



專利審查實務發展與變革——發明篇

莊智惠

壹、前言

貳、發明專利相關修法及審查實務之重要變革

- 一、發明之定義
- 二、法定不予發明專利之標的
- 三、專利法之立法目的與產業利用性
- 四、新穎性及擬制喪失新穎性
- 五、喪失新穎性或進步性之例外
- 六、進步性
- 七、先申請原則
- 八、揭露要件
- 九、發明單一性
- 十、優先權
- 十一、修正與最後通知
- 十二、誤譯訂正
- 十三、更正
- 十四、分割

參、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

本文簡介專利法公布 80 週年以來，發明專利審查實務的重要發展與變革，包括微調發明之定義、逐步擴大發明專利之保護標的、修正喪失新穎性之事由、鬆綁優惠期相關要件、導入優先權、放寬申請人主動提出修正之時間限制、引進最後通知及誤譯訂正、限制舉發階段專利權人得提起更正之時機、擴大核准後分割之適用等。本文亦介紹近年來相關審查基準之重要修正，包括物之新穎性的認定改採絕對新穎性、建立客觀化進步性判斷標準以及調整發明單一性之判斷方式等。

關鍵字：專利法、新穎性、進步性、單一性、優先權、最後通知、誤譯訂正、分割、更正

Patent Act、Novelty、Inventive Step、Unity、Priority、Final Action、Correction of Translation Errors、Division、Post-grant Amendment

壹、前言

我國專利法起自民國 33 年 5 月 29 日公布¹，至 111 年 5 月 4 日公布²之最近一次的修正為止，共歷經 15 次修正³。歷次修法主要係基於提升產業水準及促進科技發展、鼓勵發明創新、配合加入世界貿易組織、完善專利制度、與國際規範相調和、完備審查實務作業及推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）等緣故。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於 108 年 10 月慶祝智慧局成立 20 週年特刊已有專文⁴介紹「我國專利制度的沿革」，今（113）年適逢專利法公布 80 週年，另以專利法公布 80 週年特集方式分別就發明、新型及設計專利，分篇整理相關專利法規及審查實務之變革，本文為發明篇，將就發明專利相關法規及審查基準之變動予以整理說明。

貳、發明專利相關修法及審查實務之重要變革

一、發明之定義

83 年版專利法第 19 條參考我國行政法院相關判決⁵及日本特許法第 2 條明定發明之定義「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，以區別發明與新型之差異⁶。93 年版專利法由於「高度創作」意味著具有相當程度的裁量權⁷，刪除「高度」二字，以避免主觀之判斷⁸。

¹ 38 年 1 月 1 日施行。

² 111 年 7 月 1 日施行。

³ 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括 33 年版專利法、48 年版專利法、68 年版專利法、75 年版專利法、83 年版專利法、90 年版專利法、93 年版專利法、102 年版專利法、106 年版專利法、108 年版專利法及 111 年版專利法。

⁴ 張仁平，我國專利制度的沿革，慶祝智慧局 20 週年特刊，頁 13-28，2019 年 10 月。

⁵ 70 年判字第 817 號、71 年判字第 8 號及 73 年判字第 1391 號。

⁶ 因我國專利法明文規範「發明」與「新型」之區別，因此出現「高度」與「低度」之詞彙，參專利法修法說明，立法院公報第八十二卷第七十一期院會紀錄。

⁷ 參立法院公報第九十二卷第四期委員會紀錄。

⁸ 此為立法院審查會時由立法委員提議刪除，立法院公報第九十二卷第四期委員會紀錄。

專利審查基準（下稱審查基準）⁹進一步規範申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：自然法則本身、單純之發現、違反自然法則者、非利用自然法則者及非技術思想者。

二、法定不予發明專利之標的

33 年版專利法第 4 條明定 5 種不予專利之項目，包括：一、化學品，二、飲食品及嗜好品，三、醫藥品及其調合法，四、發明品之使用違反法律者，五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。其目的係以法律規範某些技術領域之發明或違反公序良俗之發明不授予專利，不論該等發明是否符合專利要件。

48 年版專利法將第 3 款之「調合法」修正為「調合品」。

68 年版專利法增訂第 6 款「糧食新品種」。

75 年版專利法基於公眾衛生及公益需要，參酌外國立法例及專利實務，並權衡公益，作大幅修正¹⁰。首先，刪除「化學品」、「醫藥品及其調合品」不予專利之規定，以提升國內工業水準。飲食品及嗜好品仍不予專利，但其製造方法准予專利。另增訂「動、植物及微生物新品種」不予專利，但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限¹¹。另由於原第 6 款「糧食新品種」已涵蓋在「植物新品種」範圍內，爰予刪除。此外，增列第 3 款「人體或動物疾病之診斷、治療或

⁹ 專利審查基準第二篇發明專利實體審查第二章「何謂發明」1.3 非屬發明之類型（110 年版）。

¹⁰ 第 4 條：左列各款不予發明專利：

一、飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。

二、動、植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。

三、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法。

四、科學原理或數學方法。

五、遊戲及運動之規則或方法。

六、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。

七、物品新用途之發現。但化學品及醫藥品不在此限。

發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，或發明品之使用違反法律者，不予專利。

¹¹ 立法理由指出：按對於植物新品種之保護，各國有採以專利或植物新品種登記予以保護者，亦有兼採二種制度而予以保護者，經檢討以納入植物種苗法予以保護為宜。至於「微生物新品種」，則以我國目前尚未達到保護之條件，故增列為不予專利保護之對象。但「植物新品種、微生物菌種」之育成方法尚值鼓勵，仍給予專利。目前世界各國對於「動物新品種」給予專利保護者不多，爰參照外國之法例，亦不予專利。

手術方法」不予發明專利，理由是此等方法被認為無法供產業上利用。另增列第 4 款至第 6 款，明定 3 種不予專利之項目，包括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。又增列第 7 款「物品新用途之發現」不予專利，但為配合化學品、醫療品之開放專利，及鼓勵化學品、醫藥品新用途之開發研究，爰以但書排除化學品及醫藥品，即開放化學品、醫藥品之新用途。

我國為積極加入關稅暨貿易總協定，於 83 年版專利法刪除部分不予專利之項目，從而開放微生物新品種¹²、飲食品及嗜好品、物品之新用途等專利。此外，刪除「發明品之使用違反法律者」之規定，因其發明品本身並無不法，使用違反法律自有其他法律規範。

93 年 1 月 1 日我國正式成為世界貿易組織會員，為與國際規範相調和，93 年版專利法¹³參考與貿易有關智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 27 條第 3 項（b）款及其他國家立法例¹⁴，將原法定不予專利之「動、植物新品種」修正為「動、植物」，並將不予專利之「育成方法」修正為「主要生物學方法」，而但書明定微生物學之生產方法為可專利之事項。另將第 2 款之「手術」修正為「外科手術」¹⁵。此外，刪除原第 3 款至第

¹² 條次變更為第 21 條。增訂第 2 項，對開放微生物新品種得予發明專利之施行日期，付予緩衝期間：「有關微生物新品種得予發明專利，應於中華民國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後施行之。但本國人及與中華民國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限」，惟 86 年版專利法因考量該項規定顯與國民待遇原則及最惠國待遇原則相違，故予以刪除。

¹³ 條次變更為第 24 條。§24 下列各款，不予發明專利：
一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

¹⁴ 中國大陸專利法第 25 條第 1 項第（4）款及第 2 項；歐盟（EU）98/44 指令及 EPC 第 53（b）條。以 EU 98/44 指令及 EPC 第 53（b）條排除「動、植物品種」之專利，但非屬「品種」之「動、植物」不予排除。另該公約排除「主要生物學方法」之專利，所排除者為「生物學」，而並未排除微生物學之生產方法，故微生物學之生產方法為可專利之事項。

¹⁵ 主要係針對國外相關法規條文「surgical method」之中譯，其與修正前之內容並無實質差異。參考中國大陸專利法第 28 條第 1 款第 4 項之規定，其中文名稱亦為「外科手術方法」。惟我國 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準規定「手術之方法係包含外科手術方法、採血方法」，為配合 93 年版專利法之修正，我國 93 年 7 月 1 日修訂施行之專利審查基準重為解釋，將外科手術方法涵蓋所有的手術方法，包含採血方法等。詳參張仁平，診斷、治療、手術方法專利之審查，智慧財產權月刊 67 期，2004 年 7 月。

5 款¹⁶，主要理由是該等事由均屬非利用自然法則者，因此，亦非屬發明之類型，無須明定為法定不予發明之項目。審查基準¹⁷配合專利法之修正將上述該等款內容納入「非屬發明之類型」中之「非利用自然法則者」¹⁸。

102 年版專利法將第 24 條第 2 款不予專利之醫療方法中「人體」修正為「人類」¹⁹。另為配合國際主要規範及審查實務，刪除「疾病」一詞²⁰。此外，刪除第 3 款「妨害衛生」之情況²¹。

三、專利法之立法目的與產業利用性

33 年版專利法第 1 條規定「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利」，第 3 條進一步規定「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：一、不合實用者。二、尚未達到工業上實施之階段者」²²。68 年版專利法將第 1 條及第 3 條之「工業上價值」修正為「產業上利用價值」²³，並將第 3 條之「工業上實施」修正為「產業上實施」。

83 年版專利法修正新增第 1 條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」，由於建立專利制度之最終目的在於利用發明，以促進產業發展，故明定本法制定之宗旨及目的。

¹⁶ 即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。

¹⁷ 93 年 7 月 1 日修訂施行。

¹⁸ 審查基準第二篇第二章「何謂發明」1.3 非屬發明之類型，1.3.4 非利用自然法則者（93 年版）。

¹⁹ 「人體」與「動物」一詞並非對等。

²⁰ 立法理由指出：由於原條文「疾病之診斷、治療或外科手術方法」一詞，限制診斷、治療或外科手術方法皆必須與疾病相關，始不予專利。依審查實務，診斷、治療方法皆與疾病相關，適用該款並無問題。惟外科手術方法未必皆與疾病相關，如割雙眼皮、抽脂塑身等美容手術方法，即無該款之適用，而於實務上係以不符產業利用性之要件不予專利，導致適用條文產生歧異之情況。參照歐洲專利公約（EPC）第 53 條、TRIPS 第 27 條等相關條文，皆無「疾病」一詞，凡手術方法皆以該條文不予專利，僅中國大陸專利法第 25 條有「疾病」一詞，審查實務亦有歧異情況。

²¹ 理由之一是參照 EPC、TRIPS 及 PCT 等相關條文，皆僅有「公共秩序、善良風俗」之規定，日本特許法第 32 條及韓國專利法第 32 條規定為「公共衛生」而非「衛生」，故我國條文易遭誤解其較為嚴格。另按「妨害衛生」一詞，其實質意義應指嚴重危害公共健康者，始被排除不予專利。而於廣義解釋下，嚴重危害健康之發明，亦可被認為妨害公共秩序、善良風俗，故其意義可被「妨害公共秩序、善良風俗」所涵蓋，爰刪除「衛生」一詞。

²² 48 年版專利法曾將「不合實用者」修正為「不合適用者」，惟 68 年版專利法又改回「不合實用者」。

²³ 立法理由指出為鼓勵創新發明，使發明人樂於申請專利，故加修正，以示放寬。

此外，將原第 3 條刪除，且將原第 1、2 條合併修正為第 20 條，刪除產業上利用價值之「價值」二字²⁴，並以「可供產業上利用」取代「合於實用及預期可達到產業上實施階段」，而首次將產業利用性、新穎性及進步性整併規定於同一法條。

四、新穎性及擬制喪失新穎性

（一）專利法部分

33 年版專利法第 2 條規定「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、呈請²⁵前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做倣者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。二、有相同之發明核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗者。」其僅規範新穎性，且採相對新穎性，即不包括已在國外公開使用者。

68 年版專利法將「已在國內公開使用」修正為「已公開使用」，改採絕對新穎性，另刪除第 3 款「已向外國政府呈請專利逾一年者」²⁶，此外，增列第 5 款，首次引進「進步性」²⁷之規定。

83 年版專利法針對新穎性，刪除「他人可能做倣者」²⁸，並將「有相同之發明核准專利在先者」修正為「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」²⁹。

²⁴ 另因事實上對於何謂產業上利用之「價值」的認定，常有疑義，故刪除「價值」二字，以資明確。

²⁵ 48 年版專利法將條文中「呈請」均修正為「申請」。

²⁶ 目的為便利引進外國專利技術，提高國內工業技術水準，吸引國外投資。

²⁷ 即「運用申請前之習用技術，知識顯而易知未能增進功效者」。

²⁸ 因實務上難舉證，且不易認定。

²⁹ 因新型專利案亦有技術內容，實務上亦有以之核駁後發明申請案者，故第二款增列「新型」，並酌採原條文第 15 條之先申請主義將「申請在先」定入，以符合實務上之需要。

90 年版專利法配合引進發明專利早期公開制度而修正文字，並正式引進擬制喪失新穎性之規定³⁰，另增列但書，排除相同申請人之適用³¹。

93 年版專利法將擬制喪失新穎性之規定移列第 23 條，並重新編排本條之架構³²，第 1 項規定喪失新穎性之條件，第 2 項規定不喪失新穎性之優惠期限（grace period）及條件，第 3 項規定主張優惠期應踐行之程序，第 4 項為進步性之規定。其中新增第 1 項第 2 款，明定「申請前已為公眾知悉者」亦屬違反新穎性之情事。此外，刪除喪失新穎性事由中「申請前已陳列於展覽會者」，因其可為修正條文第 1 項第 1 款之「申請前已公開使用者」涵蓋。

102 年版專利法將違反新穎性之事由修正為 3 款，即：申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者。乃由於原先規定之已見於刊物及公開使用二種情形的性質不同，因此將後段規定修正移列第 2 款。又原條文所定之「使用」係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，配合該次修正條文第 58 條第 2、3 項之規定，將「使用」修正為「實施」³³。

（二）基準部分

1、直接置換

93 年版專利審查基準將「直接置換」列為新穎性判斷之第 4 種態樣³⁴，亦即差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，其類似

³⁰ 移列第 20 條之 1：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

³¹ 立法理由為「至於同一人之先後申請案，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反抵觸申請，該後案仍具可專利性」。

³² 條次變更為第 22 條。

³³ 參考日本特許法第 29 條第 1 項、韓國專利法第 29 條第 1 項規定。

³⁴ 第 1 種態樣是「完全相同」；第 2 種態樣是「差異僅在於文字之記載形式或能直接且歧異得知之技術特徵」；第 3 種態樣是「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」，第二篇第三章專利要件「2.4 新穎性之判斷基準」（93 年版）。

美日之擴大新穎性方式，惟其原意僅用於擬制喪失新穎性之判斷³⁵，並非用於一般新穎性之判斷³⁶，為避免誤解，102 年版專利審查基準將「直接置換」改列於「擬制喪失新穎性」一節³⁷。

2、物之絕對新穎性

102 年版專利審查基準重大修正之一為物之新穎性的認定改採絕對新穎性概念，亦即不論物質、組合物或物品，如係已知者，則不得再以其他方式（「用途限定物」³⁸）取得相同物之專利。長期以來我國化學、醫藥及生技領域案件中有關「組合物」之標的，即使屬習知，但若以有別於習知之用途限定時，仍有可能被認定具新穎性³⁹，惟此作法並未適用於機器、設備或裝置等物品標的，因而有差別原則。另考量此作法並未明定於專利法且與國際上多數規範不符⁴⁰，因此，審查基準改採實質上的比對認定，修正為「以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及或組成」⁴¹。

³⁵ 對於技術手段非常相近之兩申請案，若後申請案申請時，先申請案尚未公開或公告，由於無法以不具新穎性及進步性為由核駁後申請案，僅得以「直接置換」為由認定後申請案擬制喪失新穎性，因此於擬制喪失新穎性之判斷基準增加「直接置換」之態樣。

³⁶ 張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革—修訂篇，智慧財產權月刊 171 期，頁 54-55，2013 年 3 月。

³⁷ 第二篇第三章專利要件 2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準（102 年版）。

³⁸ 例如「用於……的化合物 A」、「用於……的組成物 B」或「用於……物品 C」。

³⁹ 係將限定用途之物的專利權，視為是原始之物的專利權之選擇發明或再發明。

⁴⁰ 如 USPTO 及 CNIPA 認為限定新用途之已知物不具新穎性；EPC 第 54（4）及（5）明文規範限定醫藥用途之物質或組合物例外認定具有新穎性，詳參張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革—修訂篇，智慧財產權月刊 171 期，頁 51-52，2013 年 3 月。

⁴¹ 專利審查基準第二篇第一章 2.5.4 以用途界定物之請求項。

五、喪失新穎性或進步性之例外（下稱優惠期）

33 年版專利法第 2 條已有優惠期之規定⁴²，90 年版專利法增訂第 3 項，規定主張優惠期之適用必須於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件⁴³。

93 年版專利法新增發明非出於申請人本意而洩漏者，得作為主張優惠期之事由⁴⁴，但因申請人於申請時未必知悉他人已洩漏之情事，而未強制於申請時即需踐行此一聲明程序。

102 年版專利法參考國際上多數國家之規定將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性⁴⁵。另因國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。為求文義精確，並參考國際相關立法例，爰刪除「研究」之規定⁴⁶。另增訂第二款，增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。

106 年版專利法鬆綁優惠期相關要件，擴大專利優惠期之適用，將發明及新型專利之優惠期期間，放寬為本國專利申請案申請日前十二個月，並將發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣，放寬為不限制如何公開，只要是出於申請人本意或非出於其本意；另放寬程序要件，不須於申請時聲明主張優惠期，以避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，充分落實鼓勵創新並促進技術及早

⁴² 呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做做者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。

⁴³ 條次變更為第 20 條。此規定原訂於專利法施行細則第 13 條（83 年 10 月 3 日修正）。將其納入專利法規範係考量此涉及新穎性有無之判斷，直接影響專利申請案之准駁，申請人有必要於申請時即予敘明，因涉及人民之權利、義務，依中央法規標準法第五條第二款規定，應以法律定之，爰予明定。

⁴⁴ 條次變更為第 22 條。參酌日本特許法第 30 條第 2 項及 EPC 第 55 條之規定。

⁴⁵ 參考 EPC 第 55 條、日本特許法第 30 條規定。

⁴⁶ 復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試。優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明，故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用。

流通之目的。另增訂第 4 項，將「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者」排除優惠期之適用⁴⁷。

六、進步性

（一）專利法部分

68 年版專利法首次將進步性納入第 2 條⁴⁸。83 年版專利法將進步性另立一項以與新穎性區別⁴⁹，並修正為「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為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」。其明定判斷進步性之主體為「熟習該項技術者」，並將「顯而易知未能增進功效者」修正為「輕易完成」，其中刪除「未能增進功效」以使發明與新型之進步性有較明確之界定。

93 年版專利法修正原第 2 項進步性之條文內容並移列第 4 項⁵⁰，立法理由指出進步性之判斷重點有三：一為依申請前已公開之技術知識而判斷，二為判斷對象範圍限定於該發明所屬技術領域者，三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力。至於實際上是否「運用」申請前既有之技術或知識，並非必要，故刪除「運用申請前既有之技術或知識」等字，另所謂「熟習該項技術者」係指「a person skilled in the art」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，為釐清其概念，爰修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」；又關於進步性之判斷時間點，為依申請前已公開之技術知識而判斷，爰明定以申請前之先前技術作為判斷基礎。因此將該項認定不具進步性之文字修正為「但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，使概念更為清晰。

⁴⁷ 立法理由：申請人所請專利技術內容見於向我國或外國提出之他件專利申請案，因該他件專利申請案登載專利公開公報或專利公報所致之公開，其公開係因申請人依法申請專利所導致，而由專利專責機關於申請人申請後為之。公報公開之目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，與優惠期之主要意旨在於使申請人得以避免因其中申請前例外不喪失新穎性及進步性之公開行為而致無法取得專利保護者，在規範行為及制度目的上均不相同，爰明定不適用之。

⁴⁸ 運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。

⁴⁹ 條次為第 20 條。

⁵⁰ 條次變更為第 22 條。

（二）基準部分

為提昇進步性之審查品質，智慧局於 106 年 7 月 1 日修正施行新的進步性審查基準，其修正重點在於建立客觀化的進步性判斷標準，於原先的 5 個判斷步驟⁵¹之步驟 5，增加是否能建立不具進步性之論理的判斷順序。首先，（1）考量是否有「否定進步性之因素」，（2）若無，則無法建立不具進步性的論理，得判斷該發明具有進步性，（3）若有，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，最後，（4）綜合考量該二種因素，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。否定進步性之因素包括：有動機能結合複數引證、簡單變更及單純拼湊；肯定進步性之因素包括：反向教示、有利功效、輔助性判斷因素⁵²。另外，經參考國內、外法院判決後，此次修正於步驟 3「確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」新增 5 點可供考量的因素，包括（1）該技術（art）所面臨問題之類型、（2）先前技術解決該等問題之技術手段、（3）發明所屬技術領域之創新速度、（4）該科技（technology）之複雜度、（5）該領域（field）實務從事者之教育水準，而以客觀化的評量，來確立該技術水準。惟亦敘明，若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

七、先申請原則

48 年版專利法首次引入「先申請原則」⁵³，就二人以上有同一發明者，明定僅就最先申請者准予專利，亦即禁止重複授予專利權。83 年版專利法配合導入優

⁵¹ 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍，步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容，步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異，步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」（102 年版）。

⁵² 包括發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見以及發明獲得商業上的成功。

⁵³ 第 15 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專利，如同日申請，則令申請者協議定之，協議不諧時，均不予專利。

先權制度，同一之發明得以優先權日認定為最先申請之日，故將條文分成兩項且增訂但書以釐清先後申請案之關係⁵⁴。90年版專利法將原施行細則第20條有關逾期未申報協議結果之規定修正後移列該條文第3項，另因一案二申請之態樣涵蓋發明案及新型案，故增訂第4項，準用前3項之規定⁵⁵。102年版專利法將「同一發明」修正為「相同發明」，另對於同人、同日以相同技術申請發明及新型專利，因修正條文第32條另有特別規定，爰明定有修正條文第32條之情事者，不在準用之列⁵⁶。

八、揭露要件

93年版專利法新增第26條明定「揭露要件」⁵⁷，納入原條文第22條第3項關於發明說明應符合可據以實施要件之內容並修正文字，另新增申請專利範圍應符合明確、簡潔及支持要件⁵⁸。

102年版專利法第26條配合美、日、歐三邊局說明書之格式，將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，並將「發明說明」修正為「說明書」；另將「實施」之用語修正為「實現」，避免與專利權「實施」之意義混淆。又原條文所定請求項必須「為發明說明及圖式所支持」，可能有「發明說明及圖式二者同時支持」或「發明說明及圖式擇一支持」兩種寬嚴不同解釋，易造成審查上之困擾。又如解釋為必須為發明說明「及」圖式均支持，亦與國際立法例不合⁵⁹，因此修正為「必須為說明書所支持」。

⁵⁴ 條文變更為第27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。

⁵⁵ 第3項：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。第4項：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。

⁵⁶ 條次變更為第31條。

⁵⁷ 參考TRIPS第29條第1項及日本特許法第36條第4項（1994年修正）。

⁵⁸ 參考日本特許法第36條、EPC第84條及中國大陸專利法第26條。

⁵⁹ EPC第84條及專利合作條約（PCT）第6條規定，請求項必須為發明說明所支持；日本特許法第36條規定，申請專利範圍必須是發明之詳細說明中記載者；中國大陸專利法第26條規定，權利要求書應當以說明書為依據，皆無為圖式所支持或以圖式之支持為依據之規定。

九、發明單一性

（一）專利法及施行細則部分

33 年版專利法第 21 條已有單一性之規定⁶⁰。

83 年版專利法明定 3 種利用上不能分離之意義及類型⁶¹。

93 年版專利法為使原條文更為周延且配合國際趨勢⁶²明定一申請案應僅有一發明，或屬於一個廣義發明概念（a single general inventive concept），而以概括方式定之⁶³。93 年版專利法施行細則第 23 條進一步規範廣義發明概念之意義，係指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。而技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。

102 年版專利法施行細則將原條文之「相對應」修正為「對應」、將「特定技術特徵」修正為「特別技術特徵」⁶⁴，另增訂第 3 項明定「前項所稱特別技術特徵，指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵」⁶⁵。又因發明單一性之判斷不受申請方式之影響，不論是在同一請求項中擇一申請或不同請求項中申請，均需進行單一性之判斷，故新增第 4 項「二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有差異」⁶⁶。

⁶⁰ 呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明，利用上不能分離者，不在此限。

⁶¹ 條次變更為第 31 條。參酌當時日本特許法第 37 條及專利合作條約施行細則第 13 條第 2 項規定。以分款方式名列於第 1 至 3 款；1. 利用發明主要構成部分者。2. 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。3. 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。

⁶² 參考實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty）草約第 7 條、EPC 第 82 條、專利合作條約施行細則第 13 條第 1 項及中國大陸專利法第 31 條規定。

⁶³ 第 32 條：申請發明專利，應就每一發明提出申請。
二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

⁶⁴ 因原條文之「特定技術特徵」，其英文為「special technical feature」，係指相對於先前技術，對申請專利之發明整體有所貢獻之技術特徵，並非僅指特定技術特徵而已，為符合原意，乃修正為「特別技術特徵」。條次變更為第 27 條。

⁶⁵ 參考 PCT 施行細則第 13.2 條、EPC 施行細則第 44 條第 1 項、日本特許法施行規則第 25 條之 8 規定，明定「特別技術特徵」之意義。

⁶⁶ 參考 PCT 施行細則第 13.3 條、EPC 施行細則第 44 條第 2 項、日本特許法施行規則第 25 條之 8 第 3 項及實質專利法條約（SPLT）草案施行細則第 6 條第 2 項之規定。

（二）基準部分

為使發明單一性判斷方式一致且提升審查效率，智慧局於 108 年 1 月 1 日修正施行發明單一性審查基準，包含「調整發明單一性之判斷」及「明確最小審查對象」兩大重點。將發明單一性之判斷⁶⁷改採以下步驟：（1）先判斷各獨立項間是否明顯不具單一性、（2）非明顯不具單一性時，原則上對請求項 1 進行檢索，判斷是否具有特別技術特徵、（3）依據特別技術特徵判斷各獨立項間是否均具有相同或對應技術特徵。

另配合判斷步驟，將原案例重新分類整理為 8.1 明顯不具發明單一性及 8.2 非明顯不具發明單一性。

十、優先權

（一）國際優先權

由於承認優先權有助於工業科技之引進與發展，且為現今國際專利保護之趨勢，因此 83 年版專利法修正參酌巴黎公約⁶⁸首次導入國際優先權制度⁶⁹。惟因我國尚非巴黎公約之會員國，因此，根據互惠之原則，承認外國之優先權人以該國亦承認我國國民之優先權者為限⁷⁰。惟此規定兼採屬人與屬地原則，與 TRIPS 及巴黎公約所採國民待遇原則及準國民待

⁶⁷ 102 年版審查基準第二篇第 4 章「發明單一性」有關發明單一性之判斷步驟為：（1）預選特別技術特徵，（2）檢索先前技術，（3）逐項判斷（第 2-4-3 至 2-4-5 頁）。

⁶⁸ 巴黎公約之所以確立優先權原則，是因為專利法採用先申請原則。根據該原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權。巴黎公約規定了優先權原則，要求締約國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權。

⁶⁹ 專利法第 24 條：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國民優先權者為限。
主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

⁷⁰ 立法院公報 第八十二卷第七十一期院會紀錄第 82 頁。

遇未盡相符⁷¹，因此 91 年版專利法⁷²擴大至「準國民待遇優先權」⁷³，93 年版專利法為配合我國成為世界貿易組織會員⁷⁴，就該組織會員間均互相承認優先權，故於第 1 項增列明定。另於第 3 項增列明定對於雖非屬該組織會員之國民，如於世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。102 年版專利法將原「世界貿易組織」與「與中華民國相互承認優先權之國家」二者順序互換⁷⁵。

（二）國內優先權

91 年版專利法首次導入國內優先權制度⁷⁶，申請人提出專利申請後，可以該先申請案為基礎，在相當期間內加以改良或合併新的請求標的而提出後申請案，就先申請案已揭露之技術內容主張優先權，而以先申請案之申請日作為審查專利要件之基準日⁷⁷。93 年版專利法修正其生效日及部分易衍生爭議之文字⁷⁸。

102 年版專利法針對實務上有先申請案早於 12 個月內即經審定或處分，致後申請案無法主張國內優先權之情形，特別是新型形式審查較快速。復按專利申請人在收到審定書或處分書後有三個月之繳納證書費及第一年專利年費之期間，必要時亦可請求延緩公告三個月，故將發明與

⁷¹ 優先權主要是根據巴黎公約而來，是採屬地性原則，我國則採屬人兼屬地主義。即第一次申請之國家（專利法第 24 條第 1 項）及申請人所屬之國家（專利法第 24 條第 3 項）均須有互惠協定，始承認優先權。詳參楊崇森，專利法理論與應用，頁 232-234，三民書局股份有限公司，2014 年 9 月出版。

⁷² 係指 90 年 10 月 24 日修正公布的專利法部分條文修正，其中第 24 條及第 118 條之 1 自 91 年 1 月 1 日施行。

⁷³ 鑑於我國加入 WTO 後，對於無國籍人及非我國互惠國之國民，若於互惠國中有住所或營業所者，仍應給予準國民待遇，故將第 3 項修正為「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權」。

⁷⁴ TRIPS 協定生效後，依 TRIPS 第 2 條規定，會員應遵守 1967 年巴黎公約第 1 條至第 12 條的規定。巴黎公約第 4 條有關優先權規定。因此，WTO 會員應遵循巴黎公約有關優先權之規定。詳參專利法逐條釋義 110 年 6 月版。

⁷⁵ 條次變更為第 28 條。

⁷⁶ 第 25 條之 1。參酌德國專利第 40 條、日本特許法第 41 條、第 42 條第 2、3 項、中國大陸專利法第 29 條、第 30 條等立法例。

⁷⁷ 以在外國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在本國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。

⁷⁸ 條次變更為第 29 條。第 8 項：依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。

新型分款規定，並放寬後申請案不得主張優先權之期限⁷⁹，使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權。此外，增訂第 6 款明定先申請案已經撤回或不受理者，亦不得主張國內優先權⁸⁰。

十一、修正與最後通知

33 年版專利法第 35 條規定申請人得提起修正之基礎，「專利局審查時，得令呈請人於六個月內到局面詢或實驗或補具詳細或完備之說明書，或模型或樣品」。70 年版專利法施行細則第 18 條對於說明書之補充修正有更明確之規定，並明定不得變更原申請案之實質⁸¹。83 年版專利法將原第 35 條及第 36 條⁸²合併且修正後移列為第 44 條，亦即將審查時與審定公告後提出之補充或修正規定於同一法條，另將「六個月」之期限修正為「指定期間」，其中第 1 項第 3 款明定「補充或修正說明書或圖式」之用語，第 4 項並增加「該補充或修正不得變更申請案之實質」⁸³。

⁷⁹ 條次變更為第 30 條，修正第 4 款，明定先申請案為發明案者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經審定」放寬至「已經公告或不予專利審定確定」；另增訂第 5 款，明定先申請案為新型者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經處分」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」。

⁸⁰ 由於後申請案主張其先申請案之標的必須存在，方有得主張國內優先權之依據，先申請案如經撤回或不受理者，標的已不存在，後申請案主張國內優先權即失所附麗，故將實務及審查基準之規定予以明文，以資明確。

⁸¹ 70 年版專利法施行細則第 18 條：申請人得於申請案審定前，補充修正其說明書、圖式或圖說，或補送模型樣品。但不得變更原申請案之實質。

前項所稱審定，指審查、再審查之審定。

專利局依本法第三十五條、第三十六條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或更正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利局得依據已有資料逕予審定。

⁸² 第 36 條係規範更正之法條：專利局得依職權或依異議之結果，令申請人更正其說明書及圖式。

⁸³ 有否變更申請案之實質，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所揭示之原實質內容範圍內作為判斷（審查基準第二篇第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」三、實質變更之判斷（90 年版）。

90 年版專利法因該次修正導入早期公開制，爰將第 44 條第 1 項第 3 款及第 4 項等補充、修正之規定，移列第 44 條之 1，並限定申請人得提起補充、修正之期間及限制⁸⁴。

93 年版專利法配合廢除異議程序，刪除關於審定公告後之補充、修正。另為與各國專利制度調和化，將「不得變更申請案之實質」修正為「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」⁸⁵。

102 年版專利法針對修正制度有重大改變⁸⁶，包括（1）將「補充、修正」改為「修正」⁸⁷；（2）明定說明書、申請專利範圍或圖式之修正，除依專利專責機關之通知辦理外，申請人亦得主動申請；（3）刪除原有關限制申請人於專利專責機關尚未審查前，僅能在一定之期間內主動修正之規定⁸⁸；（4）增訂第 3 項，在專利專責機關就申請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，增訂專利專責機關如已依修正條文第 46 條第 2 項通知申請人申復者，申請人僅得於審查意見通知函所載之指定期間內提出修正。惟不限制申請人在該指定期間內得提出修正之次數⁸⁹。

⁸⁴ 第 44 條之 1：專利專責機關得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。申請人得於發明專利申請之次日起十五個月內，補充、修正說明書或圖式。申請人於發明專利申請之次日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：

一、申請實體審查之同時。
二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達之次日起三個月內。
三、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內。
四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。
五、異議答辯期間內。
六、專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內。
依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，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。

第二項之期間，如有依第二十四條規定主張優先權者，自優先權日之次日起算。

⁸⁵ EPC 第 123 條、中國大陸專利法第 33 條係採「不得超出」之用語，美國專利法第 132 條係使用「不得增加新事實（new matter）」。條次變更為第 49 條。

⁸⁶ 條次變更為第 43 條。

⁸⁷ 按補充、修正實係指修正（amendment）而言。

⁸⁸ 原條文第 2 項、第 3 項及第 5 項。

⁸⁹ 參考日本特許法第 17 條之 2 第 1 項（2011）。

102 年版專利法首次引入最後通知制度，分別規定於第 43 條及第 49 條⁹⁰，即申請人於專利專責機關為最後通知後，所提申請專利範圍之修正，僅能針對原先審查範圍內進行修正，即限制申請專利範圍之修正方式⁹¹，違反者專利專責機關得逕為審定，以避免延宕審查時程。

十二、誤譯訂正

102 年版專利法首次引入「誤譯訂正」制度⁹²以治癒依外文本翻譯之首次中文本有翻譯錯誤之瑕疵。另一併規範外文本之修正問題，明定說明書、申請專利範圍及圖式，以外文本提出者，其外文本不得修正。其補正之中文本內容若有誤譯情事，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。而是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。

102 年版增訂之審查基準⁹³規定誤譯訂正之實體審查包含兩步驟，首先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯，其次再判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。並闡明誤譯訂正係指針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句⁹⁴。

⁹⁰ 參考日本特許法第 17 條之 2（2011）。

⁹¹ 專利法第 43 條第 4 項：……其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記之訂正。四、不明瞭記載之釋明。

⁹² 條文為第 44 條。參考日本特許法第 17 條之 2 第 2、3 項（2011）。修正總說明指出「申請人如係依修正條文第 25 條第 3 項規定先提出外文本再提出中文本者，時有中文本翻譯錯誤之情事，故有修正之必要，爰增訂誤譯之訂正亦得為修正之事由。至於是否有誤譯之情事，係以外文本為比對之對象。」

⁹³ 審查基準第二篇第八章「以外文本提出申請案之審查」。

⁹⁴ 「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等（前註基準第 2-8-2 頁）。

十三、更正

33 年版專利法第 56 條規定申請人得提起更正之基礎及限制⁹⁵。83 年版專利法修正文字⁹⁶。93 年版專利法修正三種得更正之事項的文字⁹⁷，並明定更正除限於第一項各款事由外，仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍⁹⁸。

102 年版專利法⁹⁹將誤譯之訂正納入得更正之事項，並將得更正之事項中「申請專利範圍之減縮」分列成「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」兩款¹⁰⁰。

此外，更正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍與是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，由於前者是以申請時說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象；後者是以公告時之申請專利範圍為比對對象。申請時之申請專利範圍經修正並審定公告後，仍應以公告之範圍為準，因此分項予以規定。此外，申請人如係先提出外文本再提出中文本者，外文本提出之日既可以為申請日，則翻譯之結果，自不得超出申請時外文本所揭露之範圍，因此，增訂誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍¹⁰¹。

⁹⁵ 專利權人對於呈准專利之說明書及圖式，有左列情事之一時，得向專利局請求更正。但不得變更發明之實質：一、呈請範圍之縮減。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。前項更正，專利局於核准後，應公告之。

⁹⁶ 條次變更為第 67 條，將「申請專利範圍之減縮」修正為「申請專利範圍過廣」。

⁹⁷ 條次變更為第 64 條。將「申請專利範圍過廣」修正為「申請專利範圍之減縮」，並將第 2 款「誤記事項」修正為「誤記事項之訂正」，將第 3 款「不明瞭之記載」修正為「不明瞭記載之釋明」，以配合第 1 款之語意邏輯。

⁹⁸ 參考日本特許法第 126 條規定。

⁹⁹ 條次變更為第 64 條，內容如下：

發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：

一、請求項之刪除。

二、申請專利範圍之減縮。

三、誤記或誤譯之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

¹⁰⁰ 按原條文申請專利範圍減縮之意，包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，為求明確並免爭議，故分列成兩款。

¹⁰¹ 第 2 項規定更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，則排除誤譯之訂正之適用。

108 年版專利法為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，因此，限制舉發階段專利權人得提起更正之時點¹⁰²。另由於修正條文第 73 條第 4 項已限制舉發人得補提證據及理由為提起舉發後三個月內，故依現行專利審查基準所列舉之申請更正態樣，增訂第 3 項規定，限制專利權人申請更正僅得於專利專責機關通知答辯、或對舉發人補提證據理由之補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復期間為之。惟但書規定發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制。

十四、分割

33 年版專利法第 22 條訂有分割之規定¹⁰³。

83 年版專利法將原第 22 條及第 23 條合併¹⁰⁴，明定分割案之審查程序僅就原申請案已完成之程序續行審查，並配合優先權之引進，增訂如有優先權者，仍得主張優先權。

93 年版專利法¹⁰⁵將「改為各別申請」依實務用語修正為「為分割之申請」、將「申請之日」¹⁰⁶修正為「申請日」以避免滋生疑議。另刪除現行第 68 條核准專利權得分割之規定，理由為專利核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，不但增加審查程序之複雜化，並且造成權利範圍之變動，影響第三人了解核准專利範圍之內容，且其他國家並無核准專利權後得分割專利權之規定。

102 年版專利法大幅修正分割申請及審查之實務¹⁰⁷。首先，放寬申請分割時點之限制，即除原申請案再審查審定前可提出分割¹⁰⁸，並增訂申請人於初審核准審定後尚未公告前（原申請案核准審定書送達後三十日內），亦得提出分割申請¹⁰⁹。惟

¹⁰² 參考日本特許法第 134 條之 2。

¹⁰³ 第 22 條：呈請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利局指示，或據申請人聲明，得改為各別呈請。

¹⁰⁴ 條次變更為第 32 條。

¹⁰⁵ 條次變更為第 33 條。

¹⁰⁶ 當時條文稱「申請之日」者，實指該次修正條文第 25 條第 3 項所稱之申請日而言。

¹⁰⁷ 條次變更為第 34 條。

¹⁰⁸ 包括申請案於初審實體審查程序中，或初審核駁審定提起再審查後之再審查程序中，迄於再審查審定前。

¹⁰⁹ 第 34 條第 1 項第 2 款。

但書排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不得申請分割。其次，增訂第 4 項明定分割申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍¹¹⁰。

102 年版專利法施行細則第 29 條¹¹¹配合本法增訂發明初審核准審定後得提出分割申請之制度，規定分割案應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。且原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動¹¹²。

108 年版專利法進一步放寬申請人得提起分割之時機，刪除經再審查審定者，不得申請分割之規定，而使申請人於初審或再審查核准審定後，都有提出分割之機會。並將核准審定後得申請分割之期限由核准審定書送達後三十日內放寬至三個月內¹¹³。

另考量分割案亦屬於獨立之申請案，其核駁事由有於專利法明定之必要，故將原施行細則第 29 條第 1 項之內容，納入專利法第 34 條第 6 項¹¹⁴規範。另將原施行細則第 29 條第 2 項之規定一併納入專利法第 7 項規範，以求明確其實務作法。

¹¹⁰ 按分割申請涉及說明書及申請專利範圍之變動，由於分割案得援用原申請案之申請日，變動後之記載內容如增加新事項，將影響他人之權益，爰明定之。另有關是否超出之判斷，係就原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項整體觀察，未超出其中之一即可。

¹¹¹ 專利法施行細則第 29 條：

依本法第三十四條第二項第二款規定於原申請案核准審定後申請分割者，應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。

前項之分割申請，其原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動。

¹¹² 立法理由為其原申請案既經核准審定，申請專利範圍之請求項自不應受分割申請影響，此時之分割案，並非自原申請案申請專利範圍之請求項進行分割，僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露之創作內容另案申請分割，亦即分割案係自原申請案之說明書或圖式所載之技術內容另行提出分割，而不得自己初審核准審定之原申請案申請專利範圍所載之技術內容加以分割，其原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不因分割而變動，爰予明定。

¹¹³ 考量第 52 條規定，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費，始予公告之作業期程，故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後 3 個月內，得提出分割申請。

¹¹⁴ 依第二項第二款規定所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割。



112 年版專利法施行細則為提升審查效率，明定申請分割時，分割案之申請書，未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，應檢附差異部分之劃線頁；其為刪除或新增內容者，均應予以劃線；並得於分割申請書就差異部分為說明。

參、結語

專利法公布 80 週年以來，修正幅度較大的包括 75 年、83 年、93 年及 102 年專利法。就發明專利審查實務而言，歷次重要修正緣由，包括促進科技及產業的發展、因應國家經濟發展需要，例如開放化學品及醫藥品專利、明確列舉不予專利之法定事由；積極重返國際經貿組織，例如開放飲食品、嗜好品及微生物新品種專利、以及導入優先權制度；配合國際專利制度的調和化，例如將優惠期期間由 6 個月修正為 12 個月且鬆綁公開事由、放寬申請分割時點之限制。

智慧局於 83 年 11 月 25 日第一次對外公布專利審查基準，之後亦配合專利相關法規、法院判決或見解、審查實務需要而進行多次修改，其目的包括釐清及調整審查觀念，使審查判斷趨於一致以精進審查品質、提高審查效率使專利實務運作更為順暢，且更周延地保障申請人的權益。

近年來人工智慧、元宇宙、大數據等新興科技蓬勃發展，相關專利申請案對於專利制度及審查實務造成不少衝擊與挑戰。再以世界五大專利局為促進審查之效率及品質，並保證專利權之穩定性，仍持續進行專利審查實務與程序之調和。我國專利制度與審查實務仍將針對新的挑戰提出精進措施，並持續與各國專利制度進行調和，以建立與國際接軌的專利制度，並健全優質專利保護環境。