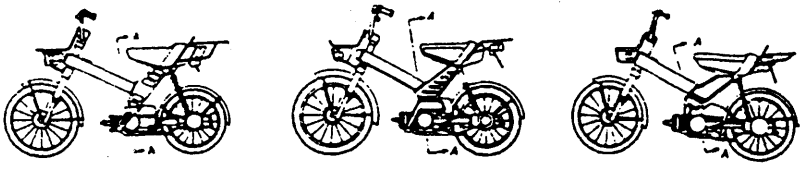
圖十五　單純數量增減之近似物形。



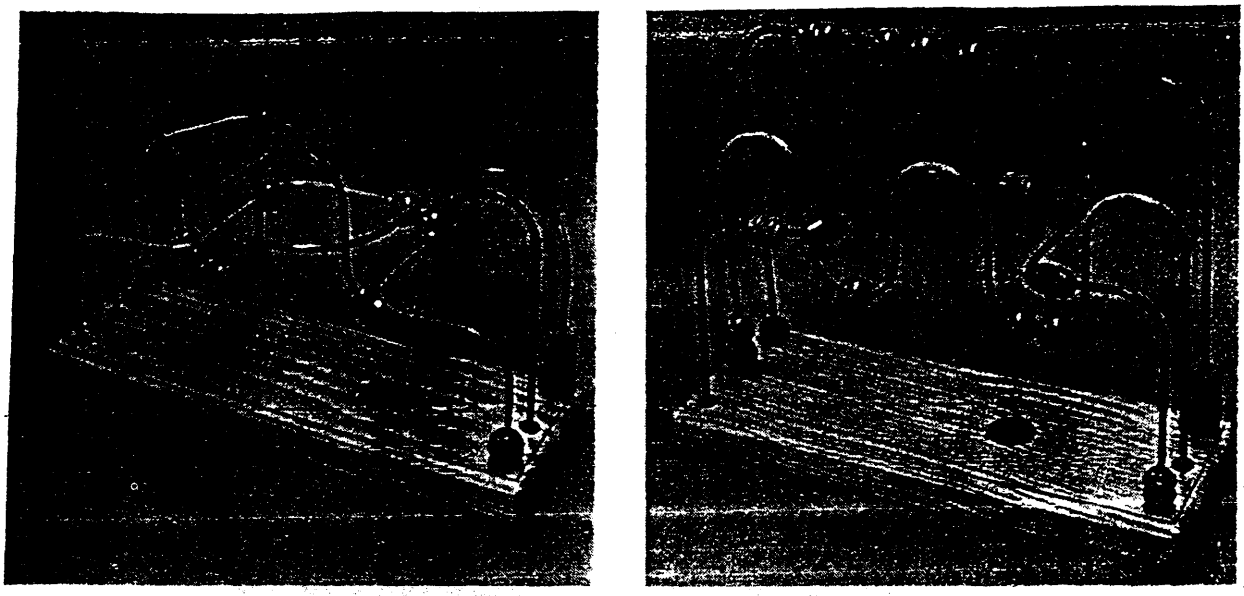
圖十六　略具差異之鐘錶近似組。



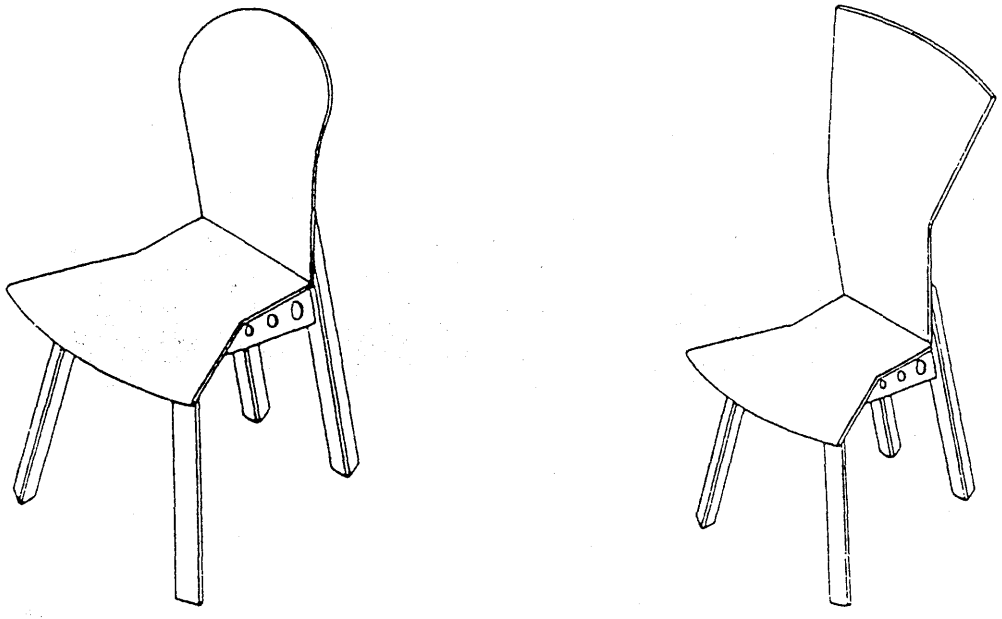
圖十七　差異甚小之迴帶機近似組（既有商品）。



圖十八　大型成熟期商品受限於模具投資，近似範圍較窄，必須近乎相同才能判斷爲近似，圖例三者近乎相同，應屬近似。



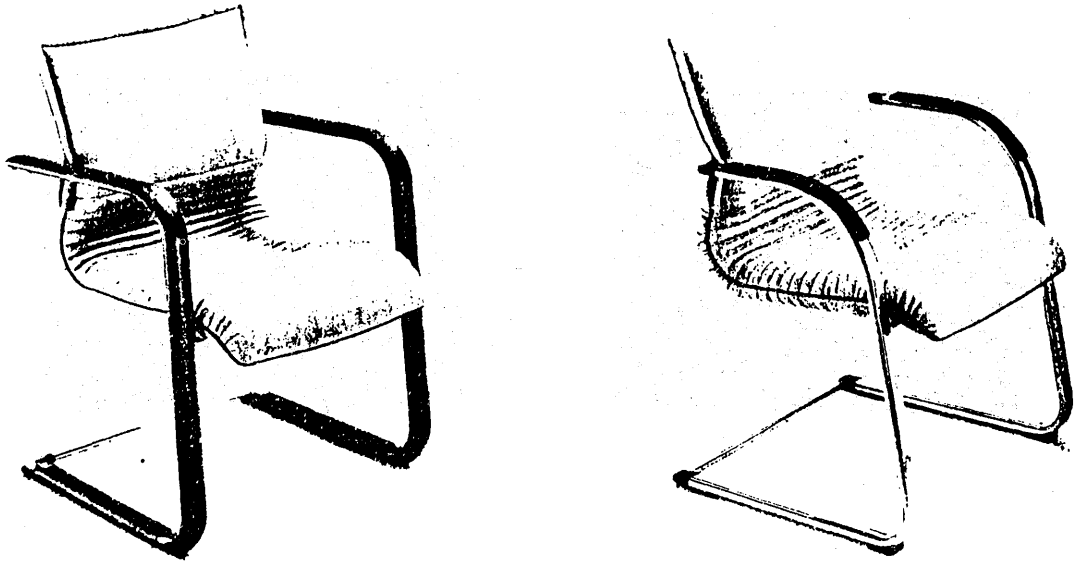
圖十九　初期新產品，設計之可變程度較容易，其差異雖較大，仍應認定爲近似。



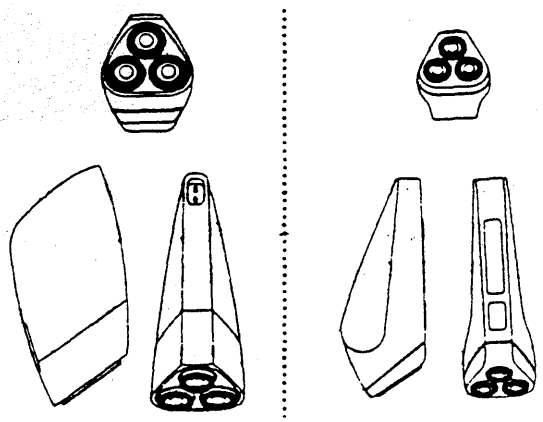
圖二十　特徵在於椅面及調整孔之結合，設計空間大，故二者可認定爲近似。



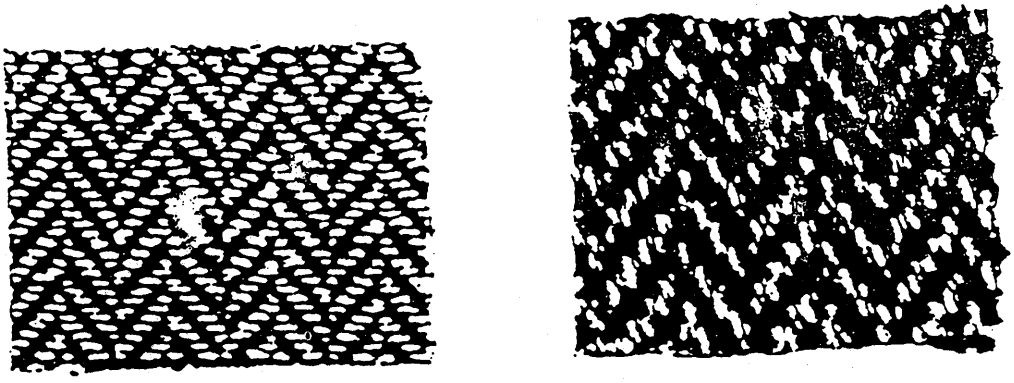
圖二十一　兩造形其皆係習見物形單元組立，故而椅腳不同整體形狀亦差異，不可認定爲近似之造形。亦即兩個習知造形之垂直、水平..等基本組立雖不具創作性，但也未必與其他習知造形之基本本組合構成近似，因爲兩案皆無明顯而獨立之造形特徵。



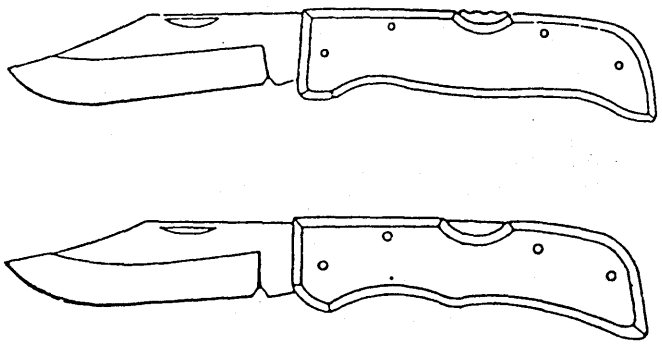
圖二十二　二椅面特徵強烈且相同時，雖椅腳亦有視覺效果之差異，惟二者構成亦相同，故仍應認定爲近似較佳，因消費者易誤認爲同一家產品之虞。



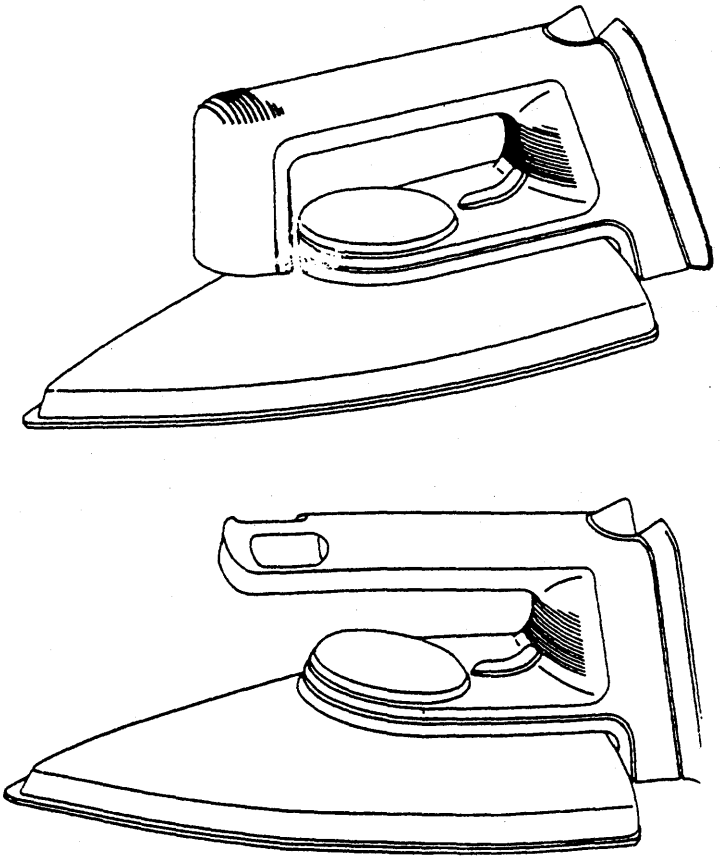
圖二十三　雖僅單純爲切削面之有無，惟視覺效果差異顯著，非屬近似。



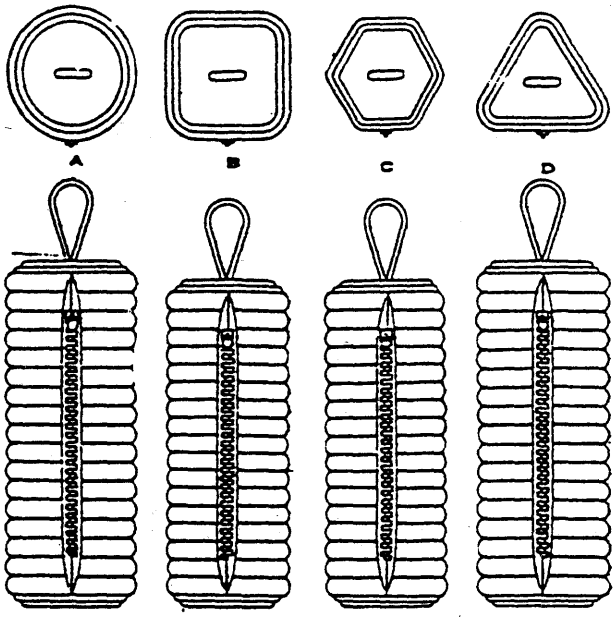
圖二十四　肉眼觀察即可（二布紋近似），基本排列呈“∧”形，單元一爲縱向，一爲橫向，造形效果接近，仍以“近似”認定爲宜。



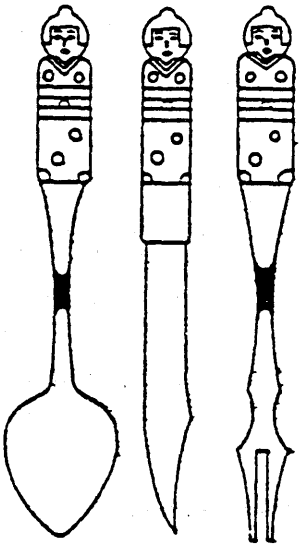
圖二十五　構思、特徵相同，僅局部波形不同，應認定爲近似。



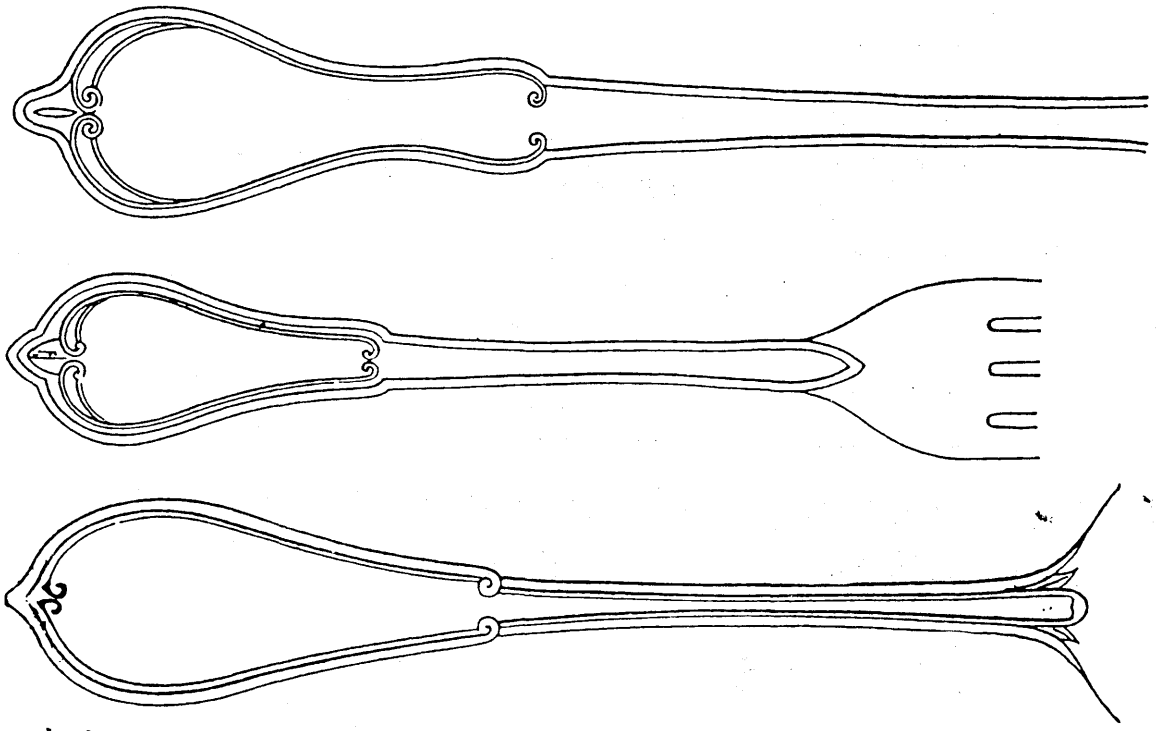
圖二十六　特徵及構成皆相同，把手延伸與否，應不改其近似之認定。



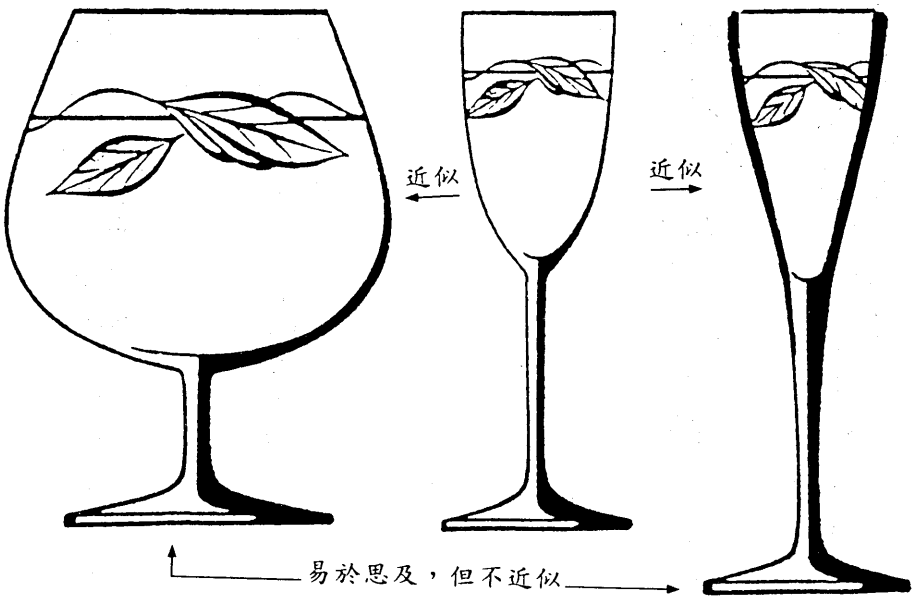
圖二十七　蛇腹形視覺效果強烈，若其爲獲准專利之特徵，則A與B、C皆應屬近似；惟若蛇腹形非屬特徵而已屬習見造形時，則皆不近似。至於D因爲三角蛇腹柱，其與圓、弧方、六角皆差距較大，故兩種情形皆不作近似性考量。



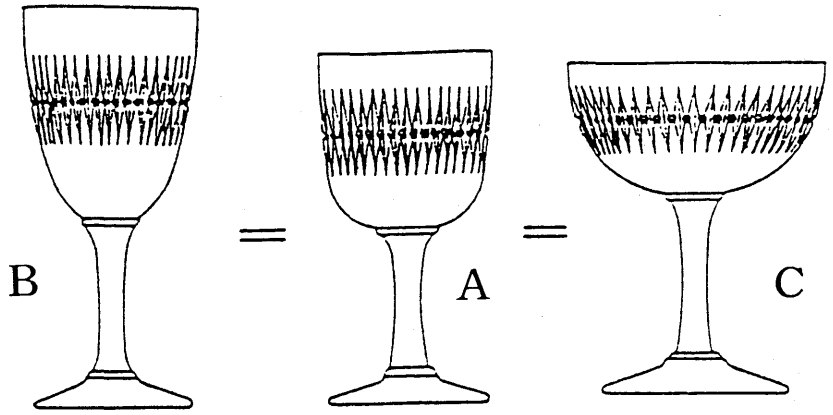
圖二十八　同類而非同一商品，仍有構成近似之狀況，如本圖即是如此。



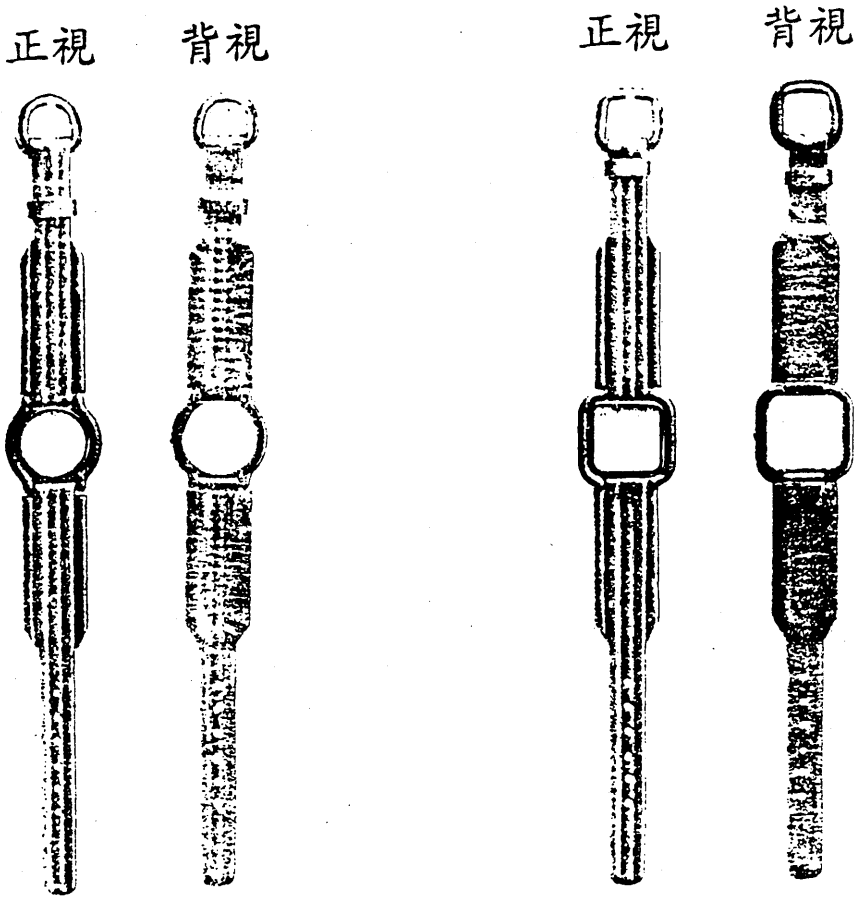
圖二十九　同類非同一商品別，其特徵之細微比例變化，仍不改其近似之認定；再者，三造形除握柄頭部外、其餘形狀皆爲習知，亦有助於三者近似之認定。



圖三十　同一商品時，特徵相同，習知形狀之差異，比重較小故上述左、右杯子分別與中間杯子構成近似。



圖三十一　尖菱形刻紋特徵相同時，習知形狀之差異比重應降低，上圖中A、B、C彼此相互皆屬近似。



圖三十二　特徵相同，構成也相同，故其圓與弧方形之易於思及變化，亦不改其近似之事實。

第三節　創作性

一、創作性之概念

臺灣係以外銷導向爲主，本身資源不豐富，人工又昂貴，若不靠良好之設計提高商品之競爭力，則很難在國際市場上與他國抗衡，因此，專利保護制度對於產業設計力之激發，應有正面之貢獻，同時應考量保護可在國際市場與歐美、日競爭之良好設計，故而前述諸國皆明定創作性爲其設計專利要件之一，以避免劣幣驅逐良幣，致使可有可無之設計充斥於專利保護傘下，又無提升設計再利用及設計能力之功能。

我國設計保護制度亦基於此理念，於專利法中明定創作性要件，此見諸專利法第一百零七條第二項之規定「新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利。」即可明瞭。因此對於一般性之設計，縱使申請日前未見諸公開，亦無法取得新式樣專利。

創作性之易於思及一事，應考慮三要素，即單元、單元構成及視覺效果，上述三要素若皆爲易於思及者，不具創作性。

物品造形若僅爲一個單元，無任何第二個較大組件時，則基本幾何形狀，如三角形、長方形、圓形、梯形、菱形、錐體、正多面體、立方體等幾何形狀與花紋，應用於該種物品上，或完全以該等形態表現於物品，即爲幾何基本形狀之應用，不具創作性，不得申請新式樣專利；若爲多構件組成時，應考慮其構成是否易於思及。

自然物形狀之模擬或自然生物情態之具象模仿，而仍不脫寫實之範疇者，如以岩石、玻璃紋、彩虹、橄欖形、水珠形、梅花形、蚌殼形等自然物及生物形狀表現於物品或應用於物品，係屬生態之寫實與應用，並無造形過程可言，不具創作性。純以動物、

花鳥之情態轉用時，亦屬具象之模仿，不具創作性，不得申請新式樣專利，若經過造形修飾過程而脫離寫實範疇者，則屬例外。

仿效有名之著作物，建築物或傳統圖案者，如將自由女神像印在器皿上，將巴黎鐵塔印在襯衫上，或以ＥＴ、大白鯊等形狀之直接轉用，均不具創作性，而不得申請新式樣專利。又如應用或轉用「傳統角飾」、「如意圖飾」、「吉祥圖飾」、「古埃及圖案」等均屬之。

商業行爲之轉用者，如將戰鬥機、汽車之原型用於玩具上，古帆船用於擺飾物等，均爲商業上所慣用之方法，亦爲業者所習知，不具創作性，不得申請新式樣專利。

相互類似關係物品之轉用，屬習知之手段，不具創作性，如將壁紙花紋轉用於地毯、桌布花紋轉用於手帕，咖啡杯轉用於茶杯。

二、創作性判斷之基本原則

㈠基本幾何形狀及基本構成

所謂基本幾何形狀即如本節一、所述爲一般造形之基本單元，故而若物品所展現出之型態爲熟習該項技術者易於思及之基本造形單元，自無所謂創意可言。值得注意的是此處所指之物品係指單一構件之物品，或物品構件雖超過一個，然其構件間之構成爲基本方式者。

至於基本構成則指的是單純同一中心線之上下構成，或是左右構成，或是設計人仕極易於思及之構成，如單純之45°對角線、等角輻射、等距....等單純而反覆之一次變化構成者。（如圖２—１）

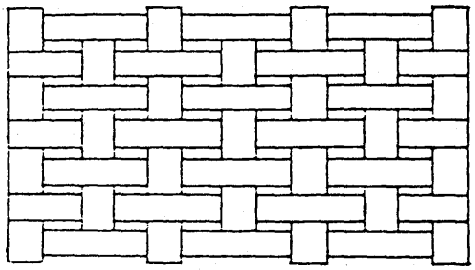


圖 2—1　垂直、水平爲基本構成，不具創作性。

㈡自然物之模仿

自然物之形狀、花紋、色彩、特徵、特質皆爲自始即有的，並非人爲所設計，對於物品造形之創新與利用無實質之幫助，因此如前所述，如貓熊、海豚、企鵝、櫻花、梅花、蚌殼、錦鯉、木紋、大理石紋、彩虹 .... 等直接轉用於物品時，皆不具物形之創作性，惟其構成或視覺效果非易於思及者，自不在此限。（如圖 2—2）

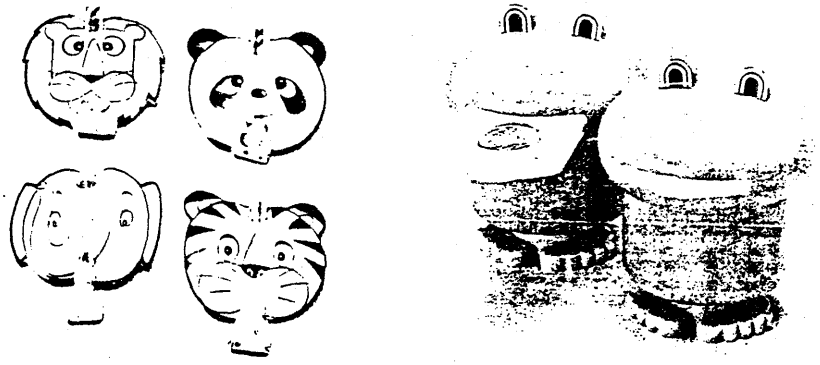


圖 2—2　左圖爲吹紙玩具爲熟習該項技術者易於思及之轉用。
右圖則略作設計具趣味感，已非直接轉用。

㈢著名創作物之模仿

所謂著名創作物係指該業人仕所熟知之著作物、建築物、

或中外傳統圖案、例如將龍貓、ＥＴ、小叮噹 .... 等圖案用於文具、襯衫等均不具創作性；建築物方面如金字塔、白宮、圓山飯店、國父紀念館、羅浮宮、巴黎鐵塔 .... 等，形狀直接轉爲商品時，不具創作性；著名著作物如羅丹之雕像作品、畢卡索、梵谷、張大千 .... 等之名畫，若將之模仿成商品，或直接應用於商品皆不具創作性，惟若商品形狀並非直接而單一之應用時，自不在此限。（如圖 2-3）



圖２—３　自由女神像照明器具爲著名創作物之模仿，不具創作性。

㈣物品商業用途之置換

現今資訊發達，各種資料之取得迅速而容易，加以各型展覽時常有之，商人藉著參觀他類商品而啓發創意者所在多有，惟部分人仕將其他用途商品之造形完全轉爲己用者亦屬事實；新式樣之創作性講求造形之創新，並不單指同類物品而言，故而拿既有他用途商品，略作用途更迭而思獨佔市場係不合理也不公平的。例如將哥倫比亞號太空梭或賓士、Ｂ

MW汽車之造形改爲玩具用途；或者將他人暢銷商品如咖啡杯之形狀改爲筆筒用途者；或是將筆筒形狀改爲垃圾筒、花瓶用途者....皆不具創作性。（如圖2—4）

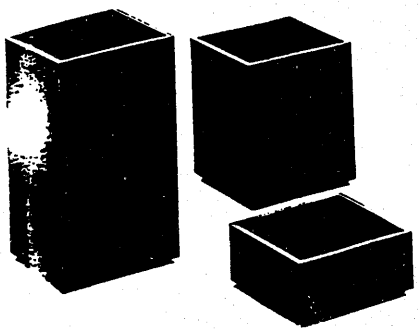


圖2—4　圖中物品或爲筆筒或爲花盆或玩具、造形近似僅用途置換，不具創作性。

㈤組物間特徵之完全轉用

近代設計，諸多講求整體意象之視覺效果，故而在平面設計方面有所謂ＣＩ（企業識別）之追求，在產品方面也有基本色系之運用，以及共同特徵之應用，例如金龜車之造形統一、Braun刮鬍器、Bosch產品、新力家電商品視覺效果之整合，皆說明了系列產品間特徵之一致性，因此若將他人組物中之共同特徵轉用於他物，縱使比例較小，亦應視爲不具創作性，例如大同電視之蝴蝶瓏、新力錄放影機之橘紅網點漸增式矩形圖塊、衛浴設備、餐具之共同特徵，雖其面積或體積不大，惟其既爲某一公司之系列特徵時，視覺意義自非尋常可比，將之轉用於他品牌，易使消費者產生混淆，故不具創作性。（如圖2—5）

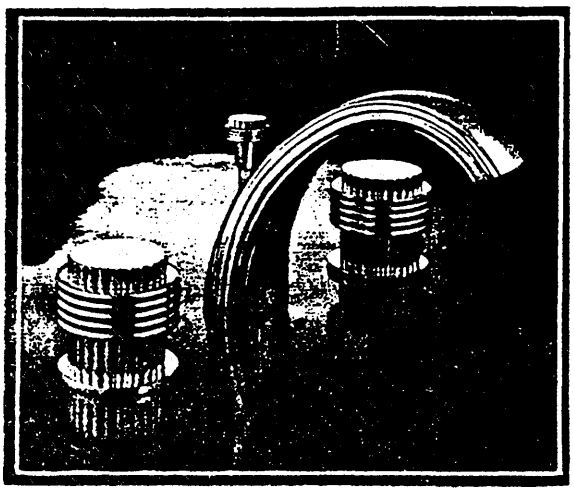


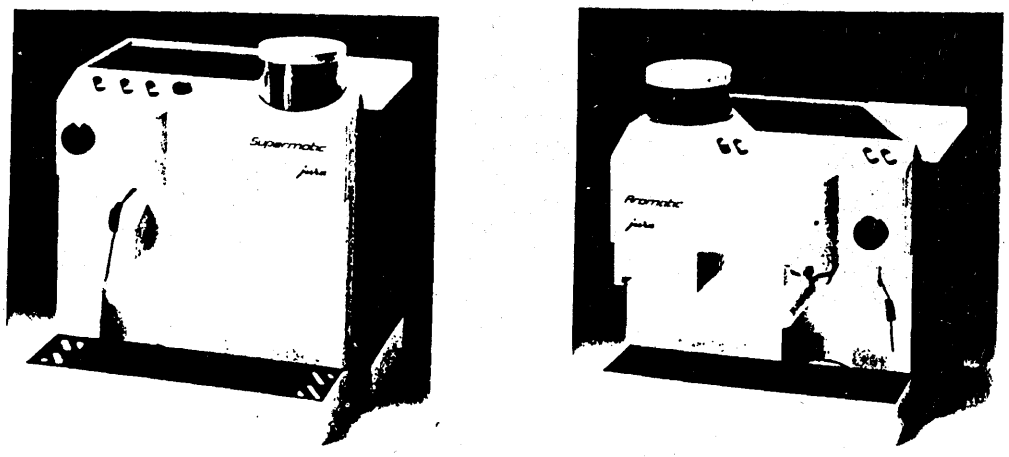
圖 2—5　摺紋效果強烈，形成諸產品間之共同意象。

㈥其他

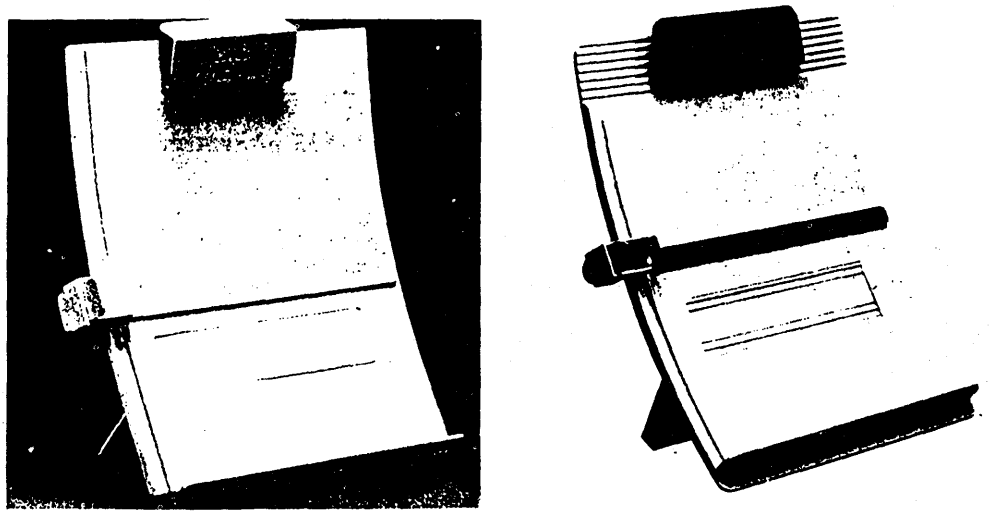
其他方面諸如偶成效果之捕捉，油漆濺出所成圖案，溫度突變產生之玻璃裂紋，潑墨效果，顏料對折之渲染感覺等皆爲偶發性之效果，與人爲邏輯思考，無直接關係，自無創作性可言；此外，機器故障，操作失誤 .... 等產生之商品變形亦不屬創作。

而對於無法定形之產品，如汽球、流體、汽體、膠狀物、生物 .... 等因其既無某一特定形狀以資認定，在此亦可視爲不具創作性。

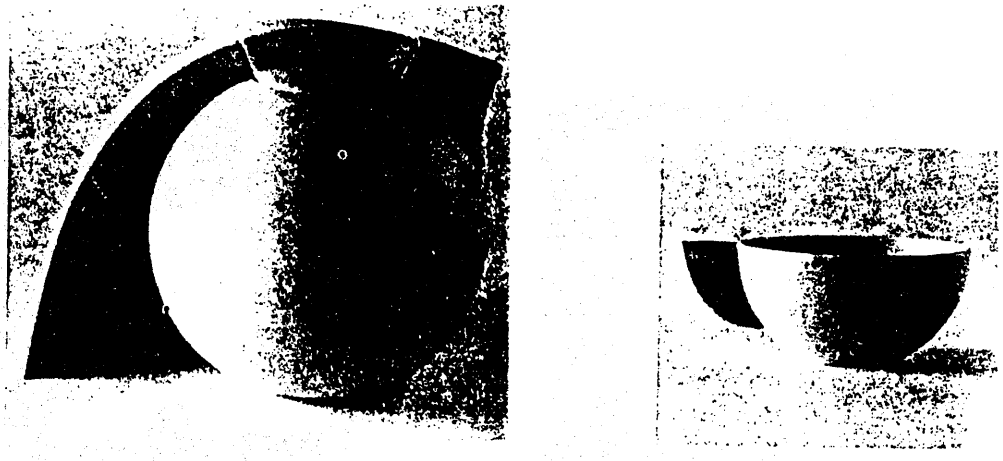
三、創作性判斷參考例



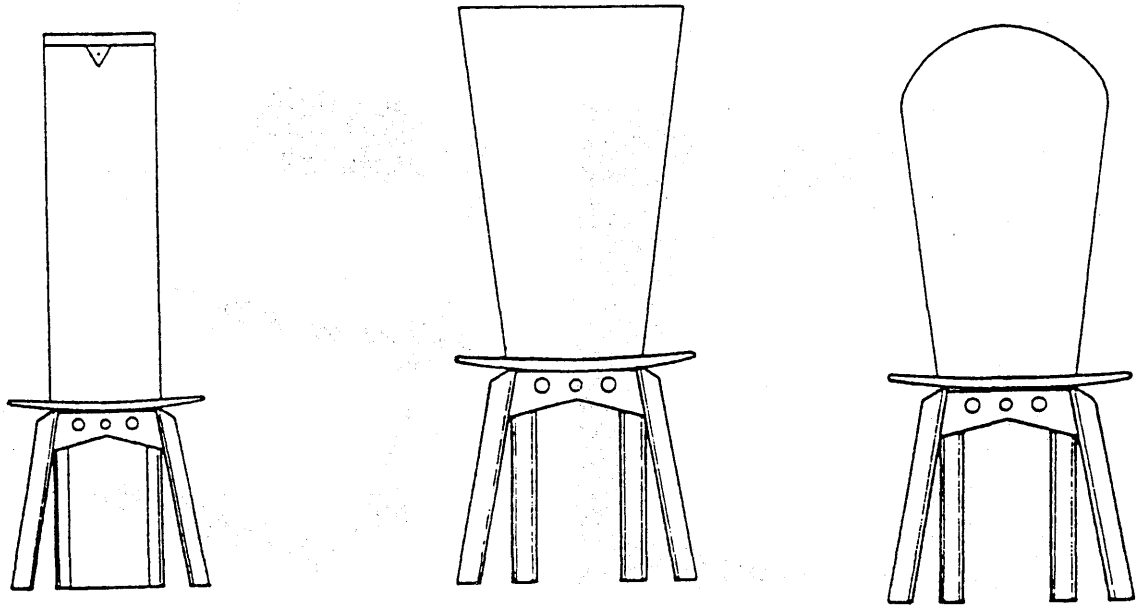
圖三十三　局部特徵位置之變化，例如左、右、上、下.... 等屬易於思及者，不具創作性。



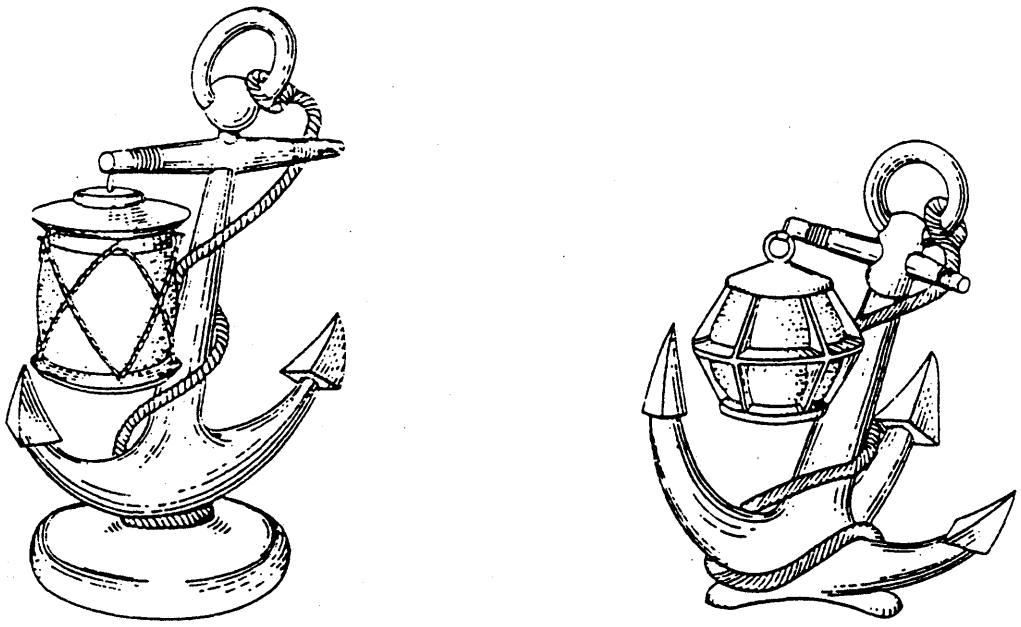
圖三十四　簡易平行摺紋之附加屬易於思及之設計，不具創作性。



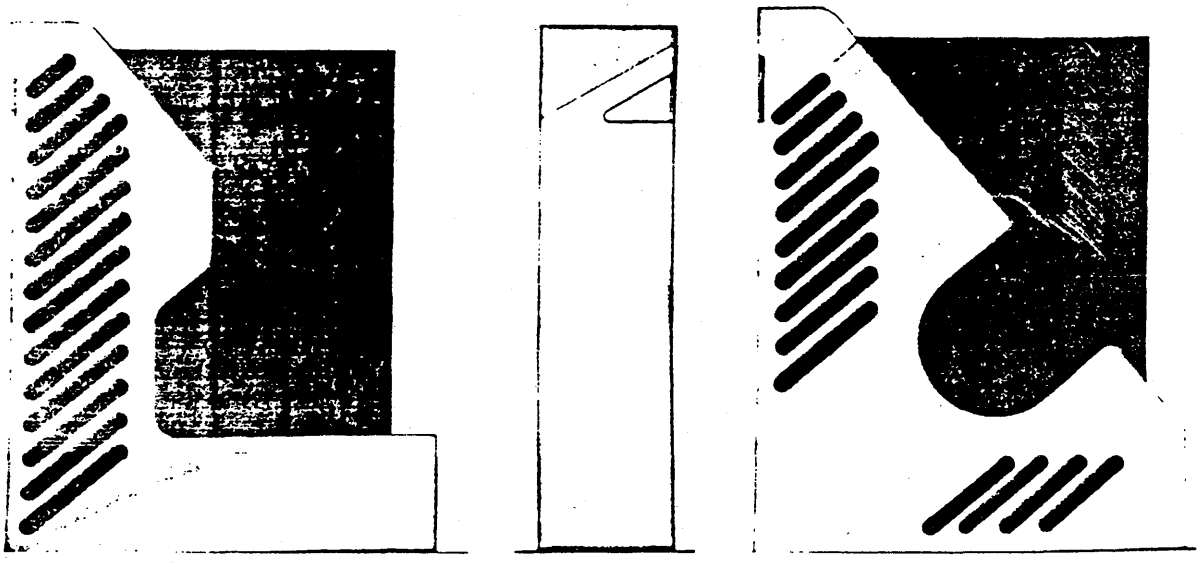
圖三十五　左到右仍屬易於思及者（特徵之局部延續）；右到左，則因左圖有獨立之構思，故屬不易思及之作。



圖三十六　由左至右或右至左，皆爲近似且易於思及者，因其特徵在腳部，椅背則爲習知之變化，故不具創作性。

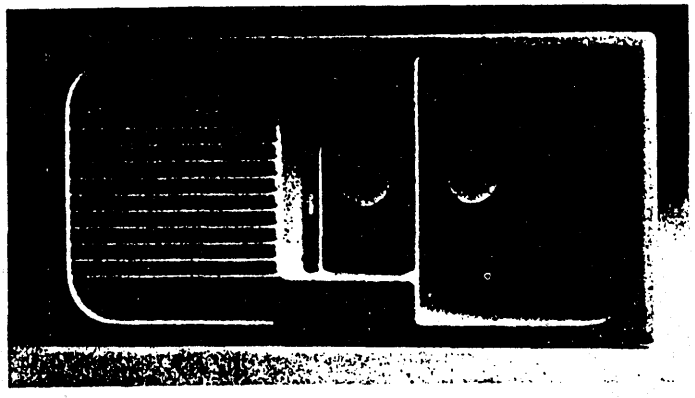


圖三十七　兩隻至三隻錨爲簡易變化，不具創作性。

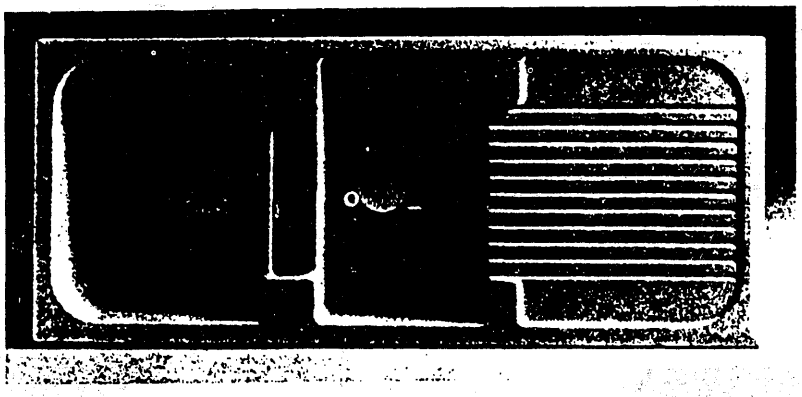


圖三十八　由左圖不規則形改爲右圖規則形應屬易思及，不具創作性。

2



3



圖三十九　位置變化及尺寸變化爲易於思及者，不具創作性。

第三章　圖說

第一節　圖說之記載

一、圖說之意義

專利制度旨在鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展（專1）。亦即，對於新設計之創作，在「一定期間、一定條件」下，提出專利之申請而獲准者，賦予專有排他之「專利權」（專117），以保護其設計；另一方面，在賦予專利權之同時，公開該設計之創作內容，使第三者可藉由此項公開而得知該設計之創作內容，而有利用該設計之機會，並可進而利用該設計以從事新的設計。因此關於設計之保護及利用，係透過圖說之公開，以供產業及社會大眾之認知及利用。

二、新式樣物品名稱、使用類別及說明

專利法第一百一十四條規定：以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品，並敘明其類別。目前新式樣之物品及類別，係根據經濟部發佈之命令爲準。而法條中所稱之「應指定所施予新式樣之物品」，即爲新式樣物品之名稱，物品名稱應簡明扼要，須與申請專利內容相符，並不得冠以無關之文字，舉例說明如下：

㈠與申請內容不符：例如創作之內容爲計算機，而創作名稱書寫爲「計時器」。

㈡冠以形容詞：例如「堅固耐用之水龍頭」，「永保青春之健康美容器」、「精巧輕便手提箱」等。

㈢冠以說明文字：例如「王氏中文打字機」、「夏威夷海灘椅」、「不銹鋼製瓦斯爐」等。

㈣冠以商標或型號：例如「王冠牌自動鉛筆」、「豪華型廚

房排油煙機」、「太空型電子錶」、「P34A縫紉機」等。

㈤空泛不具體：例如「新式樣沙發」、「多用途文具組合」等。

使用之物品類別：依經濟部規定之「新式樣之物品及類別」填寫之。如第廿八類運動用具之球拍，第十七類文具紙張及事務用品之計算機。

新式樣說明應對指定施予物品之用途，使用狀態及創作式樣之特點作具體，明確的記載。

三、申請專利範圍

新式樣專利權範圍，依專利法第一百十七條第二項之規定如下：「以圖說所載之申請專利範圍爲準。必要時，得審酌創作說明。」

新式樣之申請專利範圍僅能針對該專利申請案附圖所示物品之形狀、花紋、色彩或其結合明確指定之，（惟參考圖並不包括於申請專利範圍內）。

㈠指定形狀爲其專利範圍者，係以如圖所示物品之形狀爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之形狀」。

㈡指定花紋爲其專利範圍者，係以依附於如圖所示物品形狀之花紋爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之花紋」。

㈢指定色彩爲其專利範圍者，係以依附於如圖所示物品形狀之色彩爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之色彩」。

㈣指定形狀及花紋爲其專利範圍者，係以如圖所示物品之形狀，與依附於如圖所示物品形狀之花紋兩者之結合爲其專

利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之形狀及花紋」。

㈤指定形狀及色彩爲其專利範圍者，係以如圖所示物品之形狀，與依附於如圖所示物品形狀之色彩兩者之結合爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之形狀及色彩」。

㈥指定花紋及色彩爲其專利範圍者，係以依附於如圖所示物品形狀之花紋與色彩兩者之結合爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之花紋及色彩」。

㈦指定形狀、花紋及色彩爲其專利範圍者，係以如圖所示物品之形狀，與依附於如圖所示物品形狀之花紋與色彩三者之結合爲其專利範圍，例如：「如圖所示╳╳╳（創作名稱）之形狀及花紋及色彩」。

新式樣專利範圍若爲結合式之書寫，即用〞及〞連結時，則爲範圍之縮減，故而單一標的之請求式範圍最大，如㈠所示，各標的結合時爲最小，如㈦所示，根據上述申請專利範圍之記載，專利權人得以據此對抗第三人。

四、申請專利圖面之判斷（專利法施行細則第四十七條）

「圖面：應參照工業製圖方法以墨線繪製。物品之形狀應繪製六面圖（前視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、後視圖）、立體圖及其圖卡。專利專責機關得要求申請人繪製使用狀態參考圖。物品之花紋應繪製平面展開圖、單元圖及花紋應用於物品之使用狀態參考圖。物品之色彩應附其本身色彩色卡及色彩應用於物品之使用狀態參考圖。六面圖、立體圖、圖卡及使用狀態參考圖得以照片代之。照片尺寸限於 90 × 160 公釐以上，150 × 220 公釐以下；照片並應清晰顯示物品之特徵，其背景應以單色

爲之。圖卡大小應以國家標準A5號(148×210公釐)卡紙製作」。

虛線應避免出現而影響主要三面視圖，剖面若爲表現外觀形狀，屬所請專利範圍之構成主體，自應予以公告，至於涉及機能之內部剖面圖，則應爲輔助瞭解創作之用，不應公告之。

另使用狀態參考圖之表現，則應將申請標的物與非申請標的物以實線和虛線區隔之。

五、其他一般記載不合規定之情形及審查上應注意事項

文字敘述應用國文、專有名詞之譯名附原文，且原則上譯名以國立編譯館編者爲準，惟尚未編入之新名詞不在此限；此外在圖面中亦不容許有文字出現，以混淆申請保護之內容。

審查時，應注意創作說明之敘述是否與圖面所揭示相符，對於不影響實質認定之文字運用，無需要求修正，多注意其對於與該案創作重點，該商品之習知造形之比較性敘述，必要時應要求補充以利審查。

第二節　申請之單一性

一、申請之單一性意義

專利法第一百二十二條準用第三十一條前段規定，申請專利應就每一創作各別申請。觀此法意，新式樣創作應以一式樣一申請爲原則，以明確釐定權利範圍，避免侵權認定之困擾，並有利於審查之單純性。

二、申請之單一性之審查

㈠創作特點

物品之創作訴求若超過兩種時（含兩種）例如形狀、

花紋各具特色時，則無需併合申請以限定窄化其範圍，可分案申請之，以維護權益及一創作一申請之原則。

又如單元組合式產品，若單元有創作特點，組合構成亦有其特點時，則亦可分別以單元及組合產品申請之，惟此時若非同日申請則應注意新穎性之問題，單元先於產品申請則可，反之則應考量單元案審定前或審定後，以及同一人或他人申請之問題以作權衡。

㈡聯結關係

產品構件間若無具體聯結性，則形狀處於不確定狀態，此時應分案申請爲宜，例如音響組之音箱、主機、選台 .... 等皆只是以線路彼此連接，而無造形上之直接影響，故應分開申請；又如茶杯與杯墊、茶壺，沙發與茶几，椅墊與椅子 .... 等在未開放整組物品新式樣專利前，皆應分別申請爲宜。

㈢一般消費者之使用性

在考慮是否可分案申請時，應先就其是否可供一般消費者使用衡量之，如果不符則亦無法分案申請。例如筆蓋與筆身、桌腳與桌椅、洗衣機內槽與本體 .... 等，皆因其無法單獨供一般消費者作選擇性之組配，而喪失使用性。

三、其他

隨著科技整合，多元化、複合功能之商品日益增多也日益複雜，而一設計一申請之原則亦應與國際腳步同進，分類及物品性之難以界定係可預期的，因此如何平衡創作人與社會人之公益，應是一致之原則。

第四章 圖說之補充修正、更正

第一節 概念與法條意旨

一、 概念 3-4-1

二、 法條意旨 3-4-2

第二節 審定公告前之補充修正 3-4-4

一、 補充修正之時機 3-4-4

二、 變更實質之判斷 3-4-4

三、 補充修正之事項 3-4-6

(一) 新式樣物品名稱 3-4-6

(二) 新式樣創作說明 3-4-8

(三) 申請專利範圍 3-4-9

(四) 圖面說明 3-4-9

(五) 圖面 3-4-10

四、 案例 3-4-17

五、 補充修正之效果 3-4-24

六、 審查上注意事項 3-4-24

第三節審定公告後之補充修正、更正 3-4-25

一、 補充修正、更正之緣由 3-4-25

二、 補充修正、更正之時機 3-4-24

(一) 審定公告中之專利 3-4-26

(二) 請准專利 3-4-26
三、 補充修正、更正之效果 3-4-26
四、 審查上注意事項 3-4-26

第四章 圖說之補充修正、更正

第一節 概念與法條意旨

一、概念

專利申請人向專利專責機關提出專利申請後，若符合專利法規定所需文件而取得申請日時，本無需再為補充修正。惟按我國所採行先申請原則之意旨，如有一個以上相同的創作提出新式樣專利申請時，僅得就最先提出申請者核准其專利。因此，申請人在此制度架構下，為了優先取得申請日，往往在大致完成其創作時，就迫切備具記載有創作說明、申請專利範圍及必要圖面之圖說等文件，向專利專責機關提出申請，導致其圖說容易發生錯誤、遺漏，或表達未盡清楚明白的情形，諸如專利圖說並未按規定指明申請專利之標的、內容及特點，或專利物品名稱、分類、圖面或申請專利範圍之格式或內容有未符合規定之情形等；或者圖說文字或圖面雖然符合施行細則之規定，但經審查結果，認為需要補充或修正者。在兼顧先申請主義及權利安定的前提下，平衡申請人及社會公眾的利益，於專利法中明定專利提出申請後，允許申請人得對其專利申請文件進行合理的補充修正及更正。

圖說得予補充修正，除可方便申請人確定所欲請求之圖說內容，避免重新申請專利外，並可獲致下列各項利益：首先，申請人得藉以消除申請文件中的不當缺陷，增加獲准新式樣專利之機會；其次，公眾得因圖說內容之揭露更臻清楚明白，而明確得知其請求專利保護之範圍，減少侵權之情

事；同時，專利專責機關進行審查時，亦得因專利申請文件適當完整之補充修正，而提昇審查效率及品質。

因此，包括我國在內等採行先申請原則之國家，其專利法中均有得為圖說補充修正之相關規範，以達成上述目的。不過，由於圖說補充修正之結果，將視為申請時已有揭示的內容，可能導致與該專利申請有利害關係之其他申請人利益受到影響，進而違背專利制度公平、公正之意旨，故允許補充修正的範圍，應避免過於寬鬆；同時，申請專利範圍一經審定核准公告後即已關涉公眾利益，倘若允許申請人任意補充修正或更正，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益。故為平衡上述各項利益得失，如何使申請人在不影響公眾及其他申請人利益的情形下，得就其專利圖說之合理範圍之內予以補充修正，即成專利規範之主要課題。

二、法條意旨

我國專利法基於上述考量，即於第一百十六條第一項第二款及第二項，以及施行細則第四十九條第一項規定中，就審定公告前、後，有關新式樣專利圖說之補充修正分別加以規範，亦即：

於審定公告前，依專利法第一百十六條第一項第二款及施行細則第四十九條第一項之規定，在不變更申請案之實質內容下，於審查時，得對圖說提出補充修正。

於審定公告後取得專利權前，依專利法第一百十六條第二項之規定，此時專利圖說業經審定公告，其申請專利範圍之內容業已公諸於社會大眾，若允許補充修正，自會妨礙第

三人之利益，損及專利權之安定性，但不允許補充修正，對申請人則又失之嚴苛，權衡申請人與第三人的利益，僅限於誤記事項，方得以補充修正專利圖說。

至於取得專利權後，依專利法第一百二十條第一項之規定，亦僅限於誤記事項，得請求更正請准新式樣專利之圖說。

有關之法條規定如下：

專利法

第一百十六條　專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：

一、到局面詢。

二、補充或修正圖說。

三、補送模型或樣品。

第二項　依前項第二款所為之補充或修正，係在新式樣專利案審定公告之後提出者，以誤記事項為限。

第一百二十條第一項　專利權人對於請准新式樣專利之圖說，有誤記之事項時得向專利專責機關申請更正。

專利法施行細則

第四十九條第一項　申請人依本法第一百十六條規定所為補充或修正圖說，不得變更原申請案之實質。

第二節 審定公告前之補充修正

一、補充修正之時機

所謂審定公告前之補充修正，係指專利申請案仍繫屬專利專責機關之初審或再審查階段，申請人始得補充或修正圖說；而審定公告後或請准專利後之補充修正，係第三節所規範者。申請案於核准審定公告前得補充修正之期間，係自申請日起至審定公告前之期間內，申請人得主動提出申請補充修正圖說，或經專利專責機關通知而補充修正圖說。倘申請案經初審審定不准專利後，申請人提出補充修正者，須先申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出補充修正。惟當審定書尚未送達申請人前，仍應准予申請人補充修正圖說。

二、變更實質之判斷

申請案於核准審定公告前，雖然得補充修正圖說，但取得申請日之圖說所未揭示者，仍不得新增其實質內容。審查時係以補充修正後圖說之實質內容與取得申請日的原圖說比較，若其超出原圖說所記載之實質內容時，即為變更實質，應不受理其補充修正。於初審時，則逕依原內容審定，並敘明不受理補充修正的理由；於再審查時，則可作為核駁理由先行通知書之核駁理由。

就專利法第一百零六條第一項定義，新式樣專利係結合物品及設計之創作，其實質為「物品」與「設計」二者之結合所構成。新式樣物品必須具備特定用途及功能，而為產業上可利用者，其實質主要係透過圖說之文字予以指定、表

達；設計乃形狀、花紋、色彩或其中二者或三者之結合所構成，主要係透過圖說之圖面予以表達。就物品使用的角度而言，物品必須具有實體方能發揮其用途功能，設計的空間形態係使物品的用途功能實體化，是以物品的用途功能應與設計的三度空間實體結合，單純的設計或單純的物品均不能成為新式樣專利的客體。單純設計而不具物品的用途功能者，為純藝術創作或美術工藝品；僅具物品的用途功能，而無三度空間實體者，其用途功能無從發揮，不具產業上利用價值，故兩者均非新式樣專利保護的客體。

新式樣專利的實質內容係由圖說中「新式樣物品名稱」、「新式樣創作說明」、「申請專利範圍」、「圖面說明」、「圖面」五欄所載內容綜合界定之。判斷新式樣專利物品的實質時，並非侷限於圖說逐字逐句解釋所記載之文字意思，而是通盤了解圖說之文字內容，綜合之後再構成物品之用途功能。判斷新式樣專利設計的實質時，並非侷限於專利圖說各圖面之圖形，而是將圖說中各圖面所揭示之點、線、面綜合，並審酌文字所記載之內容，再構成為一具體的三度空間設計。原則上，物品之實質主要係由「新式樣物品名稱」欄之內容所界定，必要時得審酌「新式樣創作說明」等各欄內容；設計之實質主要係由「申請專利範圍」欄所指定，而於「圖面」欄所揭示之內容所界定，必要時得審酌「新式樣創作說明」等各欄內容。惟當上述物品及設計之實質兩者不一致時，應以圖面所示者為主，例如：物品名稱指定「椅子」而圖面揭示「桌子」；或物品名稱指定「汽車」而圖面揭示不具運輸用途的「汽車玩具」；或物品名稱指定「收音機」而圖面揭示兼具收訊及錄音用途的「收錄音機」（其變更實質的判

斷，詳見「三(一)2、補充修正為明確之物品」)。

因新式樣物品或設計不具體明確，而補充修正圖說，判斷其新式樣專利內容變更實質的原則為：補充修正後的新式樣專利圖說，係熟習該項技術者溯及申請日，憑藉原新式樣專利圖說中之文字記載事項及圖面，認定已超出客觀上得以直接推導的相同範圍者，為變更實質（以下簡稱：超出相同範圍)。詳細說明如下：

1、所謂「原新式樣專利圖說」，係指據以取得申請日的中文本新式樣專利圖說，但申請時以原文圖說先行提出，且在指定期間內補正中文本者，得以該原文圖說所揭示的內容為判斷基準。原則上，在審定前的補充修正皆以原新式樣專利圖說為準。

2、所謂「文字記載事項及圖面」，係指取得申請日的原新式樣專利圖說「新式樣物品名稱」、「新式樣創作說明」、「申請專利範圍」、「圖面說明」、「圖面」五欄中之文字記載事項及圖面綜合界定的實質，優先權文件的內容不包括在內。

3、所謂「相同範圍」，係指原新式樣專利圖說所記載之內容，以及形式上未記載，而依熟習該項技術者之經驗、常識，為顯然已揭露者，並不侷限於揭示新式樣本身所直接記載之文字或圖形範圍。補充修正事項與申請專利之新式樣必須具有設計關聯性，但「相同範圍」不等同設計的近似範圍。

三、補充修正之事項

（一）新式樣物品名稱

在「新式樣物品名稱」欄指定新式樣物品名稱，意謂確定了物品的用途功能，補充修正新式樣物品名稱，即變更物品的用途功能，而使原申請的新式樣專利範圍發生變化。原則上，補充修正新式樣物品名稱應認定變更實質；惟僅形式上補充修正物品名稱，而未變更新式樣物品的用途，亦即未超出相同範圍者，仍屬未變更實質。

1、補充修正後仍為相同物品

「新式樣物品名稱」欄所指定之物品名稱不合規定時，補充修正後，該物品名稱並未超出相同範圍者，應認定未變更實質。舉例如下：

(1)物品名稱冠以無關之文字，例如：商標、商品名、××式等專有名詞、或構造、作用效果之敘述、或形狀、花紋、色彩等名稱、或材質名稱。

(2)純外國文字名稱。

(3)概括性的名稱未限定用途或未具體限定者，例如物品名稱為未限定用途的「書寫工具」，補充修正為「鋼筆」；或物品名稱為未具體限定的「裝置」，補充修正為「汽車」。

(4)修正為學名或專業用語者，例如物品名稱為「大哥大」或「手機」，補充修正為「行動電話」。

2、補充修正為明確之物品

由於物品及設計之實質兩者不一致時，應以圖面所示者為主，故當所指定之物品名稱與圖面所示之物品，或創作說明所載之用途不一致，補充修正物品名稱使物品之實質一致而明確者，因屬誤記事項，未超出相同範圍，該補充修正應認定未變更實質。例如前述「二、變更實質之判斷」所舉之

例：物品名稱指定「椅子」修正為「桌子」，或物品名稱指定「汽車」修正為「汽車玩具」，或物品名稱指定「收音機」修正為「收錄音機」。至於補充修正圖面使物品之實質一致，應視其是否超出相同範圍，以判斷其是否變更實質。

3、完成品及其構成元件之間的補充修正

「新式樣物品名稱」欄指定之物品具有特定的用途功能，其構成元件無法達成該用途，而僅具其一部分功能，該物品與其構成元件之間的補充修正，原則上因超出相同範圍，應認定變更實質。例如：「扶手椅」修正為「扶手」，扶手無法達成椅子的用途，應認定變更實質；但「扶手椅」修正為無扶手之「椅子」，兩者用途相同，差異僅為扶手功能，未超出相同範圍，應認定未變更實質。

惟當圖面揭示之物品與物品名稱不一致時，例如：鐘和鐘外殼、壁燈和壁燈座，其差異僅為未呈現於外觀的鐘蕊、燈泡，對不屬於新式樣專利保護的內部機構者，其相互間的補充修正，認定未變更實質

（二）新式樣創作說明

「新式樣創作說明」欄之創作說明係用以補充說明物品名稱及圖面之不足，創作說明中的文字內容應結合物品名稱、圖面所揭示的物品、設計，而以圖面為主，綜合界定新式樣專利實質。若原申請圖說之創作說明未具體記載該物品之用途、功能、使用狀態或創作特點，或漏記其中幾項，經由補充修正，形式上新增、變更或刪減記載文字，應視其是否超出相同範圍，以認定其是否變更實質。例如：

(1)補充修正新式樣物品外觀材質之文字說明，例如由不透明材質修正為透明材質，而新增特徵者，應認定為變更實質。至於變更材質之文字說明但未新增特徵者，應認定未變更實質。

(2)對於圖面不能具體表達的特殊新式樣物品，若原申請圖說創作說明未明確記載，其補充修正通常超出相同範圍，而變更實質。

(3)平面素材如布料、塑膠皮、壁紙等材料，其表面花紋呈二方或四方連續的事實乃眾所皆知，補充說明該事實，並未變更實質。

（三）申請專利範圍

新式樣專利範圍以圖說所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌創作說明。因此，新式樣專利範圍係於圖說「申請專利範圍」欄中以文字指定，表現於圖面上的形狀、花紋、色彩或其結合所構成之設計，故新式樣專利的實質係以文字指定而表現於圖面的物品設計為主。經補充修正後，形式上變更申請專利範圍所指定的文字，但圖面所揭示的設計未變更時，因未超出相同範圍，應認定未變更實質。至於補充修正圖面，使其與指定的文字一致時，應視其是否超出相同範圍，以認定其是否變更實質，詳見後述（五）圖面。

（四）圖面說明

圖說「圖面說明」欄係以簡明之文字說明圖面，以補圖面或圖法之不足。「圖面」欄所示之圖面眾多，若不予以說明，可能因解釋的差異產生不同的新式樣設計，或不能構成

具體明確的新式樣設計。經補充修正後，增刪圖面說明的文字或者修正文字，應視其是否超出相同範圍，以認定其是否變更實質。原則上，圖面名稱錯誤、遺漏、不明確或與圖面不一致者，應認定未變更實質；任何標註參考圖之圖面僅供審查參考，不得主張其為申請專利範圍的一部分，故將圖面名稱「××參考圖」修正為「××圖」，或「××圖」修正為「××參考圖」，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

（五）圖面

表現新式樣專利的物品設計，應參照工業製圖方法以墨線繪製圖面，其作用在於使新式樣創作之設計具體化，以確定所申請之新式樣創作的實質內容及專利範圍，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，並作為審查的對象。新式樣物品設計的實質內容係由圖說各欄所載內容綜合界定，惟新式樣專利的創作重點在於外觀的具體設計，故圖說各欄所載內容應以「圖面」欄中各視圖及其他輔助圖面所示者為主。

為因應市場變化及需求，現實產業中產品設計常須與時俱進。在開發的過程中，由設計定案、圖面繪製、模型製作以至實際量產上市，物品的設計絕大多數會有細微改變。若對於原先所申請的圖面不允許其做合理的補充修正，而延後新產品申請專利的申請日，似與促進產業發展的意旨不合，恐影響產業界申請新式樣專利的意願以及整體新式樣專利制度之運作。補充修正圖面後是否變更實質，有不適格或不予新式樣專利的補充修正、有關設計的補充修正、無關設計

的補充修正三種類型：

1、不適格或不予新式樣專利的補充修正

原先申請的圖面所示之新式樣，依專利法第一百零六條第一項，並非新式樣專利保護的客體；或根本無法判斷新式樣專利物品或設計；或屬專利法第一百零八條各款規定不予專利者。例如由名稱為「對號鎖之改良構造」或「屋簷落水之連著構造」之新型專利申請案改請新式樣專利，因該構造並未揭露具體物品形狀，故不得為新式樣專利保護的客體；或僅繪製內部構造之剖視圖，或揭示新式樣之照片模糊不清，完全無法判斷其設計者。嗣後經補充修正為適格之客體或具體明確之新式樣或不屬於不予專利各款規定之新式樣，該補充修正應視為變更實質。以免經補充修正後產生溯及效果，影響他人申請之利益及社會公眾之利益。

2、有關設計的補充修正

新式樣物品設計係由形狀、花紋、色彩或其結合所構成，而形狀及花紋為空間設計元素－點、線、面所構成，兩者均為空間性質的設計。且就新式樣專利保護的觀點，刻意區分圖面所示之圖形，例如輪胎、鞋底、門板等定型物品表面之紋飾圖形究屬形狀？或花紋？並無必要。因此，以下所指圖面所示之圖形，不刻意區分形狀、花紋，皆視為空間性質的設計。

(1)變更設計內容之補充修正

所謂設計內容係指圖面中點、線、面所構成的形狀、花紋，以及色彩所構成的整體設計。補充修正後變更設計內容，係指原申請案已揭示具體明確的新式樣，但申請人為增減設計內容，而補充修正圖說。例如原申請案已揭示具體明

確的蔬菜設計，補充修正後新增其他昆蟲設計；或原申請案已揭示具體明確的設計，且指定紅色及綠色，補充修正後，變更為黃色。

點、線、面及色彩的構成千變萬化，影響設計的因素錯綜複雜，補充修正圖面，變更設計內容並不以增減點、線、面或色彩為判斷重點；應以其是否產生新的特徵，以判斷是否超出相同範圍，作為認定變更實質與否的依據。

經補充修正圖說，增減或變更圖面的點、線、面或色彩，因而產生新的特徵，新的特徵為原申請圖說所沒有的新增實質內容，應認定變更實質。反之，即使是增加或變更圖面的點、線、面或色彩，但未產生新的特徵，因未超出相同範圍，認定未變更實質。

原先只揭示空間性質的設計，補充修正後新增色彩；或原先揭示包括空間性質的設計及色彩，補充修正後刪減色彩。因增加色彩通常會產生新的特徵，新的特徵為原新式樣專利申請內容未揭示者，應認定變更實質。而刪減色彩通常不會產生新的特徵，雖然擴大專利範圍，惟圖說未核准公告，對社會公眾無不利影響，應認定未變更實質。此外，圖面或照片揭示了色彩，但申請專利範圍並未指定色彩，且未附色卡及色彩應用於物品設計之使用狀態圖，因刪減色彩為申請人原先提出專利申請時的本意，應認定未變更實質。

(2)不具體明確設計之補充修正

圖面所揭示之新式樣未臻具體明確，雖然創作說明中有文字記載設計的創作特點，但為使圖面所揭示的新式樣物品設計更具體明確，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。例如：

a、主要的六面視圖及立體圖所揭示的新式樣設計不完整或不一致，亦未輔以其他輔助圖面，致其新式樣設計未臻具體明確者。補充修正後，使其新式樣設計具體明確，原則上應認定變更實質。但原申請圖說之創作說明或圖面上有文字或記號記載說明，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

b、圖面只揭露形狀或僅揭露花紋單元圖，而未附花紋應用於物品的使用狀態圖，致其新式樣設計未臻具體明確者。補充修正後，使其新式樣設計具體明確，原則上應認定變更實質。但原申請圖說之創作說明或圖面上有文字或記號說明花紋應用於物品的使用狀態，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

c、圖面只揭露形狀，而未附色票及色彩應用於物品之使用狀態圖，致其新式樣設計未臻具體明確者。補充修正後，使其新式樣設計具體明確，原則上應認定變更實質。但原申請圖說之創作說明或圖面上有文字或記號說明色彩之工業色票編號及色彩應用於物品之使用狀態，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

d、創作說明有文字記載該新式樣具有多種設計，而圖面只揭露其中一種，致其新式樣設計未臻具體明確者。不修正文字記載為單一設計；反而補充修正圖面，呈現多種設計者，使其新式樣設計具體明確，原則上應認定變更實質。但原申請圖說之創作說明有文字或記號具體說明該多種設計，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

e、於創作說明以文字記載某種設計名稱，如三角形，而圖面

揭露另一種設計，致其新式樣設計未臻具體明確者。不修正文字記載使之一致；反而修正圖面者，使其新式樣設計具體明確，原則上應認定變更實質。但原申請圖說之創作說明有文字或記號具體說明該設計，補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

f、圖面中實線及虛線併存，實線揭示物品一部分設計，虛線揭示該物品另一部分設計，致設計不具體明確。補充修正虛線為實線或刪除虛線，使其與物品名稱所指定之物品一致，因屬申請人原先既有之創作，未超出相同範圍，應認定未變更實質。

(3)特殊新式樣

對於變形式（如變形機器人）、分離式（如具筆帽之原子筆）、類似積木可任意組合的物品、形狀或花紋為反複設計之長條形物品、或具透明材質之物品等特殊新式樣，最低限度必須將其各種具創作特徵之變化態樣以圖面具體揭示，始得稱為具體的新式樣物品設計。補充修正圖說，應視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

a、原申請圖面未揭示變形式新式樣（如變形機器人）變形後之設計或揭示不完整，補充修正圖面未揭示的部分，原則上應認定變更實質。但一般常識或經驗可直接推導的相同範圍，例如補充修正一般櫥櫃門扉的開或關之變形，另外揭示原先所沒有的普通構件，而未產生新的特徵時，應認定未變更實質。

b、原申請圖說之圖面已完整揭示變形式新式樣變形前、後狀態的設計，補充修正該變形狀態為另一變形狀態的設計時，原則上應認定變更實質。但補充修正該變形狀態為一

般常識或經驗可直接推導的相同範圍，而未產生新的特徵時，應認定未變更實質。

c、原申請圖說未明確揭示具形狀反複或二方連續花紋之連續狀態，經補充修正使之明確者，原則上應認定變更實質。但壁紙類之長條形物品具二方連續花紋，係眾所公知者，補充修正其為連續狀態的設計，原則上，應認定未變更實質。

d、原申請圖說未充分揭示物品之材質，補充修正圖說，變更為具透明材質之設計，若未揭示內部設計特徵，屬未超出相同範圍，原則上應認定未變更實質。但補充修正圖面後所揭示之透明部分產生新的特徵，超出相同範圍，應認定變更實質。

3、無關設計的補充修正

新式樣專利圖說係將所創作之物品設計具體揭示在圖面上，以確定所申請之新式樣創作的實質內容及專利範圍，若無關設計的補充修正，理論上應不至於影響新式樣專利的實質。惟有時可能產生間接變更設計的結果，仍應注意其是否變更實質。

a、圖面與照片相互的補充修正－原申請圖說僅揭示形狀，補充修正圖說，以照片替代圖面，致新增花紋時，應認定變更實質。惟補充修正的照片可能新增物品設計上之光澤、色彩、材質等原先圖面未表現的部分，應認定未變更實質；補送模型或樣品者，亦同。

b、各圖面之間不一致的補充修正－若為誤記事項，應認定未變更實質，例如左側視圖與右側視圖倒置，或視圖上、下倒置。

c、圖面或照片揭示不具體的修正－原申請的圖面、照片太小，所揭示的物品設計不具體，補充修正為適當尺寸，若未超出相同範圍，應認定未變更實質。即使原申請圖面所揭示的物品設計清晰，但是背景、陰影、明度反差過大影響新式樣設計的認知，補充修正消除該不良影響，因未超出相同範圍，認定未變更實質。

d、圖面上有陰影、指示線及非關設計的線條、符號、文字等－原則上，將其刪除應認定未變更實質。

e、各視圖比例尺不一致，補充修正圖說使其一致，因未超出相同範圍，應認定未變更實質。

f、新型申請案改請新式樣時，通常改請前的圖說形式內容不符合專利法施行細則第四十七條規定，須補充修正主要的六面視圖或立體圖，若未超出相同範圍，應認定未變更實質。

g、輔助圖面的補充修正－雖然已有主要的六面視圖或立體圖，但為使揭露的新式樣設計更具體明確，而為一般大眾所理解，有必要補充輔助圖面。

(a)原申請的圖面大致上已具體揭露新式樣，為使該新式樣設計更明確而提出補充修正輔助圖面，得視為不明瞭之記載。

(b)原申請的圖面未達具體揭示新式樣設計的程度，例如無明顯交線之曲面，補充修正圖說，視其是否超出相同範圍，以認定是否變更實質。

h、原申請圖面未以工業製圖法繪製，修正為正投影圖法繪製的六面視圖，並未超出相同範圍，認定未變更實質。

四、案例

新式樣專利圖說的實質內容係綜合「新式樣物品名稱」、「新式樣創作說明」、「申請專利範圍」、「圖面說明」、「圖面」五欄中之文字記載事項及圖面所構成。審查圖說之補充修正，應以其實質內容是否超出原申請圖說的相同範圍，以認定其是否變更實質，並作為准駁該補充修正的基準。

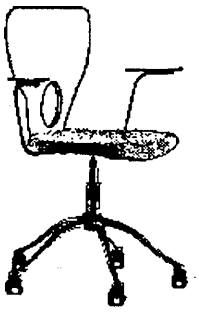
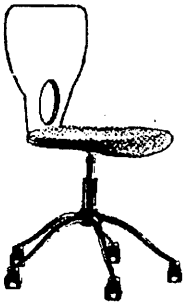
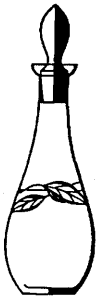
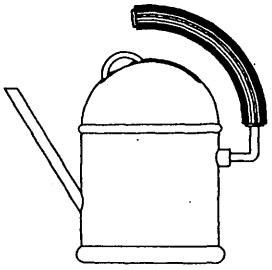
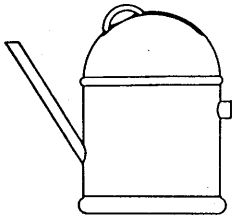
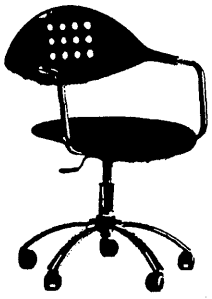
下列所舉之案例係就新式樣之物品及設計兩者，說明補充修正「新式樣物品名稱」或「圖面」欄之准駁理由：

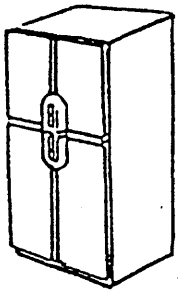
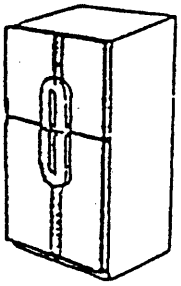
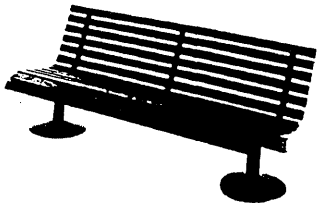
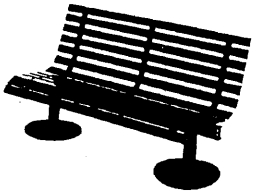
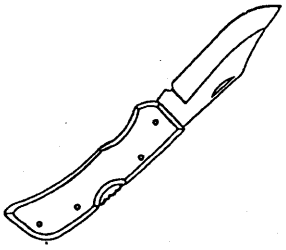
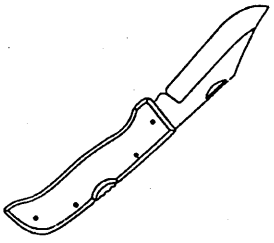
1、由原申請圖說內容，客觀上得以直接推導的相同範圍者，應認定未變更實質，見案例 1 至 12，及 18-1。反之，超出相同範圍者，應認定變更實質，見案例 13 至 23，18-1 除外。惟所謂相同範圍並不等同設計的近似範圍；變更實質與否的判斷亦無關專利範圍的擴大或縮小。

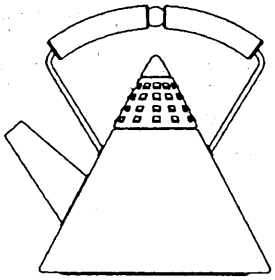
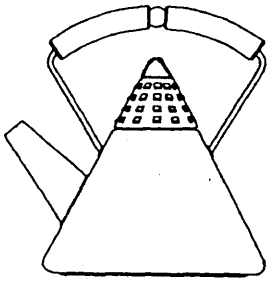
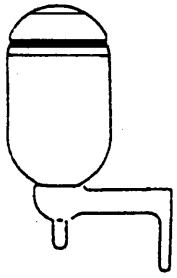
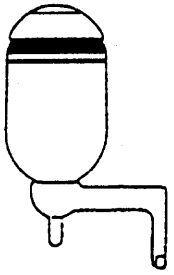
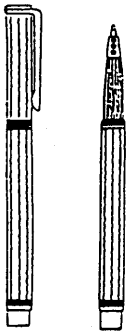
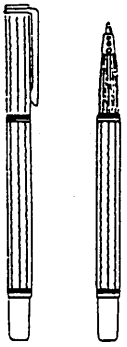
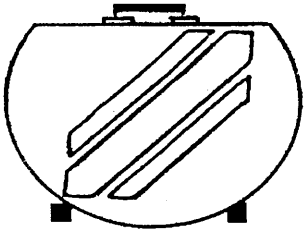
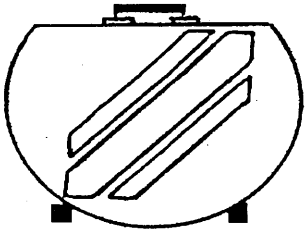
2、物品名稱之變更係依其用途是否變更而准駁其補充修正。僅變更物品之功能，而未變更用途者，應認定未變更實質，准予修正，見案例 1、2、11、12、15。但變更用途者，即為變更實質，不准修正，見案例 13、14。

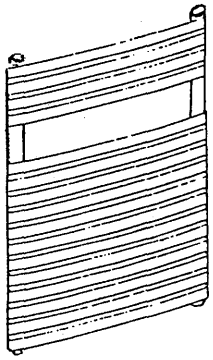
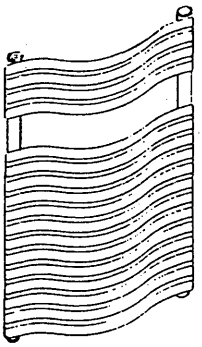
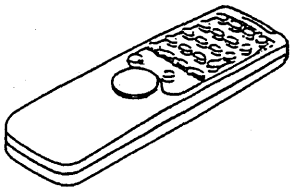
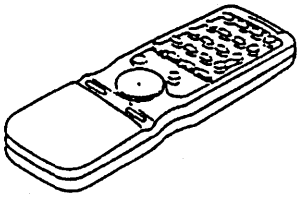
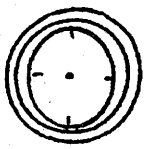
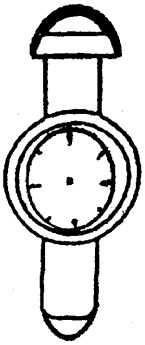
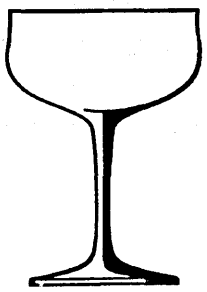
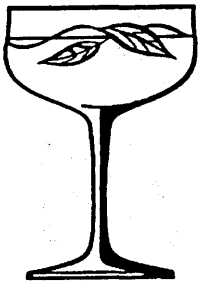
3、圖面之變更係依其設計是否產生新特徵而准駁其補充修正。變更圖面未產生新特徵者，應認定未變更實質，准予修正，見案例 1 至 11，及 18-1。但變更圖面而產生新特徵者，即為變更實質，不准修正，見案例 13 至 23，18-1 除外。

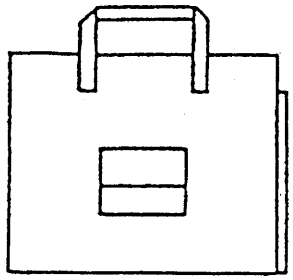
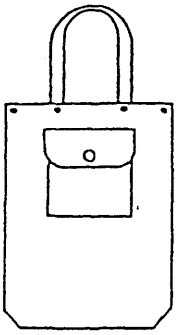
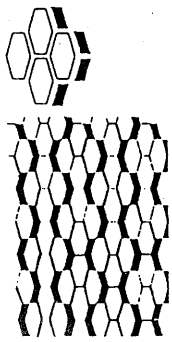
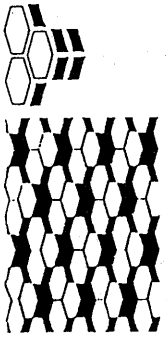
4、所謂新特徵係指原申請圖說未揭露之設計，補充修正後，新增實質內容者，例如增加元件、花紋、色彩或變更設計而產生新的視覺效果，見案例 13 至 23，18-1 除外。

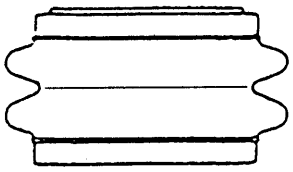
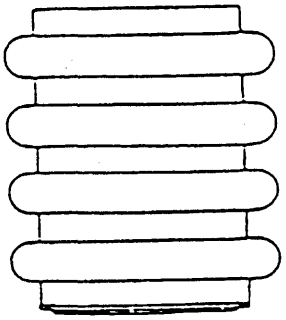
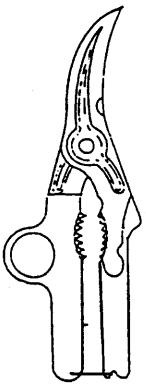
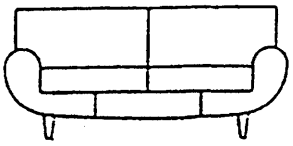
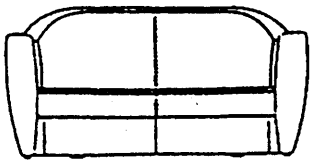
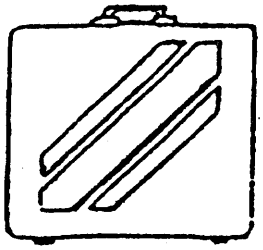
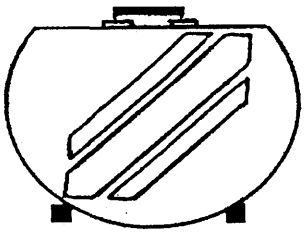
原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
1 物品：扶手椅 	物品：椅 	准予修正理由： 刪除扶手後之物品，功能雖然變更但用途未變更，其物品名稱改為「椅」，形狀已揭露於原新式樣圖說，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
2 物品：香水瓶 	物品：瓶 	准予修正理由： 刪除瓶蓋後之物品，因用途未變更，僅將其物品名稱形式上修正為「瓶」，形狀已揭露於原新式樣圖說，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
3 物品：壺 	物品：壺 	准予修正理由： 刪除握把後之物品，因用途未變更，其物品名稱仍為「壺」，形狀已揭露於原新式樣圖說，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
4 物品：鋼管椅 	物品：鋼管椅 	准予修正理由： 刪除調整手桿後之物品，因用途未變更，其物品名稱仍為「鋼管椅」，而主體形狀已揭露於原新式樣圖說，僅椅背之透氣孔數目增加，但未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。

原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
5 物品：高腳杯 	物品：高腳杯 	准予修正理由： 刪除高腳杯外觀花紋後之設計，已揭露於原新式樣圖說，且未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
6 物品：電冰箱 	物品：電冰箱 	准予修正理由： 修正冰箱門把手之長寬比後，其物品形狀未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
7 物品：長椅 	物品：長椅 	准予修正理由： 修正椅面及椅背之長寬比後，其物品形狀未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
8 物品：刀 	物品：刀 	准予修正理由： 修正握把之形狀後，未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。

原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
9 物品：壺 	物品：壺 	准予修正理由： 僅稍微修正壺底緣局部之彎弧形狀，視覺效果幾乎相同，未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
10 物品:洗潔劑供給器 	物品：洗潔劑供給器 	准予修正理由： 僅稍微修正供給器外觀凹槽之寬度，其物品形狀未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
11 物品：筆 	物品：原子筆 	准予修正理由： 修正物品名稱，改為用途明確之「原子筆」，且修正原子筆尾端之設計比例，其視覺效果幾乎相同，未產生新特徵，而未超出相同範圍，認定未變更實質。
12 物品：化粧箱 	物品：手提箱 	准予修正理由： 修正物品名稱，改為「手提箱」，修正前、後之用途均為攜帶用品，修正物品名稱，使其與圖面一致，未超出相同範圍，認定未變更實質。

原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
13 物品：電腦外殼 	物品：電暖器外殼 	不准修正理由： 修正物品名稱，改為不同用途之「電暖器外殼」；且變更橫隔條設計為彎弧曲線，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
14 物品：遙控器 	物品：行動電話 	不准修正理由： 修正物品名稱，改為不同用途之「行動電話」；且變更兩側中段彎弧及頂面凹槽之設計，並新增兩個橢圓形按鍵，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
15 物品：錶 	物品：手錶 	不准修正理由： 補充修正物品，新增錶帶功能，而用途並未變更，仍為計時器；但該錶帶設計並未揭露於原新式樣圖說，且產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
16 物品：高腳杯 	物品：高腳杯 	不准修正理由： 補充新增交錯的葉狀紋，而該葉狀紋並未揭露於原新式樣圖說，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。

原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
17 物品：手提袋 	物品：手提袋 	不准修正理由： 補充修正後之設計並未揭露於原新式樣圖說，且產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
18 物品：湯匙 	物品：湯匙 	不准修正理由： 刪除手柄尾端人偶頭部設計，因該頭部呈日本武士髮形，其與下方的和服設計有統一的視覺效果，兩者不得分離，且手柄為單一物品實體，刪除任何一部分均產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
18-1 		但若該頭部與下方的設計不具統一的視覺效果，且該頭部係可分離之實體，刪除頭部設計，未產生新的特徵，應認定未變更實質。
19 物品：衣料 	物品：衣料 	不准修正理由： 變更花紋構成單元之數量及佈局，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。

原新式樣圖面	補充修正後圖面	補充修正之准駁理由
20 物品：管接頭 	物品：管接頭 	不准修正理由： 變更凸出部之設計比例、數量及細部形狀，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
21 物品：剪刀 	物品：剪刀 	不准修正理由： 變更剪刀握把指圈為圓形，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
22 物品：沙發 	物品：沙發 	不准修正理由： 修正後之設計已完全變更，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。
23 物品：手提箱 	物品：手提箱 	不准修正理由： 變更箱體設計，並新增兩個明顯的腳墊鍵，產生新的特徵，致超出相同範圍，應認定變更實質。

五、補充修正之效果

新式樣專利圖說包括物品名稱、創作說明、申請專利範圍、圖面說明、圖面，經准予補充修正者，視同取得申請日之原圖說所記載之範圍。

六、審查上注意事項

1、取得申請日之原申請圖說未附圖面者，仍依其內容進行審查。惟欠缺圖面，無法了解其實質內容時，因補充修正後仍認定變更實質，不須通知申請人補充修正圖說，逕予審定；再審查時，應於「再審查案核駁理由先行通知書」敘明變更實質之理由。

2、申請時以原文圖說先行提出，且未在指定期間內補正中文本者，補充修正圖說不得以原文圖說為依據，認定其是否變更實質。

3、新式樣專利圖說各欄內容，若有新式樣專利實質上之瑕疵，審查時應通知補充修正；通知函應就無關實質之瑕疵一併通知修正。

4、任何標註參考圖之圖面僅供審查參考，不得主張其為申請專利範圍的一部分，故任何圖法、線條、符號均可使用，無關新式樣專利之實質認定，不須通知修正。但認為該參考圖所揭示的內容係作為申請專利範圍的一部分者，應通知修正圖面說明，刪除「參考」兩字。

5、原申請的新式樣專利有違專利法第一百零六條第一項而非新式樣專利之客體；或為專利法第一百零八條各款所規定不予新式樣專利之一者，即使經由補充修正能符合專利法規定，因補充修正後仍將認定變更實質，不須通知補充

修正，逕予審定；但再審查時，應於「再審查案核駁理由先行通知書」敘明變更實質之理由。

6、原申請的新式樣專利因申請標的不具體明確有違專利法第一百零六條第一項者，即使經由補充修正能符合專利法規定，因補充修正後仍將認定變更實質，不須通知補充修正，逕予審定。但應附相關資料，敘明不准予補充修正的理由；再審查時，應於「再審查案核駁理由先行通知書」敘明變更實質之理由。

第三節 審定公告後之補充修正、更正

一、補充修正、更正之緣由

新式樣專利圖說係專利文獻主要部分，其內容應力求正確，以供社會公眾合理應用，避免無謂之侵權，藉以激發更佳之創作，進而達成促進產業利用與發展之立法目的。因此，在審定公告後或請准專利後，發現專利圖說內容有誤記事項時，在不變更實質之前提下，自應允許補充修正、更正誤記事項。

依專利法第一百十六條第二項及第一百二十條第一項之規定，審定公告後之補充修正及請准專利後之更正僅以誤記為限。所謂誤記，一般泛指熟習該項技術者根據其普遍共同具備的知識，即可客觀的從專利圖說的整體內容及上下文，立即識別出有明顯錯誤的內容，不需多加思考就知道如何更正和回復該錯誤的原意，解讀時亦不致影響實質內容者，即屬誤記事項。例如：文字明顯的遺漏或錯誤、前後記載的用語或名詞不一致、創作說明記載明顯與圖面不一致的文字、圖面之間明顯不一致而有誤繪之情形等。

二、補充修正、更正之時機

（一）審定公告中之專利

申請案經審定公告後，發生暫准專利之效力。若於公告期間內，他人或專利專責機關發現有不予專利之理由，而對其提起異議或依職權審查，申請人為排除異議理由或依職權審查之事由，依專利法第一百十六條規定，於答辯時，得一併補充修正圖說，或依專利專責機關指示補充修正圖說。

（二）請准專利

取得專利權後，專利權人依專利法第一百二十條規定，認其專利案有誤記事項，得主動更正請准專利之圖說。或於他人對其提起舉發時，專利權人於答辯時，得一併更正請准專利之圖說，或依專利專責機關指示更正圖說。

三、補充修正、更正之效果

新式樣專利圖說包括物品名稱、創作說明、申請專利範圍、圖面說明、圖面，經准予補充修正、更正者，溯自申請日生效。

四、審查上注意事項

1、得補充修正、更正者僅限於誤記事項，若變更實質，應不予受理，並敘明不受理補充修正或更正的理由。補充修正、更正之內容部分可接受，部分不可接受時，應敘明理由，函請重提正確的補充修正、更正本。

2、審定公告後之補充修正及請准專利後之更正，係依審定公告核准專利之圖說所揭示之內容為準。以原文圖說先行提出申請者，一經審定公告後，判斷其是否有誤記事項或變更實質時，仍應以審定公告核准專利之中文圖說為準。

3、申請人或專利權人多次補充修正、更正圖說，判斷第二次以後的補充修正、更正是否有誤記事項或變更實質時，應以前一次依專利法第一百十六條第二項或第一百二十條第一項所為適法之補充修正、更正之圖說內容為判斷基準。

4、申請人僅補充修正、更正外文本專利圖說時，不予受理。

5、補充修正審定公告中之專利及更正請准專利之圖說，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。

6、依專利法施行細則第五十條第二項規定，申請更正專利圖說者，應於更正部分劃線註記。