專利審查基準

（2011）

經濟部智慧財產局

現行專利審查基準介紹

專利審查基準彙編
專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第一章至第十二章　九十五年九月二十五日修正發布施行
專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章至第四章　九十三年七月一日起施行
專利審查基準第二篇發明專利實體審查第五章至第八章　九十三年十二月十四日起施行
專利審查基準第二篇發明專利實體審查第九章　九十七年五月二十日修正發布施行
專利審查基準第二篇發明專利實體審查第十一章　九十六年八月六日修正發布施行
專利審查基準第二篇發明專利實體審查第十二章　九十七年一月十七日訂定發布施行
專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查第一章至第六章　九十四年三月三日起施行
專利審查基準第四篇新型專利形式審查　九十三年七月一日起施行
專利審查基準第五篇舉發及依職權審查第一章　九十五年七月二十四日起施行

專利審查基準第二篇發明專利實體審查第八章　　九十八年四月十五日修正發布施行

專利審查基準研訂之始末---代序言

專 利法業於九十二年二月六日總統令修正公布，本次修法中有關審查之修正內容包括：取得申請日之要件、專利要件（新穎性、進步性）、發明定義、不予專利事項、 說明書之記載、單一性、說明書或圖式之補充修正、更正、不予專利之法定事由、廢除異議制度、刪除審定公告中之依職權審查制度、新型專利採形式審查及技術報 告等。此外，前次九十年十月二十四日總統令修正發布並施行之專利法修正內容中如：明定先申請案地位、刪除優先權屬人主義之限制、導入國內優先權制度、刪除 追加專利制度、導入發明早期公開制度、明定申請人提出補充、修正說明書及圖式之時點、舉發不成立處分之拘束力、釐清聯合新式樣專利新穎性之規定、刪除申請 新式樣專利應指定物品類別等，均涉及現行審查基準之再修正。又，專利法施行細則配合九十二年二月六日專利法之修正，業於九十三年四月七日經經濟部令修正發 布。復依行政院九十三年六月八日院臺字第 0930026128 號令示，九十二年二月六日修正公布之專利法及九十三年四月七日修正發布之施行細則定於九十三 年七月一日施行。

專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範，屬於本局內部的行政規則，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦 得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。現行專利審查基準首次於八十三年十一月二十五日公告何謂發明（新型、新式樣）、專利要件及說明書（圖說）之記 載等章，嗣後陸續公告其他章節，最近一次於九十一年十一月十八日公告國內優先權基準，同

年十二月十二日公告生物相關發明基準，總計完成三篇十六章基準，前 後歷經十一年。

此次專利法及其施行細則修正幅度至鉅，專利三組第五科同仁自九十二年三月起即著手草擬草案，參酌歐洲、美國、日本及大陸 專利審查指南之架構，首先將基準章節重新分為五篇(詳如附表)。再依據現行專利審查基準、行政法院判決、經濟部訴願委員會決定及本局專利協調會報、審查實 務會議決議事項等相關資料擬訂草案初稿，草擬過程中主要參酌歐洲、美國、日本、大陸等國之基準，並參考 WIPO SCP 專利委員會研討中最新版實質專利法條約（SPLT）及其基準（guideline）。

本次發布之第二篇發明專利實體審查第一章至 第四章基準，係由專利三組第五科同仁草擬，為求基準配合實務需求並不離專利法修正原意，再由組長召集專利各組科主管及法務室同仁共同研討，歷經一年的時間 始完成。嗣於九十二年十二月四日刊登本局網站周知，於九十三年一月七日至二月二十五日召開六場公聽會，其間穿插六場局內的公聽會後研討會，即時彙整、研討 上一場次公聽會中各界意見，並於下一場次公聽會中回應研復結果。公聽會後，並於九十三年三月三十日將其刊登於本局網站。

基於國際化考 量，本基準於各章之下不分節，而改採以阿拉伯數字編號依序排列構成樹枝狀之層次，一個數字為第一層，兩個數字為第二層，依此類推。以第二篇發明專利實體審 查第一章說明書為例，1.「說明書」為第一層，1.4「發明說明」為第二層，1.4.1「發明說明的記載原則」為第三層。1.4 直接隸屬於 1.；1.4.1 直接隸屬於 1.4，間接隸屬於 1.。

為使基準各頁之位置及版本一目瞭然，並方便爾後基準內容之修正，每一頁各有其獨立 之頁數序號，另在頁首、頁尾部分設定型化之格式。以前述第二篇第一章 1.「說明書」為例，該頁之頁尾置中編號為 2-1-1，即指該頁為第 2 篇-第 1 章-第 1 頁，對應之「第二篇發明實體審查」文字見於頁首之左側，「第一章說明書及圖式」之文字見於頁首之右側。此外，在頁尾右側設本基準發布之年份「2004 年 版」。

專利審查業務涉及法律與專業技術之運用，並需配合國內產業發展狀況及專利實務，本局囿於人力有限及審案負荷，先行修訂完成發明專利一般性基準，爾後再陸續依此基礎再修正特殊領域基準，使其更趨完備。

經濟部智慧財產局局長

蔡練生　謹識

九十三年六月

專利審查基準

總目錄

第一篇　程序審查及專利權管理

篇章	名稱	備註
第一章	總則	
第二章	發明專利	94 年 5 月 17 日經濟部經授智字第 09420030420 號令訂定發布，94 年 5 月 20 日起施行。
第三章	新型專利	
第四章	新式樣專利	95 年 9 月 25 日經濟部經授智字第 09520030850 號令修正發布，95 年 9 月 25 日起施行。
第五章	補充、修正、更正	
第六章	特殊申請	
第七章	再審查	
第八章	專利權期間延長	
第九章	舉發	
第十章	期日、期間	
第十一章	送達	
第十二章	專利權管理	

第二篇　發明專利實體審查

篇章	名稱	備註
第一章	說明書及圖式	
第二章	何謂發明	93 年 6 月 28 日經濟部經授智字第 09320030740 號令修正發布第 1 章至第 4 章，93 年 7 月 1 日起施行。
第三章	專利要件	
第四章	發明單一性	
第五章	優先權	93 年 12 月 14 日經濟部經授智字第 09320031310 號令修正發布第 5 章至第 8 章，93 年 12 月 14 日起施行。
第六章	說明書及圖式	

	之補充、修正及更正	
第七章	特殊申請	
第八章	專利權期間延長	98 年 4 月 15 日經濟部經授智字第 09820030470 號令修正發布第 8 章，98 年 4 月 15 日起施行。
第九章	電腦軟體相關發明	97 年 5 月 20 日經濟部經授智字第 09720030720 號令修正發布第 9 章，97 年 5 月 20 日起施行。
第十章	醫藥相關發明	98 年 6 月 3 日經濟部經授智字第 09820030690 號令訂定發布第 10 章，98 年 6 月 3 日起施行。
第十一章	生物相關發明	96 年 8 月 6 日經濟部經授智字第 09620030750 號令修正發布第 11 章，96 年 8 月 6 日起施行。
第十二章	中草藥相關發明	97 年 1 月 17 日經濟部經授智字第 09720030220 號令訂定發布第 12 章，97 年 1 月 17 日起施行。

98 年 7 月 30 日「專利審查基準第二篇發明專利實體審查」經濟部經授智第 09820030851 號令修正發布，修正 2-3-5，2-6-66，2-6-72，2-7-3，2-7-4 頁，新增 2-6-84，2-6-85 頁，98 年 7 月 30 日起施行。

第三篇　新式樣專利實體審查

篇章	名稱	備註
第一章	圖說	94 年 3 月 3 日經濟部經授智字第 09420030140 號令修正發布，94 年 3 月 3 日起施行。
第二章	何謂新式樣	
第三章	專利要件	
第四章	優先權	
第五章	圖說之補充、修正及更正	
第六章	特殊申請	

第四篇　新型專利形式審查

篇章	名稱	備註
第一章	新型專利形式	93 年 7 月 13 日經濟部經授智字第 09320030820 號令

	審查	修正發布，溯自 93 年 7 月 1 日起施行。 98 年 7 月 30 日經濟部經授智字第 09820030851 號令修正發布，98 年 7 月 30 日起施行。

第五篇　舉發及依職權審查

篇章	名稱	備註
第一章	專利權之舉發及依職權審查	95 年 7 月 24 日經濟部經授智字第 0952003710 號令修正發布，95 年 7 月 24 日起施行。

第一章　總則

1. 前言 ---------- 1-1-1

2. 程序審查之範圍 ---------- 1-1-1

3. 申請文件及簽署 ---------- 1-1-2

4. 受理 ---------- 1-1-5

5. 專利申請日 ---------- 1-1-5

5.1 取得申請之要件 ---------- 1-1-5

5.2 申請書、說明書(圖說)或圖式(圖面)完全缺漏 ---------- 1-1-6

5.3 說明書部分缺頁或圖式(圖面)部分缺漏 ---------- 1-1-6

5.4 外文本之處理原則 ---------- 1-1-8

6. 專利申請案號 ---------- 1-1-7

7. 專利申請權 ---------- 1-1-8

8. 申請變更事項 ---------- 1-1-10

9. 申請撤回 ---------- 1-1-11

10. 規費 ---------- 1-1-12

第一章 總則

1. 前言

我國專利法規定內容，包括專利之種類、定義、專利權之歸屬、專利要件、申請程序、審查及再審查、專利權、實施、納費、損害賠償及訴訟等，其既屬實體法，亦屬程序法。而依「先程序後實體」之原則，有關專利所有申請案，合於程序要件者，始得進入形式審查、早期公開、實體審查及繳費領證。換言之，合於程序審查乃專利申請案進入形式審查、早期公開、實體審查及繳費領證之前提。

專利程序審查，顧名思義，其有別於專利實體要件之審查，專利程序審查即檢視各種申請文件是否合於專利法及專利法施行細則之規定，尤其是新申請案，經程序審查，文件齊備，始取得申請日。由於我國專利法對於專利之申請採先申請原則，申請日之認定必然影響到實體審查對專利要件判斷之時點，因此，申請日之認定是程序審查之主要重點所在。雖然專利法並無程序審查專章，但是專利審查之過程無疑就是程序審查及形式審查或實體審查之結合，程序審查在整個專利法的實施與運作中，有極重要之作用。

本局 94 年 5 月 20 日程序審查篇訂定發布時，內容並未包括專利權管理，事實上，有關專利權管理乃屬整個專利審查流程最後一個階段，包括專利權之取得、維持、異動、消滅及回復， 其申請事項之審查，實有明定之必要，爰予增訂第十二章。

2. 程序審查之範圍

有關程序審查內容及範圍，在各國審查實務上，雖有所不同，但是，原則上皆包括：審查各種書表是否採用主管機關公告訂定的統一格式；各種申請書的撰寫、表格的填寫或圖式的製法是否符合專利法令的規定；應該檢送的證明文件是否齊備，是否具備法律效

力；申請日之認定；發明人或創作人及申請人的資格是否符合規定；代理人是否具備代理之資格及權限；有無依法繳納規費等等。為避免爭議，本篇將就程序審查事項，尤其，對於何種事項未完備，將處分不受理，何種事項雖程式未完備，並不處分不受理，留待實體審查再行審理，儘可能予以明確化。

3. 申請文件及簽署

依專利法規定，有關專利之申請及其他程序，各種申請文件，包括申請書、說明書、圖說、必要圖式、身分證明文件、申請權及其異動之證明文件、委任證明文件、主張新穎性優惠期證明文件、國際優先權證明文件、生物材料寄存證明文件、生物材料存活證明文件、舉發證據、專利權異動之證明文件等等，原則上，可分為二類，一為必要文件，一為證明文件，其中，申請書、說明書（圖說）及必要圖式（圖面）為申請發明專利、新型專利、新式樣專利之必要文件，其他則為證明文件。

依專利法施行細則第 2 條第 1 項規定，申請除依專利法第 19 條規定以電子方式為之者外，應以書面提出，並由申請人簽名或蓋章（下稱簽章）；委任有專利代理人者，得僅由代理人簽章。準此，依專利法所為之申請，除以電子方式為之外，應以書面為之，並應由申請人簽章，如有委任代理人，則得僅由代理人簽章。申請書上未簽章者，經通知補正，屆期未補正，將處分不受理。

有關專利相關申請程序，本局歷來審查程序，皆係以申請人之簽章與該案卷存一致，形式確認申請人之意思表示為真正，並非虛偽不實表示。惟不論申請類別，皆必須調卷審查簽章是否一致，不僅耗費相當大行政成本，且從申請人角度而言，從送件申請至專利權消滅為止，對本局所有相關程序，皆必須使用相同之簽章，不僅不便民，且具有不可期待性。本局為加強便民，減少不必要之程序，以加速審查，提升行政效能，爰依申請內容對申請人權益之影響程

度及依一般社會通念有無虛偽不實可能之考量，於 95 年 4 月 28 日訂定「專利相關申請案簽章審核處理原則」，以作為審查依據。其要點如下：

(1) 申請讓與登記、申請信託登記、申請提早公開、撤回、拋棄及申請審查中、未核准、異議、舉發等案之閱卷，由於其屬重要事項，且影響權利人之權益甚巨，因此，其屬必須審核之類型，權利人之簽章，必須與卷存一致，如有不一致，本局將通知申請人補正，補正方式有使其一致，或申請變更簽章，或以切結方式代替。

(2) 其他各種申請事項，只要申請人於申請書上有簽章即可，本局將不再審核是否與卷存一致。

(3) 詳細內容請參照上開簽章審核處理原則。

有關主張國內優先權，先、後申請案申請人簽章；申請改請，原案與改請案申請人簽章；申請分割，原案與分割案申請人簽章，；及申請聯合新式樣，原申請案與聯合新式樣申請人簽章，參照上開簽章審核處理原則，只要申請人於申請書上有簽章即可，本局將不再審核是否與先申請案、原案之申請人簽章是否一致。

申請人為法人時，有關申請文件之簽章，在外國法人由其負責人、代表人或有權簽章之人為之，本國法人則除應由其負責人、代表人或有權簽章之人為之外，並應加蓋法人印章。所謂有權簽章之人，例如營利法人依公司法第 31 條第 2 項規定，經理人在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權，因此，可能有權簽章之人，可能並非只有一個，嗣後如有不同之人，只要聲明表示其係屬執行職務，具有代表法人為該簽章行為之權限即可。而有權聲明之人包括簽章本人、申請人之代表人或申請人之代理人。

依一般社會通念，凡是印章上另有".....專用章"者，即表彰該印章之專屬用途，例如： ".....公司進出口專用章"、".....公

司報關專用章"、".....公司契約專用章"、".....公司電信專用章"等印章均僅在某種特殊用途下始能使用，不能作為申請專利用章；例如： ".....公司專利專用章"、".....公司智(慧財產)權專用章"則與申請專利之用途一致，得作為申請專利之用。

依專利法施行細則第 4 條規定，依本法及本細則所定應檢附之證明文件，以原本或正本為之。但影本經當事人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。惟舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同。準此，所有證明文件，除優先權證明文件須為正本外，其他證明文件，例如：申請權證明文件、委任書、契約書、身分證明文件等等，如經當事人或代理人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。

舉發書證影本，當事人對此不爭執，尚非不得採認，因此，為簡化程序及加速進入實體審查，程序審查階段將不要求申請人必須檢附舉發書證正本或原本，或影本必須證明、釋明。惟實體審查階段，本局仍得依專利法施行細則第 4 條規定，請當事人檢附正本或原本，或證明影本與原本或正本相同。所謂釋明，指申請人提出之證明文件，雖未能使本局達於確信之程度，但可使本局產生薄弱心證，信其主張為真實之行為，謂之釋明。釋明有時可以切結之方法為之，例如：切結保證影本與原本或正本相同。證明則指申請人所提出之證明文件，使本局可以完全確信其主張之事實為真實之行為。證明之方法，例如：文書影本依公證法規定，經公證或認證者。

另依專利法施行細則第 2 條第 2 項及第 3 條第 2 項規定，申請文件以書面提出者，應使用本局指定之書表，且申請文件應用中文正體字。若證明文件為外文者，本局認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。茲為簡化舉發程序審查及加速進入實體審查階段，舉發書證如為外文本，除非被舉發人要求中文譯本或節譯本，否則，程序審查階段，將不要求舉發人補正中文譯本或節譯本。舉發人縱屆期未補正中文譯本或節譯本，仍進入後續審查階段。

4. 受理

依專利法第 17 條規定，申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。另依專利法施行細則第 9 條規定，申請文件不符合法定程式而得補正者，本局應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 17 條第 1 項規定辦理。

有鑒於實務作業，本局無法對於申請事項，立即審查文件是否齊備，因此，不論申請人親自送件或郵寄送件，本局皆先行收件，經文書資料建檔，再交辦審查，俟程序審查時發現申請文件欠缺或不符合法定程式而得補正者，再通知申請人限期補正；申請人屆期補正或未補正或補正仍不齊備時，則視其應補正之申請文件種類，可能為行政處分以補正之日為申請日、或處分申請案不受理、或依現有資料逕行後續程序，或處分喪失優先權、或處分視為未寄存等等。

目前實務上，指定補正期間，原則上，以不超過 6 個月為原則，即申請文件除屬法定不能補正之事項外，通知申請人限期 4 個月內補正。申請人無法依限補正而須展期者，應於屆期前聲明理由，申請展期，本局原則上准予展期 2 個月，即所有補正期間自申請人提出申請之日起，以不超過 6 個月為原則，逾期未補正，則處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。

5.專利申請日

5.1 取得申請日之要件

專利申請日在專利法上有極重要之意義，攸關專利之審查要件

及准駁。專利申請人以申請書、說明書(圖說)及必要圖式，將申請專利之技術內容完整揭露並為申請專利之意思表示，方能合法取得申請案之申請日。

專利法第 25 條第 3 項明定，發明申請案以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日；其中發明專利說明書應載項目涵蓋專利名稱、摘要、發明說明及申請專利範圍等；但與申請專利實質技術內容揭露有關者，主要為「發明說明」及「申請專利範圍」。鑒於認定申請日之目的，係在判斷專利申請案是否符合專利要件，應以完整揭露實質專利技術內容與否做為依據，故認定發明專利說明書是否符合取得申請日之要件，應以「發明說明」及「申請專利範圍」二者作為判斷依據。

至於說明書中之專利名稱、摘要或指定代表圖等，依法固亦應記載完備，但其記載不完備時，應屬得予補正之事項而不影響申請日。前述有關發明專利申請案取得申請日之規定於新型專利準用之。

新式樣申請案依專利法第 116 條第 3 項，以申請書及圖說齊備之日為申請日。其中圖說應載項目涵蓋新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面等。鑒於新式樣申請案審查時，從「圖面」已足資判斷是否符合專利要件，故認定圖說是否符合取得申請日之要件，應以「圖面」作為判斷依據。

至於圖說中之物品名稱、創作說明或圖面說明，依法固亦應記載完備，但其記載不完備時，應屬得予補正之事項而不影響申請日。

5.2 申請書、說明書(圖說)或圖式(圖面)完全缺漏

申請人申請專利時，如未檢送申請書、說明書、必要圖式或圖說，或檢送之說明書完全無發明說明或申請專利範圍、圖說完全無圖面者，無法取得申請日，專利專責機關將通知申請人補正，經申請人補正齊備後，始以補正之日為申請日。未補正或雖經補正仍不齊備者，申請案應不受理。

5.3 說明書部分缺頁或圖式(圖面)部分缺漏

申請人申請專利時，如檢送之說明書中「發明說明」或「申請專利範圍」有部分缺頁，或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，專利專責機關將通知補正，經申請人補正齊備者，以補正之日為申請日。惟申請人如於補正同時，主張有專利法施行細則第 21 條但書規定之適用，如補正部分確已見於主張優先權之先申請案者，以原申請日為申請日；如未見於主張優先權之先申請案者，仍以補正之日為申請日。

專利專責機關程序審查時檢核申請人所檢送之說明書是否有部分缺頁、圖式或圖面有部分缺漏之原則為：

(1) 說明書，係指從形式檢核以說明書之發明說明及申請專利範圍之頁碼未連續者。

(2) 圖式，係指從形式檢核即發現圖式有缺漏者，例如：圖號不連續、圖式數目與申請書所載不符等。

(3) 新式樣之圖面，係指從形式檢核即發現有未依專利法施行細則第 33 條規定致圖面有缺漏者，例如：申請人申請時檢送六面視圖惟缺立體圖；或申請人僅送一立體圖等。

倘程序審查檢核有前述部分缺頁、缺漏之情事，將通知申請人補正，申請人補正者，依上述原則處理。若申請人補正後依本章第 9 節之規定撤回全部補正之內容時，仍得以原申請文件提送之日為申請日。惟因申請案之申請日及申請文件須於程序審查階段先予確認，始得作為進行發明早期公開、實體審查、或新型形式審查作業之基礎，撤回補正部分勢將導致申請日及申請文件的變動，故原則上應於程序審查階段為之，但考量實務上，多數案件於處分申請日之後即已脫離程序審查階段，為衡平申請人權益及程序審查實務需要，例外放寬得於專利專責機關處分申請日之通知後 1 個月內撤回補正之內容。

申請人如逾指定期間未補正亦未申復者，申請案不予受理。如

申請人申復上述部分缺頁、缺漏之情事，與申請專利實質技術內容之揭露無關而不須補正者，以原申請文件提送之日為申請日。至於，經申請人申復不須補正或補正後撤回全部補正之內容者，其原申請文件部分缺頁或缺漏是否影響實質技術內容之揭露，將於實體審查時另行審認。

5.4 外文本之處理原則

申請人無法於申請時提出說明書(圖說)或圖式之中文本，得依專利法第 25 條第 4 項規定，以外文本提出申請，其後於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正中文本，申請案不受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

補正之中文本應據申請時之外文本予以翻譯。程序審查階段就補正之中文本是否依據申請時之外文本翻譯，僅進行形式檢核，如由形式即發現中文本與外文本不一致之情形時，應通知申請人補送一致之中文本。

申請人應補送一致之中文本。惟如翻譯外文本時，因拆解多附多之請求項、增加主要元件符號說明、調整格式或內容編排，或有其他因素而致中文本與外文本有不一致，但申請人認實質內容一致，或未超出申請時外文說明書（圖說）及圖式所揭露之範圍並予以聲明，則申請案仍予受理。但是否有超出之情事，實體審查時將依法審認之。

申請案因補正之中文本與外文本有不一致之情事，而經專利專責機關通知於指定期間內補正一致之中文本者，如逾期未補正，亦未申復所送之中文本未超出申請時外文說明書（圖說）及圖式所揭露之範圍，因補正之中文本既未依申請時之外文本翻譯，難認符合專利法第 25 條第 4 項之規定，自不得以外文本提出之日為申請日，僅能以補正中文本之日為申請日。

申請案以外文本提出申請，於補正中文本後，該外文本發生取

得申請日之法效，其撰寫理應比照中文本以完整揭露所欲申請專利之技術內容，基於中文說明書或圖式(圖面)於申請時如有部分缺漏之情事，應依專利法施行細則第 21 條規定辦理。同理，外文本於申請時如有部分缺漏之情事者，亦應有同條規定之適用，將比照前述 5.2 節或 5.3 節中文說明書或圖式（圖面）之原則處理，亦即:

(1) 外文本完全無發明說明、申請專利範圍或圖式（圖面）者，無法取得申請日，專利專責機關將通知申請人補正，經申請人補正齊備後，始以補正之日為申請日。未補正或雖經補正仍不齊備者，申請案應不受理。

(2) 外文本說明書部分缺頁或圖式(圖面)部分缺漏者，專利專責機關將通知補正，經申請人補正齊備者，以補正之日為申請日。惟申請人如於補正同時，主張有專利法施行細則第 21 條但書規定之適用，如補正部分確已見於主張優先權之先申請案者，以原申請日為申請日；如未見於主張優先權之先申請案者，仍以補正之日為申請日。

又專利申請案應以中文本提出申請；專利法固允許以外文本說明書(圖說)及必要圖式先行提出，但必須於專利專責機關指定期間內補正中文本後，方能受理申請案件並取得以外文本提出之日作為該申請案申請日之法律效果。因此，專利專責機關審查之依據係為中文本，其補充、修正均應依中文本為之，外文本無補充、修正之情事。

6. 專利申請案號

專利申請案號指本局給每件專利申請案的代碼，以作為本局在審查過程中對專利申請案進行管理之依據。我國專利申請案號目前有 8 碼，例如：93123658，最左邊 2 位數表示專利申請年份，93 表示為民國 93 年提出之申請案；第 3 位數表示申請專利之類別，1 代表發明專利，2 代表新型專利，3 代表新式樣專利；第 4 到第 8

位數代表申請的順序流水號，每年從 00001 開始。

7. 專利申請權

專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。（專利法第 5 條、第 6 條第 1 項）

原則上，發明人為有權提出專利申請之人，惟其亦得讓與他人提出申請，因此，專利申請案如因受讓而變更申請人名義者，應檢附受讓專利申請權之契約書或讓與人出具之證明文件；如因公司併購而承受，應檢附併購之證明文件；如因繼承而變更名義者，應檢附死亡及繼承證明文件。（專利法施行細則第 13 條）

申請人常因發明人生病、死亡或無法聯絡等事實上之問題，以致無法取得發明人出具之申請權證明文件時，申請人得以檢附切結書或相關證明文件代之。切結書內容應記載發明名稱、取得專利申請權之事實及聲明願負一切法律責任。所謂相關證明文件，係指足資佐證申請人所述者為真實之證明文件，例如：

(1) 主張發明人因病無法出具者，該發明人之醫療證明文件。
(2) 主張發明人已死亡無法出具者，其繼承人出具之申請權證明文件及該繼承人之繼承證明文件（如遺囑，法院判決等證明文件）。
(3) 主張僱傭關係或職務上發明者，其僱傭契約或職務上發明之證明文件。

審查實務案例上，同一技術曾在外國申請專利，且發明人已有簽章同意將該技術之專利申請權讓與申請人向各地申請，並無排除中華民國者，已足以證明本案申請人取得專利申請權，其與上開無法取得發明人出具之申請權證明文件之情形不同，因此，申請人只要檢附該申請權證明文件即可，毋庸另行檢附發明人簽章讓與申請

人在我國申請之文件。

專利法第 13 條規定：「專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人」。因此，發明人有 2 人以上，且各將其申請權分別讓與不同之人，由該不同之受讓人提出申請時，尚應檢附申請權分別讓與同意書。例如：共同發明人甲將申請權讓與 A，共同發明人乙將申請權讓與 B，A、B 共同申請專利時，尚應檢附甲同意乙將申請權讓與 B、乙同意甲將申請權讓與 A 之同意書。未檢附申請權分別讓與同意書者，應通知補正，但不影響申請日之認定。惟若共同發明人係於同一份文件上將申請權讓與共同申請人表彰此一事實，應認已有同意之意思，不須另行檢送同意書。

依專利法第 7 條規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，原則上，其專利申請權及專利權屬於雇用人所有。因此，上開案例，如果該發明屬於職務上發明，其專利申請權原屬於 A、B 共同所有，則不須檢附分別讓與同意書。又出資聘請他人完成之發明、創作，依契約約定申請權歸屬於出資人所有者，亦同。

申請讓與申請權登記，讓與人或受讓人得單方提出申請。實務上，申請權之讓與，業經數次輾轉讓與時，得以最後受讓人之名義向本局提出申請。

申請人為本國公司，申請公司與公司間之申請權讓與登記，雙方公司代表人如為同一人時，其契約書或申請權讓與證明等文件中，因不得由同一代表人代表二公司簽章該等文件，所以雙方當事人之一方，應依公司法規定，由監察人（股份有限公司組織）或不執行業務之股東（有限公司組織）簽署。例如：A 公司將專利申請權讓與 B 公司，A、B 二公司之代表人均為甲，則讓與契約書或申請權讓與證明書等文件之簽署，A、B 二公司間必須有一方依公司法之規定，由監察人或不執行業務股東簽署。除前述應備文件外，並應附具公司設立（變更）登記卡正、反面影本。

申請人為本國公司，申請公司與其公司代表人個人間之申請權讓與登記時，其讓與契約書或申請權讓與證明書等文件中，公司應簽署部分，如為股份有限公司組織須由監察人簽署；如為有限公司組織須由不執行業務股東簽署，除前述應備文件外，並應附具公司設立(變更)登記卡正、反面影本。

8. 申請變更事項

專利申請變更事項，包括變更住居所、營業所；變更國籍；變更法人代表人；變更申請人之姓名或名稱及簽章方式；變更發明人或創作人之姓名及簽章方式；變更代理人或代收人；變更代理人之簽章；變更指定代表圖；變更聲明事項內容等等。應注意者，增減列以上事項，並非申請變更事項之概念。

依專利規費收費準則第 2 條第 1 項第 13 款、第 3 條第 8 款、第 4 條第 9 款規定，申請變更說明書或圖式或圖說以外之事項，每件新台幣 300 元。由於專利申請變更事項範圍廣泛，變更一些細節事項，實毋庸每項皆須繳納規費，爰採限縮性解釋，所謂申請變更說明書或圖式或圖說以外之事項，每件新台幣 300 元，係指申請變更下列事項：

(1) 變更申請人之姓名或名稱及簽章（未變更主體同一性，含英文資料部分）。
(2) 變更發明人或創作人之姓名及簽章（含英文資料部分）。
(3) 變更代理人或代收人。
(4) 變更代理人之簽章。
(5) 變更指定代表圖。
(6) 變更聲明事項內容。

申請人之姓名或名稱變更，指主體不變，僅係表彰申請人之姓名或名稱變更而已，因此，只要從所附證明文件之內容，得認定已變更即可。外國法人之公司名稱變更，可出具外國政府之主管機關

所核發之證明文件，或可由申請人出具聲明有更名事實即可。至本國法人，則毋庸檢送證明文件，如有疑義，將再請申請人補送主管機關所核發之證明文件。

在公告前提出之變更申請，涉及變更說明書（圖說）首頁之內容者，須另行檢附載明變更事項後之說明書（圖說）首頁。應注意者，審定（處分）前申請變更專利說明書上專利名稱係屬補充、修正，核准審定（處分）後，變更專利名稱者，應依更正規定辦理。

9. 申請撤回

專利申請之撤回，除有例外規定，原則上，屬於申請人之自由，申請人在本局審定(處分)之前隨時可以撤回其申請。本局審定(處分)後，即無撤回問題，因此，准予專利審定(處分)後至公告前，亦無撤回問題，申請人申請撤回，探究申請人之真意，應屬拋棄後續得據以繳費取得專利權之權利。

為避免第三人重複申請審查及審查經濟之考量，專利法第 37 條第 3 項明定，申請實體審查之申請，不得撤回。因此，不論申請時一併申請實體審查，或嗣後申請實體審查，一經申請即不得撤回。惟申請人撤回專利申請案，則使申請實體審查之申請無所依附，而當然發生形同撤回申請實體審查之效力。

另依專利法第 103 條第 6 項規定，新型專利技術報告之申請，亦不得撤回。

撤回申請，申請人應以書面向本局提出申請，申請人為二人以上時，應由全體申請人提出撤回申請。

發明專利申請案，在申請日(優先權日)15 個月後申請撤回者，本局對於申請案仍予以公開。

除上述申請案撤回情形外，申請人亦有可能申請撤回部分申請文件，原則上，亦屬於申請人之自由，因此，申請人在本局審定(處分)之前隨時可以撤回其申請文件，惟申請人必須承擔因撤回致欠

缺該文件所產生之後果。例如：申請人申請撤回全部或部分說明書、圖式或撤回優先權證明文件時，本局將准予撤回，惟可能形成文件不齊備，而致申請案不受理或影響申請日或影響專利要件或喪失優先權。

申請人申請撤回，理論上，其書面意思表示到達本局即生撤回效力，惟實務作業顧及申請人之權益，只要在本局函復之前，申請人變更其撤回之意思，本局皆會受理。換言之，在本局函復准予撤回後，申請人即不得為請求撤銷撤回之申請。

10. 規費

關於專利之各項申請，依專利法第 80 條、第 108 條準用第 80 條、第 129 條第 1 項準用第 80 條規定，應繳納之規費有申請費、證書費及專利年費，至各項收費數額，依專利規費收費準則辦理。

本法修正前，規費之繳納為取得申請日之要件，惟規費之繳納屬可補繳事項，不宜因未繳納或未繳足而無法取得申請日，因此，本法修正後，已將規費之繳納，排除於申請日之規定之外。至於申請人未繳納或未繳足規費，經通知補正後，仍未繳納者，申請案將不予受理。

依規費法第 2 條第 1 項規定，各級政府及所屬機關、學校，對於規費之徵收，依本法之規定。本法未規定者，適用其他法律規定。因此，有關規費事項，規費法應優先適用，且由於專利申請規費之退還，專利法、專利法施行細則及專利規費收費準則皆無特別規定，因此，有關規費收費標準、退費等事項規定，本局自當依該規定辦理。

依規費法第 18 條規定，繳費義務人有溢繳或誤繳規費之情事者，得於繳費之日起 5 年內，提出具體證明，向徵收機關申請退還。

另依規費法第 19 條規定，各機關學校對於繳費義務人申請辦理第 7 條各款事項或使用第 8 條各款項目，未能於法定處理期間內

完成者，繳費義務人得申請終止辦理，各機關學校於終止辦理時，應退還已繳規費。但因可歸責於繳費義務人之事由者，不予退還。

準此，有關專利申請規費退還事由，限下列事項：

(1) 申請人有溢繳、誤繳情事者，申請人得申請退還。

(2) 本局未能於本局公告處理期間內完成審查者，申請人得申請終止辦理，本局於終止辦理時，應退還已繳規費。

(3) 發明申請案於第一次審查意見通知送達前，撤回申請案者，於初審階段，得申請退還實體審查申請費；於再審查階段，得申請退還再審查申請費。

(4) 自 99 年 1 月 1 日提出之發明專利申請案或由新型專利申請案改請為發明專利申請案或分割後之發明專利初審案之實體審查申請費，於發給第一次審查意見通知前，補充、修正申請專利範圍，以修正後之請求項計算之。準此，如原請求項數超出基本項數 (10 項), 在第一次審查意見通知送達前，刪除部分請求項，得依所刪除之請求項數，最多退還超出基本項數部分之實體審查申請費。例如：原請求項為 12 項，刪除 3 項，則退還 2 項實體審查申請費。

(5) 其他依法自始應不予受理之申請事項。

第二章　發明專利

1. 申請發明專利

1.1 概說

依專利法第 25 條第 1 項規定，申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。另依專利法施行細則第 9 條規定，申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，即處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。

申請文件經申請人補正後，仍未符合法令規定者，本應為申請案不受理之處分。惟實務上，某些通知補正事項，因尚須經實體審查認定，程序審查階段不宜遽為處分，因此，申請人如來函申復敘明理由或縱未申復，仍依法進入早期公開作業程序，如有申請實體審查，將於實體審查時再處理。

1.2.申請書

申請書為申請人向本局申請准予專利權之書面意思表示。其用以陳明申請專利之發明相關之基本資訊，為專利申請必要文件之一。

申請發明專利者，其申請書應載明下列事項，如有聲明事項者，應一併於申請書上載明：(專施 14 參照)

(1) 發明名稱。
(2) 發明人姓名、國籍。
(3) 申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。
(4) 委任專利代理人者，其姓名、事務所。
(5) 主張新穎性優惠期者，並敘明事實及其年、月、日。

(6) 主張國際優先權者，各第 1 次申請專利之國家或 WTO 會員之國民依國際條約(如專利合作條約 PCT)或地區性條約(如歐洲專利公約 EPC)、申請日。

(7) 主張國內優先權者，各申請案號及申請日。

(8) 申請生物材料或利用生物材料之發明專利者，應載明寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼；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。如無須寄存生物材料者，應註明之。

1.2.1 發明名稱

發明名稱的記載，在於明確表達申請專利之標的，為程序審查項目之一，如完全無發明名稱，程序審查階段將通知補正，未補正者，申請案將不予受理。

申請書所載之發明名稱應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。申請書、專利說明書首頁上之發明名稱如有不一致時，將先行通知申請人補正或陳述意見，倘屆期未補正或陳述意見，則以專利說明書所載者為準。

1.2.2 發明人

發明是種事實行為，凡為發明之人即為發明人，本局對於申請人在申請書上載明之發明人，其究否真正之發明人，不作實質認定。發明人必須為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。

申請增加發明人時，應附具申請書、所增列發明人簽章之申請權證明書、其他發明人簽章之同意書或由全體發明人重行簽章之申請權證明書，如有其他佐證文件亦應一併檢送。

申請刪除發明人時，應附具申請書、所刪除發明人簽章之聲明書聲明其確非本案發明人，如有其他佐證文件亦應一併檢送。

1.2.3 申請人

申請書應載明申請人之姓名或名稱，未載明者，因無法確認申請人及申請書中意思表示之主體及其效力，申請案將不予受理，但於處分前補正者，以補正之日為申請日。

依申請同時所檢送之文件，已足以判明申請人之姓名或名稱，例如，申請人已填寫外文姓名或名稱，欠缺中文譯名，或名稱雖不完整但足以辨別申請人，或申請權證明文件上已載明申請人之姓名或名稱，視為已載明，但仍須於指定期間內補正。

申請案之申請人以首次檢送之申請書所載為準。申請後如須變更申請人時，應檢送適法之證明文件辦理申請權讓與登記。例如：申請人為 A，嗣後欲變更申請人為 B 者，應檢送 A 讓與 B 之申請權證明書辦理申請權讓與登記。

申請書所載之申請人如非適法之申請權人，於申請後檢具申請權證明文件更改為適法之申請權人時，以申請人確立之日為申請日。例如：發明人甲、申請人 A，嗣後檢送申請權證明書為甲讓與 B，主張申請人為 B，因 A 未合法取得專利申請權，即非為法定之申請權人，嗣後檢具取得合法申請權之證明文件，確立申請人為 B，申請日以確立 B 為申請人之日為準。又例如：發明人甲 、申請人甲，嗣後 A 公司聲明申請案係屬職務上之發明，專利申請權應歸屬 A 公司，並檢送相關證明文件者，因申請之發明既為甲之職務發明，甲不具申請權，應以適法之申請權人 A 公司申請專利之日為申請日。

專利申請權為共有時，亦應依上述規範由全體共有人提出申請，並於申請書上載明姓名或名稱。惟如申請案已由具申請權之部分共有人提出申請，並於程序審查時檢送適法之讓與證明文件，將申請權讓與給全體共有人者，考量申請時的申請主體並非不具申請權之人，為維護全體共有申請人之權益，得認其已於事後治癒其實

體法上瑕疵，例外維持其申請日。例如：發明人甲、申請人 A，嗣後檢送甲讓與 AB 及 A 讓與 AB 之申請權讓與證明書，主張申請人為 AB 者，應辦理申請權讓與登記。

專利申請人，除自然人及法人外，其他如公立學校或公營造物等具有獨立預算組織者(如聯勤兵工廠 402 廠或如各地農業改良場) 亦得為專利申請人，而申請人為外國人者，除有專利法第 4 條規定，得不予受理之情形外，對於外國人之申請案，原則皆予以受理。惟申請人為大陸人士者，依大陸地區人民在臺申請專利及商標註冊作業要點第 7 點第 1 項規定：「大陸地區申請人為自然人者，應檢附證明身分文件之影本；為法人者，應檢附法人登記證照之影本。」可知大陸地區人民 (包括港澳地區) 申請時，即應檢附身分證明或法人證明文件。前述文件，若係影本，則由申請人或代理人釋明與原本或正本相同，如檢附公證本或認證本者既已發生證明之效力，當然可認已發生釋明之效力。

申請人為公司組織，其代表人為另一公司組織時，例如甲公司之代表人為乙公司，則專利申請書上之代表人欄須載明乙公司並蓋乙公司之印章即可，至乙公司之代表人為何，應非所問。

經認許之外國公司在台分公司提出專利申請時，仍應以該外國公司名義為申請人，惟得以其在台分公司之負責人為代表人提出申請，如以其在台分公司之地址為申請人地址，得不以委任專利代理人辦理為必要，未經認許之外國公司在台設有代表人及辦事處，且以該辦事處為送達者，亦得不委任專利代理人。

申請人為政府機關時，得以權責機關為管理機關，該權責機關首長為代表人。例如行政院國家科學委員會申請專利時，審查實務上，申請人欄應填載「行政院國家科學委員會」，並蓋印信；代表人欄則應填載主任委員姓名「○○○」，並簽名或蓋首長職名章。申請人如係學校〈公、私立〉或財團法人者，其代表人可比照政府機關僅蓋職名章。

申請人為未成年人者，應加列其法定代理人並簽章。

1.2.4 專利代理人

按委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。(民法第 528 條)委任係不要式契約，因當事人間意思合致即得成立，委任書的交付，非屬契約成立的要件。委任書之目的僅在於證明代理人有代理權限，委任書雖然只有委任人簽章，但代理人於申請書上簽章，代理申請人為專利申請及其他程序，即代理人已允為處理，雙方意思合致，因此，委任書只要有委任人簽章即可。另外，申請人與代理人間不論委任契約、代理權之授與，其性質皆屬私法性質，本局僅為形式審查，不為實質認定，因此，如有任何變更，在通知本局之前，本局仍依現有資料辦理。

依專利法第 11 條第 1 項及第 2 項規定，申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。因此，申請專利，原則上，不須委任專利代理人辦理，申請人自行辦理或委任專利代理人辦理，均無不可。但外國人在中華民國無住所或營業所者，則須委任專利代理人辦理。簡言之，申請專利的途徑，有二種方式，1.自行申請，即專利申請人自己向本局申請。2.委任代理人辦理，即專利申請人委任代理人辦理。

代理，指代理人於代理權限內，以本人(被代理人)名義向第三人所為意思表示或由第三人受意思表示，而對本人直接發生效力之行為(民法 103)。代理權係使以代理人名義所為法律行為上的效力得直接歸屬於本人的權能、資格或地位。代理依其發生種類，可分為法定代理及意定代理 2 種。依法律規定而發生者，稱為法定代理。依法律行為授與者，稱為意定代理。另外，代理權的範圍，由本人自由決定，可為特定行為之代理，即僅代理為某特定行為，亦得概括代理，即概括授權為代理行為。委任書應載明代理權限及代理人送達處所。送達處所應與專利代理人名簿登記者相同。

依專利法施行細則第 8 條規定，專利代理人不得逾 3 人，有 2 人以上者，均得單獨代理，經本人同意，得委任他人為複代理人。即有關專利申請案委任代理人人數限制，以向本局提出申請時每案不得逾 3 人(含複代理人)為限，如代理人地址不同，為送達之需，須指定應受送達人。申請書上所載之代理人如超過 3 人以上時，其中何代理人應行辭任或解任，仍應尊重當事人之意思，故本局將通知申請人，由其自行指定，逾期未予補正者，解為其委任因違反法律強制規定而無拘束本局之效力（法務部 90 年 2 月 26 日法 90 律字第 002213 號函釋參照）。

因此，實務上，外國申請人委由代理人代為申請專利及其他程序，其是否有處理權限，應依申請人之意思認定之，故應以原文委任書為準，且其人數非專利法限制範圍。惟其向本局提出申請時，依專利法施行細則第 8 條第 2 項規定，不得逾 3 人，因此，原文委任書授權 ABCDE 五人，申請時申請書記載 ABC，嗣後變更為 ABD，因 ABCD 皆有權處理，雖不生變更問題，惟已逾 3 人，本局將函知申請人，日後改以 ABD 為本案之代理人，並以其為收受送達之人。

依專利法施行細則第 8 條第 6 項規定，申請人變更代理人之權限或更換代理人時，非以書面通知本局，對本局不生效力。申請人為法人者，委任契約關係存於法人與受任人（代理人）之間，因此，法人代表人變更，並非申請人變更，不影響原委任契約之效力，所以，變更代表人，僅須敘明變更代表人之事實，無庸再行檢送委任書。增、減列代理人亦不涉及代理人變更問題。

實務上，外國申請人原文委任書載明受任人有多人，申請送件時，中譯委任書僅載明 1 人，嗣後中譯委任書增加 1 人，不涉及變更問題，僅屬補充翻譯內容。簡言之，有無代理權限，係以原文委任書為準，不以申請書記載或中譯委任書為主，且國外申請案，原文委任書翻譯成之中文本，雙方皆不須簽章。

專利申請書得僅由代理人簽章，申請人毋須簽章，以後往來之

申請文件如於代理權限範圍內，均得僅由代理人簽章。

申請人為外國人時，依規定應委任代理人，未委任，或委任代理人未檢附委任書者，本局將通知補正，屆期未補正者，將處分申請案不受理。申請人為本國人時，委任代理人但未檢附委任書者，本局將通知補正，屆期未補正者，視為本案未委任代理人。

依民法第 550 條規定，委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質，不能消滅者，不在此限。因此，專利代理人死亡，原則上，其與申請人間委任關係已消滅，申請人必須主動函知本局，另行委任代理人或自行辦理，始為適法。申請人如未通知本局，而該事實於本局已知悉者，將為以下處理方式：

(1) 申請人為本國人時：逕向申請人為送達，並說明本案之 代理人已歿，依法委任關係消滅，請另行委任代理人或改為自行辦理。另為兼顧申請人之權益，使事務所能即時提供申請人專業意見，另以副本送達代理人之事務所。訴願或行政訴訟之案件於答辯時，答辯函以副本送達申請人及代理人之事務所。

(2) 申請人為外國人時：由於本局原則上不對國外送達，因此，本局將通知代理人事務所,請轉知申請人,於 3 個月內辦理 另行委任 代理人事宜 。倘屆期未復，再逕行送達國外申請人，請其依法委任代理人。

另外，申請人指定送達代收人，送達代收人死亡時，本局將逕向申請人為送達。

1.2.5 主張新穎性優惠期

依專利法第 22 條第 1 項規定，申請人得主張新穎性優惠期之事由，計有第 1 款因研究、實驗；第 2 款因陳列於政府主辦或認可之展覽會，及第 3 款非出於申請人本意而洩漏者三種事由，如主張第 1、2 款之發明專利新穎性優惠期者，除應於其事實發生之日起 6

個月內申請外，並應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於本局指定期間內檢附證明文件，未於申請時聲明，則新穎性優惠期主張不受理。未檢送證明文件，程序審查將通知補正，屆期未檢附者，亦為新穎性優惠期主張不受理並續行後續程序。實務上，只要申請專利時，客觀上足以判斷申請人具有主張新穎性優惠期之意思者，則視為有主張。所謂客觀上足以判斷，包括從申請書、說明書及所送附件資料，客觀上判斷，申請人具有主張之意思即可，如申請人真意不明時，本局將先行通知申請人補充說明，確定申請人真意後再行處理。至於敘明事實及其年、月、日，乃屬得補正事項。應注意者，主張新穎性優惠期必須申請時即聲明，不得事後聲明。如主張第 3 款非出於申請人本意而洩漏者，因他人未經申請人同意而洩漏者，申請人於申請時未必知悉已遭他人洩漏之事實，因此，未強制於申請時即須聲明。

< 案例說明 >

例 1

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第 22 條第 2 項第 1 款或第 2 款規定之事實欄位未打勾，但有載明事實及其年、月、日，視為有聲明主張新穎性優惠期。

例 2

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第 22 條第 2 項第 1 款或第 2 款規定之事實欄位有打勾，雖未載明事實及其年、月、日，仍視為主張新穎性優惠期，本局將通知申請人補正。

例 3

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第第 22 條第 2 項第 1 款或第 2 款規定之事實欄位未打勾，亦無載明事實及其年、月、日，惟於附送書件欄打勾檢送主張新穎性優惠期證明文件，本局將先行通知申請人補充說明，確定申請人真意後再行處理，申請人如逾期未回覆，將視為未聲明主張新穎性優惠期。

專利新穎性優惠期之主張，屬於申請人聲明事項，申請人如有

主張，程序審查階段僅審查有無檢附證明文件，至於是否認可新穎性優惠期之主張，將於實體審查時認定。

1.2.6 主張國際優先權

國際優先權是巴黎公約基本原則之一，所謂國際優先權，指專利申請人在一個國家提出第 1 次申請後，在法定期間內就相同發明創作向其他國家提出申請，可以主張該專利要件之判斷，回溯到第 1 國申請時之申請日。依專利法規定，申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日起 12 個月內(新式樣專利為 6 個月)，向中華民國申請專利者，得主張優先權。申請人於一申請案中主張 2 項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。準此，所謂申請人係指，世界貿易組織（WTO）會員或 WTO 之延伸會員（例如英屬曼群島、荷屬安地列斯群島）或申請人所屬國家必須為與我國相互承認優先權之國家，或申請人雖非 WTO 會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，惟於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者。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及受理該申請之國家。惟申請人應於申請日起 4 個月內，檢送該國家政府證明受理之申請文件。未於申請書聲明者或逾期未補送證明受理之申請文件者，將喪失優先權（專 27I-III、28、108、129 ）。申請人如於前述 4 個月期間內檢送足資證明之優先權證明文件傳真本，並於指定期間內補送正本者，仍受理其優先權主張。因此，審查上應注意：

(1) 優先權日必須為外國第 1 次提出申請之日期。

(2) 必須在得主張優先權法定期間內提出申請。主張優先權之法定期間依我國專利法規定，在發明或新型專利，為在外國第 1

次提出專利申請之日起 12 個月內，新式樣則在外國第 1 次提出專利申請之日起 6 個月內，逾期，則喪失優先權。

(3) 申請人所屬國家必須為與我國相互承認優先權之國家或屬世界貿易組織（WTO）會員；申請人為非 WTO 會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者惟於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。如申請人有 2 人以上者,每一申請人皆須符合前述條件。

(4) 在我國申請專利並主張優先權之申請案（後申請案），若申請人與其據以主張國際優先權之外國基礎案的申請人不一致，而後申請案所附之申請權證明書已由發明人或創作人合法簽章者，本局仍受理其優先權之主張。

(5) WTO 會員所屬國民向我國申請專利或商標，如係依智慧財產權之取得與維持所締結之多邊或區域性條約、公約或協定規定提出之專利或商標申請案，並以 WTO 會員為指定國，且其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權，優先權日不得早於中華民國 91 年 1 月 1 日。（本局 93 年 4 月 7 日智法字第 0931860010 號函釋參照）

(6) 申請案所主張之優先權日不得早於該優先權基礎案受理國家或申請人所屬之國家與我國簽署相互承認優先權之備忘錄或協約或合議書生效之日。若涉及二互惠國以上者，所主張之優先權日不得早於所涉及互惠國中生效日較晚者。

(7) 依專利法第 28 條第 1 項規定，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，才可主張優先權。實務上，只要申請專利時，客觀上足以判斷申請人具有主張優先權之意思者，則視為有主張。所謂客觀上足以判斷，包括從申請書、說明書及所送附件資料，客觀上判斷，申請人具有主張之意思即可，如申請人真意不明時，本局將先行通知申請人補充說明，確定申請人真意後再行處理。至於載明優先權案在外國之申請日及受理該申請之國家，乃屬得補正事

項。應注意者，主張優先權必須申請時即聲明，不得事後聲明，且必須於申請日起 4 個月內，檢送該國家政府證明受理之申請文件。

< 案例說明 >

例 1

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第二十七條第一項國際優先權欄位未打勾，但有載明外國之申請日及受理該申請之國家，視為有聲明主張優先權。

例 2

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第二十七條第一項國際優先權欄位有打勾，但無載明外國之申請日及受理該申請之國家，視為有聲明主張優先權。

例 3

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第二十七條第一項國際優先權欄位未打勾，亦無載明外國之申請日及受理該申請之國家，申請人於先行提出之專利說明書中有記載主張優先權之申請日及受理該申請之國家，視為有聲明主張優先權。

例 4

發明專利申請案，申請時申請書聲明事項主張專利法第二十七條第一項國際優先權欄位未打勾，亦無載明外國之申請日及受理該申請之國家，惟於附送書件欄打勾檢送主張國際優先權證明文件，本局將先行通知申請人補充說明，確定申請人真意後，再行處理。

(8) 申請書上已載前述法定聲明事項，倘有明顯誤記或誤繕者，與欠缺法定聲明事項不同，得檢附證明文件，依證明文件所載之正確內容申請變更。

(9) 因應全球電子化申請作業，申請人所取得之優先權證明文件，如非紙本資料而係光碟片者，申請人須將該光碟片及其

電子檔案資料所印製之紙本文件一併提出。申請人所取得之電子檔案資料如係非光碟片者，則須釋明其取得電子檔案資料之來源並將電子檔案資料所印製之紙本文件一併提出。申請人所取得之光碟片，視同證明文件之正本。(本局 93 年 9 月 15 日智法字第 0931860063 號函釋參照)

(10)同一申請人提出 2 件以上之申請案，而該 2 件以上申請案所主張之優先權均為同 1 件外國基礎案時，其優先權證明文件可僅送 1 份正本於其中 1 件申請案，其他案件得以該正本之全份影本代之，惟於檢附影本時須註明正本附於何案件內。

(11)優先權證明文件補正期間，依本局 93 年 8 月 2 日智法字第 0931860056 號函釋略以：專利法第 28 條第 2 項優先權證明文件補正期間之適用，依台北高等行政法院 93 年 6 月 30 日 92 年訴字第 1793 號判決，優先權證明文件補正期間，應解為法定不變期間，不生申請延展之問題，自 93 年 7 月 1 日起提出之專利申請案，依此辦理。

(12)主張優先權者，延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤可認有專利法第 17 條第 2 項規定，因天災或不可歸責於己之事由，得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件(例如外國專利主管機關出具之證明文件)，申請回復原狀。但延誤法定期間已逾 1 年者，不得申請回復原狀。所謂不可歸責於己事由之證明文件，除外國專利主管機關出具之證明文件外，包括其他因造成延誤事由之佐證資料等等，皆可做為主張之依據，至是否確屬不可歸責於申請人之事由，本局將依具體個案認定。

1.2.7 主張國內優先權

國內優先權制度係申請人將其發明或新型提出專利申請後，在 12 個月內就所提出之同一發明或新型加以補充改良，再行申請時，

可主張優先權。我國係於 90 年 10 月 24 日修正專利法時導入該制度。

依專利法第 29 條第 1 項規定，申請人基於其在我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：

(1) 自先申請案申請日之次日起算已逾 12 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之次日起算已逾 12 個月者。

(2) 先申請案所載之發明或創作，若曾主張國內優先權或國際優先權者，即不得於後申請案再次據以主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間。後申請案是否有累積主張，程序審查將先函請申請人陳述意見後，再交由審查組認定。

(3) 先申請案為分割後之子案（分割案）或改請案者，即不得再被另一申請案主張國內優先權，因該分割案、改請案已援用原申請案之申請日。

(4) 先申請案已經審定或處分者。所謂先申請案已經“審定＂指先申請案業經初審審定核駁或核准而言，先申請案縱提再審查程序，為避免重複審查，該案仍視為已經審定，亦不得主張國內優先權。所謂處分，係指新型申請經形式審查准予專利或不准專利而言

有關國內優先權，在審查上應注意：

(1) 先申請案若經撤回、拋棄或不受理，該申請案即不復存在，當然不得據以主張優先權。另外，先申請案必須為在我國申請且已取得申請日之發明或新型專利申請案。

(2) 先申請案之申請人應與後申請案之申請人是同一人。如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，本局將通知補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使其先、後申請案申請人一致。

(3) 國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用於新式樣。換句話說，新式樣專利不得主張國內優先權，新式樣專利亦不得作為先申請案，而被據以主張國內優先權。

(4) 主張優先權必須在優先權法定期間 12 個月內提出。

(5) 依專利法第 29 條第 7 項規定，主張優先權者，應於申請專利同時聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數。實務上，只要申請專利時，客觀上足以判斷申請人具有主張優先權之意思者，則視為有主張。所謂客觀上足以判斷，包括從申請書、說明書及所送附件資料，客觀上判斷，申請人具有主張之意思即可，如申請人真意不明時，本局將先行通知申請人補充說明，確定申請人真意後再行處理。至於載明先申請案之申請日及申請案號數，乃屬得補正事項。應注意者，主張優先權必須申請時即聲明，不得事後聲明。

(6) 主張優先權者，其先申請案自申請日起滿 15 個月，視為撤回，以避免重複公開、重複審查。所謂視為撤回，即整個申請案自申請日起算滿 15 個月時，即不存在，不待專利專責機關通知或處分。被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於專利專責機關，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序。惟參照台北高等行政法院 95 年訴字第 1539 號判決意旨，基於保護先申請案之利益，在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下於後申請案經審定前，得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項。

(7) 為保持程序之穩定性，主張優先權之後申請案，自先申請案申請日起 15 個月後，不得撤回優先權主張。逾前開期限撤回優先權主張之申請，將不予受理。反之，15 個月內撤回優先權主張，應准予撤回，並函知申請人，先申請案將續行審查程序。

(8) 主張優先權之後申請案，於先申請案申請日起 15 個月內撤回者，視為同時撤回優先權主張。後申請案如於先申請案申請

日起 15 個月內撤回者，應准予撤回，並函知申請人，其主張之國內優先權，視為同時撤回，此時先申請案將續行審查程序。

(9) 申請時就 2 件以上的先申請案主張優先權者，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

(10)主張之國內優先權日，不得早於 90 年 10 月 26 日。

(11)先申請案被 2 個以上後申請案主張國內優先權時，為避免一發明二申請，程序審查將先函請申請人陳述意見後，再交由審查組認定。

(12)分割案因援用原申請案之申請日，以致分割案與原申請案之申請日相同，即無先後申請案之區別，故分割案不生以原申請案作為先申請案主張國內優先權之問題，如有主張者，應不予受理。

1.2.8 申請生物材料或利用生物材料之發明專利

依專利法第 30 條規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料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、寄存日期及寄存號碼。因此，申請標的如屬生物材料或利用生物材料之發明專利，則應於申請書上載明該生物材料寄存之機構、日期及號碼，並檢附寄存證明文件。若未檢附寄存證明文件，程序審查階段將通知申請人於申請日起 3 個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

另依同條但書規定，該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。因此，申請標的雖屬生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人得聲明該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得，不須寄存。由於是否屬所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料，係實體審查認定之問題，因此，在程序審查階段，僅審查申請人是否於申請書上載明寄存機

構、寄存日期及寄存號碼及是否在法定期間內（申請日起 3 個月）檢送寄存證明文件。申請人如於前述 3 個月期間內檢送足資證明之寄存證明文件傳真本，並於指定期間內補送其寄存證明文件者，仍視有寄存。

申請前如已於本局認可之國外寄存機構寄存，而於申請時聲明其國外寄存之機構、日期及號碼，並於申請日起 3 個月內，檢送寄存於本局指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受最遲應於申請日在國內寄存之限制（專 30III）。

申請時有聲明寄存事實但聲明事項記載不完整或 3 個月內所補送之寄存文件有不齊備之情事時，程序審查時將通知補正，給予申請人補送機會，不會逕予視為未寄存。應注意者，聲明寄存事實必須申請時即聲明，不得事後聲明。

如果國內寄存人與申請人不同，依生物相關發明審查基準之規定，須檢附文件證明寄存人已授權申請人於專利案中引述所寄存之生物材料，且同意該生物材料之寄存符合該申請案相關之寄存規定。

生物材料或利用生物材料之發明專利申請人，申請實體審查時，應檢送寄存機構出具之存活證明；如發明專利申請人以外之人申請實體審查時，本局應通知發明專利申請人於 3 個月內檢送存活證明（專 38IV），逾限未檢送者，逕行發交審查。

1.3 說明書

依專利法第 25 條規定，說明書為取得申請日必備文件之一，另依專利法施行細則第 3 條規定，申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文。因此，專利說明書應用中文撰寫，申請人倘以外文本先行提出專利說明書進行申請，並於指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。若已超過指定補正期間者，應以其後補正之日為申請日。申請人以外文本作為取得申請日之版本，必須為單一文本。如申請人於申請時檢送複數外文本，將通知擇定

一文本作為取得申請日之版本，逾期未擇定者，申請案不受理；如先後檢送複數外文本者，該案以首次檢送之外文本為取得申請日之版本，其後檢送之外文本僅予存卷作為申請歷程紀錄。

申請專利以外文本先行提出者，該外文說明書（圖說），係申請人向我國申請專利之內容；而優先權證明文件所附基礎案內容，係申請人曾在外國申請並經受理之內容，即使外文說明書（圖說）之內容有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍須分別提出。

說明書的作用在於充分揭露發明之技術內容，是發明專利說明書應載明下列事項：(專施 15 參照)

(1) 發明名稱。

(2) 發明摘要。

(3) 發明說明。

(4) 申請專利範圍。

以上說明書應載明事項，發明名稱於 1.2 申請書中已有詳述，以下從發明摘要、發明說明、申請專利範圍，加以說明。至於說明書撰寫格式、字體，請參閱本局公告之申請書表填寫須知。

1.3.1 發明摘要

發明摘要的內容是對發明專利技術內容的概述，依專利法施行細則第 16 條規定，發明摘要，應敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過 250 字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式；不得記載商業性宣傳詞句。

發明摘要是發明專利說明書應記載事項之一，為程序審查項目之一，如完全無發明摘要之記載，程序審查階段將通知補正，屆期未補正者，申請案將不予受理。

1.3.2 發明說明

為使申請人在撰寫發明說明時有所遵循，以便保證說明書能使公眾理解，並能獲得實施發明足夠的技術訊息，專利法施行細則第 17 條明定發明說明應敘明之事項、順序及方式。

發明說明的格式包含 5 項，即發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明。申請人應於每項之前附加標題。但申請人表示該發明之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。另外，發明專利包含一個或多個核　酸或胺基酸序列者，應依本局訂定之格式單獨記載其序列表，並得檢送相符之電子資料。而對於申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明該生物材料學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

發明說明為說明書除了申請專利範圍以外，最主要的部分，其為程序審查項目之一，如完全無發明說明，程序審查階段將通知補正，並以補正之日為申請日；屆期未補正者，申請案不予受理。至於發明說明內容未依應敘明事項、順序及方式撰寫者，程序審查仍將通知補正，由於該事項仍須經實體審查認定，因此，屆期未補正者，仍依法進入早期公開作業程序，如有申請實體審查，將於實體審查時處理。

發明說明中之圖式簡單說明標題下應以簡明文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號，未說明主要元件符號，程序審查階段將通知補正，屆期未補正者，申請案將不予受理。

1.3.3 申請專利範圍

申請專利範圍之用語應與說明書所載之發明名稱、摘要及發明說明一致，並依專利法施行細則第 18 條、第 19 條規定撰寫。申請專利範圍有兩項以上時，應依序以阿拉伯數字編號排列，且應具體指明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

專利法施行細則第 18 條規定：

發明或新型之申請專利範圍，得以 1 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 1 項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於 2 項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。

複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

專利法施行細則第 19 條規定：

發明或新型獨立項之撰寫，以 2 段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。

申請專利範圍之記載，為程序審查項目之一，如完全無申請專利範圍之記載，程序審查階段將通知補正，並以補正之日為申請日；屆期未補正者，申請案不予受理。

1.4 必要圖式

專利法施行細則第 20 條規定，發明或新型之圖式，應參照工

程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。

關於圖式之繪製，依前揭規定，應參照工程製圖方法繪製且呈現出之內容應該清晰，此於發明及新型申請案均有適用，由於發明及新型申請案之圖式重點在於內容是否清晰，因此，是否工程製圖方法繪製，程序審查階段不作判斷，將於實體審查或形式審查階段再行審查。程序審查階段僅審查圖式是否清晰，是否屬於照片，如果該圖式不清晰、新型申請案之圖式係照片並非以繪製而成，則程序審查將通知補正，屆期未補正，將處分該申請案不受理。

申請發明專利，可由申請人決定其申請案是否須備具圖式，以達完整揭露技術內容之目的。因此，申請案須備具圖式者，該圖式即屬必要圖式。如發明專利申請案之發明說明中載有圖式而完全未附圖式者，專利專責機關將通知補正，經申請人補正，以補正之日為申請日。如申請人認為其申請案無須圖式而不補正者，應申復不補正，則以原申請文件提送之日為申請日。至於技術內容是否揭露完整，將俟實體審查時依法審認。

代表圖之目的在增進專利資料檢索效率，讓使用者得以快速瞭解專利案之技術內容概要；因專利申請人對於申請案之技術最為明瞭，故專利申請案如有最能代表發明技術特徵之圖式，申請人自應予以指定。

申請案附有圖式，申請人應以圖式中最能代表該發明申請案之技術特徵之圖式為代表圖，並記載其主要元件符號簡單說明；如該指定代表圖無元件符號者，則無庸載明，例如：流程圖、座標圖、實驗結果分析圖等。

申請案附有圖式，但圖式中並無適合作為代表圖者，應於指定代表圖欄位填寫「無」，以便確認並非漏未填寫。

申請人未指定代表圖或雖已指定代表圖但未繕寫代表圖之主

要元件符號簡單說明，將通知補正，屆期未補正者，專利專責機關得依職權指定代表圖及相應補充主要元件符號簡單說明，並通知申請人。

申請人指定之代表圖，經專利專責機關審查，認為其指定不適當者，例如：指定之代表圖為習知技術圖、指定之圖式並非為最能代表該發明之技術特徵者，專利專責機關得依職權修正，並通知申請人。

申請人已指定代表圖，惟經專利專責機關審查，認該申請案雖有圖式，但圖式中並無適合作為代表圖者，專利專責機關得依職權刪除該指定代表圖及其主要元件符號簡單說明，並通知申請人。

程序審查對於圖式之審查，除上開說明外，其餘有關註明圖號、元件符號及說明文字等事項，程序審查僅審查有無記載，如不符合規定時，程序審查將通知補正，屆期未補正者，仍依法進入早期公開作業程序，如有申請實體審查，將於實體審查時處理。

2. 早期公開

依專利法第 36 條第 1 項、第 4 項規定，本局接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起 18 個月後，應將該申請案公開之。上開期間，如有主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主張 2 項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。早期公開制度係使企業界儘早得到新資訊，避免投資人重複研發，故申請人得依專利法第 36 條第 2 項規定，申請提早公開而不可申請延緩公開其申請案。

依專利法第 36 條第 3 項規定，發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開：

一、自申請日起 15 個月內撤回者。

二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

發明專利申請案，如有應不予公開之事實，本局將通知申請人

申復，逾限未申復，則不予公開。

申請人申請提早公開其申請案，應以書面向本局提出申請，該申請案如無不應公開情事且文件齊備，即進行公開作業。

發明專利申請案自申請日起 15 個月內撤回者，該申請案不會公開。理論上，申請案經本局審定准予專利後，即不生撤回問題，換言之，發明專利申請案自申請日起 15 個月內經審定准予專利後至公告前，亦無撤回問題，因此，申請人如於 15 個月內撤回申請，探究申請人之真意，應屬拋棄後續得據以繳費取得專利權之權利。此時，基於申請人權益之考量，該申請案不會公開。

主張國內優先權者，其先申請案自申請日起滿 15 個月，視為撤回。為避免重複公開，因此，當主張國內優先權時，其先申請案不會公開。

依專利法第 37 條規定，自發明專利申請日起 3 年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。依第 33 條第 1 項規定申請分割，或依第 102 條規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請之日起 30 日內，向專利專責機關申請實體審查。依前 2 項規定所為審查之申請，不得撤回。未於第 1 項或第 2 項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。由於發明專利自申請日起 18 個月後，應將該申請案公開之。因此，未於申請日起 3 年內申請實體審查，該發明專利申請案，雖視為撤回，並不影響該公開程序。

發明專利早期公開，係依原申請案內容公開，凡於 15 個月內有申請補充、修正之案件，會於公開公報上記載有補充、修正之事實。

主張複數優先權者，得撤回全部優先權主張，或撤回某一項或某幾項優先權主張。撤回優先權主張，致申請案的最早優先權日變更或無優先權日時，公開期限應自變更後的最早優先權日或申請日之次日起算。例如：早期公開準備程序開始前撤回優先權主張，致該優先權日無效，該申請案之早期公開應延至變更後之最早優先權

日或申請日起 18 個月後。惟若於申請日 15 個月後始撤回優先權主張者，無論是否變更最早優先權日或無優先權日，其公開日仍為原先主張之最早優先權日起 18 個月後。

3. 申請實體審查

目前，我國發明專利、新式樣專利採實體審查，新型專利採形式審查制，但發明專利採依申請進行實體審查，新式樣專利則採依職權進行實體審查。

依專利法第 37 條規定，自發明專利申請日起 3 年內，任何人均得向本局申請實體審查。惟如有逾該期間而申請分割或改請者，得於申請分割或改請之日起 30 日內，向本局申請之。申請實體審查之申請，不得撤回。未於前開之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。

依專利法第 38 條規定，申請實體審查者應附申請書。欲申請實體審查者，可於申請發明專利時一併提出，或是在期限內以申請書提出申請。若申請人於申請發明專利時一併申請實體審查，由於在發明專利申請書上已具備申請之相關資料，因此僅須於發明專利申請書上註記一併提出申請實體審查即可，毋須再檢附實體審查之申請書。

實務上，申請書上如有勾申請實體審查，但未繳申請實體審查規費，或沒有勾申請實體審查，但有繳申請實體審查規費者，本局將通知申請人限期說明，以探求申請人真正意思，再行辦理。

另發明專利申請案提出實體審查者，其申請書應載明下列事項：(專施 26 參照)

(1) 申請案號。
(2) 發明名稱。
(3) 申請實體審查者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。
(4) 委任專利代理人者，其姓名、事務所。

(5) 是否為專利申請人。

申請實體審查之申請不得撤回，乃為避免重複申請實體審查之考量，因此，如已有申請實體審查在案，則他人再申請實體審查時，本局應予以函復，本案已有申請實體審查在案，並檢還所繳規費。本局所為函復通知，為事實行為並非行政處分。

第三章　新型專利 ----------1-3-1

1. 概說 ----------1-3-1

2. 申請文件之審查 ----------1-3-1

第三章　新型專利

1. 概說

為因應知識經濟時代，各種技術、產品生命週期短期化之變化，對於新型專利審查期間冗長、權利賦予時期延宕之審查制度，實有修正之必要，因此，我國 92 年 2 月 6 日修正專利法，捨棄新型專利實體審查制，改採形式審查，以達到早期賦予權利之需求。本次修正案經行政院核定，於 93 年 7 月 1 日施行。

依專利法第 99 條規定，申請專利之新型，經形式審查認無第 97 條所定不予專利之情事者，即應予專利，因此，本局俟申請人繳納證書費及年費後，即予以公告。

2. 申請文件之審查

依專利法第 108 條準用第 25 條規定，申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。因此，申請新型專利應檢附新型專利申請書、新型說明書及必要圖式，文件齊備始取得申請日，如果欠缺一項，即應通知補正。

新型申請案為儘速完成審查賦予權利，經審查須補正者，目前實務上，即申請文件除屬法定不能補正之事項外，通知申請人限期 2 個月內補正(優先權證明文件申請日起 4 個月內), 申請人無法依限補正而須展期者，應於屆期前聲明理由，申請展期，本局原則上准予展期 2 個月，屆期前，如再聲明理由，申請展期，本局原則上再准予展期 2 個月，即所有補正期間自申請人提出申請之日起，以不超過 6 個月為原則，逾期未補正，則處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。

新型專利之標的為物品之形狀、構造或裝置，為達到明確且充分揭露之目的，必須備具圖式揭露其新型物品之內容，該圖式不得為照片，因此，如為照片，屬程式不符，非屬完全無圖式，程序審查將通知補正，屆期未補正，將處分該申請案不受理。

上述申請文件及其他相關證明文件之審查，參照前開第二章發明專利相關說明。

第四章　新式樣專利 ---------- 1-4-1

1. 概說 ---------- 1-4-1

2. 申請書 ---------- 1-4-1

2.1 新式樣物品名稱---------- 1-4-1

2.2 創作人 ---------- 1-4-2

2.3 申請人、委任代理人---------- 1-4-2

2.4 主張新穎性優惠期---------- 1-4-2

2.5 主張國際優先權---------- 1-4-2

3.圖說 ---------- 1-4-2

3.1 新式樣物品名稱---------- 1-4-3

3.2 創作說明 ---------- 1-4-3

3.3 圖面說明及圖面---------- 1-4-3

4.聯合新式樣 ---------- 1-4-4

第四章　新式樣專利

1. 概說

我國對於新式樣專利之審查，採依職權進行實體審查制，因此，本局受理申請新式樣專利，經程序審查，申請文件齊備，即通知申請人本案進入實體審查。

依專利法第 116 條第 1 項至第 3 項規定，申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之。申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。申請新式樣專利，以申請書、圖說齊備之日為申請日。因此，申請新式樣專利，必要文件為申請書及圖說，其與發明專利、新型專利為申請書、說明書及必要圖式不同。

2. 申請書

申請新式樣專利者，其申請書應載明下列事項，如有聲明事項者，亦須一併於申請書上載明：(專施 30 參照)

(1)新式樣物品名稱。

(2)創作人姓名、國籍。

(3)申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

(4)委任專利代理人者，其姓名、事務所。

(5)主張新穎性優惠期者，並敘明事實及其年、月、日。

(6) 主張國際優先權者，各第 1 次申請專利之國家或 WTO 會員之國民依國際條約（如工業設計國際註冊海牙公約）或地區性條約（如荷比盧設計法、歐盟設計法）、申請日。

2.1 新式樣物品名稱

依專利法施行細則第 33 條第 1 項規定，新式樣物品名稱，應明確指定所施予新式樣之物品，不得冠以無關之文字；其為物品之

組件者，應載明為何物品之組件。

新式樣物品名稱的記載，在於明確表達申請專利之標的，為程序審查項目之一，如完全無新式樣物品名稱，程序審查階段將通知補正，未補正者，申請案將不予受理。

2.2 創作人

創作與發明一樣是種事實行為，凡為創作之人即為創作人，對於申請書上載明之創作人，其究否為真正之創作人，本局僅為書面審查，不作實質認定。創作人必須為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。

2.3 申請人、委任代理人

新式樣專利申請書應載申請人、委任代理人，其審查應注意事項，參照前開第二章發明專利相關說明。

2.4 新穎性優惠期之主張

參照前開第二章 1.2.5 發明專利相關說明。

2.5 主張國際優先權

優先權法定期間依我國專利法規定，在發明或新型專利，為在外國第 1 次提出專利申請之日起 12 個月內，依專利法第 129 條第 2 項規定，新式樣則為在外國第 1 次提出專利申請之日起 6 個月內，逾期，則喪失優先權。其他審查注意事項，參照前開第二章 1.2.6 發明專利相關說明。

3. 圖說

依專利法第 117 條第 1 項規定，圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。另依專利法第 116 條第 4 項規定，申請新式樣專利之圖說，應以中文本為之。但以外文本提出，且於本局指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指

定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

3.1 新式樣物品名稱

參照前開 2.1 新式樣物品名稱相關說明。

3.2 創作說明

依專利法施行細則第 32 條第 2 項規定，新式樣之創作說明，應載明物品之用途及新式樣物品創作特點。圖面所揭露之物品，因其材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使物品造形改變者，並應簡要說明。

3.3 圖面說明及圖面

依專利法施行細則第 32 條第 3 項規定，新式樣之圖面應標示各圖名稱；各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於圖面說明註明之。申言之，圖面說明原則上，不得有文字記載，僅於例外情況，即各圖間有相同、對稱或其他事由而省略時，始得於圖面說明註明之。

另依專利法施行細則第 33 條規定，新式樣之圖面，應由立體圖及 6 面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或 2 個以上立體圖呈現；新式樣為連續平面者，應以平面圖及單元圖呈現。新式樣之圖面，並得繪製其他輔助之圖面。圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現；新式樣包含色彩者，應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖，並應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡。圖面揭露之內容包含非新式樣申請標的者，應標示為參考圖。有參考圖者，必要時應於新式樣創作說明內說明之。

依據前述規定，圖面應參照工程製圖方法繪製且呈現之內容應該清晰，申請人檢送之圖面不清晰者，程序審查將通知補正，屆期

未補正者，即處分申請案不受理。由於新式樣與發明或新型之主要區隔在於新式樣所保護者為透過視覺訴求之創作而非物品之技術創作，因此是否准予新式樣專利權，主要是從圖面加以判斷，且新式樣之專利權範圍原則上是以圖面為準，圖面之呈現攸關權利之認定，因此，申請人應參照工程製圖方法繪製。程序審查階段將審查圖面是否以墨線繪製或以照片或電腦列印，是否清晰，如果該圖面不清晰或未參照工程製圖方法繪製，或者圖面縱然清晰但未依工程製圖方法繪製者（例如以手繪方式繪製）程序審查將通知補正，屆期未補正，將處分該申請案不受理。

此外，圖面是新式樣專利圖說應記載事項，為程序審查項目之一，如完全無圖面，程序審查階段將通知補正，有補正者，以補正之日為申請日，未補正者，申請案將不予受理。

4. 聯合新式樣

依專利法第 109 條第 2 項規定，聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。因此，聯合新式樣申請人與原申請案之申請人應為同一人。另依專利法施行細則第 36 條第 1 項規定，申請聯合新式樣專利者，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣申請案圖說 1 份。

申請聯合新式樣專利，經核准時，不另發專利證書，而係於原申請案之專利證書加註。亦不須另繳納專利年費。其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。因此，申請聯合新式樣專利者，必須原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續，始得為之。原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即無所附麗，不得申請或准予聯合新式樣專利。

第五章　補充、修正、更正

1. 發明專利之補充、修正

專利申請人提出專利申請後，得就說明書或圖式提出補充、修正之申請。然申請補充、修正說明書或圖式，須依專利法第 49 條規定之補充、修正之時機為之，如於公告後，則應依專利法第 64 條規定申請更正。補充、修正有本局依職權通知及申請人自行申請二種。專利法第 49 條所定，申請補充、修正說明書或圖式之期日及期間限制，僅限於申請人自行申請之補充、修正，不包括本局依職權通知之情形。

申請補充、修正說明書或圖式應於申請日起 15 個月內為之，有主張優先權者，其起算日為最早優先權日之次日。所謂於申請後 15 個月內補充、修正之限制，僅適用於中文說明書，外文說明書不生補充、修正之問題。申請日起 15 個月後，僅得於下列特定期日或期間為之：

(1) 申請實體審查之同時。
(2) 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後 3 個月內。
(3) 本局通知申復之期間內。
(4) 申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

超過 15 個月之補充、修正，程序審查將處分不受理。但該案如有申請實體審查者，將於補充、修正不受理函文中併予告知，將來於審查時將參酌其補充、修正理由，如有必要將請申請人補充、修正。

分割申請，原申請案為分割所為之補充、修正，係因分割申請所必要，在發明專利不受專利法第 49 條法定期間 15 個月之限制規定，在新型專利不受專利法第 100 條法定期間 2 個月之限制規定。分割後，原申請案及分割案之補充、修正，則有上開自申請日（發

明案如有主張優先權者，自優先權日之次日）起算 15 個月或 2 個月法定期間之限制。惟經本局審查通知申請人申復或補充、修正者，申請人自可依限補充、修正至局憑辦。

發明或新型依本法規定申請補充、修正說明書或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：(專施 28 參照)

(1) 申請書，敘明所補充、修正之說明書頁數及行數、申請專利範圍項數、所送各附件名稱及件數；如為圖式之補充、修正者，應詳細敘明所補充、修正部分。

(2) 補充、修正部分劃線之說明書修正頁 1 式 2 份；如為刪除原說明書內容者，應劃刪除線貫穿所刪除之文字；如為增加說明書內容者，應劃底線於所增加文字下方。各次補充、修正應劃線註記之部分，均以原說明書為基礎；申請專利範圍之請求項項次改變者，其後之項次均應調整。

(3) 補充、修正後無劃線之說明書或圖式替換頁 1 式 3 份；如補充、修正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附補充、修正後之全份說明書或圖式 1 式 3 份，或自所更動之頁數開始至最末頁提出替換本 1 式 3 份，並於補充、修正申請書中敘明。

2. 新型專利之補充、修正

由於新型專利採形式審查制，為免申請人申請補充、修正，而延滯審查，因此，專利法第 100 條規定，新型專利申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起 2 個月內為之。惟如依本局職權通知補充、修正，則無上開 2 個月之限制。

本局依職權通知補充、修正，申請人僅得就本局要求補充、修正之部分進行補充、修正，其餘部分，如有超出通知補充、修正之範圍，且逾上開 2 個月之限制者，得不予受理。

發明專利或新式樣專利改請新型專利者，如有補充、修正應於改請為新型之日起 2 個月內補充、修正。

3. 新式樣專利之補充、修正

依專利法第 122 條規定，本局於審查新式樣專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為補充、修正圖說。可見，新式樣專利之補充、修正，亦有依申請或依職權 2 種情形，於審查中均得為之，此與發明、新型專利不同。

新式樣依本法規定申請補充、修正圖說者，應備具申請書，並檢附下列文件：(專施 35 參照)

(1) 申請書，敘明所補充、修正之圖說頁數及行數、所送各附件名稱及件數；如為圖面之補充、修正者，應詳細敘明所補充、修正部分。(依修正前專利法審定之新式樣專利，其圖說有載明申請專利範圍者，仍應敘明申請專利範圍補充、修正部份)

(2) 補充、修正部分劃線之圖說修正頁 1 式 2 份；如為刪除原圖說內容者，應劃刪除線貫穿所刪除之文字；如為增加圖說內容者，應劃底線於所增加文字下方。各次補充、修正應劃線註記之部分，均以原圖說為基礎。

(3) 補充、修正後無劃線之全份圖說 1 式 3 份。但僅補充、修正圖面者，應檢附補充、修正後之全份圖面 1 式 3 份。

4. 更正

更正係指對於已取得專利權後之說明書、圖式或圖說為修正之意，其與審查中之補充、修正不同。因此，申請更正應於核准審定（處分）後，繳費領證並經公告，取得專利權後，方得提出。核准審定(處分)後至繳費領證前，由於申請案件業經審定，惟尚未取得專利權，因此，並無補充、修正或更正之適用，如有申請，本局將會處分不受理。但如於核准審定(處分)後，繳費領證同時或稍後申請更正，由於公告取得專利權，該公告之期日屬可得確定，因此，本局將先行受理更正申請，並於公告後再行處理。

依專利法第 64 條、第 108 條準用第 64 條規定，發明專利、新型專利申請更正事項限於申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、

不明瞭記載之釋明。前揭更正，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。新式樣專利依第 127 條規定，圖說更正事項，限於誤記或不明瞭之事項。

專利權人如以明顯誤記為由，單純更正外文本，本局將由實體審查單位逕行審查，如經確認為明顯之誤記，將由實體審查單位逕以准予備查之用語函覆，並退還更正規費。如非屬明顯之誤記，將由程序審查單位，處分不受理，並退還更正規費。

申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，所提更正申請，應不予受理。縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，亦應不予受理。

又依專利法規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。此時，被舉發人得申請更正。

發明或新型專利權人申請更正說明書或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：(專施 45 參照)

(1) 申請書，敘明申請更正之法條依據、所更正之說明書頁數及行數、申請專利範圍項數、所送各附件名稱及件數；如為圖式之更正者，應詳細敘明所更正部分。未敘明法條依據，程序通知補正，逾限未補正，更正案將處分不受理。

(2) 更正部分劃線之說明書更正頁 1 式 2 份；如為刪除原說明書內容者，應劃刪除線貫穿所刪除之文字；如為增加說明書內容者，應劃底線於所增加文字下方。各次更正應劃線註記之部分，均以公告之說明書為基礎。但經核准更正者，以該核准更正之說明書為基礎。申請專利範圍之請求項項次改變者，其後之項次均應調整。

(3) 更正後無劃線之說明書或圖式替換頁 1 式 3 份；如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書

或圖式 1 式 3 份，或自所更動之頁數開始至最末頁提出替換本 1 式 3 份，並於更正申請書中敘明。

新式樣專利權人申請更正圖說，應備具申請書，並檢附下列文件：(專施 49 參照)

(1) 申請書，敘明所更正之圖說頁數及行數、所送各附件名稱及件數；如為圖面之更正者，應詳細敘明所更正部分。(依修正前專利法審定之新式樣專利，其圖說有載明申請專利範圍者，仍應敘明申請專利範圍更正部份)

(2) 更正部分劃線之圖說更正頁 1 式 2 份；如為刪除原圖說內容者，應劃刪除線貫穿所刪除之文字；如為增加圖說內容者，應劃底線於所增加文字下方。各次更正應劃線註記之部分，均以公告之圖說為基礎。但經核准更正者，以該核准更正之圖說為基礎。

(3) 更正後無劃線之全份圖說 1 式 3 份。但僅更正圖面者，應檢附更正後之全份圖面 1 式 3 份。

第六章　特殊申請 ---------- 1-6-1

1. 申請分割 ---------- 1-6-1

2. 申請改請 ---------- 1-6-3

2.1 他種類改請 ---------- 1-6-3

2.2 同種類改請 ---------- 1-6-4

第六章　特殊申請

1. 申請分割

申請專利之發明或創作，實質上為 2 個以上之發明或創作時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

前項分割申請應於發明、新式樣專利原申請案再審查審定前、新型專利應於處分前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。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。

發明、新型或新式樣專利申請案申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，並檢附下列文件：(專施 24 參照)

(1)說明書及必要圖式。

(2)原申請案與修正後之說明書及必要圖式。

(3)有其他分割案者，其他分割案說明書、必要圖式。

(4)主張原申請案之優先權者，原申請案之優先權證明文件。

(5)原申請案有主張新穎性優惠期者，其證明文件。

(6)原申請案之申請權證明書。

主張原申請案之優先權者，並應於每一分割申請案之申請書聲明之並檢附原申請案之優先權證明文件影本 1 份。

分割申請，不得變更原申請案之專利種類。

依上開規定，分割申請審查應注意事項：

(1)分割申請，有本局依職權通知申請人分割及申請人自行提出分割之申請 2 種。

(2)分割申請應於原申請案再審查審定（新型為原申請案處分）前為之。

(3)分割申請時，分割案之申請人須與原申請案相同，若不相同時，應檢附讓與證明文件辦理讓與，使其分割案與原申請案之申請人同一。倘僅就分割案讓與，則應檢附讓與證明文件。且其發明人（創作人）應為繫屬原申請案之發明人。

(4)分割申請，不得變更原申請案之專利種類(專施 24·II)。例如：原申請案是發明專利，分割申請也應是發明專利。

(5)分割申請，必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，若原申請案已撤回、放棄、不受理或准予專利之審定書已送達時，則不得申請分割。因此，若申請案初審之不予專利之審定書已送達者，申請人須先申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出分割之申請。申請案一旦分割後，即使原申請案嗣後撤回、放棄、不受理或撤銷，仍不影響分割案之效力。

(6)分割案是完全獨立於原申請案外之個案，因此，必須依照一般申請案申請程序，檢附所有申請文件，包括申請書、說明書(圖說)、必要圖式（圖面）及相關證明文件。

(7)准予分割之分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查，並以原申請案之申請日為申請日，如有優先權者，仍得主張優先權；惟該優先權主張業經處分不予受理確定者，不得於提出分割申請時再行主張。本局並應就原申請案已完成之程序續行審查。

(8)分割案再經分割之分割案符合分割申請之要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。

(9)分割案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第 37 條第 1 項、第 2 項規定於原申請日起 3 年內為之，如申請分割已逾前述 3 年期間者，得於申請分割之日起 30 日內申請實體審查，倘其原申請案已提起再審查者，依專利法 33 條第 2 項規定，其分割案就原申請案已完成之程序續行再審查，此時申請人不須另提申請實體審查，該分割案應繳交分割申請費及再審查費用。

(10)分割申請，原申請案為分割所為之補充、修正，係因分割申請所必要，在發明專利不受專利法第 49 條法定期間 15 個月之限制規定，在新型專利不受專利法第 100 條法定期間 2 個月之限制規定。分割後，原申請案及分割案之補充、修正，則有上開自申請日（發明案如有主張優先權者，自優先權日之次日）起算 15 個

月或 2 個月法定期間之限制。惟經本局審查通知申請人申復或補充、修正者，申請人自可依限補充、修正至局憑辦。

(11)發明、新式樣分割申請，應於申請案再審查審定前為之，新型分割申請，應於申請案處分前為之。分割申請必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，為專利法及專利審查基準所明定。為遵循避免重複審查之立法精神，被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前(自申請日起滿 15 個月內)，已不再續行審查程序，可認其非繫屬審查中，故不得申請分割，換言之，被主張國內優先權之先申請案，依專利法第 29 條第 2 項規定，自其申請日起滿 15 個月，視為撤回，縱然尚未屆至發生視為撤回之期限，先申請案仍不得分割。但對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可申請分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

2. 申請改請

2.1 申請改請 - 他種類改請

原則上提出專利申請後，申請人均得提出改請申請，其原申請案經初審核駁審定或處分後，申請人得於該審定書、處分書送達之日起 60 日內提出改請；申請人如不服原審定而提起再審查，亦得於再審查程序中申請改請，改請程序一經受理，依法可援用原申請日。申請改請，性質上為新案，惟因原申請案之申請權證明書、委任書或優先權證明等文件於原申請時已見於本局，無庸再行檢送。

申請人未申請再審查而於原申請案初審核駁審定書或處分書送達之日起 60 日後或於原申請案再審查核駁審定書送達之日起 60 日後始提出改請申請者，因已逾法定期間，不得改請。

原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，不得申請改請。

發明專利、新式樣專利初審不予專利，申請人於審定書送達後，僅得於法定期間內就申請再審查或改請擇一為之。發明專利、新式樣專利再審查不予專利，申請人於再審查審定書送達後，以及新型專利不予專利處分書送達後，僅得於法定期間 30 日內提起訴

願或 60 日內申請改請擇一為之。

他種類改請之態樣有：

(1)發明改請新型。

(2)發明改請新式樣。

(3)新型改請發明。

(4)新型改請新式樣。

(5)新式樣改請新型。

申請改請之申請案，如改請前已有優先權主張者，於改請後亦得保留其優先權之主張，並應於改請申請時聲明之。如其優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時再行主張。

原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第 37 條第 1 項、第 2 項規定，自原申請案申請日起 3 年內為之，如改請發明已逾前述 3 年期間，得於改請發明之日起 30 日內，申請實體審查。

2.2 申請改請 - 同種類改請

改請申請除有上開 2.1 他種類型專利之改請外，尚有新法施行後尚未審結之發明、新型專利本身之追加改請獨立案；新式樣專利本身之聯合與獨立案相互改請，上述改請類型稱為同種類改請。

同種類(同種)的改請之態樣有：

(1)追加發明改請獨立發明。

(2)追加新型改請獨立新型。

(3)獨立新式樣與聯合新式樣。

(4)聯合新式樣改請獨立新式樣。

依專利法第 133 條規定，90 年 10 月 24 日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理。因此，發明、新型追加改請獨立案，依法準用分割申請之規定，應於再審查審定前為之，如准予改請，仍可援用原申請日。並就原申請案已完成之程序續行審查。

依 83 年版專利法第 75 條規定，原申請案專利權遭撤銷，其追加專利權未撤銷者，視為獨立之專利權，追加專利權人得申請改請，將另給專利證書，專利權期間至原專利權期滿時為止。

新式樣聯合改請獨立案或獨立改請聯合案，其可改請之法定期間則參照他種類改請申請之法定期間。其審查程序則比照他種類改請申請。

申請改請之申請案，如改請前原申請案已有主張優先權者，於改請後亦得保留其優先權主張，並應於改請申請時聲明之。如原申請案優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時再行主張。原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

新式樣專利部分，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案。

聯合新式樣改請為獨立新式樣後，不得再改請為原先所附麗之獨立新式樣的聯合新式樣，惟聯合新式樣經改請為獨立新式樣，再改請為原先所附麗之獨立新式樣以外之獨立新式樣的聯合新式樣者，並無重複審查之情事，得受理其改請。

第七章　再審査 ---------- 1-7-1

第七章　再審查

再審查係指申請人或其繼受人對不予專利之審定表示不服，請求再為審查之程序。發明專利雖由第三人提起實體審查，初審核駁後，仍僅限專利申請人始得提起再審查。由於專利涉及專業技術，申請人對於核駁審定若有不服，在提起訴願之前，倘先經由本局再為審查，可及時糾正，因此，再審查制度屬於行政機關自我審視之機制，其為訴願之前置程序。

新型專利改採形式審查後，其與發明專利、新式樣專利須經實體審查不同，因此，僅經形式審查之新型專利，對於不准專利之處分不服者，逕提訴願、行政訴訟，無提起再審查之必要，所以，再審查制度僅適用於發明專利及新式樣專利。

申請再審查應於不予專利之審定書送達之日起 60 日內備具理由書為之，此項期間係屬法定不變期間，如於不予專利之審定書送達之日起，逾 60 日始請求再審查者，因原審定業已確定，逾此期間請求再審查即屬不合法，應從程序上為不受理之處分。

再審查申請案經審查須補正者，補正指定期間，原則上，以不超過 6 個月為原則，即申請文件除屬法定不能補正之事項外，通知申請人限期 4 個月補正，申請人無法依限補正而須展期者，應於屆期前聲明理由，申請展期，本局原則上准予展期 2 個月，即所有補正期間自申請人提出申請之日起，以不超過 6 個月為原則，逾期未補正，則處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。

第八章　專利權期間延長 ---------- 1-8-1

第八章　專利權期間延長

有關醫藥、農藥品或其製造方法專利權之延長，依專利法第 52 條規定，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，而於專利案公告後需時 2 年以上者，專利權人得申請延長專利 2 年至 5 年，並以 1 次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過 5 年者，其延長期間仍以 5 年為限。

前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第 1 次許可證之日起 3 個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前 6 個月內，不得為之。

另依專利法第 132 條規定，83 年 1 月 23 日前所提出之申請案，均不得依第 52 條規定，申請延長專利權期間。因此，有關申請延長專利權，程序審查上應注意：

(1)申請人必須為專利權人。

(2)應備具申請書。

(3)該申請案必須屬於 83 年 1 月 23 日以後所提出之申請案。

(4)必須於取得第 1 次許可證之日起 3 個月內提出申請，但在專利權期間屆滿前 6 個月內，不得申請。

(5)必須檢附證明文件。

由於第 1 次許可證及檢附之證明文件，事涉實體審查，將於實體審查時審理。另對於申請書之內容，依專利權期間延長核定辦法第 3 條第 3 項規定，公告於專利公報。

第九章　舉發 ----------1-9-1

第九章　舉發

依專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條規定，對於已取得專利權之發明、新型及新式樣專利，皆得於專利權期間內提起舉發。因此，提起舉發申請時，若專利申請案尚未審定(處分)准予專利，或雖已審定(處分)准予專利，但尚未繳費領證，其舉發申請應不予受理。惟如於核准審定(處分)准予專利，並繳費領證後，本局為公告前，所為舉發之申請，由於公告取得專利權，該公告之期日屬可得確定，因此，對此舉發申請案，本局將先行受理，並於公告後再行處理。若專利權經撤銷確定，其舉發申請亦不予受理。如於加倍補繳年費期間，申請舉發者，本局仍將受理申請，並進行程序審查後，發交審查，後續則由實體審查人員處理。

依司法院大法官釋字第 486 號解釋認為，自然人及法人為權利義務的主體，固為憲法保護的對象。惟為貫徹憲法對人格權及財產權的保障，非具有權利能力之團體，亦應受憲法保障。因此，本局在舉發審查實務上，無權利能力團體屬於民事訴訟法第 40 條第 3 項所謂非法人團體，設有代表人或管理人者，亦得作為舉發人。至獨資之商號係由一個自然人出資之商號，其財產仍歸屬出資之自然人個人，不另有獨立之人格，亦非非法人之團體，其舉發仍以該自然人為當事人始可。

依專利法第 34 條規定，專利申請權人於該專利案公告之日起二年內，以非專利申請權人請准專利作為舉發事由，並經舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。專利申請權人依此規定申請之案件，不再公告。對此申請案件，應注意者，該非專利申請權人如為非法人團體，雖得作為舉發人，惟作為專利申請人，仍需具有權利義務主體始可。

另依專利法規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。由於是否為利害關係人？是否具有可回復之法律上利益？涉及實體審查判斷，因此，程序審查階段僅為形式要件之審查，只要申請人據此主

張，並檢附相關證明文件即可，至於是否符合規定，將由實體審查處理。

提出舉發之申請應備具理由及證據，並載明舉發之專利法條次，如完全未載明條次本局應通知補正，屆期未補正，仍發交審查，因此，除非當事人於申請書上既未附證據，亦未說明理由，經通知補正而不補正，始處分不予受理。至於舉發條次載明有誤或內容不一致，涉及舉發內容之審查，將由實體審查處理。被舉發之專利，由於本局已有卷存公告之專利說明書，因此，申請舉發或舉發答辯時，如無檢附被舉發案之專利說明書，將不會通知補正。

提起舉發時，未敘明理由且未檢附證據者，應自提起舉發之日起 1 個月內補正，逾限未補正者，舉發之申請應不予受理，惟如於處分前補正者仍受理。

如於申請時已檢附理由、證據，事後復補充理由、證據者，應將所有理由、證據送達於被舉發人補充答辯。

專利法第 34 條（新型為第 108 條準用第 34 條、新式樣為第 129 條準用第 34 條）規定，發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。因此，具有上述條件之舉發人提起舉發之後，若被舉發人拋棄其專利權者，該舉發案仍應續行審理、審定，俾該舉發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。依專利法第 34 條規定提出之申請案，因何時撤銷確定不易得知，為免延誤真正申請權人權益，本局得先行受理申請案，惟何時舉發撤銷確定，申請人仍有義務通知本局，俟本局收到書面通知後再予以續辦。其前置辦理原則如下：

(1)真正申請權人之申請函須敘明尚未撤銷確定之事實，且毋庸繳規費，如有繳納規費者，先行退費。舉發撤銷確定後，通知本局辦理時再繳交規費。

(2)申請人如未為通知時，該項申請案本局則不再續辦。

第十章　期日、期間 ---------- 1-10-1

第十章　期日、期間

期日及期間，民法總則第五章、行政程序法第 48 條皆有規定，因此，除專利法有特別規定外，適用該規定。

依專利法第 17 條第 1 項規定，有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。另依專利法施行細則第 9 條規定，申請文件不符法定程式而得補正者，本局應通知申請人限期補正，屆期未補正或補正仍不齊備者，將處分不受理，惟處分前補正者，本局仍應受理。又指定期間屆滿前，申請人得載明理由向本局申請延展（專施第 6 條）。

依專利法第 17 條第 2 項規定，申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾 1 年者，不在此限。所謂天災是指自然力所造成之災害，如水災、地震、風災等。所謂不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之。若僅主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀。故如因病住院、代理人之過失所生之遲延、送達代收人之過失所生之遲延等，皆不得申請回復原狀。具體個案是否得申請回復原狀，仍需個案判斷。

例如：訴願人既委任其代理人代為辦理專利申請及其他機關於該專利之一切程序等相關事宜，於其代理權授與之範圍內，該代理人之行為即應視同訴願人本人之行為；本件訴願人已敘明係因其本國(德國)代理人以傳真指示我國代理人代為繳交證書等費用，惟因德國代理人事務所使用之新、舊傳真機功能顯示代碼出現差異，德方誤為已正確傳遞訊息(實則不然)，致使我國代理人未能於法定期間納費，自非屬因天災或不可歸責於己之事由而延誤法定納費期間者，尚無從依專利法第 17 條第 2 項規定准予其回復原狀補繳費用。(94 年 7 月 27 日經訴字第 09406132590 號經濟部訴願決定書意旨參照)

訴願人主張公司正面臨重組，難免有交接不清、資訊漏失或延誤處理之情形，實非有意而係因不可歸責於己等理由，係因該公司內部管理關係，難謂不可歸責於己。(92 年 12 月 17 日經訴字第 09206225560 號經濟部訴願決定書參照)

依專利法施行細則第 5 條規定，申請文件之送達，以書面提出者，應以書件或物件送達本局之日為準。但以掛號郵寄方式提出者，以交郵當日之郵戳所載日期為準。因此，計算各項期間之遵守，應以申請文件送達本局或發寄地郵戳所載日期計算之，並無扣除在途期間之適用。

依專利法第 20 條規定，專利法有關期間之計算，其始日不計算在內，但是，第 51 條第 3 項、第 101 條第 3 項及第 113 條第 3 項有關專利權期限，自申請日當日起算。

第十一章　送達 ----------1-11-1

第十一章　送達

送達者，本局依一定程式，將文書或其他特定事項，通知於特定當事人或其他關係人之行政行為。送達之目的，在使當事人或關係人知悉文書內容，因此，必須合法送達後，始發生一定法律效果。

送達代收人之指定，依專利法施行細則第 8 條第 8 項規定，申請人得檢附委託書，指定第三人為送達代收人。又按行政程序法第 83 條第 1 項規定，當事人或代理人經指定送達代收人，向行政機關陳明者，應向該代收人為送達，即申請人或其代理人一經指定送達代收人並向本局通知後，即生指定送達代收人之效力，此後本局即應向指定送達代收人送達。送達代收人應受送達之住、居所，不得以郵政信箱或文件代收處為收受文件送達之處所。

2 人以上共同提出專利申請時，倘已指定文件應受送達人者，應向該應受送達人送達，並以該應受送達人收受送達時即已發生送達之效力，如有法定期間或指定期間者，並自該應受送達人收受送達時起算。而另以副本送達其他申請人，係屬通知性質，與送達發生效力之時間及法定期間之起算無關。

專利代理人（代收人）死亡者，其代理（代收）關係已消滅，有關文件之送達，不問申請人為本國人或外國人，均應改向申請人本人送達。如申請人為外國人者，應通知其另行委任代理人。

申請讓與申請權登記，讓與人或受讓人得單方申請，因此，送達時，以申請人作為應受送達人。

行政機關之文書如以附有送達證書之掛號方式為送達，郵務人員將依送達證書內記載之方式為送達；如未附送達證書而以單掛號或雙掛號方式為送達者，因無有關送達方法之記載，故郵務人員將無從依行政程序法規定為留置或寄存送達。如以附有送達證書之掛號方式為送達，並由郵務人員為寄存送達者，不論當事人何時前往寄存機關領取，均已發生送達效果。惟如未附送達證書，則縱寄存於郵局招領，並以招領通知單通知應受送達人，因無法踐行上開寄存送達之程序，於應受送達人未領取前自不發生送達效力（法務部

91 法律字第 0910032965 號函釋）

依專利法第 18 條規定，審定書或其他文件無從送達者，應於專利公報公告之，自刊登公報之日起滿 30 日，視為已送達。並自送達之次日起算各項期間。

本局應送達之文件遭郵務機關退回時，如係因遷移不明或無此人而無法送達者，即得為公示送達；如係因招領逾期遭退回時，於再重寄一次仍無法送達者，得為公示送達。

送達證書係為證明送達事實之證據方法之一，有無送達之事實，仍得以其他證據資料佐證證明之。例如雙掛號郵件，其收件回執遺失時，收、送雙方當事人仍得以「查詢國內各類掛號郵件查單」向郵局申請查詢該文件送達日期，如經郵局查證答覆，即得作為憑證。（經濟部經（86）訴字第 86608567 號訴願決定書參照）

依行政程序法第 68 條第 5 項規定，郵政機關之送達準用依民事訴訟法施行法第 3 條訂定之郵政機關送達訴訟文書實施辦法。該辦法第 8 條第 1 項明定：「機關、學校、工廠、商場、事務所、營業所或其他公私團體內員工或居住人為應受送達人時，郵政機關送達人得將文書付與上列送達處所內接收郵件人員」。如本局函件已送達與其送達地址同址之大樓管理委員會管理委員簽收者，並有郵務送達證書附卷可稽，即生送達之效力。

第十二章　專利權管理

1. 專利權之取得

依專利法第 51 條、第 101 條及第 113 條規定，申請專利經核准審定(處分)後，申請人應於審定書（處分書）送達次日起 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。核准之專利，自公告之日起給予專利權，並核發證書。

1.1 繳費

專利申請案一經核准審定(處分)後即可繳費領證，惟經本局公告後，始取得專利權，因此，核准審定(處分)後之繳納證書費及第 1 年年費，係為取得權利權之前提要件，申言之，申請人如未於核准審定(處分)後 3 個月內繳納證書費及第 1 年年費，本局將不予公告，則其專利權自始不存在。以上所定 3 個月期間之性質，乃屬法定不變期間，不得申請展期，且屆期未繳費，即產生失權效果，毋待本局再為處分或通知，因此，本局事後通知專利權消滅，該通知乃屬觀念通知，並非行政處分。申請人對於失權效果，僅得依專利法第 17 條規定，申請回復原狀。申請人逾限繳納證書費及第 1 年年費，將處分不受理。

例如：申請人於 94 年 9 月 26 日收到本局審定(處分)書，自同年 9 月 27 日起算，至 12 月 26 日前應向本局繳納證書費及第 1 年年費。如申請人迄至 12 月 27 日始向本局申請繳費，則該申請繳費行為不受理，其專利權自始不存在。

1.2 領證

申請領取專利證書，可由申請人或其代理人填妥本局領取專利證書申請書，逕向本局臨櫃辦理，或以掛號郵寄本局辦理。申請人如為 2 人以上時，領證申請可單獨為之，如約定有代表人者，從其

約定。

專利證書為表彰專利權存在之證明。本局僅就每一專利案核發一張專利證書；縱使專利權為二人以上共有，亦然。

專利證書依申請專利類別不同而分為發明、新型及新式樣 3 種。其內容載有專利證書數號；發明、新型、新式樣名稱；專利權人；發明人、創作人；專利權期間；生效日期。

專利證書號數指本局所核發之每張專利證書之號數。我國專利證書號數目前以一英文字母為首，後加 6 位阿拉伯數字；依發明、新型及新式樣專利之英文字 Invention、Model、Design ，採其首字分別為 I、M、D 代表；阿拉伯數字則為公告流水號。

追加發明、新型專利權及聯合新式樣專利權僅加註於原專利證書，並無單獨核發專利證書。專利權人得於追加案、聯合案核准公告後，檢還原專利證書辦理加註事宜。

1.3 公告

依專利法規定，經核准之專利，自公告之日起給予專利權，另依專利法施行細則第 56 條規定，專利申請人如有延緩公告之必要者，應於繳納證書費及第 1 年年費同時載明申請延緩公告及其理由，所請延緩之期限，不得逾 3 個月。另申請人如於已進行公告作業始申請延緩公告，本局仍將逕行公告。

1.4 專利權期限

發明專利權之期限於專利法 83 年修正時，已將 15 年改為 20 年；新型專利權期限自申請日起算 12 年；新式樣專利權期限於專利法 86 年修正時，將 10 年修改為 12 年；追加發明、新型專利權及聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。

為配合加入世界貿易組織(WTO)，自 91 年 1 月 1 日起，發明專利案係依專利法 83 年 1 月 21 日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權仍存續者，其專利權之期間自申請日起算 20 年屆滿；

新式樣專利案，係依專利法 86 年 5 月 7 日修正施行前，已審定公告之專利案，專利權仍存續者，其專利權之期間自申請日起算 12 年屆滿

依 93 年 7 月 1 日施行之專利法(以下簡稱現行專利法)第 51 條第 3 項、第 101 條第 3 項及第 113 條第 3 項規定，專利權期限自核准公告之日起，給予專利權，其屆滿之期限為發明專利權自申請日起算 20 年；新型專利權自申請日起算 10 年；新式樣專利權自申請日起算 12 年；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。

現行新型專利採形式審查制，於是將新型專利權期限由 12 年改為 10 年。因此，93 年 7 月 1 日以前審定公告的新型專利權期限為自申請日起算 12 年；之後審定公告的新型專利權期限為自申請日起算 10 年。

有關發明、新型及新式樣專利權期限於現行法及舊法間之適用表列如下：

專利法修正施行時間	發明專利權期限	新型專利權期限	新式樣專利權期限
83 年 1 月 23 日專利法	20 年	12 年	10 年
90 年 10 月 26 日專利法(含 86 年修正)	20 年	12 年	12 年
93 年 7 月 1 日專利法	20 年	10 年	12 年

例 1·依 83 年 1 月 23 日施行專利法審定公告之發明、新型及新式樣專利權期限

(1) 發明專利申請案之申請日為 83 年 11 月 26 日，核准審定公告日為 85 年 10 月 1 日，其專利權期間為自 85 年 10 月 1 日至 103 年 11 月 25 日。

(2) 新型專利申請案之申請日為 84 年 2 月 3 日，核准審定公告日為 85 年 7 月 1 日，其專利權期間為自 85 年 7 月 1 日至 96 年 2 月 2 日。

(3) 新式樣專利申請案之申請日為 83 年 1 月 4 日，核准審定公告日為 84 年 9 月 11 日，其專利權期間為自 84 年 9 月 11 日至 93 年 1 月 3 日。

例 2·依 90 年 10 月 26 日施行專利法審定公告之發明、新型及新式樣專利權期限

(1) 發明專利申請案之申請日為 90 年 5 月 22 日,核准審定公告日為 92 年 7 月 1 日，其專利權期間為自 92 年 7 月 1 日至 110 年 5 月 21 日。

(2) 新型專利申請案之申請日為 90 年 12 月 18 日，核准審定公告日為 92 年 4 月 1 日,其專利權期間為自 92 年 4 月 1 日至 102 年 12 月 17 日。

(3) 新式樣專利申請案之申請日為 90 年 4 月 12 日,核准審定公告日為 91 年 3 月 1 日,其專利權期間為自 91 年 3 月 1 日至 102 年 4 月 11 日。

例 3·依 93 年 7 月 1 日施行專利法審定公告之發明、新型及新式樣專利權期限

(1) 發明專利申請案之申請日為 94 年 9 月 13 日,核准審定公告日為 95 年 7 月 11 日,其專利權期間為自 95 年 7 月 11 日至 114 年 9 月 12 日。

(2) 新型專利申請案之申請日為 94 年 9 月 2 日，核准處分公告日為 95 年 3 月 1 日，其專利權期間為自 95 年 3 月 1 日至 104 年 9 月 1 日。

(3) 新式樣專利申請案之申請日為 94 年 1 月 31 日,核准審定公告日為 95 年 2 月 1 日,其專利權期間為自 95 年 2 月 1 日至 106 年 1 月 30 日。

2. 專利權之維持

依專利法第 82 條及第 108 條、第 129 條準用第 82 條規定，專利權人每年應自行按時繳納第 2 年以後之專利年費，以維持專利權之有效，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿 6 個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。上開年費之繳納，不待本局通知，如欲避免每年年費繳納之繁瑣，亦可 1 次繳清；嗣後年費有調整時，毋庸補繳其差額。如專利權有遭他人提起舉發者，專利權人應注意依法繳納年費以免權利發生消滅。倘逾年費繳納之法定期間未繳納者，依專利法第 66 條第 1 項第 3 款規定，自原繳費期限屆滿之次日消滅；新型、新式樣專利準用之。

2.1 專利年費之繳納

專利年費，亦稱專利維持費，其意義在於專利權人因評估專利權可能帶來經濟上的利益欲維持專利權有效存在，乃依專利法規定所繳納之專利權維持費用。換言之，專利年費之繳納非屬強制，專利權人保有自主選擇是否繳納專利年費以維持專利權。且繳納專利年費之行為，除專利權人自行為之外，任何人均得代為繳納專利年費，惟繳納之貨幣必須以國幣新台幣為之，不得以他種貨幣繳納。因此，專利權人如為外國人，得自行繳納專利年費或委由他人代繳，但必須以新台幣為之，如以他種貨幣繳納，本局將通知補正，並退回其貨幣。另外，由於本局原則上，不對國外送達，因此，如自國外郵寄繳納，必須指定國內送達代收人及處所，以利本局規費收據之寄送，如未指定，收據將併入該案卷內。

2.1.1 繳納通知

本局於應繳納次年年費屆期前會通知專利權人或其代理人應繳納專利年費，該繳納年費通知函係屬為民服務性質，旨在提醒專利權人按時繳納年費，並非法定通知之義務。專利權人為維護本身

之權益，不待收受本局通知，專利權人必須自行依法按時繳納。

申請人屆期未繳年費，即產生失權效果，毋待本局再為處分或通知，因此，本局事後通知專利權消滅，該通知乃屬觀念通知，並非行政處分。申請人對於失權效果，僅得依專利法第 17 條規定，申請回復原狀。

2.1.2 年費金額

依「專利規費收費準則」第 7 條規定，經核准之專利，每件每年專利年費，第 1 年至第 3 年，每年新臺幣 2,500 元；第 4 年至第 6 年，每年新臺幣 5,000 元；第 7 年至第 9 年，每年新臺幣 9,000 元；第 10 年以上，每年新臺幣 18,000 元。年費之金額於繳納時如有調整，應依調整後所定之數額繳納。專利權期間不滿 1 年者，其應繳納之年費，仍以 1 年計算。

核准延長之發明專利權，於延長期間仍應依上揭規定繳費；核准延長之專利權，每件每年應繳年費新臺幣 5,000 元。

專利權有拋棄或被撤銷之情事者，已預繳之專利年費，得申請退還，惟已享有之專利權期間不滿 1 年者，仍以 1 年年費計算。

發明、新型追加專利權及聯合新式樣專利權係加註於其原案之專利證書，無須繳納年費。

2.1.3 繳納方式

繳納專利年費的方式有(1)至本局或本局各服務處臨櫃繳費。(2)通信方式辦理。(3)約定帳號自動扣繳。以前開二種方式繳納，可以現金、即期支票、郵政匯票、郵政劃撥、ATM 自動櫃員機轉帳辦理。

繳納專利年費時應檢送繳納專利年費申請書，倘以 ATM 自動櫃員機轉帳者，須一併檢附轉帳交易明細單或足資證明之文件以確認繳費日期及所繳納之專利案件。

2.2 專利年費之減免

專利權人為外國學校或我國、外國中小企業者，得以書面申請減收專利年費。專利權人為自然人或我國學校者，本局得逕予減收其專利年費。但本局認有必要時，得通知專利權人檢附相關證明文件。

減收之專利年費，第 1 年至第 3 年，每年減收新臺幣 800 元；第 4 年至第 6 年，每年減收新臺幣 1200 元。減收專利年費者，得一次減收三年或六年，或於第一年至第六年逐年為之。

減收專利年費者，依本法第 82 條規定加倍補繳專利年費時，應繳納之金額為依其減收後之年費金額加倍繳納。

專利權人為自然人且無資力繳納專利年費者，得逐年以書面並檢附戶籍所在地之鄉（鎮、市、區）公所或政府相關主管機關出具之低收入戶證明文件，向本局申請免收專利年費。申請免收第一年之專利年費，應於核准審定書或處分書送達後三個月內為之。申請免收第二年以後之專利年費，應於繳納專利年費之期間內或期滿六個月內為之。

專利權人於預繳專利年費後，符合得減免專利年費者，得自次年起，就尚未到期之專利年費申請減免。專利權人經本局准予減收專利年費並已預繳專利年費後，不符合得減收專利年費者，應自次年起補繳其差額。

2.3 專利年費之退還

專利年費如有誤繳、溢繳或重複繳納者，得檢附原繳納之收據正本申請退還；如原收據已遺失者，可敘明理由向本局辦理退費。

專利權有拋棄或被撤銷確定之情事者，已預繳之以後各年之專利年費，得檢附原繳納之收據正本申請退還；如原收據已遺失者，可以敘明理由向本局辦理退費。

3. 專利權之異動

依專利法第 59 條、第 108 條準用第 59 條及第 126 條規定，發明及新型專利權人以其專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權；新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式樣專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向本局登記，不得對抗第 3 人。申言之，有關專利權之異動，專利法係採登記對抗主義，並非登記生效主義，因此，專利權讓與契約，雙方當事人意思表示一致，即生讓與效力，向本局申請登記僅生對抗效力。實務上，讓與契約書原則上由雙方當事人簽章，但讓與契約書如僅由讓與人簽章，受讓人雖未於讓與契約書上簽章，但於讓與申請書上簽章辦理讓與，則亦可謂雙方意思表示一致，毋庸通知補正。又此之登記，係以本局准予登記之日為準，即以本局發文日期為準(參照本局 90 年 3 月 28 日(90)智法字第 09086000310 號函示)。

申請專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權登記時，除須確認該專利權有效存在外，尚須確認無法院或行政執行處囑託查封，始可受理；倘有上開事由，則專利權異動登記應不受理。

3.1 專利權讓與

專利權讓與，乃權利主體發生了變更，即是由專利權人將其專利權移轉與受讓人。

依專利法施行細則第 40 條規定，申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。公司如因併購申請承受專利權登記換發證書者，應檢附併購之證明文件。

審查實務上應注意：

(1) 有關簽章審核事項，應依本局 95 年 4 月 28 日公告施行之「專利相關申請簽章審核處理原則」第四項【一】規定審核申請人之簽章。申請人之簽章須與卷存簽章一致，如所檢附申請書、證明文件上申請人簽章與卷存簽章均不一致者，本局將通知補正與卷存簽章一致。惟申請人得申請變更簽章，或以

切結方式代替；為切結時，除需檢送申請人之切結書外，另應檢送申請人之身分證明文件，申請人為法人時，則無需檢附法人證明文件。

(2) 公司因合併或併購申請承受專利權登記換發證書者，應辦理專利權讓與登記並檢附由主管機關出具之公司合併或併購之證明文件；惟原所有專利權之公司如吸收合併他公司後，公司名稱變更，因原所有專利權之主體不變，僅為更名而已，只須辦理公司更名，無須辦理讓與登記。

(3) 原經查封之專利權，嗣經拍定所為之專利權讓與登記，須俟原囑託之法院或行政執行處函囑塗銷或撤銷該查封登記時，始可受理。

(4) 經法院判決確定所承受之專利權者，仍應循專利權讓與登記辦理。

(5) 發明、新型追加案須與母案一併辦理專利權讓與登記，並分別附具申請文件及繳納規費。聯合新式樣，為同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似之創作，且聯合新式樣係附麗於原新式樣。因此，原新式樣辦理讓與登記時，其所繫屬之聯合新式樣應一併辦理讓與登記；同理，聯合新式樣辦理讓與登記時，其原新式樣亦應一併辦理讓與登記，並分別檢具讓與登記之申請文件，但僅須繳納一筆讓與規費，專利專責機關將一併辦理原新式樣及其所有聯合新式樣之讓與登記。

(6) 辦理讓與登記時,如原專利證書有遺失、毀損等致無法檢附之情形者,由讓與人聲明其事實即可,毋庸另行申請換發專利證書。

3.2 專利權繼承

繼承之性質與讓與相同，屬於權利主體的變更。專利權人於專利權存續期間內死亡時，權利依法得由繼承人繼承。

依專利法施行細則第 44 條規定，申請專利權繼承登記換發專

利證書者，應備具申請書，並檢附死亡與繼承證明文件及專利證書。

審查實務上應注意：

(1) 繼承人有多人時，全體繼承人應共同申請繼承登記。僅由其中 1 人或數人繼承時，並應檢附遺囑或全體繼承人共同簽署之遺產分割協議書或法院出具之拋棄繼承證明文件。

(2) 繼承人尚未成年，應由法定代理人或監護人連署。

(3) 發明、新型追加案須與母案一併辦理專利權繼承登記，並分別附具申請文件及繳納規費。聯合新式樣，為同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似之創作，且聯合新式樣係附麗於原新式樣。因此，原新式樣辦理繼承登記時，其所繫屬之聯合新式樣應一併辦理繼承登記；同理，聯合新式樣辦理繼承登記時，其原新式樣亦應一併辦理繼承登記，並分別檢具繼承登記之申請文件，但僅須繳納一筆繼承規費，專利專責機關將一併辦理原新式樣及其所有聯合新式樣之繼承登記。

3.3 專利權授權實施

專利權授權他人實施，係指專利權人將其專有之製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權或進口該方法直接製成物品之權授予被授權人。專利授權，由於授權人並未將其權利地位全部移轉讓與他人，故不生權利主體之變更，而只是將自己權利中之實施權交由他人行使，自己仍保有專利權人之地位。

在專利權授權實施登記時，當事人之間須簽訂書面的契約以保障雙方的權益。專利授權契約，係指專利權人在專利權的有效期內，授權被授權人在一定期間內和一定範圍內實施其專利，被授權人支付約定的授權金所訂立的合約。

依專利法施行細則第 42 條規定，申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。

審查實務上應注意：

(1) 專利申請權不得授權他人實施。

(2) 專利權授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間。專利權授權他人實施期間，以專利權期間為限。

(3) 聯合新式樣不得單獨辦理授權實施登記，發明、新型追加案可單獨辦理授權實施登記。

(4) 再授權亦屬授權，仍屬當事人間之約定，於合意時即已生效，惟以登記生對抗要件，對再授權之被授權人非無實益，因專利法及其施行細則無再授權之規範，故除原專利權人明示同意再授權他人實施外，原則上本局不受理專利權再授權實施登記。

3.4 專利權質權設定

質權是債權人為了擔保債權而占有由債務人或第三人移交之物品，得就該物品賣得價金受清償之權。我國民法有動產質權和權利質權之規定，專利權是一種無體財產權，以專利權為標的設定質權，自然是屬於權利質權。

依專利法施行細則第 43 條規定，申請專利權質權設定登記者，應由專利權人或質權人備具申請書、專利證書，並檢附質權設定契約。

審查實務上應注意：

(1) 專利權質權設定契約，應載明發明、新型名稱或新式樣物品名稱、專利證書號數、債權金額；其質權設定期間，以專利權期間為限。

(2) 專利權設定質權後，質權有變更或消滅者應檢附證明文件(質權變更登記者，應檢送變更證明文件；質權消滅登記者，應檢送債權清償證明文件或各當事人同意塗銷質權設定之證明文件)。

(3) 以專利權為標的設定質權者，除契約另有訂定外，質權人不得實施該專利權。

(4) 發明、新型追加案須與母案一併辦理專利權質權設定登記，並分別附具申請文件及繳納規費。聯合新式樣，為同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似之創作，且聯合新式樣係附麗於原新式樣。因此，原新式樣辦理質權設定登記時，其所繫屬之聯合新式樣應一併辦理質權設定登記；同理，聯合新式樣辦理質權設定登記時，其原新式樣亦應一併辦理質權設定登記，並分別檢具質權設定登記之申請文件，但僅須繳納一筆質權設定規費，專利專責機關將一併辦理原新式樣及其所有聯合新式樣之質權設定登記。

3.5 專利權信託

信託指委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人的利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。

依專利法施行細則第 41 條規定，申請專利權信託登記者，應由原專利權人或受託人備具申請書、專利證書，並檢附信託契約或證明文件。

審查實務上應注意：

(1) 申請專利權信託登記，應依本局 95 年 4 月 28 日公告施行之「專利相關申請簽章審核處理原則」第四項【一】規定審核申請人之簽章。申請人之簽章須與卷存簽章一致，如所檢附申請書、證明文件上申請人簽章與卷存簽章均不一致者，本局將通知補正與卷存簽章一致。惟申請人得申請變更簽章，或以切結方式代替；為切結時，除需檢送申請人之切結書外，另應檢送申請人之身分證明文件，申請人為法人時，則無需檢附法人證明文件。

(2) 發明、新型追加案須與母案一併辦理專利權信託登記，並分別附具申請文件及繳納規費。聯合新式樣，為同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似之創作，且聯合新式樣係附麗於原新式樣。因此，原新式樣辦理信託登記時，其所繫屬之聯

合新式樣應一併辦理信託登記；同理，聯合新式樣辦理信託登記時，其原新式樣亦應一併辦理信託登記，並分別檢具信託登記之申請文件，但僅須繳納一筆信託規費，專利專責機關將一併辦理原新式樣及其所有聯合新式樣之信託登記。

4. 專利權之消滅及回復

依專利法第 66 條及第 108 條、第 129 條準用第 66 條規定，專利權期滿時，自期滿之次日消滅；專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權於依民法第 1185 條規定歸屬國庫之日起消滅；第 2 年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅；專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。另依專利法第 67 條規定及第 108 條、第 129 條準用第 67 條規定，經舉發或依職權撤銷專利權確定者，專利權之效力，視為自始即不存在；並應限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷。

又依專利法第 17 條第 2 項規定，申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內得以書面敘明理由向本局申請回復原狀。但延誤法定期間已逾 1 年者，不在此限。申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

4.1 消滅事由

專利法第 66 條規定，專利權當然消滅之事由。所謂當然消滅是指一旦有該條所定事由，即發生權利消滅之效果，不待任何人主張，亦不待本局通知。當然消滅之效力是往後發生，不影響消滅前有效之專利權效力。專利法第 67 條規定，本局依舉發申請或依職權撤銷專利權之事由。

4.1.1 專利權期滿時，自期滿之次日消滅

專利權期限在發明為自申請日起算 20 年、新型為 10 年、新式樣為 12 年。

例如：發明專利第 027526 號專利權，申請日期 75 年 5 月 2 日，公告日期 76 年 9 月 16 日，專利權始日 76 年 9 月 16 日，專利權止日 95 年 5 月 1 日，專利權期滿消滅日為 95 年 5 月 2 日。

4.1.2 專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權依民法第 1185 條規定歸屬國庫之日起消滅

專利權人死亡後，該專利權歸屬其繼承人繼承，如繼承人有多數人時，在未分割前由所有繼承人公同共有。如無人繼承或所有繼承人均拋棄繼承，依民法規定，本應歸屬國庫，惟因專利權既無人繼承，如變成公共技術，任何人均可利用，對整個產業更有幫助，因此，規定於歸屬國庫之日起消滅。

4.1.3 第 2 年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅

專利法第 51 條規定，第一年年費之繳納為取得專利權之條件，未繳納者，無法取得專利權，不生專利權消滅之問題。第二年以後之年費，依專利法第 82 條規定，專利權人應於屆期前繳納，如屆期未繳納，又未於期滿後 6 個月內加倍補繳，其專利權當然消滅。

例如：發明專利第 141308 號專利權，申請日期 89 年 1 月 3 日，公告日期 90 年 9 月 11 日，專利權始日 90 年 9 月 11 日，專利權止日 109 年 1 月 2 日，專利權人因第 5 年年費逾限未繳，專利權當然消滅日為 94 年 9 月 11 日。

4.1.4 專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅

所謂書面表示之日，係指向本局以書面表示拋棄專利權之日。

4.1.5 經舉發或依職權撤銷專利權確定者，專利權之效力，視為自始即不存在

專利權經依舉發成立撤銷或職權撤銷者，專利權人得提起行政

救濟，如未提起或行政救濟維持原處分確定，即為撤銷確定，該專利權視為自始不存在，應限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷該證書。

4.2 專利權回復

專利權人因天災或不可歸責於己之事由，延誤法定期間致喪失專利權，得於原因消滅後 30 日內以書面敘明理由，並檢附相關證明文件，申請回復原狀。

例如：專利權人應於 94 年 10 月 1 日(含加倍補繳期限)以前繳納第 2 年年費，惟因於法定繳納年費期間遇有天災致無法如期繳納年費，若該天災原因於 94 年 10 月 31 日消滅，則專利權人應於 94 年 11 月 30 日前以書面敘明理由，向本局申請回復原狀。專利權人在請求回復原狀的同時，仍應完成尚未完成之行為。

第一章　說明書及圖式

1. 說明書……2-1-1

1.1 前言……2-1-1
1.2 發明名稱……2-1-2
1.3 發明摘要……2-1-2
1.4 發明說明……2-1-2
1.4.1 發明說明的記載原則…… 2-1-2
1.4.1.1 明確……2-1-3
1.4.1.2 充分……2-1-4
1.4.1.3 可據以實施……2-1-4
1.4.2 發明說明的記載順序及方式…… 2-1-6
1.4.2.1 發明所屬之技術領域……2-1-6
1.4.2.2 先前技術……2-1-6
1.4.2.3 發明內容……2-1-7
1.4.2.3.1 所欲解決之問題……2-1-7
1.4.2.3.2 技術手段……2-1-8
1.4.2.3.3 功效……2-1-8
1.4.2.4 實施方式……2-1-9
1.4.2.5 圖式簡單說明…… 2-1-11
1.4.3 違反充分揭露而可據以實施之要件的審查……2-1-11
1.4.4 其他注意事項……2-1-11
1.5 申請專利範圍…… 2-1-12

2. 圖式……2-1-12

3. 申請專利範圍……2-1-14

3.1 前言…… 2-1-14
3.2 申請專利範圍之範疇…… 2-1-14

3.3 申請專利範圍之記載形式…… 2-1-15
3.3.1 請求項之類型……2-1-15
3.3.1.1 獨立項…… 2-1-15
3.3.1.2 附屬項…… 2-1-16
3.3.2 請求項之記載要點……2-1-18
3.3.2.1 一般要點…… 2-1-18
3.3.2.2 獨立項之記載要點…… 2-1-20
3.3.2.3 附屬項之記載要點…… 2-1-21
3.3.3 請求項記載不合規定之態樣……2-1-22
3.3.4 連接詞……2-1-23
3.3.4.1 開放式…… 2-1-24
3.3.4.2 封閉式…… 2-1-24
3.3.4.3 半開放式…… 2-1-24
3.3.4.4 其他…… 2-1-24
3.4 申請專利範圍之記載原則…… 2-1-25
3.4.1 明確……2-1-25
3.4.1.1 範疇不明確…… 2-1-25
3.4.1.2 發明說明與申請專利範圍不一致…… 2-1-26
3.4.1.3 界定發明之技術特徵或技術關係不明確…… 2-1-26
3.4.1.3.1 界定發明之技術特徵不正確…… 2-1-26
3.4.1.3.2 無法瞭解界定發明之技術特徵的技術意義… 2-1-26
3.4.1.3.3 界定發明之技術特徵不一致…… 2-1-26
3.4.1.3.4 界定發明之事項與技術無關…… 2-1-27
3.4.1.4 以擇一形式界定發明而選項不具類似的性質…… 2-1-27
3.4.1.5 表現方式所致之不明確…… 2-1-27
3.4.1.6 功能、性質或製法之界定方式所致之不明確…… 2-1-41
3.4.2 簡潔……2-1-41
3.4.3 為發明說明及圖式所支持……2-1-41
3.5 申請專利範圍之認定…… 2-1-44

3.5.1 以性質界定物之申請專利範圍……2-1-45
3.5.2 以製造方法界定物之申請專利範圍……2-1-45
3.5.3 以功能界定物或方法之申請專利範圍……2-1-46
3.5.4 以用途界定物之申請專利範圍……2-1-46
3.5.5 用途發明之申請專利範圍……2-1-47

第一章　說明書及圖式

專利申請人向專利專責機關申請發明專利，所提出之說明書及圖式係取得申請日之文件。說明書應記載之事項規定於專利法第二十六條及施行細則第十五條第一項，內容包括發明名稱、發明摘要、發明說明及申請專利範圍；其中「發明名稱」規定於細則第十五條第二項，「發明摘要」規定於細則第十六條，「發明說明」規定於細則第十七條，「申請專利範圍」規定於細則第十八、十九條。此外，「圖式」規定於細則第二十條。

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書及圖式明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者（參照本章 1.4.1.3「可據以實施」）能瞭解其內容，並可據以實施，以作為公眾利用之技術文獻；並明確界定專利之技術範圍，以作為保護專利權之專利文件。

1. 說明書

1.1 前言

說明書應記載之事項，除申請專利範圍外，並應載明發明名稱、發明說明及摘要（專 26.I）；發明說明應敘明之事項包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明，其中發明內容包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效（專施 17.I.3）。

發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技

術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（專 26.II），且發明說明及圖式必須足以支持申請專利範圍（專 26.III）。

1.2 發明名稱

發明名稱應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字（專施 15.II）。發明名稱應明確、簡要指定申請專利之標的，並反映其範疇（category），例如物或方法；儘可能使用國際專利分類表中之分類用語，以利於分類、檢索。發明名稱中不得包含非技術用語，例如人名、地名、代號等；不得包含模糊籠統之用語，例如「及其類似物」之類的用語，或僅記載「物」、「方法」、「裝置」等。

審查時，應檢核發明名稱。補充、修正說明書或圖式而變更申請之範疇時，應注意發明名稱與申請專利範圍之範疇是否相符；但二者之文字無須完全相同。

1.3 發明摘要

發明摘要，應敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過二百五十字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式；不得記載商業性宣傳詞句（專施 16）。

1.4 發明說明

發明說明為說明書除了申請專利範圍以外的主要部分，其應敘明之事項包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明等（專施 17.I）。發明說明與圖式均得作為解釋申請專利範圍之依據。

1.4.1 發明說明的記載原則

說明書作為技術文獻及專利文件，發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而專利權人能據以保護該發明。因此，發明說明形式上應敘明發明所屬之技術領域、先前技

術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實施（專 26.II）（本章以下稱充分揭露而可據以實施），而發明說明及圖式之內容必須足以支持申請專利範圍中所載申請專利之發明（專 26.III）。發明說明之記載是否已明確且充分揭露，須在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識予以審究。例如申請專利範圍未請求之部分，發明說明對於該部分是否明確且充分揭露，則不予審究。審查時，若發明說明之記載未明確或未充分揭露申請專利之發明，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實施者，應以違反專利法第二十六條第二項為理由，通知申請人申復或補充、修正說明書或圖式。

發明說明應明確且充分揭露，指發明說明之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其是否可據以實施為判斷的標準，若達到可據以實施之程度，即謂發明說明明確且充分揭露申請專利之發明。其中，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護的申請標的（subject matter）。

1.4.1.1 明確

發明說明應明確，指申請專利之發明應明確，且記載之用語亦應明確。

(1)申請專利之發明應明確，即應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明。

(2)記載之用語應明確，即應以發明所屬技術領域中之技術用語記載，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可，且發明名稱、摘要、發明說明及申請專利範圍之用語應

一致（專施 15.IV），所使用之元件符號亦應一致。

1.4.1.2 充分

充分揭露的發明說明應包含專利法施行細則第十七條中所載之事項及內容：

(1)瞭解申請專利之發明所需的內容。例如應記載發明所屬之技術領域及先前技術等，有圖式者，尚應包括圖式簡單說明。

(2)判斷申請專利之發明是否具備專利要件所需的內容。例如應記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

(3)實施申請專利之發明所需的內容。例如應記載一個以上實施發明之方式，必要時得以實施例說明。

此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應於發明說明中記載。

1.4.1.3 可據以實施

專利法第二十六條第二項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。

通常知識（general knowledge），指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所

載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實施該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實施該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，這種發明說明之記載不得被認定符合充分揭露而可據以實施之要件。

評估是否必須過度實驗，至少應考量下列因素：

(1)申請專利範圍的廣度

(2)申請專利之發明的本質

(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準

(4)發明在所屬技術領域中之可預測程度

(5)發明說明所提供指引的數量（amount of direction），包括先前技術中所述及者

(6)基於揭露內容而實施申請專利之發明所需實驗的數量

發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件，係以申請專利之發明為對象，故對於發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明，無論發明說明是否明確且充分揭露，均無關申請專利之發明，並未違反充分揭露而可據以實施之要件。

有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施。因此，申請人最遲應於申請日將該生物材料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、寄存日期及寄存號碼。但該生物材料為該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存（專 30.I）。若未依規定寄存，或未於申請之次日起三個月內檢送寄存證明文件者，視為未寄存（專 30.II），有違充分揭露而可據以實施之要件。

1.4.2 發明說明的記載順序及方式

發明說明的內容包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、圖式簡單說明等事項，應依序撰寫，並附加標題；違反者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，應以違反專利法第二十六條第四項之規定為理由，予以核駁。惟發明之性質以其他方式表達，即能明確且充分表達所有必要技術特徵，而符合充分揭露而可據以實施之要件者，例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明或簡單技術之發明，得不依前述之順序或方式撰寫。

1.4.2.1 發明所屬之技術領域

發明所屬之技術領域應為申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域，並非上一階的領域或發明本身，亦非相鄰的技術領域。具體的技術領域通常與發明在國際專利分類表中可能被指定的最低階分類有關，例如自行車轉向裝置的改良發明，由於該轉向裝置僅能應用於自行車領域，故「自行車轉向裝置」為具體的技術領域，其上一階領域為「自行車」，本項發明所屬之技術領域應記載為「本發明係有關一種自行車，尤其是一種自行車轉向裝置...」，或「本發明係有關一種自行車轉向裝置...」。

惟若申請專利之發明為開創性發明，不屬於既有之技術領域者，僅須記載該發明所開發之新技術領域。

1.4.2.2 先前技術

發明說明中應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，並據以進行檢索、審查。若獨立項以二段式撰寫者，則發明說明中所記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵。

發明說明中引述或檢送的先前技術文獻得為專利文獻或非專利文獻，必要時得通知申請人譯為中文。引述專利文獻者，儘可能載明專利文獻的國別、公開或公告編號及日期；引述非專利文獻者，儘可能以該文獻所載之原文註明該文獻之名稱、公開日期及詳細出處。引述或檢送之先前技術文獻應為公開刊物，包括紙本或電子之形式。

發明說明的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實施。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實施之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實施，則應於發明說明中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。

由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者被視為瞭解申請時的通常知識，審查時，不得要求申請人記載自教科書或工具書之類文獻中習知或普遍使用之資訊；而且除非必要，不得要求申請人記載所引述文獻的詳細內容。對於同一技術特徵，無須重複記載不同的先前技術；但若有重複記載或所記載的先前技術與申請專利之發明無關，除非其毫不相關，否則無須要求刪除。

應特別說明者，開創性發明得不記載先前技術。

1.4.2.3 發明內容

發明內容包含三部分：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。撰寫發明內容時，應以綜合的形式記載該三項內容及三者之間的對應關係，無須就問題、技術手段及功效三者分項撰寫。

1.4.2.3.1 所欲解決之問題

所欲解決之問題，指申請專利之發明所要解決先前技術中存在

的問題。除偶然發現但具有技術性之發明外，發明內容應記載一個或一個以上申請專利之發明所欲解決的問題。

記載所欲解決之問題時，應針對先前技術中存在的問題加以敘述，客觀指出先前技術中顯然存在或被忽略的問題，或導致該問題的原因或解決問題的困難。記載內容應僅限於申請專利之發明所欲解決的問題，不得有主觀的詆毀、貶損用語，亦不得記載商業性宣傳詞句。

惟若即使未記載所欲解決之問題，仍然能瞭解申請專利之發明能解決該問題，而符合充分揭露而可據以實施之要件者，則無須要求申請人必須在形式上記載該所欲解決之問題。

1.4.2.3.2 技術手段

技術手段，係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術方案，為技術特徵所構成。技術手段為發明說明的核心，亦為實施申請專利範圍中所載之發明的內容。為符合充分揭露而可據以實施之要件，應明確且充分記載技術手段的技術特徵，亦即技術手段之記載至少應反映申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵。為避免認定上之困擾及分歧，記載之用語應與申請專利範圍之用語一致。

1.4.2.3.3 功效

對照先前技術之功效，係實施發明內容中之技術手段所直接產生的技術效果，亦即構成技術手段之技術特徵所直接產生的技術效果，其為認定申請專利之發明是否具進步性的重要依據。記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與發明說明中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題；但不得詆毀任何特定之物或方法。

發明功效，得以產量、品質、精密度、效率、產率的提高，能源、材料、製程的節省，加工、操作、使用上的便利，環境污染的防治及有用特性的發現等予以表現。機械或電機領域的發明功效得以發明的結構特徵及作用方式予以表現；若化學領域的發明功效係藉實驗數據予以表現時，應說明其實驗條件及方法。

1.4.2.4 實施方式

實施方式，係申請專利之發明的詳細說明，為發明說明的重要部分，對於明確且充分揭露、能瞭解及實施發明，以及對於支持及認定申請專利範圍，均極為重要。因此，發明說明應就一個以上發明之實施方式加以記載，必要時得以實施例（examples）說明；有圖式者，應參照圖式加以說明（專施 17.I.4）。

記載實施方式時，應就申請人所認為實施發明的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段。為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實施。記載必要技術特徵時，應詳細記載其內容，不得僅引述先前技術文獻或說明書中之其他段落；對於申請專利之發明與先前技術有區別的技術特徵及附屬項中的附加技術特徵，均應詳細記載。

實施方式或實施例的記載內容應依申請專利之發明的性質而定。對於物之發明，應敘明其機械構造、電路構造或化學成分，說明組成該物之元件與元件之間的結合關係。對於可作動之物，若敘明其構造尚無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施時，應敘明其作動過程或操作步驟。對於方法發明，應敘明其步驟，得以不同的參數或參數範圍表示其技術條件。參照圖式敘明發明之具體實施方式時，所載之元件符號應與圖式中所示者一致，並置於對應的元件名稱之後。

在某些技術領域，如電腦，以功能界定物之發明時，除非發明說明之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件，否則應記載實施該功能之特定方式。利用物之特性的用途發明，如醫藥，通常須記載支持該醫藥用途之實施例。單就物之構造仍無法推斷如何製造或使用該物之發明，如化學物質，通常須記載一個或一個以上之實施例，以符合充分揭露而可據以實施之要件。

技術手段簡單之發明或於技術手段中之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件者，均無須再敘明其實施方式。

實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式，其數目主要是取決於申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度，如並列元件的總括程度或數據的取值範圍；而實施例的數目是否適當，亦應考量發明的性質、所屬技術領域及先前技術的情況，原則上應以是否符合充分揭露而可據以實施之要件及是否足以支持申請專利範圍，予以判斷。

當一個實施例足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段時，發明說明得僅記載單一實施例。若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣，僅記載單一實施例並不符合充分揭露而可據以實施之要件時，應記載一個以上不同之實施例，或記載性質類似之擇一形式實施方式（alternative embodiments），以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍。

通常不得將補充之實施例載入發明說明，更不得載入申請專利範圍，補充之實施例僅能作為審查專利要件之參考。將申請專利範圍中之內容載入實施例中，使發明說明得以支持申請專利範圍，並不會超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。若發明說明揭露不足，增加實施例會擴張申請標的，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍時，應逕依原內容審查；但若這種揭露不足僅發生在發明的某些實施方式，其他實施方式並無揭露不足的情形時，應減縮申請專利範圍中所載之發明至實施方式已充分揭露的範圍。有關說明書及圖式之補充修正、更正的詳細內容見第六章「說明書及圖式之補充修正、更正」。

1.4.2.5 圖式簡單說明

有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號（專施 17.I.5）；有多幅圖式者，應就所有圖式說明之。

1.4.3 違反充分揭露而可據以實施之要件的審查

為達成充分揭露而可據以實施之要件，發明說明之記載必須以明確且充分的方式為之，其責任在於申請人。發明說明之記載是否明確且充分，是否可據以實施，與記載方式並無必然關係，必須審慎考量並合理指出發明說明之內容實質上未明確或未充分揭露申請專利之發明，始得以不符合充分揭露而可據以實施之要件，依專利法第二十六條第二項之規定核駁申請案；不得僅以不符合記載方式的形式規定，即認定不符合充分揭露而可據以實施之要件。

欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的情況如下：

(1)發明說明僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者；

(2)發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟；

(3)發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但採用該技術手段不能解決問題者；

(4)發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但無法再現或僅能隨機再現發明說明所載之結果者，例如涉及微生物突變的方法，這種情形並不等同於製造上可能發生的不良率；

(5)發明說明雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，致無法證實該技術手段者。

1.4.4 其他注意事項

說明書之記載必須明確、易懂、不矛盾，原則上應使用發明所

屬技術領域公知或通用的技術用語，避免艱深不必要的技術用語。對於新創的或非屬該技術領域之人所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等同之意義時，始得認可該用語。若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義，則不得用來表達其基本意義之外的不同意義，以免產生混淆。

說明書應用中文記載（專施 3.II）；惟在不會產生混淆的情況下，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之特殊技術名詞，如 CPU、PVC、Fe、RC 結構等，得使用中文以外之技術用語。科學名詞之譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為原則；未經該館編譯或專利專責機關認有必要時，得通知申請人附註外文原名（專施 3.I）。對於數學式、化學式或化學方程式，必須使用一般所使用的符號及表示方式。說明書中之用語、符號或中文譯名應使用該發明所屬技術領域中所通用者，且其在整份說明書中應前後一致。

說明書中的計量單位應適當使用國家法定度量衡單位（參照度量衡法）或國際單位制計量單位，必要時得使用該領域公知的其他計量單位。此外，應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合充分揭露而可據以實施之要件。

1.5 申請專利範圍

因申請專利範圍之記載涉及專利權範圍的認定，宜有更詳細之說明，爰於本章 3.「申請專利範圍」中詳述。

2. 圖式

圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。圖式係判斷是否符合充分揭露

而可據以實施之要件的基礎之一，其與發明說明均得作為解釋申請專利範圍之依據。

發明之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件；圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字；圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明技術特徵之圖式為代表圖(專施 20)。在無法以圖式表現的情況下，若能直接再現並符合圖式所適用之規定者，得以照片取代，例如金相圖或細胞組織染色圖。發明說明、申請專利範圍與圖式三者中所註明之元件符號應一致，且記載同一元件時，應以同一符號予以註記。說明書中未註記的元件符號通常不得出現於圖式，若修正說明書時刪除說明書中整段內容，而要刪除圖式中相對應之記載有困難時，審查人員不得僅因其不一致，而予以核駁。惟應注意者，說明書或申請專利範圍中所註記之元件符號，均必須出現於圖式。違反前述專利法施行細則之規定者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第二十六條第四項之規定為理由，逕予核駁。

圖式應以表達發明技術內容之圖形及元件符號為主，說明文字應記載於圖式簡單說明欄內，圖式本身僅得註記圖號及元件符號，但為明確瞭解圖式，得加入單一簡要語詞，如水、蒸氣、開、關等。雖然專利法施行細則第二十條第二項規定，除必要註記外不得記載其他說明文字；但在下列情況下容許必要的註記：

(1)座標圖：得有縱軸、橫軸、線及區域之說明；

(2)工程圖：得有方塊圖的方塊說明，以及原料及產物之記載；

(3)回路圖：得有方塊圖的方塊說明，信號及電源之記載，以及積體電路、電晶體及電阻器等記號；

(4)波形圖：得有波形之說明及波形表示式；

(5)流程圖：得有方塊圖的方塊說明及邏輯判斷之記載；

(6)狀態圖：得有座標軸、線及區域之說明；

(7)向量圖：得有向量及座標軸之說明；

(8)光路圖：得有光的成分、相位差、角度及距離之記載。

繪製方塊圖時，應於方塊內加註說明文字，或註記方塊之編號；繪製詳細電路圖時，對於慣用元件如電晶體、電容、電阻、場效電晶體、二極體等，得分別以 Tr、C、R、FET、D 等符號代之。

3. 申請專利範圍

3.1 前言

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，而申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持。本節係就申請專利範圍之範疇、記載及認定予以說明。

3.2 申請專利範圍之範疇

申請專利範圍得區分為兩種範疇：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及物品用於特定用途的方法等。

一申請案申請專利範圍得包含前述兩種範疇，每一範疇均應為一申請標的；配合發明之內容，其申請專利範圍應以兩項以上的獨立項表示。兩個以上申請標的屬於同一範疇但不適於記載於單一請求項時，若其符合發明單一性且申請專利範圍整體符合簡潔的要求，亦得以兩項以上的獨立項表示。例如兩個各自獨立且分別可以獲致功效、達成目的之發明，如電插頭與插座、發送器與接收器、一化合物具有多種製備方法或一物質具有多種不同用途等，若其屬於一個廣義發明概念，符合發明單一性，均得以兩項以上的獨立項表示。

3.3 申請專利範圍之記載形式

申請專利範圍之記載形式規定於專利法施行細則第十八條及第十九條，違反者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第二十六條第四項之規定為理由，予以核駁。

3.3.1 請求項之類型

申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單位。依記載形式之差異，請求項分為獨立項及附屬項兩種，兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響。

3.3.1.1 獨立項

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵(專施18.II)；亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵。

為避免重複記載相同內容，使請求項之記載明確、簡潔，得以引用排序在前之另一請求項的方式記載獨立項。引用記載形式之獨立項雖然具有附屬項之記載形式，但實質上仍然屬於獨立項，其與其他獨立項分屬不同之發明，只是各獨立項之間必須符合發明單一性規定。引用記載形式之獨立項的技術手段包含其所引用之請求項中被引用之技術特徵，而非其所引用之請求項中所有的技術特徵。引用記載形式之獨立項之例如下：

(1)引用另一不同範疇之請求項

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 A，…。

2.一種如請求項 1 之化合物 A 的製造方法，…。

(2)引用另一請求項中之次組合（sub-combination）

〔申請專利範圍〕

1.一種具有特定形態之公螺牙之螺栓，…。

2.一種配合請求項 1 之螺栓而具有該特定形態之母螺牙之螺帽，…。

〔說明〕

「組合」指結合多個元件、成分之物或結合多個步驟之方法;「次組合」指其所屬之「組合」中的元件或步驟。本例中「組合」為螺栓及螺帽之結合,「次組合」為螺栓或螺帽。

(3)引用另一請求項中之部分技術特徵

1.一種系統，具有 A 構造…。

2.一種如請求項 1 所述之系統，具有 B 構造以替代 A 構造。

3.3.1.2 附屬項

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵（專施 18.III 後段），並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。

附屬項可分為下列兩種態樣：

(1)詳述式 - 將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定，例如：

〔申請專利範圍〕

1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。

2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板呈波浪狀。

(2)附加式 - 將被依附之請求項全部技術特徵包含在內 , 並增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，例如：

〔申請專利範圍〕

1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。

2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板貼設有反光片。

以選擇式依附於兩項以上請求項之附屬項為多項附屬項。多項附屬項之記載形式如下述之第 3 項及第 7 項：

〔申請專利範圍〕

1.一種空調裝置，包含有風向調節機構及風量調節機構…。

（獨立項）

2.如請求項 1 所述之空調裝置，其中之風向調節機構係…。

（單項附屬方式記載之附屬項）

3.如請求項 1 或 2 所述之空調裝置，其中之風量調節機構係…。

（多項附屬方式記載之附屬項）

4.如請求項 2 所述之空調裝置，其中…。

（單項附屬方式記載之附屬項）

5.如請求項 4 所述之空調裝置，其中…。

（單項附屬方式記載之附屬項）

6.如請求項 5 所述之空調裝置，其中…。

（單項附屬方式記載之附屬項）

7.如請求項 4、5 或 6 所述之空調裝置，其中…。

（多項附屬方式記載之附屬項，其中「4、5 或 6」亦可記載為「4 至 6 中任一項」)

3.3.2 請求項之記載要點

3.3.2.1 一般要點

請求項之保護範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定，故每一請求項之文字敘述應以單句為之（專施 18.VI 前段），僅在句尾使用句點。若技術特徵繁多，其內容及相互關係複雜，即使以標點符號仍難以將其關係敘明時，得於請求項中分段敘述。

發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容；必要時，得有一項以上之附屬項（專施 18.I 前段）。申請專利範圍中有兩項以上以請求項時，每一請求項應換行記載，且應依序以阿拉伯數字編號排列（專施 18.I 後段）。請求項依附其他請求項時，僅得依附排序在前之請求項。

專利權之範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載，亦不得省略必要技術特徵，且不得記載商業效益或其他非技術性事項。申請專利範圍中之用語，應與說明書所載之發明名稱、摘要、發明說明之用語一致（專施 15.IV）。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖（專施 18.VII），且其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號（專施 18.VI 後段），即不得僅記載「如說明書…部分所述」或「如圖…所示」等類似用語。惟若發明涉及之特定形狀僅能以圖形界定而無法以文字表示時，或化學產物發明之技術特徵僅能以曲線圖或示意圖界定時，請求項得記載「如圖…所示」等類似用語。

請求項所載之技術特徵得引用圖式中相對應的元件符號，以理解請求項所載之技術特徵。若有複數個實施例，獨立項僅須參照最重要實施例之元件符號。元件符號不得限制申請專利範圍，其唯一的作用僅在於瞭解申請專利範圍。記載元件符號時，元件符號應列於該元件名稱之後，並載於小括號內。

原則上請求項所載之技術特徵應以結構或步驟表現，作為限定條件（limitation）；但複數技術特徵組合之發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗，即能毫無困難瞭解該發明執行功能的技術手段時，其技術特徵得以手段功能用語或步驟功能用語表示（專施 18.VIII 前段）。

請求項以物理或化學性質界定發明時，原則上應於申請專利範圍中記載參數值的量測方法，但有下列情事之一者，則無須記載：

(1)量測方法的記載太冗長，因不夠簡潔或難以瞭解，而可能使申請專利範圍不明確時，請求項之記載只要參照發明說明所載之量測方法即可；

(2)量測方法係唯一的方法或普遍使用的方法，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之量測方法；

(3)所有已知的方法均會產生相同結果者。

若申請專利範圍能為發明說明所支持，則申請專利範圍得就申請專利之發明作總括性的界定。通常申請專利範圍總括的方式有下列二種：

(1)以上位概念總括

例如以「C_1-C_4烷基」總括甲基、乙基、丙基及丁基；以「固定手段」總括螺釘、螺栓及釘等。

(2)以擇一形式總括

以「或」、「及」並列數個選項的具體技術特徵，例如「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。以擇一形式總括時，並列的各選項應具有類似的性質，不得將以上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列。此外，以擇一形式總括的概念應明確，例如「A、B、C 或類似物（或物質、設備、方法）」，若該類似物的定義不明確，則不得與具體的 A、B、C 並列。

審查時，應注意總括的範圍是否擴大發明的申請專利範圍，而無法為發明說明所支持。若有具體理由認定總括的範圍不適當或無法為發明說明所支持時，應通知申請人申復說明。若引證之先前技術屬於請求項總括的範圍時，應以核駁理由先行通知書通知申請人減縮申請專利範圍。

3.3.2.2 獨立項之記載要點

發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容（專施 18.I 前段）。獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵（專施 18.II）；此處所稱之申請專利之標的，指申請專利之名稱。

為使公眾更明確瞭解獨立項，並明確、簡潔區分申請專利之標的與先前技術共有之必要技術特徵及有別於先前技術之必要技術特徵，獨立項得以二段式（two-part form）之形式撰寫（專施 19）：

(1)前言部分：應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；

(2)特徵部分：應以「其改良在於」或其他類似用語，如「其特徵在於」、「其改良為」、「其特徵為」，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

前言部分之申請專利之標的，指與發明有關的裝置、組成物、方法等之名稱，且必須屬於發明說明中所載發明所屬的技術領域。例如「一種套筒扳手之棘輪構造」，不得僅記載「一種棘輪構造」，而超出發明所屬的技術領域。前言部分所載之必要技術特徵，僅須記載與申請專利之標的密切相關的共有部分。例如手錶之發明，其改良特徵在於日期顯示窗，前言部分僅須記載「一種具有日期顯示窗的手錶…」，無須提及手錶其他已知的共有特徵，如指針、動力來源等。

特徵部分應敘明申請專利之標的與該先前技術不同的必要技術特徵；於解釋申請專利範圍時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合（專施 19.II）。若經檢索，發現先前技術已揭露前言部分之技術特徵與特徵部分中之部分技術特徵的結合，且其功效並無不同時，則應通知申請人修正申請專利範圍，將特徵部分中之該部分技術特徵載入前言部分。

二段式撰寫形式僅適用於獨立項，不適用於附屬項。雖然二段式撰寫形式具有明確、簡潔的優點，惟若發明之性質不適於以二段式撰寫時，亦得以其他形式撰寫，例如不分段敘明至少一個以上之技術特徵作為界定申請專利範圍之限定條件。適於這種情況之發明如下：

(1)開創性發明；

(2)已知技術的組合發明，其發明重點在於組合本身；

(3)已知發明的改良，其改良之重點在於刪除某一技術特徵，或置換某一技術特徵，或將技術特徵間的相互關係重新安排。

3.3.2.3 附屬項之記載要點

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵（專施 18.III 前段）。附屬項僅得依附排序在前之獨立項或附屬項（專施 18.V 本文）。

每一獨立項得為一項以上之附屬項所依附，而附屬項得依附獨立項或附屬項。為瞭解相關請求項之依附關係，附屬項無論是直接或間接依附，均必須以最適當的方式群集在一起，排列在所依附之獨立項之後，另一獨立項之前。

附屬項之記載應包含依附部分及限定部分：

(1)依附部分：敘明被依附之請求項之項號及申請標的；

(2)限定部分：敘明增加的技術特徵。

附屬項的依附部分應敘明被依附之請求項項號，並應重述被依附之請求項的申請標的，例如「如請求項 1 所述之照相機快門...」。

附屬項的限定部分可以就被依附之請求項中的技術特徵作進一步的限定，若該請求項為獨立項時，附屬項不僅可以限定該獨立項的特徵部分，亦可以限定該獨立項的前言部分。

多項附屬項之記載應以選擇式為之(專施 18.IV)，即多項附屬項中所載之被依附的獨立項或附屬項項號之間應以「或」或其他與「或」同義的擇一形式用語表現。多項附屬項不得直接或間接依附另一多項附屬項(專施 18.V 但書)，例如請求項第 3 項之依附部分記載為「如請求項 1 或 2 之…」，其依附於請求項 1、2 兩項，且以擇一形式「或」記載；請求項第 4 項記載為「如請求項 1、2 或 3 之…」，因第 3、4 項均為多項附屬項，故第 4 項不得依附於第 3 項。

3.3.3 請求項記載不合規定之態樣

(1)附屬項依附排序在後之請求項者

例 1：

〔申請專利範圍〕

1.如請求項 2 所述之滾珠軸承，其係於外輪之外側上設有環狀緩衝體。

2.一種滾珠軸承，具特定構造…。

〔說明〕

第 1 項依附第 2 項

(2)以多項附屬方式記載，而其記載不明確者

例 1 依附請求項非以選擇式為之，致不明確者：

〔申請專利範圍〕

1.一種空調裝置，包含風向調節機構及風量調節機構，…。

2.如請求項 1 所述之空調裝置，其中之風向調節機構係…。

3.如請求項 1 及 2 所述之空調裝置，其中之風量調節機構係…。

〔說明〕

第 3 項非以選擇式依附第 1、2 項

例 2 多項附屬項直接或間接依附多項附屬項，致不明確者：

〔申請專利範圍〕

1.一種製造化合物 A 之方法，……，其中反應溫度為 50-100℃。

2.如請求項 1 之方法，其中反應溫度為 60- 80℃。

3.如請求項 1 或 2 之方法，其中反應溫度為 70℃。

4.如請求項 2 或 3 之方法，其中……。

5.如請求項 4 之方法，其中……。

6.如請求項 5 之方法，其中……。

7.如請求項 5 或 6 之方法，其中……。

〔說明〕

第 4 項為多項附屬項直接依附多項附屬項

第 7 項為多項附屬項間接依附多項附屬項

例 3 被依附之請求項中之技術手段雖然一致，但依附之請求項包含兩種以上範疇，致不明確者：

〔申請專利範圍〕

1.一種具有特定構造之人工心臟。

2.一種依特定步驟製造如請求項 1 之人工心臟的方法。

3.如請求項 1 之人工心臟或請求項 2 之製造人工心臟的方法，備有特定安全裝置者。

〔說明〕

第 3 項包含人工心臟及其製造方法兩種範疇

3.3.4 連接詞

請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，該請求項需要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式：

3.3.4.1 開放式

開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including) 等。

3.3.4.2 封閉式

封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項中所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」(consisting of) 等。被依附之請求項使用封閉式語言，其附屬項不得外加元件、成分或步驟。

3.3.4.3 半開放式

半開放式連接詞介於以上開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除說明書中有記載而實質上不會影響請求項中所記載的元件、成分或步驟，如「基本上 (或主要、實質上) 由…組成」(consisting essentially of) 等。請求項若以半開放式連接詞撰寫，認定上不排除說明書中已記載而實質上不會影響申請專利之發明主要技術特徵的元件、成分或步驟，例如「一種主要由成分 A 組成之物」，說明書中若載明申請專利之發明得包含任何已知之添加物，如乳化劑，且並無證據顯示乳化劑之添加實質上會影響申請專利之發明的主要技術特徵時，則認定上不排除乳化劑。

3.3.4.4 其他

請求項若以其他連接詞撰寫，則須參照說明書上、下文意，依個案予以認定。「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being) 等連接詞究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。例如「一種具有編碼人類 PI 序列之 cDNA」，由說明書中若可瞭解該 cDNA 尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

3.4 申請專利範圍之記載原則

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象。因此，申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持（專 26.III）。

3.4.1 明確

申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：

(1)發明說明揭露之內容

(2)申請時的通常知識

(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知

若申請專利範圍有不明確之情況，是否得補充、修正說明書及圖式，參見第六章「說明書及圖式之補充修正、更正」。

3.4.1.1 範疇不明確

每一請求項的範疇應明確，並應與申請標的一致。發明範疇不明確之例，例如請求項記載為「一種方法或裝置，包含...」或「一種方法及裝置，包含...」；或無法判斷請求項所指者為物或方法，例如「化學物質 X 的消炎功效」。

形式上為用途的請求項，如「物質 X 作為殺蟲劑之應用」，應視為相當於方法請求項「利用物質 X 殺蟲的方法」，其申請標的並非殺蟲劑；而「物質 X 於製備治療疾病 Y 之藥品的應用」應視為

「用物質 X 製備治療疾病 Y 之藥品的方法」,其申請標的並非藥品。

3.4.1.2 發明說明與申請專利範圍不一致

發明說明與申請專利範圍之記載不一致，而可能使申請專利範圍不明確之情事如下：

3.4.1.2.1 記載內容不一致

例如發明說明之記載以某技術特徵限定其發明，但申請專利範圍未以該技術特徵予以限定。

3.4.1.2.2 必要技術特徵不一致

例如依發明說明之記載或隱含的內容，並參酌申請時的通常知識，認定獨立項未敘明實施之必要技術特徵，而違反專利法施行細則第十八條第二項之規定。

3.4.1.2.3 申請專利範圍未涵蓋發明說明之部分標的

例如申請專利範圍記載利用半導體之電路，但發明說明載有利用真空管之電路之實施例。

3.4.1.3 界定發明之技術特徵或技術關係不明確

3.4.1.3.1 界定發明之技術特徵不正確

例如組成物某一成分的上限值與其他成分的下限值之總和超過 100%，如請求項記載為「一種組成物 X 包含 40 至 60 重量百分比的 A、30 至 50 重量百分比的 B、及 20 至 30 重量百分比的 C。」

3.4.1.3.2 無法瞭解界定發明之技術特徵的技術意義

請求項所記載之技術特徵係判斷專利要件的事項，若無法瞭解技術特徵的技術意義時，則無法據以審查。例如請求項記載為「一種包含成分 Y 之黏著組成物，其黏度為 a 至 b，係依據 X 實驗室之量測方法所測得者」，惟發明說明中未揭露 X 實驗室之技術定義或

量測方法，且其亦非屬申請時的通常知識。又如請求項記載「一種以特定方程式 A 之特定數值限定的產物 B」，該特定方程式 A 僅以獲得的結果予以表示，即使參酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，仍無法瞭解其技術意義；惟若發明說明敘明得到該方程式之過程或決定該方程式之數值限定的理由等（包括該數值係由實驗結果得到者），則通常能瞭解其技術意義。

3.4.1.3.3 界定發明之技術特徵不一致

例如請求項記載為「一種製造終產物 D 之方法，包含從起始物 A 製造中間產物 B 的第一步驟，及從中間產物 C 製造該終產物 D 的第二步驟。」由於第一步驟製造的中間產物 B 與第二步驟的起始物 C 不同，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，仍無法瞭解第一步驟與第二步驟之間的關係。

3.4.1.3.4 界定發明之事項與技術無關

例如請求項記載為「傳送特定電腦程式的資訊傳送媒介」，由於資訊的傳送為傳送媒介固有的功能。請求項記載之事項僅指出特定電腦程式在特定媒介上於任何時間被傳送到任何地點的固有功能，但未敘明該資訊傳送媒介與該電腦程式之間的任何技術關係。

3.4.1.4 以擇一形式界定發明而選項不具類似的性質

擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以「或」、「及」並列數個選項的具體特徵，例如「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。擇一形式中選項之間應具備類似的性質，並應符合發明單一性規定。請求項以擇一形式界定發明，但各選項不具類似的性質時，會導致申請專利範圍不明確。

3.4.1.5 表現方式所致之不明確

(1)請求項中使用負面表現方式，例如「除…之外」、「非…」或類似用語，通常會導致申請專利範圍不明確。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，則得以此類用語表現。

此外，若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定申請專利範圍時，例如為迴避先前技術之核駁，則得以負面表現方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外。

〔不明確之例〕

例 1：

〔申請專利範圍〕

一種自行車曲柄之製造方法，其係包括下列步驟：(a)…；(b)…；(c)使用一非切削加工方式，將該踏板端封口。

〔說明〕

請求項中「非切削加工」之用語係界定踏板端封口之方式。雖然實施例中已敘明以「沖製法」及「滾壓法」製得之曲柄具有優異的效果，但就通常知識而言，加工方式不勝枚舉，未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果。因此，請求項中以負面表現方式「非切削加工」排除切削加工方式，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎無法瞭解其範圍，會導致申請專利範圍不明確。

〔明確之例〕

例 2：

〔申請專利範圍〕

一種自行車座墊立管，其包括插束段及座墊立管兩部分，兩者均呈非圓管形態，以利相互插置結合。

〔說明〕

請求項中「非圓管形態」之用語係界定插束段及座墊立管。發明說明已指明兩元件之先前技術均為圓管形態，而實施例中則揭露橢圓管形態，並指出非圓管形態均能達成不自轉之特殊功效。就通常知識而言，管之形態不勝枚舉，難以正面表現方式涵蓋所有形態。因此，請求項中以負面表現方式排除圓管形態，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 3：

〔申請專利範圍〕

一種毛毯，其特徵在於包含多個相互平行疊置的非織造紗線組合件，…，相鄰的紗線組合件中的二個成排紗線層以非平行的方式排列，…。

〔說明〕

1.請求項中之「非織造」（non-woven）為紡織業的一種技術，指不以織造（機織、針織等）方式即能夠使纖維相互結合在一起而構成纖維層之技術；其產物為非織物（不織布）。因此，「非織造」之用語在其所屬技術領域中具有明確的涵義，不會導致申請專利範圍不明確。

2.請求項中「非平行」之用語的涵義與發明說明中所揭露的「垂直或斜交但不平行」的技術特徵一致且更簡潔，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

(2)請求項中使用數值界定的用語，僅指出最小值或最大值或包含 0 或 100%數值之界定，例如「大於…」、「小於…」、「至少…」、「至多…」、「…以上」、「…以下」、「0～…%」或類似用語，通常會導致申請專利範圍不明確。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所

屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，則得以此類用語表現。

〔不明確之例〕

例 1：

〔申請專利範圍〕

一種殺蟲劑組成物，係由成分A、B組成，其中A之含量為 30 重量%以上。

〔說明〕

請求項中「…以上」(或至少…)之用語係界定成分 A 之含量，若僅以下限表示，其上限可能高達 100%，則另一成分 B 不存在，這種情況會導致申請內容與「組成物」之申請標的不一致，而使申請專利範圍不明確。

例 2：

〔申請專利範圍〕

一種治療肝癌之醫藥組成物，係由成分A、B組成，其中A之含量為至多80 重量%。

〔說明〕

請求項中「至多…」(或…以下)之用語係界定成分 A 之含量，若僅以上限表示，其下限可能低至 0%，則該成分不存在，這種情況會導致申請內容與「組成物」之申請標的不一致，而使申請專利範圍不明確。

〔明確之例〕

例 3：

〔申請專利範圍〕

一種離心分離機，…其中第三圓筒之濾渣層長度為L<100mm。

〔說明〕

請求項中「L<100mm」之用語係界定濾渣層長度。由於理論上該長度不至於為 0，故不會導致申請專利範圍不明確。

（至於發明說明中指出濾渣層過短或過長會影響該離心分離機的分離處理能力，而請求項將濾渣層界定於 L<100mm 是否會產生矛盾的情形，而導致申請專利範圍無法為發明說明所支持的問題，應參照本章 3.4.3「為發明說明及圖式所支持」，予以審查。）

例 4：

〔申請專利範圍〕

一種高爾夫球桿頭用合金，係由 13～15%重量鉻、2.5～3.0%重量鉬、1.5～1.8%重量鎳、0～0.036%重量硫、…所組成。

〔說明〕

請求項中「0～0.036%」之用語係界定硫的重量百分比。由於硫是材料中難以去除之雜質，本發明中 0.036%以下的硫即可發揮發明之功效，無須亦無法界定其下限數值，故此界定不會導致申請專利範圍不明確。

惟鉻、鉬、鎳是本合金發明之主要成分，若記載之數值包括 0，例如「0～1.8%重量鎳」，則 0%之記載將使本發明的主要成分鎳不存在，而無法達到發明之功效，會導致申請專利範圍不明確。

例 5：

〔申請專利範圍〕

一種螺釘，包含釘頭、釘桿及釘尾，…，其特徵為釘桿係具有二個以上之複數凹槽者。

〔說明〕

請求項中「…以上」之用語係界定釘桿之凹槽數目。以「…以上」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 6：

〔申請專利範圍〕

一種製備煙草的方法，其係以連續壓縮及減壓方式處理含水之煙草物質，…，其特徵在於該壓縮作用係於高於55℃之溫度進行。

〔說明〕

請求項中「高於…」之用語係界定操作之溫度。由於煙草製備過程中之壓縮處理必須於一定溫度以上進行始能去除水分，故以「高於…」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 7：

〔申請專利範圍〕

一種丙烯之催化反應觸媒之製備方法，其中…，該觸媒於至少780℃之溫度被熱處理。

〔說明〕

請求項中「至少…」之用語係界定熱處理之溫度。觸媒製備過程中之最終處理必須於一定溫度以上經□燒處理，故以「至少…」之用語表現，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 8：

〔申請專利範圍〕

一種硬化鐵軌之方法，包含：將鐵軌對齊、水平定位、軸向對齊固定，以使其無彎曲之虞，鐵軌之長度至少為 50 公尺，將鐵軌加熱為沃斯田鐵狀態…。

〔說明〕

請求項中「至少…」之用語係界定鐵軌之長度。由於本發明係用於長鐵軌，必須在 50 公尺以上之鐵軌才能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導

致申請專利範圍不明確。

（至於請求項將鐵軌長度界定在 50 公尺以上，是否會導致申請專利範圍無法為發明說明所支持的問題，應參照本章 3.4.3「為發明說明及圖式所支持」，予以審查。）

例 9：

〔申請專利範圍〕

一種電池陰極，其係由鋰原子、鋰合金、可吸藏及脫去鋰之材料中之任 1 種或 2 種以上所構成者。

〔說明〕

請求項中「…以上」之用語係界定電池陰極之構成材料。由於所記載之材料均具有類似的性質，故由請求之材料即能確定該電池陰極之特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

(3)請求項中使用「大約」、「接近」或類似用語，通常會導致申請專利範圍不明確。

惟若此類用語使該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，則得以此類用語表現。

惟審查申請專利之發明的新穎性及進步性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為該發明與先前技術無法區隔時，仍應認定申請專利範圍不明確，不得以此類用語表現。

〔不明確之例〕

例 1：

〔申請專利範圍〕

一種化合物A之製法，…，其反應條件為…pH值大約為 6 至 9。

〔說明〕

請求項中「大約…」之用語係界定製法中之 pH 值。審查新穎性及

進步性時，若發現先前技術中已有相同製法，但其 pH 值至多為 5，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為申請專利之發明與先前技術無法區隔，則會導致申請專利範圍不明確。

（若無相關先前技術，且發明說明指出該發明於 pH 值為 6 之下將無法實施，則請求項將 pH 值界定在「大約為 6 至 9」是否會導致申請專利範圍無法為發明說明所支持，應參照本章 3.4.3「為發明說明及圖式所支持」，予以審查。）

〔明確之例〕

例 2：

〔申請專利範圍〕

一種可除去蝕刻殘留物之組成物，以其重量計，由約 35 分羥基胺水溶液、約 65 分烷醇胺與約 5 分二羥基苯化合物所組成。

〔說明〕

請求項中「約…」之用語係界定組成物中各成分之重量比例。請求項中已指明組成物之各成分，並將其重量比例列出，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。

例 3：

〔申請專利範圍〕

一種裝卸貨用棧板，…其木質碎片的長度約 20 至 30mm、寬度約 3 至 5mm、高度約 3 至 4mm。

〔說明〕

請求項中「約…」之用語係界定木質碎片之尺寸。該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。

例 4：

〔申請專利範圍〕

一種太陽能電池，其包含…供體/受體複合物，該複合物具有約 5mm 至約 100mm 之平均直徑，作為電子受體之碳顆粒。

〔說明〕

請求項中之「約…約…」之用語係界定碳顆粒之平均直徑。以「約…」界定碳顆粒之平均直徑，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。

例 5：

〔申請專利範圍〕

一種電極，…，其包含小於約100 奈米之平均直徑之顆粒，此電極具有小於約5 微米之均方根表面粗度。

〔說明〕

請求項中「小於約…」之用語係界定顆粒之平均直徑及均方根表面粗度。以「約…」之用語界定顆粒之直徑及粗度，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。

例 6：

〔申請專利範圍〕

一種用於增進煙草的可充填性之方法，其係處理原始含水量至多約為 15 重量%之煙草物質，…。

〔說明〕

請求項中「至多約…」之用語係界定煙草之含水量。以「約…」之用語界定煙草之含水量，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用

語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。

(4)請求項中使用相對標準或程度不明的用語，例如「遠大於」、「低溫」、「高壓」、「難以」、「易於」、「厚」、「薄」、「強」、「弱」或類似用語，通常會導致申請專利範圍不明確。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，則得以此類用語表現。

〔不明確之例〕

例 1：

〔申請專利範圍〕

一種H型鋼之製造方法，係先將中胚加熱至 1050～1350℃，…每一道之變形率為 5～10%，於總變形率達 20%以上後冷卻至室溫，再加熱至高溫保持一段時間後即完成。

〔說明〕

請求項中「高溫」及「一段時間」之用語係界定申請專利之發明的技術特徵。「高溫」究竟是多高的溫度？「一段時間」究竟指多長的時間？該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎無法瞭解兩者之範圍，會導致申請專利範圍不明確。

〔明確之例〕

例 2：

〔申請專利範圍〕

一種高頻無線之週邊裝置，係包含…。

〔說明〕

請求項中「高頻」之用語係界定無線電之頻帶。由於在通信領域中「高頻」所指之頻帶為 3～30MHz，不會導致申請專利範圍不明確。

例 3：

〔申請專利範圍〕

一種硬化鐵軌之方法，包含有：…由其Ac3 點以上的第一個溫度被強制冷卻至低於該Ac3 點以下的第二個溫度，強制冷卻後，鐵軌被鬆開，並維持在高溫，使沃斯田鐵結構變態為該不同的微結構。

〔說明〕

請求項中「高溫」之用語係界定在 Ac3 點以下的溫度。由於沃斯田鐵在 Ac3 點以下的高溫始能變態為該不同的微結構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 4：

〔申請專利範圍〕

一種造形巾，其主要係由一較一般領巾略長呈L形狀且具有一反折袋及圓弧形部位設計之造形巾，…。

〔說明〕

請求項中「略長」之用語係界定造形巾之長度。由於發明須利用較長之造形巾始能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 5：

〔申請專利範圍〕

一種置香座，其係包含一座體與一支撐架桿，該座體具相當重量，並具較大之底面積，…。

〔說明〕

請求項中「相當…較大…」之用語係界定座體。由於座體需相當重量並具較大底面積始能發揮功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 6：

〔申請專利範圍〕

一種吊掛，該吊掛係由卡嵌於輕鋼架之第一、二定位板疊置及一固定元件所構成，…，該第一定位板中央穿設有不定尺寸之穿孔，…。

〔說明〕

請求項中「不定…」之用語係界定穿孔之尺寸。定位板之穿孔尺寸無須一致，故以「不定…」之用語表現，係該技術領域中通常的表現方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 7：

〔申請專利範圍〕

一種童車背靠架，…，係由一立向框架二側底端分別朝同側延伸一適當長度之橫桿，…，又該立向框架一側面可利用螺接件固接一適當高度之靠墊。

〔說明〕

請求項中「適當長度」之用語係界定橫桿。依發明說明所述橫桿之功能，係指能將∩形座固定在後座的長度，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

請求項中「適當高度」之用語係界定背靠墊。就背靠墊之功能而言，其高度必須足以支撐乘坐者背部，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

(5)請求項中使用「視需要時」、「必要時」、「若有的話」、「尤其是」、「特別是」、「主要是」、「最好是」、「較佳是」、「例如」、「等」、「或類似的」或類似用語，通常在同一請求項中會界定出不同的申請專利範圍，而使申請專利範圍不明確。

惟若此類用語使該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，

則得以此類用語表現。

〔不明確之例〕

例 1：

〔申請專利範圍〕

一種化合物A之製法，…，其反應溫度為 20～100℃，較佳為 50～80℃，最佳為 70℃。

〔說明〕

請求項中「較佳」、「最佳」之用語於同一請求項中會界定出不同的申請專利範圍，而使申請專利範圍不明確。應刪除該兩範圍，或另以附屬項申請。

例 2：

〔申請專利範圍〕

一種化學式I之化合物，…，其中取代基R為鹵素，例如氯。

〔說明〕

請求項中之「鹵素」為上位概念用語，再以「氯」之下位概念用語描述，而使申請專利範圍不明確。應就「鹵素」及「氯」擇一申請，或另以附屬項申請「氯」。

例 3：

〔申請專利範圍〕

1.一種研磨裝置，包含馬達、研磨頭、研磨平台…，藉由馬達帶動研磨頭於研磨平台上進行研磨…。

2.如請求項 1 之裝置，其中研磨頭有三花瓣、四花瓣、五花瓣等形狀。

〔說明〕

第 2 項中「等」之用語係界定研磨頭之形狀。由於「等」之用語所界定之形狀數目不確定，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎無法瞭解其範圍，導致申請專利範圍不明確。

惟若此例中「等」改為「等三種」，研磨頭之形狀限定為三花瓣、四花瓣、五花瓣，則不會導致申請專利範圍不明確。在此情況下，該「等」字為贅字。

例 4：

〔申請專利範圍〕

一種拖鞋，係由鞋底、鞋面及釘扣等構件所組成，...。

〔說明〕

請求項中「等」之用語係界定拖鞋之構件。由於請求項中介於前言部分與特徵部分之間的連接詞為封閉式連接詞「由...組成」，而「等」之用語所界定之構件不確定，兩者有矛盾的情形，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎無法瞭解其範圍，會導致申請專利範圍不明確。

〔明確之例〕

例 5：

〔申請專利範圍〕

一種拖鞋，係包括鞋底、鞋面及釘扣等構件，...。

〔說明〕

請求項中「等」之用語係界定拖鞋之構件。由於請求項中介於前言部分與特徵部分之間的連接詞為開放式連接詞「包括」，而「等」之用語所界定之構件不確定，兩者並無矛盾的情形，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

例 6：

〔申請專利範圍〕

一種可防止熄滅之檀香座，...特徵在於...可分別設置有各種幾何造形之鰭板，...。

〔說明〕

請求項中「各種」之用語係界定鰭板之幾何造形。由於「幾何造形」具有特定之範圍，該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，不會導致申請專利範圍不明確。

3.4.1.6 功能、性質或製法之界定方式所致之不明確

申請專利範圍中以功能、性質或製法界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、性質或製法，參酌申請時的通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解申請專利範圍中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定申請專利範圍為明確。相對的，該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、性質或製法，參酌申請時的通常知識，仍無法想像一具體物時，若申請專利範圍中不以功能、性質或製法界定物之技術特徵，就無法適當界定申請專利之發明，且若能瞭解該功能、性質或製法所界定之物與已知物之間的關係或差異時，仍應認定申請專利範圍為明確。

3.4.2 簡潔

申請專利範圍應以簡潔之方式記載，係要求申請專利範圍每一請求項之記載應簡潔，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應簡潔，例如一件申請案不得有兩項以上實質相同且屬同一範疇之請求項。

具體而言，即請求項之項數應合理，儘可能採用附屬項或引用記載形式之獨立項，或在單一請求項中以擇一形式記載多個選項，以減少項數及不必要的重複記載。此外，申請專利範圍中之用語應當簡潔，除記載必要技術特徵外，不得描述不必要之事項，亦不得使用商業宣傳用語。

3.4.3 為發明說明及圖式所支持

申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括（generalization）得到的技術手段（參照本章 3.3.2.1「一般要點」中所載申請專利範圍總括的方式），亦即申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。本項規定之目的在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請當日已認知並記載於說明書中之發明，若發明說明無法支持申請專利範圍，而發明說明及圖式整體可以支持時，得依專利法第二十六條第三項之規定，通知申請人申復或補充、修正說明書，將圖式所揭露之內容補充於發明說明之中。

請求項係由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，請求項總括的內容應恰當，使其請求的範圍恰如其分相當於發明說明所揭露的內容。審查時，應參酌申請時的通常知識，包括相關的先前技術，判斷請求項總括的範圍是否恰當，而使申請專利範圍未超出發明說明所揭露的內容，亦未減損申請人理當獲得之權益。若無相關的先前技術，開創性發明比先前技術的改良發明通常得有較廣之總括範圍。

判斷發明說明是否支持申請專利範圍的步驟如下：

(1)針對各請求項，判定其所涵蓋之範圍。

(2)審閱說明書，判定發明說明及圖式揭露之範圍。

(3)以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，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。

對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，申請專利範

圍中所載之發明未記載於發明說明者，例如請求項僅記載使用無機酸之技術手段，而發明說明僅記載使用有機酸之實施例，但未記載任何有關無機酸之技術特徵者，其申請專利範圍即未獲得發明說明之支持。

若申請專利範圍包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定其超出申請時發明說明所揭露的範圍，而未獲得發明說明之支持。例如「以冷休克處理植物種子的方法」，若發明說明僅揭露該方法適用於一種植物種子，而未揭露適用於其他植物種子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者難以確定處理其他植物種子時能得到相同的效果，則應認定申請專利範圍未獲得發明說明之支持。

對於上位概念之請求項，雖然其總括的範圍較寬，若其獲得發明說明之支持，並可據以實施者，應接受該上位概念之請求項。惟若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時，應通知申請人申復或減縮該申請專利範圍。例如「一種處理合成樹脂成型物性質的方法」，發明說明僅揭露熱塑性樹脂的實施例，但無法證明該方法亦適用於熱固性樹脂，則該申請專利範圍未獲得發明說明之支持。又如「一種改良之燃油組成物」，請求項中並未記載任何催化劑，而發明說明僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之方法，則該申請專利範圍未獲得發明說明之支持。

對於以功能界定的申請專利範圍，若發明說明僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌申請時的通常知識，瞭解該功能所涵蓋發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍時，應認定該申請專利範圍獲得發明說明之支持；反之，若無法瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定該申請專利範圍未獲得發明說明之支持。

審查時，依據發明說明及圖式並參酌申請時的通常知識判斷，

認為請求項未獲得發明說明之支持，若有明確的理由或有公開文獻支持其理由時，應通知申請人申復或補充、修正申請專利範圍。若申請專利範圍中所載之發明內容未記載於發明說明時，申請人得補充、修正說明書將其載入發明說明。

應注意者，申請專利範圍中之每一請求項不僅在形式上應獲得發明說明之支持，而且在實質上應為發明說明所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能就發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到申請專利之發明。

3.5 申請專利範圍之認定

申請專利範圍係界定發明專利權範圍之基礎，申請專利範圍中之請求項係認定專利權範圍及判斷新穎性及進步性等專利要件的基本單元（basic unit）。申請專利之標的應以請求項中所載之所有技術特徵予以界定，無論是附屬項或引用記載形式之獨立項，在認定申請專利範圍時，應包含被依附或被引用之請求項中被依附或被引用之技術特徵。

申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。對於申請專利範圍中之用語，若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。

申請專利範圍以純物質為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理或化學性質界定；若仍無法以物理或化學性質界定時，得以製造方法界定。惟申請專利範圍中應記載申請標的之技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以

認定該申請標的與先前技術之區別。此外，若有特殊之功能或用途，且足以顯示其技術特徵者，得加入該功能或用途之記載予以界定，但不允許純功能或純用途的申請專利範圍。

3.5.1 以性質界定物之申請專利範圍

對於物之發明，例如化學物質之發明，一般係以化學名稱或分子式、結構式予以界定，若其無法充分界定申請專利範圍時，得以其物理或化學性質等（如熔點、分子量、光譜、PH 值等）予以界定。請求項以性質界定發明時，該性質必須是該發明所屬技術領域中常用而明確的性質（如直接量測之鋼的彈性係數、電的傳導係數等）；若該性質必須使用新的參數時，則該參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於發明說明中記載該參數值的量測方法。若以非屬公知的性質界定申請專利範圍而發明說明未記載量測其參數值之方法，或所記載之裝置無法測量該參數值，因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。

3.5.2 以製造方法界定物之申請專利範圍

對於物之發明，若以其製造方法之外的技術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發明。以製造方法界定物之申請專利範圍，應記載該製造方法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）。

以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。例如申請專利範圍中所載之發明為方法 P（步驟 P1、P2、…及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的

蛋白質 Z 與所請求的蛋白質相同，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論申請時方法 P 是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質喪失新穎性。

3.5.3 以功能界定物或方法之申請專利範圍

物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法之發明通常應以步驟界定申請專利範圍，惟若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。應注意者，不允許以純功能界定物或方法的申請專利範圍。

申請專利範圍中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍（專施 18.VIII），而其均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。

3.5.4 以用途界定物之申請專利範圍

就物之發明而言，若申請專利範圍中之申請標的的實質內容與已知物相同時，原本應喪失新穎性，惟若有關特定用途的物之發明，認定其申請專利範圍時，應受該用途之限制。例如已知「用於殺蟲之組成物 A+B」，應認定其申請專利範圍係組成物 A+B 限於「殺蟲」之用途，若嗣後申請「用於清潔之組成物 A+B」，因該申請專利範圍係組成物 A+B 限於「清潔」之用途，故仍不喪失新穎性。惟若用途係所界定之物的構造或材料本身固有之性質，則該用途所界定之申請專利範圍應為其構造或材料本身，不得以另一新用途再界定該物，而取得相同之物的另一專利。例如「用於殺蟲之化合物 X」，其「殺蟲」之用途係化合物 X 本身固有之性質，應認定其申

請專利範圍為化合物本身。

以用途界定的物之發明，其申請專利範圍應受該用途之限制，導致其包含某些限制條件。例如請求項記載為「一種用於熔化鋼鐵之鑄模」，該鑄模包含某些限制條件，例如具有高熔點，故具有低熔點的一般塑膠製冰盒雖然亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍。

3.5.5 用途發明之申請專利範圍

用途發明，指發現物的未知特性，利用該特性於特定用途之發明。對於化學物質，無論是已知物質或新物質，其特性是物質所固有的，故用途發明的本質不在物質本身，而在於物質特性的應用。用途發明之申請專利範圍得以「物」(如組成物)、「方法」(如製備方法或處理方法)或「用途」(應用或使用)為申請標的。此外，若申請標的為「物」時，即為 3.5.4「以用途界定物之申請專利範圍」。

申請用途發明，申請專利範圍前言中有關用途之敘述為發明之技術特徵之一，審查該發明是否符合專利要件或認定申請專利範圍時，均應予以考量。

用途發明之申請專利範圍記載方式如下：

(1)以物為申請標的

例如「一種治療疾病 X 之組成物，其係包含物質 A 為活性成分」，其申請標的為組成物，具有「治療疾病 X」及「包含物質 A 為活性成分」之技術特徵。

(2)以製備方法為申請標的

例如「一種製備治療疾病 X 之組成物的方法，其係以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」，其申請標的為製備方法，具有「製備治療疾病 X 之組成物」及「以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」之技術特徵。

(3)以處理方法為申請標的

例如「一種殺蟲方法，其係使用物質 A」，其申請標的為處理

方法，具有「殺蟲」及「使用物質 A」之技術特徵。

前述之方法發明僅適用於非醫療用途，若屬醫療用途而為人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法者，應不予專利。

(4)以用途（或使用、應用）為申請標的

用途發明以用途（或使用、應用）為申請標的者，視同方法發明，例如「物質 A 作為殺蟲之用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於殺蟲」視同「使用（或應用）物質 A 殺蟲之方法」或「一種殺蟲方法，其係使用（或應用）物質 A」（申請標的為殺蟲方法），具有「殺蟲」及「使用（或應用）物質 A」之技術特徵，而不認定為「包含物質 A 之殺蟲劑」（申請標的為物），亦非「使用（或應用）物質 A 製備殺蟲劑之方法」（申請標的為製備方法）。

應注意者，以用途（或使用、應用）為申請標的之發明不得為人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法，例如「物質 A 在治療疾病 X 之用途（或使用、應用）」視同「使用（或應用）物質 A 治療疾病 X 之方法」，不得予以專利。惟「物質 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於製備治療疾病 X 之藥物」視同「使用（或應用）物質 A 製備治療疾病 X 之藥物的方法」或「一種製備治療疾病 X 之藥物的方法，其係使用（或應用）物質 A」（申請標的為製備方法），具有「製備治療疾病 X 之藥物」及「使用（或應用）物質 A」之技術特徵，則非屬不予專利之申請標的。

第二章　何謂發明

1. 發明之定義……2-2-1

1.1 前言……2-2-1
1.2 定義……2-2-1
1.3 非屬發明之類型……2-2-2
1.3.1 自然法則本身……2-2-2
1.3.2 單純之發現……2-2-2
1.3.3 違反自然法則者……2-2-3
1.3.4 非利用自然法則者……2-2-3
1.3.5 非技術思想者……2-2-4
1.3.5.1 技能……2-2-4
1.3.5.2 單純之資訊揭示……2-2-4
1.3.5.3 單純之美術創作……2-2-4
1.4 案例說明……2-2-5

2. 法定不予發明專利之項目……2-2-10

2.1 前言……2-2-10
2.2 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法……2-2-10
2.3 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法……2-2-11
2.3.1 人體或動物疾病之診斷方法……2-2-12
2.3.2 人體或動物疾病之治療方法……2-2-13
2.3.3 人體或動物疾病之外科手術方法……2-2-14
2.3.4 審查注意事項……2-2-15
2.4 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者……2-2-15

第二章　何謂發明

本章分別就發明之定義以及法定不予發明專利之項目兩方面，說明專利法所規定之發明。發明之定義規定於專利法第二十一條；法定不予發明專利之項目規定於同法第二十四條。

1. 發明之定義

1.1 前言

發明，指利用自然法則之技術思想之創作（專 21）。申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利；惟申請專利之發明即使符合發明之定義，若屬於法定不予發明專利之項目者，仍不得准予專利。

1.2 定義

依專利法第二十一條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。

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的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」

或「用途」為申請標的之用途發明視同方法發明。分述如下：

(1)物之發明包括：

物質：例如化合物 A。

物品：例如螺絲。

(2)方法發明包括：

物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法或螺絲之製造方法。

無產物的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法或使用化合物 A 殺蟲的方法。

(3)用途發明包括：

物的新用途：例如化合物 A 作為殺蟲之用途（或應用、使用）。

1.3 非屬發明之類型

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對於先前技術的貢獻是否具有技術性；若該貢獻不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：

1.3.1 自然法則本身

發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。若自然法則未付諸實際利用，例如能量不滅定律或萬有引力定律等自然界固有的規律，其本身不具有技術性，不屬於發明之類型。惟若將自然法則付諸實際利用，並記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體對於先前技術的貢獻具有技術性，則該發明符合發明之定義。

1.3.2 單純之發現

發現，主要指自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所為具有技術性之創作，發現自然界中已知物之特性的行為本身並無技術性，不符合發明之定義；但若將所發現之特性付諸實際利用，利用該特性所得之物或方法符

合發明之定義。例如僅發現已知材料之特性並不符合發明之定義；但若利用該材料製成物品，則該物品之發明符合發明之定義。

對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物先前並非已知，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義。例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。

發明與發現的本質雖然不同，但關係密切，例如化學物質之用途發明即以其特殊性質為基礎，一旦發現其特殊性質後，即得以該性質為基礎申請用途發明。

1.3.3 違反自然法則者

申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則（例如能量守恆定律），則該發明（例如永動機）不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明，應以違反自然法則或非可供產業利用為理由予以核駁（參照第三章 1.3「產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異」）。

1.3.4 非利用自然法則者

申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義。方法發明中之技術特徵包含數學操作之代表符號，該符號代表物理量，且被認為係規定物理、化學作用之內容時，若該發明

整體對於先前技術的貢獻具有技術性，則符合發明之定義。

申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義。例如單純的電腦程式雖然不符合發明之定義，但若電腦程式相關之發明整體對於先前技術的貢獻具有技術性時，不得僅因其涉及電腦程式即認定不符合發明之定義。又如電腦程式控制之機器發明或電腦程式控制之製造方法發明，雖然亦涉及電腦程式，但其僅與已知電腦中由程式所控制之內部運作有關，若該發明整體具有技術性，仍應被認定符合發明之定義。

1.3.5 非技術思想者

1.3.5.1 技能

依個人之天分及熟練程度始能達成之個人技能。例如以手指夾球之特殊持球及投球方法為特徵的指叉球投法。

1.3.5.2 單純之資訊揭示

發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。前述單純之資訊揭示包含：

(1)資訊之揭示本身，如視聽訊號、語言、手語等。

(2)記錄於載體（如紙張、磁片、光碟等）上之資訊，其特徵在於所載之文字、音樂、資料等。

(3)揭示資訊之方法或裝置，如記錄器，其特徵在於所錄製之資訊。

惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之載體或揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義；揭示之安排或方式能與資訊內容區分時，亦可能具有技術性而符合發明之定義。

1.3.5.3 單純之美術創作

繪畫、雕刻等物品係屬美術創作，其特徵在於主題、布局、造形或色彩規劃等之美感效果，屬性上與技術思想無關，故不符合發明之定義。惟若美術創作係利用技術構造或其他技術手段產生具有

美感效果之特徵時，雖然該美感效果不符合發明之定義，但產生該美感效果之手段具有技術性，符合發明之定義。例如紡織品之新穎編織結構所產生外觀上的美感效果不符合發明之定義，但以該結構編織而成之物品符合發明之定義。又如利用新穎技術之方法使鑽石產生外觀上的美感效果，該美感效果不符合發明之定義，但該方法符合發明之定義。

1.4 案例說明

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〕

鹵化銀受光或放射線照射而分解成銀與鹵素氣體之反應方法。

〔發明說明之摘要〕

AgCl、AgBr 等鹵化銀對光或放射線極為敏感，當其直接遭受光或放射線照射時，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〕

申請案僅止於認識鹵化銀之感光性，並揭露該一特性而已，並未達成以光或放射線之照射量測定此一性質之技術手段，或利用此一性質於照相材料之技術手段，不具有任何技術性。因此，該申請專利之發明僅屬單純之發現，不符合發明之定義。

例 2 違反自然法則者

〔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，僅將銅片浸漬於含有硫酸鐵類鐵離子之水溶液中，即可在銅片上形成硬度高的鍍鐵層，故本方法比電鍍法更有效率，並可以更簡單的設備達成銅之鍍鐵目的。

〔說明〕

依化學原理，鐵比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，顯然無法在銅片上形成鐵之電鍍層。因此，該申請專利之發明違反自然法則，不符合發明之定義。

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〕

於船艙內裝載大量清水之貨櫃，自原油昂貴而清水便宜的地區航往清水昂貴而原油便宜的地區，俟卸下貨櫃、於船艙內灌滿原油後，回航至前述出航地而構成的貨櫃船航運法。

〔發明說明之摘要〕

往、返程均可有效使用船艙，不僅可賺得原油、清水之運費，亦可賺得原油與清水間之差價。

〔說明〕

貨櫃船之航運方法係利用有關原油及清水之經濟事務。因此，該申

請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 4 非利用自然法則者 - 數學方法

〔發明名稱〕

求取自然數 n 至 n + k 為止之和的計算方法

〔申請專利範圍〕

一種利用 s = (k + 1)(2 n + k)/2 求取自然數 n 至 n + k 為止之和的計算方法。

〔發明說明之摘要〕

自然數 n 至 n + k 為止之和，若設為 s 時，則可以下列公式表示：

s = n+(n+1)+(n+2)+…+(n+k)……(1)

即使上述公式右邊之順序逆向排列，其和亦相同。若逆向排列時，則 s 可以下列公式表示：

s =(n+k)+(n+k-1)+…+(n+1)+n……(2)

若求取(1)式與(2)式之和時，則

2s =(2n+k)+(2n+k)+…+(2n+k)…

在上述公式右邊中，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，可簡易求得自然數 n 至 n + k 為止之和。

〔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，依數理處理而用於表示某種關係之公式，亦即稱為數學的操作。此種申請專利之發明，為一種求取自然數 n 至 n + k 為止之總和 s ，所使用 s = (k+1)(2n+k)/2 之公式，僅僅進行單純的數學操作，而屬於數學方法。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 5 非利用自然法則者 - 數學方法

〔發明名稱〕

一種內接於圓之任意正多邊形的製圖方法

〔申請專利範圍〕

一種內接於圓之任意正多邊形的製圖方法，其特徵在於：以任意給予之圓的直徑ＡＢ當作半徑，以Ａ及Ｂ為中心畫圓，其交點之一設為Ｃ，將直徑ＡＢ作Ｎ等分而得Ｎ等分點，將點Ｃ與自Ａ算起第二個點連接作一直線，其與所給予之圓的交點設為Ｄ，AD 為任意正多邊形之一邊，以 D 為起點劃一與ＡＤ等長之線段與圓周相交，依序將該等長之線段連接圓周上相交之各點而成者。

〔發明說明之摘要〕

根據本製圖方法，可簡易的在圓內繪製一內接任意正多邊形。

〔說明〕

一般所謂「製圖」一詞，係指描繪出能滿足在幾何學上所給予條件之圖形。在描繪圖形時，必須遵守某些基本的製圖原則及某些公認的原理。純幾何學的製圖係根據所假設的原則、原理而為之單純操作，故純幾何學的製圖不得稱為係利用自然法則。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 6 非利用自然法則者 - 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，且大棋子不得搭於小棋子之上，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〕

本案之遊戲方法，並未限制遊戲人數，均能進行有趣味的頭腦遊戲。

〔說明〕

一般而言，遊戲方法係一種無關自然法則之人為遊戲規則，必然會利用到人類之推理力、記憶力、技能、運氣、感情、偶然性或精神性等。申請專利之發明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的規則從事遊戲，該規則與自然法則無關。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 7 非利用自然法則者 - 藉助推理力、記憶力執行之方法

〔發明名稱〕

數理科課目之教學方法

〔申請專利範圍〕

一種數理科課目之教學方法，其特徵在於將低年級學童之導入、展開及綜合之授課時間比例設為 3：2：1。

〔發明說明之摘要〕

對於低年級學童之教育，通常係依導入、展開及綜合之順序進行，其時間比例為 1：4：1，其中展開之時間占大部分，本發明考慮兒童之推理力及記憶力，將數理科之課目時間比例調整為 3：2：1，因而得以大幅提升教育功效。

〔說明〕

教學活動本身係有關人類之推理力及記憶力等的精神活動。申請專利之發明考慮兒童之推理力及記憶力，將導入、展開及綜合之時間比例設為 3：2：1。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

例 8 非利用自然法則者 - 藉助推理力、記憶力執行之方法

〔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揭示方法，就該方法本身而言，係取決於人類的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，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。

2. 法定不予發明專利之項目

2.1 前言

專利制度之目的係透過專利權之授予，保護、利用發明與創作，進而促進國家產業發展。對於不符合國家、社會之利益或違反倫理道德之發明，應不予專利。不予發明專利之項目規定於專利法第二十四條。

2.2 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

專利法第二十四條第一款所規定「動、植物」一詞涵蓋動物及植物，亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者，法定不予專利。對於生產動、植物之方法，前述專利法條款僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。因此，即使生產動、植物之方法的直接產物涉及法定不予專利之動、植物，只要該方法並非主要生物學方法或該方法為微生物學之生產方法，仍得予以專利。

判斷是否屬於「主要生物學方法」，取決於該方法中人為技術是否居於關鍵性作用，若人為技術具有關鍵性作用，則該方法並非以生物學為主之方法，即並非主要生物學方法。生產動、植物之方法若完全由自然現象如雜交或選擇所構成，則為主要生物學方法。

例如馬匹之雜交、種間育種（inter-breeding）或選擇性育種方法，人之行為僅涉及育種之選擇以及將具有特定特徵的馬匹集中在一起，該方法應屬主要生物學方法。此外，改善動、植物性質、產量或促進、抑制動、植物生長之處理方法，例如修剪樹木的方法，即使其中某些步驟涉及生物學方法，只要該發明的本質具有技術性，則非屬主要生物學方法。同理，特徵在於使用刺激生長之物質或利用輻射照射以改變植物特性的處理方法，或特徵在於利用技術手段處理土壤以抑制或促進植物生長的方法，均非屬主要生物學方法。

一般觀念上並不將微生物歸類為動、植物，故以微生物為申請標的或以微生物學之生產方法為申請標的之發明，均得予以專利，但以微生物學方法所生產之動、植物為申請標的之發明，則不予以專利。微生物學之生產方法，指任何涉及、實施於或產生微生物之生產方法，如利用基因工程之方法；此外，包含微生物學及非微生物學步驟兩者之發明亦屬之。

2.3 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法

基於倫理道德之考量，直接以有生命的人體或動物（本節所稱之動物不包含人類）為實施對象，以診斷、治療或外科手術處理疾病之方法屬於法定不予發明專利之項目。惟在人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法中所使用之器具、儀器、裝置、設備或藥物(包含物質或組成物)等物之發明，不屬於不予發明專利之項目。

申請專利之發明是否構成專利法所規定不得予以專利之人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法，應審究申請專利範圍中是否包含至少一個利用自然法則之活動或行為的技術特徵，而該技術特徵為實施於有生命之人體或動物上之診斷、治療或外科手術步驟，只要其中有一個技術特徵符合前述條件，該方法發明即不得予以專利。因此，判斷申請專利之發明是否為專利法不予專利之項目，必須審究該方法發明之目的及有關之技術特徵的效果。

2.3.1 人體或動物疾病之診斷方法

人體或動物疾病之診斷方法，包括檢測有生命之人體或動物（即測定實際值）、評估症狀（即比較測定值與標準值之差異）及決定病因或病灶狀態（推定前述差異所導致的診斷結果）的整個步驟過程，據以瞭解人體或動物之健康狀態，掌握其病情之方法。因此，與疾病有關之診斷方法必須包括以下三項條件，始屬不予發明專利之項目：

(1)以有生命的人體或動物為對象

法定不予發明專利之診斷方法必須在有生命的人體或動物上實施檢測或處理。若在死亡的人體或動物上所實施之檢測、解剖或處理方法，例如屍體的病理解剖，或在已經脫離人體或動物之組織、體液或排泄物上所實施之檢測或處理方法，均不屬於不予發明專利之項目。

(2)有關疾病之診斷

法定不予發明專利之診斷方法必須與疾病之診斷有關，與疾病之診斷無關之方法或僅是量測人體或動物特性之方法，例如測量身高、體重或測定膚質等方法，均不屬於不予發明專利之項目。

(3)以獲得疾病診斷結果為直接目的

診斷方法，指包括能獲得具體結果的分析法以及檢測、評估及決定診斷結果的整個步驟過程。法定不予發明專利之診斷方法必須以獲得疾病的診斷結果為直接目的，即使方法發明之最終目的是診斷疾病，但其直接目的並非診斷疾病者，例如 X 光照射、血壓量測等，其所獲得的資訊僅作為中間結果，無法直接獲知疾病之診斷結果者，均不屬於不予發明專利之項目。

在判斷一項與疾病診斷有關之方法發明時，不僅應考量該發明在形式上是否包含以上(1)(2)(3)三項條件，尚應審究該發明實質上是否包含該三項條件。例如從有生命之人體測得某生理參數之方法發明，雖然其形式上並非以獲得疾病診斷結果為直接目的，但若依

據先前技術中的醫學知識，就該參數即能直接得知疾病之診斷結果者，則該發明不得稱為僅獲得中間結果，仍屬不予發明專利之診斷方法。

此外，為實施診斷而採用之預備處理方法，例如測量心電圖時之電極配置方法，亦屬不予發明專利之診斷方法。

2.3.2 人體或動物疾病之治療方法

人體或動物疾病之治療方法，應不限於使有生命之人體或動物恢復或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法，尚包含以治療為目的或具有治療性質的其他各種方法，例如預防疾病的方法、免疫的方法或舒解或減輕疼痛、不適或功能喪失等症狀的方法。若方法發明既有治療效果亦有非治療效果時，在申請專利範圍中應限定該方法於非治療之目的，否則不予發明專利。

不予發明專利之人體或動物疾病之治療方法必須是以有生命之人體或動物為對象，且限於以治療或預防疾病為直接目的之方法。以下例示不予發明專利之疾病治療方法：

(1)外科手術治療方法、藥物治療方法、物理性療養方法、心理療法。

(2)以治療為目的之傳統或民俗療法，如針灸、拔罐、推拿、按摩、刮痧、氣功、催眠、藥浴、泥浴、森林浴等方法。

(3)以治療為目的利用電、磁、聲、光、熱等刺激或照射的方法。

(4)以治療為目的之整形、抽脂減肥、增高、復健等方法。

(5)以治療為目的之人體或動物人工受孕、增加精子數量、避孕、人工流產、胚胎移植等方法。

(6)為治療而採用的輔助方法。例如重回同一人體或動物之器官或組織的處理方法、血液透析方法、皮膚消毒方法、藥物注射方法等。

(7)為護理而採用的處理方法。例如傷口處理、包紮、防止褥瘡等處理方法。

(8)預防疾病之方法。例如蛀牙或感冒之預防方法。預防疾病之方法包括為維持健康狀態而採用的處理方法，例如按摩、指壓方法。

(9)以治療為目的之其他方法。例如人工呼吸方法、安裝人造器官、假牙或義肢等之方法。

不以有生命之人體或動物為對象，或不以治療或預防疾病為直接目的之方法，均不屬於人體或動物疾病之治療方法，例示如下：

(1)在人體或動物之外製造人造器官、假牙或義肢等之方法，以及為製造人造器官、假牙或義肢等而實施之量測方法。例如一種製造假牙之方法，其包含在病人口腔中製作假牙模型，雖然該方法之最終目的為治療，但其直接目的為製造合適之假牙，若該假牙在體外製造，則不屬於疾病之治療方法。

(2)不介入人體、動物或未產生創傷的美容方法，包括在皮膚、毛髮、指甲、牙齒外觀部位實施非以治療為目的之除臭、裝飾等方法，或不涉及外科手術之塑身減肥、豐胸按摩之方法。

(3)處理已死亡之人體或動物之方法。例如解剖、屍體防腐、遺體美容、製作標本等。

(4)非以外科手術方法處理動物而改變其生長特性之方法。例如利用特定方式促進動物生長、改進動物肉質或促進動物皮毛生長之方法。但若該方法為主要生物學方法者，則亦屬法定不予專利之項目。

2.3.3 人體或動物疾病之外科手術方法

不予發明專利之外科手術方法，必須是利用器械對有生命之人體或動物實施剖切、切除、縫合、紋刺、採血等創傷性或介入性之治療或處理方法。非以有生命之人體或動物為對象而實施外科手術之方法，不屬於法定不予專利之外科手術方法。外科手術方法若非以診斷、治療為目的，則無法供產業上利用，例如美容、整形（如割雙眼皮、抽脂塑身、豐胸）方法，見第三章 1.2「產業利用性之概念」。為外科手術而採用的預備性處理方法，例如皮膚消毒、麻醉等，亦屬於外科手術方法。

2.3.4 審查注意事項

(1)申請專利之發明是否構成法定不予專利之「疾病之診斷、治療或外科手術方法」，應限於申請專利範圍之標的為「方法」。若申請專利範圍之標的為「醫藥組成物」，即使其中之敘述涉及疾病之治療方法，例如另記載其施用方式（使用劑量、間隔施用時間、不同成分先後服用等），由於該申請標的並非方法，故不宜以專利法第二十四條第二款之規定予以核駁。審查時應以其整體技術內容考量是否符合「組成物」之要件。附屬項之判斷原則與獨立項相同。

(2)申請專利範圍之標的「醫藥組成物」前增加「用於醫療目的」或「用於加速手術後患者痊癒或復原」等敘述，係對該組成物之用途作進一步之限定，不涉及治療方法。

(3)申請專利範圍之標的為醫藥之「套組」（kit）或「組合」（combination）時，應以其整體技術內容考量是否符合專利要件，即使其中各別包裝之藥品並非同時服用，亦不涉及治療方法。

2.4 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序、善良風俗或衛生之發明列入法定不予專利之項目。若於說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明的商業利用（commercial exploitation）會妨害公共秩序、善良風俗或衛生，則應認定該發明屬於法定不予專利之項目。

發明的商業利用會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，屬於法定不予專利之項目，例如郵件炸彈及其製造方法、吸食毒品之用具及方法、服用農藥自殺之方法、複製人及其複製方法（包括胚胎分裂技術）、改變人類生殖系之遺傳特性的方法、人類胚胎於工業或商業目的之應用等。

發明的商業利用不會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，即使該發明被濫用而有妨害之虞，仍非屬法定不予專利之項目，例如各種棋具、牌具，或開鎖、開保險箱之方法，或以醫療為目的而使用各種鎮定劑、興奮劑之方法等。

第三章　專利要件

1. 產業利用性…… 2-3-1

1.1 前言……2-3-1
1.2 產業利用性之概念……2-3-1
1.3 產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異……2-3-2

2. 新穎性…… 2-3-3

2.1 前言……2-3-3
2.2 新穎性之概念……2-3-4
2.2.1 先前技術…… 2-3-4
2.2.2 引證文件…… 2-3-4
2.3 新穎性之審查原則……2-3-5
2.3.1 逐項審查…… 2-3-5
2.3.2 單獨比對…… 2-3-5
2.4 新穎性之判斷基準……2-3-6
2.5 發明不具備新穎性之情事……2-3-8
2.5.1 申請前…… 2-3-8
2.5.2 已見於刊物…… 2-3-8
2.5.2.1 一般原則……2-3-8
2.5.2.2 刊物公開日之認定……2-3-9
2.5.2.3 網路上之資訊…… 2-3-10
2.5.2.3.1 認定原則…… 2-3-10
2.5.2.3.2 引證方式…… 2-3-11
2.5.2.4 注意事項…… 2-3-11
2.5.3 已公開使用……2-3-12
2.5.4 已為公眾所知悉……2-3-12
2.6 喪失新穎性之例外情事…… 2-3-13
2.6.1 因研究、實驗者……2-3-14

2.6.2 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者……2-3-14
2.6.3 非出於申請人本意而洩漏者……2-3-14
2.7 擬制喪失新穎性……2-3-15
2.7.1 擬制喪失新穎性之概念……2-3-15
2.7.2 引證文件……2-3-16
2.7.3 申請人……2-3-17
3. 進步性……2-3-18
3.1 前言…… 2-3-18
3.2 進步性之概念…… 2-3-18
3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者……2-3-18
3.2.2 先前技術……2-3-19
3.2.3 輕易完成與顯而易知……2-3-19
3.2.4 引證文件……2-3-19
3.3 進步性之審查原則…… 2-3-20
3.4 進步性之判斷基準…… 2-3-21
3.4.1 進步性之判斷步驟……2-3-21
3.4.2 進步性的輔助性判斷因素(secondary consideration)…2-3-23
3.4.2.1 發明具有無法預期的功效……2-3-23
3.4.2.2 發明解決長期存在的問題……2-3-24
3.4.2.3 發明克服技術偏見……2-3-24
3.4.2.4 發明獲得商業上的成功……2-3-24
3.5 相關發明之進步性判斷…… 2-3-24
3.5.1 開創性發明 (pioneer invention) ……2-3-24
3.5.2 轉用發明……2-3-24
3.5.3 用途發明……2-3-25
3.5.4 置換、省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明……2-3-25
3.5.4.1 置換技術特徵之發明…… 2-3-25
3.5.4.2 省略技術特徵之發明…… 2-3-26

3.5.4.3 改變技術特徵關係之發明…… 2-3-26
3.5.5 組合發明……2-3-26
3.5.6 選擇發明……2-3-27
3.6 審查注意事項…… 2-3-28

4. 先申請原則……2-3-29

4.1 前言…… 2-3-29
4.2 先申請原則之概念…… 2-3-30
4.2.1 同一發明……2-3-30
4.2.2 先申請原則適用的情況……2-3-30
4.2.3 引證文件……2-3-31
4.3 先申請原則之審查原則…… 2-3-31
4.4 先申請原則之判斷基準…… 2-3-32
4.5 認定同日申請之發明是否同一的方式…… 2-3-32
4.6 審查程序…… 2-3-33
4.6.1 不同日申請……2-3-33
4.6.1.1 不同申請人…… 2-3-33
4.6.1.2 同一申請人…… 2-3-33
4.6.2 同日申請……2-3-33
4.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告…… 2-3-34
4.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告…… 2-3-34
4.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告…… 2-3-35
4.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告…… 2-3-35

第三章 專利要件

依專利法第四十四條規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包括第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項之規定。其中涉及發明專利要件者為第二十一條發明之定義、第二十二條產業利用性、新穎性及進步性、第二十三條擬制喪失新穎性及第二十四條法定不予發明專利之項目。

發明之定義及法定不予發明專利之項目的審查基準已於第二章說明，本章僅分別就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性予以說明。

1. 產業利用性

1.1 前言

凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利（專 22 前段），即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。產業利用性係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

1.2 產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所指之產業應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動，亦即包含廣義的產業，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指在產業上實施具有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法而已，只要該發明能加以實際利用，而有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經被製造或使用。惟理論上可行之發明，若其實際上顯然不能被製造或使用者，亦不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

非以診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是以有生命的人或動物為實施對象，無法供產業上利用，不具產業利用性。

申請專利之發明必須具產業利用性，若是否具產業利用性並不明確時，應於發明說明中記載該發明可供產業上利用之方式。審查時，若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用，應敘明理由通知申請人申復，申請人屆期未申復或申復理由不成立，始予以核駁。

1.3 產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異

專利法第二十二條第一項前段所規定的產業利用性，係規定申請專利之發明本質上必須能被製造或使用；而同法第二十六條第二項所規定充分揭露而可據以實施之要件，係規定申請專利之發明之記載形式，必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者（參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」)能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若申請專利之發明本質上能被製造或使用，尚應審究發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，始得准予專利。相對的，若申請專利之發明本質上並不能被製造或使

用，例如違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施。

申請專利之發明所利用之原理顯然違反已確立之自然法則，例如說明書中敘及永動機之發明功效或目的時，其顯然違反能量不滅定律，應以違反自然法則及非可供產業上利用為理由，依專利法第二十一條及第二十二條第一項前段予以核駁。但若申請專利範圍為特定結構之永動機，且說明書中並無違反自然法則之敘述時，應屬同法第二十六條第二項所規範之範圍。

對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段的發明，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發明，若其本質上並未違反自然法則，只是形式上未明確或未充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，屬違反專利法第二十六條第二項之規定。

2. 新穎性

2.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知，或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利（專 22.I）。此外，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，亦不得取得發明專利（專 23）。

雖然專利法第二十二條第一項及第二十三條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別。有關第二十二條第一項之適用，於本節 2.2 至 2.6 予以說明；有關第二十三條之適用，則於本節 2.7 予以說明。

2.2 新穎性之概念

申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。

新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查。

2.2.1 先前技術

先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。

能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技術的一部分。反之，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技術已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術。保密義務，不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任的默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。

2.2.2 引證文件

實體審查時，係從先前技術或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，惟實務上主要是引用刊物上公開的先前技術與申請專利範圍中所載之發明進行比對，而以刊物作為引證文件。引證文件之公開日必須在申請案的申請日之前，申請當日始公開之技術不構成先前技術的一部分。申請

案主張優先權者，引證文件之公開日必須在優先權日之前，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為新穎性審查之引證文件。

審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時的通常知識，參照本章 3.2.4「引證文件」）。引證文件中明確敘及之先前技術文件，應屬於引證文件的一部分。引證文件中包括圖式者，圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件有揭露之內容，或者，角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。而由圖式推測的內容，例如從圖式直接量測之尺寸，常因影印之縮放造成誤差，如厚度的量測，不宜直接引用。

2.3 新穎性之審查原則

2.3.1 逐項審查

新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。

2.3.2 單獨比對

審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多

份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。

為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術。同理，引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，均應被視為單一文件中所揭露之先前技術。此外，使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。

2.4 新穎性之判斷基準

新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識，以理解該發明。

請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：

(1)完全相同

申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。

(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵

申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如

先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念

上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。

若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物 A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物 A」喪失新穎性。

原則上，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物 A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物 A」喪失新穎性。又如先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。

(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵

申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換。

2.5 發明不具新穎性之情事

申請專利之發明為專利法第二十二條第一項所規定於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，而構成能為公眾得知之先前技術的一部分時，應認定該發明違反新穎性，不得予以專利。

2.5.1 申請前

申請前，指申請案申請當日之前，不包括申請日；主張優先權者，則指優先權當日之前，不包括優先權日。審查新穎性時，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技術始構成先前技術。

2.5.2 已見於刊物

2.5.2.1 一般原則

專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製之方式向公眾公開散布。刊物的形式包括：打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。刊物的內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。

刊物之公開發行，指將刊物置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要。例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館閱覽架，或已將其編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般情況，對於已經編輯付梓並刊印有出版日期之期刊雜誌，若有證據顯示該書刊尚未處於能為公眾得知之狀態，

由於接觸原稿及書刊之人均屬特定人，不得認定其已公開發行。此外，印有「內部刊物」等類似文字之刊物，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，不得認定為公開發行之刊物。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開發行之刊物中形式上明確記載或形式上未記載但實質上隱含的技術內容，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時（判斷基準參照本章2.4「新穎性之判斷基準」），應認定申請專利之發明已見於刊物。

2.5.2.2 刊物公開日之認定

對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依下列方式推定：

(1)刊物載有發行日期者：

a.僅載發行之年者，以其年之末日定之。

b.載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

c.載有發行之年月日者，以該年月日定之。

d.載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

e.載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

f.載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

g.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者：

a.外國刊物者，若知其輸入國內日期，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。

b.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，推定為該刊物之公開發行日期。

(3)刊物有再版的情形，記載有初版及再版之發行日期者，則以該初版之發行日期，推定為該刊物之公開發行日期。

2.5.2.3 網路上之資訊

網際網路上傳輸的技術資訊對於技術進步的貢獻並不亞於紙本刊物，專利法所指之刊物，解釋上應包含透過電子通訊網路而能為公眾得知之資訊。

電子通訊網路，指所有透過電子通訊線路提供技術或技藝資訊的手段，包括網際網路(internet)及電子資料庫(electronic databases)等。在網路上能為公眾得知之資訊，指能連結到任何其他網站之網站、註冊在任一搜尋引擎上之網站或固定資源位置（Uniform Resource Locator，用來表示資源種類及位址的方式）出現在大眾媒體之網站上的資訊。網站上所揭露之資訊得被認定能為公眾得知者，並不限於公眾事實上曾進入該網站。

2.5.2.3.1 認定原則

網路上之資訊是否得視為刊物上之資訊，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，以及其散布方式是否與公開發行之刊物相同而能為公眾得知作為判斷，至於進入該網站是否需要付費或密碼，則非所問。因此，只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，且該網站能連結到任何其他網站，或該網站已在任一搜尋引擎上註冊，或其固定資源位置已出現在大眾媒體上者，應認定其所揭露之資訊能為公眾得知。下列性質之網站即符合前述原則，且具有較佳之公信力：

(1)政府機關，例如本局、國家圖書館等

(2)學術機構，例如大學、學術性團體等

(3)國際性機構，例如 WIPO、EPO 等

(4)聲譽良好之刊物出版社，例如出版學術性刊物之出版社

新穎性之審查，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技術始構成先前技術。因此，原則上公開於網路上之資訊必須載有公開之時間點始得引證作為先前技術。若該資訊未載明公

開之時間點，但引證文件另檢附公開或維護該資訊之網站出具的證明，證明該資訊公開之時間點時，該資訊亦得作為引證。

由於網路的性質與紙本刊物不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，難以判斷出現在螢幕上之資訊內容或公開之時間點是否曾遭變更。因此，若引證網路上之資訊時，應注意網站之可信度，對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑時，應取得該網站出具的證明；若無法取得證明文件以確信其真實性時，不得引證網路上之資訊。

2.5.2.3.2 引證方式

網路上之資訊易於變更，引證時，應依網頁格式列印該先前技術之內容，並在該列印本上註記取得日期、網站的固定資源位置及所審查之申請案號等，以避免該先前技術嗣後被網路維護者刪除或變更。

引證網路上之先前技術時，儘可能在審定書中以下列順序記載該先前技術之相關資料：先前技術之作者姓名、技術名稱、技術內容在資料檔中之位置、媒體格式（type of medium）、公開日期、公開者名稱、公開位置及頁數、取得日期、網站的固定資源位置等。

2.5.2.4 注意事項

(1)網路上之資訊的公開日期應明確，例如載有公開日期的電子報；若網路上之資訊未載有公開日期，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明，否則不得作為引證。

(2)引證文件中已依前述引證方式確實載明應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何證據時，得逕依原引證文件審定。

(3)引證文件中雖然已揭示公開日期，但申請人提出證據質疑該文件之公開日期或資訊內容的真實性時，應取得公開或維護該資訊之網站出具之證明，以確認公開日期。

2.5.3 已公開使用

專利法第二十二條第一項第一款所稱之使用，並不單指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。公開使用，指透過前述使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要。例如於參觀工廠時，物或方法之使用能為公眾得知其構造或製程者，即屬已公開使用。惟若未經說明或實驗，僅由該使用行為，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知其構造、功能、材料或成分等任何相關之技術內容者，則不構成公開使用。例如內部有新技術之物品，即使在公眾面前操作該物品，由於僅能觀察其外觀，無從得知該技術之內容，則不屬公開使用。

公開使用之行為使先前技術能為公眾得知時，即為公開使用之日。該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開使用之先前技術，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時（判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」），應認定該發明已公開使用。

2.5.4 已為公眾所知悉

公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以其實際上已聽聞或閱覽或已真正得知該先前技術之內容為必要。

以口語或展示等行為使先前技術能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日即為公眾知悉之日。若公眾知悉之日在專利申請案的申請日之前，即使證明該使公眾知悉之行為的引證文件公開日在申請日之後，仍應認定其所揭露之技術係於公眾知悉之日構成先前技術的一部分。惟若申請人合理懷疑該文件所載內容

之真實性時，則不得引用該引證文件。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已為公眾所知悉之先前技術，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時 (判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」)，應認定申請專利之發明已為公眾所知悉。

2.6 喪失新穎性之例外情事

申請專利之發明於申請日之前有專利法第二十二條第二項各款喪失新穎性之例外情事之一，而在申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，申請人應於事實發生之日起六個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技術不致使申請專利之發明喪失新穎性。

主張不喪失新穎性之優惠，僅係在六個月優惠期間內將原本已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之發明，即專利法第二十二條第二項所列 1.因研究、實驗目的、2.因陳列於政府主辦或認可之展覽會、3.非出於申請人本意而洩漏之發明，均不視為使申請專利之發明喪失新穎性之先前技術。主張不喪失新穎性之優惠所產生的效果與優先權的效果不同，並不因為主張優惠而影響判斷其是否符合專利要件之基準日。因此，申請人主張前述事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，依先申請原則，原主張不喪失新穎性之優惠的申請案不得准予專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利。

申請人主張不喪失新穎性之優惠，若他人轉載該優惠之事實所公開的發明內容，例如傳播媒體之報導行為等，均不影響優惠的效果，而使申請專利之發明喪失新穎性。惟若申請人在優惠期間內自行將申請專利之發明再次公開，除非該再次公開係因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會，其他情事的再次公開均會使該

發明喪失新穎性。此外，申請專利之發明與他人因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩漏，而能為公眾得知之發明相同者，不得主張不喪失新穎性之優惠。

應注意者，主張不喪失新穎性之優惠期間應為所主張之事實見於刊物、公開使用或為公眾所知悉之次日起算六個月內，若另有主張優先權，則應分別依相關規定審查。

2.6.1 因研究、實驗者

專利法所稱之研究，指對於發明之技術內容的探討或改進；所稱之實驗，指具體應用發明之技術內容，以驗證發明之技術功效，並不包含試驗性銷售或為商業廣告目的之公開實驗。因研究、實驗之目的，使申請專利之發明的內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，而能為公眾得知，例如發表論文，於公開之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。

2.6.2 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者

專利法所稱之展覽會，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會；政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。以物品或圖表等表達方式，將申請專利之發明陳列於政府主辦或認可之展覽會，使該發明內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，而能為公眾得知，於展覽之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。主張因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，該主張之事實涵蓋展覽會上所發行介紹參展品之刊物。

2.6.3 非出於申請人本意而洩漏者

他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的內容，使該發明能為公眾得知，申請人於洩漏之日起六個月內申請專利者不喪失新

穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。主張非出於申請人本意之洩漏者，該主張之事實涵蓋他人違反保密之約定或默契而將發明內容公開之情事，亦包括以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明內容之情事。

2.7 擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（本節以下簡稱後申請案）之申請專利範圍中所載之發明與申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利申請案（本節以下簡稱先申請案）所附說明書或圖式中揭露之內容相同者，雖然無專利法第二十二條第一項之情事，依同法第二十三條之規定，該發明仍然不具新穎性，不得取得發明專利。

雖然專利法第二十二條第一項及第二十三條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別，第二十三條所規範之新穎性稱為擬制喪失新穎性。

2.7.1 擬制喪失新穎性之概念

先前技術涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技術。申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分；惟專利法第二十三條將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制（legal fiction）為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍（本節以下簡稱說明書全文）中所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性。

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明的技術特徵與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。審查時，應就後申請案每一請求項逐項審查，若其中一請求項所載之發明與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之發明或新型相同，即擬制喪失新穎性。有關之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」、判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容，並得參酌後申請案之說明書、圖式及其申請時的通常知識，以理解申請專利之發明。

發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同技術內容分別申請發明專利及新型專利者，並無授予兩個專利之必要，但二者與新式樣為透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅發明或新型先申請案得作為引證文件。此外，擬制喪失新穎性之概念並不適用於進步性之審查。

2.7.2 引證文件

審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案是否得作為引證文件的有關事項如下：

(1)先申請案說明書全文內容應包括取得申請日之說明書、圖式及申請專利範圍，以及任何明示排除之事項、引述其他文件之事項及所描述之先前技術，但不包括優先權證明文件。

(2)先申請案之申請日（主張優先權者為優先權日）必須早於後申請案之申請日（主張優先權者為優先權日），且應在該後申請案申請日之後公開或公告。先申請案於審查當時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。

(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案說明書全文中之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案說明書全文但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。

(5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請之次日起滿十五個月視為撤回，對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案之發明或新型，由於該發明或新型並未經公告或公開，故不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(6)先申請案經公開或公告後，即擬制為先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(7)先申請案所揭露之發明或新型內容經公開或公告，即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。先申請案說明書全文所載之發明不明確或不充分者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(8)擬制為先前技術之先申請案必須是發明或新型申請案，不得為新式樣申請案。

2.7.3 申請人

同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍中所載之發明雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式，但未載於申請專利範圍時，由於係同一人就其發明或新型請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案，而後申請案所申請之發明與先申請案所揭露之發明或新型

相同的情況。認定申請人是否相同的有關事項說明如下：

(1)認定先、後申請案之申請人是否相同的時點應為後申請案之申請日，就申請書所載的申請人予以認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原相同之認定仍然有效。

(2)共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同，始得認定為相同。

(3)後申請案為改請案或分割案時，認定申請人是否相同的時點應為後申請案所援用之原申請日。

3. 進步性

3.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於先前技術並無貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明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者，不得取得發明專利（專 22.IV）。

3.2 進步性之概念

雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明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，稱該發明不具進步性。

進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。

3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有

該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。通常知識之意義參照第一章 1.4.1.3「並可據以實施」。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

3.2.2 先前技術

審查進步性時之先前技術為專利法第二十二條第一項所列兩款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，有關之概念參照本章 2.2.1「先前技術」。該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括專利法第二十三條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。應注意者，原則上審查進步性時之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通的技術特徵時，該先前技術亦適用，參照本章 3.4.1「進步性之判斷步驟」之(3)。

3.2.3 輕易完成與顯而易知

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念。

3.2.4 引證文件

審查進步性時，得作為判斷申請專利之發明是否具備專利要件

之引證文件的有關規範準用本章 2.2.2「引證文件」所載之內容。應注意者，其中，實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查新穎性時則須參酌引證文件公開時的通常知識）。

3.3 進步性之審查原則

進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章 2.3.1「逐項審查」所載之內容。

審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，在請求項的申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious）的情況下，始得為之。

技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依下列事項決定之：

(1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。

(2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。

(3)就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。例如一先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合，或一份文件與其內容已明確敘及之另一份文件或已明

確敘及以其他形式公開揭露之技術內容的組合(在解釋用語或技術特徵的情形下，這兩種情事亦被視為屬於單一引證文件，參照本章 2.3.2「單獨比對」), 或一份文件與該領域中之通常知識的組合。

3.4 進步性之判斷基準

進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日(主張優先權者為優先權日)之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。

3.4.1 進步性之判斷步驟

請求項中所載之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 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的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

依據上述步驟判斷進步性時，應注意下列事項：

(1)相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組

合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

(2)若該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用其他相關技術領域中之技術手段能解決申請專利之發明所欲解決之問題時，則其亦具有該其他相關技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

(3)確定相關先前技術時，應考量下列事項：

(a)申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性；

(b)申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；

(c)申請專利之發明與先前技術在功能或特性上的關連性；

(d)從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度。

相關先前技術與申請專利之發明通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題相近，而有共通的技術特徵；即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮申請專利之發明的功能時，亦得認定為相關先前技術。

(4)依前述步驟 5 判斷進步性時，應以申請專利之發明的整體為對象，若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時，則得就各個技術特徵與先前技術分別比對。

(5)依前述步驟 5 判斷進步性時，申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。

(6)依前述步驟 4 所得到之差異有下列情形之一時應認定申請專利之發明能輕易完成，不具進步性：

a.具有差異之技術特徵係自相關先前技術轉用者

若具有差異之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域，且未產生無法預期的功效者，即屬相關先前技術之轉用（參照本章 3.5.2「轉用發明」）。

b.具有差異之技術特徵係屬通常知識之等效置換

具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，即屬等效置換。

c.具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術

若相關先前技術中未明確記載該具有差異之技術特徵，但該技術特徵屬於該先前技術所揭露之範圍者。例如為解決問題，相關先前技術已揭露技術特徵的電位必須高於鐵離子，雖然所記載之實施例未包含鉛，但由於鉛的電位高於鐵係已知之事實，在其他先前技術並未指出鉛不適於應用在該發明的情況下，且該發明未產生無法預期的功效時，應認定申請專利之發明中所載的鉛屬於相關先前技術中所建議之技術。

3.4.2 進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）

申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。

3.4.2.1 發明具有無法預期的功效

無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。申請專利之發明具有無法預期的功效而非能輕易完成之例參照本章 3.5「相關發明之進步性判斷」。

3.4.2.2 發明解決長期存在的問題

申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。

3.4.2.3 發明克服技術偏見

申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。

3.4.2.4 發明獲得商業上的成功

依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功，若其係直接由發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能輕易完成。

3.5 相關發明之進步性判斷

本章 3.4.1「進步性之判斷步驟」中已指出，若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而完成申請專利之發明者，應認定該發明不具進步性。

本節之發明類型係依前述 3.4.1(6)中之「具有差異之技術特徵」的性質予以區分，僅作為進步性判斷之舉例說明。

3.5.1 開創性發明（pioneer invention）

開創性發明，指對於所欲解決之問題為全新的技術，毫無相關先前技術之發明。開創性發明與申請時的技術水準相比，本質上即存在技術上之開創性，故具進步性。

3.5.2 轉用發明

轉用發明，指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域

之發明。若轉用發明能產生無法預期的功效，或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

惟若轉用發明僅係轉用相關技術領域的技術特徵，而未產生無法預期的功效，應認定該轉用發明能輕易完成，不具進步性。例如一種清潔劑之發明，其所包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有性質，而該性質對於清潔劑而言係屬已知之必要性質，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

3.5.3 用途發明

用途發明，指將已知物質或物品用於新的目的之發明。若用途發明能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如將某殺蟲劑用作除草劑，而能產生無法預期的功效。

惟若用途發明僅是應用已知物質或物品之已知性質，而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如已知某潤滑劑具有冷卻之性質，將其作為屬同一技術領域中之切削液，不具進步性。

3.5.4 置換、省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明

3.5.4.1 置換技術特徵之發明

置換技術特徵之發明，指將先前技術中之技術特徵置換為其他先前技術中之技術特徵的發明。若置換技術特徵之發明能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換，而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如以液壓馬達驅動之抽水機發明僅將已知抽水機中之電動馬達置換為具有相同功能的已知液壓馬達，不具進步性。

此外，若為解決同一問題，以具有相同功能的已知材料置換已

知物品中相對應之材料，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如一種已知電線，其披覆之 PE 塑膠層與金屬防護層之間係以接著劑黏合，而發明僅係將該接著劑置換為另一種原本即適用於黏合塑膠與金屬之已知接著劑，應不具進步性。

3.5.4.2 省略技術特徵之發明

省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵，例如物品之元件或方法之步驟等之發明。若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

3.5.4.3 改變技術特徵關係之發明

改變技術特徵關係之發明，指改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預期的功效或新的用途，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如將皮帶輪之輪轂與皮帶接觸的平面改變為外凸之弧形面，使皮帶不會鬆脫，由於該功效係無法預期者，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

3.5.5 組合發明

組合發明，指組合先前技術中複數個技術手段所構成之發明。若組合發明之技術特徵在功能上彼此相互作用而產生新的功效，或組合後之技術效果優於所有單一技術所產生之技術效果的總合，無論其技術特徵是否全部或部分為已知，均應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如由止痛劑及鎮定劑組合而成之醫藥發明，其中之鎮定劑本身並無止痛效果，若其能增強止痛劑之止痛效果，應認定該發明具進步性。

惟若組合發明僅是拼湊先前技術中之技術手段，而各技術特徵仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者，應認定該組合發明能輕易完成，不具進步性。例如電子錶筆之發明，電子錶與筆在功能上並未相互作用，應認定該發明僅屬簡單的拼湊，不具進步性。

3.5.6 選擇發明

選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。

由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如以物質Ａ和Ｂ在高溫下製造物質Ｃ，當溫度在 50℃～130℃範圍內，物質Ｃ的產量隨溫度之增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63℃～65℃範圍內(先前技術並未明確記載該較小範圍)，而物質Ｃ之產量顯著的超過預期，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

若選擇發明僅是由一些具有相同可能性的技術中選出某技術特徵，例如先前技術中存在很多加熱方法，選擇發明僅在已知須加熱的化學反應中選用一種已知的電加熱法，所選出的技術並未使該發明產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數，而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者，例如一種已知反應方法

的發明，其特徵在於限定一種惰性氣體的流速，而該流速經由普通計算即能得知者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明係由先前技術能直接推導的選擇，例如一種改進組合物Ｙ之熱穩定性的發明，其特徵在於定出組合物Ｙ中某組成分Ｘ的最低含量，而該含量可由組成分Ｘ的含量與組合物Ｙ的熱穩定性關係曲線中推導得出者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

一般而言，對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等，限定其數值（量）之選擇發明，通常有下列情形：

(1)所限定之「量」的範圍在先前技術之參數條件範圍內。例如先前技術之某組成分含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明的該組成分含量範圍為 10～15wt%。

(2)所限定之「量」的範圍與先前技術之參數條件範圍有一部分重疊。例如先前技術之處理溫度範圍為 20℃以下，申請專利之發明的處理溫度為 17℃～25℃。

判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定。

若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性（critical character）」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成；但若該數值不具「臨界性」的意義，應認定該發明能輕易完成。「臨界性」應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。

若選擇發明與先前技術產生不同性質之功效，且無法預期時，該發明無須具備「臨界性」即可認定該發明非能輕易完成。

3.6 審查注意事項

(1)進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。

(2)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明，均不

影響其進步性之認定。

(3)獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。

(4)進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。

(5)審查進步性時，應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敘明具體理由。

(6)認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。

(7)申請專利之發明為新物品或新物質者，其製法及用途之發明具進步性。

4. 先申請原則

4.1 前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，故一項發明僅能授予一項專利權。同一發明有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予發明專利（專 31.I）。發明與新型同屬技術思想之創作，以同一發明或新型分別申請發明專利及新型專利者，應僅得就其最先申請者准予專利（專 31.IV）。

4.2 先申請原則之概念

先申請原則，指同一發明有兩個以上申請案（或一專利案一申請案，本節以下同）時，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予兩個以上專利權，以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案有請求實體審查為前題。

4.2.1 同一發明

同一發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案申請專利範圍中所載之發明或新型相同。審查時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解申請專利之發明的內容。

4.2.2 先申請原則適用的情況

依先申請原則，同一發明有兩個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四種情況：

(1)同一人於同日申請；

(2)不同人於同日申請；

(3)同一人於不同日申請；

(4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況，應適用專利法第三十一條，本節內容係規範這三種情況。

在(4)不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請日之前尚未公開或公告，而於後申請案申請日之後始公開或公告者，後申請案之審查適用專利法第二十三條，參照本章 2.7 「擬制喪失新穎性」。

惟在(3)及(4)兩種於不同日申請之情況，若先申請案在後申請案申請日之前已公開或公告者，後申請案之審查優先適用專利法第二十二條第一項第一款之新穎性要件。

4.2.3 引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認定原則如下：

(1)應以每一請求項中所載之發明為比對範圍，並得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明之內容。

(2)認定申請先、後的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張兩個以上優先權者，應分別以各請求項所載之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

(3)公開前已撤回、不受理或經審定不予專利之申請案，及未申請實體審查之發明申請案，均不得作為判斷是否為同一發明之引證文件。尤其不得引用未曾公開且不予專利之先申請案作為核駁之引證文件，若適當的話，應以核駁該先申請案的引證文件及理由，予以核駁。

(4)發明及新型兩種專利均係利用自然法則之技術思想之創作，新式樣專利則係透過視覺訴求之創作。因此，無論是發明與新式樣之間，或新型與新式樣之間，均不會產生重複專利的情況，而無專利法第三十一條之適用。若申請案為發明，引證文件為發明，則適用同法第三十一條第一項；若申請案為發明，引證文件為新型，則適用同法第三十一條第四項準用第一項。

4.3 先申請原則之審查原則

同一發明之判斷應就每一請求項逐項審查，若兩申請案之任一請求項之間所載之發明相同，即屬同一發明。若兩個以上申請案之說明書中的內容相同，均記載一種物品及製造該物品之方法，但申請專利範圍中的內容不同時，例如一申請案為物品另一申請案為該

物品的製造方法，應認定兩申請案並非同一發明。

審查先申請原則時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」所載之內容。

4.4 先申請原則之判斷基準

同一發明之判斷應以各申請案申請專利之發明或新型，即請求項中所載之發明或新型為對象，而就界定發明或新型之技術特徵逐一進行判斷，以決定是否為同一發明。判斷時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解申請專利之發明。審查先申請原則時，除本章 4.5「認定同日申請之發明是否同一的方式」外，有關同一發明之判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容。

4.5 認定同日申請之發明是否同一的方式

專利法第三十一條中所規定之先申請原則，係同一發明有兩個以上申請案，先申請專利之發明排除後申請者；惟若同日申請之兩申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利，而另一申請案被認定並不適用該法條時，此不一致之認定並不妥當，應認定兩申請案之發明非同一，而無該法條之適用。例如先申請之發明 A 以下位概念表現而後申請之發明 B 以上位概念表現時，B 發明會被視為與 A 發明同一；但若 B 先申請而 A 後申請，則 A 發明不會被視為與 B 發明同一。在 A 及 B 兩申請案為同日申請的情況，不得認定兩發明為同一。

因此，在決定同日申請之兩個以上申請案是否為同一發明時，除依本章 4.4「先申請原則之判斷基準」外，應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明 A 先申請，另一比對之申請案之發明 B 後申請，若認定 B 發明與 A 發明為同一，再將其先、後申請順序倒置，即假設 B 為先申請 A 為後申請；若再認定 A 發明與 B 發明為同一，基於前述兩種相同的判斷結果，應認定該兩發明為同一；

但若再認定 A 發明與 B 發明並非同一，基於前述兩種不同的判斷結果，應認定該兩發明並非同一。

4.6 審查程序

4.6.1 不同日申請

同一發明有兩個以上申請案於不同日申請，若後申請案申請日之前先申請案已公開或公告，對於後申請案之審查，優先適用專利法第二十二條第一項規定之新穎性要件。若後申請案申請日之前先申請案尚未公開或公告，則依下列情況審查：

4.6.1.1 不同申請人

不同人於不同日有兩個以上申請案為同一發明時，適用專利法第二十三條之規定，但應俟先申請案公開或公告後，始進行後申請案之審查。

4.6.1.2 同一申請人

同一人於不同日有兩個以上申請案為同一發明，若後申請案無其他核駁理由得准予專利者，應發出核駁理由先行通知書，敘明後申請案與先申請案為同一發明；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為同一發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為同一發明，應以違反專利法第三十一條第一項之規定為理由，核駁後申請案。

4.6.2 同日申請

同日有兩個以上申請案為同一發明，審查時，應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況，分別考量處理。

4.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告

不同人於同日有兩個以上申請案為同一發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為同一發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為同一發明，且已無其他核駁理由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案後，應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第三十一條第二項，核駁所有相關申請案。

4.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有兩個以上申請案為同一發明，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關申請案及專利案之申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為同一發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為同一發明，且已無其他核駁理由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案或放棄其他相關專利案後，應就達成協議之申請案准予專利。若達成協議之申請案並非已公告之專利案，則應依協議結果撤銷其專利權。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第三十一條第二項，核駁所有相關申請案並依職權撤銷該專利權。

4.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有兩個以上申請案為同一發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為同一發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為同一發明時，應依專利法第三十一條第二項，核駁所有相關申請案。

4.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有兩個以上申請案為同一發明，若其中一申請案已公告，其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為同一發明時，應依專利法第三十一條第二項，依職權撤銷該已公告之專利案並核駁所有相關申請案。若申請人選擇該已公告之專利案，其他申請案應不予專利；若申請人未選擇該已公告之專利案，應依職權撤銷該專利案，始能核准另一申請案。

第四章　發明單一性

1. 前言…… 2-4-1

2. 單一性之概念…… 2-4-1

3. 單一性之審查原則…… 2-4-2

3.1 獨立項之單一性……2-4-2

3.2 附屬項之單一性……2-4-4

4. 單一性之判斷…… 2-4-5

4.1 預選特定技術特徵……2-4-5

4.2 檢索先前技術……2-4-5

4.3 逐項判斷……2-4-6

5. 案例說明…… 2-4-6

5.1 相同範疇獨立項之單一性……2-4-6

5.2 不同範疇獨立項之單一性…… 2-4-11

第四章　發明單一性

申請發明專利應就每一發明提出申請，但二個以上發明屬於一個廣義發明概念，被認定符合發明單一性者，得於一申請案中提出申請，則規定於專利法第三十二條。本章係就發明單一性相關基準予以說明。

1. 前言

每一申請專利之發明應各別提出申請，但考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，對於二個以上發明原本應各別提出申請，專利法制定發明單一性的規定，規範二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

2. 單一性之概念

專利法第三十二條第二項所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯（專施 23.I）。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵（special technical features）（專施 23.II）。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性。

二個以上發明的技術特徵之間具有發明所要求的技術關係時，得認定為相對應的特定技術特徵，例如一請求項之記載為金屬彈簧，而另一請求項之記載為橡膠塊，兩技術特徵均有彈性性質，得認定兩請求項具有相對應的特定技術特徵。

特定技術特徵是為審查發明單一性所提出的概念，申請案中二個以上發明是否符合發明單一性，應先審究每一請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵，使每一請求項所載之發明相互關聯。例如請求項第 1 項與第 3 項有相同或相對應的特定技術特徵 A，第 2 項與第 3 項有相同或相對應的特定技術特徵 B，若 A 與 B 不相對應，則應認定第 1、2、3 項無相同或相對應的特定技術特徵（參照本章 5.1「相同範疇獨立項的發明單一性」案例 1），不符合發明單一性。

3. 單一性之審查原則

申請案有兩項以上之請求項，判斷其是否符合發明單一性的標準在於請求項所載之發明的實質內容是否屬於一個廣義發明概念，亦即請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，使其於技術上相互關聯。

3.1 獨立項之單一性

(1)審查發明單一性時，應就各請求項所載之發明的實質內容予以判斷，必要時得參照發明說明及圖式。

(2)兩項以上獨立項所載之發明屬於一個廣義發明概念之態樣通常有以下六種；但這六種態樣屬例示性質，仍有其他組合。惟無論屬於何種態樣，均須回歸到請求項是否屬於一個廣義發明概念之判斷，始能決定其是否符合發明單一性：

a.兩發明同為物或同為方法發明，不適於以單一獨立項涵蓋兩個以上之物或方法發明者；

b.發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法的獨立項；

c.發明為物之發明，他發明為該物的用途獨立項；

d.發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及該物的用途獨立項；

e.發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項；

f.發明為方法發明，他發明為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項。

除前述六種態樣外，獨立項之間仍有其他態樣可能符合發明單一性，例如發明為物之發明，他發明為專用於處理該物之方法或他發明為專用於處理該物之物，只要二個以上請求項記載相同或相對應的特定技術特徵，使兩發明於技術上相互關聯，即屬於一個廣義發明概念，符合發明單一性。

第 b.、d.及 e.種態樣中「專用於製造該物之方法」，指申請之方法會導致申請之物，兩者之間於技術上有關聯，並非指該物不能以其他方法製造，或該方法不能製造其他物。第 e.及 f.種態樣中「實施該方法專用的機械、器具或裝置」，指申請之機械、器具或裝置會導致申請之方法，兩者之間於技術上有關聯，並非指該方法不能以其他機械、器具或裝置實施，或該機械、器具或裝置不能實施其他方法。

(3)審查發明單一性時，僅須審究獨立項之間是否符合發明單一性規定，獨立項與其附屬項之間通常無發明單一性的問題，惟若獨立項不符專利要件而被刪除，其附屬項被修正為獨立項時，則須重新考量各項之間是否符合發明單一性規定。

(4)引用記載形式之獨立項，應依前述(2)所列六種態樣審查。例如請求項第 1 項是一種物之發明，具有特徵 A 及 B；第 2 項引用第 1 項之物，將特徵 B 改為 C。由於第 2 項並未包含第 1 項的所有特徵，顯然其為引用記載形式之獨立項，應依前述(2)第 a 種態樣，判斷其是否符合發明單一性規定。

(5)無論是記載於各別請求項之發明或是以擇一形式（如馬庫西形式）記載於同一請求項中各選項之發明，其審查發明單一性之原則均相同。

(6)特定技術特徵係申請專利之發明對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵，故唯有將申請專利之發明與先前技術比對後，始能確定其是否符合發明單一性規定。惟某些專利申請案是否符合發明單一性規定，在檢索先前技術之前即得以確定，例如申請專利範圍包含兩獨立項，分別為除草劑與割草機，兩者之間顯然無相同或相對應的特定技術特徵，在檢索先前技術之前，即能判斷不符合發明單一性規定。

(7)認定申請案不符合發明單一性規定者，應通知申請人申復、修正或分割申請案，不得逕行核駁。發明單一性的制定係為了申請人、公眾及專利專責機關之便利，並未直接損及社會公眾之利益，故不符合發明單一性規定者並不構成舉發之理由（參照專 67.I）。

3.2 附屬項之單一性

依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，故獨立項與其附屬項之間或其附屬項與附屬項之間無發明單一性的問題。即使附屬項另包含新創的發明，情況亦同，例如請求項第 1 項是一種渦輪機之葉片，其特徵在於該葉片之特殊形狀；第 2 項是依第 1 項所述之渦輪機葉片，其特徵在於該葉片的材質為合金 A。渦輪機葉片之特殊形狀使兩請求項之發明於技術上相互關聯，即使合金 A 本身即為一項獨立之新發明，且其在渦輪機葉片的應用具有進步性，仍無須考量該兩請求項之間是否符合發明單一性規定。

因獨立項欠缺新穎性、進步性，而刪除該獨立項並修正其附屬項時，可能使被刪除之獨立項所屬的附屬項之間於技術上無相互關聯，亦可能使其他獨立項之間於技術上無相互關聯。因此，應重新考量各請求項之間是否於技術上相互關聯，作為補充、修正申請專利範圍的參考。例如：

〔申請專利範圍〕

1.一種物 X，具有特徵 A 及 B。

2.如請求項 1 所述之物 X，具有另一特徵 C。

3.如請求項 1 所述之物 X，具有另一特徵 D。

假設請求項第 1 項所載之物 X 不具備專利要件，而不相同亦不相對應之特徵 C 及 D 分別為對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵。由於第 1 項不具備專利要件，經修正後刪除第 1 項，則第 2 及 3 項無所依附，必須修正為兩獨立項。審查時，應依 3.1(2)第 a 種態樣審究，因第 2 項之技術特徵 C 與第 3 項之技術特徵 D 不相同亦不相對應，故兩獨立項不符合發明單一性規定。

4. 單一性之判斷

4.1 預選特定技術特徵

審查申請專利範圍中之請求項是否符合發明單一性時，應依說明書所載之先前技術，檢視各獨立項中所載之發明有別於先前技術的部分，再由技術內容涵蓋最廣的獨立項中預選一個或多個技術特徵作為各獨立項相同或相對應之特定技術特徵。若各獨立項之間完全無相同或相對應之特定技術特徵，例如兩獨立項所載之發明分別為除草劑及割草機，則判斷為不符合發明單一性規定，應通知申請人申復、修正或分割申請案。

為維護申請人的利益，預選特定技術特徵時，應儘可能使所有請求項均符合發明單一性規定。因此，通常應優先於物之請求項中預選特定技術特徵，若無物之請求項始於方法請求項中預選。

4.2 檢索先前技術

經前述初步判斷符合發明單一性規定之申請案有可能於檢索先前技術後認定不符合發明單一性規定。檢索先前技術時，應就相關先前技術與技術內容涵蓋最廣的獨立項所載之發明比對，以確定

該預選之特定技術特徵是否使該發明對於先前技術具有新穎性及進步性等專利要件;若不具備專利要件,應重新預選特定技術特徵。

4.3 逐項判斷

依前述 3.1(2)所載六種態樣，逐項判斷每一請求項與其他請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵。若包含一個或多個相同或相對應的特定技術特徵，而於技術上相互關聯，則符合發明單一性規定；若未包含相同或相對應的特定技術特徵，應重新預選特定技術特徵，直至符合發明單一性的請求項能達到最多項為止。

若請求項之間有不符合發明單一性的情形,應通知申請人限期申復、修正或分割申請案。經申復仍不符合發明單一性規定者，應以違反專利法第三十二條為理由，予以核駁。

5. 案例說明

5.1 相同範疇獨立項之單一性

案例 1

〔申請專利範圍〕

1.一種產物 X，其特徵為 A。

2.一種產物 Y，其特徵為 B。

3.一種產物 Z，其特徵為 A 及 B。

〔假設〕

就先前技術而言，具有特徵 A 或 B 的該產物具備專利要件，而 A 與 B 不相關。

〔說明〕

第 1、2 項未記載相同或相對應的技術特徵，不可能有相同或相對應的特定技術特徵，於技術上無相互關聯，故第 1、2 項之間不具單一性。若第 1 項中的特徵 A 為特定技術特徵,第 3 項具有該特徵 A,兩者具有相同的特定技術特徵，故第 1、3 項之間具單一性。同

理，若第 2 項與第 3 項具有相同的特定技術特徵 B，第 2、3 項之間具單一性。因此，第 1、2、3 項之間無相同或相對應的特定技術特徵，僅能就第 1、3 項或第 2、3 項，二者擇一申請。

案例 2

〔申請專利範圍〕

1.一種插頭，其特徵為 A。

2.一種插座，其特徵與 A 相對應。

〔假設〕

就先前技術而言，具有特徵 A 的插頭及相對應的插座具備專利要件。

〔說明〕

第 1、2 項具有相對應的特定技術特徵，請求的插頭與插座必須搭配使用，於技術上相互關聯，故第 1、2 項之間具單一性。

案例 3

〔申請專利範圍〕

1.一種發射器，其特徵在於視頻信號的時軸擴展器。

2.一種接收器，其特徵在於視頻信號的時軸壓縮器。

3.一種傳送視頻信號的設備，包含請求項 1 的發射器及請求項 2 的接收器。

〔假設〕

就先前技術而言，具有時軸擴展器之發射器及具有時軸壓縮器之接收器具備專利要件。

〔說明〕

第 1 項的特定技術特徵為視頻信號的時軸擴展器，第 2 項的特定技術特徵為視頻信號的時軸壓縮器，兩者必須搭配使用，於技術上相互關聯，屬於相對應的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性；第 3 項包含第 1、2 項兩者的特定技術特徵，故其與第 1 項或與第 2

項之間均具單一性。

案例 4

〔申請專利範圍〕

1.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵 A。

2.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵 B。

3.一種○○設備，包括一台具有特徵 A 控制電路的紡織機。

4.一種○○設備，包括一台具有特徵 B 控制電路的紡織機。

〔假設〕

就先前技術而言，具有特徵 A 之紡織機控制電路及具有特徵 B 之紡織機控制電路具備專利要件，而特徵 A 與 B 完全不相關。

〔說明〕

特徵 A 為第 1、3 項的特定技術特徵，特徵 B 為第 2、4 項的特定技術特徵。由於 A 與 B 完全不相關，故第 1、3 項之間具單一性，第 2、4 項之間具單一性；而第 1、3 項與第 2、4 項之間無相同或相對應的特定技術特徵，不具單一性。

案例 5

〔申請專利範圍〕

1.一種燈絲 A，…。

2.一種以燈絲 A 製成之燈泡 B。

3.一種探照燈，裝有以燈絲 A 製成之燈泡 B 及旋轉裝置 C。

〔假設〕

就先前技術而言，燈絲 A 具備專利要件。

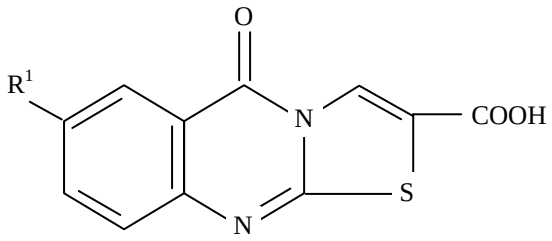
〔說明〕

第 1、2、3 項均具有相同的特定技術特徵燈絲 A，故第 1、2、3 項之間具單一性。

案例 6

〔申請專利範圍〕

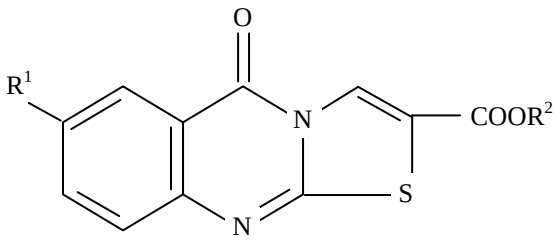
1.一種式(I)表示之□唑基〔2,3,-b〕□唑□衍生物



（I）

式內，R^1 表示甲硫基或甲磺基。

2.一種式(II)表示之□唑基〔2,3,-b〕□唑□衍生物



（II）

式內，R^1 為甲硫基或甲磺基，R^2 為烷基。

〔假設〕

就先前技術而言，第 2 項化合物（中間體）具備專利要件。

〔說明〕

第 2 項化合物的主要用途為第 1 項化合物（最終產物）的原料，而為第 1、2 項的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。

案例 7

〔申請專利範圍〕

1.一種木材紙漿淤泥濃縮機用過濾圓筒，…。

2.一種木材紙漿淤泥濃縮機，…。

〔假設〕

就先前技術而言，第 1 項「過濾圓筒」具備專利要件。

〔說明〕

第 1 項「過濾圓筒」為第 2 項「濃縮機」的構成元件之一，第 2 項包含第 1 項「過濾圓筒」所有部分，「過濾圓筒」為第 1、2 項相同的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。

案例 8

〔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，採用此第一 MIS 元件之漏極及源極領域之任一領域作為閘 且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件，…配置成矩陣狀的記憶體陣列，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。

2.一種 MIS 型半導體裝置，其特徵在於由被形成於半導體基板之一主面上的第一 MIS 元件、與採用此第一 MIS 元件之漏極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部，疊積形成的第二 MIS 元件而成者。

〔假設〕

就先前技術而言，第 2 項「MIS 型半導體裝置」具備專利要件。

〔說明〕

第 2 項「MIS 型半導體裝置」為第 1 項「半導體隨機存取記憶體裝置」的構成元件之一，第 1 項包含第 2 項所有部分，「MIS 型半導體裝置」為第 1、2 項相同的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。

案例 9

〔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)…。

2.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有永久磁石(19、21)…之至少二個熱鐵氧磁體(20、22、23)…。

〔說明〕

第 1 項是利用雙金屬片之變形控制瓦斯器，屬機械式之控制，第 2 項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據以控制瓦斯器，屬磁性式之控制。雖然第 1、2 項均為「瓦斯自動遮斷裝置」，但技術特徵並不相同，兩者之間於技術上無相互關聯，故第 1、2 項之間不具單一性。

5.2 不同範疇獨立項之單一性

案例 1

〔申請專利範圍〕

1.一種產物 X。

2.一種製造產物 X 的方法 A。

3.一種製造產物 X 的方法 B。

4.一種製造產物 X 的方法 C。

〔假設一〕

就先前技術而言，產物 X 具備專利要件。

〔說明一〕

第 1 項產物 X 為物之請求項第 1 項及方法請求項第 2、3、4 項相同的特定技術特徵，故第 1、2、3、4 項之間具單一性。

〔假設二〕

就先前技術而言，產物 X 不具備專利要件。

〔說明二〕

第 1 項產物 X 不具備專利要件時，經修正說明書刪除第 1 項後，第 1、2、3 項之間是否具單一性，須重新判斷。

案例 2

〔申請專利範圍〕

1.一種化合物 X。

2.一種製備化合物 X 的方法。

3.化合物 X 作為清潔劑的應用。

〔假設一〕

就先前技術而言，化合物 X 具備專利要件。

〔說明一〕

第 1 項化合物 X 係第 1、2、3 項之間相同的特定技術特徵，故第 1、2、3 項之間具單一性。

〔假設二〕

就先前技術而言，化合物 X 不具備專利要件。

〔說明二〕

第 1 項化合物 X 不具備專利要件時，經修正說明書刪除第 1 項後，第 2、3 項之間的相同技術特徵若仍為化合物 X 時，由於其已不屬於特定技術特徵，在無其他相同或相對應之技術特徵的情況下，第 2、3 項之間不具單一性。

案例 3

〔申請專利範圍〕

1.一種高強度、耐腐蝕的不銹鋼帶，…其伸長率為 0.2%時之屈服強度超過 50 kg/mm^2。

2.一種製備如請求項 1 之不銹鋼帶的方法，包含步驟…。

〔假設〕

就先前技術而言，伸長率為 0.2%時屈服強度超過 50 kg/mm^2的不銹鋼帶具備專利要件。

〔說明〕

第 1 項的特定技術特徵為「伸長率為 0.2%時之屈服強度超過 50 kg

/mm^2」，第 2 項中的步驟正是生產具該屈服強度之不銹鋼帶而採用的方法，雖然第 2 項未記載該特徵，但發明說明中已明確揭露此事項，該步驟為相對應於第 1 項之特定技術特徵，故第 1、 2 項之間具單一性。

案例 4

〔申請專利範圍〕

1.一種具有防臭物質 X 的塗料。

2.一種應用請求項 1 所述之塗料塗佈製品的方法，包括下列步驟：(1)以壓縮空氣將塗料噴成霧狀；(2)將霧狀塗料通過一個電極裝置 A 使其帶電後再噴塗到製品上。

3.一種噴塗設備，包括一個電極裝置 A。

〔假設〕

就先前技術而言，含有物質 X 的塗料具備專利要件，電極裝置 A 亦具備專利要件。

〔說明〕

含有物質 X 的塗料是第 1、2 項相同的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。電極裝置 A 為第 2、3 項相同的特定技術特徵，故第 2、3 項之間具單一性。第 1、3 項欠缺相同或相對應的特定技術特徵，故第 1、3 項之間不具單一性。

案例 5

〔申請專利範圍〕

1.一種處理紡織材料的方法，其特徵在於用塗料 A 在技術條件 B 下噴塗該紡織材料。

2.一種依請求項 1 的方法噴塗而製得之一種紡織材料。

3.一種於請求項 1 的方法中所用之噴塗機，其特徵在於有一噴嘴 C 能使塗料均勻分布在紡織材料上。

〔假設〕

先前技術中已揭露用塗料處理紡織品的方法但未揭露第 1 項所載之特徵，第 2 項之紡織材料具有預想不到的特性，而第 3 項之噴嘴 C 具備專利要件。

〔說明〕

第 1 項的特定技術特徵為塗料 A 及技術條件 B，以塗料 A 及技術條件 B 處理之後，製得第 2 項所載之紡織材料，第 1、2 項具有相對應的特定技術特徵，故第 1、2 項具單一性。第 3 項噴塗機為實施第 1 項之裝置，故第 1、2、3 項之間具單一性。

案例 6

〔申請專利範圍〕

1.一種製造方法，包括步驟 A 及 B。

2.一種實施步驟 A 的設備。

3.一種實施步驟 B 的設備。

〔假設〕

就先前技術而言，第 1 項之製造方法具備專利要件。

〔說明〕

步驟 A、B 分別為兩個特定技術特徵。步驟 A 係第 1、2 項相同的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。步驟 B 係第 1、3 項相同的特定技術特徵，故第 1、3 項之間具單一性。第 2、3 項無相同或相對應的特定技術特徵，故第 2、3 項之間不具單一性。

案例 7

〔申請專利範圍〕

1.一種光纖電纜，…。

2.一種電纜之製法，…。

〔假設〕

就先前技術而言，第 1 項「光纖電纜」具備專利要件。

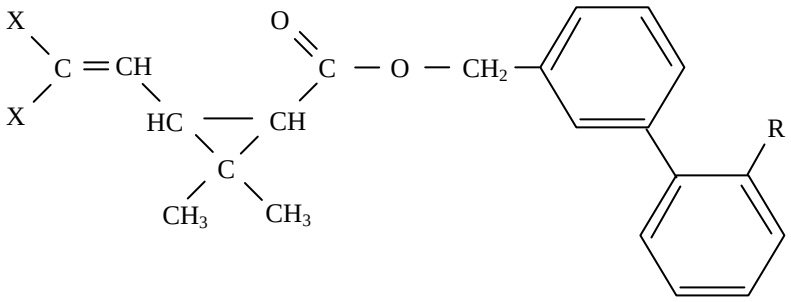
〔說明〕

由於發明說明已敘明第 2 項「電纜之製法」得生產第 1 項「光纖電纜」及未記載於請求項中之「可搓撚繩索或電纜」，第 1 項「光纖電纜」係第 1、2 項相同的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性。

案例 8

〔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。

2.一種殺蟲劑組成物，其係含有至少一種請求項 1 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請求項 1 所述化合物施用於欲驅除昆蟲之場所。

〔假設〕

就先前技術而言，第 1 項「環丙烷羧酸酯衍生物」具備專利要件。

〔說明〕

第 2 項「殺蟲劑組成物」係專為利用第 1 項「環丙烷羧酸酯衍生物」之殺蟲特性之物；第 3 項「殺蟲方法」係使用第 1 項「環丙烷羧酸酯衍生物」之方法，第 1 項為第 1、2、3 項相同的特定技術特徵，故第 1、2、3 項之間具單一性。

案例 9

〔申請專利範圍〕

1.一種電源之整流器電路，…。

2.一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法，…。

〔說明〕

第 2 項「藍光發光二極體之製造方法」並非第 1 項「整流器電路」之製造方法，第 1、2 項無相同或相應之特定技術特徵，故第 1、2 項之間不具單一性。

案例 10

〔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。

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。

〔說明〕

第 2 項「除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置」並非實施第 1 項「硝化反應方法」所直接使用之裝置，第 1、2 項無相同或相應之特定技術特徵，故第 1、2 項之間不具單一性。

第五章　優先權

1. 國際優先權…… 2-5-1

1.1 前言……2-5-1
1.2 形式要件……2-5-2
1.2.1 申請人…… 2-5-2
1.2.2 優先權基礎案…… 2-5-2
1.2.3 主張優先權之聲明…… 2-5-3
1.2.4 優先權證明文件…… 2-5-3
1.2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日……2-5-4
1.2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠…… 2-5-5
1.2.7 其他…… 2-5-6
1.3 實體要件……2-5-6
1.4 優先權之效果…… 2-5-10
1.5 審查注意事項…… 2-5-11
1.6 案例說明…… 2-5-12
1.6.1 一般優先權……2-5-12
1.6.2 複數優先權……2-5-13
1.6.3 部分優先權……2-5-14

2. 國內優先權……2-5-16

2.1 前言…… 2-5-16
2.2 用詞釋義…… 2-5-17
2.3 形式要件…… 2-5-18
2.3.1 申請人……2-5-18
2.3.2 申請案……2-5-18
2.3.3 聲明……2-5-19
2.3.4 優先權之撤回……2-5-19
2.4 實體要件…… 2-5-20

2.5 優先權之效果…… 2-5-22
2.6 主張國內優先權之態樣…… 2-5-22
2.6.1 後申請案就先申請案之原發明或創作主張優先權……2-5-22
2.6.2 增加實施例支持原申請專利範圍（實施例補充型）…2-5-23
2.6.3 上位概念抽出型……2-5-23
2.6.4 符合發明單一性條件之併案申請型……2-5-24
2.7 審查注意事項…… 2-5-25
2.8 案例說明…… 2-5-26

第五章　優先權

專利法所定之優先權包括第二十七條所規定，在外國第一次依法申請專利後十二個月內，就相同發明向我國申請專利時所主張的國際優先權，以及第二十九條所規定，基於在我國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請之說明書或圖式所載之發明或新型主張國內優先權。本章分別就國際優先權及國內優先權相關基準予以說明。

1. 國際優先權

1.1 前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第四條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障發明人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明，以致相同發明不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

依專利法第二十七條第一項及第四項規定，申請人在世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 cwto.trade.gov.tw）或與我國相互承認優先權之外國（本節以下稱互惠國）第一次申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於十二個月期間內在我國就相同發明申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。依同法條第三項規定，外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所

或營業所（即準國民），亦得主張優先權。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；非互惠國國民，但為 WTO 會員之國民或準國民或互惠國準國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於民國九十一年一月一日。

1.2 形式要件

1.2.1 申請人

(1)申請人所屬之國家必須為 WTO 會員或互惠國，或申請人在 WTO 會員或互惠國境內有住所或營業所者。我國國民或準國民就其在 WTO 會員或互惠國境內第一次申請專利之相同發明，亦得主張優先權。申請人為複數者，每一申請人均須符合以上所述條件之一。

(2)在我國申請專利並主張優先權之申請案（本節以下稱後申請案），若該案申請人與其據以主張國際優先權之外國基礎案(本節以下稱優先權基礎案）的申請人或受讓人不一致，而後申請案所附之申請權證明書已由優先權基礎案之發明人或創作人合法簽署讓與者，由於優先權係依附於申請權，故仍應受理其優先權主張，嗣後如有爭議，由申請人自負法律責任。

(3)外國申請人所屬之國家並非 WTO 會員或互惠國，但其在 WTO 會員或互惠國領域內設有住所或營業所者，主張優先權時，應於申請書載明申請人在該領域內之住所或營業所，必要時，專利專責機關得通知申請人檢附相關證明文件。

1.2.2 優先權基礎案

申請人提出之後申請案主張國際優先權者，優先權基礎案應具備以下形式要件：

(1)優先權基礎案應為在外國第一次申請相同發明之專利申請案；

(2)優先權基礎案應為在 WTO 會員或互惠國領域內提出之專利申請案；此外，WTO 會員之國民依國際條約（如專利合作條約 PCT）

或地區性條約(如歐洲專利公約 EPC)提出之申請案,若具有各會員之國內合法申請案的效力時,亦得據以主張優先權(參照巴黎公約第四條第 A 項第(2)款);

(3)優先權基礎案應為依該外國規定之程序,第一次提出形式上具備法定申請要件之專利申請案,並經受理且能確定提出申請專利之申請日者,嗣後其是否被撤回、放棄或不受理,則非所問;

(4)優先權基礎案申請日之次日至後申請案申請日(指專利法第二十五條所規定文件齊備之日)之期間應不超過十二個月;有兩個以上優先權基礎案時,該期間以最早之優先權基礎案申請日之次日起算。

1.2.3 主張優先權之聲明

(1)主張優先權者,應於後申請案申請專利同時提出聲明,並於申請書中載明所有優先權基礎案在外國之申請日及受理該申請之國家。違反者,喪失優先權。

(2)申請書中所載之法定聲明事項,倘有明顯誤繕者,申請人得依證明文件所載之正確內容提出變更申請,專利專責機關亦得依職權通知申請人為之。

1.2.4 優先權證明文件

(1)主張優先權者,申請人應於後申請案申請日之次日起算四個月內,檢送經外國政府證明受理優先權基礎案之申請文件正本(專 28.II),違反規定者,喪失優先權。此外,應檢具該證明文件之首頁影本及首頁中文譯本,未檢具者,應通知補送。

(2)申請人所取得之優先權證明文件為電子形式者,例如光碟片,應一併提出記錄該文件之電子媒體及與該媒體內容一致之紙本文件。若為光碟片以外之電子媒體者,須釋明確為外國專利機關取得之電子檔案資料。

(3)若同一申請人於多件後申請案主張同一件優先權基礎案之優先權

時，僅須檢送優先權證明文件正本一份，其他申請案得以證明文件全份影本代之，惟須註明正本存於何案卷內。

1.2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日

我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員，WTO 會員之國民及準國民得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；而依專利法第二十七條第三項規定(依行政院九十年十二月十一日台九十經字第○七一四○九號令民國九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十四條，自中華民國九十一年一月一日起施行。其中第二十四條第三項有關準國民之國際優先權的規定，修正為現行專利法第二十七條第三項）主張優先權者，得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

此外，後申請案申請人所屬之國家及受理優先權基礎案之申請的國家涉及多個互惠公告生效日者，所主張之優先權日不得早於其所涉及最晚之互惠公告生效日。

以下為我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員之前，曾與我國相互承認優先權之互惠國及互惠生效日期：

國家	生　效　日　期	備　　註
澳洲	83 年（1994）11 月 4 日	發明、新型、新式樣
德國	84 年（1995）6 月 1 日	發明
	84 年（1995）7 月 6 日	新型
瑞士	85 年（1996）1 月 1 日	發明、新型、新式樣
日本	85 年（1996）2 月 1 日	發明、新型、新式樣
美國	85 年（1996）4 月 10 日	發明、新型、新式樣
法國	85 年（1996）9 月 1 日	發明、新型、新式樣
列支登斯敦	87 年（1998）4 月 1 日依該國與瑞士（1978）簽訂之「專利保護條約」	發明、新型

國家	生　效　日　期	備　　註
英國	89 年（2000）5 月 24 日	發明、新型、新式樣 英屬國家非英國，尚未列為互惠國
奧地利	89 年（2000）6 月 15 日	發明、新型
紐西蘭	89 年（2000）12 月 19 日	發明、新型、新式樣
荷蘭	90 年（2001）12 月 17 日	發明、新型

1.2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同發明向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有二件以上同一發明之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之發明於申請日之前有專利法第二十二條第二項各款不喪失新穎性之優惠情事之一者，申請人得於事實發生之日起六個月內提出申請，主張該事實有關之發明不構成先前技術之一部分。主張不喪失新穎性之優惠與優先權的效果不同，前者之規定僅係將六個月優惠期間內原本已喪失新穎性之發明，包括作為研究、實驗對象之發明、陳列於政府主辦或認可之展覽會之發明或他人違背申請人之本意而擅自洩漏其從申請人或發明人得知之發明，均不視為先前技術的一部分；而非以公開日為判斷新穎性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其申請案不得准予專利。

主張優先權與不喪失新穎性之優惠的效果不同，優先權期間之計算應以外國第一次申請日之次日起算十二個月，若另有主張不喪失新穎性之優惠，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

1.2.7 其他

主張優先權之申請案，應於申請時審查其優先權主張是否合於形式要件，經受理其優先權主張，嗣後因繼受專利申請權等而變更申請權人名義者，其優先權主張不受影響。

1.3 實體要件

(1)優先權之態樣：

a.一般優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之發明已全部揭露於一件優先權基礎案，而該後申請案僅以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「一般優先權」。

b.複數優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案，而該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「複數優先權」。

c.部分優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案，而該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「部分優先權」。

(2)主張優先權時，「相同發明」的判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判斷為「相同發明」：

a.兩發明之記載形式及實質內容完全相同。

b.兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。

(3)「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案(包括等同於我國發明、新型或新式樣專利的各種工業財產權)。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(4)在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利 (left rights outstanding) 時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」(參照巴黎公約第四條 C(4)規定)。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案申請專利範圍中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(5)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判斷後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之說明書以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之說明書以供審查。

若後申請案申請專利範圍中所載之發明僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之說明書。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(5)「第一次申請」之態樣：

a.美國全部連續申請案 (Continuation application): 由於美國全部連

續申請案申請專利範圍中所載之發明係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖式之發明，該全部連續申請案並未新增其他發明。

因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b.美國部分連續申請案（Continuation-in-part）：由於美國部分連續申請案申請專利範圍中所載之發明有一部分係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖式之發明，而其他部分則為新增的發明。

因此，母案所揭露之發明為「第一次申請」，部分連續申請案所揭露之發明中已揭露於母案之部分並非「第一次申請」；但新增而未揭露於母案之部分，則為「第一次申請」。後申請案主張優先權時，其申請專利範圍中所載之發明已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案之發明，則必須以該部分連續申請案為基礎案。

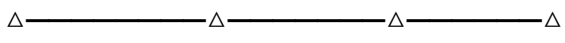
以下例具體說明之：

. P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人

. P2 為 P1 的部分連續申請案

. 後申請案主張部分連續申請案 P2 的優先權

. P 為發明內容 A+B 成為公知文獻



90.7.1	91.1.1	91.7.1	92.1.1
母案 P1	基礎案 P2(CIP)	公知文獻 P	後申請案
A+B	claim1：A+B claim2：A+B+C	A+B	claim1：A+B claim2：A+B+C

〔說明〕

就 claim1 之發明 A+B 而言，P2 享有 P1 衍生之權利，P2 為 P1 的部分連續申請案，而非專利法第二十七條第一項所稱之「第一次申請」。因此，即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開，仍不得認可後申請案之 claim1 所主張 P2 的優先權（本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間）; 而後申請案之 claim2 之發明 A+B+C 與 P2 claim2 相同，得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案 claim2 以 P2 為基礎所主張之優先權，揭露 A+B 之公知文獻 P 得為後申請案 claim1 之先前技術，但不得為 claim2 之先前技術。

c.美國或澳洲臨時申請案（Provisional application）: 美國或澳洲的臨時申請案係申請人為搶先取得申請日而先提出之申請案，無論其是否記載申請專利範圍，嗣後必須於特定期間內，再據以提出載有申請專利範圍之正式申請案，或將該臨時申請案轉換為正式申請案，而正式申請案得增加新的發明。惟若未於該特定期間內再提出或轉換為正式申請案者，該臨時申請案將於特定期間後視為放棄。

因此，臨時申請案所揭露之發明為「第一次申請」。正式申請案所揭露之發明中已揭露於臨時申請案之部分並非「第一次申請」; 但新增而未揭露於臨時申請案之部分，則為「第一次申請」。後申請案申請專利範圍中所載之發明已揭露於臨時申請案者，必須以該臨時申請案為基礎案；而其他部分中已揭露於該正式申請案者，則必須以該正式申請案為基礎案。應注意者，判斷後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於臨時申請案，必須以臨時申請案之說明書或圖式為依據。

(6)後申請案主張複數優先權或部分優先權時，所據以主張之優先權基礎案得為相同或不同國家於同一日或不同日所申請者，但後申請案所申請之發明必須符合發明單一性（專 32）。例如後申請案於兩項申請專利範圍分別記載發明 A、B，其中 A 為美國第一次申請之

發明，B 為法國第一次申請之發明，則 A 得主張在美國之優先權日，B 得主張在法國之優先權日。

原則上，後申請案之單一請求項中所載之發明係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之技術特徵時，不得主張優先權。惟若屬於一發明中之兩個選項的技術特徵 A、B，於後申請案之單一請求項中記載 A、B 且以「或」連結時（如馬庫西擇一形式），該請求項得主張複數優先權或部分優先權。

(7)經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，應即依優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本（專施 3.II）。屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。

1.4 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同發明之優先權基礎案，於其申請日之次日起算十二個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有二件以上同一發明之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。說明如下：

．P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
．P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
．CP1 及 CP2 所申請之發明相同且已揭露於 P1、P2
．CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請

91.2.1　92.1.1　92.2.1　92.8.1　93.1.1

基礎案 P1　後申請案 CP1　公開後申請案 CP1

基礎案 P2　後申請案 CP2

〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利。

若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；即使 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

1.5 審查注意事項

(1)對於主張複數或部分優先權之後申請案，應注意是否符合發明單一性規定。

(2)主張部分優先權者，不得僅因後申請案之部分請求項並未揭露於據以主張優先權之基礎案中，而不認可其他請求項之優先權主張或將其核駁。

(3)必要時，專利專責機關得通知申請人說明各請求項對應之優先權號數及有關事項。

(4)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包含一個以上之發明，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權(專 33.I)。

(5)後申請案之申請專利範圍所載之發明與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得補充、修正該申請專利範圍。若補充、修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，例如補充、修正內容已見於原申請之說明書或外文本說明書，而使申請專利範圍所載之發明與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可

其優先權主張。

(6)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，得於核駁理由先行通知書中一併載明該意旨及核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，但檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前將該意旨及理由通知申請人。

(7)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之；主張複數優先權者，得撤回全部優先權主張，或撤回某一項或某幾項優先權主張。撤回優先權主張，致申請案的最早優先權日變更時，自優先權日之次日起算的各種期限尚未屆滿者，該期限應自變更後的最早優先權日或申請日之次日起算。例如發明申請案早期公開準備程序開始（申請日起第十五個月，主張優先權者，為優先權日起第十五個月）之前撤回優先權主張，致該優先權日無效，該申請案之早期公開應延至變更後的最早優先權日或申請日起十八個月後。惟若於早期公開準備程序開始之後始撤回者，無論是否變更最早優先權日，其公開日仍為原先主張之最早優先權日起十八個月後。

(8)主張部分優先權之後申請案，其申請專利範圍中所載之發明未揭露於其優先權基礎案的部分，亦即未主張優先權的部分，仍得作為嗣後提出之申請案主張國內優先權之基礎（參照專 29.I.2）。應注意者，若該後申請案嗣後作為國內優先權基礎案，則自其申請日之次日起算滿十五個月，視為撤回。

1.6 案例說明

1.6.1 一般優先權

〔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。

〔說明〕

若第 1 項所載之發明已揭露於優先權基礎案，則符合專利法第二十七條第一項之規定，得主張優先權。

1.6.2 複數優先權

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。

〔說明〕

若第 1 項所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且第 2 項所載之發明已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將第 1 項與第 2 項合併為一申請案提出申請，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，得主張複數優先權，第 1 項之優先權日為 a，第 2 項之優先權日為 b。

例 2.

〔發明名稱〕

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。

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。

〔說明〕

若第 1 項所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且第 2 項所載之發明已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將第 1 項與第 2 項合併為一申請案提出申請，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，得主張複數優先權，第 1 項之優先權日為 a，第 2 項之優先權日為 b。

例 3.

〔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〕

若取代基 R 之碳原子數為 1-5 之化學式（I）化合物已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且取代基 R 之碳原子數為 6-10 已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將兩者合併申請為單一請求項，取代基 R 之碳原子數為 1-10 之化學式（I）化合物，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，取代基 R 之碳原子數為 1-10 得主張複數優先權，碳原子數為 1-5 之優先權日為 a，碳原子數為 6-10 之優先權日為 b。

1.6.3 部分優先權

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。

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。

〔說明〕

若第 1 項所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且第 2 項為新增之發明，未揭露於任何優先權基礎案，在我國將第 1 項與第 2 項合併為一申請案提出申請，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，得主張部分優先權，第 1 項之優先權日為 a。

例 2.

〔發明名稱〕

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，將該袋子縫著於平板狀本體的表面，在前述本體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，在前述本體的各角以左右一對，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，與在前述本體的底面設置裝著下紐帶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，其中在本體的底面之一端設置有向他端形成開口插入孔的背袋者。

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□的

底面之一端設置有向他端形成開口插入孔的背袋，並於背袋上形成有長形孔(12)者。

〔說明〕

若第 1 項所載之發明已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且第 2 項所載之發明已揭露於申請日 b 之優先權基礎案 B，而第 3 項為新增之發明，未揭露於任何優先權基礎案，在我國將第 1 項、第 2 項與第 3 項合併為一申請案提出申請，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，得主張部分優先權，第 1 項之優先權日為 a，第 2 項之優先權日為 b。

例 3.

〔發明名稱〕

胺磺基苯甲酸衍生物

〔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〕

若取代基 R 之碳原子數為 1-4 之化學式（I）化合物已揭露於申請日 a 之優先權基礎案 A，且取代基 R 之碳原子數為 7-10 已揭露於申請日 b 之另一優先權基礎案 B，在我國將取代基 R 之碳原子數為 5-6 之化學式（I）化合物與前述兩者合併為單一請求項，取代基 R 之碳原子數為 1-10 之化學式（I）化合物，符合發明單一性規定，另依專利法第二十七條第二項規定，取代基 R 之碳原子數為 1-10 得主張部分優先權，碳原子數為 1-4 之優先權日為 a，碳原子數為 7-10 之優先權日為 b。

2. 國內優先權

2.1 前言

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，常被認為會超出原說明書或圖式所揭露之範圍，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，主張優先權（專 29）。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。惟主張之優先權日不得早於民國九十年十月二十六日（專 29.IIX）。

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

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。

2.2 用詞釋義

(1)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。

(2)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。

(3)分割案：發明專利申請案中包含實質上一個以上之發明，而不滿足發明單一性規定，於原申請案再審查審定前，提出分割申請所分出之申請案(一個或一個以上)。

(4)改請：指申請新型專利後改為發明專利者。

(5)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之次日起算。

(6)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算滿十五個月時即不存在，且不須專利專責機關通知或處分。

2.3 形式要件

2.3.1 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。

2.3.2 申請案：

(1)先申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明或新型申請案。

(2)有下列情事之一者，不得主張國內優先權：

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

b.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 2.5(7)禁止累積主張優先權之說明）。

c.先申請案係依第三十三條第一項規定申請分割或依第一百零二條規定改請者。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，但分割後存續之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。

d.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申請日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。

e.主張之優先權日早於九十年十月二十六日。

(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。

2.3.3 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，始可主張優先權。若缺漏其一者，則喪失優先權。

2.3.4 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，自其申請日起滿十五個月，視為撤回（專 29.II）。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，自先申請案申請日起算十五個月後，不得撤回優先權主張（專 29.III）。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，於先申請案申請日起十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權主張（專 29.IV）。後申請案如於先申請案申請日之次日起算十五個月內撤回者，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。

2.4 實體要件

(1)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。

(2)判斷是否為「相同發明」，請參酌本章 1.國際優先權基準 1.3 實體要件(2)。

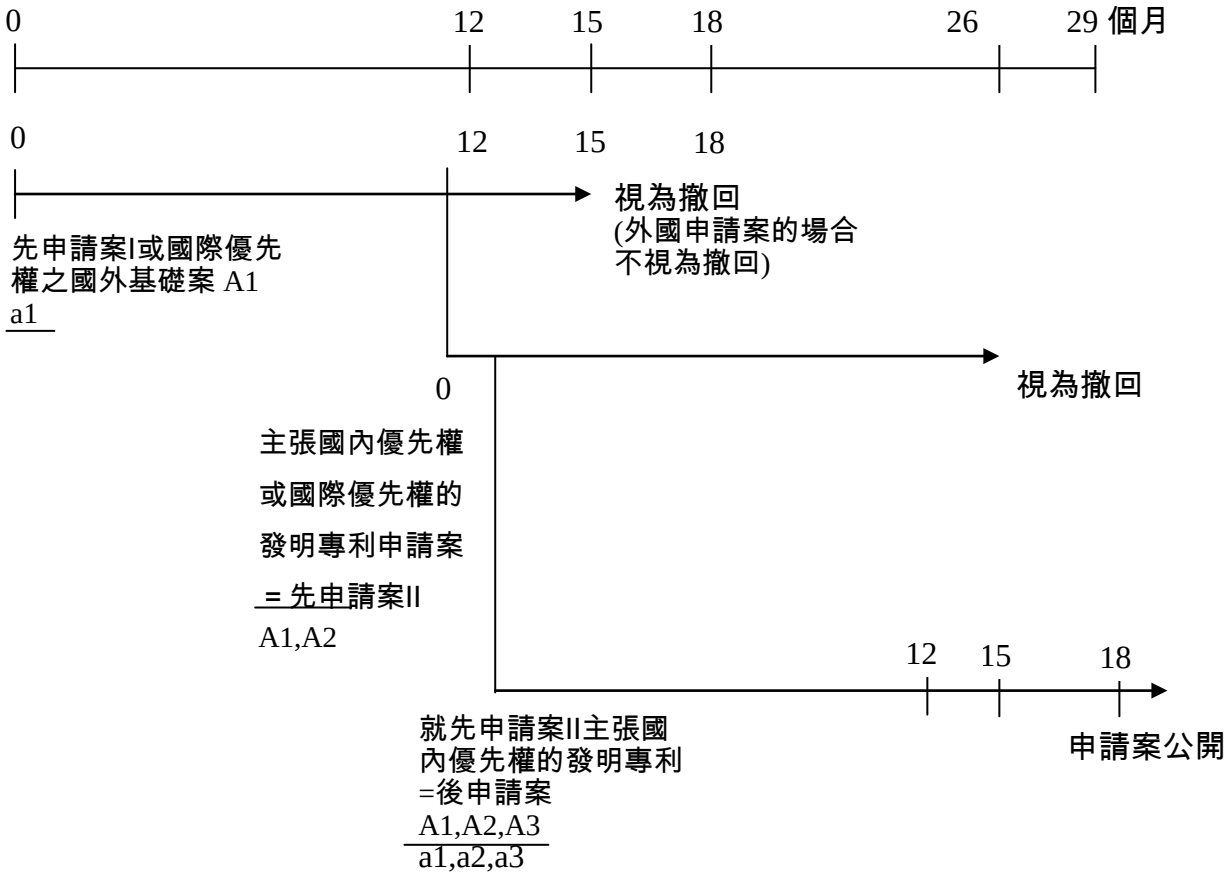
(3)在主張複數國內優先權之場合，各請求項中之請求標的應滿足發明單一性。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可，係以先申請案說明書或圖式為依據，而不單以申請專利範圍為準。

(5)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。

(6)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。

(7)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 就先申請案 I 中發明 A1 主張國內優先權，後申請案就先申請案 II 中發明 A1 及 A2 主張國內優先權，後申請案發明 A1 之國內優先權主張應不被認可（禁止優先權的累積主張）。此外，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）之次日起算十八個月後公開，後申請案必須在先申請案 II 公開前申請，否則先申請案 II 公開後成為先前技術，將導致後申請案中之發明 A1 不具新穎性。

後申請案就先申請案II之發明 A1 主張國內優先權的情況，由於先申請案II已經就發明 A1 主張過國際優先權，故後申請案中發明 A1 之國內優先權主張不被認可（禁止優先權的累積主張）。後申請

案中得被認可優先權主張的發明僅為先申請案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（但後申請案之申請日與先申請案 I 之申請日相隔需在一年以內），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，主張複數優先權。

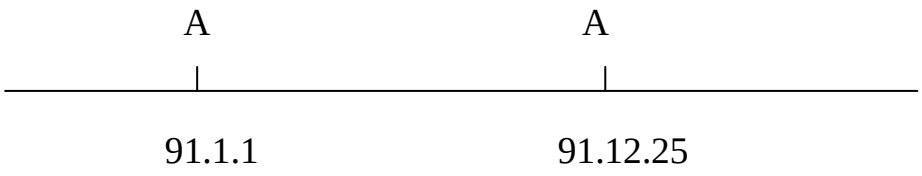
2.5 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同發明或創作之先申請案，於其申請日之次日起算十二個月內申請後申請案而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準（專 29.VI），判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性或先申請原則等專利要件，但非將申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有同一發明或創作同日申請之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

2.6 主張國內優先權之態樣

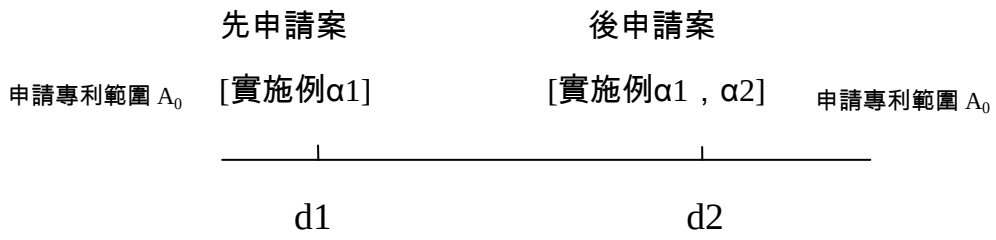
2.6.1 後申請案就先申請案之原發明或創作主張優先權

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之次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延後將近一年之效果。



2.6.2 增加實施例支持原申請專利範圍(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α1 (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α2 (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。

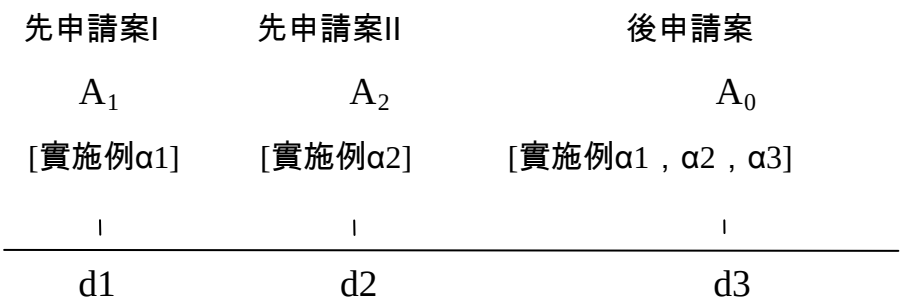


在本運用態樣中,倘若先申請案的申請專利範圍A_0無法由實施例α1 充分地支持,則申請專利範圍A_0要被縮小至α1 能夠支持的範圍(A_0')。在後申請案基於先申請案主張優先權的場合，申請專利範圍A_0 中相當於A_0'(α1) 的部分以d1 為優先權日，其他以新實施例來補充的部分α2 仍須以d2 申請日為基準來審查。

2.6.3 上位概念抽出型

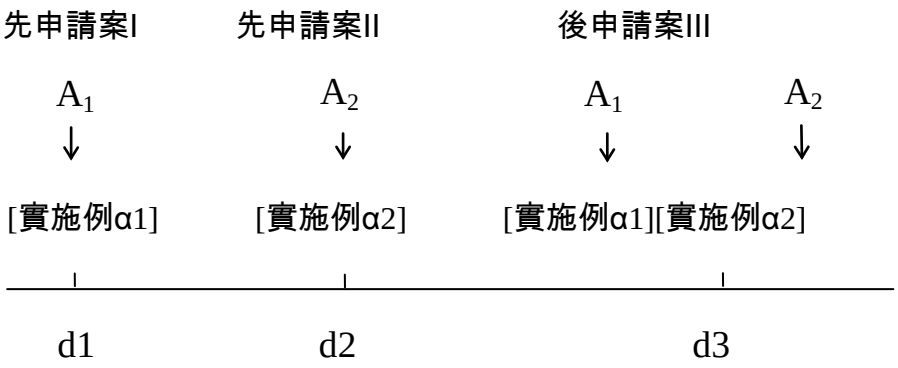
申請人根據先後完成的實施例先後分別提出申請,例如先申請案I之申請專利範圍A_1揭露了實施例α1(例如鹽酸)，先申請案II的申請專利範圍A_2揭露實施例α2(例如硝酸)。後來由於也完成了實施例α3(例如醋酸)，從而瞭解到其發明並不限於特定之酸，故可提出申請案III，申請專利範圍A_0可就上位概念的「酸」來請求，從而可涵蓋α1、α2 及α3 之實施例。如此便可取得較廣範圍的權利。

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。



2.6.4 符合發明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三十二條所規定的發明單一性，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。

2.7 審查注意事項

(1)倘為未完成之發明或創作補充、修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。

(2)先申請案倘為申請生物材料或利用生物材料之發明，則後申請案在主張國內優先權時，審查時須注意先申請案是否已依專利法之規定將該生物材料寄存。

(3)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分割申請。在此一情況，先申請案為分割後之子案時，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。

(4)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日之次日起算十二個月內主張國內優先權。

(5)先申請案為分割後之子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，仍可以改為分割申請，且其分割申請仍可援用原優先權日。

(6)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。

(7)實體審查上，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準審查其專利要件。

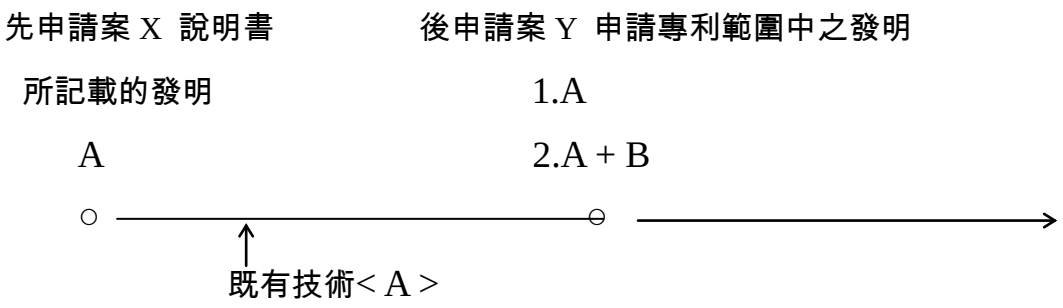
(8)被主張國內優先權之先申請案，在被視為撤回之前，縱有修正本提出，於判斷優先權是否認可，亦以先申請案取得申請日之專利說

明書為比對基礎。

2.8 案例說明

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。

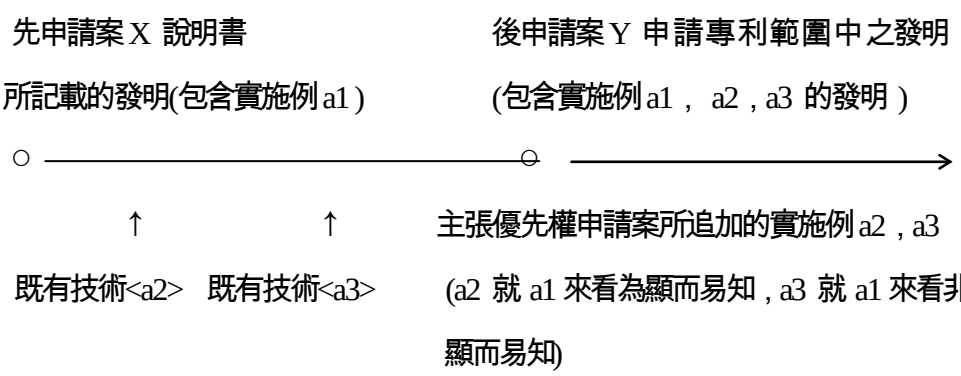


在本案例中由於申請案 Y 申請專利範圍第 1 項中之發明 A 已在先申請案 X 當初的說明書中記載，故其優先權主張之效果可以被承認，並視為在先申請案 X 申請時申請。因此不能以既有技術< A >來核駁該請求項。

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。

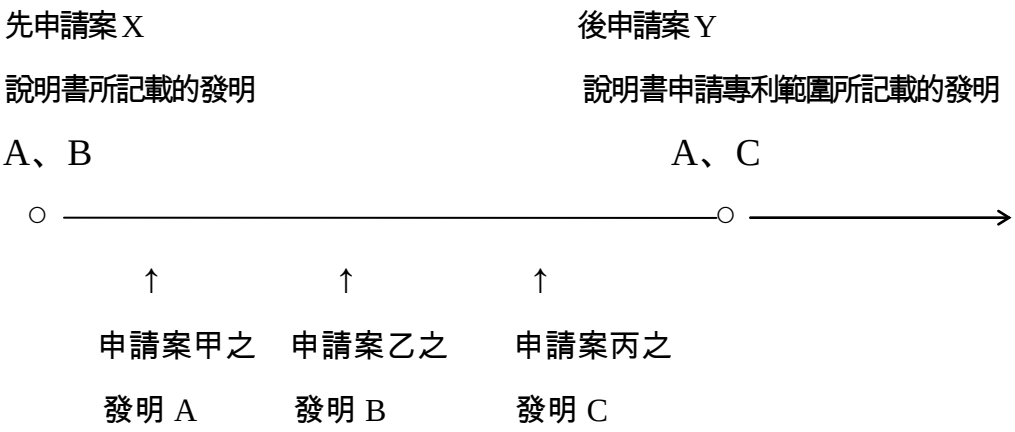


在本案例中關於申請案 Y 申請專利範圍中之發明實施例 a2，由於自先申請案 X 說明書所記載實施例 a1 來看為顯而易知，故其優先權主張的效果可被承認，並視為在先申請案 X 申請時申請，因此不能以既有技術 <a2> 以及既有技術 <a3> 來核駁。

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，適用專利法第二十三條之場合。



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，而適用專利法第二十三條的規定。

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。

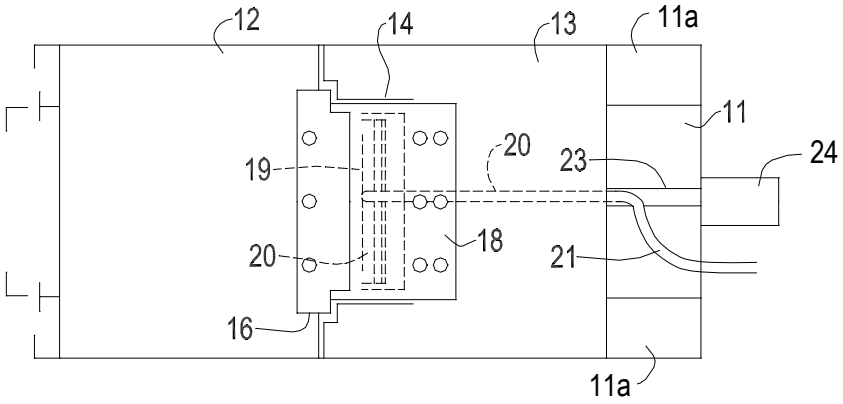
具體例 4　工作檯驅動裝置

．先申請案

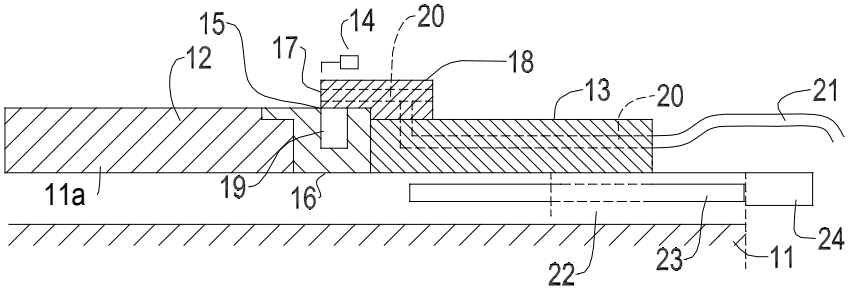
〔申請專利範圍〕

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手段所構成；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〕


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

第 1 圖


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

第 2 圖

．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〕

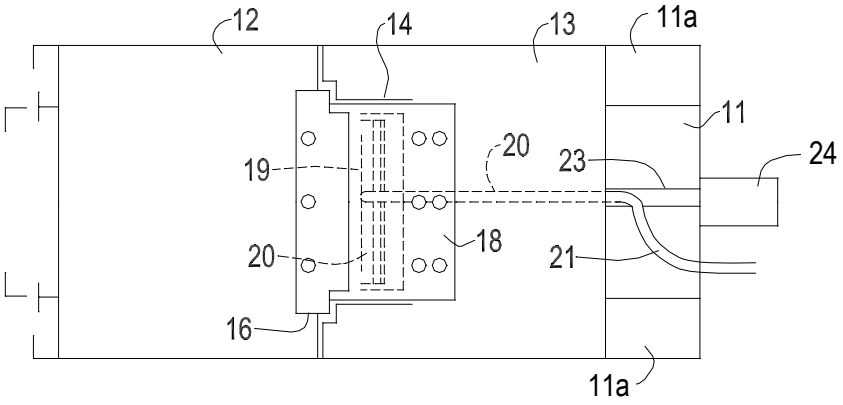
1.一種工作機械之桌檯驅動裝置，其具備載置工作件之加工用工作檯 12；與和前述加工用工作檯 12 以具有間隙的遊嵌連結之驅動用檯 13 與；連結在前述驅動用檯 13 的檯驅動手段；對前述遊嵌連結部分 14 供給高壓空氣之高壓空氣供給手段而組成者。

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。

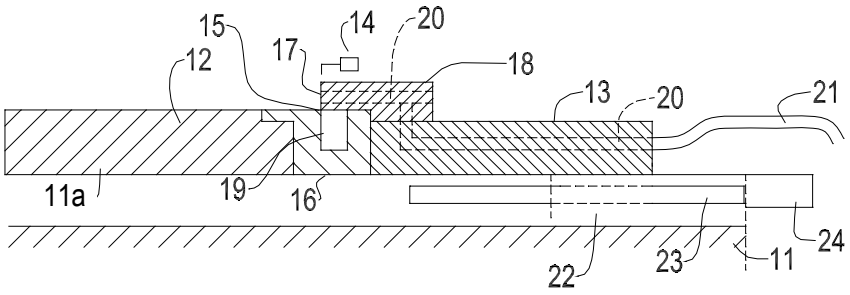
3.如申請專利範圍第 1 項所述之桌檯驅動裝置，其中在遊嵌連結部分之相對面形成球面狀者。

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。

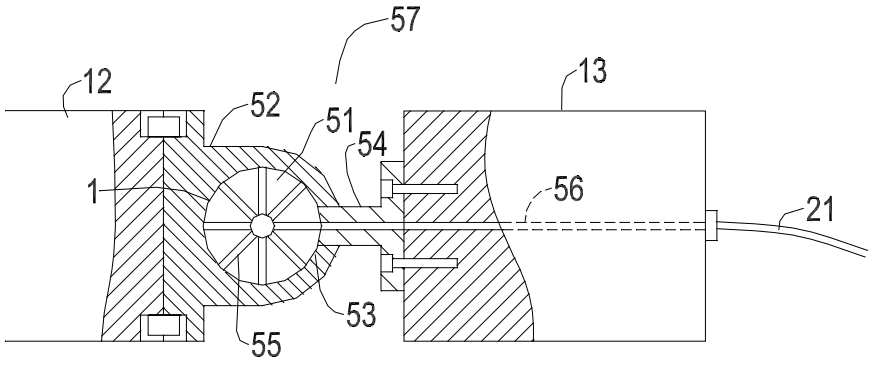
〔圖式〕



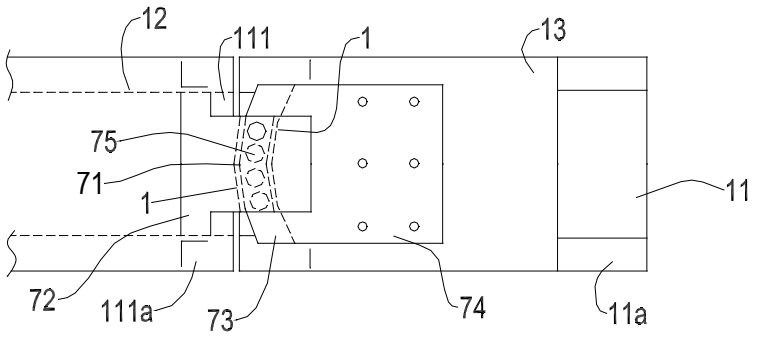
第 1 圖


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

第 2 圖


57
12
13
52
51
54
1
56
21
53
55

第 3 圖


12
111
1
13
75
71
1
11
72
111a
73
74
11a

第 4 圖

．優先權是否認可之判斷

(1)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)。

(2) (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。

(3) (b)之發明對縱搖、橫搖、偏航具有柔軟相應效果。

(4) (c)之發明則並具有可依圓弧狀面作曲線移動之效果。

(5) 後申請案之申請專利範圍第 2、3、4 項為新增之請求項。

(6) 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。

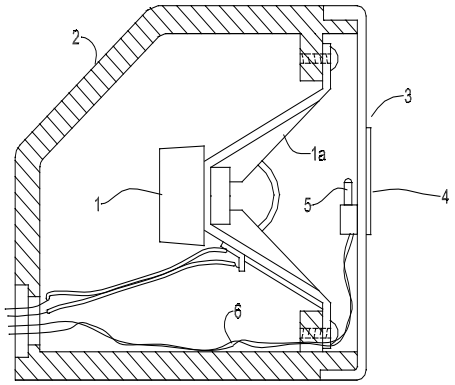
具體例 5　擴音機裝置

．先申請案

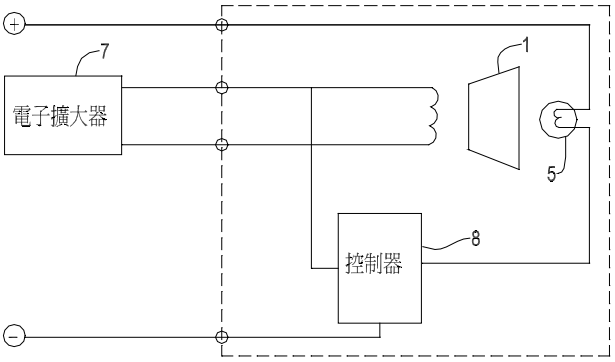
〔申請專利範圍〕

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

．後申請案

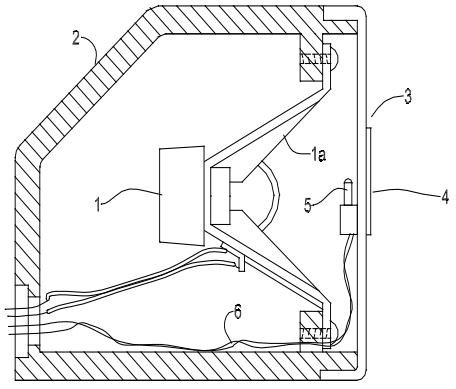
自先申請案申請日之次日起算的十二個月內提出，並就先申請案主張國內優先權

〔申請專利範圍〕

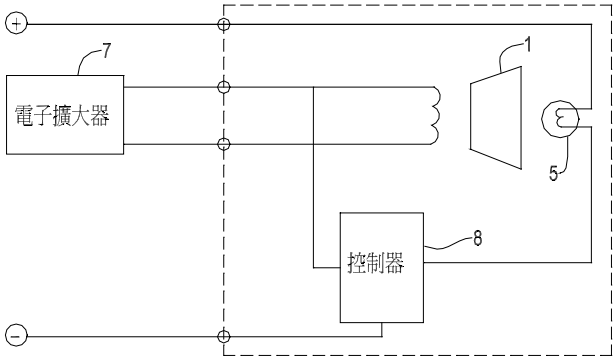
1.一種擴音器裝置，其特徵為具有使聲音訊號再生之擴音器本體 1、及裝著於前述擴音器本體 1 前方之保護材料 3，及配設於前述擴音器本體 1 與保護材料 3 間以照明前述擴音器本體 1 之光源 5,及檢出供給擴音器本體 1 之聲音訊號並產生出相應的輸出之控制器 8，如此可藉上述控制器 8 之輸出來驅動上述光源 5。

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。

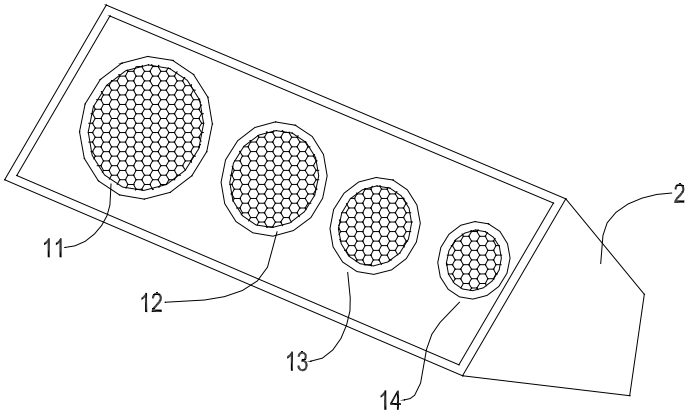
〔圖式〕



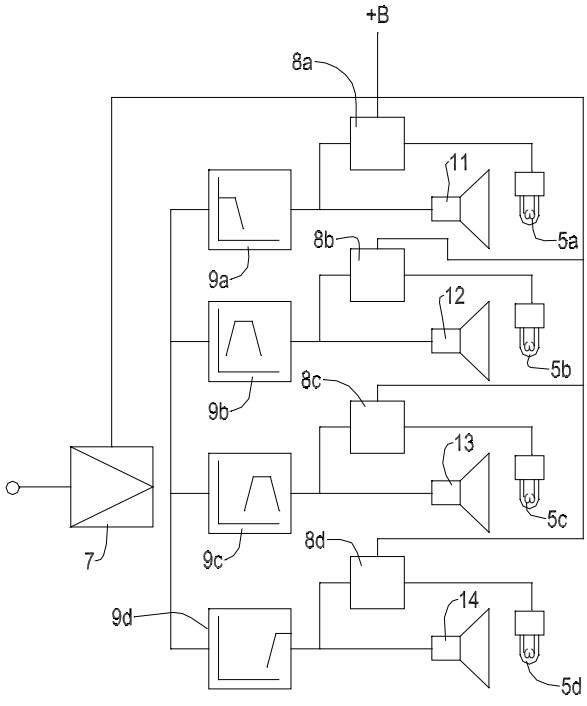
第 1 圖


7
電子擴大器
1
5
8
控制器

第 2 圖


11
12
13
14
2

第 3 圖


+B
8a
11
5a
8b
9a
12
5b
8c
9b
13
5c
8d
9c
7
14
9d
5d

第 4 圖

．優先權是否認可之判斷

(1)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）。

(2)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）。

(3)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。

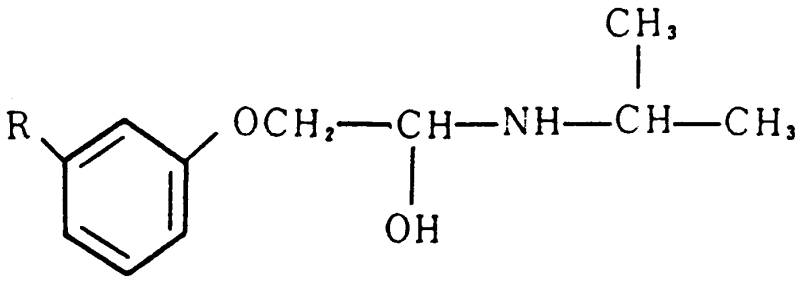
本案例亦屬部分優先權之情況。

具體例 6　苯氧基乙醇胺基衍生物

．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



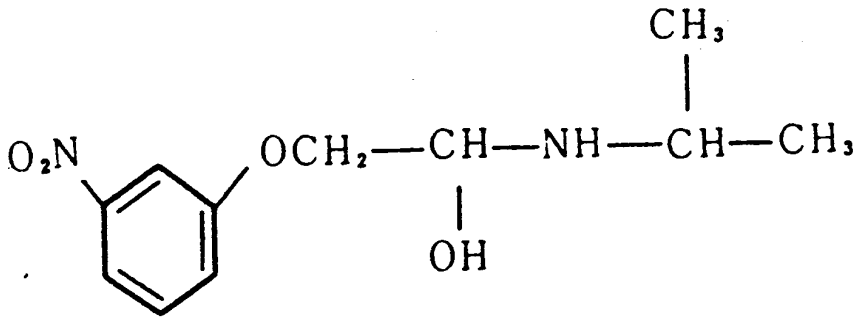
式中 R 為鹵素、OH 基。

（註：先申請案甲的發明說明僅記載 R 為鹵素、OH 基之實施例。）

．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。）

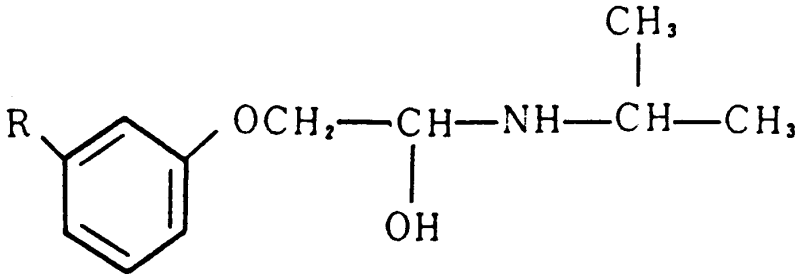
．後申請案

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。)

．優先權是否認可之判斷

(1)後申請案之申請專利範圍所敘述之發明包含

a. R 為鹵素之發明。

b. R 為OH之發明。

c. R 為NO_2 之發明。

d. R 為CF_3 之發明。

e. R 為NH_2 之發明。

(2)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。

(3)於先申請案甲的說明書中，記載 R 為鹵素、OH 基之實施例。

(4)於先申請案乙的說明書中，記載 R為 NO_2基之實施例。

(5)先申請案甲比先申請案乙早提出申請。

a.及 b.之發明於先申請案甲之說明書中有記載。

c.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。

d.及 e.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，a.及 b.之發明可以先申請案甲申請時提出申請來處理，c.之發明以先申請案乙申請時提出申請來處理，而 d.、e.之發明則以後申請案申請時提出申請來處理。換言之，只有 a.、b.及 c.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之次日起算十二個月。

第六章說明書及圖式之補充、修正及更正

1. 補充、修正 2-6-1

1.1 前言 2-6-1
1.2 補充、修正之時機 2-6-2
1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷 2-6-2
1.4 補充、修正之項目 2-6-4
1.4.1 說明書 2-6-4
1.4.2 圖式 2-6-17
1.4.3 中文本超出外文本範圍之判斷 2-6-19
1.5 不允許的補充、修正 2-6-21
1.5.1 增加 2-6-21
1.5.2 刪除 2-6-23
1.5.3 變更 2-6-23
1.6 補充、修正之效果 2-6-25
1.7 審查注意事項 2-6-25
1.8 案例 2-6-29

2.更正 2-6-63

2.1 前言 2-6-63
2.2 更正之時機 2-6-63
2.3 更正之事項 2-6-63
2.3.1 申請專利範圍之減縮 2-6-64
2.3.2 誤記事項之訂正 2-6-66
2.3.3 不明瞭記載之釋明 2-6-67
2.4 實質擴大或變更申請專利範圍 2-6-68
2.4.1 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷 2-6-68
2.4.2 實質擴大或變更申請專利範圍之態樣 2-6-69
2.5 更正之效果 2-6-74

2.6 審查注意事項 2-6-74
2.7 案例 2-6-75
2.7.1 更正事項之判斷 2-6-75
2.7.2 超出說明書或圖式所揭露之範圍的判斷 2-6-77
2.7.3 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷 2-6-80
2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項 2-6-80
2.7.3.2 將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍 2-6-90

第六章　說明書及圖式之補充、修正及更正

專利申請人向專利專責機關申請發明專利所提出之說明書或圖式，專利專責機關於審查時，依據專利法第四十九條之規定，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式；或申請人認為有瑕疵、缺漏須補充、修正時，亦得在規定之期日或期間內向專利專責機關申請為之。對於已經核准專利公告之說明書或圖式，專利權人得依專利法第六十四條規定，向專利專責機關申請更正。又依專利法第七十一條第一項第三款或第七十二條第二項規定，於舉發或依職權審查時，專利權人亦得申請更正，或由專利專責機關依職權通知限期更正。

1. 補充、修正

1.1 前言

按專利法有關先申請原則之規定：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。申請人為優先取得申請日，通常在完成發明後，就儘速檢具說明書及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其說明書或圖式可能會發生錯誤、缺漏或表達未盡清楚明白之情事。因此，為使申請專利之發明能明確且充分揭露，得允許申請人補充、修正說明書或圖式。

此外，如專利專責機關發現說明書或圖式有必要補充、修正或申請人所提之補充、修正本不符規定等核駁理由時，應先通知申請人限期申復，不宜逕行核駁審定。

另為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，補充、修正應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

1.2 補充、修正之時機

依專利法第四十九條第一項至第三項之規定，得補充、修正之時機為：

(1)專利專責機關依職權通知時；

(2)申請日起十五個月內（如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日）；

(3)申請日起十五個月後（如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日），於下列之期日或期間內：

a. 申請實體審查之同時；

b. 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後三個月內；

c. 專利專責機關於審定前通知申復之期間內（其他如面詢、現場勘驗或電話通知時）；

d. 申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

若申請人在非屬上述時機提出補充、修正，其處理原則參照**1.7** 審查注意事項(19)。

專利法第四十九條第二項、第三項有關補充、修正之時機規定僅適用於民國九十一年十月二十六日之後所提出之申請案。

1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷

申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之原說明書或圖式得進行補充、修正，但補充、修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應以補充、修正後之說明書或圖式與原說明書或圖式比較，若其超出原說明書或圖式所揭露之範圍，應以核駁理由先行通知書敘明理由通知申請人限期再行補充、修正；屆期未補充、修正者，則以違反專利法第四十九條第四項之規定為理由，予以核駁審定。

對於說明書或圖式補充、修正之審查，係判斷補充、修正後之

說明書或圖式內容是否符合專利法第四十九條第四項所規定「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」。原說明書或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於原說明書或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋說明書或圖式所記載之文字意思。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）補充、修正後之說明書或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。

此外，補充、修正後的事項若僅是在表達上不同於原說明書或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。惟若原說明書或圖式所記載之事項可能隱含多數個意義，縱使補充、修正後之事項雖屬於其中的一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非補充、修正前所明確定義的特定事項，則補充、修正後所限定之事項不得認為係由原說明書或圖式即能直接且無歧異得知者。

補充、修正後之事項超出原說明書或圖式所揭露範圍者，包括非原說明書或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自原說明書或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項。

1.4 補充、修正之項目

1.4.1 說明書

1.4.1.1 發明名稱

發明名稱應與申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字，且應儘可能使用簡短明確的詞句。在「發明名稱」欄指定名稱，係為了指定申請專利之申請標的，並反映其範疇，若僅在形式上補充、修正名稱或作文字上的修飾，而未變更申請標的或範疇，仍屬未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.1.1 補充、修正後仍為相同方法或物品

對於「發明名稱」欄所指定之方法或物品名稱，其經補充、修正後仍屬於相同方法或物品者，應認定未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

舉例如下：

(1)方法或物品名稱冠以無關文字之刪除。例如冠以商標、商品名、人名、地名等專有名詞或宣傳性效果之敘述等名稱，而刪除該無關之文字者。

(2)單純外國文字名稱或外來語名稱之修正。例如物品名稱為「柏青哥」修正為「柏青哥電動遊樂器」。

(3)空泛不具體名稱之修正。例如「開挖裝置」修正為「挖掘機」;「聚合方法」修正為「使用鏈終止劑之聚合方法」。

(4)將俗名修正為學名或專業用語者。例如物品名稱為「大哥大」或「手機」修正為「行動電話」;「單車」或「腳踏車」修正為「自行車」。

1.4.1.1.2 補充、修正以符合申請專利範圍之申請標的

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。當所命名之方法或物品名稱與申請專利範圍之範疇不相符時，補充、修正

名稱使其與申請專利範圍之範疇實質相符而明確者，該補充、修正應認定未超出原說明書所揭露之範圍。例如：申請專利範圍之內容為某物品之製造方法，而發明名稱卻為某物品之使用方法；或申請專利範圍之內容為車床組之旋轉刀架，而發明名稱卻為車床組，該等發明名稱均與申請專利範圍之內容不相符，應補充、修正使其合於規定。

補充、修正發明名稱以對應於補充、修正後之申請專利範圍的發明範疇，例如：原申請專利範圍包括「物品」和「方法」兩個請求項，經補充、修正後僅保留「物品」請求項，則發明名稱中有關「方法」的內容宜刪除，僅保留「物品」部分。同樣的，若原申請專利範圍僅有「方法」請求項，經補充、修正後增加「物品」請求項，則發明名稱之內容除了「方法」外，還可增加「物品」。

1.4.1.2 發明摘要

發明摘要未依規定敘明發明所揭露內容之概要時應予補充、修正，概要內容應以發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限。此外，發明摘要不得記載商業性宣傳詞句，否則亦應補充、修正使之合於規定。

發明摘要之補充、修正不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。例如若發明說明已揭露各種化學式，始得在發明摘要中補充、修正為最能顯示發明特徵之化學式。

申請時已揭露在發明摘要中的事項可作為補充、修正發明說明、申請專利範圍或圖式的依據。

1.4.1.3 發明說明

發明說明的內容包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、圖式簡單說明等事項，應依序撰寫，並附加標題。違反記載的順序、方式者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第二十六條第四項之規定

為理由，逕予核駁。惟若發明之性質以其他方式表達，更能明確且充分表述所有必要特徵者，得不依前述之順序及方式撰寫。例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明，或為簡單技術之發明，經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者審究說明書及圖式整體，判斷認為發明說明之記載已能明確且充分表達所有必要特徵者。

發明說明之揭露不明確或不充分時，所補充、修正之技術內容，應係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，達到可據以實施的程度，但不允許藉進行補充、修正之同時在發明說明中增加無關的事項。

當發明說明內容未記載申請專利範圍之技術特徵時，應將該技術特徵載入發明說明中或修正申請專利範圍，使申請專利範圍能獲得發明說明之支持。當發明說明內容未記載圖式所揭露之技術特徵或技術手段，將該技術特徵或技術手段以文字撰寫載入發明說明時，須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式所揭露之內容能直接且無歧異得知者。

若發明說明中記載了與技術內容無關的商業性宣傳詞句、誇大不實、誹謗之情緒性用語或妨害公序良俗之用途說明等，應予修正，該修正後之內容得不視為超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.3.1 發明所屬之技術領域

原說明書未記載發明所屬技術領域，或所載技術領域不明確，在不超出原說明書或圖式所揭露範圍之原則下，得補充、修正發明所屬技術領域，使其與國際專利分類表中最低階分類位置所涉及的領域一致，例如將有機化學之領域改為含氮雜環化合物之領域。

當申請專利範圍有補充、修正時，發明所屬技術領域亦應與補充、修正後之申請專利範圍範疇相對應，以反映發明標的。

1.4.1.3.2 先前技術

說明書及圖式雖引述了先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻的內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項。

二段式（吉普森式）撰寫的請求項，其前言部分中與先前技術共有的必要技術特徵未揭露於發明說明及圖式時，亦得於發明說明及圖式中補充該技術特徵。

不允許為了增加可據以實施該發明，或為了補救說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。

例外者，若經檢索發現更為接近申請專利之發明的先前技術，允許補充該先前技術並刪除不相關的先前技術，由於這種補充、修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於說明書及圖式中增加在申請前已為公眾所知悉之先前技術。

1.4.1.3.3 發明內容

1.4.1.3.3.1 發明所欲解決之問題

除偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明，或為簡單技術之發明，得不記載發明所欲解決之問題外，就原說明書已記載之發明所欲解決之問題進行補充、修正，須是原說明書或圖式所記載，或是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者。

當發明說明所記載之解決問題有關的內容，不能對應發明功效、技術手段或反映申請專利範圍之申請標的時，應補充、修正發明所欲解決之問題。例如申請專利範圍刪除了有關增進壓力強度方法的請求項，僅保留了增進剪力強度方法的請求項，則發明內容中所記載之申請專利之發明「能夠解決先前技術所存在的壓力強度以及剪力強度不足之問題」，應配合修正為「能夠解決先前技術所存在的剪力強度不足之問題」。

原則上，不允許為了配合審查人員所引證之先前技術，而改變

原發明所欲解決之問題，除非改變後之該發明所欲解決之問題，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者。

此外，若發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。

1.4.1.3.3.2 技術手段

補充、修正之技術手段，如關於操作方法、操作條件、反應條件、元件構造或實施方式的補充、修正，或為了對應申請專利範圍所作的補充、修正，若是原說明書或圖式所記載的，或是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者，可允許補充、修正。例如對於“操作”的補充、修正，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載實施例的功能、效果能直接且無歧異得知者，可允許補充、修正。另外，若原說明書、圖式未記載所生成目的化合物本身固有之熔點、分析值等物化性質，但已提供能夠確認該化合物之相關資料，且該化合物之物化性質係申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所習知者，亦可允許補充、修正。

此外，在未改變原來技術手段的基礎下，允許對該部分作文字上的修飾或統一技術用語的修正。

1.4.1.3.3.3 功效

補充、修正後之發明功效，須是原說明書或圖式所記載的，或是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者，故增加發明之新功效或改變為不同功效的補充、修正，一般而言，將會超出原說明書或圖式所揭露之範圍，例如增加新物質或已知物質的意外效果或組合物的相乘作用，其本身可能構成一種新的用途發明。又例如原來提出申請的發明是關於清潔羊毛布料的方法，主要在於以特殊之液體處理布料，此時不允許

申請人補充增加敘述具有保護衣料免於蛀蟲損害之優點，因該增加的功效已超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

若原說明書或圖式已明確揭露發明的結構、操作及功能等技術內容，雖未提及或未充分提及功效，若能經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者自該結構、操作及功能不難得知者，亦可允許其闡明功效。

就原有之數值範圍、實驗數據作修正或說明該數值範圍之測量方法、使用的標準、設備、器具，若係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式中所記載之技術內容能直接且無歧異得知者，得允許補充、修正以證明其功效，但原說明書並無記載關於某功效之實驗數據時，不允許藉著引進新的實驗數據以證明其功效，因為該新的實驗數據已超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

當修正限縮申請專利範圍及發明所欲解決之問題時，可修正限縮發明的功效以對應之。此外，對於組合物之某一或某些功效不佳的適用範圍可以刪除，刪除部分功效的結果，將不會超出原說明書或圖式所揭露之範圍，例如：「一種用於消滅棉鈴蟲與玉米蚜蟲之農藥」，其消滅玉米蚜蟲之效果不佳，可修正為「一種用於消滅棉鈴蟲之農藥」，以縮減用途。

1.4.1.3.4 實施方式

發明的實施方式雖得以較佳的實施例具體說明之，但在發明說明中補充、修正實施例，須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者，例如允許增加記載以商品名表示的某已知原料的化學結構、組成或說明某數據的已知標準測量方法（包括所使用的標準設備、器具）。又例如申請專利範圍已明確記載，但發明說明及圖式未揭露或揭露不足之實施例，可將申請專利範圍所記載該實施例之內容載入於發明說明及圖式中。

若原發明說明之實施方式並未充分揭露或實施例過少，而申請專利範圍亦無明確記載或過於空泛，使申請專利範圍不能獲得支

持，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能實施其內容或預測其結果時，增加新的實施例（縱使是最佳實施例）用以證明能據以實施申請專利之發明或證明發明功效，應視為超出原說明書或圖式所揭露之範圍，因為所增加的實施例並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者，故不允許增加至發明說明中作為說明書的一部分。

補充、修正時增加材料之特定實施例，通常亦超出了原說明書或圖式所揭露之範圍。例如對於由數個成分組成的橡膠結構，不允許增加「得加入另一成分」之敘述；同樣的，在原說明書或圖式中記載裝設在彈性支撐物上的一個裝置，但未明確揭露特定種類的彈性支撐物，此時不允許修正敘述為「裝設在一螺旋狀彈簧上之裝置」。惟對於上述彈性支撐物的案例，假如申請人能證明原圖式可經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者解釋為已顯示了螺旋狀彈簧，亦得允許修正該內容。

在發明說明中補充說明原有實施例之出處（來源），通常可認為未引進新事項。

1.4.1.3.5 圖式簡單說明

原申請之說明書已附有圖式，而發明說明漏載圖式簡單說明；或圖式簡單說明與發明說明、圖式中之元件符號不一致時，得補充、修正圖式簡單說明。

1.4.1.4 申請專利範圍

申請專利範圍之記載若有不符合規定之情事，例如申請專利範圍不明確（包括申請專利範圍與發明說明不一致、請求項之不確定用語等原因導致不明確），或由於其他因素（如申請人主動申請限縮申請專利範圍、文字上的修飾、誤記之修正等）而提出補充、修正時，該補充、修正後之申請專利範圍所記載事項，不可超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦即仍須是原說明書或圖式所記載的，

或是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式能直接且無歧異得知者。

1.4.1.4.1 增加

允許增加的情況如下：

(1) 請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為發明說明及圖式所支持者。亦即為對於請求項某技術特徵再增加限制條件或附加技術特徵，以作進一步限定時，得將已揭露於發明說明及圖式內（包括形式上所記載之內容以及形式上未記載而實質上已明確隱含之內容），但未記載於申請專利範圍中之技術特徵，增加於申請專利範圍中。另應注意對於附加條件方式其附加之技術特徵，須與原發明所欲解決之問題有關者。

例如：原申請專利範圍記載「使 A 與 B 反應」，若原發明說明已明確記載使 A 與 B 在 C 的存在下反應之技術特徵，該 C 的存在與發明所欲解決之問題有關，則申請專利範圍可補充、修正為「使 A 與 B 在 C 的存在下反應」。

又例如：原申請專利範圍係記載「鉛筆之一端設有橡皮擦」，雖然「筆芯」元件於形式上未記載於發明說明中，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者可由發明說明及圖式之內容瞭解鉛筆本身已單獨隱含有筆芯而沒有其他的涵義，而筆芯是達到鉛筆書寫目的為公眾所知悉的固有功能，故可以在發明說明中增加筆芯元件之敘述，並將申請專利範圍補充、修正為「鉛筆中心內含有筆芯，並於一端設有橡皮擦」。

(2) 將僅揭露於圖式而未揭露於發明說明之技術特徵或技術手段以文字撰寫載入原請求項中，或另形成新的請求項時，若該技術特徵或技術手段已是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得知者。這種補充、修正時須同時將該技術特徵或技術手段載入於發明說明中。

(3) 申請專利範圍未涵蓋發明說明之部分標的或另一個實施例時，將該標的或實施例併入記載於某一請求項之中，或另外增加一項或多項請求項，以擴大申請專利範圍。

例如：申請專利範圍係記載利用半導體之電路，而發明說明除記載利用半導體電路外另記載有利用真空管電路之實施例時，可將該實施例補充記載於申請專利範圍中。

(4) 增加數值限定。例如：在發明說明中若已明確記載「24～25℃」之數值，可將該數值限定引進載入申請專利範圍中。

(5) 馬庫西（Markush）記載形式的申請專利範圍，在原發明說明或圖式中對於化學物質若係以多個選擇群之組合方式記載，且已經敘述了其中一個特定組合選項的使用時，將該特定組合選項載入申請專利範圍中。

(6) 以方法界定產物之請求項，若原發明說明或圖式中已記載了界定產物之部分物化數據時，將該物化數據補充增列於請求項中。

1.4.1.4.2 刪除

允許刪除的情況如下：

(1)刪除一項或多個請求項。刪除的原因例如：某一請求項與先前技術重疊、兩請求項實質相同且屬同一範疇而不符簡潔之規定、不符合發明單一性規定、發明說明所載之內容不明確或不充分而不足以將發明說明所載之內容延伸至某一請求項、因發明內容之修正限縮導致某請求項不能為發明說明及圖式所支持等。但應注意刪除後請求項之申請標的、範疇與發明說明之一致性。

(2)刪除獨立項並改寫附屬項為新的獨立項，或合併獨立項與附屬項成為新的獨立項，以對於原獨立項作進一步縮減。

(3)刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。為避免刪除後的結果引進了新事項，必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自原說明書及圖式能直接且

無歧異的認定已同時符合以下三要件：

a.該技術特徵不是被解釋為必要的；

b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；

c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。

(4)以擇一形式（或馬庫西形式）記載的申請專利範圍，自請求項中刪除部分選項時，若修正後之請求項中所記載之技術特徵未超出原說明書或圖式所揭露之範圍者。

(5)刪除請求項中所記載之商業性宣傳詞句。

(6)刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。原則上請求項之每一技術特徵均應以結構、條件或步驟表現，除記載必要技術特徵外，不得描述不必要之事項，故除了以手段功能用語或步驟功能用語表示之複數技術特徵組合之發明以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項以外，若請求項記載了非屬技術特徵之功效、用途等不必要事項時得予刪除，惟在發明說明中仍應保留該功效、用途等事項，以符合專利法所規定的揭露方式，並使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。

(7)若從請求項中刪除與先前技術重疊的部分會導致引進新事項，或因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載。例如請求項係記載上位概念技術特徵，在發明說明中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中某個選項為先前技術時，得允許在發明說明中刪除該先前技術，以避免與先前技術重疊，且在請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式修正其技術特徵，而以負面表現方式記載上位概念技術特徵。此外，若在說明書中雖未揭露先前技術之技術特徵時，亦允許在請求項中以排除該先前技術之技術特徵之負面表現方式修正，此時在修正後之請求項雖出現了原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項。

1.4.1.4.3 變更

允許變更的情況如下：

(1)變更為上位概念或下位概念

補充、修正後的事項除原說明書或圖式已明確記載者外，以下兩種情形亦可認為是原說明書或圖式所揭露範圍內的補充、修正：

a.在申請專利範圍中刪除界定下位概念之部分限制條件，雖形式上產生概念的上位化，但能證明該刪除的限制條件沒有技術上的實質意義，且該刪除的結果明顯未引進新的技術意義，或該刪除的限制條件對於該下位概念而言是一個可有可無的附加物。

b.經檢視原說明書或圖式所記載之事項，例如經由實施方式及發明所欲解決之問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知申請專利範圍中補充、修正後之技術特徵，其界定的上位概念發明或下位概念發明係原說明書或圖式中已經揭露的事項。

將申請專利範圍中界定發明的技術特徵上位化的結果，若包含了原說明書或圖式所未揭露的事項，例如：原說明書或圖式僅記載「銅」，將申請專利範圍所記載的「銅」變更為較上階的「金屬」，變更的結果將引進除了「銅」以外的金屬元素；同樣的，申請專利範圍中界定發明的技術特徵下位化的結果，若限定在原說明書或圖式所未記載的特定事項，例如：原說明書或圖式僅記載「金屬」，將申請專利範圍所記載的「金屬」變更為較下階的「銅」，雖然「金屬」隱含了「銅」等各種不同元素，但原說明書或圖式並未意指該「金屬」係特定的元素「銅」，像這兩種補充、修正均超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

例 1：將上位概念「當控制裝置未設定在正常操作時」變更為下位概念「當控制裝置未設定在正常操作而產生負訊號時」，由於原說明書或圖式僅記載假如控制裝置未設定在正常操作而持續一

時段沒有正訊號時，會產生重置之訊號，經補充、修正後增加限制條件「而產生負訊號」導致重置之訊號是基於負訊號所產生而非由於沒有正訊號，但原說明書及圖式並未提及該事項，故不允許這種變更界定發明之限制條件的補充、修正。

例 2：將下位概念「由構成源極及汲極之摻質擴散區域」變更為上位概念「由構成源極及汲極之摻質區域」，由於原說明書或圖式已記載本發明所構成活性區域之半導體層係由一特定材料所構成之特定結構，原請求項雖記載由「摻質擴散區域」構成源極及汲極之下位概念，惟顯然任何的摻質區域已足以表示可構成源極及汲極區域，將下位概念本身所包含之限制條件用語「擴散」刪除，變更為上位概念後不致影響發明之技術意義，且本案例之下位概念可認為已揭露了上位概念，故允許這種擴大界定發明之限制條件的補充、修正。

例 3：將上位概念「錄放裝置」變更為下位概念「碟形錄放裝置」，在原說明書或圖式記載一種 CD-ROM 光碟播放裝置之實施例，由其他記載內容之揭示，例如敘述本發明在錄放裝置未接收執行指令時，藉調整電力供應以減少電池消耗量，則該發明顯然不僅適用於 CD-ROM 光碟播放裝置，同時也適用於任何其他碟形錄放裝置，故允許這種減縮部分界定發明之限制條件的補充、修正。

例 4：將上位概念「加工件」變更為下位概念「矩形加工件」，增加限制條件「矩形」，在原說明書或圖式所記載之玻璃基板、晶片及其他加工件，係以覆膜裝置進行薄膜塗佈，雖然幾乎所記載的實施例均呈現實質上為方形加工件，但典型的玻璃基板顯然是矩形，因此允許這種減縮部分界定發明之限制條件的補充、修正。

(2)請求項數值限定之變更

a.由較寬的範圍減縮為實施例所界定的較佳範圍。例如：原申請專利範圍記載某化學之反應條件為 pH=6～12，發明說明之實施例中所述較佳範圍為 pH=6～8，若 pH=10～12 之反應條件已為先前技術所公開，使較寬的範圍所界定的 pH 值不具新穎性

時，允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6～8 的範圍。但不允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6～9，因發明說明並未明確記載 pH=6～9。另外，對於有關 n＝1～x 正整數之敘述情況，由於其中之正整數均屬已明確記載，因此允許由較寬的範圍減縮為其中較佳的範圍。

b.由較窄的範圍擴大為實施例所界定的較佳範圍。例如：原申請專利範圍記載某瞬間凝固接著劑，其特性為具有 HLB 值（親水性–親油性平衡值）為 9～11，若發明說明之實施例已經記載具有 HLB 值之接著劑其有效成分範圍為 7.5～11 時，允許修正申請專利範圍重新界定 HLB 值為 7.5～11。

c.由發明說明尤其是實施例中所揭露的具體數值重新組合為新的範圍。例如：原申請專利範圍除記載了某溫度為 20℃～90℃，原發明說明或申請專利範圍還記載 20℃～90℃範圍內的特定值 40℃、60℃和 80℃，允許將申請專利範圍之溫度範圍補充、修正為 40℃～80℃、60℃～80℃或 60℃～90℃。

d.採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於原說明書或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式補充、修正之。例如：原申請專利範圍記載某一數值X_1=600～10000，先前技術之範圍為X_2=240～1500，因X_1=600～1500 與X_2部分重疊而不具新穎性時，由於數值 1500 並未揭露於原說明書或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將申請專利範圍變更為X_1=1500～10000。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將申請專利範圍所記載之數值範圍補充、修正為「X_1 > 1500～10000」或「X_1=600～10000，但不包括 600～1500」。

e.數值明顯打字錯誤之修改。（參照 **2.3.2**，經認定為誤記事項者）

(3)將請求項某技術特徵置換為發明說明中針對該技術特徵本身所記載之整體詳細組成或構造。例如：將請求項之「交通信號裝置」置換為發明說明所對應記載之「LED、面板、倒數計時器構成之

信號燈」。

(4)變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵以對應相關的其他補充、修正。

(5)變更附屬項的依附關係或限定部分，以符合專利法施行細則的相關規定，並準確反映原說明書所記載之實施方式或實施例。

(6)對於獨立項詳述某技術特徵或附加某技術特徵所形成的另一個獨立項，為更明確、簡潔起見，將其改寫為附屬項的記載形式。

(7)符合發明單一性規定之二獨立項，為避免重複記載相同內容，使請求項之記載明確、簡潔，以引用排序在前之另一請求項的方式，改寫為引用記載形式之獨立項。

(8)將二段式撰寫形式改為不分段，或將不分段撰寫形式改為二段式之撰寫形式。

(9)二段式撰寫形式將特徵部分與先前技術共有之部分技術特徵改載入前言部分；或將前言部分有別於先前技術之部分技術特徵改載入特徵部分。

(10)原申請專利範圍係以特定功能表示結構、材料或動作之技術特徵的方式，亦即以手段功能用語或步驟功能用語界定申請專利範圍時，變更為對應該功能於發明說明中已明確記載之結構、材料或步驟，但補充的實施例除外。

(11)以發明說明中所揭露之技術特徵（包括形式上所記載以及形式上未記載但實質上隱含的）取代請求項之技術特徵者。

(12)有關化學組成物發明之請求項原係以開放式連接詞記載時，補充、修正為封閉式連接詞記載者。

1.4.2 圖式

圖式之揭露方式不符合規定或揭露不充分時，應予補充、修正，經補充、修正後之圖式，不可超出原說明書或圖式所揭露之範圍。例如：原說明書或圖式僅揭露雷射筆之正面形狀，但未揭露筆尖橫向剖面形狀，由於雷射筆尖之橫向剖面可能有圓形、弧形、星

形等各種形狀，使射出之雷射光呈現不同圖案，惟原說明書或圖式並未揭露該等形狀，經補充增加圖式表示該雷射筆尖之橫向剖面形狀呈弧形，將導致超出原說明書或圖式所揭露之範圍。又例如：申請專利範圍已明確記載了半導體元件的尺寸，而發明說明中亦記載所使用之機台及量測時所在位置，由該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其尺寸數值係與量測時所使用之機台及量測時所在位置有極大關連性時，允許補充增加機台及位置之圖式。

以下所舉之補充、修正，未超出原說明書或圖式所揭露之範圍：

(1)申請專利範圍或發明說明已記載之技術特徵或實施例，但圖式未揭露時，補充增加繪製於圖式中。

(2)當原說明書所引述之先前技術經允許修正為更接近申請專利之發明的先前技術時，將原圖式中先前技術的圖式配合修正為更接近申請專利之發明的圖式。

(3)當原說明書在不涉及發明本身的原則下，經補充增加在申請前已為公眾所知悉之先前技術時，在圖式中配合增加該先前技術相關的圖式。

(4)圖式未參照工程製圖方法繪製時，經補充、修正使之合於規定。

(5)圖式所補充、修正之部分，於原說明書的文字說明中已經清楚表達者。

(6)原說明書的文字說明表達不夠清楚，或文字不足以表達說明書內容，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書之文意能直接且無歧異得知者，得補充、修正圖式，以助於直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。

(7)圖式中的元件符號與原說明書或補充、修正後的說明書之發明說明不一致時，重新編號。

(8)圖式的圖號與原說明書或補充、修正後的說明書之圖式簡單說明不一致時，重新編號。

(9)將圖式中所揭露有關技術內容的文字載入說明書中，或刪除圖式中不必要之詞語和註解。

(10)圖式（或照片）太小，在說明書已明確記載之狀況下，為使圖式（或照片）之局部結構更為清楚，增加該局部結構放大圖，或以放大之全圖（或照片）取代。

(11)說明書因為補充、修正刪除了某些內容時，刪除與申請專利之發明無關的圖式，惟自圖式中刪除對應的多餘部分有困難時得予保留。

(12)將圖號 Fig 1 補充、修正為第一圖、圖一或圖 1。

(13)將上下或左右倒置之圖式修正為正確圖式。

1.4.3 中文本超出外文本範圍之判斷

申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文（專施 3），惟專利法第二十五條第四項另規定申請發明專利之說明書及必要圖式以外文本提出時，若在專利專責機關所指定之期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，則以補正之日為申請日。

由於申請日係確定申請案是否具備新穎性、進步性及判斷申請先後等之基準日，故申請日之確定極為重要，既以外文本提出之日為申請日，則所補正之中文本內容應是外文本所揭露之範圍，而外文本一經提出，亦不得補充、修正該外文本，否則將違反專利制度所建立之可專利性係以申請日為決定基礎之原則。若申請人仍選擇以該補充、修正之外文本申請專利，並在指定之期間內對該補充、修正之外文本再補正中文本，則以提出該補充、修正外文本之日為申請日。

由於判斷申請案之補充、修正本是否超出說明書或圖式所揭露之範圍，應以取得申請日之原中文本為比較之依據。準此，所補正之中文本須是外文本說明書及圖式所揭露範圍內之事項。

當補正之中文本因翻譯錯誤、疏漏或其他因素以致超出外文本所揭露之範圍時，若已逾補正中文本之指定期間者，不得以撤回該第一份中文本另送第二份中文本之方式為之，應重新翻譯，使其內

容不致超出外文本。在處分前補送正確之中文本者，可以外文本提出之日為申請日。若申請人仍選擇以該超出外文本之中文本內容申請專利，或經通知申請人補送正確之中文本，而申請人屆期仍未辦理者，則應以提出該超出外文本之中文本之日為申請日。

對於所補正之中文本係因錯誤翻譯外文本而提出正確之中文本時，應申復具體之理由，例如對於用語（term）翻譯錯誤之重新翻譯，應提出字典或國立編譯館編譯之相關資料等予以佐證。

中文本超出外文本範圍之判斷原則舉例如下：

(1)中文本與外文本對照時兩者關係不明確，或中文本整體內容意思不清楚，或與一般通常知識相反時，極可能是誤譯了原文詞句或疏忽了上下文的關係或因文法上錯誤的結果，導致中文本超出外文本之範圍。

(2)外文本原有部分技術手段未翻譯成中文時，通常不認為中文本超出外文本之範圍，例如：外文本申請專利範圍中揭露上位概念技術特徵A，而以下位概念技術特徵a_1，a_2，a_3以及a_4為其實施例，但a_4未翻譯載入中文本說明書中，這種情形不構成超出外文本之範圍。然而，必須注意的是過於簡化的翻譯，在對照原來的外文本時，可能會發覺超出了外文本範圍的情形，例如：在外文本中有一特定記載「熱絕緣橡膠」，但並無記載其係意指一般「橡膠」，然而於翻譯成中文本時未完整翻譯其本意而簡譯成「橡膠」，由於「橡膠」之涵義較「熱絕緣橡膠」為廣，這種誤譯的結果將構成超出外文本之範圍。

(3)翻譯錯誤使中文本所記載之技術內容產生矛盾時，應注意可能是因為誤譯之結果，導致產生超出外文本範圍之情形。例如：在外文本中係敘述「A 與 B 脫離（disconnected）」，於翻譯成中文本時忽略了字首「dis」，而誤譯成「A 與 B 結合（connected）」。

(4)中文本所記載之用語完全與外文本之技術領域不同時，應注意可能是因為誤譯之結果，導致產生超出外文本範圍之情形。例如：「beam」可譯成「樑」或「光束」，由外文本所記載之技術內容

觀之，其本意應是指「光束」，但中文本卻誤譯成「樑」。

(5)中文本之技術內容有反常不合理之敘述時，應注意可能是因為誤譯之結果，導致產生超出外文本範圍之情形。例如：在外文本所記載之技術內容，其本意為以不同直徑之「第一個圓」及「另一個圓」，其均在相同的圓心位置處鑽孔，可形成重疊之較小穿透圓及較大未穿透圓，該發明所屬技術領域中具有通常知識者由外文本技術內容瞭解其鑽孔之結果，僅會形成一個穿透的洞；然而中文本卻記載為該兩個圓係在不同位置鑽孔，因而形成兩個不同的穿透的洞。

(6)中文本之用語與本身所記載之技術內容不完全相符，應注意可能是因為誤譯或打字錯誤之結果，導致產生超出外文本範圍之情形。例如：外文本說明書記載某構成材料為 polyvinyl chloride(聚氯乙烯)，而中文本卻譯為「氯乙烯」，基於外文本之真正本意以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據中文本之技術內容，可判斷中文本可能係明顯打字遺漏。

(7)中文本說明書改變了外文本之句子順序，但不包含未揭露於外文本之事項時，可以認為未超出外文本的範圍。

(8)外文語法中名詞前面之「a」、「an」、「ein」、「eine」、「einen」、「un」、「une」……等，若其本意僅是不定冠詞之運用而非數量之表示時，將其省略未翻譯成中文，這種情形之中文本不構成超出外文本之範圍。

上述所列舉(1)至(6)之情形，若中文本之內容產生超出外文本範圍之情形時，應重新翻譯，使其內容不致超出外文本。

對於所補正之中文本係因說明書有部分缺頁或圖式有部分缺漏之情形，其處理方式另參照 **1.7** 審查注意事項(4)。

1.5 不允許的補充、修正

1.5.1 增加

(1) 原說明書或圖式已明確且充分揭露，另行再補充增加原說明書或圖式未記載之技術手段。

例如：申請某一物品構造的發明專利，原說明書或圖式僅對該物品的外部形狀有明確且充分揭露，經補充增加了物品內部構造的敘述。又例如：原說明書已明確且充分揭露某化學物質，但未記載化學物質之製法，補充增加其製法。

(2)對於原說明書或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的內容，補充增加明確且充分揭露的技術內容，使能據以實施原說明書或圖式所示發明之內容，但此技術內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知者，導致引進新事項。

(3)增加通常知識中之技術，但係非屬原說明書或圖式所明確記載的，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

例如：一種攀登電線桿的可攜式梯子，經由扭動梯身即可移動梯子，經補充、修正在梯子頂部增加一勾件的特殊結構，以便於在扭動梯身時能夾緊或鬆開電線桿時更為安全，雖然該勾件係屬通常知識，但並未記載於原說明書或圖式之中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異得知者，增加該勾件結構，將導致引進新事項。

(4)增加該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項所不能直接且無歧異得知的用途或有利功效。

例如：「一種殺蟲之農藥」，其原說明書或圖式並未記載除草劑之用途，經補充、修正為「一種殺蟲之農藥及除草劑」。

(5)增加原說明書或圖式未提及的附加成分，導致引進申請時所沒有之特殊效果。

(6)增加的技術特徵是經由測量圖式所得到的尺寸數值。

(7)增加圖式，但此圖式所表達之內容未揭露於原說明書。

1.5.2 刪除

(1) 從說明書中刪除某些內容，刪除後之內容超出原說明書或圖式所揭露之範圍者。

例如：一種多層疊合板，其說明書中發明說明記載的實施例之結構係外層為聚乙烯，刪除該外層聚乙烯之敘述，使修正後的疊合板完全不同於原來的疊合板。

(2) 刪除原申請專利範圍之部分技術特徵，減少了限定條件，而該技術特徵在發明說明及圖式中已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的，刪除的結果變更了發明標的。

例如：將“有肋條的壁板”刪除部分必要技術特徵肋條而修正為“壁板”，後者並未揭露於原說明書及圖式中，且使原來僅限於有肋條的壁板擴大為各種壁板。

(3)將手段功能用語或步驟功能用語表示之複數技術特徵組合之發明請求項以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項中之已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語刪除。

1.5.3 變更

(1) 由上位概念發明變更為下位概念發明，而該下位概念發明未記載於原說明書或圖式中，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

例如：將原說明書所記載之上位概念「以波動（wave motion）照射」變更為下位概念「以低計量 X-射線照射」，但原說明書或圖式僅記載以產生波動之裝置量測材料集中應力之分布情形，並未記載「以低計量 X-射線照射」，且以波動照射的方法可能隱含除了低計量 X-射線照射外，還有例如使用超音波掃描顯微鏡等事項，「以低計量 X-射線照射」非修正前所明確定義之特定事項，故非可直接且無歧異得知者。

(2)變更發明之範疇，而該不同範疇之發明內容未記載於原說明書或圖式中，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

(3)改變發明說明或申請專利範圍中的部分技術特徵，使改變後的技術內容超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

例如：一種煤灰陶粒熱窯燒結設備，原說明書或圖式僅記載「熱窯壁為中間設有保溫層的內、外壁」，經修正將其中之保溫層改變為「高溫蒸氣通道」，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知內、外壁中間實際上是高溫蒸氣通道。

又例如：一種自動封罐機之結構，原說明書或圖式僅記載「於轉盤上方中央以四層凸輪裝置配合八具捲臂裝置」，經修正將其數量改變為「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」，由於凸輪裝置及捲臂裝置可能包括各種不同數量之組合，「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」之事項並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

(4)將申請專利範圍部分技術特徵用語置換為超出原說明書或圖式所揭露範圍之事項，即使該事項係該發明所屬技術領域中之先前技術，但並非原說明書或圖式所明確記載或隱含之特定事項，以致置換的結果會導致變更申請標的以及發明所欲解決之問題。

例如：原說明書或圖式僅記載「金屬」，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」，後者雖屬先前技術，但並非前者明確記載或隱含之特定事項；縱使原說明書或圖式已記載「金屬及相近強度之複合材料」，由於相近強度之複合材料除了碳纖維外尚有可能是玻璃纖維、硼纖維等材料，「碳纖維複合材料」亦非屬明確記載或隱含之特定事項，因此，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」將導致引進新事項。

(5)將不具有技術性之發明(亦即發明解決問題的手段並非涉及技術領域的技術手段而不符合發明之定義者)，變更為具有技術性之

發明。

(6)將不能實施之發明，經由補充、修正為能實施發明之技術內容。

例如：一種手工具之發明專利申請案，僅依原說明書及圖式之記載內容並無法操作使用，藉補充、修正改變為可以操作實施的步驟，因改變的內容通常並非已記載於原說明書或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

(7)由不明確的內容改為明確的新內容而引進新事項。

例如：有關一種合成高分子化合物的發明專利申請案，原說明書僅記載在“較高的溫度”之反應條件下進行聚合反應，當申請人從核駁理由先行通知書中得知所引證的先前技術已記載在 50℃下進行了同樣的聚合反應，始將原說明書中“較高的溫度”修正為“高於 50℃的溫度”，雖然“高於 50℃的溫度”可認為係包括在“較高的溫度”範圍內，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書或圖式不能瞭解較高的溫度所隱含的意義僅限定在“高於 50℃的溫度”，因此，這種修正會引進新事項。

(8)有關化學物質之發明，若原先係以物理或化學性質予以界定，後來得知該物質之化學結構式，而進一步補充化學結構式者。

(9)為避開引證的先前技術而修正限縮申請專利範圍，修正後的申請專利範圍雖未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，但不能為發明說明及圖式所支持，或與原說明書或圖式之部分內容相牴觸者。

1.6 補充、修正之效果

說明書、圖式經准予補充、修正者，視同申請時原說明書、圖式所揭露之範圍，其後之實體審查應依補充、修正本為之。

1.7 審查注意事項

(1)當原說明書或圖式記載兩個以上不一致的事項，若對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，自原說明書或圖式能明顯的瞭

解到何者為正確時，得允許將不正確事項修正為正確事項。又若原說明書與圖式間有不一致之情事時，亦應補充、修正使其一致。

(2)原說明書、圖式所揭露之發明不適格（例如申請專利之發明不符合發明定義），或欠缺部分說明書、圖式而無法瞭解其實質內容時，經判斷認為即使經由補充、修正，該補充、修正後之內容仍會超出原說明書或圖式所揭露之範圍時，為避免不必要之程序，不須通知申請人補充、修正說明書、圖式。

(3)申請時以外文說明書、圖式先行提出申請，並在指定期間內補正未超出外文本範圍之中文本者（參照本章 **1.4.3**），嗣後對該中文本提出補充、修正時，判斷該補充、修正是否超出原說明書、圖式所揭露之範圍，應以該中文本為認定之依據。

(4)申請時以外文說明書、圖式先行提出申請，其在指定期間內所補正之中文本有部分缺頁或圖式有部分缺漏之情形，若該缺頁或缺漏部分已見於外文本所揭露的內容者，允許申請人補送完整之中文本說明書、圖式，並以外文本提出之日為申請日；同樣的，若該缺頁或缺漏部分已見於據以主張優先權之先申請案所揭露的內容者，允許申請人補送完整之說明書、圖式，並以原申請日為申請日（專施 21）。惟若原補正之中文本自始即缺少應載明之發明名稱、發明說明、摘要、申請專利範圍或必要圖式任一事項時，則非屬上述部分缺頁或缺漏之情事，若已超過原指定補正中文本之期間者，縱使該未載明之事項已見於外文本或主張優先權之先申請案，其後雖再補充齊備之中文本，仍不得以原補正之日為申請日，應以其後補正該應載明之事項或必要圖式之日為申請日。

(5)若申請人所提出之補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍而無法准予專利時，專利專責機關所發出之核駁理由先行通知書應將所有被視為超出之事項以及不允許補充、修正之理由告知申請人，對於其他不予專利之理由，亦儘量一併告知，使申請人能作完整之補充、修正。

(6)核駁理由先行通知書中要求申請人補充、修正之理由應具體而明

確，不可概括例示或抽象籠統，使申請人得針對核駁理由提出正確的補充、修正。

(7)通知申請人補充、修正說明書或圖式，申請人屆期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查（專施 29）。

(8)申請人所提出之補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍時，應以核駁理由先行通知書告知申請人，若申請人之申復理由不成立或未再提出補充、修正，得以超出原說明書或圖式所揭露之範圍，違反專利法第四十九條第四項之規定為理由，逕予核駁。

(9)補充、修正本之內容若有部分超出原說明書或圖式所揭露之範圍，雖有部分未超出時，仍不接受該補充、修正本，專利專責機關應敘明理由通知申請人於指定期間內重新提出補充、修正。屆期未補充、修正者，依該現有資料逕予審查。

(10)申請人僅提出補充、修正本，但對於所提出的補充、修正的內容未附帶敘明理由或未指出係補充、修正原說明書或圖式何處，而審查人員無法確認該補充、修正的內容與原說明書或圖式之間的對應關係時，可認為該補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

(11)申請人提出多次補充、修正說明書或圖式時，應以最近一次之補充、修正本與原說明書或圖式比較，判斷其補充、修正時是否超出原說明書或圖式所揭露之範圍；惟若申請人提出多次不同之補充、修正頁時，應逐次審查。

(12)優先權證明文件所記載的事項不屬於原說明書或圖式之一部分，不能作為判斷補充、修正時是否超出原說明書或圖式揭露範圍之比較依據。

(13)申請人依照專利專責機關之通知所作之補充、修正已符合專利要件，但另外產生了不影響專利要件的缺失時，仍應再通知申請人補充、修正。

(14)申請人在收受核駁理由先行通知書之後提出補充、修正，即使能克服核駁理由，但其補充、修正另產生超出原說明書或圖式揭

露範圍的事項，或專利專責機關經再次檢索發現新的先前技術，使申請案不符合專利要件時，應再發出核駁理由先行通知書。

(15)依發明說明所揭露或參酌申請前的通常知識，若認定獨立項未敘明實施之必要技術特徵，經通知申請人修正增加該技術特徵，而申請人申復表示該特徵並非必要技術特徵而不願增加者，依原申請專利範圍審查。反之，若認定獨立項記載了非屬實施之必要技術特徵時，原則上無須通知申請人刪除該特徵。

(16)申請專利範圍之補充、修正，例如增加新的請求項或因合併獨立項與附屬項而形成另一獨立項，應注意補充、修正後之申請專利範圍須符合發明單一性。

(17)申請人所提出說明書、圖式之補充、修正本（頁），於說明書部分應劃線；圖式部分不須劃線，但須在補充、修正申請書上詳細敘明所補充、修正之圖式。另應檢附補充、修正後無劃線之說明書或圖式替換頁，如補充、修正後致原說明書或圖式頁數不連續時，應檢附補充、修正後之全份說明書或圖式（專施 28）。

(18)申請人補充發明的新功效、新用途、新的實驗數據、新的實施例或非針對說明書或圖式本身之補充、修正，而係提出技術內容有關之補充說明時，不得載入原說明書或圖式中或作為補充、修正申請專利範圍的依據，亦不屬於本章所述補充、修正之事項，該補充資料僅能供審查專利要件之參考。

(19)申請人於發明專利申請日起十五個月後（如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日）提出補充、修正，若非屬專利法第四十九條第三項規定之補充、修正時機，專利專責機關可函覆申請人，敘明於審查申請案時將參酌其所提出補充、修正之理由及事實。

(20)發明專利申請案之分割案或改請案係援用原申請案之申請日為申請日（如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日），申請人對於分割案或改請案提出之補充、修正說明書或圖式，若已逾申請日起十五個月者，該補充、修正不受理。

1.8 案例

例 1. 上位概念改為下位概念—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

熱塑性樹脂組成物

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔發明說明〕

……本發明中之磷酸鹽能有效增進熱塑性樹脂之耐燃性……。例示之熱塑性樹脂為聚脂(polyester)樹脂及聚醯胺(polyamide)樹脂。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之縮合熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之申請專利範圍係將上位概念“熱塑性樹脂”修正為原說明未記載之下位概念“縮合熱塑性樹脂”，惟“熱塑性樹脂”除了“縮合熱塑性樹脂”外，尚包括其他樹脂，且“聚脂樹脂及聚醯胺樹脂”之上位概念尚有諸如鏈狀熱塑性樹脂、熱塑性合成樹脂等，不能認為修正後之“縮合熱塑性樹脂”係自原說明書所記載之“熱塑性樹脂”及“聚脂樹

脂及聚醯胺樹脂”可直接且無歧異得知者，因此在修正後引進新事項。

例 2. 上位概念改為下位概念—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

電子控制之遊戲機

〔申請專利範圍〕

……之電子遊戲機。

〔發明說明〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒體(例如代幣及其他)……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠作為遊戲媒體。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒介物（例如代幣及其他）……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡作為遊戲媒體。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

原說明書所記載之上位概念用語“遊戲媒體”僅例示為代幣及鋼珠，但是細分“遊戲媒介物”一詞係包含了儲存紙鈔、代幣數量、現金金額之記憶卡匣，或儲存代幣數量、鋼珠、現金金額之遊戲卡等涵義，然而從原說明書所記載之上位概念“遊戲媒介物”不能瞭解或直接且無歧異得知其涵義僅限定在修正後之下位概念“使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡”之事項。

例 3.上位概念改為下位概念—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

油性固態化粧組成物

〔申請專利範圍〕

1.一種油性固態化粧組成物，其包含下列主要成分：油溶性高分子物質、沸點在 280℃以下之揮發性油溶液及固態潤滑油。

2.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係乙烯單體與C_8以上長鏈烷基之共聚物。

3.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係選自聚異戊二烯（polyisoprene）、乙烯丙烯橡膠（ethylene propylene rubber）、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（ethylene- vinyl acetate copolymer）及聚丁二烯（polybutadiene）等類似橡膠聚合物（rubber-like polymer）之油溶性高分子物質所組成。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種油性固態化粧組成物，其包含油溶性高分子物質，沸點在 280℃以下之揮發性油溶液及固態潤滑油為主要成分，該油溶性高分子物質是乙烯單體與C_8以上長鏈烷基之共聚物以及選自聚異戊二

烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物。

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後之申請專利範圍中所記載之事項已記載於補充修正前之說明書中，“油溶性高分子”是補充修正前說明書之申請專利範圍第 1 項所記載界定發明的事項，而“乙烯單體與C_8以上長鏈烷基之共聚物”或“選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物”已分別記載於補充修正前說明書之申請專利範圍第 2 項及第 3 項中，因此補充修正後未引進新事項。

例 4. 改變上、下位概念—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

消化器官用藥

〔申請專利範圍〕

1.一種由甲氰咪胍（cimetidine）拮抗劑組成之消化器官用藥。

2.如請求項 1 所述之消化器官用藥，其係由組織胺H_2受器拮抗劑（histamine H_2 antagonist）組成。

〔發明說明〕

本發明用藥對於消化器官方面能發揮其效用，其用法與組織胺H_2受器拮抗劑相同。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種由甲氰咪胍拮抗劑組成之消化性潰瘍用藥。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之申請專利範圍所記載“消化性潰瘍用藥”係修正前“消化器官用藥”之下位概念。由於“消化器官用藥”同時包括例如幫助腸胃消化之藥物以及舒緩因腸胃潰瘍所引起疼痛之藥物，但原說明書或圖式並未揭露該療效或用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不能由上位概念“消化器官用藥”直接且無歧異得知下位概念“消化性潰瘍用藥”。

雖然修正後之申請專利範圍所記載“消化性潰瘍用藥”係修正前“組織胺H_2受器拮抗劑”之上位概念，然而，其他的藥物例如“胃分泌液抑制劑”也是“組織胺H_2受器拮抗劑”的上位概念，而“消化性潰瘍用藥”並非原說明書或圖式所揭露之事項，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能由下位概念“組織胺H_2受器拮抗劑”直接且無歧異得知該上位概念“消化性潰瘍用藥”。

例 5.下位概念改為上位概念—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

螺旋彈簧支撐物

〔申請專利範圍〕

一種螺旋彈簧支撐物，……。

〔發明說明〕

……，螺旋彈簧支撐物……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……，包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物……。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

雖然申請專利範圍及圖式於補充修正前、後並無變動，但原說明書之發明說明所記載之“螺旋彈簧支撐物”（下位概念），經補充修正後改為“包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物”（上位概念），屬於由下位概念之發明補充修正為上位概念之發明，雖然申請專利範圍及圖式的內容仍限制在具體的螺旋彈簧支撐物，但發明說明之內容由原先具體的螺旋彈簧支撐物，補充修正擴大至一切可能的彈性元件支撐物，故可認為引進新事項。

例 6.二段式申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

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），其改良在於：

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），……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

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），其改良在於：

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後說明書的申請專利範圍係將原列於特徵之一部分改載於前言部分，補充修正後並未導致引進新事項。

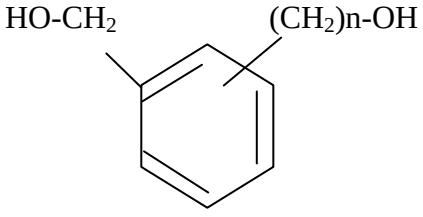
例 7.改變數值限定—馬庫西形式的申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

氟苯甲醇（Fluorobenzyl alcohol）

〔申請專利範圍〕



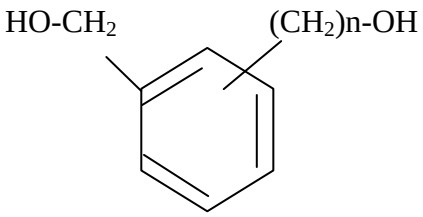
……n 是 2 至 5 之間的整數。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕



……n 是 3 至 5 之間的整數。

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由於“n 是 2 至 5 之間的整數”與“n 是 2、3、4 或 5”兩者之表達方式雖有不同，但意義相同；同理，“n 是 3 至 5 之間的整數”與“n 是 3、4 或 5”之意義亦相同。就本案例而言，將“n 是 2、3、4 或 5”之記載修正為“n 是 3、4 或 5”僅是對於多個選擇的部分刪除，刪除後的事項可認為已記載於補充修正前之說明書，故將“n 是 2 至 5 之間的整數”改為“n 是 3 至 5 之間的整數”並未引進新事項。

例 8.改變數值限定—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

安定化之間苯二酚混合劑（stabilized resorein compounding agent）

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.001 至 2-wt %乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔發明說明〕

……作為乳酸混合劑 0.05 至 2-wt %之值是可預期的。(未記載 0.1wt %及 1wt %之值)

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.1 ~ 1-wt %乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔發明說明〕

(同)

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之說明書或圖式既未記載 0.1wt %，亦無記載 1wt %，且其數值範圍未特別指定為”0.1 至 1wt %”。由於該 0.1 至 1wt %之數值限定不能自補充修正前之說明書或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此補充修正後導致引進新事項。

例 9.改變數值限定—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

中空微型體 (hollow micro body)

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 200 至 10000 μm 之直徑及實質規則狀為 0.1 至 1000μm 之厚度。

〔發明說明〕

……該極微小之玻璃球狀體依最終之需要可有不同之直徑及厚

度，直徑為 200 至 10000μm，最佳是 500 至 6000μm；厚度為 0.1 至 1000μm，最佳是 0.5 至 400μm。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 500 至 6000μm 之直徑及實質規則狀為 0.5 至 400μm 之厚度。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

將補充修正前之說明書所載空心且極微小之玻璃球狀體之直徑及厚度之數值範圍，修正限定為原發明說明已明確記載的“最佳範圍”數值，由於修正後之數值範圍與補充修正前之說明書已記載之事項一致，故未引進新事項。

例 10.增加功效—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

具有天線之汽車擋風玻璃

〔申請專利範圍〕

一種具有天線之汽車擋風玻璃，包含具有天線之作用之透明傳導性薄膜，其佈滿整個擋風玻璃表面，且連接至汽車收音裝置及天線強波器之電源。

〔發明說明〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線及加熱器雙重作用。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線、加熱器及隔熱作用。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之發明說明對於透明的傳導性薄片增加敘述其亦有隔熱之作用，惟即使透明的傳導性薄膜已知其具有隔熱之作用，但在補充修正前之說明書或圖式中並未揭露其僅限定於具有隔熱之作用，因此該事項不能被認為自補充修正前之說明書或圖式能直接且無歧異得知者，故補充修正後引進新事項。

例 11.增加功效—申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

影像轉印方法

〔申請專利範圍〕

一種影像轉印方法，係於支持體上具備有感光乳劑，並塗布顯像固定劑，將受相層置於最上方，經曝光後該受相層即可轉印複製影像者。

〔發明說明〕

……。

實施例

……顯像固定劑之處方……，CMC（糊劑）……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種影像轉印方法，係於支持體上具備有感光乳劑，並塗布具有糊劑之顯像固定劑，將受相層置於最上方，經曝光後該受相層即可轉印複製影像者。

〔發明說明〕

……。

實施例

……顯像固定劑之處方……，CMC（糊劑）……。

含有糊劑之顯像固定劑因呈糊狀，故可增厚層次，使顯像的濃度較充足。

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後之說明書中補充敘述“含有糊劑之顯像固定劑”，而由原說明書所揭露之實施例中，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。

此外，所補充記載之發明功效“因呈糊狀，故可增厚層次，使顯像的濃度較充足”，於原說明書中雖未揭露，然而，所謂含有糊劑之組成物，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，一般僅能呈現糊狀者，而且當固定劑為糊狀時，必然達到顯像濃度較充足的效果。因此，影像固定劑之處方 CMC（糊劑）之功效係可自原說明書直接且無歧異得知者，故補充修正有關影像轉印方法之功效，可認為未引進新事項。

例 12.改變構造而增加功效—申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

柏青哥球計數裝置

〔申請專利範圍〕

一種柏青哥球計數裝置，包含置入一種元件，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個柏青哥球落入通道中途所設較柏青哥球直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔發明說明〕

……在本發明中，柏青哥球係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較柏青哥球直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個柏青哥球經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使柏青哥球落入小洞，以達到正確的計數。

於實施例中，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該柏青哥球不易被刮傷。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種柏青哥球計數裝置，包含置入一種元件，該元件之頂部於接觸柏青哥球之部分形成斜面，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個柏青哥球落入通道中途所設較柏青哥球直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔發明說明〕

……在本發明中，柏青哥球係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較柏青哥球直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個柏青哥球經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使柏青哥球落入小洞，以達到正確的計數，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該柏青哥球不易被刮傷。

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正係將原發明說明實施例的敘述事項載入於申請專利範圍中作為申請專利之發明。此外，補充修正後於實施例記載之發明功效上雖有修正，但其係已記載於補充修正前之說明書中，故此種修正未引進新事項。

例 13.增加構造—申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

閃爍開關自動裝置

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔發明說明〕

……(Es)係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一含有並聯可變電容之繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔發明說明〕

……(Es)係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或

繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。此外，當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後增加"當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整" 的敘述，雖然本發明所屬技術領域中具有通常知識者雖知悉欲使閃爍之時程間距得以改變，只要將可變電容與繼電器並聯即可改變其反應屬性，並得到容易調整的固有功效。然而，由於原說明書或圖式並未揭露並聯一可變電容，因此補充後限定於該事項將引進新事項。

例 14.改變構造—申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

緩衝器

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由例如人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出物，以形成所需要之形狀，以及設置一個能固定該彎曲形狀之裝置，使該緩衝器能保持所需要之形態。

〔發明說明〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉一能固定彎曲形狀之裝置以保持其形態。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由例如人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出

物，以形成所需要之形態，以及運用一黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔發明說明〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉運用黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後之說明書或圖係將固定彎曲形狀之裝置限定於“黏性膠帶”，但並未指出所使用之固定其彎曲形狀的特定裝置。雖然黏性膠帶是公眾所知悉可應用於固定形狀的技術，但除了黏性膠帶外還有其他固定形狀的手段，由補充修正前之說明書或圖式所揭露之“固定彎曲形狀之裝置”不能直接且無歧異得知者“黏性膠帶”，因此補充修正後將導致引進新事項。

例 15.增加構造及功效—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

熱熔接方法

〔申請專利範圍〕

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。

〔發明說明〕

……本發明因具有前述技術內容，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，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。

〔圖式〕

……（加熱框之突起部分揭露有環狀部分）

補充修正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔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，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。此外，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。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後之發明說明增加敘述加熱框設置有環狀部分之構造及其功效，可產生原說明書所未揭露之特殊效果。雖然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露圓環部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式可直接且無歧異得知該構造及功效，因此未引進新事項。

例 16.增加構造—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

打樁及拔樁機

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體並具有一導引面置

於與該樁線設定的方向一致，以引導新樁沿著導引面打入。

〔發明說明〕

……打樁及拔樁機之主體包含若干夾鉗以夾住若干打妥之樁，以及一壓盤以打入一新的鋼樁。此外，該主體設有一導板以引導打入新樁，而該導板的一側係一導引面，該導引面設置與所欲配置的樁線方向一致，而新樁沿著導引面被打入土中。導板前端裝設有一雷射震動儀，該雷射震動儀可發出雷射光。數值標示至所配置的樁線，於樁線終點設有一目標如同相機般接收雷射光。

在本案例中，導板被選定設於主體上的位置，使雷射震動儀所發出之雷射光照射至目標上。導板與樁線一致，以便導引面可引導打樁。

……該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體以引導新樁的打入，並以一雷射震動儀設置於該導板上，其特徵為該導板結合至主體的位置可被選定，以使雷射光投射至所設定樁線終點之目標上。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之說明書描述“該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向”，該敘述使該發明所屬技術領域中具有通常知識者

對照(修正後)雷射震動儀設置於該導板上的此一功能得以瞭解(與設置的位置無關)，因此可認為修正後申請專利範圍的記載及修正前說明書的記載均已考慮“導板的前端設置一雷射震動儀”。

此外，補充修正前之說明書既然可被認定為“一雷射震動儀設置於導板上”，因此補充修正後申請專利範圍所記載的事項已是補充修正前之說明書所揭露的，故其修正並未導致引進新事項。

例 17.增加構造—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

紙張送出裝置

〔發明說明〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔圖式〕

……(揭露滾輪及引導片在軸向中交錯設置)

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

(同)

〔發明說明〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉軸向交錯設置的滾輪與引導片，以及藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後之發明說明所增加的敘述“藉軸向交錯設置的滾輪與引導片”可由補充修正前之圖式第 2 圖所揭露的“滾輪及引導片在軸向中交錯設置”以及說明書中的敘述“藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀”直接且無歧異得知，故補充修正後未引進新事項。

例 18.減少步驟—申請專利範圍之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

類固醇（steroid）的製備方法

〔申請專利範圍〕

一種δ-甲基-合-異雄酮–4-乙氧-17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy -17β-ol-3-one）的製備方法，係以δ-甲基-合-異雄酮–17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-17β-ol-3-one）與四乙酸鉛（lead tetraacetate）反應後，再以酸或鹼處理而產生者。

〔發明說明〕

……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種δ-甲基-合-異雄酮–4-乙氧-17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy -17β-ol-3-one）的製備方法，係以δ-甲基-合-異雄酮–17β-醇-3-酮（delta-methyl-and-rosterone-17β-ol-3-one）與四乙酸鉛（lead tetraacetate）反應而產生者。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之申請專利之發明提出一個包含第一及第二步驟的方法，該方法於修正後僅包含第一步驟，由於第一步驟已記載於補充修正前之說明書中，因此修正後未引進新事項。

例 19.擴大用途—發明名稱、申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

用於泵之旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種用於泵之旋轉軸密封，……。

〔發明說明〕

……一種用於泵之旋轉軸密封，……。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種旋轉軸密封，……。

〔發明說明〕

……一種可通用於流體機械之旋轉軸密封，……。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之申請專利範圍為“用於泵之旋轉軸密封…”（特定用途之發明），經補充修正後之申請專利範圍則為“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（可適合於其他用途之發明）。

補充修正前之說明書或圖式中僅揭露特定用途，故將專用於泵的旋轉軸密封（特定用途之發明），補充修正為可適合於其他用途的旋轉軸密封（可適合於其他用途之發明），因此補充修正後導致引進新事項。

例 20.改變實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，……。

〔發明說明〕

……。

（未記載聚丙烯之相關技術內容）

實施例

……多層疊合板之外層結構為聚乙烯，……

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……。

實施例

……多層疊合板之外層結構為聚丙烯，……

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構為聚乙烯，補充修正後改為聚丙烯，但該補充修正後的疊合板結構與原說明書揭露的疊合板結構完全不同，導致說明書引進新事項。

例 21.增加實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，.....。

〔發明說明〕

.....。

實施例

.....多層疊合板之外層結構為聚乙烯，.....

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

.....。

實施例 1

.....多層疊合板之外層結構為聚乙烯，.....

實施例 2

.....或者可不需此外層結構.....

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構為聚乙烯，補充修正後增加一不需此外層結構之實施例，使該補充修正後的疊合板結構與原說明書所揭露的疊合板結構不同，將導致引進新事項。

例 22.增加實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

電腦裝置

〔申請專利範圍〕

一種電腦裝置包含一藉 RS232C 介面纜線以連接一位於主機與鍵盤中間之訊號分配器，以及將其他的輸入 / 輸出 (I / O) 裝置連接至訊號分配器。

〔發明說明〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入 / 輸出 (I / O) 裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入 / 輸出 (I / O) 裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

此外，一滑鼠可經由 RS232C 介面纜線連接至訊號分配器以及印表機以便於操作，如此，不須作任何改變就能使用該滑鼠以操作個人電腦主機。

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

修正後之**“**輸入／輸出(I／O)裝置**”**很明顯的可包含“滑鼠”還有“印表機”。然而，除了印表機與滑鼠外**“**輸入／輸出（I／O）裝置**”**用語一詞還包含了映像管顯示器（CRT）、軟式磁碟機（FDD）及其他類似用語，原說明書或圖式並未明確揭露“其他輸入／輸出（I／O）裝置”僅賦予“滑鼠”之特定涵義。

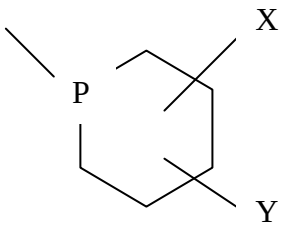
例 23.增加實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

磷化氫衍生物

〔申請專利範圍〕

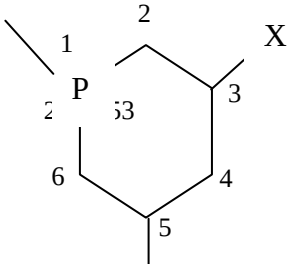


X = 烷基或烯基

Y = 苯基或烷氧基

〔發明說明〕

……較佳的是：



補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

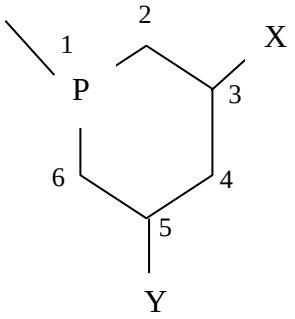
（同）

〔申請專利範圍〕

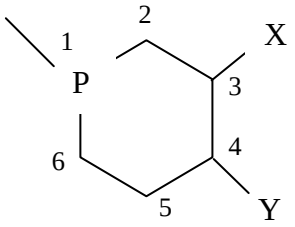
（同）

〔發明說明〕

……較佳的是



或



〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

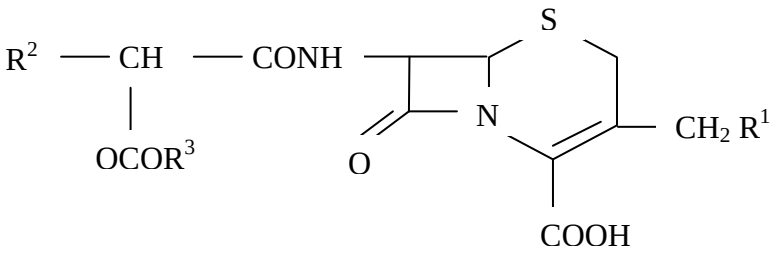
本案例係馬庫西形式的申請專利範圍，補充修正前、後之申請專利範圍未改變。

在補充修正前之說明書僅具體描述 3-X 及 5-Y 之磷化氫衍生物，並未記載 3-X 及 4-Y 者，補充修正前的申請專利範圍記載之事項並未明確說明取代位置，僅指出不特定位置，包括 X 及 Y 位置可組合之 13 種可能性，由原記載內容不能直接且無歧異得知 3-X 及 4-Y 位置之取代，因此補充修正後引進新事項。

例 24.增加實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔申請專利範圍〕



R^1：以烷基取代之硫代□唑基、硫代□二唑基、硫代噁二唑基……

R^2：□嗯基、□喃基……

R^3：烷基……

〔發明說明〕

……。

實施例

R^1：5—甲基—1,3,4—□二唑—2—硫代烷基

R^2：α—□嗯基

R^3：甲基

（……記載該化合物之物化性質及藥理功效）

補充修正後之說明書：

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……。

實施例 1

R^1：5—甲基—1,3,4—□二唑—2—硫代烷基

R^2：α—□嗯基

R^3：甲基

（……記載該化合物之物化性質及藥理功效）

實施例 2

R^1：5—甲基—1,3,4—□二唑—2—硫代烷基

R^2：α—□喃基

R^3：甲基

（……記載該化合物之物化性質及藥理功效）

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

R^2為特徵部分，補充實施例 2 所增加之□喃基，其與原實施例具體記載之□嗯基雖同屬雜環，但其原子構成種類不同，不得視為結構類似之化合物，無任何依據可由補充修正前之說明書內容直接且無歧異得知補充修正後之R^2為α—□喃基之化合物的物化性質及藥理功效。

例 25.增加實施例—發明說明之補充修正

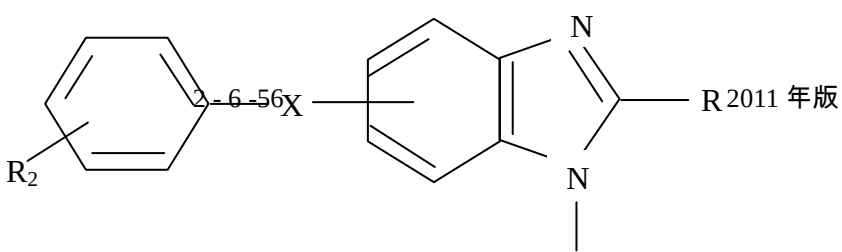
補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

○○○化合物

〔申請專利範圍〕

一種○○○化合物，具有下式(I)之化學結構：



（I）

其中，

X 為-C(O)-或-CH(OH)-；

R 為……

〔發明說明〕

……所請求之式(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)-之製法差異僅在於採用不同原料，……。

實施例

例示 X 為-CH(OH)-之態樣……

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔發明說明〕

……所請求之式(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)-之製法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……

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

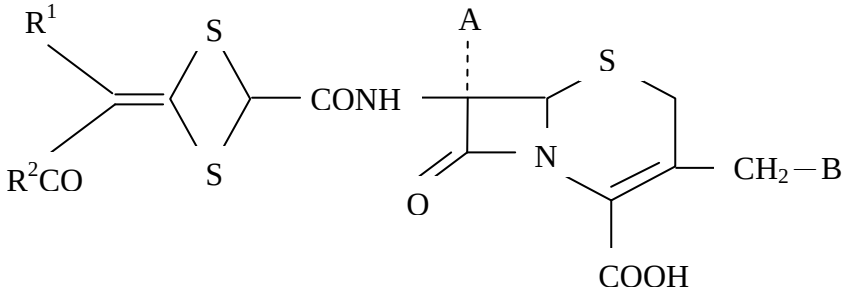
〔說明〕

補充修正後之發明說明補充增加所請求之式(I)化合物之 X 為-C(O)-態樣之實施例，因補充修正前說明書之發明說明敘述所請求之式(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)-之製法差異僅在於採用不同原料，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請案原記載之發明技術內容及所例示 X 為-CH(OH)-之態樣實施例，得以支持 X 為-C(O)-之態樣時，則所補充修正之實施例，仍屬於原說明書或圖式已揭露之範圍，可認定未引進新事項。

例 26.增加實施例—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔申請專利範圍〕



R^1：羧基、氰基

R^2：取代或不取代之氨基或羧基

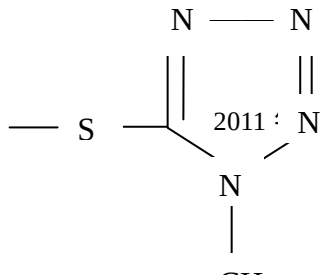
A：氫原子、甲氧基

B：氫原子、1—甲基四唑—5—硫代烷基

〔發明說明〕

……。

實施例



化合物I：R^1：COOH　R^2：NH_2　A：OMe　B：

化合物II：R^1：CN　　R^2：OH　A：OMe　B：(同上)

補充修正後之說明書：

〔申請專利範圍〕

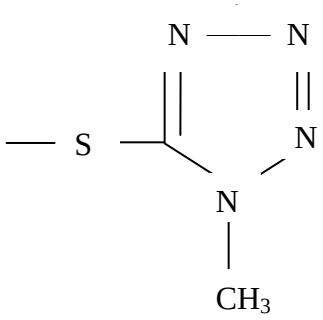
（同）

〔發明說明〕

……。

實施例 1

化合物I：R^1：COOH　R^2：NH_2　A：OMe　B：



化合物II：R^1：CN　　R^2：OH　A：OMe　B：(同上)

實施例 2

化合物 1：R^1：COOH　R^2：OH　　A：OMe　B：(同上)

化合物 2：R^1：COOH　R^2：$N(Me)_2$　A：OMe　B：(同上)

化合物 3：R^1：CN　　R^2：NH_2　　A：OMe　B：(同上)

化合物 4：R^1：COOH　R^2：NHMe　A：OMe　B：(同上)

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

補充修正後所增加的實施例，其化合物 1、3 僅是將化合物I、II之R^2基互相替換；化合物 2、4 僅是將化合物I之R^2氨基改為取代之氨基，該等化合物中之R^2為氨基、甲基氨基、二甲基氨基時，可視為

相同基團，補充、修正後所增加化合物之藥理功效與化合物I、II相較，並無明顯差異。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請案原記載之發明技術內容及所例示之化合物I、II得以支持化合物 1、2、3、4 之態樣時，則所補充修正之實施例，仍屬於原說明書或圖式已揭露之範圍，可認定未導致引進新事項。

例 27.增加操作功能—發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

擺動之拋光器具

〔發明說明〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。

〔圖式〕

……（揭露主體後部上方之擺動元件之噴嘴朝向前方）

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔發明說明〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。此外，於操作器具時，壓縮空氣由噴嘴噴出至該拋光部位，足以清除在拋光部位處所產生之粉屑。

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由補充修正前之圖式可瞭解噴嘴朝向拋光部位之相同方向，似乎噴出的壓縮空氣可能具有清除粉屑的作用，然而噴嘴係位於主體後部上方，噴出之壓縮空氣實際上不能達到主體前端死角處之拋光部位，故不能認定修正後所增加「……足以清除在拋光部位處所產生之粉屑……」之操作係能自補充修正前之說明書或圖式可直接且無歧異得知者。

例 28.改為排除方式—申請專利範圍及發明說明之補充修正

補充修正前之說明書：

〔發明名稱〕

感光性平版印刷版

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸。

〔發明說明〕

……本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2—□啶甲酸、3—□啶甲酸、4—□啶甲酸及其類似物……。

（由發明說明記載之先前技術文獻中發現“含氮雜環羧酸”為“3—□啶甲酸”）

補充修正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳

百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸（3—□啶甲酸除外）。

〔發明說明〕

……本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2—□啶甲酸、4—□啶甲酸及其類似物……。

〔結論〕

未超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

由於在先前技術文獻中發現本發明所記載的含氮雜環羧酸即是 3—□啶甲酸，但因申請專利範圍中並未記載 3—□啶甲酸之技術特徵，不能直接自申請專利範圍中刪除 3—□啶甲酸，因此將相關申請專利範圍修正為“含氮雜環羧酸（3—□啶甲酸除外）”，以排除先前技術文獻所記載的事項，並符合 **1.4.1.4.2 之(7)**所謂“排除（disclaimer）”之修正方式。修正後之申請專利範圍所記載的事項雖非屬原說明書中能直接且無歧異得知之事項，但例外視為未引進新事項。

此外，對於發明說明的修正，僅是從作為感光層之特性物質的含氮雜環羧酸之選項中刪除“3—□啶甲酸”，其餘部分仍保留記載於原說明書中。

2.更正

2.1 前言

申請專利之發明一經公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正說明書或圖式僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正。

對於專利權人而言，說明書或圖式公告後之更正，除了可消除說明書及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由。

2.2 更正之時機

依專利法第六十四條第一項、第七十一條第一項第三款、第七十二條第二項之規定，得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：

(1) 發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；
(2) 發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正；
(3) 專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。

2.3 更正之事項

說明書或圖式之更正即使僅限於申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明三個事項為之，惟針對申請專利範圍本身作更正時，專利權範圍通常會產生變動，縱使僅對發明說明、圖式作更正，亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，因而影響專利權範圍，故其更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍

外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。

超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷參照本章 **1.3** 節。

實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍的判斷參照本章 **2.4** 節。

以下 **2.3.1**、**2.3.2** 及 **2.3.3** 僅說明專利權人得主張更正之事項，但是否允許更正，仍須符合專利法第六十四條第二項之規定。

2.3.1 申請專利範圍之減縮

當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮，例如發明說明已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使與發明說明一致。

申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應注意更正後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原核准公告之申請專利範圍。此外，更正後發明所屬之技術領域及發明所欲解決之問題不可與更正前不同。

屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：

(1) 刪除一項或多項請求項。

例如：刪除與先前技術相同的請求項。

(2) 刪除擇一記載形式（或馬庫西形式）中所敘述的一個選項。

例如：以上位概念總括或擇一形式總括二種方式界定之請求項，其中某個選項不能為發明說明所支持或為先前技術的一部分時，將該選項予以刪除。

(3) 附屬項之引用記載形式為附加式時，將一項附屬項與其依附之獨立項合併，或將多項附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新的獨立項。這種變更的結果於形式上係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數。

(4) 附屬項之引用記載形式為詳述式或以下位概念記載時，將附屬項改寫為新的獨立項，亦即使原來獨立項之記載限縮為下位概念或

予以進一步限定。這種變更的結果於形式上係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數。

惟若前述(3)、(4)僅是單純將附屬項改寫為獨立項而未刪除其依附之獨立項時，不符合申請專利範圍減縮之事項。

(5) 請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵。

例如：請求項記載「液晶顯示器」之上位概念技術特徵，在發明說明中敘述該「液晶顯示器」係指「液晶監視器」(下位概念技術特徵)，將請求項中「液晶顯示器」用語更正為「液晶監視器」。

(6) 請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

例如：請求項記載「廣告版」之技術特徵，原發明說明針對該廣告版已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，將請求項之「廣告版」置換為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

(7) 請求項內容藉串列式的增加 (serial addition) 技術特徵以界定一個發明。

例如：請求項係記載具有順序性之一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一技術特徵。

(8) 單純刪減所引用或依附之部分請求項數者。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」更正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。

(9) 刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項者。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」更正為二個分開的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。

(10)減縮請求項記載之數值限定範圍。

例如：原核准公告之請求項記載「聚合物分子量 200～1000」，且說明書之發明說明已記載分子量之特定值 500，將請求項更正為

「聚合物分子量 500～1000」。

2.3.2 誤記事項之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：專利說明書或圖式中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤；或圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與發明說明之記載明顯不一致;或各圖式之間明顯不一致而有誤繪之情形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如專利權人對於說明書中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記事項之訂正。

說明書或圖式之更正理由即使符合「誤記事項之訂正」之事項，仍應注意更正後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原核准公告之申請專利範圍。此外，在我國申請專利應使用中文，已核准專利之中文本說明書若與外文本說明書或優先權證明文件內容不一致時，應以中文本說明書為依據，外文本說明書或優先權證明文件不得作為誤記事項訂正的依據。

例 1：原公告之申請專利範圍記載「鐵合金之淬火溫度為 700℃～8000℃」，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者均瞭解鐵於 1600℃會熔化，於 3000℃會氣化，因此原記載「鐵合金之淬火溫度為 700℃～8000℃」應屬誤記事項。

例 2：原說明書之發明說明記載某技術內容「係配合圖式中的第

一圖」, 惟實際上該內容與第一圖不一致或完全無關，亦未見於他圖，此時更正第一圖即非屬誤記事項之訂正；但若明顯的另見於他圖例如第三圖，則說明書所述「係配合圖式中的第一圖」可認為係屬誤記事項。

此外，申請專利範圍之獨立項或附屬項有二個以上句點時，可認為係屬誤記之事項。但對於說明書之技術內容或圖式部分缺漏之補充，則非屬誤記事項之訂正。

2.3.3 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指核准公告專利之說明書、圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。例如：原說明書記載「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之各種具體實施例之一」, 雖未明確說明何者為較佳實施例, 但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解對羥基苯甲酸二苯乙醇係較佳實施例，為避免發生誤解，釋明更正為「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之效果較佳之實施例」。又例如 : 對於科學名詞之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者（專施 3.I), 加註其對應之外文原名。

同樣的，對於核准公告後之申請專利範圍而言，若申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如申請專利範圍對於所使用的溫度僅記載「高溫」), 或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致), 或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如申請專利範圍記載管的形狀為「非圓管」, 發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術) 等情形時，藉更正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，發明

說明中已指出高溫為 1200℃，將申請專利範圍所記載之「高溫」更正為 1200℃；又例如上述「非圓管」的案例，於發明說明或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」更正為橢圓形管。

惟若核准公告後之申請專利範圍本身的記載是明確的，且已精確界定其發明技術內容，但嗣後為了因應舉發或依職權審查之不具新穎性及進步性之理由而提出申復，並主張其申請專利之發明的新穎性及進步性已因為闡明而可趨於完善、明確，此種僅提出申復之方式，非屬不明瞭記載之釋明，且不能解決新穎性及進步性之問題，應以縮減申請專利範圍之方式另行提出更正本。

說明書或圖式之更正理由即使符合「不明瞭記載之釋明」之事項，仍應注意更正後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原核准公告之申請專利範圍。

2.4 實質擴大或變更申請專利範圍

2.4.1 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷

實質擴大或變更申請專利範圍之判斷係以申請專利範圍所載技術內容為判斷基準。實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍；以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正發明說明或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。

實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情形：

(1) 請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。

(2) 請求項減少限定條件。

(3) 請求項增加申請標的。

(4) 於發明說明中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。

實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形：

(1) 請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。

(2) 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
(3) 請求項變更申請標的。
(4) 請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。
(5) 申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。

2.4.2 實質擴大或變更申請專利範圍之態樣

以下所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍：

(1) 請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵。
即使該上位概念技術特徵係申請時發明說明及圖式已記載者，經更正之結果，雖未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，但該上位概念技術特徵之涵義較原來為廣，因此將導致實質擴大申請專利範圍。(實質擴大申請專利範圍情形(1))
(2) 擴大申請專利範圍所記載之數值範圍。(實質擴大申請專利範圍情形(1))
(3) 以封閉式連接詞記載之請求項，更正為開放式連接詞記載者。(實質擴大申請專利範圍情形(1))
(4) 將特定用途之請求項更正為亦可適合於其他用途之請求項。(實質擴大申請專利範圍情形(1))
(5) 將申請專利範圍之結構、材料或動作等技術特徵，更正為對應功能之手段功能用語或步驟功能用語表示者，於解釋申請專利範圍時，將引進發明說明所記載之均等範圍，導致實質擴大申請專利範圍。(實質擴大申請專利範圍情形(1))
反之，將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，屬於引進更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技

術特徵或進一步界定之技術特徵，且未改變申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未導致實質變更申請專利範圍。

(6) 刪除請求項之部分技術特徵。

例如刪除元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等部分技術特徵，由於經核准公告之申請專利範圍所記載之事項係專利權人為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除部分技術特徵後之請求項即使未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，但減少限定條件之結果將導致實質擴大申請專利範圍。(實質擴大申請專利範圍情形(2))

(7) 將發明說明中已揭露但核准公告之申請專利範圍未涵蓋的技術內容（包括實施方式或實施例）增加記載於請求項中，將實質擴大申請專利範圍。(實質擴大申請專利範圍情形(3))

(8) 增加請求項之總項數。(惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，例外允許增加請求項之總項數。)(實質擴大申請專利範圍情形(3))

(9) 增加新的請求項。

例如更正後雖未增加請求項之總項數，但更正後請求項無法與更正前請求項相對應者；或更正後導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者（惟屬上述之態樣(8)分項敘述其餘之請求項者，例外允許複數請求項與更正前單一請求項相對應）；或恢復核准公告前已經刪除之請求項。(實質擴大申請專利範圍情形(3))

(10) 對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將發明說明中記載之一個選項增加至請求項中。(實質擴大申請專利範圍情形(3))

(11) 減縮申請專利範圍所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前申請專利範圍解釋不同者，將實質變更申請專利範圍。(實質變更申請專利範圍情形(2))

(12) 申請專利範圍雖未更正，而發明說明或圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與核准公告之申請專利範圍之涵義不同者。(實質變更申請專利範圍情形(2))

(13) 變更請求項之發明範疇。

例如物之請求項更正為方法請求項。(實質變更申請專利範圍情形(3))

(14) 將更正前申請專利範圍未記載但發明說明或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內：

(i)若非更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。例如更正前申請專利範圍記載技術特徵 A+B+C,D 為發明說明或圖式所揭露之技術特徵，更正後申請專利範圍改為 A+B+C+D，由於引進之技術特徵非屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。(實質變更申請專利範圍情形(4))

(ii) 即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若更正後改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。例如更正前申請專利範圍記載技術特徵 A+B+C，發明說明或圖式已揭露 A 尚可包含 X，用以解決另一問題，更正後申請專利範圍改為 A 尚可包含 X，引進之技術特徵雖屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，因其已改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。(實質變更申請專利範圍情形(5))

除前述(i)、(ii)態樣外，若為更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。例如，更正前申請專利範圍記載技術特徵 A+B+C，若發明說

明或圖式已揭露 A 為 a 或 a1+a2,更正後申請專利範圍改為 a+B+C 或 a1+a2+B+C , 由於引進之技術特徵屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。

(15) 刪除獨立項後，將附屬項改寫為獨立項，若造成依附原獨立項之其他附屬項屬下列之態樣，將導致實質變更申請專利範圍：

(i) 引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。例如更正前請求項 1 記載技術特徵 A+B，請求項 2 依附於請求項 1 , 另包含 C , 請求項 3 依附於請求項 1 , 另包含 D。更正後將原請求項 1 刪除 , 原請求項 3 改寫為請求項 1，成為 A+B+D，原請求項 2 雖未申請更正，惟因其依附更正後之請求項 1 而成為 A+B+C+D，即使發明說明或圖式已記載 A+B+C+D , 更正後請求項 2（A+B+C+D）與更正前請求項 2（A+B+C）相較，引進技術特徵 D 非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。（實質變更申請專利範圍情形(4)）

(ii) 即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，惟若改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。（實質變更申請專利範圍情形(5)）

除前述(i)、(ii)態樣外，引進屬於下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。例如更正前請求項 1 記載技術特徵 A+B , 請求項 2 依附於請求項 1，另包含 C , 請求項 3 依附於請求項 1，其中 A 為 a。更正後將原請求項 1 刪除，原請求項 3 改寫為請求項 1，成為 a+B , 原請求項 2 雖未申請更正，惟因其依附更正後之請求項 1 而成為 a+B+C，若發明說明或圖

式已揭露 a+B+C，更正後請求項 2（a+B+C）與更正前請求項 2（A+B+C）相較，由於引進之技術特徵 a 屬於 A 之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。

(16) 變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，通常導致請求項之技術特徵的改變，若非引進更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。（實質變更申請專利範圍情形(4)、(5)）

(17) 誤記事項之訂正導致實質擴大或變更申請專利範圍者。

例如：核准公告之申請專利範圍記載：「A 是帶分枝的烯烴基」，專利權人雖主張其為「A 亦可是帶分枝的烯烴基」的誤記事項，但就申請時說明書或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較更正前為廣，已實質擴大核准公告之申請專利範圍，因此不允許更正，惟若專利權人主張申請時說明書所記載的「公枝」係「分枝」之誤記事項，而經檢視申請時說明書或圖式內容，察覺其原意應是指「分枝」，且「分枝」是唯一的解釋，則「公枝」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更申請專利範圍，因此允許更正。

又例如：核准公告之申請專利範圍記載某種光纖材料具有「-0.3%之折射率」，而發明說明中記載為「-0.3%以上之折射率」，專利權人雖主張核准公告之申請專利範圍的數據係屬誤記事項，惟就申請時說明書或圖式內容而言，不能察覺申請專利範圍所記載之「-0.3%之折射率」有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較原來為廣，故已實質擴大核准公告之申請專利範圍，因此不允許更正。

2.5 更正之效果

說明書、圖式准予更正並公告於專利公報後，溯自申請日生效。

2.6 審查注意事項

(1) 專利權人申請更正申請時說明書或圖式之原因不明時，例如僅提出說明書或圖式之更正本，未說明更正之理由及依據法條，經通知後仍未申復時，不受理更正。

(2) 專利專責機關審查更正之標的為中文說明書或圖式，專利權人僅更正外文說明書或圖式，未同時提出中文更正本時，該外文本不生更正之問題，應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事，得以准予備查之用語函覆。

(3) 將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。

(4) 專利權人提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留超出申請時說明書或圖式記載的事項，或更正後之內容另引進新事項時，應不准予更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依現有資料逕行審查。

(5) 專利權人更正涉及申請專利範圍時，應提出全份申請專利範圍更正本；若提出多次更正，應以最近一次提出之更正本審查。反之，倘僅更正發明說明或圖式時，得以更正頁為之，若前後提出多次之更正頁係針對不同頁數時，仍應逐次審查，以判斷該更正本(頁)是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，以及是否實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍。

(6) 專利權人提出說明書、圖式之更正本（頁），應以最後一次公告本為比對基礎，於說明書部分應劃線，圖式部分不須劃線，惟應於更正申請書詳細敘明所更正之圖式。另應檢附更正後無劃線之說明書或圖式替換頁，若更正後致說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式。（專施 45）

(7) 更正案審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於處分書中併同說明。

2.7 案例

2.7.1 更正事項之判斷

例 1.二段式申請專利範圍之更正

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 A、B、C，

其中，

A 為……（具體敘述 A 之內容與連結關係），其改良在於：

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），……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 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），其改良在於：

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

屬於不明瞭記載之釋明。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍，係將原來特徵部分所記載之技術特徵 B 改列為前言部分，若以不明瞭記載之釋明為由提出更正，則符合專利法第六十四條第一項所規定之更正事項。

2.7.2 超出說明書或圖式所揭露之範圍的判斷

例 1.超出說明書或圖式所揭露之範圍—更正發明說明及圖式（增加構造及功效）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

熱熔接方法

〔申請專利範圍〕

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，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。

〔圖式〕

（加熱框之突起部分未揭露環狀部分）

更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔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，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。此外，在加熱框之突起部分之圓周設置環狀部分，按壓加熱框可使突起變形具有變形形狀均一之功效。

〔圖式〕

（加熱框之凸起部分有揭露環狀部分）

〔結論〕

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正係於發明說明增加「加熱框之突起部分之圓周增加設置環狀部分」, 並未更正申請專利範圍。由於發明說明增加之技術內容並未揭露於申請時說明書或圖式中，更正係將申請時說明書或圖式以外的事項，引進說明書或圖式中，且該事項亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

例 2.超出說明書或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍及發明說明（改變發明所欲解決之問題）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

遮罩

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面舖設有太陽能電池之船艇上，該遮罩係由透光性材質所構成，……。

〔發明說明〕

……遮罩覆蓋於表面舖設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種遮罩,其係用於覆蓋在表面舖設有太陽能電池之船艇上,該遮罩對應太陽能電池部分係由透光性材質所構成，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成。

〔發明說明〕

……遮罩覆蓋於表面舖設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成，保護船艇免於受紫外線的影響……。

〔結論〕

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係將申請專利範圍原技術特徵「透光性材質」變更為「透光性材質」與「遮光性材質」,變更後的事項並非申請時說明書或圖式明確記載之事項，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

此外，更正前申請專利之發明所欲解決的問題係利用遮罩覆蓋於太陽能電池上而達成保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能，更

正後於發明說明及申請專利範圍中增加「其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成」, 申請專利之發明所欲解決之問題係為保護船艇免於受紫外線的影響 , 與更正前不同 , 導致實質變更申請專利範圍。

例 3.超出說明書或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍 (上位概念技術特徵改為下位概念技術特徵)

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

一種製備三級胺的方法

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與有機酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100℃之溫度下進行。

〔發明說明〕

……本發明提供一種新的製造三級胺之有效方法，係以二級胺類及醛類化合物製造三級胺類，此方法包含的反應為在路易士酸存在下，使用氫矽烷以使醛類化合物與二級胺反應，該路易士酸可為有機酸。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與甲酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100℃之溫度下進行。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正係將請求項記載之「有機酸」技術特徵改為「甲酸」之下位概念

技術特徵，惟「甲酸」並未明確記載於申請時發明說明中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，該更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。反之，若發明說明中已明確記載該「甲酸」，則該更正並未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質變更申請專利範圍。

2.7.3 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷

2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項

例 1.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

拖把

〔申請專利範圍〕

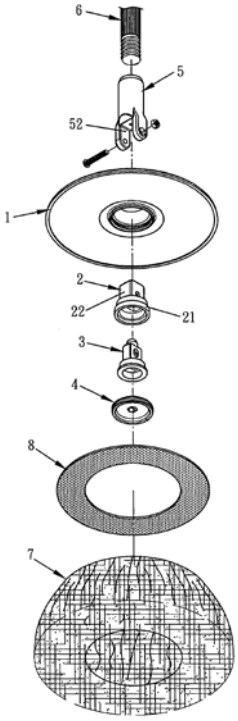
1. 一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1），中央設置一穿孔；一樞接件（2），具有一底座（21）及一樞接體（22），底座（21）穿套於平板狀結合座（1），形成可活動旋轉，樞接體（22）突伸於平板狀結合座（1）上方，……；一迫抵件（3），……；及一接頭（5），下端中央設置一樞接槽（52），與樞接件（2）之樞接體（22）套合樞接。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之拖把，其中該穿孔呈由下往上漸縮之三階狀，……。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之拖把，其中樞接件（2）之樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

〔發明說明〕

……，本創作提供一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1）、一樞接件（2）、一迫抵件（3）及一接頭（5），……，樞接體（22）突伸於平板狀結合座（1）上方，頂端設有一通孔，中段貫設一樞接孔，迫抵件

（3）套合於樞接件（2）內固定，樞接件（2）之樞接體（22）套合於接頭（5）下端之樞接槽（52）內，以一螺桿穿過接頭之桿孔、樞接件（2）之樞接孔及迫抵件（3）之縱向長形孔配合螺帽鎖結樞接，令接頭形成可活動樞擺、旋轉及直立定位。

〔圖式〕



更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種拖把，其包含：一平板狀結合座（1），中央設置一穿孔；一樞接件（2），具有一底座（21）及一樞接體（22），底座（21）穿套於平板狀結合座（1），形成可活動旋轉，樞接體（22）突伸於平板狀結合座（1）上方，……；一迫抵件（3），……；及一接頭（5），下端中央設置一樞接槽（52），與樞接件（2）之樞接體（22）套合樞接，其中樞接件（2）之樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之拖把，其中該穿孔呈由下往上漸縮之三階狀，……。

〔發明說明〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係刪除請求項 1，將請求項 3 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 3，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，因其依附更正後之請求項 1，而增加「中段設置一貫穿之樞接孔，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接」之技術內容，該技術內容係對「樞接體」之技術特徵的進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，更正後請求項 2 所欲解決問題（樞接體突伸於平板狀結合座三階狀穿孔與接頭樞接槽以螺桿樞接）與更正前相同，未導致實質變更申請專利範圍。

例 2.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

散熱風扇及其扇框座

〔申請專利範圍〕

1. 一種散熱風扇之扇框座，包括一外框（30），……，以及複數個導流片(32)，其中該導流片具有一第一曲面(321)和一第二曲面（322），

用以增加風壓和降低噪音。

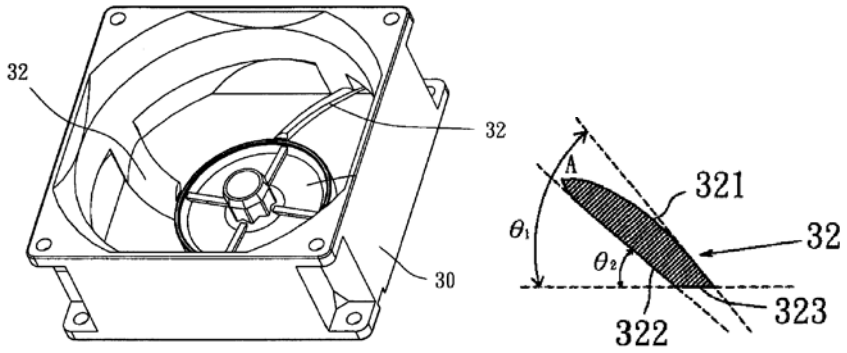
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之散熱風扇，其中導流片（32）之材料為塑膠或金屬，……。

3. 如申請專利範圍第 1 項所述之散熱風扇，其中該導流片（32）更具有一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等。

〔發明說明〕

……該扇框座包括一外框（30），……以及複數個導流片（32），……，該導流片（32）之材料為塑膠或金屬，具有一第一曲面（321）、一第二曲面（322）和一水平底面（323），用以增加風壓和降低噪音。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種散熱風扇，包括一外框（30），……，以及複數個導流片（32），其中該導流片具有一第一曲面（321）、一第二曲面（322）和一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等，用以增加風壓及降低噪音。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之散熱風扇，其中導流片（32）之材料為塑膠或金屬，……。

〔發明說明〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係刪除請求項 1，將請求項 3 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 3，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，因其依附更正後之請求項 1，而增加「一水平底面，該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」之技術內容，該技術內容係對「導流片」之技術特徵的進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，更正後請求項 2 所欲解決之問題（塑膠或金屬材料之導流片增加風壓及降低噪音）與更正前相同，未導致實質變更申請專利範圍。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

風扇扇框

〔申請專利範圍〕

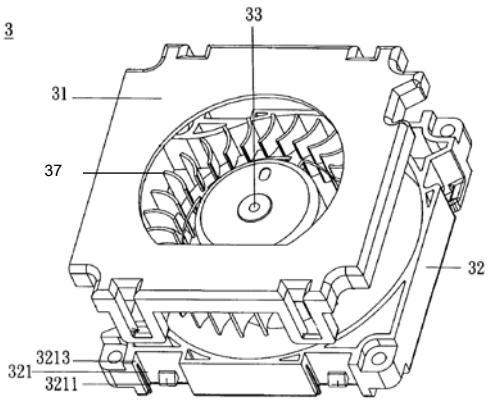
1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）及一第二框架（32），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離……。
2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，更包括：一轉子（37），……。
3. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，其中該接合槽（321）係由一

凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。

〔發明說明〕

……包括一第一框架（31）及一第二框架（32），一定子座（33）設置於該第二框架（32）之內，一轉子（37）並可套接於定子座（33），產生作用。第二框架設有一接合槽（321），其中接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）及一第二框架（32），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離，其中該接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。
2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，更包括：一轉子（37），……。

〔發明說明〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係刪除請求項 1，將請求項 3 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 3，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，因其依附更正後之第 1 項，而增加「其中該接合槽係由一凹形槽道、一長條狀突起部及一扣件所組成，長條狀突起部設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部提高二框架間之緊配度」之技術內容，該技術內容係對「接合槽」之技術特徵的進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，更正後請求項 2 所欲解決之問題（接合槽提供第一框架及具有轉子之第二框架卡合固定）與更正前相同，未導致實質變更申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進非屬進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

風扇扇框

〔申請專利範圍〕

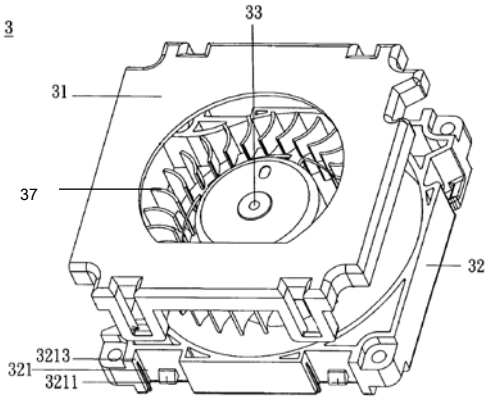
1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）及一第二框架（32），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離……。

2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，更包括：一轉子（37），……。
3. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，其中該接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。

〔發明說明〕

……包括一第一框架（31）及一第二框架（32），一定子座（33）設置於該第二框架（32）之內，一轉子（37）並可套接於定子座（33），產生作用。第二框架設有一接合槽（321），其中接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）、一第二框架（32）及一轉子（37），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離……。
2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，其中該接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起

部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。

〔發明說明〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係刪除請求項 1，將請求項 2 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 2，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 與更正前請求項 3 相較，因其依附更正後之第 1 項，而增加「轉子」之技術內容，惟上揭更正並非「第一框架」、「第二框架」及「接合槽」技術特徵之下位概念或進一步界定，導致實質變更申請專利範圍。

例 5.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

均佈熱點之散熱裝置

〔申請專利範圍〕

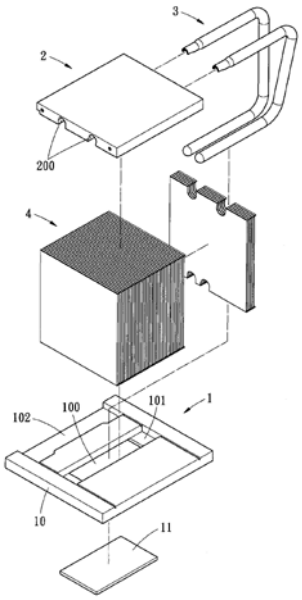
1. 一種均佈熱點之散熱裝置，包括：一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），……。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……。

3. 如申請專利範圍第 1 項所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組（4）。

〔發明說明〕

……包括第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），該第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……，快速熱傳導功能。於第一、二散熱體之間設有一散熱鰭片組（4），……，可均勻擴散熱量，達散熱效能。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種均佈熱點之散熱裝置，包括一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），其中該第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組（4），……。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……。

〔發明說明〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係刪除請求項 1，將請求項 3 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 3，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，因其依附更正後之請求項 1，而增加「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」之技術內容，惟上揭更正並非「第一散熱體」及「第二散熱體」技術特徵之下位概念或進一步界定，導致實質變更申請專利範圍。

反之，若更正係刪除請求項 1，同時將請求項 2 及請求項 3 直接改寫為獨立項，則該更正未導致實質變更申請專利範圍。

2.7.3.2 將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍

例 1.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進下位概念技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

光信號之雙向傳輸方法

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸方法，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

(a)結合光傳送器及光接收器成為一整體元件，

(b)單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一

個傳輸方向……。

〔發明說明〕

……本發明之優點在於其構造係由發光二極體（LED）構成之光傳送器置入於光二極體(photodiode)構成之光接收器之孔中。發光二極體，其係可使用砷化鎵（GaAs）發光二極體或巴拉斯（Barus）型式的砷鋁化鎵（GaAlAs）發光二極體。光二極體可使用……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸方法，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

(a) 使用發光二極體作為光傳送器及光二極體作為光接收器，而結合二者成為一整體元件，

(b) 單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一個傳輸方向……。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係將更正前申請專利範圍所載技術特徵「光傳送器」及「光接收器」分別置換為發明說明所明確記載之「發光二極體」及「光二極體」下位概念技術特徵，係屬申請專利範圍減縮，更正後之技術內容未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且更正前後申請專利之發明的產業利用領域及發明所欲解決之問題相同，未導

致實質變更申請專利範圍。

例 2.未實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（引進下位概念技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

具有控制端子之平面顯示器

〔申請專利範圍〕

一種具有控制端子之平面顯示器，……。

〔發明說明〕

……本發明之控制端子係運用於電漿顯示器、薄膜電晶體液晶顯示器、低溫矽晶顯示器或奈米碳管顯示器的情形，可產生優異的效果。（記載控制端子運用於電漿顯示器、薄膜電晶體液晶顯示器、低溫矽晶顯示器或奈米碳管顯示器的實施例）

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

具有控制端子之電漿顯示器

〔申請專利範圍〕

一種具有控制端子之電漿顯示器，……。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係將更正前標的名稱「平面顯示器」置換為發明說明所明確記載「電漿顯示器」之下位概念技術特徵，係屬於申請專利範圍之減縮，更正後之技術內容未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且更正前後申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解

決之問題相同，未實質變更申請專利範圍。

發明名稱亦配合更正。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

把手

〔申請專利範圍〕

一種開關把手，該把手設有一把持部，其表面露有銅的細微粒子，銅的細微粒子係以間隔排列於把持部。

〔發明說明〕

……銅的細微粒子間隔排列以 100μm 設定。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種開關把手，該把手設有一把持部，其表面露有銅的細微粒子，銅的細微粒子係以間隔排列於把持部，銅的細微粒子間隔排列以 100μm 設定。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

屬於申請專利範圍之減縮，且未導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係將更正前申請專利範圍所載「銅的細微粒子以間隔排列」之技術特徵，界定為發明說明詳細描述之「銅的細微粒子間隔排列以 100μm 設定」技術特徵，係屬申請專利範圍之減縮，更

正後之技術內容未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,且屬於「銅的細微粒子以間隔排列」技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，更正前後申請專利之發明的產業利用領域及發明所欲解決之問題相同，未導致實質變更申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

化合物 C 的製備方法

〔申請專利範圍〕

一種化合物 C 的製備方法，包括使化合物 A 與 B 反應生成化合物 C。

〔發明說明〕

……該反應之較佳溫度為 80℃以上，……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種化合物C的製備方法，包括於 80℃以上之溫度使化合物A與B反應生成化合物C。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正前之申請專利範圍中僅記載「化合物 A 與 B 反應生成化合物 C」，並未揭露溫度為所欲解決問題之技術特徵，更正後增加「80℃以上之溫度」之敘述，雖於發明說明有揭露，惟非屬於更正前申請專利範圍

所載對應技術特徵之下位概念或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。

反之，若更正前之申請專利範圍記載「化合物 A 與 B 加熱反應生成化合物 C」，則更正後增加「80℃以上之溫度」之敘述，屬於更正前申請專利範圍所載對應技術特徵（加熱）之下位概念或進一步界定之技術特徵，未導致實質變更申請專利範圍。

例 5.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

輪椅

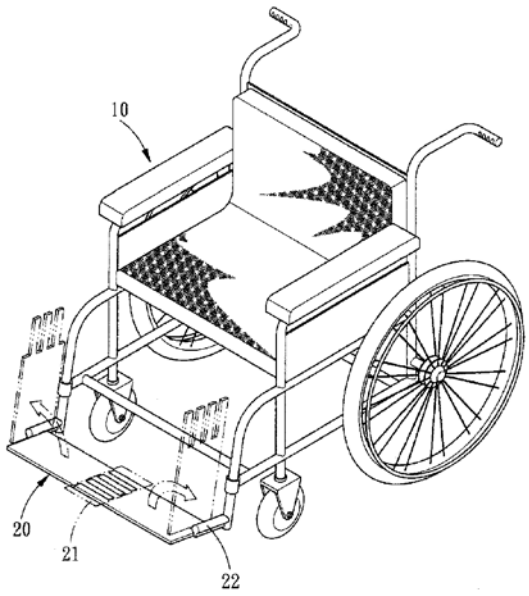
〔申請專利範圍〕

一種輪椅，其係於輪椅上樞設踏板（20），該踏板（20）為兩個一組，且該踏板（20）的兩側分別為一對合部（21）及一樞轉部（22），該樞轉部（22）樞接於輪椅上，而該二踏板（20）的對合部為重疊對合。

〔發明說明〕

本創作之目的在於提供一種輪椅，於輪椅上樞設踏板（20），該踏板（20）可兩相對合，以避免乘坐者的雙腳在乘坐輪椅時滑落，並提供乘坐者寬敞的雙腳擺放空間。……輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌，以利使用者使用。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種輪椅，其係於輪椅上樞設踏板（20），該踏板（20）為兩個一組，且該踏板（20）的兩側分別為一對合部（21）及一樞轉部（22），該樞轉部（22）樞接於輪椅上，而該二踏板（20）的對合部為重疊對合，另輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係將發明說明中記載與輪椅有關的樞轉及伸縮的餐桌引進申請專利範圍，雖未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，惟更正前之申請專利範圍僅記載「輪椅上樞設踏板」等技術特徵，以避免乘坐者的雙腳在乘坐輪椅時滑落，提供乘坐者寬敞的雙腳擺放空間。更正後增

加可樞轉及伸縮的餐桌，非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，導致實質變更申請專利範圍。

例 6.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

具有 CIS 彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置

〔申請專利範圍〕

一種 CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一 CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……。

〔發明說明〕

……CIS（contact image sensor）型平台式光學掃描裝置，包含一透明文件平台、一 CIS 彈性承載裝置、至少一傳動軸及一驅動裝置之構造，……簡化 CIS 型平台式光學掃描裝置的內部結構，並可控制文件於 CIS 模組的景深範圍內，以使掃描的品質穩定，……為吸收 CIS 模組側邊或底部振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置側邊或底部加裝彈性元件 ……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……；一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS 模組側邊振動時所產生的誤差。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係增加「第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差」之敘述，雖於發明說明已揭露「為吸收 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置側邊加裝彈性元件」, 而未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，惟彈性元件非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵（一透明文件平台、一 CIS 彈性承載裝置、至少一傳動軸及一驅動裝置）之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，導致實質變更申請專利範圍。

例 7.實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種界面活性劑組成物，包含化合物 A。

〔發明說明〕

……該界面活性劑組成物用於清潔劑、乳化劑、分散劑及其他能利用其界面活性作用之一般情況，……此外，該界面活性作用更適用於殺蟲劑。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

用於殺蟲劑之界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物，包含化合物A。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係將原來之「界面活性劑組成物」界定於「用於殺蟲劑之界面活性劑組成物」,雖未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，惟非屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且「界面活性劑」與「殺蟲劑」之產業利用領域並無密切之技術關連性，導致更正前後申請專利之發明的產業利用領域不同，故導致實質變更申請專利範圍。

例 8.實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（改變申請標的）

更正前之說明書及圖式：

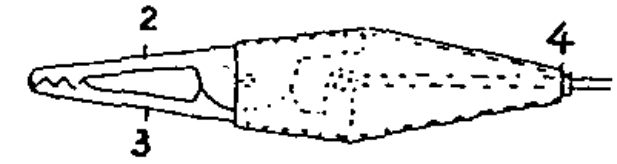
〔發明名稱〕

檢驗夾之絕緣套

〔申請專利範圍〕

一種檢驗夾之絕緣套，絕緣套具有一狹窄後端（4），.....使得檢驗夾中心處樞接的二夾片（2）（3）可被套覆。

〔圖式〕



更正後之說明書及圖式：

〔發明名稱〕

可絕緣之鱷口型檢驗夾

〔申請專利範圍〕

一種可絕緣之鱷口型檢驗夾，絕緣套具有一狹窄後端（4），……使得檢驗夾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〕

（同）

〔結論〕

未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，惟導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正係將發明名稱及申請專利範圍之標的名稱「檢驗夾之絕緣套」更正為「可絕緣之鱷口型檢驗夾」，申請時說明書雖未揭露該檢驗夾係鱷口型，但圖式已揭露「鱷口型檢驗夾」，因此更正未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，惟更正後之申請標的「可絕緣之鱷口型檢驗夾」與更正前之申請標的「檢驗夾之絕緣套」分屬不同申請專利之發明，係變更申請標的，導致實質變更申請專利範圍。

例 9.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（改變申請標的）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

溫控加熱器

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置……（具體敘述內容）。

〔發明說明〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置及過熱保護裝置……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、過熱保護裝置……（具體敘述內容）。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

非屬申請專利範圍之減縮，且導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之申請專利範圍係刪除「定時裝置」之技術特徵，而置換為發明說明中揭露之「過熱保護裝置」之技術特徵，雖未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，但更正後之申請專利範圍所載由「一加熱裝置、一定溫裝置、過熱保護裝置」構成之溫控加熱器發明，與更正前申請專利範圍所載由「一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置」構成之溫控加熱器發明，兩者係屬不同申請標的，導致實質變更申請專利範圍。

例 10.實質擴大申請專利範圍—更正申請專利範圍（增加新的請求項）

更正前之說明書：

〔發明名稱〕

高吸水性樹脂之製造方法

〔申請專利範圍〕

1. 一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留。

〔發明說明〕

本發明提出一種高吸水性樹脂之製造方法，先於高吸水性樹脂中添加惰性無機鹽粉末，再於高吸水性樹脂中以單獨型態或水溶液型態添加界面活性劑。以及，於攪拌機中攪拌高吸水性樹脂並滯留。其中惰性無機鹽粉末之添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0，較佳為重量百分比 0.01 至 4.0……。

更正後之說明書：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

1. 一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0。
2. 根據申請專利範圍第 1 項所述之高吸水性樹脂之製造方法，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.01 至 4.0。

〔發明說明〕

（同）

〔結論〕

非屬申請專利範圍之減縮，且導致實質擴大申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1 係將更正前請求項 1 所載「惰性無機鹽粉末」之技術特徵，界定為發明說明所詳細描述之「惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0」技術特徵，係屬申請專利範圍之減縮，更正後之技術內容未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且屬於「惰性無機鹽粉末」技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，更正前後申請專利之發明的產業利用領域及發明所欲解決之問題相同，未導致實質變更申請專利範圍。

更正後增加請求項 2，雖對請求項 1 記載之「惰性無機鹽粉末」技術特徵進一步界定為發明說明所明確記載之「惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.01 至 4.0」技術特徵，惟請求項 2 對應於更正前請求項係屬於增加新的請求項，非屬於申請專利範圍之減縮，且更正後增加請求項之總項數，導致實質擴大申請專利範圍。

第七章　特殊申請

1. 分割申請…… 2-7-1

1.1 前言……2-7-1
1.2 分割要件……2-7-1
1.2.1 形式要件…… 2-7-2
1.2.1.1 得申請分割之人……2-7-2
1.2.1.2 申請之期間……2-7-2
1.2.1.3 其他……2-7-2
1.2.2 實體要件…… 2-7-2
1.2.3 案例…… 2-7-4
1.3 分割申請之效果……2-7-5
1.4 審查注意事項……2-7-5

2. 改請申請…… 2-7-6

2.1 前言……2-7-6
2.2 改請要件……2-7-7
2.2.1 形式要件…… 2-7-7
2.2.1.1 得申請改請之人……2-7-7
2.2.1.2 申請之期間……2-7-7
2.2.1.3 反複改請之判斷……2-7-7
2.2.2 實體要件…… 2-7-7
2.3 改請申請之效果……2-7-8
2.4 審查注意事項……2-7-8

第七章 特殊申請

申請專利之發明實質上為二個以上之發明時，得為分割之申請，規定於專利法第三十三條第一項。申請專利後，申請之專利種類不適當，得改請為其他種類之專利，規定於專利法第一百零二條。本章分別就分割申請及改請申請兩種特殊申請之相關基準予以說明。

1.分割申請

1.1 前言

申請發明專利，應就每一發明提出一申請案（專 32.I）；但二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請（專 32.II）。對於實質上為二個以上之發明不符合發明單一性，或二個以上發明符合發明單一性而合併為一申請案申請者，若申請人認為有必要時，在不發生重複專利的條件下，得為分割之申請。此外，對於發明說明或圖式中有揭露但申請專利範圍未記載之發明，申請人亦得主動申請分割。

一發明申請案中有二個以上同一發明，僅能申請其中一發明，其餘發明應予刪除，不得為分割之申請。若實質上為兩個以上同一發明時，允許分割申請，則會發生重複申請專利之情事，且係屬專利法第三十一條先申請原則所規範。

准予分割之申請，仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割申請應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

1.2.1.1 得申請分割之人

分割後另取得新案號之子案(本節以下簡稱分割案)及分割後原申請案之申請人,均應與分割前之原申請案申請人相同;若不相同時,則應附有合法簽署讓與之證明。

分割案之發明人應為係屬原申請案之發明人。

1.2.1.2 申請之期間

(1)分割申請,應於原申請案再審查審定前為之(專 33.II)。

(2)分割申請,必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之,若原申請案已撤回、放棄、不受理或准予專利之審定書已送達,則不得申請分割。因此,若申請案初審之不予專利之審定書已送達者,申請人須先申請再審查,使申請案繫屬於審查階段,始得提出分割之申請。申請案一旦分割後,即使原申請案嗣後撤回、放棄、不受理或撤銷,仍不影響分割案之效力。

(3)經專利專責機關通知原申請案不符合發明單一性規定者,應在指定期限內為分割之申請。

1.2.1.3 其他

申請分割者,應就每一分割案,備具申請書,申請書應載明原申請案號及申請日,並應檢附說明書及必要圖式一式三份,原申請案與修正後之說明書及必要圖式各一份,原申請案之申請權證明書影本。若有其他分割案者,應另檢附其他分割案說明書及必要圖式一份。主張優先權、新穎性優惠期者,應另檢附所必要的證明文件(專施 24.I)。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之發明有下列情事者,專利專責機關應依申請或依職權

通知申請人為分割之申請：

a.申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明，不符合發明單一性時；

b.申請專利範圍中之一或數項獨立項不具專利要件，經修正刪除後，其餘獨立項所載申請專利之發明不符合發明單一性時，例如申請專利範圍：1.化合物 X。2.製備化合物 X 的方法。3.化合物 X 作為清潔劑的應用。若請求項 1 不具專利要件而被刪除，則請求項 2、3 不符合發明單一性時；

c.補充、修正說明書或圖式，增列獨立項，雖然未超出原說明書所揭露之範圍，但申請專利範圍所載申請專利之發明不符合發明單一性時。

(2)申請專利之發明實質上為二個以上之發明，並非僅指申請專利範圍所載申請專利之發明，若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上為二個以上發明時，申請人得將其中一個或多個發明分割，而為另一件或多件申請案。

(3)分割後之原申請案與分割案或分割案與分割案之間，申請專利範圍所載各個申請專利之發明不得相同，而發明說明或圖式所載內容是否相同則非所問。例如分割前原申請案即載有 A、B 二項發明；分割後，原申請案之申請專利範圍僅記載 A，則其發明說明得僅記載 A，亦得包含 A、B；而分割案之申請專利範圍僅得以記載 B，不得記載 A，至於其發明說明，則得記載 B，亦得包含 A、B 二項發明。

(4)實質上屬兩個以上之發明者，得為分割之申請，原申請案以修正案之程序續辦，並為准駁之審定。

(5)由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之原申請案及分割案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式所揭露之範圍；並同時審查原申請案及分割案，原申請案修正後或分割案如超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，以違反專利

法第四十九條第四項有關補充、修正不得超出原申請案申請時之說明書或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復、另案申請或補充、修正說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，審定不予專利。

(6)分割案與原申請案之申請專利範圍有重疊而導致重複專利的情況，以違反專利法第三十一條之規定，先通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均審定不予專利。

(7)分割案經審查後認有不合實體要件時，該分割案審定不予專利。

1.2.3 案例

例 1

．分割前原申請案

〔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檢驗Ｃ型肝炎之方法。

．分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種化合物Ａ之製備方法。

．分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用化合物Ａ檢驗Ｃ型肝炎之方法。

〔說明〕

分割前原申請案包括化合物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，惟經審查，化合物 A 已見於刊物或已公開使用，對於先前技術，在新穎性、進步性等專利要件方面並無作出實質貢獻，不得為判斷發明單一性的特定技術特徵，故申請專利範圍第 1、2 項不具有技術關聯性，不符合發明單一性之規定，不得合併為一申請案提出申請。因此，必須分割原申請案第 1、2 項。

例 2

．分割前原申請案

〔發明名稱〕

一種燈絲 A 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。

．分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種燈絲Ａ。

．分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用燈絲Ａ製成的燈泡Ｂ。

〔說明〕

分割前原申請案包括燈絲Ａ及利用燈絲Ａ製成的燈泡Ｂ，兩者符合發明單一性之規定，得合併為一申請案提出申請，亦得申請分割原申請案第 1、2 項。

1.3 分割申請之效果

(1)分割案得以原申請案之申請日為其申請日。

(2)原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。

(3)原申請案主張新穎性優惠期者，分割案仍得主張新穎性優惠期。

1.4 審查注意事項

(1)申請人依專利法第三十三條第一項之規定為分割之申請時，應依同法施行細則第二十四條第一項規定，檢附相關之說明書或圖式等必要文件，不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

(2)主張原申請案所主張之優先權者，應於各分割案之申請書聲明之（專施 24.II ），並檢附國際優先權證明文件全份影本。

(3)分割申請，不得變更原申請案之專利種類（專施 24.III ）。

(4)說明書或圖式中形式上記載二個以上之發明，但實質上為一個發明者，不得分割。

(5)准予分割之原申請案及分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查；且均應就已完成之程序續行審查。

(6)分割案再經分割之分割案符合分割申請之形式要件及實體要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。

(7)分割案有不合分割申請之形式要件時，分割案應不受理。

(8)原申請案說明書或圖式所載之發明未記載於申請專利範圍者，得直接申請分割，將該發明記載於分割案之發明說明及申請專利範圍中，不須先補充、修正說明書或圖式將該發明補入原申請案之申請專利範圍內，然後再申請分割。

(9)分割案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第三十七條第一項、第二項規定，自原申請案申請日起三年內為之，如申請分割已逾前述三年期間者，得於申請分割之日起三十日內，申請實體審查。

2. 改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及新式樣三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，新式樣係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的，例如申請方法之新型專利。在這種情況下，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案（本節以下簡稱原申請案）

改為「他種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日（專 102），就專利申請人而言，相當方便而有利。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

2.2.1.1 得申請改請之人

改請案與原申請案申請人應相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。

2.2.1.2 申請之期間

改請申請之期間為原申請案准予專利之審定書送達之前，或原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日內，始得為之。逾前述期間者，不得改請。所指之審定書包括初審及再審查審定書。

2.2.1.3 反複改請之判斷

原申請案一旦經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

2.2.2 實體要件

(1)准予改請之改請案，如有申請實體審查時，仍應依一般申請案之專利要件審查。

(2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式所揭露之範圍；若

改請案之說明書或圖式超出該原說明書或圖式所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正改請案之說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，改請案以違反專利法第四十九條第四項之規定為理由，審定應不准專利。

2.3 改請申請之效果

(1)改請案以原申請案之申請日為其申請日；

(2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。

(3)原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

2.4 審查注意事項

(1)申請改請時，除申請書及說明書外，得援用原申請案文件，改請案之圖式若不同於原申請案時，應補送相關圖式。

(2)改請案主張原申請案所主張之優先權者，不須再提出優先權證明文件，惟仍須聲明。

(3)改請案主張原申請案所主張之新穎性優惠期者，不須再提出優惠期證明文件，惟仍須聲明。

(4)改請發明案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第三十七條第一項、第二項規定，自原申請案申請日起三年內為之，如改請發明已逾前述三年期間者，得於改請發明之日起三十日內，申請實體審查。

(5)專利法已刪除追加專利改請為獨立專利，或獨立專利改請為追加專利之制度，新法施行後，未審結之追加案有申請改請者，處理原則如下：

a.追加案所附麗之原申請案核准後，如因故未領證或依新法施行前有關異議制度規定異議成立確定者，其追加案將通知申請人改請為獨立申請案，申請人不改請者，追加申請案不予受理。

b.追加案所附麗之原申請案如不受理確定或不准專利處分確定，其追加案將通知申請人改請為獨立申請案，申請人不改請者，追加申請案不予受理。

第八章　專利權期間延長

1. 前言……2-8-1

2. 專利權期間延長之要旨……2-8-1

2.1 延長專利權期間之發明專利…… 2-8-2

2.2 延長專利權期間之權利範圍…… 2-8-2

2.3 延長專利權期間之次數…… 2-8-3

3. 專利權期間延長之申請……2-8-3

3.1 申請人…… 2-8-3

3.1.1 須為專利權人…… 2-8-3

3.1.2 專利權人與第一次許可證持有人之關係…… 2-8-4

3.2 申請書…… 2-8-4

3.2.1 申請書之記載…… 2-8-4

3.2.1.1 須為有效之發明專利……2-8-4

3.2.1.2 擬申請延長之專利權期間…… 2-8-4

3.2.1.3 有關許可證事項之說明…… 2-8-4

3.2.1.4 說明許可證之有效成分及其用途與申請延長專利之申請專利範圍之關連性…… 2-8-5

3.2.1.5 說明無法實施發明專利權之期間…… 2-8-6

3.2.1.5.1 依法取得許可證之經過…… 2-8-6

3.2.1.5.2 無法實施發明專利權之期間…… 2-8-7

3.3 應檢附之資料…… 2-8-8

3.4 申請書之記載範例（以醫藥品為例）…… 2-8-10

4. 專利權期間延長之審查…… 2-8-11

4.1 須取得第一次許可證…… 2-8-11

4.1.1 第一次許可證之判斷標準…… 2-8-12

4.2 無法實施發明專利權之期間有 2 年以上…… 2-8-13

4.3 應於法定期間提出申請…… 2-8-13
4.4 發明專利權範圍與第一次許可證之關係…… 2-8-14
4.5 專利權期間延長之計算…… 2-8-16
4.5.1 取得許可證所需期間…… 2-8-17
4.5.1.1 醫藥品或其製造方法專利……2-8-17
4.5.1.2 農藥品或其製造方法專利……2-8-17
4.5.2「取得許可證所需期間」之起算日……2-8-18
4.5.3 案例…… 2-8-18

5. 專利權期間延長之效果…… 2-8-24

6. 其他…… 2-8-24

6.1 延長申請之補正…… 2-8-24
6.2 核駁審定前之申復…… 2-8-24
6.3 延長專利之舉發與撤銷…… 2-8-25
6.3.1 舉發案之處理…… 2-8-25
6.3.2 提起舉發之期間…… 2-8-25
6.3.3 提起舉發之當事人…… 2-8-25
6.3.4 提起舉發之對象…… 2-8-26
6.3.5 提起舉發之事由…… 2-8-26
6.3.6 舉發成立確定之效果…… 2-8-27

第八章　專利權期間延長

對於醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而取得許可證於專利案公告後需時 2 年以上者，得申請延長專利權期間，此種專利權期間延長制度規定於專利法第五十二條。本章係就專利權期間延長相關事項予以說明。

1. 前言

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。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，為保障安全性及有效性，須先取得許可證始得實施其專利權，故自獲准專利時起至實際上市販售時止，常需相當期間。醫藥品或農藥品在獲得政府有關單位之許可而上市時，大多已喪失部分專利權期間，此種情況下，將使業界對於新藥之研究開發喪失研發及投資意願，難以期待增進人類之健康與福祉。為解決此問題，專利法第五十二條規定醫藥品、農藥品或其製造方法之專利權期間延長制度，亦即為獲准確保安全性及有效性等為目的之上市許可，致未能實施發明專利權達 2 年以上時，以 5 年為限，得提出專利權期間延長之申請。

本法所稱「醫藥品」係指用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病或其他足以影響人類身體結構及生理機能之物質或組合物。

本法所稱「農藥品」係指用於防除農林作物或其產物之有害生物或調節農林作物生長或影響其生理作用或調節有益昆蟲生長之物質或組合物。

2. 專利權期間延長之要旨

2.1 延長專利權期間之發明專利

按藥事法第三十九條、農藥管理法第九條之規定，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發之許可證。根據前揭規定，凡取得醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利之專利權人，欲實施其專利權時，須先取得中央目的事業主管機關核發之許可證。因此，得申請延長專利權期間之發明專利僅限於醫藥品、農藥品之物質、其用途或其製造方法發明專利。至於新型專利、新式樣專利及其他非屬醫藥品、農藥品（物質或用途）或其製造方法之發明專利，例如動物用藥品、醫療器材、製藥機具或裝置、醫藥及農藥用途以外之化學品及其使用、醫藥品或農藥品之包裝、與製造醫藥品或農藥品有關之中間體或催化劑等，均不得申請延長專利權期間。

2.2 延長專利權期間之權利範圍

專利權期間延長核定辦法（以下簡稱延長核定辦法）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。所謂「核准延長專利權期間之標的」就是指經核准延長後之專利權範圍。因此，經核准延長專利權者，其於延長專利權期間之權利範圍，僅及於申請專利範圍中與許可證所載之有效成分及其用途所對應之物、用途或製法，不及於申請專利範圍中有記載而許可證未記載之其他物、其他用途或其他製法；換言之，准予專利權期間延長者，限於申請專利範圍中向中央目的事業主管機關申請上市許可證而導致延誤專利權實施之特定用途之標的。舉例來說，於物之發明專利，核准延長後之專利權範圍僅限於申請專利範圍中與第一次許可證所載之有效成分所對應的特定物及該許可之用途；於用途發明專利，僅限於申請專利範圍中與第一次許可證所載之有效成分之用途所對應之特定用途；於製法發明專利，僅限於申請專利範圍中與第一次許可證所載特定用途之有效成分所對應之製法。例如

，原核准之申請專利範圍為一種阿斯匹靈之製法，經以適應症為高血壓之阿斯匹靈許可證申請延長專利權期間，倘經核准，其專利權範圍將限於治療高血壓之阿斯匹靈之製法。

2.3 延長專利權期間之次數

專利權期間延長制度之立法目的係補足醫藥品、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而無法實施發明專利之期間，故專利權人得延長專利權期間之次數，依專利法第五十二條第一項之規定，僅限一次。因此，若一發明專利案經核准延長專利權期間，即不得就同一發明專利案再次核准延長專利權期間。若專利權人就同一發明專利案重複申請延長專利權期間時，即違反專利法第五十二條第一項之規定。例如，一發明專利案包含殺菌劑及殺蟲劑兩請求項，若先以殺菌劑之農藥許可證申請專利權期間延長並經核准，即不得再以殺蟲劑之農藥許可證申請同一案之延長；另若同時以殺菌劑之許可及殺蟲劑之許可申請同一案延長，專利權人僅得選擇其中一件許可申請延長，否則亦屬重複申請，違反專利法第五十二條第一項之規定。此外，專利權人就一件許可僅得申請延長專利權期間一次，若一件許可曾經據以申請延長專利權期間，專利權人不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間。因此，專利權人於取得第一次許可證後，若該許可證所對應之專利案涵蓋多件時，僅能選擇其中一專利案申請延長專利權期間。

3. 專利權期間延長之申請

3.1. 申請人

3.1.1 須為專利權人

依專利法第五十二條第一項之規定，專利權期間延長之申請人，限於專利權人，專利權為共有時，申請專利權期間延長，除契約約定有代表者外，各共有人皆可單獨為之（專 12.II）。

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。

3.1.2 專利權人與第一次許可證持有人之關係

第一次許可證之持有人可以是專利權人或與其具同一之法人格者（如母公司之台灣分公司等）。又依專利法第五十四條第一項第二款之意旨，倘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，第一次許可證持有人亦得為經登記之被授權人。若第一次許可證之持有人與專利權人非為同一人或非為專利權授權實施之人，應通知專利權人限期申復、補正，屆期未申復或補正仍不齊備者，依專利法第五十二條第一項之規定不准予延長專利權期間。

3.2 申請書

3.2.1 申請書之記載

延長專利申請書須記載可據以延長之理由及其與相關證明資料的關連性。

以下說明申請書應記載的內容。

3.2.1.1 須為有效之發明專利

載明專利權之發明名稱、公告日期、專利權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）。

3.2.1.2 擬申請延長之專利權期間

記載「本專利權擬延長○年○日」，請求延長之期間為依其他法律規定應取得許可證，而不可實施發明專利權之期間，該期間以日為單位計算，限於 2 年以上 5 年以下。

3.2.1.3 有關許可證事項之說明

(1)說明依法獲准的許可證所依據之法律

醫藥品係依藥事法第三十九條之規定，應獲准許可證方可實施其專利權；農藥品係依農藥管理法第九條之規定，應獲准許可證方可實施其專利權。

(2)說明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，包含許可的有效成分之名稱、成分及用途。例如有效成分的一般名稱、商品名稱、化學名或化學構造式等，通常將許可證上所記載之內容予以轉載即可。

當許可證上所記載的有效成分與申請專利範圍上所記載者不一致時，則須說明二者間的關連性。亦即於申請書中須記載取得許可的有效成分係為原專利權範圍所能涵蓋之主要說明。

若許可證為核可有效成分之特定用途時，則須記載該有效成分之特定用途。

3.2.1.4　說明許可證之有效成分及其用途與申請延長專利之申請專利範圍之關連性

對於醫藥品、農藥品或其製法之發明，須說明許可證上記載之有效成分及其用途與申請專利範圍之關連性。

若許可證記載之內容同時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申請專利範圍的項數。

對於許可證所述之有效成分無法以化學式表現，或表現方式與申請專利範圍不一致之情形，須詳細說明被許可的有效成分與申請專利範圍內所記載之內容為同一(例如可利用該有效成分之物理化學性質、製造方法等予以說明)。為證實兩者係同一，亦可提出具公信力的單位或機構(如中央目的主管機關認可之財團法人或測試中心)所出具的實驗結果證明。

許可證記載之有效成分必須能與申請專利範圍相對應，例如許可證記載之有效成分若為 a+b 二個有效成分之組合時，則所對應之申請專利範圍亦必須為由 A+B (A，B 分別為 a，b 之上位概念) 所

組成者，若所對應之申請專利範圍僅為 A（或 B），或為 A+B+C（C 為第三個有效成分）等，均屬無法對應的情形。

對於醫藥品或農藥品之用途發明，許可證記載之有效成分之用途與申請專利範圍所述的用途亦須相對應，若形式上不同時（例如申請專利範圍所述醫藥用途係以藥理機制界定，而許可證上記載之適應症為特定病症名稱），須說明兩者之對應關係。若於專利說明書中有兩者關係之記載時，應指明該記載部分。

3.2.1.5 說明無法實施發明專利權之期間

記載依法取得許可證之經過及與取得許可有關的主要事實，並依此計算出無法實施發明專利權之期間。

3.2.1.5.1 依法取得許可證之經過

為說明依法取得許可證之經過，須記載與試驗期間及許可證之審查期間有關之日期。分述如下：

(1)試驗期間

a.試驗開始日

醫藥品之試驗開始日係指中央目的事業主管機關（於醫藥品為行政院衛生署，以下簡稱衛生署）同意申請人進行國內臨床試驗或銜接性試驗之日期，惟銜接性試驗須為經衛生署評估而須執行者。

若對於相同有效成分進行相同之臨床試驗，而因同時或先後申請而由不同單位進行試驗，致有多數申請書時，衛生署同意進行試驗之日期可能不盡相同，此時須記載衛生署最先同意日作為試驗開始日；惟若以相同有效成分進行不同之臨床試驗時，應記載衛生署分別同意進行各試驗之日期，作為其各自之試驗開始日。

農藥品之試驗開始日係指中央目的事業主管機關（於農藥品為行政院農業委員會，以下簡稱農委會）同意進行委託田間試驗之日期或農委會指定之機關（構）、學校、法人或團體同意進行田間試驗之日期。

由於目前我國醫藥品及農藥品之主管機關對於上市許可之審查，會採認外國之臨床試驗數據，因此，以在外國實施的臨床試驗數據作為上市許可之審查資料之情形，應說明其重點，並記載該外國醫藥品及農藥品主管機關同意進行臨床試驗計畫之年月日。

b.試驗完成日

醫藥品之試驗完成日係指衛生署同意備查該臨床試驗或銜接性試驗報告之同意函日期。

若臨床試驗係由多數不同機構對相同有效成分進行相同試驗，且其試驗完成日不同時，須記載衛生署最先同意備查臨床試驗報告之同意函日期，以作為試驗完成日；惟若為相同有效成分進行不同臨床試驗時，則應記載衛生署分別同意備查其臨床試驗報告之同意函日期，以作為各自之試驗完成日。

農藥品之試驗完成日係指農委會指定之機關（構）、學校、法人或團體完成田間試驗報告之日期。惟於農委會公告停止受理農藥委託田間試驗前，農藥品試驗完成日仍以農委會之農藥許可證核復通知之發文日期為準。

(2)許可證之審查期間

a. 申請許可證之日期

申請許可證之日期，於醫藥品為向衛生署申請查驗登記之日期（以衛生署收文日期為準），農藥品為向農委會申請許可登記之日期（以農委會收文日期為準），若屬許可證變更事項，則為申請變更登記之日期。

b. 取得許可證之日期

取得許可證之日期，係指醫藥品仿單或農藥品標示上所蓋之實際領證日期。

3.2.1.5.2 無法實施發明專利權之期間

無法實施發明專利權之期間，係依法令為取得上市許可證而無法實施發明專利之期間，為自專利案公告後至取得許可證前之期

間，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 5 年以上之期間，亦依實際期間予以記載。

3.3 應檢附之資料

依延長核定辦法第三條第二項規定，申請延長專利權期間時應檢附依法取得之許可證影本及申請許可之國內外證明文件一式二份。分述如下：

(1) 醫藥品或其製造方法

如申請延長之專利權為醫藥品或其製造方法時，除藥品許可證影本外，並應檢附衛生署出具之下列文件：

a.國內臨床試驗期間或銜接性試驗期間及其起、訖日期之證明文件。

b.國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。

以外國試驗期間申請延長專利權者，除前述文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間之證明文件；但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件。

前述國內臨床試驗或銜接性試驗之起、訖日期之證明文件，係指由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或銜接性試驗之日期，以及嗣後同意備查臨床試驗報告或銜接性試驗報告之同意函日期。以銜接性試驗申請專利權期間延長者，應另檢附向衛生署申請銜接性試驗評估及評估結果之相關文件。

以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，須該臨床試驗期間為醫藥品之生產國核准上市所認可者。有關外國臨床試驗期間起、訖日期之證明文件，若外國臨床試驗依該國法規規定，係無須取得相關主管機關核准即可進行者，則敘明理由及檢附相關法規證明，並提出進行該臨床試驗之試驗單位或機構等出具之臨床試驗期間起訖日期之證明文件，另須聲明所進行之臨床試驗為符合國際規範者

（例如國際醫藥法規協合會 E5 準則(ICH E5)、藥品優良臨床試驗規範(GCP)、藥品優良製造規範(GMP)等）。

特別提及者，有關美國之臨床試驗期間係以美國衛生主管機關（美國食品藥物管理局(FDA)）核准之「申請進行人體臨床試驗」（Investigational New Drug Application；IND）之生效日為起始日及至申請新藥上市（New Drug Application；NDA）之日為訖日。

前述生產國指的是醫藥品之核准上市的國家，且以一國為限。至於該生產國核准醫藥品上市所認可之臨床試驗係在生產國進行或在他國進行，則非所論。例如同一藥品以向衛生署申請許可之相同的臨床試驗資料先後獲得多個國家核准上市之許可，僅得選擇其中一個國家為生產國，並以其核准上市所認可之臨床試驗期間申請延長專利權期間。

(2) 農藥品或其製造方法

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，並應檢附下列文件：

a.農委會同意進行委託田間試驗文件或農委會指定之機關（構）、學校、法人或團體同意進行田間試驗文件。

b.農委會核復業經審定可受理登記文件。

以外國試驗期間作為申請延長專利權者，除前述文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之各項試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件；但未在外國申請延長專利權者，免予檢附核准延長期間證明文件。

以外國試驗期間作為申請延長專利權者，須該試驗期間為生產國相關主管機關出具證明且為農委會核准農藥許可證所認可者。惟若屬無須取得生產國相關主管機關出具證明者，則敘明理由並提出由進行試驗之單位或機構等所出具之各項試驗期間起訖日期之證明文件，另須聲明所進行之試驗係符合國際規範者（例如優良實驗室操作規範(GLP)、經濟合作暨發展組織(OECD)或美國環境保護署(USEPA)之規範等）。

所述生產國相關主管機關出具證明之試驗期間，以一國為限。至於該外國試驗係在生產國進行或在他國進行，則非所論。

以上所述申請許可之國內外證明文件，審查人員認有不足或有疑慮時，應通知請專利權人申復說明或補正，無法提出具體理由或補正，或逾期未申復或補正時，不予採認。另，專利權人所提有關外國試驗期間之證明文件及相關聲明，必要時審查人員得函請衛生署或農委會協助確認。

3.4 申請書記載之範例（以醫藥品為例）

申請延長之理由

(1)發明專利之有效性

專利案核准公告日	中華民國○年○月○日
專利權期間屆滿日	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納。

(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有效成分係同一物質。

許可對象之有效成分的特定用途為○○○○○

且獲准許可【許可證字號：○○○字第○○○號】。

(4)敘明許可證之有效成分（或有效成分與其用途）與該申請延長專利之申請專利範圍之關連性

依法獲准許可之有效成分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.依法取得許可證之經過

銜接性試驗之開始日：中華民國○年○月○日

銜接性試驗之完成日：中華民國○年○月○日

申請許可證之日：中華民國○年○月○日

取得許可證之日：中華民國○年○月○日

B.無法實施專利發明之期間

自專利案公告後至取得許可證之日為止：○年○月○日

(6)證實延長理由記載內容的資料

A.專利核准公告

專利公報○年○月○日發明第○○○號公告影本

B.許可證

許可證字號：○○○字第○○○號影本

C.國內申請查驗登記審查期間及其起訖日期之證明影本

D.銜接性試驗期間及其起訖日期之證明影本

E.申請銜接性試驗評估及評估結果之證明影本

F.國外臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間之證明影本

（註：上述 A、B 及 C 為必要項目，D、E 及 F 則視申請延長之內容而定）

4. 專利權期間延長之審查

4.1 須取得第一次許可證

依專利法第五十二條第二項之規定，據以申請專利權期間延長的許可證，須為醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依相關法律規定所取得之第一次許可證。所謂第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷，非僅以有效成分單獨判斷。因此，有效成分依不同用途各自取得之最初許可，均得作為據

以申請延長之第一次許可證。但受一專利案僅能延長一次之限制，該各個許可證並不能據以就同一專利案多次申請延長。例如，一有效成分以適應症 A 取得第一張許可證，後以適應症 B 申請變更許可（新增適應症），由於第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷，故該有效成分以適應症 A 或 B 分別取得之許可，均可作為據以申請延長之第一次許可證，惟專利權人僅得選擇其一就同一專利案申請一次延長。

所述「許可證記載之用途」，於醫藥品係指藥品許可證記載之「適應症」內容；於農藥品係指農藥許可證記載之「使用方法及其範圍」內容。

4.1.1 第一次許可證之判斷標準

第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷，已如上述。另外，我國中央目的事業主管機關就同一有效成分申請查驗登記，因不同案情，例如新增用途、新劑型、新使用劑量、新單位含量製劑等，有可能以另發許可證或於同一張許可證加註變更事項之方式核發多次許可。因此，第一次許可證之判斷標準，進一步說明如下：

(1) 就同一有效成分及同一用途取得多數許可之情形：

第一次許可證係指就同一有效成分及同一用途兩者所取得之最初許可。其後續取得之許可，例如以同一有效成分及同一用途所取得新劑型、新使用劑量、新單位含量製劑等之許可，非屬本法所稱之第一次許可證。此外，先後取得之許可中，若有效成分實質相同（例如差異僅在於有效成分之不同鹽類）且用途相同者，則後取得之許可亦非屬第一次許可證。非屬第一次許可證者，不得據以申請延長專利權期間。

(2) 就同一有效成分之不同用途取得多數許可之情形：

同一有效成分就不同用途取得之多數許可，每一件許可均得作為申請延長專利權期間之第一次許可證，於此情況下，專利權人須

於申請書載明據以延長專利權期間之該次用途許可。至於如何判斷該次用途許可之取得日期，若該次用途許可之登記係於同一有效成分之許可證上加註變更事項者，則以許可證所載該次變更事項之核准日期為準。惟須注意者，有關於同一藥品許可證上加註變更事項，若藥品許可證變更事項欄係記載「適應症變更：增加xxx」，即表示除原核定之適應症外，准予增列之新適應症，該次許可係同一有效成分之不同用途許可，屬第一次許可證；惟藥品若因公告適應症名稱變更或因新增適應症與先前適應症有相關者，則變更後之適應症將「取代」原核定之適應症，許可證變更事項欄之記載形式為「適應症變更為 xxx」。於此種情形下，並不能認為該次許可係屬不同用途許可，非屬第一次許可證，仍應以適應症變更前之許可為第一次許可證。另，對於農藥品在同一作用性質（例如殺菌劑、殺蟲劑、除草劑等）下因「使用方式及其範圍」之擴增或減列而核發多次許可，仍以最初核發之許可作為第一次許可證。

4.2 無法實施專利權之期間有 2 年以上

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利經公告後即發生專利權之效力，但依藥事法、農藥管理法之規定，尚未取得中央主管機關核定之許可證前，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，前述專利案公告後至取得許可證需時 2 年以上，得申請延長專利權期間。因此，專利權人於前述專利案公告後，至取得許可證之時間未超過 2 年者，不得准予延長專利權期間。

4.3 須於法定期間提出申請

依專利法第五十二條第二項之規定，申請專利權期間延長應於取得第一次許可證之日起 3 個月內向專利專責機關提出，但在專利權期間屆滿前 6 個月內，不得為之。由於許可證核發許可之日期，與專利權人或經登記之被授權人，實際取得該次許可之日期，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收受或送達該許可證之日（通常以仿單記載之日為準）起 3 個月內而言；就農藥品，則指農委會函送農藥許可證之送達日期起 3 個月內而言。

專利權人逾越可提出申請延長之法定期間，或以第一次許可證以後取得之許可申請延長者，均違反專利法第五十二條第二項之規定，不得准予延長專利權期間。

4.4 發明專利權範圍與第一次許可證之關係

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之範圍，經與第一次許可證所記載之有效成分、用途相對應時，得申請延長專利權期間。醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之範圍，是否對應於第一次許可證之記載事項，判斷方式如下：

(1) 若申請專利範圍僅為醫藥品、農藥品之物質發明時，僅以該物質與許可證記載之有效成分比較（此處無須比較用途），判斷該物質之發明專利權範圍是否對應於許可證記載之有效成分。

例如：

發明專利權之申請專利範圍：A 物質

許可證記載之有效成分：a 物質（A 物質之下位概念）

許可證記載之特定用途：止痛劑

說明：

許可證記載之有效成分 a 物質，經判斷對應於申請專利範圍之 A 物質範圍內，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，不及於 a 物質以外之 A 物質其他部分；且該 a 物質於延長期間內之權利範圍僅限於許可證記載之止痛劑用途，不及於許可證未記載之其他用途。

(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記載之有效成分及特定用途比較，判斷該物質之用途發明專利權範圍是否對應於許可證記載之有效成

分及特定用途。

例如：

發明專利權之申請專利範圍：由 A 物質組成之止痛劑

許可證記載之有效成分為：a 物質（A 物質之下位概念）

許可證記載之特定用途：止痛劑

說明：

許可證記載之有效成分 a 物質及特定用途,經判斷同時對應於申請專利範圍之 A 物質及其用途範圍內，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 物質之止痛劑用途，不及於 a 物質以外之 A 物質其他部分的止痛劑用途。

(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記載之有效成分比較，判斷該物質之製造方法發明專利權範圍是否對應於許可證記載之有效成分。

例如：

發明專利權之申請專利範圍：A 物質之××製造方法

許可證記載之有效成分：a 物質（A 物質之下位概念）

許可證記載之特定用途：止痛劑

許可證並無有關製造方法之記載。

說明：

許可證雖無有關製造方法之記載，但只要許可證記載之有效成分 a 物質，經判斷對應於申請專利範圍之 A 物質範圍內（此處無須對應用途），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止痛劑用途之 a 物質之××製造方法,不及於 a 物質以外之 A 物質其他部分之××製造方法，亦不及於許可證未記載之其他用途。

(4) 若申請專利範圍中多個請求項之專利權範圍同時對應於第一次許可證記載之有效成分及用途時，得一次同時就該多個請求項

核准延長專利權期間。

例如：

發明專利權之申請專利範圍包含 3 項請求項：

申請專利範圍第 1 項：A 物質

申請專利範圍第 2 項：以 A 物質構成之止痛劑

申請專利範圍第 3 項：A 物質之××製造方法

許可證記載之有效成分：a 物質（A 物質之下位概念）

特定用途：止痛劑

說明：

許可證記載之有效成分 a 物質，經判斷對應於申請專利範圍第 1 項及第 3 項有記載之 A 物質範圍內，故第 1 項之物質請求項及第 3 項之製造方法請求項均得核准延長專利權期間。再者，許可證記載之有效成分 a 物質及其特定用途，經判斷亦同時對應於申請專利範圍第 2 項之 A 物質之用途範圍內，故第 2 項之用途請求項亦得核准延長專利權期間。

(5) 若同一專利權人就不同專利權於同日各別申請延長專利權期間，並分別對應於第一次許可證記載之有效成分、用途時，由於第一次許可證僅能被據以延長專利權期間一次，因此專利權人僅得選擇其中一專利權申請延長專利權期間。前述不同之專利權，若於不同日申請延長時，除經同一專利權人自行選擇其中一專利權申請延長專利權期間，並撤回其他延長申請外，專利專責機關得就專利申請日最早者核准延長專利權期間，並駁回其餘申請案。

4.5 專利權期間延長之計算

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，即為無法實施專利權之期間。但發明專利權人得申請延長之期間，必須自專利案公告後所無法實施之期間開始計算，且可延長之期間，以 2 年至 5 年為

限，取得許可證所需期間超過 5 年者，其可延長之期間，仍以 5 年為限。

4.5.1 取得許可證所需期間

4.5.1.1 醫藥品或其製造方法專利

醫藥品或其製造方法專利得申請延長專利權之期間，依延長核定辦法第四條第一項之規定，為下列期間累計之總和：

1.衛生署承認之國內臨床試驗期間（或銜接性試驗期間）;

2.外國臨床試驗期間(生產國核准上市所認可之臨床試驗期間); 及

3.國內申請查驗登記審查期間。

所謂「衛生署承認之國內臨床試驗期間（或銜接性試驗期間）」是以取得衛生署同意執行及嗣後同意備查臨床試驗報告為其要件。此外，申請查驗登記前向衛生署申請銜接性試驗評估或申請免除執行銜接性試驗之期間，不予計入「取得許可證所需期間」。

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，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（或銜接性試驗）重疊期間；

3.國內外臨床試驗（或銜接性試驗）與查驗登記審查重疊期間。

4.5.1.2 農藥品或其製造方法專利

農藥品或其製造方法專利得申請延長專利權之期間，依延長核定辦法第六條第一項之規定，為下列期間累計之總和：

1.農委會承認之國內試驗期間；

2.外國試驗期間；及

3.國內申請登記審查期間。

農委會承認之國內試驗期間不包括理化性試驗期間，因農藥理化性試驗著重於農藥基本分析，為產品發展階段即應具備者，不應計入「取得許可證所需期間」；至於外國試驗期間僅採計毒理試驗

期間，不採計田間試驗期間，乃因田間試驗以本國試驗為主，國外田間試驗僅為參考，故不應計入「取得許可證所需期間」。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，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；及

3.國內外試驗與登記審查重疊期間。

前述「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期間而言。

4.5.2 「取得許可證所需期間」之起算日

(1)中央目的事業主管機關所認可之試驗開始日，若於發明專利案公告日之前，則「取得許可證所需期間」，依專利法第五十二條第一項之規定，以專利案公告日當日起算；不計試驗開始日至專利案公告日前之期間。

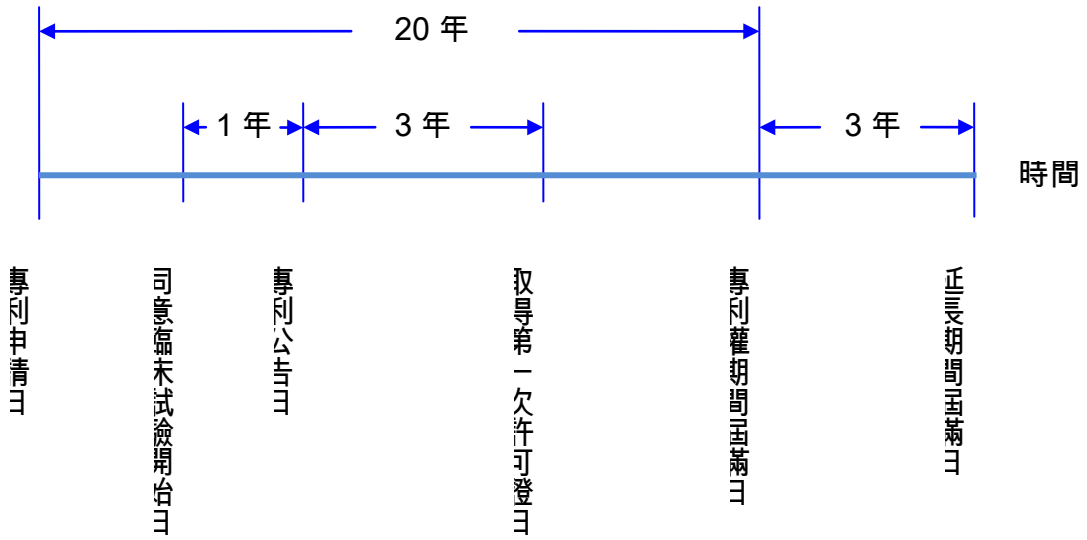
(2)中央目的事業主管機關所認可之試驗開始日，若於發明專利案公告日之後，則「取得許可證所需期間」，依專利法第二十條之規定，以該試驗開始之日起算。

4.5.3 案例

以下舉例說明專利權期間延長之計算方法：

例 1.

臨床試驗開始日在專利公告日之前，自同意進行臨床試驗至取得第一次許可證歷時 4 年

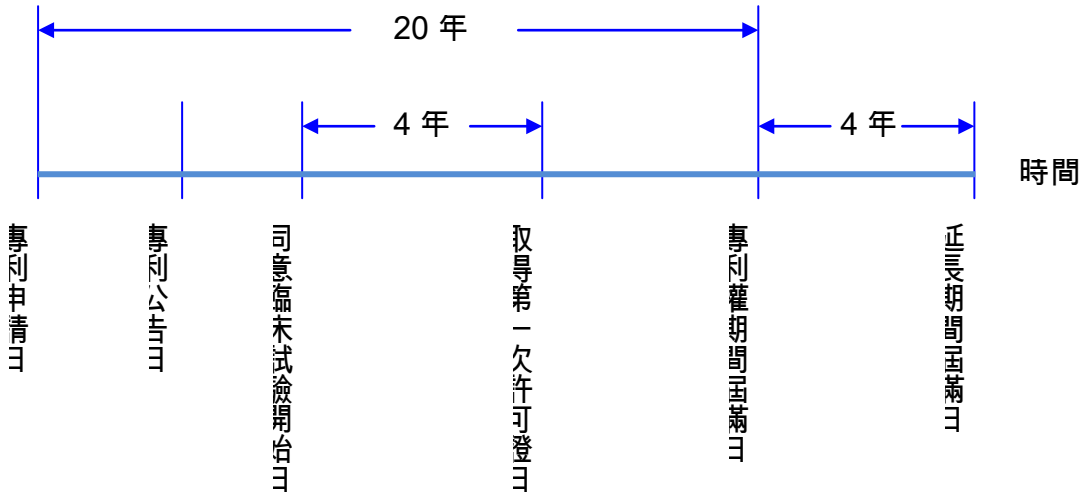


【說明】

由於同意臨床試驗開始日早於專利公告日，故臨床試驗開始日至專利公告日前之期間不計入取得許可證所需期間，應以專利公告日起至取得第一次許可證之前日止為其期間，若審查判斷專利權範圍可對應於該許可證所載之有效成分、用途時，則可核准延長專利權之期間為 3 年。

例 2.

臨床試驗開始日在專利公告日之後，取得許可證所需期間為 4 年

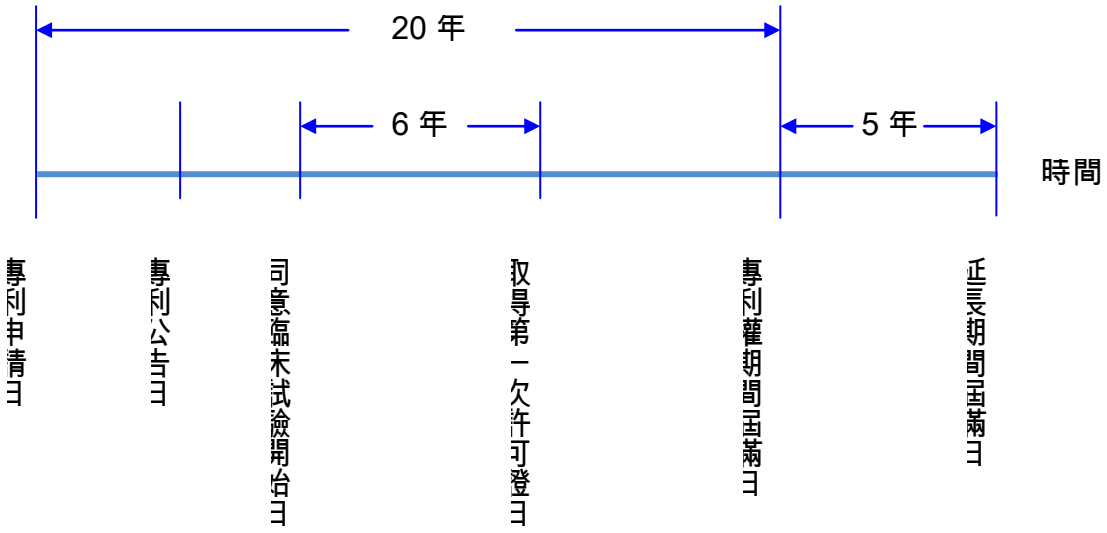


【說明】

由於同意臨床試驗開始日晚於專利公告日，故取得許可證所需期間，應以同意臨床試驗開始日起算至取得第一次許可證之前日止之期間，若審查判斷專利權範圍可對應於該許可證所載之有效成分、用途時，則可核准延長專利權之期間為 4 年。

例 3.

臨床試驗開始日在專利公告日之後，取得許可證所需期間為 6 年

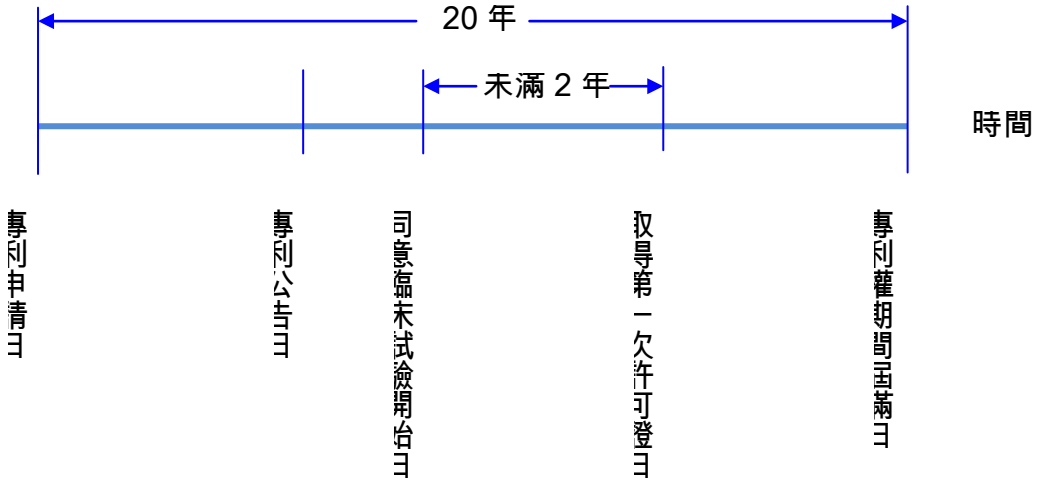


【說明】

由於同意試驗開始日晚於專利公告日，故取得許可證所需期間應以同意試驗開始日起算至取得第一次許可證之前日止之期間，雖然取得許可證所需期間為 6 年，但仍以 5 年為限，若審查判斷專利權範圍可對應於該許可證所載之有效成分、用途時，則可核准延長專利權之期間為 5 年。

例 4.

臨床試驗開始日在專利公告日之後，取得許可證所需期間為未滿 2 年

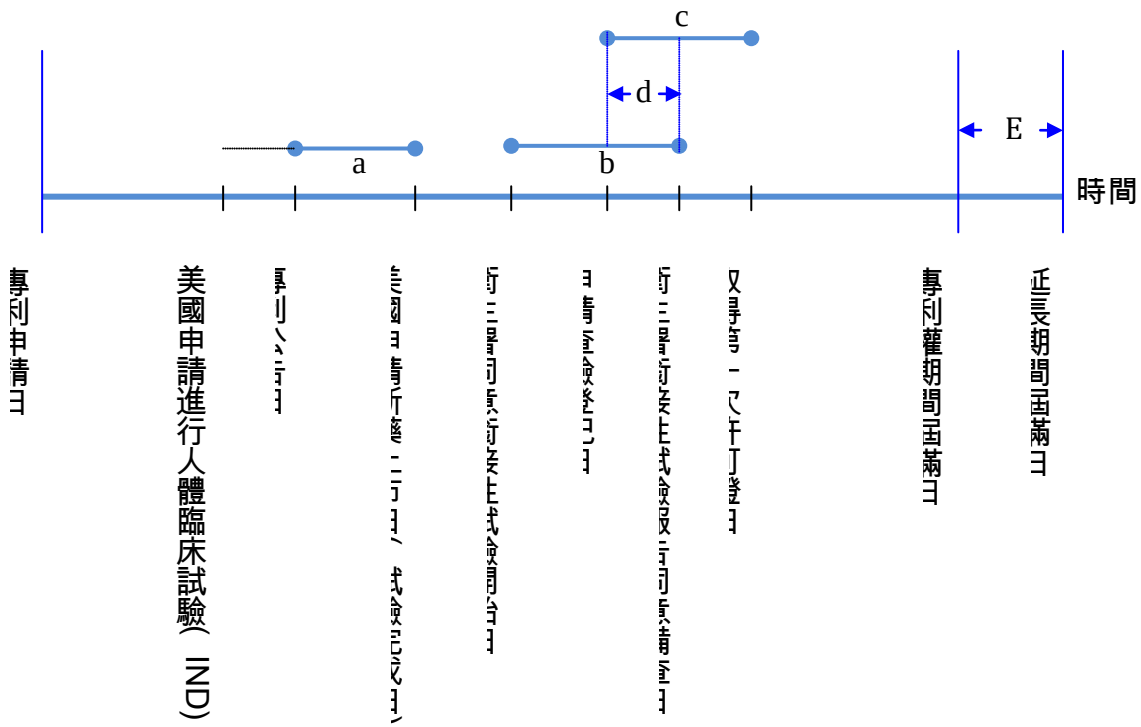


【說明】

由於臨床同意試驗開始日晚於專利公告日，故取得許可證所需期間應以同意臨床試驗開始日起算至取得第一次許可證之前日止之期間，惟由於取得許可證所需期間為未超過 2 年，不符專利法第五十二條第一項之規定，不得准予延長專利權期間。

例 5.

重疊期間扣除之計算方式



【說明】

以美國試驗期間申請專利權期間延長者，由於申請進行人體臨床試驗(IND)之生效日早於專利公告日，故美國臨床試驗開始日至專利公告日前之期間不計入國外臨床試驗期間；國內試驗期間係衛生署同意銜接性試驗開始日起算至衛生署銜接性試驗報告同意備查日止之期間；許可證之審查期間係自申請查驗登記日起算至取得第一次許可證之前日止之期間。

取得許可證所需期間(E) = 國外臨床試驗期間(a) + 銜接性試驗期間(b) + 許可證之審查期間(c) - 國內試驗與登記審查重疊期間(d)
(2≦E≦5)

5. 專利權期間延長之效果

專利專責機關受理延長專利權期間之申請時，應將申請書之內容公告之（延長核定辦法第三條第三項）。

延長專利權期間之申請，若於其核准前，該專利權期間已屆滿，則嗣後該延長申請獲准時，其延長專利權之效力自原專利權期間屆滿之次日起視為已延長。

6. 其他

6.1 延長申請之補正

申請延長之相關文件，例如外國核准其延長期間之證明文件，得於補正期間內予以補正。

審查專利權期間延長之申請案，必須注意第一次許可證記載之許可範圍是否確實對應於該案之專利權範圍內。受理延長案申請之後，有關該案專利權及第一次許可證記載之事項，若已記載於延長申請書或相關證明文件時，可准許申請人修正誤記事項或不明瞭記載。例如，記載於延長申請書之專利證書號數，若有誤記時，准許申請人提出修正。

6.2 核駁審定前之申復

依專利法第五十三條第一項之規定，發明專利權延長申請案之審查須由專利專責機關指定之審查人員為之。經審查後作成審定書送達專利權人。

審查人員認為延長申請案應予核駁，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，應先將審查意見通知該專利權人，並指定相當期間，給予提出申復之機會。

專利權人申復時，若有需要，亦可一併申請面詢。

6.3 延長專利之舉發與撤銷

發明專利權期間延長申請案經專利專責機關審查並核准公告後，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及可信度，任何人對於該核准延長發明專利權期間之處分，認有專利法第五十四條第一項各款規定情事之一時，得附具證據向專利專責機關申請舉發，請求撤銷該不當核准之延長申請，使該延長無效。

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之規定，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各款規定情事之一時，亦得依職權撤銷該核准延長發明專利權期間之處分，使該延長自始不存在。

6.3.1 舉發案之處理

依專利法第七十二條第一項規定，有關延長發明專利權舉發之處理，準用同法第六十七條第三項、第四項及第六十八條至第七十一條之規定。因此，延長專利舉發案中，有關專利權人之答辯、審查人員之指定、審定書之作成與送達、審查時得為之各種行為等，均準用一般舉發案之規定。

6.3.2 提起舉發之期間

發明專利權期間延長之舉發，得於該專利權延長存續期間提起外，另依專利法第六十八條之規定，若利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，即使於已延長之發明專利權消滅後，亦得提起。

6.3.3 提起舉發之當事人

對於發明專利權期間延長之舉發申請，任何人皆可為之。對於被延長之發明專利權消滅後之舉發情事，專利法第六十八條明文規定「利害關係人」始得申請舉發，且限於有可回復之法律上利益者，

始得提起舉發。

6.3.4 提起舉發之對象

可延長發明專利權期間者限於醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權，且可延長發明專利權期間之標的係以第一次許可證記載之有效成分或用途為限。醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之申請專利範圍必須對應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，延長專利權被舉發時，其對象限於經核准延長之醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權。

6.3.5 提起舉發之事由

依專利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[1]。
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之人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之人若非該發明之專利權人，亦非被授權人時，可據以提起舉發。

又所謂「並未取得許可證」，係指並未取得第一次許可證。由

[1] 依專利法第十二條規定，專利權為共有者時，申請專利權期間延長，除契約約定有代表者或撤回、拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定外，均得單獨為之。申請延長專利權期間，無論依專利法第十二條或依第五十二條，均未規定應由全體共有人共同為之，顯然是九十年專利法第十二條修正時，未配合修正，未來專利法修正時，將予以刪除。

於申請延長專利權期間必須以第一次許可證為之，因此，當專利權人以他人取得之許可證，或以自己或被授權人取得之第一次許可證以後之許可，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，提起舉發。

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，第一次許可證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，可據以提起舉發。

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」。

6.3.6 舉發成立之效果

依專利法第五十四條第二項前段規定，當專利權延長經舉發成立時，原核准延長之期間，視為自始不存在。

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，經審定舉發成立者，若將延長視為自始不存在，將使原來應可延長之期間亦無法延長，而有違延長制度之意旨，此時僅該超過期間之延長期間無效，至於其未超過期間之延長期間仍然有效。

第九章　電腦軟體相關發明

1. 前言 2-9-1

2. 電腦軟體相關發明之定義 2-9-1

2.1 非屬發明之類型 2-9-2

2.1.1 自然法則本身 2-9-2

2.1.2 單純之發現 2-9-2

2.1.3 違反自然法則者 2-9-2

2.1.4 非利用自然法則者 2-9-3

2.1.5 非技術思想者 2-9-4

2.2 申請專利之標的 2-9-5

2.3 案例說明 2-9-5

2.4 注意事項 2-9-9

3. 說明書及圖式 2-9-9

3.1 發明說明及圖式 2-9-9

3.2 充分揭露而可據以實施之要件的審查 2-9-10

4. 申請專利範圍 2-9-12

4.1 方法請求項 2-9-12

4.2 物之請求項 2-9-13

4.2.1 裝置或系統請求項 2-9-14

4.2.2 電腦可讀取記錄媒體請求項 2-9-15

4.2.3 電腦程式產品請求項 2-9-17
4.3 手段功能用語及步驟功能用語 2-9-18
4.3.1 手段功能用語或步驟功能用語之判斷 2-9-19
4.3.2 明確且為發明說明及圖式支持要點之判斷 2-9-21
4.4 申請專利範圍明確性之判斷 2-9-23
5.專利要件 2-9-25
5.1 產業利用性 2-9-25
5.2 新穎性 2-9-26
5.3 進步性 2-9-27
案例 2-9-29
附錄：名詞解釋 2-9-35

第九章　電腦軟體相關發明

1. 前言

發明，指利用自然法則之技術思想之創作。發明必須具有技術性，即解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。電腦軟體基本上為演算法實施方式之一種，若將電腦軟體所執行之步驟記載於申請專利範圍，整體觀之，其演算法之實施涉及技術領域之技術手段者，則該電腦軟體可為專利法保護之標的，詳見 2.「電腦軟體相關發明之定義」。

凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明可區分為方法及物兩種範疇之請求項，其中物之請求項包括：裝置請求項、系統請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項及電腦程式產品請求項等。

電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程式著作不同，電腦程式著作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表現形式，而不及於理念之具體實施步驟。專利法及著作權法所保護之客體不同，彼此間並無衝突，亦即「電腦程式著作」(著作權)與「電腦軟體相關發明」(專利權)各有其保護目的可以共存。

審查電腦軟體相關發明時，除了依本篇其他章節中之一般性規定外，另須判斷及處理之事項，於本章予以說明。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，非為說明書撰寫之範本，且僅於所解釋的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

本章內容與實例涉及之專有名詞，參見附錄之說明。

2. 電腦軟體相關發明之定義

專利法所指之發明必須是利用自然法則之技術思想之創作。由該定義之意旨，申請專利之發明必須是具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。

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的實質內容而非記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性。若申請專利之發明中所揭露解決問題的手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。惟只要達成某一特定功能之手段所解決之問題具有技術性者，該發明即可認定係具有技術性之技術手段，例如利用電腦進行網路標會，其並不必然具技術性，但若申請專利之發明記載了利用電腦處理之技術手段，則該發明具有技術性。至於該技術手段之效果對照先前技術是否有技術上之貢獻，則屬進步性判斷的問題。

2.1 非屬發明之類型

申請專利之電腦軟體相關發明不具技術性而不符合發明之定義的類型，例示如下：

2.1.1 自然法則本身

發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，解決問題，產生功效。自然法則本身係自然界中已存在之規律，並非人類的創作，以自然法則本身為申請專利範圍，均非屬發明之類型，例如僅描述自然法則 E=mc2 或牛頓定律本身者。

2.1.2 單純之發現

發現，主要指固有的物、現象及法則等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所生具有技術性之創作，自然界中固有的物、現象及法則並非人類之創作，發現自然界未知物或現象，以該物或現象本身為申請專利範圍者，非屬發明之類型。

2.1.3 違反自然法則者

申請專利之發明必須利用自然法則之技術思想，若界定發明之技術特徵違反自然法則（例如能量守恆定律），則該發明（例如永動機）不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明，應以違反自然法則或非可供產業利用為理由予以核駁（參照第三章 1.3「產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異」）。

2.1.4 非利用自然法則者

申請專利之發明係利用自然法則以外之規則、方法或計畫，例如遊戲之規則或方法（例如馬走日、相走田等象棋規則）、運動之規則或方法、法律契約（例如壽險保單條款）等必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，該發明並非利用自然法則之創作，不符合發明之定義。惟申請專利之發明是否利用自然法則，應就整體內容予以判斷，不得僅因部分內容非利用自然法則，即遽以核駁。

申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排（artificial arrangement），非利用自然法則，不符合發明之定義。

商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。

商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。對於利用電腦軟體相關技術實施商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。例如僅敘述拍賣物品之步驟的「拍賣物品的方法」請求項與利用軟體的執行以進行拍賣物品

之步驟的「經由通訊網路拍賣物品的方法」請求項，兩者並不相同，前者僅屬商業方法本身，不符合發明之定義；後者係將網路技術實施於商業方法，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義。又如僅敘述外匯交易之步驟的「外匯交易的方法」請求項與利用軟體的執行以進行外匯交易之步驟的「使用金融資訊系統處理外匯交易的方法」請求項，兩者亦不相同，前者僅屬商業方法本身，不符合發明之定義；後者係藉助硬體資源（例如電腦、伺服器、網路等）實施商業方法，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義。

2.1.5 非技術思想者

(1) 單純的資訊揭示

申請專利之發明中的技術特徵僅為單純之資訊揭示時，其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。單純之資訊揭示包含：(1)資訊之揭示本身，例如以程式語言撰寫之電腦程式、信號、程式語言等；(2)記錄於載體上之資訊，其特徵在於所載之資料內容本身，例如資料格式、資料框、封包、資料庫資料等。

若電腦程式或資料經機械讀入電腦，與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時，則並非單純之資訊揭示而具有技術思想。

(2) 單純的利用電腦進行處理

利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，不具技術思想。例如申請專利之發明中僅是將分類廣告刊登的紙本表單人工管理方法載述為利用電腦管理；又如僅是將電話或傳真接收顧客訂單的紙本表單載述為利用電腦網路處理，兩例皆為單純的利用電腦進行處理不具技術思想。

惟若申請專利之發明為「軟體與硬體資源協同作業以實現資訊

處理」之步驟，而被認為係「藉助軟體之資訊處理係利用電腦實施而產生技術效果」者，則非屬單純的利用電腦處理之方法。

2.2 申請專利之標的

電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品、資料結構產品或其他類似名稱為申請標的之請求項。

為製造、販賣或進口之目的，電腦軟體必須儲存於有形的記錄媒體或藉無形的網路予以擴散。物之請求項，除一般的裝置請求項、系統請求項外，電腦可讀取記錄媒體請求項已為電腦軟體相關發明中常見者，為擴大保護電腦軟體相關發明，爰納入電腦程式產品請求項，詳見 4.2.3「電腦程式產品請求項」。

2.3 案例說明

例 1

〔申請專利範圍〕

一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：

決定待研究的商品；

選定該商品設定之消費族群；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題；

送出問卷後再回收問卷；

彙總問卷資料；及

呈現彙總後之結果。

〔說明〕

例 1 之發明為商業方法本身(單純商業方法)，不符合發明之定義。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：

決定待研究的商品；

選定該商品設定之消費族群；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題；

使用電腦網路送出問卷及回收問卷；

彙總問卷資料；及

呈現彙總後之結果。

〔說明〕

例2之發明之部分步驟係使用電腦網路送出問卷及回收問卷，由請求發明整體觀之，將人類所進行的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想，故不符合發明之定義。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種藉助電腦進行市場研究與分析的方法，使用電腦執行下列步驟：

決定待研究的商品；

選定該商品設定之消費族群；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題；

送出問卷後再回收問卷；

彙總問卷資料；及

呈現彙總後之結果。

〔說明〕

例 3 之發明係將例 2 各步驟均「藉助電腦執行」，由請求發明整體觀之，各步驟均為人類所進行的作業方法，將其單純的利用電腦處理不具技術思想，因此例 3 不符合發明之定義。

例 4

〔申請專利範圍〕

一種藉助電腦進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：

決定待研究的商品；

選定該商品設定之消費族群，將消費族群名單儲存於一記錄媒

中；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題，並將問題儲存於該記錄媒體中；

使用電腦網路送出問卷及回收問卷；

利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單；

將該電子表單中之資料進行多維度之處理；及

呈現處理分析後之結果。

〔說明〕

例 4 之發明「利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單，資料進行多維度之處理...」，已揭示「軟體與硬體資源協同作業來實現資訊處理」步驟，非屬單純的利用電腦處理，則本發明具有技術手段及產生技術效果，故例 4 符合發明之定義。

例 5

〔申請專利範圍〕

一種利用電腦接受訂車票之方法，利用電腦執行下列步驟：

接受消費者訂一車次之車票；

檢視所訂車次車位；

當該訂車次有空餘車位時回覆消費者挑選車位；及

當該訂車次無空餘車位時回覆消費者另選車次。

〔說明〕

例 5 之發明係「藉助電腦執行」，由請求發明整體觀之，僅為將人類所進行的作業方法單純的利用電腦處理，不具技術思想，故例 5 不符合發明之定義。

例 6

〔申請專利範圍〕

一種用於操作電腦管理系統的方法，該系統包括：一顯示單元，一

輸入單元，一記憶體單元，一微處理器，用於複數獨立的財務及存貨管理，包含下列步驟：

顯示單一傳票格式於該顯示單元上，該傳票格式包含一借方欄位、一貸方欄位及一商品代碼欄位；

利用該記憶體單元儲存程式及檔案，其中該檔案包括：一分錄日記簿檔、一商品項目主檔、一商品代碼主檔、一總日記簿檔、一存貨主檔，其中該商品項目主檔包含用於管理存貨之借方科目資料與貸方科目資料，該商品代碼主檔包含用於管理存貨之借方科目資料與貸方科目資料，上述資料係由該顯示單元上之傳票主檔經由該輸入單元所輸入；

儲存分錄日記本資料至該記憶體單元；

依據該分錄日記本資料更新對應該商品項目主檔與該商品代碼主檔中之資料；

傳送該分錄日記簿檔中財務管理檔所需商品項目主檔及商品代碼主檔中之資料至該總日記簿檔；

傳送該分錄日記簿檔中存貨管理檔所需商品項目主檔及商品代碼主檔中之資料至該總日記簿檔；

輸出該分錄日記簿檔、該商品項目主檔、該商品代碼主檔、該總日記簿檔及該存貨主檔於該顯示單元。

〔說明〕

請求項之發明為不同特定種類之管理資料庫，可獨立的相互執行，而其使用者介面之共用輸入裝置允許各獨立的財務及存貨管理系統之資料進入及使用，該發明解決問題已涉及技術手段，即該發明具有技術性。

例 7 程式表列

〔申請專利範圍〕

一種自然數的乘算程式表列，包含：

```
var  x，y，z：integer；
```

```
begin    z:=0；u:=x；
         repeat z:=z+y；u:=u-1；
         until u:=0；
end.
```

〔說明〕

申請專利之發明為程式表列者，僅為單純之資訊揭示，非屬利用自然法則之技術思想之創作，不符合發明之定義。

2.4 注意事項

請求項所記載之內容並非「利用自然法則之技術思想之創作」，若補充、修正請求項有可能不會超出原說明書或圖式所揭露之範圍且符合「利用自然法則之技術思想之創作」時，得在審查意見通知書中一併指示申請人補充、修正之。

3. 說明書及圖式

申請發明專利應備具申請書、說明書及必要圖式。說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。以下僅就發明說明及圖式加以說明，有關申請專利範圍之記載詳見 4.「申請專利範圍」。

3.1 發明說明及圖式

發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。發明說明應敘明之事項包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明，其中發明內容包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

為明確且充分描述電腦軟體相關發明的技術特徵，得於圖式中繪製電腦軟體的流程圖或功能方塊圖表現電腦軟體所欲達成之功能，必要時，得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖等揭露其技術特

徵。若以流程圖表現，發明說明應配合該流程圖的操作順序描述方法的各步驟。若以功能方塊圖表現，發明說明應描述該功能方塊圖中軟體各模組與硬體各構件之相互關連或硬體各構件之間的連結關係，對於特別設計之硬體，則須更明確界定構件之邏輯電路結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依發明說明及圖式能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施。

有關電腦軟體之描述，原則上應使用該發明所屬技術領域中公知或通用的技術用語或專有名詞。另電腦軟體種類甚多，泛見的為，用以管理與使用硬體資源作為使用者與機器介面的系統軟體，如作業系統（operating system）、組譯程式（assembler）、編譯程式（compiler）、公用程式（utility）等；用以輔助使用者去利用電腦來解決問題的應用軟體，如使用者利用高階程式語言(如 C++語言)所撰寫的編輯軟體、套裝軟體等。申請專利之發明，若屬新創的特殊軟體或非屬該技術領域之人所知悉的特殊軟體，應於發明說明中敘明其實施方式，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明之內容並可據以實施。

3.2 充分揭露而可據以實施之要件的審查

發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，即能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施。

請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施。

違反明確且充分揭露而可據以實施之要件的發明說明例示如下：

(1)發明說明的實施方式中，僅以抽象的方法或功能記載對應於請求項中所載之發明，未記載如何藉助軟體或硬體實施該步驟或功能

，以致無法據以實施請求項中所載之發明。例如請求項中記載執行數學式解法、商業方法或遊戲規則之資訊處理系統，若發明說明中未明確記載如何藉助電腦實施該方法或規則，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施請求項中所載之發明。

(2)發明說明中，使用非通用之技術用語、省略語、符號等，且未予以定義者，由於該用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，以致無法據以實施請求項中所載之發明。

(3)雖然發明說明中以功能方塊圖或流程圖載明實施請求項中所載之功能的硬體或軟體，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者依該功能方塊圖或流程圖，仍無法瞭解硬體各構件或軟體各模組的構成，以致無法據以實施請求項中所載之發明。

(4)對於以手段功能用語或步驟功能用語記載請求項中所載之功能，雖然發明說明已載明操作流程，但因該功能與該操作流程之間的對應關係不清楚，以致無法據以實施請求項中所載之發明。例如以手段功能用語記載之商業資訊處理系統請求項，發明說明中僅簡單記載工作流程，若兩者之間的對應關係不清楚，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施請求項中所載之發明。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種唇語辨識系統，包括：

一視訊裝置，用以接收使用者之動態唇語影像；

一資料儲存裝置，用以儲存唇語影像之文字意義；

一查詢裝置，用以比對該動態唇語影像及該資料儲存裝置以找出對應之文字意義；及

一輸出裝置，用以輸出所找出該對應之文字意義或文字意義之對應語音。

〔說明〕

本發明係利用視訊裝置截取唇語影像與資料儲存裝置之靜態畫面比對，以輸出該唇語所表達之文字或語音。若發明說明中未記載「動態唇語影像」與資料儲存裝置中所儲存之「唇語影像之文字意義」進行比對判斷之技術，則無法據以實施請求項中所載之發明。

4. 申請專利範圍

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

申請專利範圍之記載形式規定於專利法施行細則第 18 條及第 19 條，違反者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第 26 條第 4 項之規定為理由予以核駁。

記載於請求項之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載，亦不得省略必要技術特徵，且不得記載商業效益或其他非技術性事項。

以下就電腦軟體相關發明之方法請求項及物之請求項分別予以說明。

4.1 方法請求項

電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或程序。

例 1 方法請求項

〔申請專利範圍〕

一種企業每日交易資訊處理的方法，包含下列步驟：

讀取用戶端電腦所輸入之資訊，上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額；

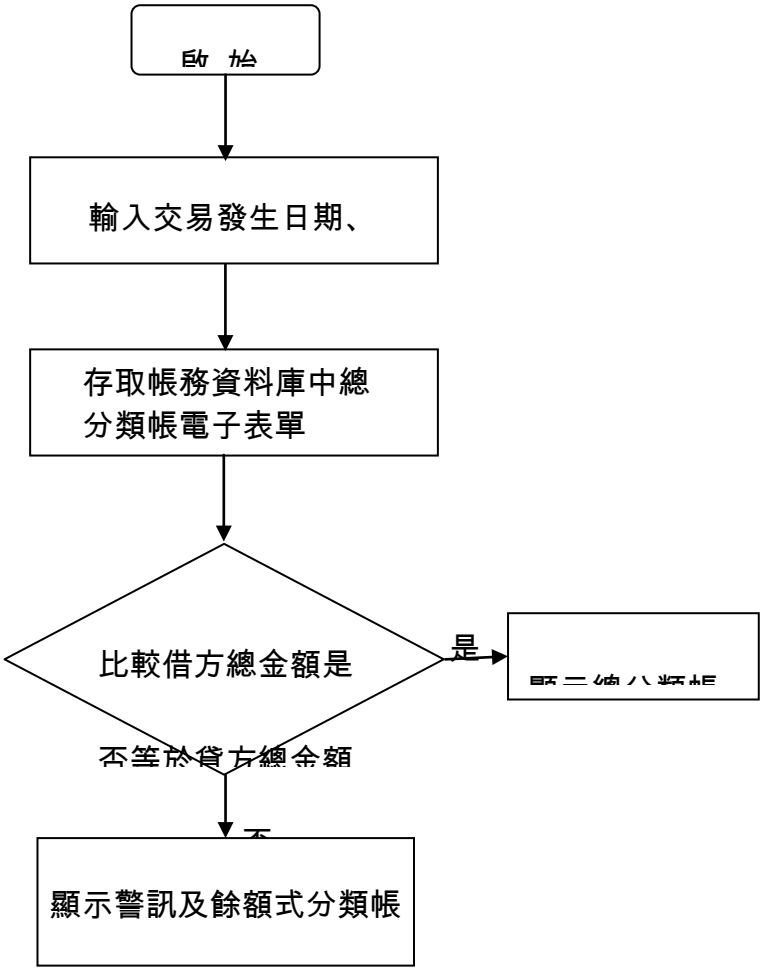
存取帳務資料庫中總分類帳電子表單；

比較總分類帳借方欄位總金額是否等於貸方欄位總金額；

借方欄位總金額等於貸方欄位總金額時，於該顯示設備顯示企業當日交易總分類帳電子表單；及

借方欄位總金額不等於貸方欄位總金額時，於該顯示設備顯示警訊及企業當日交易各科目餘額式分類帳電子表單。

〔圖式〕



〔說明〕

依發明說明中「先前技術無法判斷企業當日交易帳務是否平衡」之敘述，其為發明所欲解決之問題，請求項中所載「比較借方欄位總金額是否等於貸方欄位總金額」係解決前述問題不可或缺的必要技術特徵之一，請求項中應記載該必要技術特徵。

4.2 物之請求項

以下就電腦軟體相關發明中主要的裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體及電腦程式產品等物之請求項分別予以說明。

4.2.1 裝置或系統請求項

電腦軟體相關發明之裝置或系統請求項中應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體的各項功能是由硬體的那些構件所完成，據以界定解決問題之技術手段。

例 2 裝置請求項

〔申請專利範圍〕

一種可過濾及搜尋郵件之裝置，該裝置包含：

一快閃記憶體及一安全數位記憶卡形成之儲存單元；

一 LCD 面板顯示單元；及

一數位處理裝置，與該 LCD 面板顯示單元連接；

其中，藉由該數位處理裝置將該儲存單元中所儲存之郵件，依所設定之郵件過濾規則，以過濾出適格郵件並顯示在該顯示單元。

例 3 系統請求項

〔申請專利範圍〕

一種銷售點系統，尤其指若讀取到消費期限已過期之商品時，可對操作者發出警告訊息，包含：

一條碼讀取設備，讀取附加於所販賣商品之條碼；

一記憶設備，對應該條碼儲存所販賣之商品的商品名、販賣價格等商品資料；

一顯示設備，顯示所販賣商品的商品名及價格等；

一控制設備，在販賣商品時，存取該記憶設備、藉該條碼指定商品、讀出該商品的商品名及販賣價格之資料、使該顯示設備顯示該商品的商品名和價格以及同時進行商品販賣處理；

一音效設備，發出警報音效；及

一計時設備；

依該條碼讀取設備所讀取之條碼，辨識所販賣商品之消費期限以作為商品之管理對象，且比較該條碼所含之消費期限資料和來自該計時設備之現在時間後，當該消費期限資料已超過該現在時間時，於該顯示設備顯示警訊並於該音效設備發出警報音效。

〔說明〕

本發明之發明目的為商品消費期限過期時，對操作者發出警告訊息。請求項中記載銷售點系統中之構件（條碼讀取設備、記憶設備、顯示設備、控制設備、音效設備及計時設備）、各構件間之相互作用、軟體各項功能（讀取、辨識、比較、計時及顯示）是由硬體的那些構件所完成及各構件如何達成發明目的，已載明解決問題之整體技術手段。

4.2.2 電腦可讀取記錄媒體請求項

電腦可讀取記錄媒體之發明，係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、軟碟、CD-ROM 等電腦可讀取記錄媒體。電腦可讀取記錄媒體本身不能直接解決問題，其實質在於所記錄之資訊，或是依據資訊之處理，而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。當電腦讀取並執行儲存於記錄媒體之程式，或電腦讀取儲存於記錄媒體之資料結構並依該資料結構執行特定處理時，若產生超出程式和電腦間正常物理交互作用的進一步技術效果，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂進一步技術效果，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變之物理效果，而發生例如資料處理控制上、電腦內部功能上，或電腦操作介面中等之效果。

電腦可讀取記錄媒體請求項中須記載該軟體發明之各步驟，例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，使電腦進行步驟 A、步驟 B、步驟 C。

電腦可讀取記錄媒體請求項與另一方法請求項中之各技術特徵完全相同，僅範疇不同時，得以引用記載形式予以記載。

例 4 電腦可讀取記錄媒體請求項

〔申請專利範圍〕

一種電腦可讀取記錄媒體，儲存一資料檔案，包含

至少一第一數位資料區及一第二數位資料區，其中，

該第一數位資料區，包含從第一位置呈現視覺影像的資料，

該第二數位資料區，包含從第二位置呈現視覺影像的資料，其中該第二位置與該第一位置不同；及

一索引資料區，包含複數個數位資料區之視覺影像的資料交互重疊，以產生立體影像效果之索引資料。

例 5 引用記載形式之電腦可讀取記錄媒體請求項

〔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，包含下列步驟：

(a)解出該化合物波形函數的參數；

(b)依該參數判定該化合物之結構；及

(c)顯示步驟(b)所判定該化合物三度空間之結構。

2.一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，當電腦載入該程式並執行後，可完成如請求項 1 所述之方法。

4.2.3 電腦程式產品請求項

由於網路之普及，電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，而無須藉由儲存於記錄媒體上提供，故電腦軟體相關發明有必要包括以電腦程式產品為標的之物之請求項。電腦程式產品，係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物。

電腦程式產品之發明是否具技術性，其判斷參見 4.2.2 電腦可讀取記錄媒體請求項。

除了電腦程式產品外，實際撰寫請求項時，依所請求之實質內容，尚可使用「資料結構產品」(data structure product)或其他類似的用語。

電腦程式產品請求項與另一方法請求項中之各技術特徵完全相同，僅範疇不同時，得以引用記載形式予以記載。

例 6 電腦程式產品請求項

〔申請專利範圍〕

一種電腦程式產品，經由電腦載入該程式執行：

第 1 程式指令，使一微處理器讀取一外部硬體所提出傳送資料之請求；

第 2 程式指令，使該微處理器回應，認可該外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料；

第 3 程式指令，使該微處理器通知該外部硬體，認可程序失敗，無法接收資料；及

第 4 程式指令，使微處理器從該認可程序失敗起點與該外部硬體再同步化，並回應該認可外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料。

例 7 引用記載形式之電腦程式產品請求項

〔申請專利範圍〕

1.一種自動顯示電子郵件內文與影像的方法，包含下列步驟：

一接收步驟，從網路接收電子郵件；

一儲存步驟，將所接收的電子郵件儲存於一記錄媒體；

一判斷步驟，判斷所接收的電子郵件是否含有影像資料；

一顯示步驟，當含有影像資料時，自動顯示電子郵件內文與影像資料。

2.一種內儲用於顯示電子郵件內文與影像程式之電腦程式產品，當電腦載入該電腦程式並執行後，可完成請求項 1 所述之方法。

4.3 手段功能用語及步驟功能用語

物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍，若某些技術特徵無法以結構

、性質或步驟界定，或以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

電腦軟體相關發明的創作特點通常在於功能或功能之組合，故電腦軟體相關發明之請求項中適於以手段功能用語或步驟功能用語記載該功能，並於發明說明中記載實現該功能之習知結構、材料或動作。

手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為「...手段（或裝置）用以...」，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「...步驟用以...」，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作。

解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，該均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。例如請求項中某一技術特徵的功能敘述為「...手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式」，發明說明中對應該功能的構造是資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉換成數位格式，雖然「以程式完成之數位對數位轉換」之技術也能達成該功能，但因發明說明並未記載該技術，解釋申請專利範圍時，請求項之範圍不包含「以程式完成數位對數位轉換」之技術。

例 8（步驟功能用語之記載）

〔申請專利範圍〕

一種用於判定並顯示化合物之結構的方法，包含下列步驟：

第一步驟，用以解出化合物波形函數的參數；

第二步驟，用以判定該參數所代表之化合物的三度空間結構；及

第三步驟，用以顯示第二步驟所判定之三度空間結構。

例 9（步驟功能用語之記載）

〔申請專利範圍〕

一種啟動遠端伺服器讀寫資料之方法，包含下列步驟：

一發訊步驟，用以自一本機電腦發出一讀、寫控制命令；

一轉向步驟，用以將該命令由網路轉向至一遠端伺服器；

一執行步驟，用以藉該遠端伺服器接收該讀、寫控制命令以執行讀、寫動作；及

一回傳步驟，用以回傳該執行結果予該本機電腦。

例 10 手段（或裝置）功能用語之記載

〔申請專利範圍〕

一種用以判定化合物三度空間結構之電腦裝置，包含：

一計算裝置，用以計算化合物之波形函數；

一判定裝置，用以判定該波形函數所代表之化合物的三度空間結構；及

一顯示裝置，用以產生並顯示一代表該化合物三度空間結構之影像。

4.3.1 手段功能用語或步驟功能用語之判斷

一般請求項之認定，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。惟請求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。因此，請求項中以功能作為技術特徵時，應判斷其是否屬於手段功能用語或步驟功能用語。

請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

一.使用「…手段（或裝置）用以（means for）…」或「…步驟用以（step for）…」之用語記載技術特徵。

二.「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。

三.「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

就條件一而言，使用「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語描述之技術特徵，原則上推定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。若申請人本意係以手段功能用語或步驟功能用語表示但未如此撰寫，得補充、修正申請專利範圍為「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語，或申復並指出該特定功能。

就條件二而言，請求項中應有部分技術特徵記載其所實現之功能，且發明說明中應有對應該功能的結構、材料或動作。即使記載了「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語，但未記載特定功能以描述該手段（或裝置）或步驟，其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。例如請求項中僅記載用途或結果而未記載特定功能者，應認定不符合條件二。

就條件三而言，請求項記載符合條件一及二，當請求項中記載了實現前述特定功能之部分結構、材料或動作，只要未達完整之程度，仍被認為係屬手段功能用語或步驟功能用語。惟若所載之結構、材料或動作足以實現該功能，且已達完整之程度，即使記載了該功能，則其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。

請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示之判斷，應就每一技術特徵各別為之。例如五個技術特徵組成之請求項，僅一個技術特徵符合前述三項條件，則只有該技術特徵之解釋應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其

他技術特徵不得讀入發明說明中所敘述之事項。

審查請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示，應就前述三項條件予以判斷，符合前述三項條件即認定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。審查時，應先指出那些技術特徵之解釋包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。若請求項不符合前述三項條件，即使請求項中之技術特徵涉及功能用語，仍應認定其並非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。若有疑義，應通知申請人申復說明之。

4.3.2 明確且為發明說明及圖式支持要件之判斷

明確要件，指請求項本身之記載必須使申請專利之發明的意義清楚，對照先前技術能識別其範圍界限。具體而言，即請求項中所記載之申請專利之標的、範疇、技術特徵及技術關係等應明確；申請專利範圍為多項式者，每一請求項之間的依附關係亦應明確。

支持要件，指請求項與發明說明之間前者不得超出後者所揭露之範圍。申請專利範圍中之每一請求項不僅在形式上應獲得發明說明之支持，而且在實質上應為發明說明所支持，使具有通常知識者能就發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到申請專利之發明。易言之，即使請求項與發明說明中所載之技術特徵一致，形式上獲得發明說明之支持，仍須檢視請求項及說明書，包含實施方式及圖式等，以理解發明說明是否為請求項提供實質內容的支持。

手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則如下：

(1)對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。

(2)發明說明中對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，係以較上位概念用語描述者，得參酌發明說明中所載之先前技術文獻

內容以瞭解對應該功能之細部結構、材料或動作。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之內容無法瞭解對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，申請人得以補充、修正說明書之方式，將原本已引述但未詳述細部結構、材料或動作之先前技術文獻內容轉載於發明說明，而將該細部結構、材料或動作與請求項中所載之功能清楚對應。惟說明書之補充、修正不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明隱含或固有的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構、材料或動作者，仍應認定該請求項明確且為發明說明所支持。例如對應物之請求項中所載某一裝置之功能，發明說明僅記載「該裝置由所接收的資料，用一個反矩陣計算後輸出並顯示結果」，雖然未記載對應之結構，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構可為電腦，則應認定該請求項明確且為發明說明所支持。但若達成一功能之手段為一軟體程式，仍應於發明說明中記載並與該功能對應，例如，請求項記載「手段用於轉換影像...」，但發明說明欠缺對應之結構敘述，雖然發明所屬技術領域中具有通常知識者可以撰寫軟體程式達成該功能，但在發明說明中欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法為發明說明所支持。

以下例示無須於發明說明中詳細記載對應請求項中所載之功能的細部技術：

(1)具備特定功能且以硬體或硬體與軟體實現的電腦。

(2)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算。

(3)可儲存並執行指令的電腦記錄媒體，該電腦記錄媒體中之指令為可使電腦以特殊方式運作的電腦程式。

4.4 申請專利範圍明確性之判斷

申請專利範圍之明確性，指申請專利範圍每一請求項之記載應

明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

例 11 請求項本身明確

〔發明說明〕

本發明為一種微處理器排程方法，發明所欲解決之問題係以最少的時間完成 CPU 所有的程序，解決問題的手段是將使用 CPU 時間越少的資料處理，其所在的佇列權重值設定越高。

〔申請專利範圍〕

一種微處理器排程方法，包含下列步驟：

在記憶體所構成之多層佇列內將資料從一佇列轉送至另一佇列；

每一佇列設定一權重值，其中該權重值係依據資料處理所使用之 CPU 時間而設定，當使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高；及

一微處理器參照各權重值控制資料輸出，使資料輸出之負載變成均等方式，以提高資料處理之效率。

〔說明〕

請求項中已記載佇列權重值之設定係「資料處理使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高」，參照發明說明，請求項已載明解決問題之必要技術特徵，故請求項明確。

例 12 請求項本身不明確

〔發明說明〕

本發明為一種微處理器排程方法，發明所欲解決之問題係以最少的時間完成 CPU 所有的程序，解決問題的手段是將使用 CPU 時間越

少的資料處理，其所在的佇列權重值設定越高。

〔申請專利範圍〕

一種微處理器排程方法，包含下列步驟：

在記憶體所構成之多層佇列內將資料從一佇列轉送至另一佇列；

每一佇列設定一權重值；及

一微處理器參照各權重值控制資料輸出，使資料輸出之負載變成均等方式，以提高資料處理之效率。

〔說明〕

請求項並非以手段功能用語表示，參照發明說明，請求項中並未明確記載如何實施各佇列權重值之設定以提升 CPU 處理效率之必要技術特徵，故請求項不明確。

例 13 無法瞭解技術特徵之技術意義

〔申請專利範圍〕

一種○○電腦，使用右腦推論規則來解答難題

〔說明〕

發明說明中並未定義「右腦推論規則」，且該推論規則並非申請時之通常知識，無法理解其技術意義，故請求項不明確。

例 14 請求項未記載具技術性之技術特徵

〔申請專利範圍〕

一種傳輸媒介，其傳送資料封包。

〔說明〕

由於傳輸媒介（例如同軸電纜、電話線等）本身即有傳送資料封包的功能，請求項中記載之技術特徵僅指出資料封包在傳輸媒介上被傳送，無法對該傳輸媒介做技術上的界定，不具技術性。惟由於發明說明中已記載傳送資料封包之技術手段，故僅為請求項之記載不明確。

例 15 範疇不明確

〔申請專利範圍〕

一串程式訊號，使電腦執行步驟 1；步驟 2；及步驟 3。

〔說明〕

請求項中申請專利之標的名稱為一串程式訊號，無法判斷請求項申請專利之標的為物或方法，故請求項不明確。

例 16 表現方式不明確

〔申請專利範圍〕

一種編譯機器，包含：一高速語彙分析裝置；及一語法分析裝置；其中該二裝置能夠平行處理。

〔說明〕

發明說明未定義「高速」之意義，即使參酌通常知識，「高速」的比較基準或程度亦不明確而無法認定所申請之範圍，故請求項不明確。

5. 專利要件

專利要件審查時，除參考一般審查基準外，針對電腦軟體之特殊性質，另分述如下：

5.1 產業利用性

專利法所指之產業應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動者，廣義的產業包含商業。

由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多行業為解決某一課題，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案是否符合產業利用性時，應考量說明書記載的該發明所屬之技術領域而加以判斷。若申請專利之發明在產業上能被製造或使用

，則認定該發明可供產業上利用，而具產業利用性。

產業利用性與充分揭露而可據以實施要件有差異，產業利用性係規定申請專利之發明本質上必須能被製造或使用；而充分揭露而可據以實施之要件係規定申請專利之發明說明之記載形式，必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利之發明本質上不能實施，該發明即不具產業利用性，不必論究發明說明揭露之內容是否明確或充分；申請專利之發明本質上可實施，但因發明說明揭露不明確或不充分，則違反充分揭露而可據以實施之要件。又，因發明說明中功效之記載誇大不實，以致申請專利之發明無法達成功效，並非其不具產業利用性，誇大之功效可藉補充、修正之方式將其刪除，使該發明符合發明目的。例如網路傳輸媒介一定有時間延遲之問題，對於改善時間延遲之發明而言，僅在於功效之程度，亦即該發明與公知技術何者功效較佳，不可能完全消除時間延遲之現象，若發明說明中稱其發明可完全消除網路時間延遲之問題，但申請專利之發明僅能改善網路傳輸之時間延遲，以致該發明無法達成所載之功效者，不宜認定其不能被製造或使用而違反產業利用性。對於前述之例，得通知申請人補充、修正說明書或圖式，修正所載誇大之功效，據以考量該發明之專利要件。

5.2 新穎性

申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。此外，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，亦不得取得發明專利。

新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然

具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應另行作成審查意見。

關於以手段功能用語或步驟功能用語敘述之技術特徵，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明及圖式中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。於新穎性判斷時，其所認定之範圍皆應列入檢索引證文件的範圍。

對於手段功能用語或步驟功能用語之技術特徵，與引證文件進行比對時，應比對該請求項之技術特徵是否與引證文件所對應之技術特徵具完全相同之功能（identical function），以作為認定該請求項是否已構成先前技術之部分基礎。另外，若審查人員指出經由引證文件中的教導，可以得出欲比對請求項技術特徵之相同功能者，亦可認定其具有相同功能。

若經比對認定所引證文件之功能與請求項所載明技術特徵具完全相同之功能後，接著應就請求項中所載之技術特徵於發明說明及圖式中揭露之結構、材料或動作及其均等範圍，與引證文件中所載之先前技術比對，有下列情事之一者則不具新穎性：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，下位概念發明之公開會使其所屬上位概念發明不具新穎性；(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

5.3 進步性

進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。

有關進步性之判斷，除參考本篇第三章「3.進步性」之外，以下僅就電腦軟體相關發明常見之態樣舉例說明其進步性之判斷。

5.3.1 技術領域之轉用

電腦軟體技術之程序（方法）或結構（裝置），通常不受限於所應用之領域而具有實質相同之功能、效果。對於將某技術領域之技術手段轉用至其他技術領域亦能達到實質相同之功能、效果之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。惟若技術領域之轉用能產生無法預期之功效或能克服該領域長期無法解決之問題者，則該發明仍具進步性。舉例說明如下：

(1)將先前技術「檔案檢索系統」中之檢索裝置轉用至申請專利之發明「醫療資訊檢索系統」的技術領域，而該檢索裝置對於所欲解決之問題所發揮的作用相同，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

(2)將先前技術「醫療資訊檢索系統」中之檢索方法轉用至申請專利之發明「商品資訊檢索系統」的技術領域，而該檢索方法對於所欲解決之問題所發揮的作用相同，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

(3)將先前技術「儲存學生成績管理資料之電腦可讀取記錄媒體」中的資料結構轉用至申請專利之發明「儲存病人病歷管理資料之電腦可讀取媒體」的技術領域，而該資料結構對於所欲解決之問題所發揮的作用相同，僅記錄媒體中所記錄之資料內容不同，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

5.3.2 公知技術特徵之附加或置換

將公知的技術特徵附加於先前技術，或將公知的技術特徵等效置換先前技術中之技術特徵的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。例如先前技術係以鍵盤作為輸入裝置，再附加公知的滑鼠點選或條碼器輸入技術，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。惟若附加或置換後能產生無法預期之功效或能克服該技術領域長期無法解決之問題，則該發明仍具有進步性。

5.3.3 基於公知事實或習慣的設計變更

基於公知事實或習慣，將先前技術稍作設計變更之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。例如一般的商務交易（例如郵購交易），通常已知有「7 天鑑賞期」（貨物購買後 7 天內仍可退貨），就消費者而言，無論是一般商務或電子商務，最好均有「7 天鑑賞期」。因此，在先前技術之基礎上增加「7 天鑑賞期」的發明為一種基於公知事實或習慣的設計變更，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

5.3.4 將人類所進行之作業方法予以系統化

開發一套系統通常必須經過設計規劃、系統分析及系統設計的程序，對於利用通常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

5.3.5 將先前硬體技術所執行之功能軟體化

對於單純利用軟體實施既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。例如僅以軟體加法功能實施硬體半加器邏輯電路加法功能，即將硬體（半加器）所執行之加法功能軟體化，並未解決既有軟體化技術之問題的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

案例

例 1 屬發明之類型

〔發明名稱〕

數位處理影像之方法

〔申請專利範圍〕

一種數位處理影像的方法，包含下列步驟：

以含有行及列安排的元素之二維陣列的形式，產生一操作矩陣，該

操作矩陣的大小實質小於一資料陣列的大小；及

該操作矩陣實質掃描該資料陣列的元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞陣列並用一新陣列取代該資料陣列；

其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不變，該操作矩陣係由單一圍繞陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到產生並輸出最後新資料陣列。

〔發明說明摘錄〕

本發明是將所輸入之影像的數位資料，先排列成特定之二維陣列，該二維陣列經過特定之運算後，得到一新的資料陣列，新的資料陣列取代所輸入之影像數位資料，即能自動得到比原來影像更為清晰之畫面。

〔說明〕

請求項係利用電腦完成的方法發明，此方法可用數學方式描述數學演算法用於資料的操作，其操作的效果不只是產生更多資料也產生實質影像的改變，故其並非單純數學公式執行的效果。由於本發明並非單純的數學方法，且係利用電腦程式達成技術效果，因此，請求項是在程式之控制下所完成的方法發明，而不是程式本身，符合發明之定義。

例 2 非屬發明之類型

〔發明名稱〕

漢字編碼、輸入方法

〔申請專利範圍〕

1.一種漢語字根編碼方法，用於編纂字典及利用該字典檢索漢字。

2.一種電腦漢字輸入方法，包含下列步驟：

從組成漢字的全部字根中選擇確定數量的特定字根作爲編碼碼元；

將該編碼碼元指定到特定鍵盤之對應鍵位；及

依漢字編碼輸入規則，利用該鍵盤之對應鍵位輸入漢字。

〔說明〕

請求項 1 之發明，漢字編碼方法本身為單純之資訊表達，就資訊表達方法本身或漢字編碼方法本身而言，其與聲音信號、語言信號、可視之顯示信號或交通指示信號等各種資訊表達方式相同，取決於人的主觀意念或人爲規定。因此，漢字編碼方法本身不具有技術性，請求項 1 不符合發明之定義。

請求項 2 之發明，係將漢字編碼方法與該編碼方法所使用的特定鍵盤相結合，而為一種以電腦系統處理漢字的電腦漢字輸入方法或電腦漢字資訊處理方法，使原本不能運用漢字的公知電腦系統能以漢字資訊爲指令產生出若干新功能，進而實施生產過程的自動化控制或辦公系統的自動化管理。整體而言，請求項 2 電腦漢字輸入方法或電腦漢字資訊處理方法發明具有技術性，符合發明之定義。

對於請求項 2 將漢字編碼方法結合該編碼方法所使用的特定鍵盤所構成的電腦漢字輸入方法發明，發明說明及請求項中應描述該漢字輸入方法，必要時，尚應描述實施該輸入方法所使用之鍵盤，包括該鍵盤中對應鍵位的定義及各鍵位在該鍵盤中的位置等。

例 3 非屬發明之類型

〔發明名稱〕

網路擷取資料的儲存方法

〔申請專利範圍〕

1.一種網路擷取資料的儲存方法，包含下列步驟：

透過網路接收所擷取之資料；

顯示該被擷取之資料；

由使用者判斷該資料是否有預定之關鍵字，有關鍵字時，針對一輸入裝置執行儲存指令；及

該輸入裝置依據該儲存指令將該資料儲存於一記憶裝置。

2.一種網路擷取資料的儲存方法，包含下列步驟：

透過網路接收所擷取之資料；

顯示該被擷取之資料；

一資料儲存判斷裝置針對該資料判斷是否有預定之關鍵字，有關鍵字時，針對一輸入裝置執行儲存指令；及

該輸入裝置依據該儲存指令將該資料儲存於一記憶裝置。

〔說明〕

請求項 1 之發明，係由使用者判斷所接收的擷取資料是否有預定之關鍵字，其係基於人類的精神活動所進行之處理，故該發明不符合發明之定義。

請求項 2 之發明，對於所接收的擷取資料是否有預定之關鍵字之判斷及處理具有關鍵字的資料，均係以軟體儲存指令為之，該軟體係藉助資料儲存判斷裝置、輸入裝置及記憶裝置實施網路擷取資料的儲存方法，整體觀之，請求項 2 之發明具有技術性，符合發明之定義。

例 4 申請專利之發明不明確

〔發明名稱〕

資訊記錄、傳送媒體

〔申請專利範圍〕

一種資訊記錄、傳送媒體，電腦儲存或傳送一電腦可讀取的程式，該程式使電腦執行步驟 A、步驟 B、步驟 C。

〔發明說明摘錄〕

資訊記錄、傳送媒體包括：(1)泛用電腦可讀寫的資訊記錄媒體（半導體記憶體、軟磁碟、硬磁碟等）；或(2)光學讀取媒體（CD-ROM、DVD 等）的記錄媒體；或(3)傳送程式之網路（LAN，WAN，無線通信網路等）等。

〔說明〕

請求項中之「資訊記錄、傳送媒體」包含了記錄媒體及傳送媒體，依發明說明所載之內容，記錄媒體為資訊記錄媒體及光學讀取媒體

，傳送媒體為傳送程式之網路。對於請求項中之「資訊記錄、傳送媒體」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者理解得到的「資訊記錄」及「資訊傳送」為兩種不同的概念。由於請求項包含兩個不同技術思想之發明，故申請專利之發明不明確。

例 5 申請專利之發明不明確

〔發明名稱〕

經由銷售點終端機配送快速預付卡系統

〔申請專利範圍〕

一種用於配送和生效啟用預付卡之系統，包含：

(A)一銷售點組合，包含：第一電腦手段，其具有第一儲存手段，該第一儲存手段具有第一輸入和第一輸出手段，用於自一使用者輸入使用者資訊以及一筆交易的資訊於該第一儲存手段中，該第一輸入手段具有一鍵盤組合、一紙鈔接收口和一預付卡補充組合，該銷售點組合且包含確認手段，用於確認經由該第一輸入手段提供之款項，藉此由該第一電腦手段以一確認信號計算一信用額度並將該信用額度儲存於該第一儲存手段中，並組合一組可被傳輸之資訊；

(B)配送手段，用以配送至少一預付卡給每筆交易，每一預付卡具有儲存手段，用於儲存一單一識別碼，且該預付卡只在符合預設之款項條件且自該銷售點組合接收該確認訊號後才被配送；及

(C)一遠端電腦化情報交換所組合，包含：第二電腦手段，其具有第二儲存手段、第二輸入和第二輸出手段，該第二輸入和第二輸出手段用於自該銷售點組合接收該組資訊和傳送該組資訊至該銷售點組合，且該第二儲存手段具有用以處理該組資訊之資料和指令，藉此針對每一識別碼輸入一信用額度。

〔說明〕

請求項中所載之「配送手段」為手段功能用語，發明說明中必須記載對應於請求項中所載之功能的結構，始能符合明確要件。惟對應

「配送手段」中所載之功能，發明說明中並未記載任何結構，即使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以想到(1)附在銷售點之櫃台終端機；(2)銷售點周邊的櫃台終端機；(3)由商人操作之遠端銷售點終端機等各種配送裝置，申請專利之發明仍不明確。

附錄：名詞解釋

有關電腦軟體相關發明之專有名詞之意義，原則上經國立編譯館編譯者，以該譯名之定義為準。惟電腦軟體相關發明常有新名詞出現，申請人使用之名詞若有疑義，必要時審查人員可請申請人附註外文原文或說明其意義。

以下常用專有名詞之意義為在本基準之定義，惟在說明書出現下列名詞若採不同之解釋，審查專利要件時仍以說明書所述之實質內容為準。

. 電腦軟體相關發明（computer software related invention）：申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。

. 演算法（algorithm）：演算法是指一組用以解決問題而可以逐步執行的步驟或程序而言。

. 軟體（software）：對應於電腦及其輸出入周邊裝置等電子和物理實體為主的硬體，為活用電腦經由人的腦力發展的程式群為主體的應用技術稱為軟體。

. 電腦程式產品（computer program product）：載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物。

. 電腦可讀取記錄媒體（computer readable medium）：指一載體，其上儲存有軟體，該軟體可為電腦所讀取；常見者有光碟、硬碟、隨身碟等。

. 系統（system）：泛指一群元件相互作用以達成特定目的之集合體，其各元件間有一定之約束關係。在電腦軟體相關發明中，常用於同時含有硬體與軟體之請求項。

. 程式（program）：一組指令，當儲存於電腦可讀取媒體時，可以引起電腦有資料處理的能力，以指出、完成或實現一特定之功能、工作或結果。

. 程式語言（program language）：為了要驅使電腦工作，人為所設計、將人類相互溝通語言在字彙及文法上約束簡化，讓電腦可認

識並執行之語言；程式語言的種類很多，較接近人類用語者稱為高階語言，例如 C 語言、C++語言、Java 語言等。

. 程式表列（program listings）：將程式以指令的表現方式條列出來。

. 資料結構（data structure）：資料結構是研究資料間組成的關係或運作的學問，包括如何描述資料、存取資料、儲存資料及資料運作的演算法等問題。在使資料的儲存空間最少且存取的效率達到最大。一般較常討論的資料結構有堆疊、鏈結序列、樹狀結構、圖形、佇列、搜尋、雜湊、排序、檔案等。

. 資訊處理（information processing）：指有系統的執行資料處理以獲得有用資訊的過程；包含計算、分類、合併、對照、處置、組合、編譯等操作。

. 封包（packet）：封包係指在分封交換網路，為一有固定最大長度的傳輸單元，其內容包含有數據和各種控制用之標題，如發信端位址、收信端位址、錯誤控制等。

第十章　醫藥相關發明

1. 前言……2-10-1

2. 申請專利之標的……2-10-1

2.1 申請專利之標的的類型……2-10-1

2.1.1 物之發明…… 2-10-1

2.1.2 方法發明…… 2-10-2

2.1.3 用途發明…… 2-10-2

2.2 法定不予發明專利之項目 ……2-10-2

2.2.1 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法……2-10-2

2.2.1.1 人體或動物疾病之診斷方法……2-10-3

2.2.1.2 人體或動物疾病之治療方法……2-10-5

2.2.1.3 人體或動物疾病之外科手術方法……2-10-7

2.2.2 審查注意事項……2-10-8

3. 說明書……2-10-9

3.1 發明說明之記載原則……2-10-9

3.1.1 醫藥相關發明之充分揭露而可據以實施……2-10-9

3.1.1.1 醫藥產物發明……2-10-9

3.1.1.1.1 產物之確認……2-10-10

3.1.1.1.2 產物之製備……2-10-11

3.1.1.1.3 產物之用途……2-10-11

3.1.1.2 醫藥方法發明……2-10-11

3.1.1.3 醫藥用途發明 ……2-10-11

3.1.2 審查注意事項……2-10-12

3.1.3 違反充分揭露而可據以實施之例……2-10-13

4. 申請專利範圍……2-10-18

4.1 申請專利範圍之界定方式……2-10-18

4.2 申請專利範圍之記載原則……2-10-19
4.2.1 明確……2-10-19
4.2.1.1 化合物請求項……2-10-19
4.2.1.2 醫藥組成物請求項……2-10-20
4.2.1.3 醫藥用途請求項……2-10-22
4.2.2 簡潔……2-10-23
4.2.3 為發明說明及圖式所支持……2-10-23
4.2.4 審查注意事項……2-10-24
5. 專利要件……2-10-26
5.1 產業利用性……2-10-26
5.2 新穎性……2-10-26
5.2.1 化合物請求項……2-10-26
5.2.1.1 異構物、溶劑合物或結晶物……2-10-27
5.2.1.2 化合物之選擇發明……2-10-28
5.2.2 醫藥組成物請求項……2-10-29
5.2.2.1 判斷醫藥組成物新穎性之原則……2-10-29
5.2.2.1.1 關於具有特定性質之一個或一群化合物..... 2-10-29
5.2.2.1.2 關於適用於特定疾病之醫藥用途……2-10-29
5.2.3 醫藥用途請求項……2-10-31
5.2.4 審查注意事項……2-10-32
5.3 進步性……2-10-32
5.3.1 化合物請求項……2-10-32
5.3.1.1 結構類似性之判斷原則……2-10-32
5.3.1.2 對映異構物之進步性……2-10-33
5.3.1.3 化合物多晶型之進步性……2-10-33
5.3.1.4 化合物之選擇發明……2-10-36
5.3.2 醫藥組成物請求項……2-10-37
5.3.2.1 醫藥用途與作用機制之關連……2-10-37

5.3.2.2 人類以外的動物用醫藥與人類用醫藥之轉用……2-10-37
5.3.2.3 組合兩個以上的成分所配製之組成物……2-10-37
5.3.3 醫藥用途請求項……2-10-38
6. 醫藥的組合、套組及包裝之發明……2-10-38
7. 發明單一性……2-10-39
7.1 化合物請求項……2-10-40
7.1.1 馬庫西型式請求項……2-10-40
7.1.2 中間體與最終產物……2-10-41
7.2 醫藥組成物請求項及醫藥用途請求項……2-10-44

第十章 醫藥相關發明

1. 前言

本章說明審查有關醫藥相關發明時，必須獨特判斷及處理之有關事項。適用本章之發明包括單一化合物、醫藥組成物、診斷或檢驗試劑、化妝品等醫藥領域之相關發明。

醫藥相關發明之審查，與其他章節共通之一般性規定，應參照其他章節。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

2. 申請專利之標的

2.1 申請專利之標的的類型

醫藥相關發明之申請標的，一般分為物之發明、方法發明及用途發明等三種類型。

2.1.1 物之發明

物之發明，可包含下列態樣：

(1)化合物，例如「一種通式 I 化合物」、「一種通式 I 化合物及其鹽」、「一種化合物 X 之多晶型」。

(2)組成物，例如「一種醫藥組成物」、「一種用於治療 C 型肝炎之醫藥組成物」。

(3)劑型，例如「一種經皮吸收之貼劑」、「一種口服延長釋放錠劑」。

(4)套組，例如「一種偵測 C 型肝炎病毒之套組」、「一種治療哺乳動物肝腫瘤之藥學套組」。

(5)檢測裝置，例如「一種可攜式醫療檢測裝置」、「一種可利用近紅

外線光譜分析進行非侵入性葡萄糖測定之設備」。

2.1.2 方法發明

(1)化合物之製備方法，例如「一種通式 I 化合物之製備方法」。
(2)組成物之製備方法，例如「一種醫藥組成物之製備方法」。
(3)劑型之製備方法，例如「一種製造口服延長釋放劑型之方法」。
(4)檢測方法，例如「一種肝臟疾病之篩檢方法」。

2.1.3 用途發明

(1)化合物或組成物用於製備藥物之用途，例如「一種使用請求項 1 之化合物於製造供治療睡眠失調症的藥物之用途」。
(2)化合物或組成物用於醫療材料之用途，例如「一種含全氟烷基金屬錯合物用於作為斑塊、腫瘤及壞死組織成像之 MR 造影之對比介質之用途」。

2.2 法定不予發明專利之項目

2.2.1 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法

基於倫理道德之考量，顧及社會大眾醫療上的權益以及人類之尊嚴，使醫生在診斷、治療或外科手術過程中有選擇各種方法和條件的自由，若醫藥相關之方法發明係直接以有生命的人體或動物為實施對象，則屬於人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術之方法，為法定不予發明專利之項目。參見第二章 2.3「人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法」。

申請專利之發明係於活體外處理分離自人體之樣本（如血液、尿液、皮膚、頭髮、細胞或組織）的方法，或經由分析該樣本來收集資料的方法，皆不屬於人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。

此外，自人體採取原料而於活體外製造醫療產物（如血液製劑、疫苗、基因改造製劑）或醫療材料（如人體一部分的人工代用

品或替代物，包括人造骨、經培育的皮膚片等）的方法，亦不屬於人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。

2.2.1.1 人體或動物疾病之診斷方法

不予發明專利之人體或動物疾病之診斷方法，必須包含三項條件，即該方法係以有生命的人體或動物為對象、有關疾病之診斷及以獲得疾病之診斷結果為直接目的。

上述所稱「以有生命的人體或動物為對象」，係指該方法必須在有生命的人體或動物上實施檢測或處理，即與人體或動物產生交互作用（interaction），例如經由超音波來診斷心臟疾病之方法。反之，若僅係將取自人體或動物的樣本於體外實施檢測或處理，例如使用微陣列（microarray）分析血液樣本以診斷結腸癌，則不屬之。一方法是否係「以有生命的人體或動物為對象」，與該交互作用的型態或強度無關，只要其整個執行過程（不包括醫生決定病因或病灶狀態之心智活動）皆有活體的存在，即屬之，但該方法未必是侵入性的作用方式或與活體有直接接觸者，例如一種評估即時肺部功能之方法，其包括將人的呼出氣體直接遞送至儀器，以分析其中一氧化碳之含量，仍係「以有生命的人體或動物為對象」。

上述所稱「有關疾病之診斷」，係指該方法必須與疾病之診斷有關，與疾病之診斷無關之方法或僅是量測人體或動物特性之方法，例如測量身高、體重或測定膚質等方法，均不屬於不予發明專利之項目。

上述所稱「以獲得疾病之診斷結果為直接目的」，係指該方法必須能獲得具體之最終診斷結果，包含從取得測量數據至做出診斷的所有步驟，亦即包括檢測有生命之人體或動物（即測定實際值）、評估症狀（即比較測定值與標準值之差異）及決定病因或病灶狀態（推定前述差異所導致的診斷結果）的整個過程，據以瞭解人體或動物之健康狀態，掌握其病情之方法。只有包含上述全部步驟之方法，始屬專利法第 24 條第 2 款所規定之人體或動物疾病之診斷方

法。因此，即使方法之最終目的是診斷疾病，若其直接目的並非診斷疾病，例如 X 光照射方法、血壓量測方法等，其所獲得之資訊僅為中間結果，無法直接獲知疾病之診斷結果，則不屬於不予發明專利之項目。

判斷申請專利之發明是否屬於人體或動物疾病之診斷方法，與該方法是否符合上述定義有關，而與由誰來執行該方法或是否需要醫生在場或負責無關。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種偵測人體是否患有腎臟疾病的方法，包括下列步驟：

(1)由疑似患有腎臟疾病之病人取得尿液樣本；

(2)於體外測定抑制劑蛋白質 X 在該樣本內的濃度；及

(3)比較在步驟(2)測得之濃度，及正常人尿液中抑制劑蛋白質 X 的濃度。

(4)若該尿液樣本之抑制劑蛋白質 X 的濃度遠低於正常濃度，則表示患有腎臟疾病之可能性。

〔說明〕

申請專利之方法雖然包含從取得測量數據至做出診斷的所有步驟，但該方法係將由病人取得之樣本於體外進行檢測，並非直接以有生命的人體為對象，故非屬人體或動物疾病之診斷方法。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種心臟造影方法，該方法包括：

(1)將一具有心臟血流途徑之個體置於一個磁振造影（MRI）系統，

(2)將極化之^{129}Xe遞送到該個體上，

(3)於一標的區域沿著至少一個大角度無線電頻率刺激脈衝波之血流途徑，消溶（dissolve）一部分極化之^{129}Xe，

(4)產生一結合刺激消溶極化^{129}Xe之磁振造影。

〔說明〕

發明說明雖然揭露該方法係以造影或光譜訊號的方式取得數據，然後可用於做出診斷，惟申請專利之方法僅限於檢測階段，缺乏評估症狀及決定病因或病灶狀態之後續步驟，即並無將取得數據與標準值比較以找出任何重要偏差以及推定前述差異所導致之診斷結果的步驟，故並未包含從取得測量數據到做出診斷的所有步驟，非屬人體或動物疾病之診斷方法。

2.2.1.2 人體或動物疾病之治療方法

不予發明專利之人體或動物疾病之治療方法，係指使有生命之人體或動物恢復健康或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法，尚包括以治療為目的或具有治療性質的其他方法，例如預防疾病的方法、免疫的方法。此外，舒解或減輕疼痛、不適或功能喪失等症狀的方法亦屬之，例如針對上癮或戒毒過程中產生盜汗、噁心等症狀的處理方法。

申請專利之發明是否屬於治療方法，其判斷原則與診斷方法不同，只要方法中某一個步驟之技術特徵是用於治療疾病且實施於有生命之人體或動物上，即使該方法尚包含其他非治療之步驟，該方法發明即屬於人體或動物疾病之治療方法。

若申請專利之發明涵蓋法定不予專利之治療方法及可准予專利之非治療方法，例如，「一種抑制凝血的方法，係將血液與含有化合物 X 及 Y 的載體接觸」，由於其範圍包括處理病人身體血液以做為治療方法的一部分（法定不予專利之項目），亦包括處理儲存於瓶中之血液的非治療方法（可准予專利之標的），因此仍屬治療方法而應不予專利。惟若由發明說明之描述，可明確瞭解所請方法僅與非治療方法有關，則應於申請專利範圍中明確限定所請方法為非治療方法，因此，前述申請專利範圍應修正為例如「一種處理儲存於瓶中之血液的方法，其包括將血液與含有化合物 X 及 Y 的載體接觸，以抑制凝血。」。

若申請專利之方法能同時產生治療及非治療效果，且兩種效果無可避免地連結而無法區分，則仍屬治療方法，例如一種利用化合物 X 以去除牙菌斑的方法，發明說明雖然揭露該方法具有去除牙菌斑而改善牙齒外觀的美容效果，惟若該方法無可避免地同時產生預防蛀牙及牙齦疾病的治療效果，且該兩種效果無法區分，則屬於治療方法。反之，若某方法之治療及非治療效果能夠明確區分，且於申請專利範圍中明確限定其係用於非治療之目的者，則非屬治療方法。例如，一種減輕體重的方法，雖然可能包括用於美容之非治療效果及用於治療肥胖症之治療效果，惟若申請專利範圍記載之技術特徵在於針對特定族群或使用特定劑量範圍，而使其產生的效果僅為減輕體重而非治療肥胖症，兩種效果可以明確區分，則非屬治療方法。

原則上，一般的避孕方法不屬於疾病之治療方法，因懷孕本身不是一種疾病，惟若以治療為目的之避孕方法或是避孕方法伴隨有不可區分的治療效果，則屬於治療方法。例如，一種避孕方法，包含服用為了避孕目的之化合物 A 及為了預防因服用化合物 A 所產生副作用之化合物 B，雖然服用化合物 A 非屬治療目的，然而服用化合物 B 涉及預防疾病之治療目的，故該方法之整體仍屬疾病之治療方法。

申請專利之方法的技術特徵雖然是直接作用在非活體標的物，例如植入物，惟若該方法可經由植入物對活體產生治療之目的或效果，則屬於人體或動物之治療方法。例如，一種操作心臟節律器的方法，若其特徵係調整心臟節律器以控制心臟對血液的輸出量，則屬於治療方法，惟若該方法未對心臟產生刺激作用，僅是控制節律器之輸入能量，其目的是調整節律器能量消耗至最佳化，以減少該裝置的能量需求，但不影響對心臟的輸出能量，其特徵實質上是對植入物之一種技術操作，與該裝置在活體產生之治療效果並無功能上之關聯性，因此非屬治療方法。

若申請專利之發明係為以化學產物施用於人體或動物之單純

美容處理方法，包括美化頭髮、皮膚或改善身體外觀之方法，非屬疾病之治療方法，例如一種使頭髮捲度持久之處理方法及彩繪指甲的方法。

例 1

〔申請專利範圍〕

1.一種保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用之方法，包括局部施用一有效包覆之防曬組成物 A。

〔發明說明〕

揭露防曬組成物 A 可保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用，並可預防紅斑、老化症及皮膚癌。

〔說明〕

申請標的雖限定為「保護人類皮膚免受 UVA 及 UVB 波長輻射作用之方法」，非屬治療目的，惟發明說明另揭示所請方法可用於預防紅斑、老化症及皮膚癌，係屬治療方法，而將此防曬組合物施用於皮膚時，除可達防曬之非治療效果外，同時亦可達到上述預防疾病之治療效果，且該兩種效果無法區分，故所請方法屬於人體或動物疾病之治療方法。

2.2.1.3 人體或動物疾病之外科手術方法

不予發明專利之人體或動物疾病之外科手術方法，係指利用器械對有生命之人體或動物實施剖切、切除、縫合、紋刺、採血等創傷性或介入性之治療或處理方法。該方法有意地介入或破壞人類或動物之生物體結構，且該方法係以疾病之診斷、治療為目的，例如近視雷射手術、牙科手術、內視鏡檢查以及插入導管的方法等。

外科手術方法若非以疾病之診斷、治療為目的，則無法供產業上利用，例如美容、整型方法（如割雙眼皮、抽脂塑身），參照本章 5.1「產業利用性」。

申請專利之發明是否屬於人體或動物疾病之外科手術方法，其

判斷原則與診斷方法不同，若申請專利之方法包含多個步驟，只要其中涉及以診斷或治療疾病為目的而實施於有生命之人體或動物之外科手術步驟，即使該方法尚包含其他非外科手術之步驟，仍屬人體或動物疾病之外科手術方法。

若申請專利之發明係以診斷或治療疾病為目的而以外科手術將某裝置植入或插入活體的方法，則屬於人體或動物疾病之外科手術方法。惟若僅係操作植入裝置的方法，或是植入裝置與外部使用者或植入裝置與系統之間的交互作用方法，而該方法與裝置的植入方式無關，且不會作用於活體上，則非屬人體或動物疾病之外科手術方法。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種心臟造影方法，該方法包括：

(1)將一具有心臟血流途徑之個體置於一磁振造影（MRI）系統，

(2)將極化之^{129}Xe遞送至該個體上，

(3)於一標的區域沿著至少一個大角度無線電頻率刺激脈衝波之血流途徑，消溶（dissolve）一部分極化之^{129}Xe，

(4)產生一結合刺激消溶極化^{129}Xe之磁振造影。

〔說明〕

請求項之步驟(2)係「將極化之^{129}Xe遞送到該個體上」，發明說明記載該極化之^{129}Xe係以注射或類似方法直接遞送至心臟區域，乃一種對活體施行之介入性的步驟，故步驟(2)係屬外科手術步驟，又該心臟造影方法係以診斷或治療疾病為目的，則申請專利之方法整體屬於人體或動物疾病之外科手術方法。

2.2.2 審查注意事項

(1)申請專利之發明是否構成法定不予專利之「人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法」，應就申請專利範圍之標的是否為「方

法」來判斷。以物為申請標的之請求項，即使其用途係用於診斷、治療或外科手術方法，仍屬物之發明，非屬上述法定不予發明專利之方法，例如申請專利範圍之標的為「醫藥組成物」或「套組」，均屬物之發明，即使所述之技術特徵涉及如使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後使用等給藥方式，由於該等申請標的非屬上述不予發明專利之方法，故不宜以專利法第 24 條第 2 款之規定予以核駁。

(2)判斷是否屬於人體或動物疾病之診斷方法，必須先確認請求項中是否包含 2.2.1.1 第四段所述之全部步驟，若請求項中省略其中某一步驟，且該步驟對於該發明是必要的，則應以申請專利範圍未記載解決技術問題的所有必要技術特徵，無法明確且完整地界定申請專利之發明，以違反專利法第 26 條第 3 項之規定予以核駁。

3. 說明書

3.1 發明說明之記載原則

發明說明之記載應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

3.1.1 醫藥相關發明之充分揭露而可據以實施

審查人員必須根據申請時發明說明揭露之內容，並參酌申請時的通常知識來判斷申請專利之發明是否無須經過度實驗即可據以實施該發明。評估是否必須過度實驗，應考量第一章說明書及圖式 2-1-5 所述之各項因素，包括申請專利範圍的廣度，申請專利之發明的本質，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準、發明在所屬技術領域中之可預測程度、發明說明所提供指引的

數量（amount of direction），包括先前技術中所述及者、基於揭露內容而實施申請專利之發明所需實驗的數量。若所屬技術領域中具有通常知識者根據申請時的通常知識及發明說明之記載，須經過度實驗始能製造或使用申請專利之發明之全部範圍，則認定申請專利之發明違反可據以實施之要件。

3.1.1.1 醫藥產物發明

醫藥產物發明主要包括用於醫藥用途之化合物及醫藥組成物，其他醫藥產物發明如組合、套組等，參見本章 6.「醫藥的組合、套組及包裝之發明」。

申請專利之發明為醫藥產物者，發明說明應記載醫藥產物的確認、製備及用途，其重點係如何製造及使用該產物。由於醫藥發明所屬的技術領域，通常很難由其產物本身的結構來推論如何製造及使用該產物，故發明說明通常必須記載一個或多個代表性實施方式或實施例，說明該產物如何被製造及如何被使用，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施該發明。

3.1.1.1.1 產物之確認

關於化合物發明，發明說明中應指明所請求之化合物，即應載明該化合物的化學名稱、結構式（包括各種官能基團、分子立體構型等）或分子式，並應記載該化合物之物理、化學性質（例如各種定性、定量數據或光譜圖等），發明說明之記載應明確且充分揭露至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能確認該化合物的程度。

關於組成物發明，發明說明應明確記載其組分，各組分可選擇的範圍及含量範圍，以及對組成物之性質或功能的影響，若有兩種或兩種以上的活性成分，應記載其組成比例。組成比例之記載得以具體之用量或比例表示，包括重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍等。組成物中若包含新穎之組分，應記載該組分之製造方法，使所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實

施。

對於僅用結構及/或組成不能夠清楚描述的產物，發明說明中應進一步使用適當的物理、化學性質及/或製備方法予以說明，使申請專利之產物能被清楚地確認。

3.1.1.1.2 產物之製備

關於醫藥產物發明，發明說明中必須記載至少一種製備方法，說明實施該方法所須之原料、製造步驟及條件（如反應溫度、壓力等）等。

3.1.1.1.3 產物之用途

申請專利之發明為用於醫藥之化合物時，發明說明中應記載其醫藥用途，例如所適用之病症或藥理作用，並記載其有效劑量及使用方法。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據申請時之通常知識無法確認或推論該發明具有所主張之醫藥用途，則應記載對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。

申請專利之發明為醫藥組成物時，發明說明中應記載其醫藥用途，例如所適用之病症或藥理作用，並記載其有效劑量、使用方法、以及對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。

原則上，藥理試驗之記載必須包括進行該試驗所使用之方法及藥理試驗與發明所主張醫藥用途之關連性，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解其內容並可據以實施。

上述進行藥理試驗所使用之方法，應包括所使用的化合物、使用劑量、給藥途徑、測試或分析方法或製劑方法、試驗結果等，其中藥理試驗結果通常應以數值資料記載，若無法以數值資料記載時，可提供一相當於數值資料之可接受的客觀記載，例如申請專利

之發明為一種治療痤瘡之醫藥組成物，發明說明記載施用該醫藥組成物於患者臉部，其皮膚紅腫及發炎反應已減輕之觀察結果。

藥理試驗應採用該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍採用的科學方法，例如體外試驗、動物實驗或臨床試驗。

3.1.1.2 醫藥方法發明

申請專利之發明為化合物或醫藥組成物之製備方法者，發明說明應記載實施該發明之製備技術內容，包括原料、製程及產物。原料部分包括各個組分及配比（用量或比例）。製程部分包括製備步驟及參數條件（如溫度、時間、pH 值等）。

3.1.1.3 醫藥用途發明

申請專利之發明為醫藥用途者，發明說明應記載所使用之產物、醫藥用途（例如所適用之病症或藥理作用）、有效劑量及使用方法等，並應記載對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該產物可用於發明所主張醫藥用途之藥理試驗方法及結果。藥理試驗之記載方式參見本章 3.1.1.1.3「產物之用途」。

3.1.2 審查注意事項

(1)申請專利之發明經審查認為違反可據以實施之要件時，審查人員應敘明該發明無法據以實施之理由，申請人得提出申復說明、相關文獻或與技術內容有關之補充說明或實驗結果等資料，以佐證根據發明說明之記載，可使所屬技術領域具有通常知識者參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，惟不得於說明書中增加新的實施方式、實施例或實驗數據。

(2)申請專利之發明涉及醫藥用途(包括醫藥組成物及醫藥用途請求項)時，原則上應提供對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。若申請時之發明說明未記載任何進行藥理試驗之方法及藥理試驗結果，則

該發明違反充分揭露而可據以實施之要件。即使申請人於接到審查意見通知函之後另提出藥理試驗結果之書面資料，因原說明書未記載任何進行藥理試驗之方法，申請日之後提出之藥理試驗結果，不能用以證明申請時之發明說明已明確且充分記載該醫藥發明至所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施的程度，故不能克服核駁理由。反之，若發明說明已詳細記載進行藥理試驗之具體方法，例如所使用之化合物、使用劑量、給藥途徑、測試或分析方法或製劑方法等，雖未記載藥理試驗結果或記載不完全，申請人為克服違反充分揭露而可據以實施之核駁理由，於申復說明時，提出含有藥理試驗結果之資料或相關文獻，審查時應注意該試驗是否使用與說明書記載內容一致的實驗方法，例如相同的化合物及藥理試驗方法，原則上，該等資料僅可做為原揭露之發明確可據以實施之證明，不得載入原說明書中。

(3)若發明說明未載明用於藥理試驗的化合物，則無法確認申請專利之發明之藥理作用，例如申請時之發明說明中所述藥理試驗使用之化合物，僅記載「任何之本發明化合物」，但未具體指明是使用那一個化合物，則無法確認申請專利之發明的藥理作用，申請專利之發明違反充分揭露而可據以實施之要件。

3.1.3 違反充分揭露而可據以實施之例

例 1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明所揭露之內容，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明

〔申請專利範圍〕

1.一種可活化受體 X 的化合物，其係利用包含下列步驟之篩選方法而得：

(1)將候選化合物與可於細胞表面表現該受體 X 之細胞接觸，且

(2)判斷該候選化合物是否活化受體 X。

2.一種可抑制肥胖之醫藥組成物，包含可活化受體 X 的化合物作為活性成分，其中該化合物係由請求項 1 所述之篩選方法而得。

〔發明說明〕

發明說明揭露一新穎受體 X 及篩選具有活化受體 X 能力的化合物之方法，並發現該化合物有抑制肥胖之功效。

發明說明亦揭露篩選可活化受體 X 的化合物之細節，包括檢驗化合物是否可活化受體 X 之方法，並提供由該方法篩選得到可活化受體 X 的化合物 A、B、C 之實施例。發明說明並揭露抑制肥胖之藥學機制理論及化合物 A 具有藥理效果之具體藥理試驗結果，但未記載 A、B、C 以外之新穎化合物之化學結構特徵或製造方法。

〔說明〕

請求項 1 係關於以「可活化受體 X」之預期性質界定化合物，惟僅以所預期的性質界定化合物，通常難以確認出具有特定性質之化合物。說明書未提供化學結構等關鍵資訊，則可能使得所屬技術領域中具有通常知識者需花費超出預期的嘗試錯誤之努力始可製造眾多的化合物，並篩選出具有該特定性質之化合物。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者雖可運用發明說明所揭露的方法進行 A、B、C 化合物之篩選，惟因發明說明未揭露化合物 A、B、C 以外之其他活性化合物的主要資訊（例如，化學結構），由化合物 A、B、C 之化學結構無法推知其他具有該特定功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，請求項 1 申請專利之化合物係以隨機篩選之方式而得，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可製造並篩選出具有特定性質之化合物，故請求項 1 不符合充分揭露而可據以實施之要件。

請求項 2 係關於包含可活化受體 X 的化合物作為活性成分之醫藥組成物，雖然受體 X 是申請人首次發現，且可活化受體 X 的活性成分於申請時非屬該項技術領域之通常知識，然而，該發明說明並未記載至所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解請求之活性成分為何之程度，所屬技術領域中具有通常知識者須花費超出預期的嘗試錯誤之努力才能篩選出具有特定性質之活性成分，故請求項 2 不

符合充分揭露而可據以實施之要件。

例 2 該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明所揭露之內容，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明

〔申請專利範圍〕

1.一種包含成分 A 作為活性成分的止吐劑。

〔發明說明〕

發明說明記載之成分 A 本身為已知的化合物，申請專利之發明係成分 A 的新用途。發明說明並未記載任何進行藥理試驗之方法及藥理數據。依申請時的技術常識及申請時說明書所記載的作用效果，無法推論成分 A 具有做為止吐劑的功能。

〔說明〕

請求項 1 係關於以成分 A 做為活性成分的止吐劑，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，通常很難僅由化合物的名稱及化學結構來預測其醫藥用途，由於發明說明未記載進行藥理試驗之方法及結果，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法僅由發明說明之記載來確認該發明可用於該醫藥用途，即使考慮申請時的通常知識及發明說明所記載的作用機制等說明，亦無法推論含有成分 A 的醫藥用途係可做為止吐劑，則發明說明並未充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。

一般來說，申請人於申復時補送成分 A 可作為止吐劑之藥理試驗方法及藥理數據之書面資料或實驗結果，並不能克服原核駁理由，因為「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施」之判斷，係以申請時的通常知識為前提。因此，若審查該發明說明之記載，即使考慮申請時的通常知識，仍無法確認或推論成分 A 具有止吐劑的功能，雖於申請日後已確認該功能，仍不能證明申請時發明說明已明確且充分地記載該止吐劑之發明至所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施的程度。

例 3

〔申請專利範圍〕

1.一種疫苗，係由以下(a)及(b)所組成：

(a)由「Met-Ala-Ala…」的胺基酸序列所組成的蛋白質，

(b)一種(a)的藥學上容許之載體。

〔發明說明〕

發明說明具體記載(1)如何確認並單離出衍生自人類免疫不全病毒（HIV），編碼含有「Met-Ala-Ala…」胺基酸序列的蛋白質 A 之 DNA，(2)確認由被該 DNA 所編碼蛋白質 A 之表現並獲得該蛋白質 A，(3)將該蛋白質 A 投予老鼠，可產生拮抗該蛋白質 A 之抗體，但是發明說明並未記載拮抗蛋白質 A 的抗體中含有中和性抗體的存在，亦未提供蛋白質 A 做為疫苗功能的藥理資料。再者，由申請時的通常知識及申請時說明書中關於蛋白質 A 的作用說明，不能推知「衍生自 HIV 的蛋白質 A」具有做為疫苗的功能。

〔說明〕

發明說明未具體記載蛋白質 A 做為疫苗功能的藥理資料，亦未記載拮抗蛋白質 A 的抗體具有中和 HIV 的活性。此外，依該發明申請時的通常知識，無法證明含有和蛋白質 A 有高相似性（homology）的胺基酸序列之蛋白質可做為 HIV 的疫苗。因此，由發明說明之記載，不能證明蛋白質 A 可作為具有明確藥理效果的疫苗。

申請人於申復時提出藥理試驗方法及藥理數據之書面意見或實驗結果來主張蛋白質 A 可做為疫苗的功能，通常無法克服上述之核駁理由，因為「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施」之判斷，係以申請時的通常知識為前提，然發明說明中對於由 HIV 衍生的蛋白質 A 可做為疫苗的功能並未記載至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠確認或推論的程度，雖於申請日後已確認該功能，但仍不能證明申請時發明說明已明確且充分地記載該疫苗發明至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施的程度。

通常為證明蛋白質 A 做為疫苗之功能，必須先投予蛋白質 A 至一動物（例如老鼠），且該動物已將蛋白質 A 辨認為一外來物質，其體內並產生拮抗蛋白質 A 的抗體，即僅具有「免疫原性」是不足以證明作為疫苗之功能，必須證明「該抗體係以作用於蛋白質 A 之活性部位來阻礙 HIV 的活性」。

然而，阻礙一物質活性的抗體，即中和抗體，必須辨識該物質中僅少量存在之中和性抗原決定位，故可產生此種抗體的可能性通常很低，因此在投予蛋白質 A 的動物體內，所產生能辨識尚未確定是否存在於蛋白質 A 中之「中和性抗原決定位」之抗體的可能性應很低。

例 4

〔申請專利範圍〕

1. 一種含有以通式(I)化合物為活性成分的X受體拮抗劑

$R\text{-}O\text{-}C_6H_4\text{-}CH(CH_3)\text{-}COOH$　　(I)

通式中，R代表氫、C_1-C_{20}烷基或含有 1-3 環的芳香基。

〔發明說明〕

發明說明揭露申請專利之發明係關於通式(I)化合物做為 X 受體拮抗劑的新用途，且記載關於確認 X 受體拮抗劑作用的藥理試驗方法及藥理數據，其中僅有通式(I)化合物的取代基 R 為氫之數據。

〔說明〕

一般而言，依申請時的通常知識已瞭解為了引進 X 受體拮抗劑的拮抗作用，必須使鄰近伸苯基的氧鍵結在受體的相對點。此外，申請專利之發明中通式(I)化合物之取代基 R 的大小通常會顯著影響 X 受體的親和性。據此，依申請時的通常知識，難以主張即使通式(I)化合物取代基 R 的大小經改變，而所導致的 X 受體的活性仍然相同，且不能證明發明說明通式(I)定義的所有化合物具有與實施例揭示的化合物相同之 X 受體拮抗作用。

若申請人以申復理由書提供資料證實當通式(I)化合物的 R 是氫以

外的取代基（須選擇較大的取代基），其 X 受體拮抗作用與實施例中化合物的作用程度相同時，則可克服上述核駁理由。

此外，申請人亦可以申請時的通常知識為前提，敘明理由指出審查人員的核駁理由是錯誤的，即引用先前技術文獻說明就該技術領域之通常知識而言，取代基 R 的大小對 X 受體的親和性沒有影響，若因此可確認申請人的主張是適當的，則可克服上述的核駁理由。

4.申請專利範圍

4.1 申請專利範圍之界定方式

醫藥相關發明申請專利範圍之範疇得區分為物之請求項、方法請求項及用途請求項。

醫藥相關發明領域中，物之請求項包括化合物、醫藥組成物、劑型（例如錠劑、栓劑及安瓿等）、套組（kit）、包裝（package）或組合（combination）等申請標的。

若申請專利之發明係關於將化合物或組成物用於人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術之目的，由於以用途（或使用、應用）為申請標的之用途發明，視同方法發明，因此請求項撰寫為「物質 A 在治療疾病 X 之用途」，則視同「使用物質 A 治療疾病 X 之方法」，屬於人體或動物疾病之治療方法，應不予專利，若改以下列方式撰寫，例如「化合物 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途」或「醫藥組成物 B 之用途，其係用於製備治療疾病 X 之藥物」（此種撰寫型式之醫藥用途請求項稱為瑞士型請求項，Swiss-type claim），其申請專利範圍視同一種製備藥物之方法，非屬人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。

涉及診斷、治療或外科手術方法之方法請求項或用途請求項，例如「一種治療 Y 疾病的方法，其係使用化合物 X」或「化合物 X 用於治療 Y 疾病的用途」，若修正為瑞士型請求項「化合物 X 用於製備治療 Y 疾病之藥物的用途」，不視為增加新事項。

由於瑞士型請求項係將「物質」或「組成物」用於醫療用途之申請改為用於製備藥物之用途的申請，其係為避免涉及人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法之特殊撰寫方式，故僅限於該等方法之用途，至於非醫療用途之申請，例如非以外科手術執行之美容方法或衛生保健方法，其不涉及上述法定不予專利之方法，不得以瑞士型請求項之型式撰寫，而應以一般用途請求項或其他方式撰寫。

此外，醫療器材、裝置或設備（例如手術儀器）並非「物質」或「組成物」，其無法做為「製備藥物」之用途，因此亦不得以瑞士型請求項之撰寫方式申請新穎醫療用途（例如手術用途）。

由於瑞士型請求項之申請專利範圍視同製備藥物之方法，故即使其中之敘述涉及給藥方式，例如使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後使用等，由於該申請標的並非疾病之診斷、治療或外科手術方法，故不宜以專利法第 24 條第 2 款之規定予以核駁。

4.2 申請專利範圍之記載原則

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，參見第一章 3.4「申請專利範圍之記載原則」。

4.2.1 明確

原則上，物的發明例如化合物或組成物均可以各種方式，例如結構、作用、功能、性質、特徵、方法、用途或前述方式之組合界定其技術特徵，惟申請專利範圍之記載必須明確。參見第一章 3.4.1「明確」。

4.2.1.1 化合物請求項

申請專利之發明為化合物時，由於很難以化合物的功能、性質或特性來預測其結構，原則上應以化學名稱或分子式、結構式等結

構特徵界定其申請專利範圍。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理、化學性質（例如熔點、分子量、光譜、pH 值等）界定；若仍無法以物理或化學性質界定時，得以製造方法界定，惟申請專利範圍中應記載申請標的之技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該申請標的與先前技術之區別。此外，若有特殊之功能或用途，且足以顯示其技術特徵者，得加入該功能或用途之記載一併界定，但不允許僅以純功能或純用途界定化合物。原則上，化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不能用含糊不清的用詞。

申請專利之發明為化合物之結晶物時，原則上，請求項應以其具有其技術特徵之物理、化學性質，例如 X 射線粉末繞射、X 射線單晶繞射、IR、Raman、NMR 等光譜分析法、或 DTA、TGA、DSC 等熱分析方法之數值界定其晶體結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定申請專利之發明與先前技術之區別。請求項撰寫為「一種化合物 X 之多晶型 A 型。」，因所述之多晶型 A 型是任意的名稱，並無技術特徵之描述，是不明確的。

4.2.1.2 醫藥組成物請求項

醫藥組成物請求項應以組成物的組分或者組分及含量等組成特徵來表示，並使用適當之連接詞如開放式、封閉式及半開放式等表達方式，連接詞之表達方式與意義，參見第一章 3.3.4「連接詞」。

若發明的特徵或改良僅限於組分本身，即發明所欲解決的技術問題係選擇特定之組分，至於組分的含量乃所屬技術領域具有通常知識者依據現有技術或以簡單實驗即能確定者，則請求項中可以僅界定組分。反之，若發明的特徵或改良非僅限於組分，且與含量有關，即發明所欲解決的技術問題不僅在於選擇特定之組分，且要確定該組分的特定含量，則請求項中應同時記載組分與含量，以明確界定其必要技術特徵。

醫藥組成物通常以該組成物所適用之病症名稱或藥理作用界

定其新用途，以與習知醫藥用途區別，例如「一種用於治療糖尿病之醫藥組成物」、「一種用於治療動脈粥瘤硬化之醫藥組成物」、「一種具有磷酸二酯酶 V 抑制活性之醫藥組成物」、「一種用於經由抑制單胺氧化酶(MAO)以治療或預防中樞或周邊神經系統失調之醫藥組成物」。

醫藥組成物請求項所界定之新穎醫藥用途必須明確，若請求項所述之醫藥用途僅以功能性用語或定義界定所欲治療的症狀，而所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解所涵蓋的具體病症為何，原則上該請求項是不明確的，除非發明說明提供實驗測試或測試標準之指示，或所屬技術領域中具有通常知識者認定某些病症係落入該用語或定義而屬於請求項所涵蓋之範圍，該請求項始為明確。例如請求項界定之病症為「任何可能藉由對特定受體選擇性佔有而改善或預防之病症」，然而，根據申請時之通常知識及申請時說明書之內容無法瞭解具體之病症為何，則該請求項所界定之範圍是不明確的。

以「醫藥組成物」為申請標的者，若其中記載之技術特徵為給藥方式，例如同一成分間隔給藥、不同成分先後使用等，與標的之「組成物」不符，應視發明之實質技術內容使用適當標的，如「套組」或「用途」。例如「申請專利之發明係關於以化合物 A 來治療 Y 疾病，其特徵在於以化合物 A 之初始劑量為 5.0 至 10.0 mg/kg 給藥，停藥 2 天，再以 2.0 至 5.0 mg/kg 之劑量給藥 3 天，依序循環給藥。」，則不宜以醫藥組成物做為申請標的，而應以「用途」做為申請標的，例如「化合物 A 用於製備治療 Y 疾病之藥物的用途，其係以化合物 A 之初始劑量為 5.0 至 10.0 mg/kg 給藥，停藥 2 天，再以 2.0 至 5.0 mg/kg 之劑量給藥 3 天，依序循環給藥。」。

申請專利之發明撰寫為「一種用於治療 Y 疾病之醫藥組成物，其包含化合物 X 以及一稀釋劑、賦形劑或載劑。」，若該組成物之特徵是活性成分 X，而稀釋劑、賦形劑或載劑可由所屬技術領域中具有通常知識者來選擇或由一般性實驗來決定，不須進一步界定該

稀釋劑、賦形劑或載劑之種類，則該請求項係明確。

原則上，請求項中以文字定性之敘述代替數字定量的表示方式，若其意義是清楚明確，且為所屬技術領域具有通常知識者所習知，則可以接受。例如，請求項中以「治療有效量」界定一新穎之活性成分的含量是明確的。反之，若以「治療有效量」界定一已知活性成分，而以該用語做為其與先前技術之唯一區分，由於無法界定請求保護之範圍，因此是不明確的，除非說明書教示如何測試該治療有效量或說明該技藝有一標準測試方法。

請求項中敘述產物的純度不能僅界定該物質是「做為一個醫藥產物」，應有具體的數值表示該純度，否則不明確。

4.2.1.3 醫藥用途請求項

醫藥用途請求項中所述之醫藥用途，依瑞士型請求項之撰寫方式，應以所適用之病症名稱或藥理作用予以界定。例如「式 I 化合物用於製備治療糖尿病之藥物的用途」、「一種式 I 化合物的用途，其係用於製造抑制 β-澱粉樣蛋白肽之釋出之藥劑」。用以界定該新穎醫藥用途的用語必須明確，參見本章 4.2.1.2「醫藥組成物請求項」。

例 1

〔申請專利範圍〕

1.一種可活化受體 X 的化合物。

〔發明說明〕

發明說明揭露一新穎受體 X 及篩選具有活化受體 X 能力的化合物之方法，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 的化合物之細節，包括檢驗化合物是否可活化受體 X 之方法，並記載由該方法篩選得到可活化受體 X 之新穎化合物 A，B，C 的實施例，且確認 A，B，C 有活化受體 X 的功效。然而，未記載 A，B，C 以外之任何新穎化合物

的化學結構或製造方法。

〔說明〕

由於受體 X 是申請人首次發現，考量申請時的通常知識，所屬技術領域者，無法推想出具有受體 X 活性作用之具體的化合物，因此，發明之範圍不明確。

若申請人修正申請專利範圍，例如限定該化合物為 A，B，C，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由申請專利範圍之界定內容，並參酌申請時的通常知識，即可確認具有受體 X 活化能力之新穎化合物，則可克服該核駁理由。

例 2

〔申請專利範圍〕

1.一種抗過敏劑，其包含H_2阻斷劑之活性成分。

〔發明說明〕

發明說明揭露關於一個習知H_2阻斷劑的新穎用途，申請前之先前技術並未揭露H_2阻斷劑具有抗過敏的功效。然而，申請時已知多種化合物可作為H_2阻斷劑，例如希美替定（cimetidine）、雷尼替定（ranitidine）、啡莫替定（famotidine）及羅莎替定醋酸酯（roxatidine acetate）。

〔說明〕

請求項 1 之抗過敏劑雖僅以具有「H_2阻斷劑」之性質界定活性成分，然而依申請時的通常知識，可以瞭解「H_2阻斷劑」之具體的活性成分為何，故該請求項之範圍是明確的。

4.2.2 簡潔

簡潔之審查參見第一章 3.4.2「簡潔」。

4.2.3 為發明說明及圖式所支持

有關化合物請求項，必須考慮該申請專利範圍是否得到發明說明及圖式之支持，亦即基於說明書所揭露之內容，利用例行之實驗

或分析方法是否足以將發明說明所載之內容延伸到請求項之範圍，或對於發明說明所揭露之內容是否僅做明顯之修飾即能獲致者。例如以具有多數選擇項目的馬庫西型式（Markush-type）記載之化合物請求項，若發明說明中對於含有選擇項目之特定結構的化合物，僅記載少數具體實施例，對於含有該選擇項目之其他結構的化合物，若基於發明說明所揭露之內容及申請時的通常知識，並非利用例行之實驗方法或僅做明顯之修飾即能獲致者，則申請專利之化合物無法為發明說明所支持。

有關醫藥組成物或醫藥用途請求項，若所請之範圍涵蓋化合物及其衍生物，惟發明說明僅提供化合物本身醫藥用途之實施方式或實施例，未提供衍生物醫藥用途之實施方式或實施例，則因所屬技術領域中具有通常知識者，無法僅由化合物之實施方式或實施例延伸得知其他可能的衍生物均可以達到所主張之醫藥用途，故發明說明之揭露不足以支持申請專利之發明。

有關醫藥組成物或醫藥用途請求項，若僅以功能界定一群化合物，例如一特殊受體的拮抗劑，則必須特別注意是否得到發明說明及圖式之支持。若發明說明僅例示某類功能性化合物中有一個化合物可用來治療某特定疾病，並不代表所有此類功能性化合物均可用來治療該疾病，除非有足夠證據證明該治療效果與該類化合物所具有之特定活性相關。

4.2.4 審查注意事項

(1) 有關醫藥組成物請求項，若該組成物係第一次做為醫藥用途，且說明書已揭露至少一種醫藥用途之實施方式或實施例，而揭露之程度足以使所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用該組成物，例如「一種醫藥組成物，其包含化合物 X...」，其係以一般性醫藥用途界定組成物，原則上該請求項係明確且可獲得發明說明之支持。惟若該醫藥組成物係做為後續醫藥用途，則必須於請求項中明確界定所適用之後續病症名稱或藥理作用，以與已知之醫

藥用途區分。

(2) 有關醫藥用途請求項，不論其中之活性成分係第一次做為醫藥用途或做為後續醫藥用途，依瑞士型請求項之撰寫方式，必須以所適用之病症名稱或藥理作用界定其製備藥物之用途，否則，該請求項不明確，另可能亦有無法獲得發明說明的支持之問題。

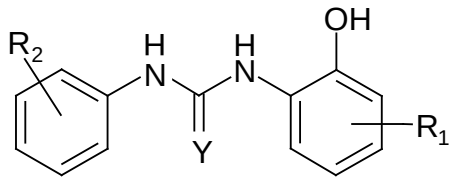
(3) 附屬項的依附部分應敘明被依附請求項之完整申請標的，否則請求項不明確或依附不當。例如，獨立項第 1 項之申請標的為「一種化合物及其異構物、水合物，...」，其附屬項第 2 項應記載為「如第 1 項之化合物及其異構物、水合物，...」，不得僅記載「如第 1 項之化合物，...」。

例 1

〔申請專利範圍〕

1.一種抗過敏劑，其包含具有阻礙 IL-X 作用的化合物為活性成分。

2.如請求項 1 所述之抗過敏劑，其中具有阻礙 IL-X 作用的化合物為通式(I)所示之化合物。



(I)

〔發明說明〕

發明說明揭露具有阻礙IL-X作用之化合物做為抗過敏劑之新用途，亦揭露通式(I)化合物，其中Y為氧原子或硫原子，R_1及R_2為分別從氫、鹵素、硝基、氰基及C_{1-6}烷基中所選出者。實施例確認通式(I)化合物所包含之數個具體化合物具有抗過敏之作用。然而，發明說明並未揭露其他具有阻礙IL-X作用之化合物亦具有抗過敏作用之理論或實驗上的根據，根據申請時的通常知識亦未確認具有阻

礙IL-X作用之化合物具有抗過敏作用。

〔說明〕

請求項 1 係以所預期之「IL-X 阻礙活性」性質界定之化合物做為活性成分的抗過敏劑，請求之範圍涵蓋具有該性質之化合物，但發明說明僅揭露請求項 2 所界定之通式(I)化合物，其係請求項 1 所請範圍中之化合物的極少部分。再者，發明說明僅確認請求項 2 之通式(I)化合物所包含之少數具體化合物具有抗過敏劑之用途，並未揭露具有阻礙 IL-X 作用之其他化合物亦具有抗過敏作用的理論或實驗上的根據，該發明所屬技術領域者，基於申請時的通常知識亦無法確認或推論其有效性，且非利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，因此請求項 1 已超出申請時發明說明所揭露的範圍，無法為發明說明所支持。

5. 專利要件

5.1 產業利用性

產業利用性之審查參見第三章 1.「產業利用性」。

醫藥產物之發明，應於發明說明中具體指明產物之醫藥用途，而非僅籠統說明該產物可能是有用的，例如說明書僅記載請求之化合物可用來治療未特定的疾病或該化合物具有有用的生物特性，不足以證明該發明具有產業利用性。中間體之產業利用性，係由其最終產物來認定，故必須記載最終產物之用途。

非以疾病之診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是利用器械對有生命之人體或動物實施剖切、切除、縫合、紋刺、採血等創傷性或介入性之方法，必須直接作用於有生命的人或動物始能實施發明，無法供產業上利用，不具產業利用性。

5.2 新穎性

5.2.1 化合物請求項

申請專利之發明為一種化合物，若引證文件已經載明一化合物的(i)化學名稱、(ii)分子式（或結構式）、(iii)理化參數等性質及/或(iv)一種製備方法（包括原料），該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依該文件的揭露內容及結合申請時的通常知識，能夠製造或分離出該化合物，則該化合物不具新穎性。惟若引證文件中僅說明其存在或提到其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

原則上，上位概念發明之公開不影響下位概念發明之新穎性，故引證文件所揭露化合物之化學通式不會使申請專利之該通式中的一個具體化合物喪失新穎性，例如低碳烷基（lower alkyl）之揭露不會使乙基（C_2H_5）喪失新穎性。然而，若先前技術為下位概念發明，且其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，則下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明喪失新穎性，例如一個具體化合物的公開會使包括該具體化合物之通式的發明喪失新穎性，但不影響該通式所包括的除該具體化合物以外的其他個別化合物的新穎性。

以用途界定化合物之請求項，通常只是對該物的用途或使用方法的描述，應認定其申請專利範圍為化合物本身，而不具有用途之限定。例如，「用於殺條蟲」僅是表示化合物之用途，因此，「用於殺條蟲之化合物 A」與未界定用途之已知化合物 A 並無不同，故「用於殺條蟲之化合物 A」不具新穎性。

5.2.1.1 異構物、溶劑合物或結晶物

化合物 A 雖已公開於引證文件，若引證文件之內容並未揭露至所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用其光學異構物、溶劑合物或結晶物之程度，則其光學異構物、溶劑合物或結晶物具有新穎性。

申請專利之發明為一已知化合物之對映異構物（enantiomer），若引證文件公開該化合物之外消旋混合物（racemic mixture），但並未具體公開各種光學異構物，雖然實際上，該化合物的各種光學異構物係客觀存在，只是未個別單離出來，然而若引證文件之內容並未揭露至所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用該對映異構物之程度，則申請專利之發明具有新穎性。

若引證文件不僅公開一外消旋混合物，且引證文件記載製備該對映異構物的原料及方法，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用該對映異構物，則該對映異構物不具新穎性。

5.2.1.2 化合物之選擇發明

選擇發明係關於自一個已知且較大的一個群組或範圍中選出未於先前技術中明確揭露之個別的成分（element）、次群組（sub-sets）或次範圍（sub-ranges）之發明。

判斷化合物之選擇發明的新穎性時，必須判斷所選出的化合物是否於先前技術中已以個別具體的形式被揭露。若申請專利之化合物中特定取代基係自先前技術之化學通式中單一取代基群組中所選出者，則不具新穎性，例如先前技術揭露某化合物X之化學通式，其中取代基R_1為COOH，取代基R_2為選自Cl、SO_3H、CH_3、…、$CH_2CH_2CH_3$之基團，若申請專利之發明為取代基R_1為COOH且取代基R_2為$CH_2CH_2CH_3$之化合物，因該具體之化合物已公開於先前技術，故不具新穎性。然而，若申請專利之化合物係從先前技術中特定範圍之兩個或多個取代基群組中分別選出特定取代而產生者，其係為了達成特徵的特定組合且所產生之特徵的組合並未特定具體地揭露於先前技術中，則具有新穎性，例如先前技術揭露通式化合物X，其中取代基R_1為COOH、NH_2、…、Phenyl之基團，取代基R_2為選自Cl、SO_3H、CH_3、…、$CH_2CH_2CH_3$之基團，若申請專利之發明為取代基R_1為COOH及取代基R_2為$CH_2CH_2CH_3$之化合物，因先前技術並未具體揭露自R_1與R_2之眾多選項中特定選出取代

基COOH及$CH_2CH_2CH_3$組合而產生之該個別化合物，則具有新穎性。

5.2.2 醫藥組成物請求項

有關以特定用途界定組成物之發明，若該特定用途係基於發現該組成物之未知特性，而找到該特性所適用之特定用途，則其申請專利範圍，應受到該特定用途之限制，例如已知「用於治療心臟病之組成物 A」，應認定其申請專利範圍係組成物 A 限於「治療心臟病」之用途，若嗣後申請「用於治療肝炎之組成物 A」，因該申請專利範圍係組成物 A 限於「治療肝炎」之用途，故不喪失新穎性。

醫藥組成物係由具有特定性質的一個或一群化合物以及由該性質產生之醫藥用途所構成，故判斷醫藥組成物的新穎性主要就兩方面來考慮，即就具有特定性質的化合物以及由該性質產生之醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用，惟若發明之技術特徵係針對已知組成物用於已知病症或藥理作用，另提出新的治療應用，例如特定患者群、特定部位、使用劑量或給藥途徑等技術特徵，只要其中任一技術特徵能與先前技術明確區分，則該醫藥用途具有新穎性。

5.2.2.1 判斷醫藥組成物新穎性之原則

5.2.2.1.1 關於具有特定性質的一個或一群化合物

申請專利之醫藥組成物與先前技術揭露之組成物相較，若其中具有特定性質的一個或一群化合物不同，則所請之醫藥組成物發明具有新穎性。

5.2.2.1.2 關於適用於特定疾病之醫藥用途

申請專利之醫藥組成物包含具有特定性質的化合物與引證文件中化合物相同，惟申請專利之醫藥組成物與引證文件中化合物性質所產生之醫藥用途不同時，申請專利之發明具有新穎性。例如申

請專利之發明揭露「一種用於治療疾病 Z 之醫藥組成物，其包含有效量之化合物 A」，引證文件揭露「一種用於治療疾病 X 之醫藥組成物，其包含有效量之化合物 A」，若以申請時所屬技術領域的通常知識來判斷疾病 Z 與疾病 X 係不同之疾病，則申請專利之發明具有新穎性。

考量是否屬於不同之醫藥用途應注意：

(1)即使申請專利之發明之醫藥用途與引證文件揭露之醫藥用途表現方式不同，惟考量申請時所屬技術領域的通常知識，申請專利之發明若有下列任一種情形時，仍不具新穎性：

(i)申請專利之發明之醫藥用途係由引證文件揭露之醫藥用途的相同作用機制直接且無歧異導出。例如引證文件揭露支氣管擴張劑，申請專利之發明揭露氣喘治療劑；引證文件揭露血管擴張劑，申請專利之發明揭露降血壓劑；引證文件揭露冠狀動脈血管擴張劑，申請專利之發明揭露狹心症治療劑；引證文件揭露組織胺釋出抑制劑，申請專利之發明揭露抗過敏劑；引證文件揭露組織胺H_2受體抑制劑，申請專利之發明揭露胃潰瘍治療劑。

(ii)申請專利之發明之醫藥用途係不可避免地由密切相關的藥理效果所產生。例如引證文件揭露強心劑，申請專利之發明揭露利尿劑；引證文件揭露消炎劑，申請專利之發明揭露鎮痛劑。

(2)申請專利之發明為上位概念發明，引證文件所揭露之醫藥用途是申請專利之發明的下位概念發明時，申請專利之發明不具新穎性。例如，引證文件揭露抗精神病劑，申請專利之發明揭露中樞神經作用劑。引證文件揭露肺癌治療劑，申請專利之發明揭露抗癌劑。

(3)申請專利之發明若針對引證文件揭露之醫藥用途，申請專利之發明係發現其作用機制而主張其為新的醫藥用途，且該兩種用途是實質上不可區分的，則申請專利之發明不具新穎性。例如引證文件揭露一種抗菌劑，申請專利之發明揭露一種細菌細胞膜形成

之抑制劑。

(4)若申請專利之發明及引證文件揭露之成分、組成及醫藥用途並無差異，且申請專利發明所包含的成分僅以界定部分成分的作用機制來表現，則申請專利之發明不具新穎性。例如引證文件揭露含有吲哚美洒辛(indomethacin)及辣椒萃取物(capsicum extract)的皮膚消炎鎮痛劑，申請專利之發明係「皮膚消炎鎮痛劑，含有吲哚美洒辛及辣椒萃取物，其中辣椒萃取物係做為吲哚美洒辛的長期安定促進劑」。由於該兩種組成物的成分、組成都相同，很明顯的兩種皮膚消炎鎮痛劑所含的成分都具有相同的作用效果，不論其添加的主觀目的為何，即使請求項中將辣椒萃取物界定為「促進吲哚美洒辛長期安定的安定劑」，並無法使該發明與引證文件所揭露的內容有所不同。

5.2.3 醫藥用途請求項

原則上，醫藥用途請求項的新穎性判斷方式係就所使用之化合物等活性成分及所主張的醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用，惟若發明之技術特徵係針對已知組成物用於已知病症或藥理作用，另提出新的治療應用，例如特定患者群、特定部位、使用劑量、給藥途徑、給藥間隔及不同成分先後服用等技術特徵，只要其中任一技術特徵能與先前技術明確區分，則該醫藥用途具有新穎性。

以引證文件核駁某物質或組成物於醫藥用途的新穎性時，引證文件關於該醫藥用途之記載，通常必須達到充分揭露而可據以實施之程度。試管內或動物模式進行的藥理效果或觀察而得之行為效果，若對所屬技術領域中具有通常知識者而言，可直接且無歧異地反映該醫藥用途，均足以做為證明其醫藥用途的證據。

審查人員可使用陳述該物質或組成物用於治療特定疾病但未描述確實的臨床數據之引證文件來核駁其新穎性，然而須注意該文件之陳述是否達到充分揭露而可據以實施之程度。

5.2.4 審查注意事項

申請專利之發明為一種用於治療 Y 疾病之套組、包裝，其中含有做為活性成分之化合物 X 以及用法說明書(instruction)(或指示、使用說明書或給藥說明書)。若化合物 X 用於治療 Y 疾病之醫藥用途係已知，且此請求項之內容與先前技術的唯一差別僅在於該用法說明書，因該用法說明書僅為資訊之呈現，無法使申請專利之發明與先前技術有所區分，故申請專利之發明不具新穎性。

5.3 進步性

5.3.1 化合物請求項

若申請專利之化合物的結構與已知化合物結構不類似，則不論其是否有無法預期的用途或有利效果，該化合物具有進步性。

若申請專利之化合物的結構與已知化合物類似且與該已知化合物具有類似用途，則因該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能合理預期到結構類似的化合物具有類似的性質，原則上，該化合物不具進步性。惟若申請專利之化合物具有無法預期的用途或有利效果，則具有進步性。此無法預期的用途或有利效果可以是與該已知化合物的不同用途，或是較已知化合物有更優異的效果。

5.3.1.1 結構類似性之判斷原則

判斷兩種化合物的結構是否類似，主要係考量分子結構本身。一般而言，化合物結構相近的程度遞減的順序是：酸及鹼的鹽類、幾何異構物（geometrical isomers）、位置異構物（position isomers）（於相同原子之不同位置具有相同的取代基）、同系物（homologues）(化合物之不同處在於規則地連續加入相同取代官能基團，例如伸烷基-CH_2-)。

兩種化合物結構上是否類似，亦與所屬技術領域有關，審查時應斟酌不同的領域之特性，不能單純由分子結構推定請求之化合物

與已知化合物結構是否類似，還必須考量所屬技術領域、結構與效果的關係、應用範圍等多種因素，原則上，化合物結構及效果的關係越密切，則對結構類似的判斷標準應愈寬鬆。

5.3.1.2 對映異構物之進步性

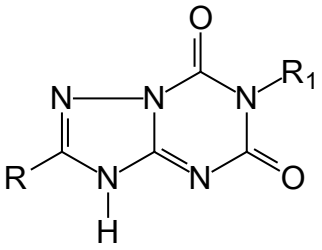
申請專利之發明為一化合物之對映異構物（enantiomer），引證文件已公開該化合物之外消旋混合物（racemic mixture），雖未具體公開至所屬技術領域中具有通常知識者能製造各種光學異構物之程度，然因具有不對稱碳原子的化合物一般應存在光學異構物，係所屬技術領域之通常知識，且對映異構物通常具有顯著的生物活性亦為可預期者，而所屬技術領域中具有通常知識者通常會嘗試使用一般分離異構物之方法，從外消旋物混合物中分離出對映異構物，原則上，該對映異構物不具進步性。除非申請人可證明請求之對映異構物具有無法預期之有利效果，或是利用申請時的通常知識及技術無法輕易製得該對映異構物。

5.3.1.3 化合物多晶型之進步性

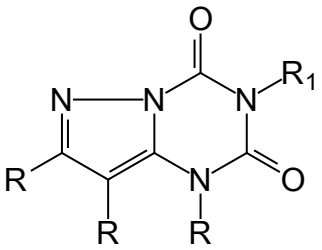
申請專利之發明為一種已知化合物的多晶型，因多晶型的分子結構係與該化合物完全相同，僅結晶型態有所不同，且多晶型通常以例行之實驗方法即可獲得，故原則上已知化合物的多晶型不具進步性，除非該多晶型較該已知化合物具有無法預期的性質或功效。此外，若引證文件已公開一種已知化合物的多晶型 A 型，申請專利之發明為該化合物的另一種多晶型 B 型，通常尚須考慮先前技術是否已預期有另一種多晶型之存在、所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機嘗試製備該多晶型以及是否已瞭解如何製備另一種多晶型，該多晶型是否具有與另一多晶型不同或增進之性質(例如生體可用率、安定性等)。

例 1：

引證文件：化合物 1a



申請專利之發明：化合物 1b



〔說明〕

結構類似的化合物必須具有相同的基本核心部分或者基本的環，申請專利之化合物 1b 與引證文件揭露之化合物 1a 結構不類似，具有進步性。

例 2：

引證文件：化合物 2a　　$H_2N - C_6H_4 - SO_2NHR^1$

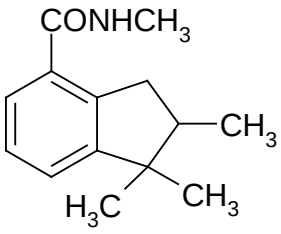
申請專利之發明：化合物 2b　　$H_2N - C_6H_4 - SO_2 - NHCONHR^1$

〔說明〕

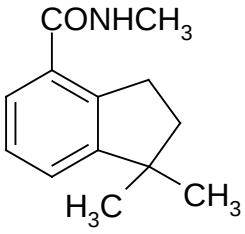
引證文件揭露化合物 2a 磺胺是抗菌劑，申請專利之化合物 2b 磺醯脲是抗糖尿劑，該兩個化合物結構雖然類似，但藥理作用不同，申請專利之化合物 2b 具有進步性。

例 3：

引證文件：化合物 3a



申請專利之發明：化合物 3b

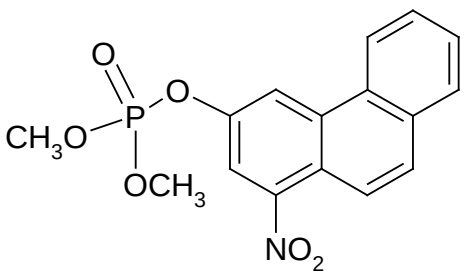


〔說明〕

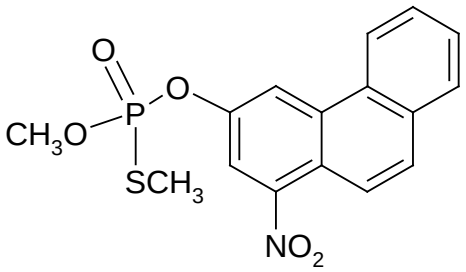
引證文件揭露之化合物 3a 與申請專利之化合物 3b 結構類似，且均具有相同的抑菌功效，但兩者同以 0.002%濃度使用 3 天後，引證文件化合物 3a 之抑菌功效為 30%，申請專利之化合物 3b 之抑菌功效卻達 90%，其產生無法預期之有利功效，具有進步性。

例 4：

引證文件：化合物 4a



申請專利之發明：化合物 4b



〔說明〕

引證文件揭露之化合物 4a與申請專利之化合物 4b結構類似，只有SCH_3與OCH_3之區別，且未產生無法預期的用途或有利效果，不具進步性。

5.3.1.4 化合物之選擇發明

選擇發明之申請標的與先前技術之差異在於其係從先前技術所選出的次群組或次範圍。若該選擇產生特定的技術效果，且未有指示引導所屬技術領域中具有通常知識者去進行此種選擇，則具有進步性。

(1)選擇發明不具進步性者

若申請專利之發明僅係由已揭示之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且未具有無法預期的性質或有利效果，則不具進步性。例如先前技術揭露以通式界定的化合物，該通式包括以 R 表示的取代基，其範圍涵蓋廣泛定義的基團，如經鹵素或羥基取代或未經取代之烷基或芳基，但其中只有少數具體實施例揭示於先前技術中。申請專利之發明係由取代基 R 定義之已公開於先前技術的廣泛基團中，選出一個具體特定的基團，例如芳基，但先前技術並未明確揭露任何芳基。若該選擇所生成化合物未顯示較先前技術之化合物具有無法預期的性質或有利效果，或者這些化合物雖具有優於先前技術中明確揭露之化合物的性質或效果，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者可預期此類化合物具有該性質或效果而可能會被引導進行這種選擇，則申請專利之

發明不具進步性。

(2)選擇發明具有進步性者

若申請專利之發明係由已揭示之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且具有無法預期的性質或有利效果，則具有進步性。如上述(1)之經取代化合物，申請專利之發明亦係由先前技術已定義的取代基 R 之全部範圍內選擇特定之芳基，若該選擇所生成化合物較先前技術之化合物具有無法預期的性質或有利效果，且先前技術並無任何指示引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了獲得該性質或效果，進行該特定選擇而非其他選擇，則申請專利之發明具有進步性。

5.3.2 醫藥組成物請求項

5.3.2.1 醫藥用途與作用機制之關連

申請專利之發明的醫藥用途與引證文件揭露的醫藥用途內容雖然不同，但是由申請時所屬技術領域中具有通常知識者得知之技術或通常知識可推導出兩者之作用機制之關連性，原則上，申請專利之發明不具進步性，除非能提供無法預期之有利效果等理由或證據可證明其進步性。

5.3.2.2 人類以外的動物用醫藥與人類用醫藥之轉用

申請專利之發明僅將引證文件中一個或一群化合物用於非人類動物之相同或類似疾病之醫藥轉用成人類醫藥，即使引證文件中未建議此轉用，原則上申請專利之發明不具進步性，除非能提供有利效果等理由或證據可證明其進步性。

5.3.2.3 組合兩個以上的成分所配製之組成物

申請專利之發明是由兩個以上的已知成分所界定，若該等成分的組合是新穎且產生無法預期之有利效果，則申請專利之發明具有進步性。

然而，若兩個以上成分之組合係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，為解決醫藥領域習知的問題，例如增加醫療效果或降低副作用，而會嘗試尋找兩個以上成分的最佳組合且經由一般例行工作之普通手段即可獲得，則申請專利之發明不具進步性。

該等組合例示如下：

(i)已知成分的組合，該等成分之主要作用是相同的。

(ii)將已知具有副作用的主要成分與已知可消除該副作用的次要成分組合在一起。

(iii)將具有針對由一主要疾病引起的各種症狀有相對治療效果之已知成分組合在一起。

5.3.3 醫藥用途請求項

原則上，醫藥用途請求項的進步性判斷方式係就所使用之化合物等活性成分及所主張的醫藥用途來判斷，醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用，惟若發明之技術特徵係針對已知組成物用於已知病症或藥理作用，提出新的治療應用，例如特定患者群、使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後服用等技術特徵，則需考量該技術特徵是否具有進步性。

為解決醫藥領域中具有通常知識者習知的問題，例如增加醫療效果或減少副作用，尋找使用劑量、給藥間隔、給藥途徑等醫藥使用方式的最佳條件，若為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由一般例行工作之普通手段即可獲得，且與引證文件揭露內容相較之效果是所屬技術領域中具有通常知識者能夠預期者，則不具進步性。然而，若有其他觀點可推論其進步性，例如與引證文件揭露內容相較有無法預期之有利效果，則申請專利之發明具有進步性。

6. 醫藥的組合、套組及包裝之發明

在醫藥領域中，兩種或多種已知成分之組合發明，其申請標的可能為組成物，亦可界定為組合、套組或包裝。以「組合」為申請

標的，係包括將兩種以上不同成分結合使用。用於醫藥之「套組」或「包裝」通常為包含一種以上活性成分和實施該發明所須之必要元件。包含兩種以上成分之組合或套組，其成分通常係於同時或連續、或於特定時間間隔給藥。例如，一種有助於戒除煙草使用之套組，其含有化合物 A 及另一種有助於戒除煙草使用之活性成份 B，其中該化合物 A 及該活性成份 B 在個別的分隔區內，並在相同或不同之包裝中，同時、分別或連續給藥。

有關組合、套組或包裝之進步性，若其與先前技術有差異之技術特徵係僅在於不同成分之組合，其判斷原則與 5.3.2.3「組合兩個以上的成分所配製的組成物」之規定相同。

組合發明中兩種(或多種)成分僅執行其在體內習知的一般功能，兩種（或多種）成分之間並無相乘效果（synergistic effect），則該請求項不具進步性。另若此種組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是顯而易見而可輕易完成，所產生之相乘效果亦為可預期者，該組合不具有進步性。特別是若將兩種類別的活性劑組合使用對所屬技術領域中具有通常知識者而言是習知的(例如將止痛劑（analgesic）及去充血劑（decongestant）組合使用)，發明的特徵僅在於從其中一個類別的活性劑(如止痛劑)選出一個新穎的、更有效的成分與另一類別的活性劑(如去充血劑)予以組合，原則上，此種組合不具進步性。

當發明與先前技術有差異之技術特徵係於特定時間間隔、同時或連續地服用兩種或更多不同的成分，而以組合、套組或包裝為申請標的，原則上，該請求項必須以上述技術特徵予以界定，以與先前技術區別，且必須為發明說明所支持。

7. 發明單一性

有關單一性的判斷，應先參考第四章發明單一性的規定。此處說明與醫藥化學相關發明之特殊情形。

7.1 化合物請求項

7.1.1 馬庫西型式請求項

以馬庫西型式之擇一記載形式界定申請專利範圍時，擇一形式的各個選擇項目（alternatives）具有類似本質(nature)時，則認為各個選擇項目於技術上互相關聯，具有相同或相對應的特定技術特徵，符合單一性的規定。

以馬庫西型式之擇一記載形式界定化合物發明時，判斷其中並列的各選擇項目（即可供選擇之化合物）是否具有類似的本質，應考慮是否同時符合下列條件：

(1)所有選擇項目具有共同的性質或活性；且

(2)(a)所有選擇項目具有共同的結構，亦即所有選擇項目共有一個重要化學結構要素（element），或

(b)雖然共同的結構無統一的判斷標準，但所有的選擇項目可被認定屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者「所公認之化合物群」。

上述(2)(a)中之「所有的選擇項目共有一個重要化學結構要素」，係指所有選擇項目都具有一種共同的化學結構，該共同的化學結構佔了其結構的絕大部份，或若該化合物的共同的化學結構只佔了其化學結構的小部份，但以先前技術來看，該共同的結構部分構成了結構上獨特的部分。該化學結構要素可以是單獨之一部分（component），亦可為幾個獨立部分連接而成之組合。

上述(2)(b)之「所公認之化合物群」係指根據該發明所屬技術領域的通常知識，可以預想到該類的成員對於申請專利之發明，係為具有相同作用之同一類化合物群。換言之，屬於此類化合物之各個化合物，都可互相替代而可預期達到相同的結果。

若發現馬庫西型式請求項中，至少有一個選擇項目已公開於先前技術，必須重新考量該請求項之單一性。

7.1.2 中間體與最終產物

涉及中間體與最終產物的發明，若同時符合下列(a)及(b)兩個條件，則具有發明單一性：

(a)中間體及最終產物具有相同之基本結構要素，即

(i)中間體及最終產物的基本化學結構相同，或

(ii)兩種產物的化學結構在技術上是密切相關的，該中間體將一個基本結構要素併入最終產物中，且

(b)中間體及最終產物於技術上互相關聯，即最終產物是直接從中間體製造出來的，或是直接由中間體中分離出來的。

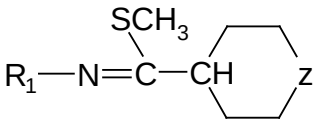
若在同一件申請案，請求製備同一最終產物的不同方法中所用的不同中間體，只要這些中間體具有相同的基本結構要素，即符合單一性。

若在同一件申請案，請求同一最終產物的不同結構部分之不同中間體，不具有單一性。

例 1 馬庫西型式：共同的結構

〔申請專利範圍〕

1. 一種結構式如下的化合物：



其中R_1選自苯基、吡啶基、噻唑基、三嗪基、硫代烷基、烷氧基及甲基；Z選自氧、硫、亞胺基及亞甲基。

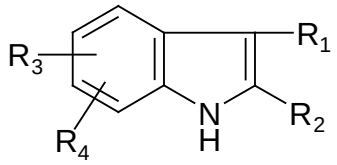
〔說明〕

此例中，亞胺基-N=C-SCH_3連接到六員環的結構是所有選擇項目共有的重要結構要素，且所有請求之化合物都主張可用做舒緩下背痛的藥物之相同功效，故請求項 1 之所有化合物之間具有單一性。

例 2 馬庫西型式：共同的結構

〔申請專利範圍〕

1.一種結構式如下的化合物：



其中R_1選自苯基、吡啶基、噻唑基、三嗪基、硫代烷基、烷氧基及甲基；R_2-R_4分別選自甲基、甲苯基及苯基。

〔說明〕

此例中，所有請求之化合物都具有作為提高血液吸收氧能力的藥物之相同功效，雖然吲哚基的部分是所有選擇項目共有的重要的結構要素，然而，吲哚基的結構係已知，其並非對先前技術有所貢獻之特定技術特徵，故請求項 1 之所有化合物之間不具有單一性。

例 3 馬庫西型式：無共同的結構

〔申請專利範圍〕

1.一種如通式所示之的化合物：A-B-C-D-E，其中：

A選自C_1-C_{10}烷基或C_2-C_{10}烯基或C_3-C_{10}環烷基，取代或未取代的芳基或含有 1 至 3 個選自O及N雜原子之C_5-C_7雜環；

B選自C_1-C_6烷基或C_2-C_6烯基或C_2-C_6炔基，氨基，磺基，C_3-C_8醚或硫醚；

C選自含有 1 至 4 個選自O，S或N雜原子之C_5-C_8飽和或不飽和雜環，或取代或未取代的苯基；

D選自B或C_4-C_8羧酸酯基或醯胺基；及

E 選自取代或未取代的苯基，萘基，茚基，吡啶基或□唑基。

〔說明〕

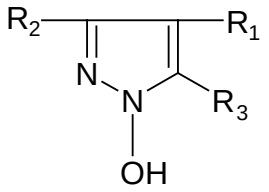
由上述通式中不能確定主要結構要素為何，因此所有的選擇項目之

間不具有共同的結構，無法確定其特定技術特徵，故請求項 1 之所有化合物之間不具有單一性。

例 4 中間體/最終產物

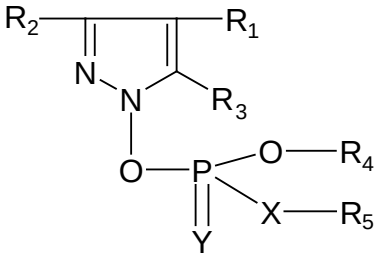
〔申請專利範圍〕

1. 一種結構式如下的化合物：



（中間體）

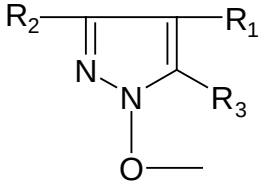
2. 一種結構式如下的化合物：



（最終產物）

〔說明〕

中間體與最終產物的化學結構存在著技術上的密切相關性，併入最終產物的基本結構要素是：



因此，請求項 1 及 2 之間存在單一性。

7.2 醫藥組成物請求項及醫藥用途請求項

醫藥組成物及醫藥用途請求項所界定之醫藥用途若係針對不同種類的疾病，則須注意是否屬於一個廣義發明概念，即具有相同或相對應之特定技術特徵，例如請求項所涵蓋之該等病症是彼此相關的（且與請求項所涉之已知的病症無關），或是這些疾病之治療或診斷係屬共通的作用機制，始認定申請專利之發明具有單一性。

第十一章　生物相關發明

1. 前言……2-11-1

2. 定義……2-11-1

3. 申請專利之標的 ……2-11-1

3.1 非屬發明之類型 ……2-11-1

3.2 法定不予專利之項目 ……2-11-2

3.2.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學的方法……2-11-2

3.2.2 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法……2-11-2

3.2.3 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者……2-11-2

3.3 生物相關發明之發明標的 ……2-11-3

4. 說明書……2-11-5

4.1 發明說明 ……2-11-5

4.1.1 充分揭露而可據以實施……2-11-5

4.1.2 充分揭露而可據以實施之審查例示……2-11-8

4.1.3 生物材料之記載 ……2-11-10

4.2 申請專利範圍……2-11-11

4.2.1 申請專利範圍之記載方式例示 ……2-11-11

4.2.2 申請專利範圍為發明說明及圖式所支持之審查例示 2-11-14

4.3 生物材料寄存……2-11-21

4.3.1 生物材料寄存之意義 ……2-11-21

4.3.2 生物材料之寄存與提供 ……2-11-21

4.3.3 屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料 ……2-11-22

4.3.4 寄存資料或取得來源之記載 ……2-11-25

4.3.5 寄存人非申請人之寄存 ……2-11-25

4.4 序列表……2-11-25

4.4.1 序列表之審查 ……2-11-25
4.4.2 序列表電子資料之審查 ……2-11-26
4.4.3 序列表之補正及補充 ……2-11-27
4.5 說明書之補充、修正 ……2-11-27
4.5.1 寄存生物材料之補充、修正 ……2-11-28
4.5.2 序列之補充修正 ……2-11-28
5. 專利要件 ……2-11-28
5.1 產業利用性 ……2-11-28
5.1.1 產業上利用性之判斷原則 ……2-11-29
5.2 新穎性 ……2-11-32
5.3 進步性 ……2-11-35
6. 發明單一性 ……2-11-40

第十一章　生物相關發明

1. 前言

本章適用之發明主要為生物材料之相關發明，生物資訊、生物晶片、生物相關發明之裝置等跨領域之發明中，涉及生物材料之部分亦適用本章之規定。生物相關新型之審查亦準用本章之規定。

審查生物相關發明之專利申請案時，除了依本篇其他章節中之一般性規定外，另須判斷及處理之事項，於本章予以說明。

2. 定義

本章所稱之「生物材料」，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，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。

3. 申請專利之標的

生物相關發明審查之事項，應參照本篇第二章規定及下列原則與實例內容：

3.1 非屬發明之類型

生物相關之發明申請案若僅為一種單純之發現者，並非利用自然法則之技術思想之創作，不能授予專利。自然界存在之物之發現，為單純之發現，例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。對於自然界中存在之物，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、蛋白質或 DNA 序列。

組織和器官係由複雜的步驟形成,其成分(elements)不需要人為技術介入,且不是藉由人來組合或混合的成分或物質所組成,故組織和器官,不符合發明之定義。然而,實質上經由人為操作方式結合各種細胞成分及/或惰性成分而產生之人工化擬器官或擬組織之構造,若有技術性,則符合發明的定義。

3.2 法定不予專利之項目

以下就與生物相關發明有關之「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」、「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：

3.2.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

「動、植物」一詞涵蓋動物及植物,亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者,依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法,專利法僅排除主要生物學方法,不排除非生物學及微生物學之生產方法。

其他相關規定,應參照第二章 2.2「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」之說明。

3.2.2 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法

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材料之方法、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。

3.2.3 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

專利法的目的雖在於鼓勵、保護、利用發明,以促進產業發展,然亦應尊重、保護人性尊嚴及生命權,並維持社會秩序。生物相關發明會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者,依專利法規定應不予專

利，例如複製人及其複製方法(包括胚胎分裂技術)、改變人類生殖系之遺傳特性的方法及其產物、由人體及動物的生殖細胞（germ cell）或全能性細胞（totipotent cell）所製造之嵌合體（chimeras）及製造嵌合體之方法。此外，若申請標的涉及人體形成和發育的各個階段的物或方法，包括生殖細胞、受精卵、桑葚胚、囊胚、胚胎、胎兒等以及製造人體形成和發育的各個階段的方法，亦違反公序良俗，應不准專利。

人類胚胎幹細胞相關之發明，若有發展成人類個體的潛能者，違反公序良俗，應不准專利，例如人類全能性細胞以及培養或增殖人類全能性細胞的方法。至於由人類全能性細胞進一步分裂而成之人類多能性胚胎幹細胞（human embryonic pluripotent stem cells），若無發展成人類的潛能，其相關發明應無違反公序良俗。

3.3 生物相關發明之發明標的

(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，一種人類骨髓細胞及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)有關生物發明之裝置

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。

4. 說明書

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，應記載生物材料寄存及序列表相關事項。以下就發明說明、申請專利範圍、生物材料寄存、序列表及補充修正分別加以說明。

4.1 發明說明

發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。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。申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明該生物材料學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

生物相關發明之發明說明中應審查之事項除一般性規定(參照第一章 1.4「發明說明」) 外，其他應審查之事項說明如下。

4.1.1 充分揭露而可據以實施

(1)發明說明揭露申請專利之發明，必須明確且充分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

(2)申請專利之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件之情形，包括：

a.該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明所揭露之內容，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者。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。

b.該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明所揭露之內容，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明者。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，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者須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。

(3)若有關生物材料之發明無法藉文字達到充分揭露而可據以實施之要件時，得寄存生物材料以補充發明說明揭露之內容，參照 4.1.3「生物材料寄存」。

(4)為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明所揭露之內容而實施申請專利之發明，發明說明應載明之事項，舉例說明如下：

a.遺傳工程發明

(a)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，而使該發明所

屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗即能實施申請專利之發明。

(b)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，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗即能實施申請專利之發明。

(c)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，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗即能實施申請專利之發明。

(d)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，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗即能實施申請專利之發明。

b.生物材料發明

有關生物材料發明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：

(a)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，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須過度實驗即能實施申請專利之發明。

對於新穎之單株抗體發明，可依發明之特徵適當記載下列部分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。

(b)低分子量物質

對於新穎之低分子量物質發明，可依發明之特徵適當記載下列部分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。

(c)酵素

對於新穎之酵素發明，可依發明之特徵適當記載下列部分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。

4.1.2 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〕

發明說明揭露(a)所載 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)所載 DNA 分子與確已獲得之(a)所載 DNA 分子間的序列同一性極低，在「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」範圍中，包括許多沒有酵素 B 活性之基因，有賴該發明所屬技術領域中具有通常知識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 的化合物，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〕

發明說明揭露一新穎之受體 X 及可活化受體 X 的化合物之篩選方法，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 的化合物方法之細節，包括檢驗化合物是否可活化受體 X 之方法，並提供由該方法篩選得到可活化受體 X 的化合物 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。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〕

該發明所屬技術領域中具有通常知識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)，由化合物 A、B、C 之化學結構亦無法推知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，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可實施申請專利之發明，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，發明說明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，且發明說明並未提供實例例證該方法可重複實施，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可實施申請專利之發明，因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

4.1.3 生物材料之記載

申請生物材料或利用生物材料之發明專利者，應於申請書上聲明。申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明該生物材料學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

(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。在發明說明中，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，亦須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)。

微生物之菌學特徵根據其為新菌株或新菌種，可以下列方式記載：

a.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。

b.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。

4.2 申請專利範圍

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。申請專利範圍之用語，應與說明書所載之發明名稱、摘要、發明說明之用語一致。

生物相關發明之申請專利範圍中應審查之事項除一般性規定 (參照第一章 3. 「申請專利範圍」) 外，其他應審查之事項說明如下。

4.2.1 申請專利範圍之記載方式例示

(1)基因

(a)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。

(b)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，可加入以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(i)或(ii)：

(i)一種由胺基酸序列 Met-Tyr．．．-Cys-Leu 所構成之蛋白質；

(ii)一種將界定於(i)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(i)具有酵素 A 之活性；且發明說明詳細說明編碼蛋白質(ii)之基因，足以使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須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：

(i)一 DNA 分子，其由核苷酸序列 SEQ ID NO: 1 所構成；

(ii)一 DNA 分子，其在高度嚴格雜交條件下可與界定於(i)之 DNA 雜交，且編碼具有酵素 B 活性之人類蛋白質。

〔說明〕

DNA(i)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胺基酸序列為 Met-Asp-．．．Lys-Leu 之蛋白質之基因。

(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

(a)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。

(b)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，可加入以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 (i)或(ii)：

(i)一種由胺基酸序列 Met-Tyr-Cys-Leu 所構成之蛋白質；

(ii)一種將界定於(i)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(i)具有酵素 A 之活性；且發明說明關於蛋白質(ii)之記載，已足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不須超過一般技術人士合理預期的過度實驗就可製得該蛋白質。

(c)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。

4.2.2 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〕

發明說明揭露自一 cDNA 庫分離之 DNA 片段 SEQ ID NO: 1，其係由 100 個核苷酸所構成，並說明該片段與一編碼已知蛋白質 A 之 DNA 具有相似性，以及如何取得編碼蛋白質 A 之完整核酸之方法。發明說明所定義之「基因」，係包含天然存在的調節元件以及未轉譯區域，然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），且未記載其與編碼蛋白質 A 之功能的關連性，亦未揭露其他辨識特徵。

〔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該發明已達實際實施之程度。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 之功能的關連性及其他辨識特徵。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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 DNA 片段 SEQ ID NO: 16，其為 EST，並揭露該序

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編碼序列的互補物進行雜交而檢測核酸之存在,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。

該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，然而發明說明並未揭露任何 ORF，EST 僅為全長 cDNA 之部分序列，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。故發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，發明說明之揭露不足以支持申請專利之發明。

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。因為申請專利之發明在高度嚴格雜交條件下進行，會分離得結構相似的 DNA，該發明所屬技術領域中具有通常知識者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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〕

1.一種製造單離多核苷酸之方法，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 檢測而分離得該多核苷酸。

2.一種單離之 DNA，其可與 SEQ ID NO: 10 雜交。

〔說明〕

發明說明揭露 DNA 片段 SEQ ID NO: 10 為 EST，亦為染色體標記子，並揭露可與 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〕

請求項 1 所請之方法係在高度嚴格雜交條件下進行，因此，會分離得結構相似的 DNA，該發明所屬技術領域中具有通常知識者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對該發明所屬技術領域中具有

通常知識者而言，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，請求項 2 未界定任何雜交條件，該發明所屬技術領域中具有通常知識者預期所載之發明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.如請求項 1 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。發明說明陳述該發明涵蓋該 DNA 之各種對偶基因。發明說明並未揭露對偶基因之定義及其序列資訊，但描述可得到 SEQ ID NO: 1 之對偶基因變異體之習知方法，例如，利用含有 SEQ ID NO: 1 之生物體製備 DNA 庫，使 SEQ ID NO: 1 與該 DNA 庫雜交，即得到對偶基因變異體。

[審查結論]

請求項 1 係請求一種 DNA，其編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO: 2 之蛋白質 X，所請範圍涵蓋 SEQ ID NO: 1 及其簡併序列。該發明所屬技術領域中具有通常知識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。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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。

判定請求項 2 及 3 所涵蓋之範圍時，首須瞭解該「對偶基因」之定義，然經查發明說明中並未對該名詞有任何解釋，因此依據該發明所屬技術領域中具有通常知識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。由於請求項 2 所請之 DNA，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 DNA」。基於前述定義，請求項 2 所請之對偶基因即為 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，該發明所屬技術領域中具有通常知識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，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，發明說明之揭露不足以支持申請專利之發明。

同理，請求項 3 更可能涵蓋 DNA 序列 SEQ ID NO: 1 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，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，發明說明之揭露不足以支持申請專利之發明。

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，並陳述本發明包括可抑制蛋白質 H 產生之反義核苷酸。發明說明亦記載該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同的反義核苷酸之篩選及取得方法。

〔審查結論〕

該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)及該發明所屬技術領域中具有通常知識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，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，發明說明之揭露足以支持申請專利之發明。

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.如請求項 1 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。該發明所屬技術領域中具有

通常知識者認為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〕

請求項 1 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。由於該項技術指出，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。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，發明說明未提供代表性數量之下位概念事項之態樣，因此不足以支持申請專利之發明。

請求項 2 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 序列與人類胰島素之 cDNA 序列，或與其他哺乳動物胰島素之 cDNA 序列，具有已知之結構關係。因此，請求項 2 申請專利之發明無法為發明說明所支持。

例 8. 蛋白質變異體

〔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。

2.一種單離之請求項 1 之蛋白質變異體。

〔說明〕

發明說明揭露一分子量為 65kD、胺基酸序列為 SEQ ID NO: 3 且具 Z 活性之蛋白質。發明說明陳述該發明提供 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所屬技術領域中慣用之技術。發明說明並未定義不屬 SEQ ID NO:3 之變體的範疇。

〔審查結論〕

請求項 1 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。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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。請求項 2 係涵蓋對 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，因此申請專利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申請專利之發明。

4.3 生物材料寄存

4.3.1 生物材料寄存之意義

對於有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，通常無法藉文字之記載確且充分揭露該發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，未寄存該生物材料者，應視為揭露不充分。例如對於分離自土壤之微生物或者經改良之微生物，僅以文字及圖式之記載，無法充分揭露該菌株及其篩選方法，使任何人可據以實施而得到相同之菌株。因此，對於有關生物材料或利用生物材料之發明，應將生物材料寄存於具公信力之寄存機構，以補充發明說明之記載內容，以便該寄存機構得於專利核准公告後提供該微生物給大眾。

4.3.2 生物材料之寄存與提供

有關生物材料之寄存，專利法第三十條有所規定，其生物材料寄存之執行，應依據九十三年七月一日修正施行之「有關專利申請

之生物材料寄存辦法」。專利專責機關指定之國內寄存機構為財團法人食品工業發展研究所。專利專責機關認可之國外寄存機構，請依專利專責機關之公告。

對於有關生物材料或利用生物材料之發明，若該生物材料非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，申請人最遲應於申請日前將該生物材料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、寄存日期及寄存號碼。申請人應於申請之次日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

若申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，且於申請時聲明其事實，則不受最遲應於申請日於國內寄存之限制，惟應於規定之期限內完成國內寄存。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載明國內寄存機構、寄存日期及寄存號碼。

依據「有關專利申請之生物材料寄存辦法」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，為確認所寄存之生物材料是否存活，專利審查時應於接獲確認生物材料存活之「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。

於該申請案核准公告日起，寄存之生物材料應處於可提供分讓的狀態。於核准公告前，若有符合專利法第四十條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四十六條之規定申請再審查或申復者，該生物材料亦可提供分讓。

4.3.3 屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料

(1)專利法第三十條第一項但書有關「該發明所屬技術領域中具有通

常知識者易於獲得」而無須寄存之生物材料，包括在申請日前已符合下列情事之一者:

(a)商業上公眾可購得之生物材料，例如麵包酵母菌、 酒釀麴菌等。

(b)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生物材料。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。

(c)該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如，將基因選殖入載體而得到之重組載體等生物材料，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露而無須過度實驗即可製得，則無須寄存。反之，藉由不具再現性之篩選、突變等方法所得到之生物材料則須寄存。

(2)評估生物材料是否符合上述「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」之規定中第(a)或(b)項而無須寄存之情事，應考慮是否有下列可能造成該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法獲得之情形。若有無法獲得之虞，得要求申請人限期提供相關證明文件，以證明生物材料確實為該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，申請人若逾期未檢送，則不能認定該生物材料為該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得。

(a)生物材料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，列有該生物材料之商品目錄正本或經公證之影本。

(b)生物材料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生物材料之菌種目錄。

(c)生物材料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，該生物材料為大眾可自由分讓之證明文件。

(d)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生物材料，如無法確認該生物材料之公告或獲准狀態，得要求申請人提供證明文件。例如，該生物材料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。

(e)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生物材料，如無法確認該生物材料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)該生物材料於專利公報中之公開資料（含公開日期），及(2)證明該生物材料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，其中要求該生物材料於公開後即可自由分讓。

(3)有寄存生物材料之必要者，茲舉例說明如下：

(a)有關利用生物材料而得基因、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，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以製得。此外，該方法所用之生物材料應予寄存，除非該生物材料為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可容易獲得。

(b)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該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以製得的程度，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。

(c)有關單株抗體等之發明，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法根據發明說明之揭露而須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，若申請專利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。

4.3.4 寄存資料或取得來源之記載

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼；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。無須寄存生物材料者，應註明生物材料取得之來源。

4.3.5 寄存人非申請人之寄存

若寄存人與申請人不同，應於發明說明中載明寄存人之姓名及地址，並應檢附文件證明寄存人已授權申請人於專利案中引述所寄存之生物材料，且同意該生物材料之寄存必須符合之寄存規定。

4.4 序列表

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。因此，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。此外，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。

4.4.1 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○九一八六○○一二一○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分，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.核苷酸及胺基酸序列至少必須以下列三種形式之一表示：

(a)純核苷酸序列；

(b)純胺基酸序列；

(c)核苷酸序列及與其對應之胺基酸序列。

以上述第(c)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)說明書中序列之引述方式

說明書中，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。

4.4.2 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

a.電腦相容性（Computer Compatibility）: IBM、PC。
b.操作系統相容性（Operating System Compatibility）: MS-Windows。
c.段落分行（Line Terminator）: ASCII Carriage Return plus ASCII Line Feed。
d.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：

a.磁片：3.5 吋，1.44Mb 儲存量。
b.光碟片（Compact Disc）: ISO 9660。

4.4.3 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，不可超過申請時原說明書或圖式所揭露的範圍。亦即，惟有於申請時原說明書或圖式中已揭露之序列，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原說明書或圖式揭露之序列不同，以申請時原說明書或圖式所載之序列為主。
(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及申請號。

4.5 說明書之補充、修正

生物相關發明之補充、修正中應審查之事項除一般性規定（參照第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」）外，其他應審查之事項說明如下。

4.5.1 寄存生物材料之補充、修正

(1)申請時所送之原說明書中已記載足以界定生物材料性質的內容，且根據所提供之寄存證明文件，可認定該生物材料為所寄存者，寄存號碼之補正並不屬說明書內容之實質變更。

(2)生物材料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，只要該生物材料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生物材料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。

4.5.2 序列之補充修正

(1)進行核苷酸或胺基酸序列修正時，若該序列對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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參照 4.4.3 序列表之補正及補充。

5. 專利要件

5.1 產業利用性

產業利用性，指申請專利之發明在產業上能夠實際應用，即申請專利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，如果申請專利之發明是一種產品，該產品就必須能夠製造出來，如果申請專利之發明是

一種方法，該方法就必須能夠在實際上予以使用。

生物相關發明之產業利用性中應審查之事項除一般性規定(參照第三章 1. 「產業利用性」) 外，其應審查之要點說明如下。

5.1.1 產業利用性之判斷原則

(1)申請專利之發明是否具有產業利用性，應依說明書所揭露之內容及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，判斷該發明是否可以在產業上實際利用。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。

若從發明之本質無法得知其產業利用性者，則應於說明書中說明其在產業上實際利用之方式。例如，微生物、基因序列或其片段之發明，其通常無法從該發明本身明顯得知其在產業上如何利用，因此，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；若說明書未記載其實際用途，且該等發明的實際用途無法由所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之揭露內容推論得知，則該發明不具產業利用性。

(2)產業利用性與發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之要求，並不相同。例如，請求能治療某一疾病之蛋白質，若說明書已記載其在產業上實際用途，該發明即具產業利用性，惟若說明書未明確且充分揭露可以實現所述用途之技術手段或提出具體實施例，致使所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，並可據以實施，則違反充分揭露而可據以實施之要件。

例 1. 蛋白質：無從得知實際用途

〔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〕

發明說明揭露一種具 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。發明說明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〕

因為發明說明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。申請專利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：無從得知實際用途

〔申請專利範圍〕

一種單離之經純化之受體 X 激動劑，其係利用下列方法辨識而得：

(1)製備一候選化合物，

(2)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，

(3)其中可活化該受體 X 之化合物為該受體 X 激動劑。

〔說明〕

發明說明揭露新穎之受體 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。發明說明之實施例顯示，確實已辨識得到受體 X 之激動劑 Y。

〔審查結論〕

發明說明並未記載受體 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：無法確認所記載之用途

〔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〕

發明說明揭露一種具 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。發明說明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。發明說明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〕

發明說明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，因此由發明說明之記載無法據以確認所請蛋白質確可治療阿茲海默症。申請專利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〕

發明說明揭露一種具 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來製備。發明說明並未明確記載蛋白質 X 之用途，但發明說明之實例顯示，當蛋白質 X 與全血接觸時，其可與蛋白質 Y 進行專一性結合，因而可分離出並定量蛋白質 Y。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用途，例如應用於檢測特定疾病。

〔審查結論〕

發明說明並未記載請求之蛋白質 X 的用途，雖然蛋白質 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用途尚屬未知，須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〕

發明說明揭露自人類上皮細胞 cDNA 庫篩選而得 4332 個鹼基核□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。發明說明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，並用於製備對應之重組蛋白質，進而可研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性。除此之外，發明說明並未教示該蛋白質之其他用途。

〔審查結論〕

發明說明陳述請求之 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，然而尚須進行進一步實驗始能了解該重組蛋白質在產業上之實際用途，因此請求之 cDNA 不具產業利用性。

5.2 新穎性

生物相關發明之新穎性中應審查之事項除一般性規定(參照第三章 2.「新穎性」) 外，其應審查之特定態樣說明如下。

(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

申請專利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文件類似，但因其為不同來源且具不同序列，該申請專利之發明具有新穎性。例如，引證文件為編碼小鼠蛋白質 X 之 DNA 分子，而申請專利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文件類似，但為不同來源且具不同序列，申請專利之發明具有新穎性。

(5)已知核苷酸序列之部分序列片段

引證文件已揭露編碼功能性多肽之結構基因之完整核苷酸序列，而申請專利之發明為該已知完整核苷酸序列中之部分序列片段，因引證文件並未具體揭露該部分序列片段，申請專利之發明具有新穎性。

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

引證文件已揭露編碼人類蛋白質 X 之核酸分子 Y，而申請專利之發明為編碼人類蛋白質 X 之對偶基因 Y’，因申請專利之發明 Y’與引證文件之核酸分子 Y 具有不同之核苷酸序列，故申請專利之發明 Y’具有新穎性。

然而，若申請專利範圍以雜交條件界定，或以添加／ 刪除／ 取代／ 插入類型之涵括性方式界定申請專利之發明，則因申請專利之發明係編碼已知蛋白質之核酸分子之對偶基因序列，該等對偶基因

與引證文件所揭露之序列具有相同之特性、功能及來源，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界定，該請求之範圍則涵蓋引證文件揭露之核酸分子，故不具有新穎性。

(7)重組蛋白質

若以單離或純化所得之單一物質型式蛋白質係屬已知，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，申請專利之發明為重組蛋白質 X，係以方法界定物之方式表示，引證文件揭露之蛋白質 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 X 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。

當引證文件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，若申請專利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

引證文件揭露一病毒抗原及其完整之胺基酸序列 Y，申請專利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。若先前技術並未揭露該抗原決定部位，雖然引證文件揭露之病毒抗原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，該申請專利之發明仍具有新穎性。

(9)新抗原產生之單株抗體

若抗原 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，若已知抗原 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

申請專利之發明係以交叉反應性界定之單株抗體，例如，一種可與抗原 B 結合、但不與抗原 A 結合之單株抗體 Y’。若引證文件已揭露可與抗原 B 結合之單株抗體 Y，並且以此種交叉反應性描述界定之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。

5.3 進步性

生物相關發明之進步性中應審查之事項除一般性規定（參照第三章 3.「進步性」）外，其應審查之特定態樣說明如下。

(1)起始物質或其終產物具有新穎性及進步性之方法發明

申請專利之發明為方法，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

申請專利之發明為物本身(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

a.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該發明所屬技術領域中具有通常知識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。

b.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，該發明所屬技術領域中具有通常知識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，若申請專利之發明具有該發明所屬技術領域中具有通常知識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。

c.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

申請專利之發明為重組載體，若載體與嵌入之基因兩者皆為已知，依該發明所屬技術領域中具有通常知識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該發明所屬技術領域中具有通常知識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

a.申請專利之發明為轉形體，若宿主與嵌入之基因兩者皆為已知的，依該發明所屬技術領域中具有通常知識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該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則該轉形體具有進步性。

b.申請專利之發明為轉形體，若編碼習知蛋白質 X 之 DNA、啟動子及宿主皆為已知的，依該發明所屬技術領域中具有通常知識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該發明所屬技術領域中具有通常知識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

申請專利之發明為融合細胞，若親代細胞兩者皆為已知的，依該發明所屬技術領域中具有通常知識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該發明所屬技術領域中具有通常知識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，申請專利之發明為含有一個單一核苷酸多形性位置(single nucleotide polymorphic site, SNP site)之多核苷酸，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易藉由分析及比

較多個得自測試者之基因組的該多核苷酸序列而鑑知該 SNP 位置，則請求之多核苷酸不具有進步性。然而，若申請專利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 之關聯性對該發明所屬技術領域中具有通常知識者為非顯而易知，則請求之多核苷酸具有進步性。反之，則不具進步性。例如，申請專利之發明揭露一種經分離且純化之多核苷酸，其具有一個 SNP 位置。先前技術不僅揭露該多核苷酸之特定來源(例如，分離自特定之病人檢體)，且揭露可由相同的來源分離出含有 SNP 之多核苷酸。因此，該先前技術提供該發明所屬技術領域中具有通常知識者自相同來源分離出該多核苷酸之其他變異體的動機，故申請專利之發明為顯而易知的，不具有進步性。

(8)核苷酸序列

a.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。

b.申請專利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，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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，具有該發明所屬技術領域中具有通常知識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，只要該發明所屬技術領域中具有通常知識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。

c.申請專利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。若請求之結構基因與該已知結構基因係源自同種，並具有相同的性質及功能時，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，具有該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之

有利效果，則該請求之結構基因具有進步性。

d.申請專利之發明為由一 cDNA 庫製得之多核苷酸，其編碼之多肽具有一特定功能。將該多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，則該請求之多核苷酸具有進步性。然而，若先前技術中雖未發現相同來源且具有該特定功能之多肽，但發現有不同來源但具有該特定功能之多肽，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，則申請專利之發明不具進步性。但若請求之核苷酸序列或其編碼之多肽有該發明所屬技術領域中具有通常知識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

a.申請專利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，該發明所屬技術領域中具有通常知識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，若該多肽片段具有該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則該多肽片段具有進步性。

b.申請專利之發明為抗原 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，且因此使其產生該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則該單株抗體具有進步性。

c.申請專利之發明為抗原 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，則申請專利之發明不具進步性。然而，若申請專利之發明具有該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則該單株抗體具有進步性。若生產該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申請專利之發明時，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，因此對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，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

申請專利之發明為蛋白質，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該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則具有進步性。例如，申請專利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，則申請專利之發明不具進步性。然而，若請求之突變蛋白質具有該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期之有利效果，則具有進步性。

6. 發明單一性

專利法第 32 條規定申請發明專利，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。「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯（專施 23.I）。技術上互相關聯，指請求項中所載之發明應包括一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在專利要件對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵（專施 23.II）。

審查生物相關發明之單一性應參照第四章「發明單一性」之一般性規定，其審查例示如下。

例 1. 基因(一)

〔申請專利範圍〕

1.一種結構基因 A。

2.一種含有結構基因 A 之重組載體 B。

3.一種含有重組載體 B 之轉形株 C。

〔假設〕

就先前技術而言，結構基因 A 符合專利要件。

〔說明〕

結構基因 A、含有結構基因 A 之重組載體 B 以及含有重組載體 B 之轉形株 C，都具有結構基因 A 為其共同的特定技術特徵，故請求項 1、2、3 之間具單一性。

例 2. 融合細胞

〔申請專利範圍〕

1.一種親代細胞 A。

2.由該親代細胞 A 所製備之融合細胞 B。

〔假設〕

就先前技術而言，親代細胞 A 符合專利要件。

〔說明〕

由於融合細胞B係將發揮與親代細胞A相同特性所必須的遺傳物質，做為其遺傳物質的一部分，請求項 1、2 具有相同或相對應的特定技術特徵，故請求項 1、2 之間具單一性。

例 3. 轉形株（一）

〔申請專利範圍〕

1.一種轉形株 A。

2.一種由轉形株 A 製造化學物質 P 之方法。

〔假設〕

就先前技術而言，轉形株 A 符合專利要件。

〔說明〕

由於以轉形株 A 製造化學物質 P 之方法，係使用轉形株 A 的特有性質和功能，請求項 2 之製造方法是適於使用請求項 1 之轉形株

A，請求項 1、2 具有相同或相對應的特定技術特徵，故請求項 1、2 項之間具單一性。

例 4. 基因(二)

〔申請專利範圍〕

1.一種基因 A。

2.一種利用基因 A 製備重組載體 Z 之方法。

3.一種利用重組載體 Z 製備轉形株 B 之方法。

〔假設〕

就先前技術而言，基因 A 符合專利要件。

〔說明〕

基因 A 是請求項 1、2、3 共有的特定技術特徵，故請求項 1、2、3 之間具單一性。

例 5. 抗原（一）

〔申請專利範圍〕

1.一種抗原蛋白質 C。

2.一種對抗原蛋白質 C 有專一性之單株抗體。

〔假設〕

就先前技術而言，抗原蛋白質 C 符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2 之單株抗體係利用請求項 1 之抗原蛋白質而得，再者，其係被用來偵測或純化請求項 1 之抗原蛋白質，兩者於技術上的意義有密切的關連，故請求項 1、2 有相對應的特定技術特徵，請求項 1、2 之間具單一性。

例 6. 轉形株（二）

〔申請專利範圍〕

1.一種轉形株 A。

2.一種由轉形株 A 所製備之化學物質 P 的使用方法。

〔假設〕

就先前技術而言，化學物質 P 係為已知，轉形株 A 符合專利要件。

〔說明〕

以轉形株 A 製得之化學物質 P 的使用方法，並非利用源自轉形株 A 特有的性質和功能，由於提供轉形株 A 和使用化學物質 P 在技術上的意義並不密切相關，故請求項 1、2 不具有相同或相對應的特定技術特徵，請求項 1、2 之間不具單一性。

例 7. 抗原（二）

〔申請專利範圍〕

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。

〔假設〕

多胜肽片段 A 係病毒 X 抗原蛋白質之抗原決定基，多胜肽片段 B 係病毒 X 抗原蛋白質之另一個抗原決定基，多胜肽片段 A 和多胜肽片段 B 具有不同之胺基酸序列。就先前技術而言，病毒 X 是已知，但多胜肽片段 A 與多胜肽片段 B 均符合專利要件。

〔說明〕

因病毒 X 是已知，請求項 1 之多胜肽片段 A 與請求項 2 之多胜肽片段 B 的胺基酸序列不同，此兩段多胜肽片段並無對先前技術有所貢獻之相同或相對應的技術特徵，故請求項 1、2 之間不具單一性。

例 8. 多肽

〔申請專利範圍〕

1.一種環狀多肽，其具有如下之結構式：

Y-X_1-X_2-G-D-X_3-X_4-X_5-Z (SEQ ID NO: 1)，其中X_1及X_5係胺基酸，X_2及X_3係疏水性胺基酸，且X_4係帶正電荷之胺基酸。

2.一種環狀多肽，其係選自下列任一者：

Ac-CNPAGD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO: 2)，

Ac-CNP(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO: 3)或
(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO: 4)。

〔假設〕

SEQ ID NO.2-4 中 Y 為酪胺酸，係疏水性胺基酸，R 係精胺酸，帶有正電荷，C 為胱胺酸。請求項 1 及 2 之環狀多肽具有相同的活性，可用於治療 A 疾病。

〔說明〕

此例中，GD(Y-OMe)RC 部分是一個重要的結構要素且為請求項 1 及請求項 2 之環狀多肽所共有，由於請求項 1、2 所申請之環狀多肽均具有相同的活性，故請求項 1、2 之環狀多肽具有相同或相對應之技術特徵，請求項 1、2 之間具單一性。

例 9. 多個結構和功能不相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

1.一種選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs: 1-10 所組成之群中經單離的多核苷酸。

〔假設〕

發明說明所揭露申請專利之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。該等多核苷酸之結構並不相同，均可作為探針以獲得全長 DNAs，然而未描述該等多核苷酸之相對應的蛋白質功能或生物活性。此外，該等多核苷酸之間沒有相似性(homology)。由於從未建立人類肝臟 cDNA 庫，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項 1 所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素(significant structure element)，則請求項 1 之多核苷酸具有相同或相對應的技術特徵。在此例中，發明說明並未揭露請求項 1 之多核苷酸 SEQ ID NOs:1-10 的共同性質或活性。雖然每個序列均可用做分離個別的全長 DNA

的探針，但由於 SEQ ID NOs: 1-10 之間不具相似性，SEQ ID NO: 1 衍生的探針不能用來分離以 SEQ ID NOs: 2-10 衍生的探針所分離之個別的全長 DNA。

再者，由於該等多核苷酸之間無相似性，其無法共有一個共同的結構，即一個重要結構要素，而糖-磷酸骨架係所有核酸分子所共有，不能被視為該等多核苷酸之重要結構要素，因此，請求項 1 之多核苷酸分子並不共有任何重要結構要素，不能被視為具有相同或相對應的技術特徵。

僅因多核苷酸係由相同來源(人類肝臟)衍生而來的事實並不足以構成單一性的條件。本例之多核苷酸既無共同性質或活性且不共有一個共同的構造，故不具發明單一性。

例.10 多個結構和功能相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

1.一種選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs: 1-10 所組成之群中經單離的多核苷酸。

〔假設〕

發明說明所揭露申請專利之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。請求項 1 之多核苷酸共有一個重要結構要素且其相對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的肝細胞，但不表現於健康的肝細胞。

由於共有的重要結構要素從未被確認過，且從未就表現包含此重要結構要素之 mRNA 的基因和患有 Y 疾病的病人之間建立任何連結，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項 1 所載的選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項 1 之多核苷酸具有相同或相對應的技術特徵。

在此例中，發明說明揭露 SEQ ID NOs: 1-10 有一個共同性質，也就

是,其相對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的病人,且 SEQ ID NOs: 1-10 均有一個對於共同性質所必需的重要結構要素,即含有此共同的結構要素之探針可以偵測出患有 Y 疾病的病人。由於兩個要求都已符合,請求項 1 之多核苷酸分子具發明單一性。

例 11. 功能上不相關的單核酸多形性

〔申請專利範圍〕

1.一種經單離的核酸分子,包括如下所述一個特定位置具有單一多形性變化的 SEQ ID NO: 1。

多形性	特定位置	由 SEQ ID NO: 1 變為
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

〔假設〕

根據發明說明的記載,SEQ ID NO: 1 的長度是 22930 個核苷酸,單一核苷酸多形性 1-8 沒有被賦予特徵,即未揭露共同性質或活性。先前技術已揭露 SEQ ID NO: 1,但並未確認其特定的功能。

〔說明〕

若請求項 1 所載的選擇項目具有共同性質或活性,且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素,則請求項 1 之多核苷酸具有相同或相對應的技術特徵。

在此例中,發明說明並未揭露所有的單一核苷酸多形性 1-8 共有一個共同性質或活性。由於 SEQ ID NO: 1 已揭露於先前技術,且在所請之不同單一核苷酸多形性之間沒有功能上的關係,因此,所有

點突變位於一已確認的序列（SEQ ID NO: 1）的事實尚不足以構成相同或相對應的技術特徵，故請求項 1 之核酸分子不具發明單一性。

例 12. 分子的共同功能與共同結構無關

〔申請專利範圍〕

1.一種融合蛋白質，其包含與 SEQ ID NO: 1、2 或 3 多肽相連的載體蛋白質 X。

〔假設〕

發明說明揭露載體蛋白質 X 為 1000 個胺基酸長，其功能是增加此融合蛋白質在血液中的穩定度。SEQ ID NO: 1、2 和 3 是自大腸桿菌的不同抗原性區域分離出之小的抗原決定位（10 至 20 個殘基長），SEQ ID NO: 1、2 和 3 不共有任何重要結構要素。

蛋白質 X 的結構和作為載體蛋白質的功能已經揭露於先前技術。融合蛋白質可以產生對大腸桿菌的免疫反應亦揭露於先前技術。

〔說明〕

若請求項 1 所載的選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項 1 之融合蛋白質具有相同或相對應的技術特徵。

在此例中，申請專利之融合蛋白質唯一的共同結構是載體蛋白質 X，且該等融合蛋白質均有一個共同性質，即產生對特定大腸桿菌有反應的抗體。然而，單獨以該載體蛋白質 X 來免疫，不能產生此一共同性質，而是必須結合 SEQ ID NO: 1、2 和 3 多肽，才有此特性。

由於(1)賦予共同性質的 SEQ ID NO: 1、2 和 3 並不共有一個重要結構要素；(2)載體蛋白質 X 雖為融合蛋白質之共同結構，但並未賦予共同性質，以及(3)先前技術已揭露融合蛋白質可產生對大腸桿菌有特異性的抗原反應，故該三種融合蛋白質具有共同性質的事實尚不足以構成特定技術特徵而具發明單一性。

例 13. 具有共同結構且編碼具有共同性質之蛋白質的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

1.一種選自由 SEQ ID NO: 1、2 及 3 組成之群中經單離的核酸。

〔假設〕

發明說明揭露編碼去氫酶的三種核酸分子，該核酸分子包括定義(define)催化位置及這些蛋白質之去氫酶功能的保留序列模組(motif)。這三種核酸分子分離自三種不同的來源(老鼠，大鼠和人類)。發明說明清楚揭露在核酸和胺基酸序列層次(level)，這三種核酸分子的全部序列的相似性很高(85-95% 同一性)。

先前技術已揭露一個分離自猴子的核酸分子，其與SEQ ID NO: 1 有高度的序列類似性(例如 90%)。該猴子核酸分子編碼一種去氫酶，其包括由保留模組所定義的催化位置。

〔說明〕

若請求項 1 所載的選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項 1 之核酸分子具有相同或相對應的技術特徵。

專利法施行細則第 23 條第 2 項規定特定技術特徵係對於先前技術有所貢獻之技術特徵。請求項 1 的核酸分子之間所共有之相同或相對應的技術特徵是其共同性質(編碼去氫酶)及對於共同性質所必需的共有之重要結構要素(保留模組)。然而，編碼去氫酶和包含該重要結構要素的核酸分子已經從不同的來源分離出(猴子)。由於請求項 1 核酸分子之間的功能和結構的相似性，並非該組發明整體對先前技術的貢獻，則非特定技術特徵，故不具發明單一性。

例 14. 編碼部分結構相同且具有共同性質的受體的 DNA

〔申請專利範圍〕

1.一種編碼與鳥苷三磷酸-結合蛋白質偶合的受體(GPCR)的多核苷酸，其含有選自由 SEQ ID NO: 1 至 SEQ ID NO: 2069 所組成之群中 SEQ ID NOs 為奇數的核酸序列。

〔假設〕

發明說明鑑別了在數個已知 GPCR 分子中所發現、主張為 GPCR 功能所必需的 15 個胺基酸殘基之保留序列；並產生編碼該保留胺基酸序列的一致(consensus)多核苷酸序列；再使用該一致(consensus)序列檢索含有人類基因組序列的資料庫。藉此系統鑑別出 1035 個多核苷酸序列，並主張該多核苷酸編碼包括該保留序列的 GPCR 分子。

先前技術已揭露含有 15 個胺基酸殘基的保留序列之人類 GPCR 分子，以及編碼該保留胺基酸序列的多核苷酸序列。

〔說明〕

請求項 1 中 1035 個多核苷酸序列的相同技術特徵是編碼該 15 個胺基酸殘基的一致多核苷酸序列。然而，因該一致多核苷酸序列是已知者，並非該組發明整體對先前技術的貢獻，非為特定技術特徵，故請求項 1 的 1035 個多核苷酸不具發明單一性。

例 15. 篩選方法和依該方法鑑別出的化合物

〔申請專利範圍〕

1.一種鑑別受體 R 的拮抗劑化合物的方法，包括下列步驟：將可於外膜表現受體 R 的細胞和該受體 R 之天然配體接觸；觀察配體的結合；將與該配體結合的細胞與選自化合物庫之候選化合物接觸；並觀察配體結合之任何變化。

2.一種具有分子式 1 之化合物 X。

3.一種具有分子式 2 之化合物 Y。

4.一種具有分子式 3 之化合物 Z。

〔假設〕

發明說明揭露可將受體 R 和其天然配體做為藥物標靶(drug target)，並預期拮抗受體 R 的化合物具有可用於治療的生理效果，該發明之目的是鑑別出先導化合物，以作為進一步篩選和檢測組合庫的基礎。該組合庫可提供許多不同結構的可能化合物。實施例顯

示請求項1的方法可用來鑑別影響天然配體結合至受體的生理效果之化合物，且只有化合物 X、Y 和 Z 顯示出具有上述的效果，但是該等化合物並未共有一個重要結構要素。發明說明並未記載請求項 2 至 4 所載化合物之結構與活性的關係，以及受體 R 結構和拮抗劑化合物結構之間的關係。

先前技術已揭露受體 R、其生物功能和其天然配體，但未揭露得作為受體 R 的拮抗劑化合物。

〔說明〕

請求項 1 之方法的技術特徵在於篩選分析時，觀察候選化合物對配體結合之效果(effect)的步驟。請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 和 Z 之間並無相同或相對應的技術特徵。請求項 1 之篩選方法並不是請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 和 Z 之製造方法，也不是使用化合物 X、Y 和 Z 之方法。在未教示化合物作為受體 R 拮抗劑所需結構的情況下，將請求項 1 之篩選方法及請求項 2 至 4 之化合物相互關聯的一個廣義發明概念(single general concept)並不存在，故不具發明單一性。

若化合物 X、Y 和 Z 具有共同性質或活性，且共有一個重要結構要素，則視為具有相同或相對應的技術特徵。雖然化合物 X、Y 和 Z 具有拮抗受體 R 的共同性質，但發明說明並未揭露該等化合物共有一個重要結構要素，故請求項 2 至 4 不具有相同或相對應的技術特徵，請求項 2 至 4 之間不具發明單一性。

例 16. 蛋白質和其編碼 DNA

〔申請專利範圍〕:

1.一種具有 SEQ ID NO: 1 經單離的蛋白質 X。

2.一種編碼第 1 項蛋白質 X 經單離的 DNA 分子。

〔假設〕

發明說明教示蛋白質 X 是一種介白素-1(interleukin-1)，一種與淋巴細胞激活有關的可溶性細胞介素(cytokine)。發明說明也列出編碼

SEQ ID NO: 1 且具有 SEQ ID NO: 2 序列的 DNA 分子。就先前技術而言,請求項 1 之蛋白質 X 和請求項 2 之 DNA 分子符合專利要件。

〔說明〕

因請求項 2 所載之 DNA 分子係編碼請求項 1 之蛋白質 X，因此，蛋白質 X 和編碼蛋白質 X 的 DNA 分子共有一個相對應的特定技術特徵，故請求項 1、2 具有發明單一性。

第十二章　中草藥相關發明

1. 前言……2-12-1

2. 申請專利之標的……2-12-1

2.1 申請專利之標的的類型 ……2-12-1

2.1.1 物之發明……2-12-2

2.1.2 方法發明……2-12-2

2.1.3 用途發明……2-12-3

2.2 非屬發明之類型 ……2-12-3

2.2.1 自然法則本身……2-12-3

2.2.2 單純之發現……2-12-4

2.2.3 違反自然法則者……2-12-5

2.2.4 非利用自然法則者……2-12-5

2.2.5 非技術思想者……2-12-6

2.3 法定不予發明專利之項目…… 2-12-7

2.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法……2-12-7

2.3.2 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法……2-12-8

2.3.2.1 人體或動物疾病之診斷方法……2-12-8

2.3.2.2 人類或動物疾病之治療方法……2-12-9

2.3.2.3 人類或動物疾病之外科手術方法 ……2-12-10

2.3.3 妨害公共秩序、善良風俗或衛生……2-12-10

3. 說明書 ……2-12-10

3.1 發明名稱……2-12-10

3.2 發明摘要……2-12-11

3.3 發明說明……2-12-11

3.3.1 發明說明之記載方式 ……2-12-11

3.3.1.1 名稱……2-12-11

3.3.1.2 產地、採收季節、使用部位……2-12-12
3.3.1.3 萃取物……2-12-13
3.3.1.4 組成物之組分及配比……2-12-13
3.3.1.5 製備方法……2-12-14
3.3.1.6 藥材之炮製方法……2-12-14
3.3.1.7 療效……2-12-14
3.3.1.7.1 以西醫治療的病或藥理作用界定療效……2-12-15
3.3.1.7.2 以中醫治療的證或病界定療效……2-12-19
3.3.2 發明說明之審查原則 ……2-12-22
3.3.2.1 萃取物之審查原則……2-12-22
3.3.2.2 療效之審查原則……2-12-23
3.3.2.2.1 組成物之療效……2-12-23
3.3.2.2.1.1 以中醫治療的證或病界定療效……2-12-23
3.3.2.2.1.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效……2-12-24
3.3.2.2.2 萃取物之療效……2-12-25
3.3.2.2.2.1 以中醫治療的證或病界定療效……2-12-25
3.3.2.2.2.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效……2-12-25

4. 申請專利範圍 ……2-12-26

4.1 申請專利範圍之界定方式……2-12-26
4.1.1 物之請求項 ……2-12-26
4.1.1.1 組成物……2-12-26
4.1.1.2 萃取物……2-12-27
4.1.1.3 劑型……2-12-30
4.1.2 方法請求項 ……2-12-31
4.1.3 用途請求項 ……2-12-33
4.1.3.1 醫療用途……2-12-33
4.1.3.2 非醫療用途……2-12-34

5. 專利要件 ……2-12-35

5.1 產業利用性……2-12-35
5.1.1 產物之用途 ……2-12-35
5.1.2 產物之毒性、藥材用量……2-12-35
5.2 新穎性……2-12-36
5.2.1 口耳相傳之驗方 ……2-12-36
5.2.2 固有方劑之組分的加減或替代 ……2-12-36
5.2.3 萃取物發明 ……2-12-37
5.2.3.1 萃取物之界定……2-12-37
5.2.3.2 以製法界定萃取物……2-12-37
5.2.4 使用部位發明 ……2-12-38
5.2.5 用途發明 ……2-12-38
5.2.5.1 用途發明之新穎性判斷方式……2-12-38
5.2.5.2 引證資料未具體記載之用途……2-12-39
5.2.6 中醫的證或病與西醫的病之比較 ……2-12-39
5.3 進步性……2-12-40
5.3.1 固有方劑之組分的加減或替代 ……2-12-40
5.3.2 選擇發明 ……2-12-42
5.3.3 用途發明 ……2-12-43
5.3.3.1 引證資料未具體記載之用途……2-12-43
5.3.3.2 利用已知性質之用途……2-12-43

附錄

1.中醫辨證論治 ……2-12-45

1.1 辨證……2-12-45
1.2 論治……2-12-46

2.方劑之基本理論及內容 ……2-12-46

2.1 七情配伍……2-12-46
2.2 組方原則……2-12-47
2.2.1 君臣佐使 ……2-12-48
2.2.2 其他組方原則 ……2-12-49
2.2.3 佚失之組方原則 ……2-12-50

第十二章　中草藥相關發明

1. 前言

相較於以化學物質為活性成分之西藥發明，中草藥發明所含有效成分大多不明，亦不易由其分離、純化出具特定結構之單一活性物質，而中草藥之基本理論與西藥有所差異，單方與複方之運用特色更是西藥發明所少有者，以致此類發明在申請專利範圍之界定與審查上，皆難以適用一般醫藥發明專利之規範與實務。

有鑒於中草藥之上述特徵，特訂定中草藥相關發明專利審查基準專章，做為審查中草藥相關發明專利申請案之依據。

本基準所稱「中草藥」，涵蓋植物、動物、礦物、藻類、蕈類等天然物或其萃取物或組成物，惟不包括單一化合物或其組成物。本基準所稱「中草藥相關發明」，除中草藥本身之發明外，另包括涉及中草藥之利用的相關發明。

中草藥相關發明之審查，除依本篇相關章節之一般性規定及特殊領域之醫藥相關發明、生物相關發明之特殊規定外，其他必須獨特判斷及處理之有關事項，於本章予以說明。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，非為說明書撰寫之範本，且僅於所解釋的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

本章內容與實例涉及之中醫辨證論治與方劑之基本理論及內容，參見附錄之說明。

2. 申請專利之標的

2.1 申請專利之標的的類型

中草藥相關發明之申請標的，一般分為物之發明、方法發明及

用途發明三種類型，分述如下：

2.1.1 物之發明

(1)中草藥組成物，例如：「一種治療 C 型肝炎之中草藥組成物」、「一種治療白血病的中藥製劑」、「一種中草藥植物殺蟲劑」或「一種草藥入浴劑」。

(2)中草藥萃取物，例如：「一種蜂膠萃取物」或「一種北豆根萃取物」。

(3)中草藥劑型，例如：「一種收腹露」或「一種創傷貼布」。

(4)含有中草藥之飲食品、化妝品，例如：「一種中草藥營養口服液」或「一種含銀杏萃取物之皮膚化妝品」。

(5)含有中草藥之藥用材料，例如：「一種含中草藥之蛀牙填補劑」或「一種含靈芝萃取物之人工皮膚材料」。

(6)含有中草藥之醫療器材或裝置，例如：「一種中藥蒸汽針灸儀」或「一種含中藥製劑之拔罐裝置」。

2.1.2 方法發明

(1)中草藥之製備方法，例如：「一種治療肝炎之中草藥組成物之製造方法」、「一種逍遙散之製造方法」、「一種中草藥植物殺蟲劑之製備方法」或「一種草藥入浴劑之製造方法」。

(2)中草藥之萃取方法，例如：「一種高黃芩素含量萃取物之萃取方法」、「一種萃取丹參有效部位的方法」或「一種銀杏葉萃取物之製造方法」。

(3)中草藥之炮製方法，例如：「一種鮮地黃之炮製方法」或「一種當歸之炮製方法」。

(4)中草藥劑型之製備方法，例如：「一種內容物崩解良好的漢方硬膠囊劑的製法」、「一種具有良好崩解性之漢方錠劑製法」或「一種治療心腦疾病的中藥氣霧化製劑的製備方法」。

(5)含有中草藥之飲食品、化妝品之製備方法，例如：「一種中草藥

營養口服液之製備方法」或「一種含銀杏萃取物之皮膚化妝品之製備方法」。

(6)含有中草藥之藥用材料之製備方法，例如：「一種含中草藥之蛀牙填補劑之製備方法」或「一種含靈芝萃取物之人工皮膚材料之製備方法」。

(7)含有中草藥之醫療器材或裝置之製備方法，例如：「一種含中藥製劑之拔罐裝置之製備方法」或「一種中藥蒸汽針灸儀之製備方法」。

(8)中草藥之品質監控方法，例如：「一種測定冬蟲夏草純度之方法」或「一種鑑定人參成熟度之方法」。

2.1.3 用途發明

(1)中草藥之醫療用途，例如：「一種檜木萃取物用於製備治療皮膚龜裂疾病的藥物的使用」。

(2)中草藥之非醫療用途，例如：「一種雄黃做為殺昆蟲劑的用途」。

2.2 非屬發明之類型

非屬發明之類型大致可歸納為下列幾種：

2.2.1 自然法則本身

若申請專利之發明為中醫藥相關之原理或理論，其並非解決技術問題之技術手段，而是自然法則本身，不具有技術性，不符合發明之定義。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種中醫五行原理，其係由木、火、土、金、水五種基本元素所組成，其特徵在於說明人體生理、病理以及人與外在環境的相互關係，以為疾病診斷及治療之依據。

〔說明〕

五行原理係我國古代的哲學思想，乃利用事物屬性的五行歸類及生剋乘侮規律，說明事物的屬性和事物之間的相互關係。中醫學之五行原理，係將五行配五藏（即肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水），以生、剋、乘、侮來說明藏府之間的生理、病理關係，例如肺金生腎水、肝木剋脾土，因此，申請專利之發明屬於中醫學之基本原理，不符合發明之定義。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種中醫藏府原理，其特徵在於研究人體藏府生理功能、病理變化以及其相互關係，做為臨床辨證論治之根據。

〔說明〕

中醫學所謂之藏府包括五藏（肝、心、脾、肺、腎）、六府（膽、胃、小腸、大腸、膀胱、三焦）以及奇恒之府（腦、髓、骨、脈、膽、女子胞），而藏府學說之特點是以五藏為中心，配合六府，聯繫五體、五官九竅、五志等，連結成一個五藏系統的整體，所述五藏名稱雖與西醫學的臟器相同，但於生理、病理之涵義卻未盡相同，或完全不同，而分屬兩種不同理論體系。申請專利之發明係中醫學理論體系之核心、臨床辨證論治之基礎，屬於中醫學之基本原理，不符合發明之定義。

2.2.2 單純之發現

若申請專利之發明為天然形態存在之植物、動物或礦物等，由於其係自然界之產物，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作，即使該物並非先前已知者，仍不符合發明之定義。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種在台灣高山發現之野生人參。

〔說明〕

申請專利之發明顯然是自然狀態的野生人參，僅是單純之發現而非發明，不符合發明之定義。

惟若申請專利之發明係經特殊分離步驟而得到之野生人參萃取液，即使為混合物且所含成分尚未完全確定，但因有人為技術介入，具有技術性，則符合發明之定義。

2.2.3 違反自然法則者

若申請專利之發明違反自然法則，則該發明不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種用於長生不老之中草藥組成物，其係由大黃、黃芩、黃柏、石膏、知母所組成。

〔說明〕

申請專利之發明為一種用於長生不老之中草藥組成物，依學理判斷，顯無可能，違反自然法則，不符合發明之定義。

2.2.4 非利用自然法則者

若申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，例如根據中醫學理論所推衍出之養生運動規則或方法，只是約定俗成供參與者遵守之規則或進行的方法，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種延年益壽之養生氣功法則，其主要包括：噓、呵、呼、泄、吹、嘻六字口訣動作……。

〔說明〕

申請專利之發明為一種稱為六字訣之氣功法則，係練功者依循之運動方法，並非技術創作，不符合發明之定義。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種可以協調身體機能的五行拳法，其包括下列步驟：

1.第一式：……打通肝經；

2.第二式：……打通心經；

3.第三式：……打通脾經；

4.第四式：……打通肺經；

5.第五式：……打通腎經。

〔說明〕

申請專利之發明為一種拳式順序的運動方法，並非技術創作，不符合發明之定義。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種四君子湯加減處方之口訣，其為：

四君子湯中和義，參朮茯苓甘草比，益以夏陳名六君，祛痰補氣陽虛餌，除卻半夏名異功，或加香砂胃寒使。

〔說明〕

中藥方劑所含藥材種類眾多，為使他人容易記憶背誦，常以詩詞歌訣方式記載。利用詩詞歌訣來背誦記載中草藥湯頭藥劑之方法並非技術創作，不符合發明之定義。

申請專利之口訣係針對四君子湯之方劑組合及藥效予以加減變化而成為六君子湯、異功散及香砂六君子湯，此種記載方式本身屬於方劑變化之表達，並非技術創作，不符合發明之定義。

2.2.5 非技術思想者

若申請專利之發明為抽象之構想或欠缺具體技術手段之概

念，其僅為意圖解決問題的願望或想法，不符合發明之定義。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種治療疾病之中草藥組成物，其特徵在於其藥方係利用中醫「君、臣、佐、使」之配伍方式所組成者。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物僅界定其特徵在於藥方係利用中醫「君、臣、佐、使」之配伍方式所組成，但未具體說明何種藥材為「君」、何種藥材為「臣」、何種藥材為「佐」及何種藥材為「使」，並無具體之技術手段，不符合發明之定義。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種治療中風之中草藥組成物，其特徵在於其藥方係選用可以滋補肝腎、潛陽降逆、平肝息風、清火豁痰、活血通絡者。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物未具體界定其使用之藥材為何，僅係有關中風之治療原則，為抽象之構想或欠缺具體技術手段之概念，不符合發明之定義。

2.3 法定不予發明專利之項目

申請專利之發明即使符合發明之定義，惟若屬於法定不予發明專利之項目，仍應不予專利。

2.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

中草藥相關發明之申請標的為動物、植物或生產動、植物之主要生物學方法為者，屬於法定不予發明專利之項目。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種龍膽草新品種。

〔說明〕

申請專利之發明為植物新品種，應不予專利。

2.3.2 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法

基於倫理道德之考量，中草藥相關發明之申請標的為直接以有生命的人體或動物為實施對象而以診斷、治療或外科手術處理疾病之方法者，屬於法定不予發明專利之項目。

2.3.2.1 人體或動物疾病之診斷方法

例 1

〔申請專利範圍〕

一種對耳朵進行檢測觀察以瞭解人體藏府疾病之方法，包括下列步驟：……。

〔說明〕

申請專利之發明為中醫之耳診方法，其可利用視診、壓痛、壓痕、觸診、電測等方法對耳朵進行診斷，以反應人體以往、現在及預示其發生之疾病及其病症發生之部位，屬於疾病之診斷方法，應不予專利。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種中醫的脈診方法，包含下列步驟：

1.病人正坐或平躺，手臂放與心臟同高，直腕，手心向上，並於腕關節背面墊上布枕，以利診脈，醫生坐於病人側面，用左手診察病人右手，用右手診察病人左手；及

2.診脈時，醫生先用中指按觸病人橈骨莖突，找到脈搏後，再將食指與無名指依序置於橈動脈上，三指應呈方形，指頭平齊，以指腹按觸橈動脈，由病人各部脈搏得知其生理功能及病理表現。

〔說明〕

申請專利之發明為中醫進行脈象診斷之方式，屬於疾病之診斷方法，應不予專利。

2.3.2.2 人類或動物疾病之治療方法

例 1

〔申請專利範圍〕

一種用於治療原發性肝細胞癌之方法，其係對病患投與包含靈芝萃取物之中草藥。

〔說明〕

申請專利之發明為利用包含靈芝萃取物之中草藥治療原發性肝細胞癌，屬於疾病之治療方法，應不予專利。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種治療膽囊炎之方法，其特徵係利用毫針刺入人體膝蓋下腓骨長肌與伸趾長肌間之膽囊穴。

〔說明〕

申請專利之發明為利用毫針扎入膽囊穴，以針灸方法治療膽囊炎，屬於疾病之治療方法，應不予專利。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種治療骨折、脫臼之方法，其特徵係利用拔伸牽引、旋轉屈伸手法，將斷骨接正、脫臼骨復位。

〔說明〕

申請專利之發明為利用中醫推拿手法治療骨折、脫臼，屬於疾病之治療方法，應不予專利。

2.3.2.3 人類或動物疾病之外科手術方法

例 1

〔申請專利範圍〕

一種排除膿液而去除病灶之方法，其特徵係將瘡瘍腫瘤切開，以排除膿液而去除病灶。

〔說明〕

申請專利之發明係中醫外科處理膿腫之切除方式，以排除膿液而去除病灶，屬於疾病之外科手術方法，應不予專利。

2.3.3 妨害公共秩序、善良風俗或衛生

若發明說明、申請專利範圍或圖式中記載中草藥相關發明之申請標的的商業利用會妨害公共秩序、善良風俗或衛生，則該發明屬於法定不予專利之項目。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種自我了結生命之方法，其特徵係服用砒石。

〔說明〕

申請專利之發明係教導如何利用砒石自殺，妨害公共秩序及善良風俗，應不予專利。

3. 說明書

說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。

中草藥相關發明之說明書的記載方式，有其特殊之處，說明如下：

3.1 發明名稱

發明名稱應符合下列規定：

(1)明確、簡要記載申請專利之標的，並反映其範疇，例如「一種治療愛滋病之中草藥組成物」、「一種治療肝癌之中草藥及其製法」

等。

(2)不得包含非技術用語，例如人名、地名、公司名、代號、商標等，例如「張國周強胃散」、「雲南白藥」、「虎標萬金油」等。

(3)不得包含模糊籠統之用語，例如「一種草藥」、「一種裝置」、「及類似物」等。

3.2 發明摘要

發明摘要應敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限，不得記載商業性宣傳詞句。

3.3 發明說明

發明說明於形式上應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明等。

3.3.1 發明說明之記載方式

有關中草藥之組成物發明，發明說明必須記載其組分及配比、製備步驟及條件、功效或用途等，並有具體明確數據或資料證實該功效或用途。

有關中草藥之製法發明，發明說明必須記載其原料之種類、用量，以及操作技術內容，如步驟及條件等。

有關中草藥之用途發明，發明說明必須記載該用途（如治療之病症或藥理機制）、有效量及使用方法等，並有具體明確數據或資料證實該用途。

有關中草藥說明書之發明說明的記載，應注意事項如下：

3.3.1.1 名稱

中草藥之使用起源甚早，古籍記載及民間流傳者眾，故其使用之藥材名稱通常不只一種，而有同物異名之情形，例如茯苓為多孔菌科 Polyporaceae 真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 之菌核，別名

雲苓；白果為銀杏科 Ginkgoaceae 植物銀杏 *Ginkgo biloba* L.的成熟種子，別名白果肉、銀杏、銀杏肉；天花粉為葫蘆科多年生宿根草質藤木植物栝樓 *Trichosanthes kirilowii* Maxim.或日本栝樓 *T. japonica* Regel 的根，別名花粉、栝樓根、瓜蔞根等。

中草藥名稱之使用，亦常有同名異物之情形，例如俗稱川七之植物落葵係一種得做為食用蔬菜之攀藤類植物葉片，而中藥典籍記載之川七卻是五加科 Araliaceae 多年生草本植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen.的乾燥根，二者完全不同，前者不具有化瘀止血、活血定痛之中藥功效。又如俗稱台灣何首烏之黃藥子，雖可適量使用於甲狀腺腫大之治療，而中藥典籍記載之何首烏係蓼科 Polygonaceae 植物 *Polygonum multiflorum* Thumb 之塊根，具有補肝益腎、養血祛風等中醫療效，二者有別。最顯著之例是坊間常見狀似地瓜塊根所稱之天山雪蓮（菊薯；菊科多年生草本植物，學名 *Smallanthus sonchifolius* ，英文名稱為 Yacon），其與中藥典籍記載得以花朵部分入藥而屬於菊科植物之綿頭雪蓮花（雪蓮花，學名 *Saussyrea lanicep* Hand-Mazz）相較，二者藥效之差異更有天壤之別。

中草藥藥材名稱之記載得為分類學上之正式學名或典籍中之命名，亦得為別名、俗名或土名，惟應以典籍中有記載者為限，並指出所依據的典籍，以避免因同名異物或同物異名而發生藥材誤認之情形。若發明說明之記載係使用典籍中未記載之名稱，則應說明所依據之典籍出處或附記該藥材於分類學上之正式學名。

3.3.1.2 產地、採收季節、使用部位

中草藥之產地、採收季節或使用部位對於產物有效成分之含量及藥效之發揮，通常具有相當之影響，而為影響其品質之重要因素，若為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之一般藥材，原則上，發明說明無須特別揭露藥材之產地、採收季節或使用部位，除非該等條件影響發明所主張之功效或用途，例如同一植物不

同部位之成分或藥效相異，進而影響其所主張之功效或用途時，則應記載該植物之該特定部位。

3.3.1.3 萃取物

申請專利之發明為中草藥萃取物者，發明說明應記載其製備方法及性質或特性。

有關萃取物之製備方法，應記載製備該萃取物之原料種類、使用量、製備步驟及參數條件（如萃取溫度、時間、酸鹼度）等。發明說明中應記載至少一個具體實施方式予以說明。

有關萃取物之性質或特性，應依發明之特徵適當記載，提供至少一項足以確認所請萃取物之特徵，可為物理特性、化學特性或其他特徵（如生物活性）等，例如分子量、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、質譜儀光譜、溶解度、呈色反應、酸鹼性、色澤、物理狀態（如固體、液體、氣體）等之一項或多項數據或資料。提供項目之多寡必須足供確認所請萃取物，因此宜提供較完整之數據或資料，例如萃取物之指紋圖譜或生物活性數據或資料。

3.3.1.4 組成物之組分及配比

申請專利之發明為包含中草藥組成物之產物或方法者，若其特徵在於該組成物之組分及配比，應於說明書中詳細記載，例如治療頭痛之某中草藥複方組成物，包含特定含量之原料藥材天麻、白芷、川芎、荊芥、當歸、乳香等，說明書應記載各藥材之種類及配比。

配比之記載得以具體之用量或比例表示，包括重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍等。重量之表示應以公制為單位，不得以錢、分等單位表示。

3.3.1.5 製備方法

申請專利之發明涉及中草藥之製備方法者，無論申請專利之標的為產物、方法或用途，發明說明均應詳細記載實施該發明之製備技術內容，包括原料、製程及產物。原料部分包括藥材之組分(種類或成分)及配比(用量或比例)。製程部分包括製備步驟及參數條件(如溫度、時間、溼度、酸鹼度等)。產物部分一般係指劑型，若發明之技術特徵與劑型有關，應記載明確之劑型；若發明之劑型為該發明所屬技術領域中具有通常知識者習知之一般劑型，得以「藥劑」或「製劑」敘述。

3.3.1.6 藥材之炮製方法

傳統中藥藥材通常係為了改變原藥材之藥性(例如生地黃炮製為熟地黃、生白芍炮製成炒白芍)、去除毒性(例如製半夏、炮附子)、易於保存或搬運方便等原因，而需要加以炮製。

申請專利之發明涉及炮製方法時，發明說明應記載其方法之步驟及條件。若發明之特徵在於達到與傳統炮製方法相同之目的時，應就該目的之達成加以充分描述，並佐以適當之實施方式予以說明。

3.3.1.7 療效

中草藥發明之療效是關於該藥物能治療某特定疾病或能改善人體的狀況。療效得以西醫治療的疾病或藥理作用予以界定，亦得以中醫治療之證或病予以界定。

用於驗證或評估療效之受測樣品數目的多寡，應視申請當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於該發明領域之認知或瞭解程度，判斷所提供之驗證或評估之試驗結果是否具有顯著意義而定，例如針對中、西醫學業界某致病機制及治療機制均未明之西醫的病或中醫的證或病提供療效的發明，或針對病歷極少之西醫的病或中醫之證或病提供療效的發明，雖然驗證或評估療效之試驗僅有極少的受測樣品數目，但對於中西醫學業者而言，仍足以認定其所

代表之顯著意義。

3.3.1.7.1 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

若以西醫治療的病或藥理作用界定療效，應以業者普遍採用的科學方法，如進行體外試驗、動物試驗或臨床試驗，以科學數據證明其療效；亦得說明有效成分與療效之相互關係、藥理作用或作用機制，惟應列明相關之參考文獻。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種神經細胞分化促進劑，其包含如下特定重量比例之小柴胡湯與桂枝加芍藥湯，……。

〔療效證明方式〕

以小鼠之神經細胞試驗證實療效：

自小鼠 18 天大的胚胎取出神經細胞，加入 200ug/ml 具本發明藥劑之培養液 5ml，48 小時後以顯微鏡觀察發現有伸長的神經突起。對照組進行同樣處理，但未加入本發明之藥劑，結果未發現任何神經突起之伸長，與對照組相比，本發明具有神經突起伸長作用，故有促進分化之功效。

〔說明〕

發明說明中詳細說明藥方組成之原理，並以動物細胞試驗證實本發明之新藥方組成具有神經突起伸長作用，故有促進神經細胞分化之功效，應足以證明所請發明之療效。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種治療乾癬的中藥口服製劑，其特徵在於：以重量分計，由黃連、黃芩、黃柏各 10～20、板藍根 10～20、紅花 10～20、蛇蛻、蟬蛻各 10～20、當歸、黃耆各 10～30、生地 10～20、大黃 10～30、烏

梢蛇 10～40、土茯苓 10～30、蜂房 10～20、甘草 5～10 為原料按通常方法所製成。

〔療效證明方式〕

人體試驗(經多年臨床觀察治療及隨訪，有效率達 92%以上，治癒率達 78.5%以上)，並列舉療效對比如下：

1.病例資料

治療組：500 人，男 400，女 100，年齡 6 至 58 歲，病程 10 天至 20 年。

對照組：160 人，男 80，女 80，年齡 8 至 60 歲，病程 1 月至 25 年。

2.治療方法

治療組：本發明膠囊一日二次，每次十粒，連續口服一個月為一療程，一般一至三療程。

對照組：服用乙雙嗎林膠囊。

3.治療標準

痊癒：皮損或搔癢 90%以上消失。

有效：皮損或搔癢 50～90%消失。

無效：皮損或搔癢不足 50%消失。

4.治療結果

治療組：痊癒 380，有效 80，無效 40，有效率 92%。

對照組：痊癒 20，有效 60，無效 80，有效率 50%。

兩者有顯著性差異（$X2 = 8\%$，$p < 0.01$）。

治療前後均有顯著差異（$t = 4.97$，$p < 0.01$）。

治療後，檢查其血、尿、糞常規、肝腎功能、IgG、IgM、IgA 及淋巴細胞轉化等無明顯改變。

〔說明〕

發明說明中提供人體試驗做為說明療效之證據，該試驗包括治療組 500 人，對照組 160 人，對於痊癒、有效及無效予以定義，試驗結果為治療組之有效率達 92%，對照組僅達 50%，顯然本發明提供較

佳之功效，應足以證明所請發明之療效。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種預防及治療早洩之醫藥組成物，其包括如下特定重量比例之生人參、當歸、列當、決明子、細辛及蟾酥之醇類及/或水性萃取物：……。

〔療效證明方式〕

1.人體試驗

男性病患 30 人，年齡 32 至 57，性功能異常期間為 3 個月至 30 年。

分成兩組，一組 15 人，單純早洩問題；另一組 15 人，單純早洩伴隨勃起困難。

在龜頭部塗抹 0.2g 藥膏，20 至 30 分鐘後洗去，2 至 8 小時內進行性交，並就射精能力於每週四次檢視其變化。

結果：

單純早洩組，由未使用藥膏前之 2 分鐘，延長到使用藥膏後之 15 至 20 分鐘；早洩伴隨勃起困難組，使用後勃起情況改善。

使用一週後之延長射精時間：2 病患為 2-5 分鐘，2 病患為 10 分鐘，13 病患為 15 分鐘，13 病患超過 20 分鐘。

第三次報告之延長射精時間：15 分鐘者 2 位，20 分鐘者 26 位，無影響者 2 位。

之後，11 位病人表示不用藥膏可有滿意性行為，其他人不再檢視。

2.本發明藥膏之功效與市售治療早洩之軟膏 A 相較：

病患 50 人，平均年齡 41.4 歲，均有因生殖器過敏性引起早洩。

測試五種藥：本發明藥膏、1.5%軟膏 A、5%軟膏 A、10%軟膏 A 及安慰劑。軟膏 A 及安慰劑於性交前 30 分鐘塗抹，本發明藥膏於 1 至 8 小時前塗抹，30 分鐘後洗去，一個月後報告性交時間及滿意度，……，顯示改善功效。

〔說明〕

發明說明中提供人體臨床試驗，並與市售之軟膏 A 比較，做為療效之證據，應足以證明所請發明之療效。

例 4

〔申請專利範圍〕

一種用於治療口腔潰瘍的中藥組成物，其包含如下特定重量比例之黃連、板藍根、忍冬花、紫草、生地黃、竹葉、紫花地丁、薑黃、百合、蛇膽：……。

〔療效證明方式〕

1.動物試驗

利用兔子做測試，本發明之中藥組成物被製成錠劑，並與對照組作藥理試驗之比較，安慰劑對照組只施以水，……，顯示改善功效。

2.人體試驗

評估方式兼採傳統中醫及西醫之診斷標準，共計 30 個病人接受測試（7 男 23 女），每天服用 3 次，每次 3 片，每個療程為半個月，總共進行兩個療程，4 個月後 10 個病例顯著有效，10 個病例有改善的功效。

〔說明〕

發明說明中提供動物試驗及人體試驗數據做為說明療效之證據，應足以證明所請發明之療效。

例 5

〔申請專利範圍〕

一種對非健康狀況或低健康狀況之平滑肌器官具有調理作用之植物性藥劑，其特徵在於其含有芍藥之萃取物或含有該萃取物之組成物。

〔療效證明方式〕

以下列動物試驗說明本發明藥劑對平滑肌器官之調理作用：

以天竺鼠測試其促進迴腸張力之功效；

以迷你豬測試其提高胃與腸蠕動之功效；

以天竺鼠測試其舒緩迴腸痙攣之功效。

〔說明〕

發明說明中提供數種動物試驗證實本發明之藥劑具有調理平滑肌器官之作用，應足以證明所請發明之療效。

3.3.1.7.2 以中醫治療的證或病界定療效

若以中醫治療的證或病界定療效，除以體外試驗、動物試驗或人體試驗等西醫治療的方式證明其療效之外，亦得以中醫辨證論治原則推論所申請之藥物對該證或病具有療效，但應同時提出可供驗證及評估之客觀量測指標，或提出足以證明其療效之相當例證。

以中醫學理論描述申請專利之發明時，為避免過於寬廣或籠統，可將抽象之證或病以具體之症狀進行描述後，再提出可供驗證之療效證據。對於評估療效之量測指標，應提供數據或證據。

中醫的病在發展歷史上，各朝代常有不同的涵義，且中醫的病與西醫的病之定義不同，甚至多有同名異義之情形，因此以中醫治療的病界定療效時，必須針對該病加以描述定義，例如，中醫的「疝氣」指的是睾丸、陰囊腫脹疼痛或牽引小腹作痛的一類病症，與西醫的「疝氣」，其所指腹壁薄弱造成之直腸墜入陰囊或陰唇，兩者定義不同。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種能治療熱厥證之中藥組成物，其包含如下特定重量比例之石膏、知母、黃芩、黃柏、粉光人參、大青葉、甘草，……，其中所指熱厥證之症狀包含手足厥冷、狂燥煩心、口乾咽痛或熱盛發斑。

〔療效證明方式〕

本案選擇 25 名熱厥證患者，隨機分為兩組，實驗組給予該藥物之

濃縮藥粉每次 4 公克，對照組給予安慰劑，一日三次，持續服藥八週。兩組於服藥前後均以雷射血流測定儀觀測右手中指掌側遠端指節皮下血流，記錄其平均血流量，並以無母數分析兩組服藥前後之差異。

研究結果顯示，實驗組服藥八週後，基準點血流灌注量下降（P=0.033），血流回復率無明顯改變；對照組則兩者皆無明顯差異。實驗組患者感受手足厥冷次數明顯減少，同時描述面部紅斑、口乾及燥熱等熱證減輕，對照組則無差異，顯示本藥對「熱厥」有一定之療效。

〔說明〕

發明說明中解釋「熱厥」之症狀，而人體試驗以實驗組與對照組比較，證實本發明藥物對於所列症狀之改善功效，由於已提供客觀且足供採信之評量系統及結果，並有證據證明，故能支持所宣稱之療效。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種治療濕熱證之中藥組成物，其包含如下特定重量比例之北茵陳、青蒿、黃芩、鳳尾草、豬苓、滑石、甘草、龍膽草、崗梅，……。

〔療效證明方式〕

選擇 20 位中醫辨證為「濕熱證」之病人，施以所申請之中藥組成物，皆獲得一定程度之症狀改善，並有客觀之驗證。其中典型之病例如下：

五十三歲男姓病人，主訴多年全身倦怠、大便稀軟、尿呈茶色。以中醫望、聞、問、切四診診斷之結果如下：

(1)望診

精神略顯倦怠，眼白略黃並略見紅絲，以舌診儀攝影可見舌紅、舌苔黃膩。

(2)聞診

無特殊氣味，語音低微，以電腦聲診儀可得下列數據：

時域軸分析

過零點數（A1）: 0.76807（正常值：1.000±0.404）

峰值飄移（A2）: 3.64482（正常值：1.000±0.633）

頻域軸分析

共振峰值變異（A3）: 1.09（正常值：1.000±0.289）

高頻能量比（A4）: 1.20647（正常值：1.000±0.499）

低頻能量比（A5）: 0.77983（正常值：1.000±0.497）

綜合數據之報告為氣虛。

(3)問診

病人頭重身困，脘腹脹滿，食慾不振，小便不利，大便溏軟，低熱或無熱，口苦為甚。

(4)切診

以脈診儀量測，右關弦象甚於左關，沉取俱微緊，左關弦度不及右關，兩關脈緩略澀。

經綜合四診合參，診斷為「濕熱蘊阻中焦」。投以該中藥複方藥粉治療 4 週，一天 3 次，每次 4 公克。4 週後，該病患複診之結果如下：

(1)望診

精神改善, 眼白已無色黃, 紅絲消失, 以舌診儀攝影可見舌淡紅、舌苔薄黃。

(2)聞診

無特殊氣味，語音和暢，以電腦聲診儀可得下列數據：

時域軸分析

過零點數（A1）: 1.86069（正常值：1.000±0.404）

峰值飄移（A2）: 0.82483（正常值：1.000±0.633）

頻域軸分析

共振峰值變異（A3）: 1.03（正常值：1.000±0.289）

高頻能量比（A4）: 0.76891（正常值：1.000±0.499）

低頻能量比（A5）：1.69808（正常值：1.000±0.497）

綜合數據之報告可知氣虛已大為改善。

(3)問診

病人食慾佳，小便色清順暢，大便軟硬適中易解，已無頭重身困之感，口苦大為減低，無發熱，眠佳。

(4)切診

以脈診儀量測，右三部弦象俱減，左關脈平台狀已明顯減輕。

顯見該藥對於濕熱證大有療效。

〔說明〕

發明說明中明確提供驗證方法之實驗例，包括典型之病例與客觀量測數據具體說明療效，包含服藥前及服藥後之反應，其以中醫望、聞、問、切四診診斷並輔以電腦聲診儀之分析結果，證實服用本發明之藥物後，對於所列症狀具有改善功效。由於已提供客觀且足供採信之評量系統及結果，故能支持所宣稱之療效。

3.3.2 發明說明之審查原則

3.3.2.1 萃取物之審查原則

申請專利之發明涉及萃取物時，無論是單方或複方萃取物，對於該萃取物記載之審查應著重於說明書所揭露之內容是否足以辨識區分該萃取物與習知者。如審查時認為說明書所提供有關萃取物之內容無法與習知者辨識區分，或因記載內容不足，以致審查人員無從進行專利要件之審查時，則應敘明理由及證據，通知申請人補充說明或提供其他資料或數據。例如，申請專利之發明為以製備方法界定萃取物，發明說明中未提供任何相關之物化數據或生物活性數據，若審查時發現－已知文獻曾揭示－來自相同原料藥材之萃取物，惟該文獻僅提供生物活性數據，未說明其製備方法，致無從判斷兩者是否為相同發明，則應以該已知文獻為證據，詳述其合理之懷疑，通知申請人進一步說明所請萃取物之區別特徵。

3.3.2.2 療效之審查原則

中草藥相關發明之申請專利範圍中有關藥物之申請標的主要包括中草藥組成物及中草藥萃取物等。

3.3.2.2.1 組成物之療效

以中草藥組成物為申請標的者，其態樣包括單方或複方組成物，發明所主張之療效得以中醫治療的證或病予以界定，或以西醫治療的病或藥理作用予以界定。

3.3.2.2.1.1 以中醫治療的證或病界定療效

以中醫治療的證或病界定療效時，發明說明應記載有關推論或驗證該組成物療效之完整說明，例如各組成藥材或該組成物本身之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，或引述適當之參考文獻或資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種治療某一中醫的證或病之中草藥組成物，惟發明說明中未記載各組成藥材或該組成物之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該組成物之療效，則發明說明之揭露不充分。

(2)若申請專利之發明為一種治療某一中醫的證之中草藥組成物，發明說明中僅記載該組成物可用於治療某一病，惟同一證可能有不同之病，且同一證也可能有不同之治療藥物，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該組成物適用於不同病之該證型，則發明說明之揭露不充分。例如主張一種可治療「溼熱」證型之中草藥組成物，對於熟習該項技術者而言，已知屬於溼熱證型之各種中醫的病包括嘔吐、泄瀉、痢疾、水腫、黃疸、溼疹、痹症、帶下、腳濕氣等，其中可治療「溼熱」濕疹之中草藥如白蘚皮、蛇床子、通草

等，未必能用於治療「溼熱」嘔吐，而可治療「溼熱」水腫之中草藥如甘遂、商陸、葶藶子，亦難用於治療「溼熱」黃疸；故若發明說明中之記載未能讓熟習該項技術者得知該所請中草藥組成物可用於治療任何病之溼熱證型，則發明說明之揭露不充分。

3.3.2.2.1.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

以西醫治療的病或藥理作用界定療效時，發明說明應記載該組成物原治療之中醫的證或病與該西醫的病或藥理作用之關係，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之中草藥固有方劑，惟發明說明中未記載該方劑原治療之中醫的證或病與西醫的病或藥理作用之關係，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該方劑是否具有治療該病之療效，則發明說明之揭露不充分。

(2)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之已知中草藥方劑，惟發明說明中僅記載各組成藥材之中醫藥性藥理，未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該方劑是否具有治療該病之療效，則發明說明之揭露不充分。

(3)若申請專利之發明為一種治療某一西醫的病或藥理作用之新穎中草藥方劑，惟發明說明中未記載該中草藥方劑的各組成藥材或該組成物之相關中醫藥學理論及其具有療效之理由，亦未提供任何證據證明該療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該方劑是否具有治療該病之療效，則發明說明之揭露不充分。

3.3.2.2.2 萃取物之療效

以中草藥萃取物為申請標的者，無論萃取自中草藥固有方劑或

非固有方劑，發明所主張之療效得以中醫治療的證或病予以界定，或以西醫治療的病或藥理作用予以界定，其審查原則如下：

3.3.2.2.2.1 以中醫治療的證或病界定療效

以中醫治療的證或病界定療效時，發明說明應記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一種中草藥固有方劑之萃取物，主張原方劑之治療中醫的證或病之療效，惟發明說明中未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，亦未提供任何證據證明該療效。由於原固有方劑之組成藥材經過分離萃取後，萃取物與其方劑間之療效未必具有關聯性，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，援用傳統藥物之相關中醫藥學理論，如組方原則等，無法得知該萃取物之療效，則發明說明之揭露不充分。

(2)若申請專利之發明為一種中草藥非固有方劑之萃取物，主張其可治療某一中醫的證或病，惟發明說明中未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，亦未提供任何證據證明其療效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識，無法得知該療效，則發明說明之揭露不充分。

3.3.2.2.2.2 以西醫治療的病或藥理作用界定療效

以西醫治療的病或藥理作用界定療效時，發明說明應記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料，或提供相關證據證明其療效。舉例說明如下：

(1)若申請專利之發明為一固有方劑之萃取物，主張其可治療某一西醫的病或藥理作用，即使發明說明中已說明原固有方劑可治療之中醫的證或病與該西醫的病或藥理作用之關係，惟原固有方劑具有療效並不表示其萃取物亦具有療效，若無其他任何資料或證據證明該

萃取物之療效,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識,無法得知該療效,則發明說明之揭露不充分。

(2)若申請專利之發明為一非固有方劑之萃取物,主張其可治療某一西醫的病或藥理作用,惟發明說明中並未記載該萃取物具有該療效之藥理說明或參考文獻資料,亦未提供任何證據證明該療效,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之記載或申請時之通常知識,無法得知該療效,則發明說明之揭露不充分。

4. 申請專利範圍

4.1 申請專利範圍之界定方式

申請專利範圍之範疇得區分為物之請求項、方法請求項及用途請求項。

4.1.1 物之請求項

申請標的為中草藥產物者,申請專利範圍中應明確界定該產物,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該產物與先前技術之區別。若該產物具有特殊之功能或用途,且足以顯示其特徵者,得加入該功能或用途之記載予以界定。

4.1.1.1 組成物

申請標的為中草藥組成物者,一般分為包含單一藥材之單方組成物及包含多種藥材之複方組成物。

若發明之技術特徵為組成物之組分,應界定原料藥材之種類或成分;若其技術特徵亦包括組分之配比,另應界定原料藥材之用量或比例,得以各組分之重量、重量分、重量比例、重量百分比或其範圍表示。重量之表示應以公制為單位,不得以錢、分等單位表示。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種補腎健脾生血的中藥組成物，其係由下列配比的原料所組成：阿膠 5～30 重量分、鹿角膠 5～30 重量分、龜板 5～30 重量分、人參 5～30 重量分、丹參 10～50 重量分、枸杞子 10～50 重量分、淫羊藿 10～100 重量分、補骨脂 10～30 重量分、五味子 10～50 重量分、白朮 5～30 重量分、炙甘草 5～30 重量分、黃耆 10～100 重量分、當歸 5～30 重量分、茯苓 5～30 重量分、雞血藤 30～100 重量分、木香 5～30 重量分。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物係以藥材之種類及重量配比予以界定，以與習知者區分。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種用於毒癮患者的戒斷治療之中草藥組成物，其係由下列成分所組成：70～80 重量分之結晶硫黃、5～7 重量分之雲母、0.8～1.12 重量分之燒明礬與 0.7～0.9 重量分之無毒性加工後附子。

〔說明〕

申請專利之中草藥組成物係以具有特定物化特性之藥材種類及重量配比予以界定，申請專利範圍中敘明適用於本發明之藥材的物化特性，如「結晶」硫黃、「燒」明礬及「無毒性」加工後附子，以與習知者區分。

4.1.1.2 萃取物

申請標的為中草藥萃取物者，通常包含多種成分，非屬純物質，無法以化學名稱、分子式、結構式或物理、化學性質明確界定，因此常以製法界定產物之方式予以界定，使其與先前技術有所區別。

以製法界定產物時，應記載該製法之原料及製程等必要技術特徵。申請專利之發明應認定為其終產物本身，而非申請專利範圍記載之製法，例如，申請專利範圍為「萃取物 X，其係由原料 A 經萃取步驟 P1、P2、P3 而得」，申請專利之發明應認定為僅限於「萃取物 X」本身，而非原料 A 或萃取步驟 P1、P2、P3。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種黃柏與敗醬之水性萃取物，其係藉由一包含下列步驟之方法所製得：

研磨一由黃柏與敗醬所構成之乾燥混合物；

以水加熱並萃取該混合物並將其過濾而形成一個濾液；

以一有機溶劑萃取該濾液並將其分開為一個有機層與一個水層；以及

收集並冷凍乾燥該水層而形成一個水性萃取物。

〔說明〕

申請專利之黃柏與敗醬之水性萃取物係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材及萃取步驟界定所請產物，以與習知者區分。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種桑枝之部分分離萃取物，其係藉由下列步驟所製得：

以水或一有機溶劑萃取桑枝，並蒸發掉溶劑而形成一個固相；

添加該固相之乾重的 1 至 10 倍的水至該固相，以形成一個懸浮液；

添加與水相同數量之氯仿至該懸浮液，將該懸浮液分為兩個相；

從該兩個相中分離出含水之分離層；

添加與水相同數量之乙酸乙酯至該含水之分離層，將該層再次地分為兩個相；

分離出含乙酸乙酯之分離層；以及

蒸發該分離層。

〔說明〕

申請專利之桑枝之部分分離萃取物係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材及萃取步驟界定所請產物，以與習知者區分。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種抗病毒醫藥組成物，其係由包括下列步驟之方法所製得者：

1.將女貞(*Ligustrum lucidum*)之果實粉末或日本女貞(*Ligustrum japonicum*)之果實粉末或其混合物與水接觸而形成一水性懸浮液；

2.自該水性懸浮液分離出不可溶物質；

3.將該水性溶液酸化至 pH 約為 4 或較低，以形成酸沉澱物；

4.自上清液中分離出該酸沉澱物；及

5.純化該酸沉澱物以得到該醫藥組成物。

〔說明〕

申請專利之抗病毒醫藥組成物係以製法界定產物之方式予以界定,即以原料藥材及分離沉澱步驟界定所請產物,以與習知者區分。

例 4

〔申請專利範圍〕

一種醣蛋白，其係萃取自生藥鬱金，其構成糖係以葡萄糖、阿拉伯糖、木糖與鼠李糖為主，重量比例為 45～55：2～4：4～6：4～6，其蛋白質部分係由較多量之天冬氨酸、穀胺酸、亮氨酸、擷胺酸、甘胺酸與其他少量之胺基酸所構成。

〔說明〕

申請專利之鬱金萃取物係以其所含特定重量比例之不同糖類與胺基酸予以界定，以與習知者區分。

例 5

〔申請專利範圍〕

一種萃取自薏苡仁胚乳之中性脂肪，其具有下列物化指標：酸值<0.20，碘值為 95.00～107.00，皂化值為 185.00～195.00，相對密度為 0.915～0.918(20　℃及折射率為 1.470～1.475(20　℃）

〔說明〕

申請專利之薏苡仁胚乳萃取物係以其物化特性予以界定，以與習知者區分。

4.1.1.3 劑型

申請標的為中草藥之特定劑型者，應載明該劑型之種類。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種創傷貼布，其特徵在於由下列重量百分比的組分所組成：

白芨的乙醇流浸膏 4～5%、地榆的乙醇流浸膏 4～5%、牡丹皮的乙醇流浸膏 1～2%、虎杖的乙醇流浸膏 3～4%、松香 2～3%、成膜劑 10～12%、增塑劑 3～4%及乙醇 65～73%。

〔說明〕

申請專利之創傷貼布係以原料藥材之組分、重量百分比及創傷貼布劑型等予以界定，以與習知者區分。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種治療冠心病之中草藥錠劑，其特徵係以丹參為原料依下述方法製成：

取丹參，加入 2～3 倍重量的水，煎煮 0.5～2 小時，過濾後收集濾液，於藥渣中再加入 2 倍重量的水煮 0.5～1 小時，過濾後收集濾液，合併兩次濾液，濃縮成相對密度 1.25～1.28 之浸膏，按浸膏與賦形劑重量比為 5：1 之比例加入賦形劑，製粒壓錠。

〔說明〕

申請專利之中草藥錠劑係以製法界定產物之方式予以界定，即以原

料藥材、製備過程與條件及錠劑劑型等界定所請產物，以與習知者區分。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種用於治療凍瘡的外用藥膏，其係由下列重量百分比之原料與方法製成：

肉桂 1～3%、附子 1～2%、白芨 1～2%、當歸 1～2%、五靈脂 3～5%、川芎 1～3%、大黃 1～3%、香油 50～70%、蜂蠟 12～18%、羊脂 3～7%、乳香 1～3%、沒藥 1～3%、麝香 3～5%

將上述配比之肉桂、附子、白芨、當歸、五靈脂、川芎、大黃以香油煎成汁，過濾後，將該油汁與蜂蠟、羊脂混合製成膏，再加入研磨後之乳香、沒藥、麝香攪拌而成。

〔說明〕

申請專利之外用藥膏係以製法界定產物之方式予以界定，即以原料藥材之組分及重量百分比、製備過程及藥膏劑型等界定所請產物，以與習知者區分。

4.1.2 方法請求項

方法請求項一般包括製造方法與處理方法。

申請標的為中草藥產物之製備方法者，例如中草藥組成物、萃取物或劑型等之製備方法，其技術特徵包括原料、製程及產物。原料特徵應界定藥材之組分(種類或成分)，或另包括藥材間之配比(用量或比例)。製程特徵應界定必要之製備步驟及參數條件(如溫度、時間、溼度、酸鹼度等)。產物特徵一般係指劑型，若發明之技術特徵與劑型有關，應界定明確之劑型；若發明之劑型為該發明所屬技術領域中具有通常知識者習知之一般劑型，得以「藥劑」或「製劑」敘述。

申請標的為使用中草藥產物之處理方法者，其敘述方式可為

「一種處理 X 之方法，其係使用中草藥產物 A」，其技術特徵包括處理之用途及使用之中草藥產物，惟該敘述方式僅適用於非醫療用途，若處理方法係用於醫療用途，將涉及人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法，為不予專利之標的。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種貫葉連翹（*Hypericum perforatum*）萃取物之製備方法，該方法包括萃取該植物所有的部位，分別或混合地以低分子量之脂肪醇或酮之水稀釋溶液萃取，以下列步驟進行；

1.低於 40　℃濃縮脫除溶劑；

2.於有機溶劑脫除時，以過濾或離心方式除去非預期產物之膠質殘渣；

3.以乙酸乙酯完全萃取可萃取之物質，並捨棄萃餘物；

4.以樹脂管柱水相層析，再以水稀釋之低分子量脂肪醇或酮沖提；

5.於真空中不高於 60　℃部分濃縮得自管柱之沖提液；

6.於真空中蒸乾該濃縮液；

7.將殘質溶於少量甲醇中；

8.以足以使活性成分沉澱分量之二氯乙烷處理該溶液，取溶於水但不溶於非質子溶劑中之紅色沉澱物。

〔說明〕

申請專利之萃取物之製備方法係以原料植物的部位、萃取溶劑、萃取步驟及條件等予以界定，以與習知者區分。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種鮮地黃之炮製方法，其特徵在於將鮮地黃切成厚度為 2～5 毫米的飲片，置於烘盤上烘烤，飲片在烘盤上的高度為 5～10 毫米，烘烤溫度在 30℃～95℃之間，烘烤時間為 4～12 小時。

〔說明〕

申請專利之鮮地黃之炮製方法係以切片厚度、烘烤溫度及時間等參數條件予以界定，以與習知者區分。

例 3

〔申請專利範圍〕

一種殺死果樹蚜蟲之方法，其特徵係使用包含艾草萃取物之組成物。

〔說明〕

申請專利之殺蟲方法係以殺蟲用途及使用之中草藥予以界定，以與習知者區分。

4.1.3 用途請求項

用途請求項得以應用、使用或用途為申請標的，視同方法請求項。

4.1.3.1 醫療用途

申請標的為中草藥之醫療用途者，其敘述方式可為「物質 A 在製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物的用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物」，視同「使用（或應用）物質 A 製備治療疾病 X（或藥理作用 Y）之藥物的方法」，其申請專利範圍之解釋為製藥方法。必須注意不得涉及人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法，例如「物質 A 在治療疾病 X（或藥理作用 Y）之用途（或使用、應用）」，視同「使用（或應用）物質 A 治療疾病 X（或藥理作用 Y）之方法」，涉及治療方法，為不予專利之標的。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種人參萃取物的應用，其特徵係應用該萃取物製備治療原發性肝細胞癌之藥物。

〔說明〕

申請專利之發明為人參萃取物於製備治療原發性肝細胞癌之藥物的用途，係以製藥用途及使用之中草藥萃取物予以界定，以與習知者區分。

例 2

〔申請專利範圍〕

一種中草藥組成物於製備戒鴉片毒癮之藥物的用途，該組成物以重量分計，包括：兩面針 230～270、曼陀羅花 130～170、製烏頭 80～120、白花蛇 80～120、蜈蚣 60～70、蠍子 40～60、大黃 40～50、當歸 10～30、牛黃 5～15。

〔說明〕

申請專利之發明為中草藥組成物於製備戒鴉片毒癮之藥物的用途，係以製藥用途及使用之中草藥組成物予以界定，以與習知者區分。

4.1.3.2 非醫療用途

申請標的為中草藥之非醫療用途者，其敘述方式可為「物質 A 於處理 X 之用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於處理 X」，視同「使用（或應用）物質 A 處理 X 之方法」，其申請專利範圍之解釋為處理方法。例如「物質 A 做為殺蟲之用途（或使用、應用）」視同「使用（或應用）物質 A 殺蟲之方法」，並非解釋為「包含物質 A 之殺蟲劑」，亦非「使用（或應用）物質 A 製備殺昆蟲劑之方法」。

例 1

〔申請專利範圍〕

一種艾草萃取物於殺死果樹蚜蟲之應用，其特徵係使用含有艾草萃取物之組成物殺死果樹蚜蟲。

〔說明〕

申請專利之發明為艾草萃取物於殺蟲之用途，係以殺蟲用途及使用之中草藥萃取物予以界定，以與習知者區分。

5. 專利要件

5.1 產業利用性

產業利用性之審查詳見第三章 1.「產業利用性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之產業利用性的審查予以說明。

5.1.1 產物之用途

有關中草藥產物之發明，應於發明說明中具體指明其用途，若所指明之用途為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解者，且申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則該發明具有產業利用性。

若發明說明敘述申請專利之發明與一已知產物有相同或類似之組成藥材或物化特性，而該已知產物之用途為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解者，則可推定申請專利之發明亦具有相同或類似之用途。

若發明說明未說明其與一具有實際用途的已知產物有一定之關係，但提出能證明申請專利之發明具有實際用途之理論或證據，則申請專利之發明具有該用途。

5.1.2 產物之毒性、藥材用量

若申請專利之發明係利用含有重金屬或具有毒性之中草藥藥材而達成療效，其可能同時危害人體，該發明是否具有產業利用性，應根據其說明或提供之資料、證據等綜合判斷。

若毒性係因用量或濃度過高所引起，必要時，應說明適當之藥材用量。若毒性可經由炮製方法、複方中其他藥材的作用而緩和、降低或除去，必要時，應說明其原理或提供相關資料、證據說明經

處理前後毒性之變化。

傳統中藥之單味藥材有其合理之用量範圍，所謂「合理用量」，乃基於傳統經驗，並非絕對不可改變。若申請專利之發明的配方中使用與傳統經驗相違的用法用量，必要時，應敘明理由或提供資料、證據通知申請人申復。

5.2 新穎性

新穎性之審查詳見第三章 2.「新穎性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之新穎性的審查予以說明。

5.2.1 口耳相傳之驗方

僅由民間口耳相傳，而未見諸文獻、典籍等刊物之民間驗方，其是否具有新穎性，審查時應注意下列事項:

(1)是否構成公開使用

因使用而能為公眾得知其內容者，始構成公開使用；惟若使用者或第三者不可能從使用中得知其內容者，則不構成公開使用，例如僅給他人藥物，而保留處方，且他人不可能因使用該藥物而得知其組分與配比時，不構成公開使用。反之，若他人能輕易由該藥物得知其組分與配比，則構成公開使用。

(2)公開使用之日期

經公開使用而能為公眾得知之日，為公開使用之日。實際公開之日期通常不易證明，如有刊物記載公眾使用之情形或公開之日期，則以該刊物記載之日期推定為公開使用之日期；如該刊物未記載公開日期，則以該刊物發行之日期，推定為公開使用之日期。

5.2.2 固有方劑之組分的加減或替代

中醫藥固有方劑常有其一定之組分及組方原則，並且是依主證而設，因此在主證主藥未變的原則下，得加減或替代其組分。

加減者例如「四物湯」，係中醫治療血虛的方劑，其主證是血虛，組成藥材包含地黃、當歸、川芎、芍藥，其中以地黃、當歸為主藥，臨床上若見血虛兼氣滯者(其中血虛是主證，氣滯是兼證)，可以在「四物湯」的基礎上加入厚朴、枳實，此即「朴實六合湯」；若見血虛兼脾胃寒證者，則可以「四物湯」去地黃，加入乾薑，名「四神湯」。

替代者例如「獨活寄生湯」中的桑寄生，曾經因為貨源短缺而代以續斷、黃耆、生薑，稱之為「三痹湯」。另有因為藥材功效相似而替代之情形，如將「四物湯」內之地黃改為何首烏，係因兩者皆有養血之功效，故可用以替代。

若申請專利之發明係中草藥固有方劑之組分的加減或替代，且該加減或替代於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉，則該發明不具新穎性。檢索方劑之組分及配比的相關先前技術時，須注意其與刊物所記載之固有方劑間的關係，以及該固有方劑之組分的加減、替代之傳統使用經驗的相關記載。

5.2.3 萃取物發明

5.2.3.1 萃取物之界定

若申請專利之發明是中草藥單方或複方藥材之萃取物，該萃取物未必等同於萃取前之原藥材，尤其是所萃取的範圍越窄，其與原藥材間之關聯性越低。

若申請專利之萃取物標的係以其成分(有效成分或指標成分)、比例、物化性質、製法之一個以上特徵予以界定，審查時發現申請專利之發明與先前技術相近，宜審慎判斷其新穎性，必要時得要求申請人舉證說明其與先前技術之差異，例如，提供進一步的質譜分析，或比對該萃取物之主要成分與先前技術之關係。

5.2.3.2 以製法界定萃取物

中草藥之萃取物發明大多以製法界定產物的方式予以界定，該等申請專利範圍應被解釋為具有來自於該製法之特性的終產物本身，其新穎性之審查應針對該萃取物本身予以判斷，而非僅比較其中的製法是否與引證資料揭露的方法相同。製法不同未必導致萃取物本身不同。

若比較申請案及引證資料之內容，可得知申請專利之萃取物與已知產物兩者相同，例如，兩者之起始物及萃取方法相同，或兩者之萃取方法不同，但已知產物亦具有來自於申請專利範圍所述製法之特性，則該製法界定之產物不具新穎性。

若申請案未提出可與已知產物進行比較的參數以證明該萃取物的不同之處，而僅是製法不同，亦未說明由於製法的區別爲萃取物帶來任何功能、性質上的改變，則推定該製法界定之產物不具新穎性。

5.2.4 使用部位發明

若申請專利之發明的特徵在於使用中草藥之部位與習知之使用部位不同，即使所宣稱之功效與先前技術相同，仍具有新穎性。例如，中草藥習用之銀杏係以其果實為藥，若發明係以其葉為新的藥用部位，因與先前技術不同，故具有新穎性。

5.2.5 用途發明

5.2.5.1 用途發明之新穎性判斷方式

用途發明之新穎性與物之發明的新穎性，兩者判斷方式不同。

對於用途發明而言，若申請專利之發明為一已知產物之特定用途，雖然該用途係基於該產物本身即具有之性質，惟若該用途未為公眾得知，則申請之用途仍具有新穎性。例如，申請專利之發明為已知產物 A 之抗癌功效，申請專利範圍為「一種產物 A 之用途，其係用於製備具有抗癌功效之醫藥組成物」，判斷其新穎性時，應

審查產物 A 之抗癌功效是否曾揭露於引證資料中，若已具體揭露於引證資料中，則申請專利之發明不具新穎性。若引證資料僅單純揭露產物 A，未揭露其抗癌功效，則申請專利之發明具有新穎性。

5.2.5.2 引證資料未具體記載之用途

若申請專利之發明係中草藥用於新適應症之用途，引證資料中未具體記載申請專利之用途，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，即使該用途與引證資料所記載之內容具有關聯性，由於引證資料並未明文記載該用途，因此不得做為申請專利之發明喪失新穎性之依據，其應屬判斷進步性之事項。例如，申請專利之發明為產物 A 用於治療糖尿病之用途，若引證資料僅揭露產物 A 可用於促進胰島素之產生，雖然該發明所屬技術領域中具有通常知識者已知某些促進胰島素產生之物質具有治療糖尿病之功效，惟該引證資料並未明確記載產物 A 可用於治療糖尿病，因此不得做為申請專利之發明喪失新穎性之依據，但可做為判斷進步性之依據。

5.2.6 中醫的證或病與西醫的病之比較

若申請專利之發明係固有方劑之新穎醫療用途，並以西醫的病名界定其新適應症時，除應與該固有方劑比較藥材之組分及配比是否相同外，另應比較其功能、療效或適應症，即判斷所請新適應症是否具有新穎性。

由於理論體系之基礎不同，中醫的「證」或「病」與西醫的「病」之名稱或種類並無直接關係，即使病名相同，兩者並不當然相等。中醫與西醫對於部分的病患可能會有一致的診斷結果，但並非可驟稱二者所指該病之定義即為一致，更無從尋求一對一之對應，或上位與下位之涵括關係。例如，西醫的高血壓可粗分為繼發性高血壓與原發性高血壓兩大類，繼發性高血壓多與腎臟、內分泌、顱內病變等其他疾病有關，為此類疾病所引起的一種症狀，並非一獨立疾病；而原發性高血壓的發病原理則尚未完全明瞭，常與精神緊張、

外界刺激或遺傳有關。傳統中醫學理論並無血壓之名詞，由高血壓的臨床症狀表現，可發現中醫文獻與其相關的證或病之名稱有「眩暈」、「頭痛」、「陰虛陽亢」、「肝陽上亢」等，但因中醫的「證」或「病」與西醫的「病」是屬於不同體系內的兩種「語言」，故無從比較。

檢索先前技術時，對於中醫的證或病與西醫的病，必須注意中醫體系內之術語名詞是否一致；另外，中醫的證或病與西醫的病，即使名稱相同，亦無必然的對應關係。

審查新穎性時，如檢索得知先前技術曾揭露中醫的證或病與西醫的病之相對應關係，且申請專利之發明與該先前技術兩者使用之藥物組分及配比相同時，則該發明不具新穎性。

5.3 進步性

進步性之審查詳見第三章 3.「進步性」，以下僅就特定態樣中草藥相關發明之進步性的審查予以說明。

5.3.1 固有方劑之組分的加減或替代

若申請專利之發明係中草藥固有方劑之組分的加減或替代，且該加減或替代於申請前未見於刊物、未公開使用且未為公眾所知悉，則該發明具有新穎性；惟若該加減或替代為該發明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，則該發明不具進步性。

若無法判斷中草藥固有方劑之組分的加減或替代是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成時，可就該加減或替代後之中草藥與原固有方劑相較，是否產生非顯而易知之功效予以判斷。

中草藥之部份藥材不易取得，常可用其他習知常用之藥材替代，例如犀牛角可用水牛角、羊角替代，穿山甲可用皂角刺替代等。此外，中草藥之基原複雜，同一中藥藥名可能包括數種藥材，例如

中藥材骨碎補即有至少 13 種不同學名之植物，該等藥材在先前技術中本為可互相替代使用者，傳統用法中不認為其療效有重大之差異，因此，將固有方劑中之一種或數種藥材以其他容易取得或相同基原之藥材予以替代，若未產生非顯而易知之功效，則該替代不具進步性。

例 1

逍遙散係常用方劑，乃由當歸、茯苓、白芍藥、白朮、柴胡、炙甘草組成為散，煨薑、薄荷水煎沖服而成，用於治療肝鬱血虛所致之兩脅作痛、頭痛目眩、口燥咽乾、神疲食少，因屬固有方劑，故不具新穎性。

若兼見肝氣熱之象，於上述方劑加入牡丹皮、山梔子，即為加味逍遙散（又名：丹梔逍遙散、八味逍遙散），該加方為典籍所載之固有方劑，亦不具新穎性。

若兼見食慾不振，於上述方劑加入神麴、雞內金而成為逍遙散之加方，雖未為典籍所載，然而神麴具有消食化積、健脾合胃之功能，雞內金具有運脾消食、固精止遺等功能，以之加減變化，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故不具進步性。

例 2

炙甘草湯係傷寒論所記載之方劑，其用於治療屬於氣陰兩虛證型之心悸，方劑中包含之藥材為炙甘草、人參、大棗、桂枝、生薑、生地、阿膠、麥冬、麻仁及清酒。

除上述藥材外，若另加入黃耆、當歸、熟地、酸棗仁、遠志、茯神之藥材，主張較固有方劑具有更佳之補氣、補血、安神療效，則雖與固有方劑不同，且其加減未為典籍所記載，然而黃耆為補氣藥，當歸、熟地為補血藥，酸棗仁、遠志及茯神為安神藥，所請炙甘草湯之加方係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故不具進步性。

例 3

四物湯係中醫常用以補血之方劑，亦為民間習用之固有方劑，若於原藥材之外，另加入藥材 X、Y、Z 三味而申請加味四物湯，主張養血之功效更佳，其與固有方劑不同，且其加減未為典籍所載，加入之 X 具有補血之功，Y 為補氣之藥，氣生則血生，Z 能柔肝補腎，加強精血之生化。

申請專利之加味四物湯之功效，雖為具有中醫藥理之通常知識者所能瞭解，但事後之推知不應抹滅先前之創見，故原則上仍應具有進步性。然而，血之生成有賴氣機之運化，非徒從事補益而已，本例加味四物湯組成之藥物多為補益之藥物，多用容易凝滯，往往有損氣機之正常運化，可能反而有礙血之生成，因此其所宣稱具有較佳養血之功效是否屬實而具有進步性，則須提出相關之療效說明予以驗證。

5.3.2 選擇發明

若申請專利之發明係針對一已知個別藥材用量範圍之中草藥方劑，具體限定其中部分或全部藥材之用量於一較小範圍，若該限定非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，或其與原方劑已知的功效相較，產生非顯而易知之功效，則該發明具有進步性。

若申請專利之發明係由一已知藥材中選擇特定基原之個別品種的藥材，若該選擇非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，或其與該類藥材已知的功效相較，產生非顯而易知之功效，則該發明具有進步性。例如中藥材「木通」包含至少四種完全不同學名之植物，即「關木通」(*Aristolochiae manshuriensis*)、「淮木通」(*Aristolochia kaempferi* Willd.)、「川木通」(*Clematis armandi* Franch)、「白木通」(*Akebia trifoliata* Thunb.)，若申請專利之發明係發現「關木通」與「淮木通」含有會引起嚴重腎病變或致癌之馬兜鈴酸，因此特別選出「川木通」與「白木通」，並於申請專利範

圍中加以限定，又於發明說明記載其典籍出處或附記該藥材之學名，與原方劑相較，毒性、副作用大為減低，能產生非顯而易知之功效，故該發明具有進步性。

例 1

一種穿心蓮總內酯之萃取方法，其係對於習知之穿心蓮總內酯之萃取方法中特別限定鹼化劑之種類與用量、加熱時間、加熱溫度等條件，可降低最終產物之雜質與毒性，並提高有效成分之萃出比率，故具有進步性。

5.3.3 用途發明

5.3.3.1 引證資料未具體記載之用途

若申請專利之發明係中草藥用於新適應症之用途，根據先前技術所述該適應症之致病機轉或藥理作用機轉，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成該用途時，則申請專利之發明不具進步性。例如，申請專利之發明為產物 A 用於治療糖尿病之用途，若引證資料僅揭露產物 A 可用於促進胰島素之產生，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者已知促進胰島素產生之物質具有治療糖尿病之功效，則結合該引證資料與申請時之通常知識，可知產物 A 應具有治療糖尿病之功效，則申請專利之發明不具進步性。

5.3.3.2 利用已知性質之用途

若申請專利之發明係已知產物之用途，惟先前技術已揭露該產物之性質，而根據申請時之通常知識，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者由所揭露之性質能輕易完成該產物之用途，則申請專利之發明不具進步性。例如申請專利之發明係清潔劑組成物，包含一已知之中草藥萃取物 A 為主要成分，若先前技術已揭露萃取物 A 具有降低水的表面張力之性質，而降低水的表面張力之性質已知即係做為清潔劑之必要性質，該發明所屬技術領域中具有通常知識者

基於該先前技術能輕易得知該中草藥萃取物 A 可做為清潔劑，則申請專利之發明不具進步性。

附錄

1.中醫辨證論治

中草藥發明與其他醫藥發明之差異，主要在於中草藥療效之應用原理與現代醫藥運作之理論不同，例如現代醫學之藥物療效理論係就藥物對人體組織或細胞之作用機轉進行研究，而對於傳統中藥醫療體系之療效理論而言，辨證論治之思考方式及其相應治療方法則為其最主要之中心思想，對中草藥之療效具有主導地位。

中醫所謂之辨證論治，實質上即為中醫診斷、治療疾病時的一種思維方法與模式，其主要包括辨證與論治兩大範疇，分述如下：

1.1 辨證

所謂辨證乃指在中醫基礎理論（如陰陽、五行、藏府、經絡、氣血、津液、六淫、七情……等）指導之下，針對病患進行診斷，經由望、聞、問、切等四診收集之病史、生活環境、情緒因素、症狀、體徵、脈象、舌苔等各種臨床資料（中醫稱之為證候），進行綜合分析，辨明各種臨床資料的內在聯繫與各種病、症之間的關係，從而求得對該疾病之原因、性質、部位、趨向及邪正之間的關係，進而概括，判斷其屬何「證」，「證」即是病機的概括。

一般而言，辨證中最主要的是八綱，八綱即陰陽、表裡、寒熱、虛實，乃概括的整理病機中最抽象、最單純的關係，八綱確立後，即對病位、病性、病勢、病因等有初步瞭解；再以藏府、經絡、氣血津液、衛氣營血、六經、三焦等辨證方法，得到對疾病更深刻的認識，稱之為「證」。「證」是綜合分析各種臨床資料，對疾病所處之特定階段的病因、病位、病性、病勢及邪正關係等各方面情況之概括，其意義與疾病過程中所出現之個別的、表面的外在現象之「症狀」等概念截然不同。

1.2 論治

所謂論治，係將許多不同的證候進行歸納、分析、進而探求病因、病性、病位、病勢、邪正關係等，找出明確之「證」，然後訂出適當的處理原則，選用適當的治療方法（記載於中醫典籍者包括藥物方劑、針、灸、推拿、放血、拔罐、氣功、飲食調養等，其中最主要且發展最多者為藥物與針灸），以處理變化多端的疾病，達到治療功效。

辨證是論治的前提與依據，論治則是辨證之目的，是治療疾病的手段和方法。辨證論治既是指導中醫臨床的原則，又是解決診斷治療等實際問題的具體方法，辨證論治的過程即為中醫認識疾病與治療疾病的過程。

2.方劑之基本理論及內容

2.1 七情配伍

依病情需要與不同藥物的特點，將一種以上的藥物配合在一起應用，稱為配伍，中醫藥體系中存有一套有系統之配伍理論。藥物與藥物間之配伍理論主要是七情和合，至於方劑內各藥物間相互錯雜之配伍謂之君臣佐使，另於下述之方劑組方原則中說明。

所謂七情，係指單行、相須、相使、相畏、相殺、相惡及相反，乃藥物間關係之描述。分述如下：

(1)單行：指單味藥之單獨應用，所謂「單行者，不與諸藥共劑而獨能攻補也」。雖然名列七情之列，但實際並無配伍關係。單行一般應用於病情單純之疾病，由於只使用單味藥，其功效往往力強而專，故每用於病情緊急時，如獨參湯以一味人參以治療元氣暴脫，獨行散以五靈脂破血逐瘀以治療產後血暈。

(2)相須：指兩種功能相似的藥物配伍之後，可產生協同作用而增加效能。如荊芥配防風可增加疏風解表之功，全蝎配蜈蚣則加強平肝息風、止痙定搐之效。

(3)相使：指以一種藥物為主，另一種藥物為輔，提高主要藥物之療效，而兩種藥物之間，其功能可為不同，亦往往不同，乃與相須不同之處。例如：蒼朮配黃柏，可加強黃柏之除濕熱作用，黃耆配當歸，則提高當歸補血之功效。

(4)相畏：指一種藥物之毒性或副作用，能被另一種藥物消除或減輕。《本草經集注》:「半夏有毒，用之必須生薑，此是取其所畏，以相制耳。」即為典型之例。另外，十棗湯內用大棗配甘遂以緩和甘遂利水太過的副作用，並減緩脾胃的損傷，亦屬相畏之應用。

(5)相殺：與相畏為同一種配伍關係之兩種提法。半夏畏生薑，是相畏，生薑殺半夏，是相殺。相畏與相殺僅制者與被制者之角度不同。

(6)相惡：指一種藥物與另一種藥物作用後，導致原有功效降低。由於治療效能被抑制，故此種配伍應避免。相惡可謂配伍之負面表列。如生薑配黃芩，黃芩之寒可消弱生薑溫胃之功，若欲溫中散寒，則不以黃芩配生薑來運用。

(7)相反：指兩種藥物相合，會產出毒性、副作用之配伍方式。所謂「彼我交仇，必不宜合」，此種配伍方式與相惡皆應避免使用。

綜合而言，相須、相使配伍能增強療效，為最常運用之配伍；相畏、相殺配伍能制約毒性、副作用，為毒劇藥物常用之配伍；相惡、相反配伍能降低藥效或增強毒性，為配伍之禁忌。以上屬於七情配伍之常法，但有常有變，知常達變，每為中藥配伍之精神，李時珍於《本草綱目》中即言：「東垣李氏理脾胃，瀉陰火，交泰丸內用人參、皂莢，是惡而不惡。古人療月閉，四物湯加人參、五靈脂，是畏而不畏也。又療痰在胸膈，以人參、藜蘆同用而取涌越，是激其怒性也。此皆精微妙奧，非達權衡者不能知」，多種藥物方劑之療效通常是擅用相畏、相惡或相反配伍之結果，惟於中醫臨床上，此類應用終究是相對少數，理應慎重。

2.2 組方原則

中醫之治病，往往單行之藥物取效者少，而以和合之方藥建功者多。以生理、病理之理論為根底，進行辨證的方法，依證而立定處方的法則，佐以中藥之理論而和合成為方劑，顯示中醫學是效在於法之理論醫學，而非效在於藥之經驗醫學。至於和合方劑之方法，即為組方原則，其異於七情配伍之處，乃七情配伍主要係討論兩藥物間之作用，而組方原則是論述方劑內多種藥物間之交互影響。

2.2.1 君臣佐使

君臣佐使為使用最多且最被接受之組方原則，其固然受到以往行政組織形式之影響，但仍為一個清晰而能推演討論之組織方藥的原則。分述如下：

(1)君藥：一方之中最主要的藥物，猶如君王之統領國家。君藥是針對主證而設立的，在一方之中發揮主導之作用。如以麻黃湯為例，麻黃湯主治風寒外感，主證是風寒，而麻黃發汗散寒，往往一汗而表證即解，故以為君藥。

(2)臣藥：加強君藥作用的藥物，往往君、臣藥相合同用能增加彼此之功效，對主證起更佳之治療功效。如麻黃湯中以桂枝為臣藥，桂枝辛甘發散，能表散風寒，疏通經氣，故能助麻黃發汗散寒解表之功。桂枝配麻黃，其除風寒證之功效遠勝於單用大劑量之麻黃。

(3)佐藥：其義有二，一是佐助君、臣藥而治療主證，其輔助之功並不似臣藥之於君藥顯著，但卻起一定推動之作用。如麻黃湯中用杏仁為佐藥，取其能宣肺，藉宣肺之功而推動麻黃、桂枝外散之力。二是處理主證病機所引起之證候或表現，如麻黃湯中以杏仁降氣之功，治風寒證中咳喘之表現。

「佐」的意義另有「反佐」一項，其意義頗似七情配伍中之相畏，乃是為減緩君藥或臣藥之副作用而設，如四物湯中以川芎之行氣血，緩和熟地之滋膩或滯氣。

(4)使藥：有「引經」與「調和諸藥」兩層意義。中醫之辨證重點之一在辨明病位，病位即明，則可用使藥引至病位，如前額頭痛屬陽明經，故川芎茶調散以白芷引入陽明；兩側頭痛為少陽經，故清空膏以柴胡引入少陽，皆是引經藥做為使藥之例。

至於調和諸藥，中醫方劑中最常見者為甘草，以半夏瀉心湯為例，方中寒熱藥同用，故使以甘草以調和之。

為說明方劑中君臣佐使之意涵，以麻黃湯為例分析如下：

麻黃湯：

君藥：麻黃，辛溫，發汗散寒、宣肺平喘。

臣藥：桂枝，辛甘溫，溫經和營、解肌散寒，助麻黃解表散寒。

佐藥：杏仁，苦溫降肺氣以助麻黃平喘、散風寒以助麻桂解表。

使藥：炙甘草，甘溫，調和諸藥，反佐麻桂以防其發散太過。

引經：麻黃為肺經專藥，杏仁歸肺與大腸經，故不再用引經之使藥。

由方劑之整體結構而言，君臣佐使可歸類方中各藥之作用，又可指導處方中之結構配伍，但須注意君臣佐使之原則並非一成不變，有些方劑（尤其是藥味少之方劑），其中某一藥物有時可同時擔任雙重角色，如桔梗甘草湯是由桔梗、甘草兩味藥組成，方中桔梗宣肺利咽為君，又能引經入上焦和肺經，兼具使藥之角色。藥味複雜，甚至多達數十味藥之方劑，不必拘泥必以君臣佐使為唯一之組方原則。

2.2.2 其他組方原則

中醫藥發展歷史上，有些方劑之組成相當龐雜，很難以君臣佐使之組方原則進行分析或詮釋，如回天再造丸中之藥味有五十多味，大活絡丹亦然，此類藥方，惲鐵樵先生謂之「千金方」，並曰：「其用藥與傷寒金匱之講君臣佐使者迥然不同，乃具四、五十位藥渾合之，使之正負相消，剛猛相濟」，此類藥方大多僅能按藥物不同作用區分主次，難以適用君臣佐使之組方原則。

2.2.3 佚失之組方原則

《神農本草經》:「藥有陰陽配合」。

《神農本草經》序錄 :「配合子母兄弟」。

以上係散佚之組方原則，現存文獻並無提及或運用。

第一章　圖說

1. 圖說…… 3-1-1

1.1 前言……3-1-1
1.2 圖說之記載事項及原則……3-1-1
1.3 新式樣物品名稱及類別……3-1-2
1.4 創作說明……3-1-4
1.5 圖面說明及圖面……3-1-5
1.6 審查注意事項……3-1-7

2. 一式樣一申請…… 3-1-8

2.1 前言……3-1-8
2.2 一式樣一申請之審查……3-1-8
2.3 審查注意事項 ……3-1-10

第一章　圖說

專利申請人向專利專責機關申請新式樣專利，所提出之圖說係取得申請日之文件之一。圖說應記載之事項規定於專利法第一百十七條及施行細則第三十一條，內容包括物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面；其中物品名稱、創作說明及圖面說明等有關文字之記載規定於細則第三十二條，圖面則規定於細則第三十三條。

同法第一百十九條第一項規定，申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請。新式樣專利申請案的內容僅限於一物品之一設計，即一申請案中之新式樣必須符合一式樣一申請，始得申請為一申請案。本章分別就圖說及一式樣一申請相關基準予以說明。

1. 圖說

1.1 前言

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。新式樣經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其新式樣。另一方面，在授予專利權時，亦確認該新式樣專利之保護範圍，使公眾能經由圖說之揭露得知該新式樣內容，進而利用該新式樣開創新的新式樣，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴圖說明確且充分揭露新式樣，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容（參照本章 1.2「圖說之記載事項及原則」），並可據以實施，以作為公眾利用之技藝文獻；並明確界定專利之技藝範圍，以作為保護專利權之專利文件。

1.2 圖說之記載事項及原則

圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面（專 117.I）。其內容應明確且充分揭露申請專利之新式樣，使該新式樣

所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施（專117.II）。例如物品名稱指定「摺疊椅」但未揭露任何圖形將其設計具體化者，即未明確且充分揭露申請專利之新式樣，而無法瞭解其內容據以實施。可據以實施，指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能製造申請專利之新式樣。

該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技藝。

通常知識，指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

新式樣為應用於「物品」外觀之形狀、花紋、色彩或其結合（本章以下稱「設計」），透過視覺訴求之創作，其實質內容係由「物品」結合「設計」所構成。因此，申請專利之新式樣係以圖面所揭露物品外觀之「設計」結合圖說中所指定之「物品」，以界定新式樣專利權範圍。製作新式樣專利圖說，除應於圖面明確且充分揭露「設計」外，並應明確指定「物品」之物品名稱，以利於新式樣物品分類及前案檢索。若圖面或物品名稱無法明確且充分揭露新式樣專利申請內容時，應參酌創作說明中所載之物品用途及創作特點，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。

審查時，若圖說揭露的內容不明確或不充分，無法使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實施者，應以違反專利法第一百十七條第二項規定為理由，通知申請人申復或補充、修正圖說。圖說之補充、修正是否超出原圖說所揭露之範圍，應依本基準第三篇第五章「圖說之補充、修正及更正」審查。

1.3 新式樣物品名稱及類別

申請專利之新式樣標的為應用在物品外觀上的形狀、花紋、色

彩或其結合，而非物品本身；設計不能脫離其所應用之物品，單獨以形狀、花紋、色彩或其結合為專利標的。因此，專利法第一百十九條第二項規定：「以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品。」即指定新式樣物品名稱。

新式樣物品名稱係界定新式樣「物品」的主要依據，指定新式樣物品名稱，原則上應依「國際工業設計分類(International Classification for Industrial Designs)」第三階所列之物品名稱擇一指定，或以一般公知或業界慣用之名稱指定之。另依「國際工業設計分類」之分類表說明，若新式樣物品為其他物品之組件或附屬零件，但未明訂特定之類別時，其類別編號及序號應與該其他物品相同。此外，尚應在圖說創作說明欄載明物品之用途（專施 32.II），有不明確者，應於圖面揭露其使用狀態或其他輔助之圖面，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。

圖說中指定之物品名稱應明確、簡要，並應與申請專利之內容一致，不得冠以無關之文字；其為物品之組件者，應載明為何物品之組件（專施 32.I）。例如打火機之防風罩，其名稱不得僅指定「防風罩」，而應指定為「打火機之防風罩」，以避免誤認該物品之用途為烤肉架或其他物品之防風罩，使審查人員指定錯誤的類別。惟若物品名稱未明確指定為何物品之組件，但在圖說創作說明欄載明其用途，或以圖面揭露其使用狀態者，只要足以使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施者，亦得以認可。

申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請（專 119.I），圖說不得指定一個以上之新式樣物品，若申請專利之設計相同，而物品有兩個或兩個以上者，例如一為汽車一為汽車玩具，應各別申請，並於各申請案圖說創作說明欄明確記載其用途。若申請專利之設計相同，而物品屬近似者，如鋼筆與原子筆，兩者申請專利之新式樣近似，應各別申請為原新式樣及聯合新式樣，聯合新式樣之物品名

稱無須與其原新式樣完全相同，但應於聯合新式樣圖說敘明其與原新式樣差異之部分。

新式樣物品名稱不明確或不充分，無法使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實施之例如下：

(1)與申請內容不符者，例如計算機，卻指定為「計時器」。

(2)空泛不具體者，例如鋼筆，卻指定為「書寫用具」或「工具」。

(3)用途不明確者，例如「塊」、「架」、「片」。

(4)冠以商標或編號，例如「王氏…」、「P34A…」。

(5)冠以形容詞者，例如「新穎的…」、「輕便…」。

(6)冠以無關之說明文字者，例如「夏威夷…」、「和式…」。

(7)冠以構造、效果之文字者，例如「三角桁架…」。

(8)冠以形狀、花紋、色彩之名詞者，例如「圓形…」、「紅色…」。

(9)冠以材質名稱者，例如「塑膠製…」、「木製…」。

(10)省略之名稱，例如「電視」、「8 厘米」；應指定為「電視機」、「8 厘米攝錄影機」。

(11)使用外國文字或外來語，而非一般公知或業界慣用者，例如「CD」、「柏青哥」；應指定為「CD 光碟片」、「柏青哥電動遊樂器」。

(12)兩種以上用途並列，例如「收音機及錄音機」，若該物品為單一物品兼具該兩種用途時，應指定為「收錄音機」；但例如「汽車及汽車玩具」，因該物品不可能單一物品兼具該兩種用途，應各別申請，並分別指定為「汽車」、「汽車玩具」。

申請新式樣專利，其新式樣物品類別應以圖說所載之新式樣物品名稱為準，並參酌創作說明中物品用途之記載，由審查人員依「國際工業設計分類表」指定之，物品類別編號應包括類別編號及英文序號，如 08-01 B 0267。

1.4 創作說明

新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明（專123.II）。新式樣之創作說明應載明之事項包括物品之用途及新式樣物品創作特點（專施 32.II 前段）。

創作說明中之「物品用途」欄係輔助說明物品名稱中所指定之物品，其內容得為物品之使用、功能等有關物品本身之敘述，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。對於新開發的新式樣物品或新式樣物品為其他物品之組件或附屬零件者，應特予說明之。

創作說明中之「創作特點」欄係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩之創作特點，包括新穎特徵（即申請專利之新式樣對照先前技藝之創新部分）、因材料特性、機能調整或使用狀態使物品外觀形狀或花紋產生變化之部分、設計本身之特性、指定色彩之工業色票編號及色彩施予物品之範圍等與設計有關之內容，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。此外，若圖面上揭露商標圖樣者，應予敘明。

申請聯合新式樣者，應於圖說創作說明欄，就其物品用途或創作特點，敘明其與原新式樣申請案差異之部分。

1.5 圖面說明及圖面

新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明（專123.II）。新式樣專利權範圍應以圖面揭露應用於物品名稱欄所指定之單一物品外觀的設計，圖面所揭露之設計為界定申請專利之新式樣範圍的依據，並為申請專利之新式樣是否具專利要件的審查對象。界定申請專利之新式樣範圍時得審酌創作說明，惟應注意者，包含申請專利之新式樣以外之物品或設計的「參考圖」、「使用狀態參考圖」或任何標註有「參考圖」之圖面，均不得作為界定申請專利之新式樣範圍的依據。

新式樣圖面應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現（專施

33.I)。並得繪製其他輔助之圖面（專施 33.II)。新式樣之圖面應標示各圖名稱；各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於圖面說明註明之（專施 32.III)。新式樣圖面應使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施為準。

立體圖，指以一平面圖形表現三度空間立體設計之圖面；無論是依透視圖法、等角投影圖法或斜投影圖法等所繪製者，均屬之。施行細則所指之六面視圖，指依正投影圖法，分別在前、後、左、右、俯、仰六個投影面，以同一比例所繪製之圖面；無論是依第一角法或第三角法所繪製者，均屬之。

就三度空間的物品而言，一立體圖得以呈現三個鄰近視面的設計，不僅能取代呈現該三個視面之視圖，且得以呈現六面視圖無法表現之空間立體感，更明確、充分呈現新式樣之外觀設計。因此，原則上只要能明確且充分揭露六個視面的設計，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，無論是以一立體圖搭配六面視圖，或僅以兩立體圖呈現，均符合專利法施行細則之規定。但新式樣物品為平面形式者（如紙張、信封、標籤）其創作特點在於該物品上之平面設計，申請新式樣專利之圖面得省略立體圖，僅以前、後二視圖呈現。新式樣為連續平面者（如壁紙、布料），申請新式樣專利之圖面得省略立體圖，而僅檢附呈現整體平面設計的平面圖及構成該平面設計之單元圖（專施 33.I 後段)。

審查時，應綜合圖說中各圖面所揭露之點、線、面，再構成一具體的新式樣三度空間設計，並得審酌創作說明中文字所記載之內容，據以判斷申請專利之新式樣；不得侷限於圖說各圖面之圖形，僅就各圖面各別比對。

圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現（專施 33.III 前段)。以墨線繪製六面視圖或立體圖，必須以物品外觀所呈現之實際形狀及花紋為標的，具體、寫實予以描繪，隱藏在物品內部或未呈現於外觀之設計的假想線，不得繪製於圖面。圖面上表現設計之線條均須為實線，為因應製圖方法之需

要，始得繪製圖法所規定之虛線、鎖線等；但不屬實線之線條僅為讀圖之參考，不得作為界定申請專利之新式樣範圍之依據。此外，圖面中不得出現與新式樣申請標的無關之文字，以免混淆。

申請專利之新式樣因材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而改變其外觀形狀或花紋之視覺效果者，得繪製使用狀態圖或其他輔助之圖面，並於創作說明中說明之。圖面揭露之內容包含非新式樣申請標的者，應標示為參考圖。有參考圖者，必要時並應於新式樣創作說明內說明之（專施 33.IV）。亦即包含申請專利之新式樣以外之物品或設計的圖面應標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「××參考圖」，該等圖面僅得作為審查參考，不得作為界定申請專利之新式樣範圍的依據。此外，作為審查參考之圖面所呈現之線條無須侷限於實線，亦無須審究該圖面是否包含有商標或與申請專利之新式樣無關之標的；惟若圖面所揭露之內容完全與申請專利之新式樣無關時，應通知申請人刪除該圖面。

申請專利之新式樣包含色彩者，除圖面中應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖外，並應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡（專施 33.III 後段）。若未檢附結合狀態圖，或未檢附色卡或未敘明工業色票編號者，應認定該申請之新式樣不包含色彩。以照片呈現申請之新式樣者，其背景應以單色為之，且不得混雜非新式樣申請標的之其他物品或設計。

1.6 審查注意事項

(1)圖說中之文字敘述應用中文，科學名詞之譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為原則；未經該館編譯或專利專責機關認有必要時，得通知申請人附註外文原名（專施 3.I 及 II 前段）。

(2)審查創作說明、圖面說明之記載時，應審究創作說明中有關物品用途及創作特點之文字敘述是否與圖面所揭露者相符，以及圖面所揭露之內容是否能依圖面說明再構成一明確、完整的新式樣。

(3)圖說揭露的內容不符合專利法施行細則第三十二條或第三十三條

之規定者,應以核駁理由先行通知書敘明理由通知申請人限期申復或補充、修正圖說;屆期未申復或補充、修正者,應以違反專利法第一百十七條第三項規定為理由,予以核駁。

2. 一式樣一申請

2.1 前言

申請新式樣專利,應就每一新式樣提出申請(專 119.I)。每一物品外觀之每一設計應各別申請,一個申請案僅能有一物品的一設計,即所謂一式樣一申請。若一設計有兩個以上之物品,或一物品有兩個以上之設計,不得合併在一申請案中申請。

目前世界各國對於新式樣專利每一式樣應各別提出申請的規定並不一致,我國專利法對於第一百十九條第一項所指之「每一新式樣」,並未明定其意義。實務上,一新式樣專利申請案僅能申請一物品外觀上所施予的一設計,但物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性,或設計之形態變化具有設計恆常性者,仍視為符合一式樣一申請,得以一申請案申請新式樣專利。

一式樣一申請係基於行政或申請手續上的考量,以利於申請人、公眾或專利專責機關在新式樣專利分類、檢索及審查方面之作業。違反一式樣一申請者,得依專利法第一百二十九條第一項準用第三十三條規定,申請分割。

2.2 一式樣一申請之審查

一式樣一申請,指一新式樣申請案僅限於一物品外觀上所施予之一設計。

一物品,指一個獨立的設計創作對象,為達特定用途而具備特定功能者。惟若物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性,得將該構成單元之組合視為一物品。例如錶帶與錶體、筆帽與

筆身、瓶蓋與瓶子、茶杯與杯蓋、衣服暗扣等具有成組匹配關係之物品；成雙之鞋、成雙之襪、成副之手套等具有左右成雙關係之物品；成副之象棋、成副之撲克牌等具有整組設計關係之物品，均由複數個構成單元所組成，而構成一特定用途，由於各構成單元之間具有合併使用於該特定用途之必要性，故將各單元所構成之整體視為一物品，得以一申請案申請新式樣專利。惟鞋與襪、錶與收藏盒、桌與桌布、桌與椅、杯與盤、刀與叉等物品之集合，各單元在用途方面不具有合併使用於該特定用途之必要性，該物品之集合並非一物品，不得以一申請案申請新式樣專利。

一設計，指施予物品上具有一特定形狀、花紋、色彩或其結合之創作。通常一物品僅具有一特定設計，其外觀僅能呈現唯一的形態；惟若因設計本身之特性，而使該設計具有複數個形態，例如由於物品之材料特性、機能調整或使用狀態的改變，使物品外觀之形態在視覺上產生變化，以致其形態並非唯一時，由於此種變化係屬設計的一部分，並未破壞或改變設計，且該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其設計內容，故得將此種在認知上具有設計恆常性之設計視為一設計。例如折疊椅、剪刀、變形機器人玩具等物品，雖然於使用時在外觀形態上可能產生複數個規則性變化；又如繩子、軟管、衣服、袋子等軟質物品，雖然於使用時在外觀形態上可能產生複數個不規則變化，但此種變化係屬設計的一部分，在認知上具有設計恆常性，得以一申請案申請新式樣專利。

物品外觀無論是立體輪廓形狀或表面裝飾花紋，均屬物品外觀空間設計的一部分，其結合為完整不可分割的整體，無須特別區分形狀、花紋或色彩。審查時，應認定圖說所揭露之整體設計為申請專利之新式樣，不得將物品外觀之形狀與花紋割裂、拆解，亦不得將形狀的一部分或花紋的一部分與其他部分割裂、拆解。

一式樣一申請的審查，應就所申請之物品及其外觀之設計審查，若違反前述所規定之一物品，或不視為一物品，或違反前述所規定之一設計，或不視為一設計者，均應通知申請人補充、修正圖

說或申請分割。

2.3 審查注意事項

(1)審查一式樣一申請時，除應審查新式樣物品名稱與圖面所揭露之申請專利之新式樣是否違反一物品或一設計之規定外，尚應審查創作說明之文字內容，是否包含與物品名稱不同之物品，或與圖面不同之設計，若違反一式樣一申請致有申請專利之新式樣不明確的情形時，應視情況以核駁理由先行通知書敘明理由通知申請人限期申請分割或補充、修正圖說；屆期未申復、申請分割或補充、修正者，應以違反專利法第一百十九條第一項之規定為理由，予以核駁。

(2)審查時，若發現申請專利之新式樣違反一式樣一申請，且申請專利之新式樣有不符合專利要件者，應以核駁理由先行通知書一併敘明理由，通知申請人。

第二章　何謂新式樣

1. 新式樣之定義…… 3-2-1

1.1 前言……3-2-1
1.2 定義……3-2-1
1.3 新式樣物品……3-2-2
1.4 新式樣設計……3-2-3
1.4.1 形狀……3-2-4
1.4.2 花紋……3-2-5
1.4.3 色彩……3-2-5
1.4.4 形狀、花紋、色彩之結合……3-2-6

2. 法定不予新式樣專利之項目…… 3-2-6

2.1 前言……3-2-6
2.2 純功能性設計之物品造形……3-2-6
2.3 純藝術創作或美術工藝品……3-2-7
2.4 積體電路電路布局及電子電路布局……3-2-7
2.5 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者……3-2-7
2.6 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……3-2-8

第二章　何謂新式樣

本章分別就新式樣之定義以及法定不予新式樣專利之項目兩方面，說明專利法所規定之新式樣。新式樣之定義規定於專利法第一百零九條第一項；法定不予新式樣專利之項目規定於同法第一百十二條。

1. 新式樣之定義

1.1 前言

專利法第一百零九條第一項規定：新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。申請專利之新式樣必須符合新式樣之定義，始為專利法所規定之新式樣，否則不得准予專利；惟申請專利之新式樣即使符合新式樣之定義，若屬於法定不予新式樣專利之項目者，仍不得准予專利。

1.2 定義

依專利法第一百零九條第一項新式樣之定義，申請專利之新式樣標的限於施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合（本章以下簡稱設計），此外，申請專利之新式樣尚必須具備物品性及視覺性。物品性，指申請專利之新式樣必須是應用於物品外觀之具體設計，以供產業上利用。視覺性，指申請專利之新式樣必須是透過視覺訴求之具體設計。

申請專利之新式樣的形狀及花紋為空間性質的設計，係由空間設計元素 - 點、線、面所構成；其色彩則係色光投射在眼睛中所產生的視覺感受。

新式樣之設計與著作權法所保護之純藝術創作或美術工藝品均係透過視覺訴求之創作，兩者之區別即在於新式樣之設計必須具

備物品性，亦即新式樣之設計必須應用於物品外觀，以供產業上利用。因此，新式樣的實質內容應為設計結合物品所構成之整體創作。

申請專利之新式樣必須是透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是肉眼能夠確認而具備視覺效果（裝飾性）的設計，始符合新式樣之視覺性。視覺性之規定將新式樣與具技術性之發明及新型予以區隔，並排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計，不具備視覺性之物品外觀設計並非新式樣專利保護之標的。惟若具視覺性之物品外觀設計亦具技術性者，得取得新式樣與發明或新型專利之雙重保護。

申請專利之新式樣係將圖面所呈現之形狀、花紋、色彩或其結合所構成之具體設計，結合新式樣物品名稱中所指定之單一物品，整體構成新式樣專利權範圍，設計不能脫離物品而單獨構成新式樣專利權範圍。未以圖面具體呈現物品之三度空間形狀，或未以圖面、工業色票編號或色卡具體呈現施於物品上之花紋、色彩，或僅以文字描述之形狀或發明、新型的技術思想等，均非新式樣專利保護之標的。此外，純粹取決於功能需求之設計，僅是實現物品功能之構造或裝置，例如電路布局、功能性構造等，均非新式樣專利保護之標的。

1.3 新式樣物品

以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品（專 119.II）。指定物品，係指應指定揭露於圖說之單一物品，而非指定一種物品、一類物品或未揭露於圖說之物品，即應指定揭露於圖說之單一物品之用途、功能，例如物品名稱指定「手錶」，係特定該手錶其計時用途及顯示、攜帶等功能。新式樣與發明、新型之技術性創作有別，其創作內容不在物品本身，而在施予物品之外觀設計，故申請專利之新式樣物品的用途、功能通常藉新式樣物品名稱之指定，即得以確定。新式樣物品名稱之指定通常亦確定了新式樣物品所屬之分類領域，並界定了相同或近似物品之範圍。

專利法規定新式樣必須可供產業上利用。設計的三度空間形狀施於物品外觀，將物品與設計結合而構成具有實體形狀之有體物，能實現物品之用途、功能供產業上利用。不具有用途、功能之設計為藝術創作或美術工藝品，應非新式樣專利保護之標的。

綜上所述，新式樣所施予之物品必須為具有三度空間實體形狀的有體物，在性質上必須是具備特定用途、功能並具備固定形態的動產，而得為消費者所獨立交易者。申請物品之組件（如自行車之座墊）或組合物品之各構成物品（如電話機座與話筒）的設計時，若組件與物品、或物品與物品之間得以分離，而分離之組件或物品本身仍具備特定用途，並為消費者得以獨立交易之對象者，則無論是分離前之物品（自行車）或組合物品（電話機）的設計，或分離後之物品組件（座墊）或組合物品之構成物品（機座或話筒）的設計，均得為新式樣專利保護之標的。

有下列情事之一者，應認定不屬於新式樣之物品，以不符合新式樣之定義為理由，依專利法第一百零九條第一項之規定，予以核駁：

(1)房屋、橋樑等建築物或室內、庭園等不動產設計。但不包括在生產、流通的過程中屬於動產之物品，例如能在工廠中大量生產的預製組合式建築物，亦不包括建築物之建材。

(2)粉狀物、粒狀物等之集合體而無固定凝合之形狀，例如炒飯、聖代等。但不包括有固定凝合之形狀者，例如方糖、包子、蛋糕、食品展示模型等。

(3)物品無法分割的部分，例如汽車車頭、瓶口、帽簷等不能作為消費者獨立交易的部分。

(4)不具備三度空間特定形態者，例如無具體形狀之氣體、液體，或有形無體之光、電、煙火、雷射動畫、電腦字型、電腦動畫等。

1.4 新式樣設計

新式樣專利保護之標的為應用於物品外觀，透過視覺訴求之形

狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，不包括有關聲音、氣味或觸覺等之創作。申請專利之新式樣不屬於新式樣專利保護之標的者，應以不符合新式樣之定義為理由，依專利法第一百零九條第一項規定，予以核駁。以下就形狀、花紋、色彩及其結合分別說明之：

1.4.1 形狀

形狀，指物體外觀三度空間之輪廓或樣子，其為物品與空間交界之周邊領域。

(1)物品本身之形狀

物品本身之形狀，指實現物品用途、功能的形體，不包括物品轉化成其他用途之形體，例如領巾挽成花形髮飾之形體；亦不包括依循其他物品所賦予之形體，例如以包裝紙包紮禮物之形體。此外，物品本身之形狀亦不包括以物品本身之形狀模製另一物品之形狀。例如申請專利之新式樣為糕餅模型，其形狀不包括以該模型所模製之糕餅；反之亦然。

新式樣圖面必須揭露物品名稱所指定物品本身之設計，例如物品名稱指定「領巾」，圖面應揭露領巾之外周形狀及表面之花紋等，若所揭露者為領巾所挽成之花形髮飾，雖然該髮飾之設計係屬領巾之使用狀態或交易時之展示形狀，但該髮飾之設計並非領巾本身之設計。在這種情況下，由於無法從圖面上認定領巾之外周形狀及其表面之花紋，應認定圖面未揭露申請標的領巾本身之設計。

(2)具有設計恆常性之形狀

申請專利之新式樣通常僅具有唯一的形態，但由於物品之材料特性、機能調整或使用狀態之變化，使物品外觀之形態在視覺上產生變化，以致其形態並非唯一時，若該設計具有設計恆常性，其每一變化之形態均屬於該物品之形狀。例如摺疊椅、剪刀、變形機器人玩具等物品，於使用時在外觀形態上可能產生複數個規則性變化；又如繩子、軟管、衣服、袋子等軟質物品，於使用時在外觀形態上可能產生複數個不規則變化，其每一變化之形態均屬於該物品

之形狀，應以一申請案申請新式樣專利。

1.4.2 花紋

花紋，指點、線、面或色彩所表現之裝飾構成。花紋之形式包括以平面形式表現於物品表面者，如印染、編織；或以浮雕形式與立體形狀一體表現者，如輪胎花紋；或運用色塊的對比構成花紋而呈現花紋與色彩之結合者，如彩色卡通圖案。前述三種形式之花紋脫離物品均無所依附，而無法單獨構成新式樣，故申請標的包含花紋者，圖面必須呈現花紋及其所依附之單一物品，始構成具體之新式樣設計。

新式樣專利所保護的花紋係具有視覺效果的花紋本身，申請專利之新式樣若包含文字、商標或記號等花紋之構成元素，其申請標的並非其所隱含的意思表示、商標使用權或著作權。若圖面揭露物品表面之文字、商標、記號等，除非創作說明中敘明或屬於下列情形之一者，否則通常不被認為屬於花紋的一部分：

(1)文字、商標、記號等本身呈現視覺效果者。

(2)文字、商標、記號等本身雖然未呈現視覺效果，但經設計構成或布局後，整體呈現視覺效果者。

此外，物品上不可欠缺之文字、商標或記號，例如 ON/OFF 之類產品上之功能指示文字、鐘錶上的時刻數字或其他說明文字等，無論是否具有意思表示之作用，若不被認為屬於花紋的一部分，亦無須通知申請人刪除。

1.4.3 色彩

學理上所稱之色彩，指色料反射之色光投射在眼睛中所產生的視覺感受。色彩三要素包括色相、彩度、明度，只要三要素之一有差異即為不同的色彩。理論上任何色彩均得由紅、黃、藍三原色依不同比例混和產生，實務上通常亦得由既有的色彩體系中選取設計所需之色彩，故新式樣專利所保護的色彩並非色料所呈現之色彩本

身，而係物品外觀之著色或色彩計劃而言。

新式樣專利所保護的色彩通常係兩種以上色彩之色彩計劃或配色，亦即色彩之選取及用色空間、位置及各色分量、比例等之決定。物品外觀經色彩計劃後，其所產生的視覺效果包括色彩與色彩之間交互對比所產生的視覺感受，以及各色塊之間的分界線所構成的空間或位置，性質上後者應屬於花紋的領域。

1.4.4 形狀、花紋、色彩之結合

新式樣專利保護之標的為物品外觀形狀、花紋、色彩或其中二者或三者之結合所構成的整體設計，而非物品的某一部分，故新式樣專利權範圍應以圖面所揭露之內容為準，並得參酌創作說明（參照專 123.II），由於新式樣所施予之物品必須是具有三度空間實體形狀的有體物，以未依附於圖說所揭露之單一物品之花紋或色彩，單獨申請花紋、單獨申請色彩或僅申請花紋及色彩者，均應以不符合新式樣之定義為理由，依專利法第一百零九條第一項之規定，予以核駁。

2. 法定不予新式樣專利之項目

2.1 前言

專利制度之目的係透過專利權之授予，保護、利用發明與創作，進而促進國家產業發展。對於不符合國家、社會之利益或違反倫理道德之新式樣，應不予專利。不予新式樣專利之項目規定於專利法第一百十二條。

2.2 純功能性設計之物品造形

物品造形，指物品外觀之形狀、花紋、色彩所構成的設計。若物品造形特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性設計。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒

槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，這類純功能性設計之物品造形不得准予新式樣專利。惟若設計之目的在於使物品在模組系統中能夠多元組合或連結，例如積木、樂高玩具或文具組合等，這類物品之設計不屬於純功能性設計之物品造形，而應以各組件為審查對象。

2.3 純藝術創作或美術工藝品

新式樣與著作權之美術著作均為視覺性之創作，兩者之間有競合關係。新式樣為實用物品之設計創作，必須可供產業上利用；著作權之美術著作屬精神創作，著重思想、情感之文化層面。純藝術創作或美術工藝品均非以工業生產程序大量製造之物品，不得准予專利。就裝飾用途之擺飾物而言，若其為單一或數量稀少之作品，得為著作權保護的美術著作；若其係以工業生產程序大量製造之創作，無論是以手工製造或以機械製造，均得准專利。

2.4 積體電路電路布局及電子電路布局

積體電路或電子電路布局係基於功能性之配置而非視覺性之創作，不得准予新式樣專利。

2.5 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序、善良風俗或衛生之新式樣均列入法定不予專利之項目。對於猥褻、淫穢之設計或於圖說中所記載之新式樣物品的商業利用會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，例如信件炸彈、迷幻藥之吸食器等，應認定該新式樣屬於法定不予專利之項目。

新式樣物品的商業利用不會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，即使該物品被濫用而有妨害之虞，仍非屬法定不予專利之項目，例如各種棋具、牌具或開鎖工具等。

2.6 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

雖然本款規定之實質內涵已包括在新穎性專利要件之規定中，但若申請專利之新式樣相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者，應屬本款應予排除之項目。若申請專利之新式樣僅設計係相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章，而物品並不相同或不近似者，則應以不具創作性為理由，不准予專利。

第三章　專利要件

1. 產業利用性…… 3-3-1

1.1 前言……3-3-1

1.2 產業利用性之概念……3-3-1

1.3 產業利用性與充分揭露可據以實施要件之差異……3-3-2

2. 新穎性…… 3-3-2

2.1 前言……3-3-3

2.2 新穎性之概念……3-3-3

2.2.1 先前技藝…… 3-3-3

2.2.2 引證文件…… 3-3-4

2.3 新穎性之審查原則……3-3-4

2.4 新穎性之判斷基準……3-3-5

2.4.1 判斷主體…… 3-3-5

2.4.2 物品的相同、近似判斷…… 3-3-6

2.4.3 設計的相同、近似判斷…… 3-3-6

2.4.3.1 判斷原則 ……3-3-7

2.4.3.2 判斷方式 ……3-3-7

2.4.3.2.1 整體觀察……3-3-7

2.4.3.2.2 綜合判斷……3-3-7

2.4.3.2.3 以主要設計特徵為重點……3-3-8

2.4.3.2.4 肉眼直觀、直接或間接比對……3-3-9

2.4.3.2.5 其他注意事項…… 3-3-10

2.5 新式樣不具新穎性之情事…… 3-3-11

2.5.1 申請前……3-3-11

2.5.2 已見於刊物……3-3-11

2.5.2.1 一般原則…… 3-3-11

2.5.2.2 刊物公開日之認定…… 3-3-12
2.5.2.3 網路上之資訊…… 3-3-13
2.5.2.3.1 認定原則…… 3-3-13
2.5.2.3.2 引證方式…… 3-3-14
2.5.2.4 注意事項…… 3-3-14
2.5.3 已公開使用……3-3-15
2.5.4 已為公眾所知悉……3-3-15
2.6 喪失新穎性之例外情事…… 3-3-15
2.6.1 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者……3-3-17
2.6.2 非出於申請人本意而洩漏者……3-3-17
2.7 擬制喪失新穎性…… 3-3-17
2.7.1 擬制喪失新穎性之概念……3-3-18
2.7.2 引證文件……3-3-18
2.7.3 申請人……3-3-19
3. 創作性……3-3-20
3.1 前言…… 3-3-20
3.2 創作性之概念…… 3-3-20
3.2.1 該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者……3-3-21
3.2.2 先前技藝……3-3-21
3.2.3 易於思及……3-3-21
3.2.4 引證文件……3-3-21
3.3 創作性之審查原則…… 3-3-21
3.4 創作性之判斷基準…… 3-3-22
3.4.1 基本原則……3-3-22
3.4.1.1 模仿自然界形態…… 3-3-24
3.4.1.2 利用自然物或自然條件…… 3-3-24
3.4.1.3 模仿著名著作…… 3-3-24
3.4.1.4 直接轉用…… 3-3-25

3.4.1.5 置換、組合…… 3-3-25
3.4.1.6 改變位置、比例、數目等…… 3-3-25
3.4.1.7 增加、刪減或修飾局部設計…… 3-3-26
3.4.1.8 運用習知設計…… 3-3-26
3.4.2 創作性的輔助性判斷因素(secondary consideration)…3-3-27
3.5 審查注意事項…… 3-3-27

4. 先申請原則……3-3-28

4.1 前言…… 3-3-28
4.2 先申請原則之概念…… 3-3-28
4.2.1 相同或近似之新式樣……3-3-28
4.2.2 先申請原則適用的情況……3-3-28
4.2.3 引證文件……3-3-29
4.3 先申請原則之審查原則…… 3-3-30
4.4 先申請原則之判斷基準…… 3-3-30
4.5 審查程序…… 3-3-30
4.5.1 不同日申請……3-3-30
4.5.1.1 不同申請人…… 3-3-30
4.5.1.2 同一申請人…… 3-3-30
4.5.2 同日申請……3-3-31
4.5.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告…… 3-3-31
4.5.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告…… 3-3-31
4.5.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告…… 3-3-32
4.5.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告…… 3-3-32

第三章　專利要件

依專利法第一百二十條規定，是否准予新式樣專利，應審酌之事項包括第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條、第一百十九條第一項或第一百二十二條第三項之規定。其中涉及新式樣專利要件者為第一百零九條第一項新式樣之定義、第一百十條產業利用性、新穎性及創作性、第一百十一條擬制喪失新穎性及第一百十二條法定不予新式樣專利之項目。

新式樣之定義及法定不予新式樣專利之項目的審查基準已於第二章說明，本章僅分別就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、創作性予以說明。

1. 產業利用性

1.1 前言

凡可供產業上利用之新式樣得依本法申請取得新式樣專利(專110前段)，即指申請專利之新式樣必須在產業上得以利用，始符合申請新式樣專利之要件，稱為產業利用性。產業利用性係取得新式樣專利的要件之一，由於其係新式樣專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及創作性之前即應先行判斷。

1.2 產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之新式樣必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所指之產業應包含廣義的產業，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業等。

若申請專利之新式樣在產業上能被製造，只要其係遵照工業生

產程序得以大量製造，即使是以手工製造，仍應認定該新式樣可供產業上利用，具產業利用性。圖說中所記載申請專利之新式樣係利用自然物或自然條件，而無法大量製造者，例如申請專利之新式樣的主要設計特徵係利用自然物或自然條件所產生之形狀或花紋，包括潑墨、噴濺、渲染、暈染、吹散或龜裂等隨機形成或偶然形成之形狀或花紋等，或利用窯變後所形成之釉彩構成陶瓷製品外觀之花紋及色彩等隨機形成或偶然形成之形狀或花紋、色彩等，而無法以同一造形手法再現者，應認定該新式樣不具產業利用性，參照本章3.4.1.2。至於模仿自然界形態之新式樣，係屬不具創作性之設計，參照本章 3.4.1.1。

此外，若圖說中記載申請專利之新式樣為一件或僅少量製造之創作，例如立體雕刻作品，應以其屬於純藝術或美術工藝品為理由，依專利法第一百十二條第二款之規定，予以核駁。

1.3 產業利用性與充分揭露可據以實施要件之差異

專利法第一百十條前段所規定的產業利用性，係規定申請專利之新式樣本質上必須能被大量製造；而同法第一百十七條第二項所規定充分揭露可據以實施之要件，係規定申請專利之新式樣的揭露形式，必須使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者（參照本章3.2.1）能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若申請專利之新式樣本質上能被大量製造，尚應審究圖說在形式上是否明確且充分揭露申請專利之新式樣對於先前技藝之貢獻，使新式樣之揭露內容達到該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者可據以實施之程度，始得准予專利。若其本質上能大量製造，只是形式上未明確或未充分揭露申請專利之新式樣，應屬專利法第一百十七條第二項所規範之範圍。

2. 新穎性

2.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開新式樣，使公眾能利用該新式樣之制度；對於申請專利前相同或近似之新式樣已公開而能為公眾得知，或已揭露於另一先申請案之新式樣，並無授予專利之必要。因此，與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得新式樣專利（專 110.I）。此外，申請專利之新式樣與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，亦不得取得新式樣專利（專 111）。

雖然專利法第一百十條第一項及第一百十一條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別。有關第一百十條第一項之適用，於本節 2.2 至 2.6 予以說明；有關第一百十一條之適用，則於本節 2.7 予以說明。

2.2 新穎性之概念

與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣未構成先前技藝的一部分時，稱該新式樣具新穎性。

新穎性係取得新式樣專利的要件之一，申請專利之新式樣是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查。

2.2.1 先前技藝

先前技藝應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方或任何形式，例如書面、電子、網際網路、展示或使用等，但僅限於相同或近似物品的技藝領域。

能為公眾得知，指先前技藝處於公眾有可能接觸並能獲知該技藝之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技藝不屬於先前技藝；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技藝構成先前技藝的一部分。

反之，若該技藝處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技藝已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技藝。保密義務，不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任的默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。

2.2.2 引證文件

實體審查時，係從先前技藝或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之新式樣是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然所有能為公眾得知之資訊均屬先前技藝，惟實務上主要是引用刊物上公開的先前技藝與申請專利之新式樣進行比對，而以刊物作為引證文件。引證文件之公開日必須在申請案的申請日之前，申請當日始公開之技藝不構成先前技藝的一部分。申請案主張優先權者，引證文件之公開日必須在優先權日之前。專利申請案經公告後，即構成先前技藝的一部分，無論該專利案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為新穎性審查之引證文件。

審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，引證文件揭露之程度必須足使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能製造申請專利之新式樣。引證文件中所揭露之先前技藝，例如使用狀態參考圖中所揭露之設計，應屬於引證文件的一部分。

2.3 新穎性之審查原則

審查新穎性時，應就圖說所揭露申請專利之新式樣與單一先前技藝進行比對，不得就該新式樣與多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或與其他形式已公開之先前技藝內容的組合進行比對。

此外，審查新穎性時，應就圖說所揭露申請專利之新式樣與單

一先前技藝所揭露相對應之新式樣進行比對。例如申請專利之新式樣標的為形狀，先前技藝揭露形狀及花紋，應僅就形狀單獨比對是否相同或近似，而非就形狀與形狀及花紋進行比對。反之，若申請專利之新式樣標的為形狀及花紋，先前技藝僅揭露形狀，由於先前技藝並未揭露花紋，即使兩者之形狀相同或近似，仍不得認定兩新式樣相同或近似。又如申請專利之新式樣為錶帶，先前技藝揭露包含錶帶之手錶，應就兩錶帶單獨比對是否相同或近似，而非就錶帶與手錶進行比對。反之，若申請專利之新式樣為包含錶帶之手錶，先前技藝僅揭露錶帶，由於先前技藝並未揭露錶殼，即使兩者之錶帶相同或近似，仍不得認定兩新式樣相同或近似。

2.4 新穎性之判斷基準

新穎性之審查應以圖說所揭露申請專利之新式樣的整體為對象，若其與引證文件中單一先前技藝所揭露之設計相同或近似，且該設計所施予之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之新式樣，不具新穎性。

相同或近似之新式樣共計四種態樣，屬於下列其中之一者，即不具新穎性：

(1)應用於相同物品之相同設計，即相同之新式樣

(2)應用於相同物品之近似設計，屬近似之新式樣

(3)應用於近似物品之相同設計，屬近似之新式樣

(4)應用於近似物品之近似設計，屬近似之新式樣

2.4.1 判斷主體

依同法第一百十七條第二項之規定，瞭解新式樣內容之人必須是該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，故在認定申請專利之新式樣及先前技藝之實質內容時，應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者為主體。

專利法第一百十條第一項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟

為排除他人在消費市場上抄襲或模仿新式樣專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣，故判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（本章以下簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。普通消費者並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識或認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

2.4.2 物品的相同、近似判斷

相同物品，指用途相同、功能相同者。近似物品，指用途相同、功能不同者，或用途相近者。例如凳子與靠背椅，靠背椅附加靠背功能，兩者用途相同、功能不同；鋼筆與原子筆，兩者書寫用途相同，但供輸墨水之功能不同，均屬近似物品。又如餐桌與書桌，兩者用途相近，亦屬近似物品。

用途不相同、不相近之物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同或近似之物品。至於物品之間屬於完成品與組件之關係者，例如鋼筆和筆套，兩者的用途、功能並不相同，亦非相同或近似之物品。

認定申請專利之新式樣所施予之物品時，應以物品名稱為準，得參酌創作說明所記載之用途及圖面中所揭露之使用狀態或其他輔助之圖面。物品的相同或近似判斷，尤其是用途相近之物品，應考量商品產銷或使用的實際情況，並得參酌「國際工業設計分類」。

2.4.3 設計的相同、近似判斷

設計的相同、近似判斷，應先認定申請專利之新式樣及引證文件中之先前技藝的實質內容，再依後述 2.4.3.2「判斷方式」比對申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝的異同，綜合判斷兩者之

新式樣是否相同或近似。

2.4.3.1 判斷原則

審查新穎性時，審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷申請專利之新式樣與引證文件中所揭露之單一先前技藝是否相同或近似，若憑選購商品之經驗，該先前技藝所產生的視覺印象會使普通消費者將申請專利之新式樣誤認為該先前技藝，即產生混淆之視覺印象者，應判斷申請專利之新式樣與該先前技藝相同或近似。

2.4.3.2 判斷方式

2.4.3.2.1 整體觀察

申請專利之新式樣係由圖面所揭露之點、線、面構成新式樣三度空間的整體設計，判斷設計的相同、近似時，應以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體設計作為觀察、判斷的對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，並應排除功能性設計。此外，比對設計的相同、近似時，應就申請專利之新式樣的整體設計與引證文件所揭露之先前技藝進行比對，而非就兩者之六面視圖的每一視圖分別進行比對。

以下三則行政法院判決要旨，指出新式樣設計的相同、近似判斷應以整體設計為對象：

(1)新式樣專利須為新穎創作，即於通體觀察其主要特徵，須非近似或相同於現有產品。(74 年判字第 520 號判決)；

(2)新式樣主要部位造形特徵與引證主要造形特徵相同，二者整體外觀相較，經通體隔離觀察，無法辨別其間差異，已構成近似。(74 年判字第 456 號判決)；

(3)並非物品造形一有不同，即得為新式樣專利。(74 年判字第 113 號判決)。

2.4.3.2.2 綜合判斷

審查人員在進行設計之相同、近似判斷時，必須模擬普通消費者選購商品的觀點，以整體設計為對象，而非就商品之局部設計逐一進行觀察、比對。因此，審查時應考量各局部設計之比對結果，以主要設計特徵為重點，再綜合其他次要設計特徵構成申請專利之新式樣整體設計統合的視覺效果，客觀判斷其與先前技藝是否相同或近似。

設計的相同、近似判斷雖然係以申請專利之新式樣整體設計為對象，但其重點在於主要設計特徵。主要設計特徵相同或近似，而次要設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要設計特徵不同，即使次要設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。

2.4.3.2.3 以主要設計特徵為重點

主要設計特徵，指容易引起普通消費者注意的設計特徵。例如汽車之設計，其主要設計特徵在於除車底以外之外觀輪廓及設計構成等，而非表面局部之形狀修飾或小組件之增減，故兩輛外觀輪廓及設計構成相同或近似的汽車，即使其中一輛增設擾流板，仍屬近似之新式樣。又如簡單幾何形狀之茶杯，其主要設計特徵在於表面之紋路設計，而非整體外觀輪廓或設計構成，若兩隻外觀輪廓或設計構成相同的茶杯，其中一隻增設特異之紋路設計，則兩者並非相同或近似之新式樣。

主要設計特徵通常包括新穎特徵、視覺正面或使用狀態下之設計三種類型：

(1)新穎特徵

新穎特徵，指申請專利之新式樣對照先前技藝，客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不包括功能性設計。

圖說中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容，經檢索先前技藝，認定申請專利之新式樣與先前技藝

不相同、不近似且具創作性等專利要件時，客觀上始能認定該新式樣的新穎特徵。審查時，初步應以創作說明中所載之內容為基礎，經檢索並就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對之後，審查人員始能以所認定的新穎特徵作為主要設計特徵。

(2)視覺正面

新式樣係由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設計，就一般立體物而言，六個視面中每一個視面均同等重要，惟有些物品並非六個視面均為普通消費者注意的部位，對於此類物品，創作人通常會依物品特性，以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺正面，例如冷氣機之操作面板及冰箱之門扉等均為視覺正面。審查此類新式樣時，應以該視覺正面及其所揭露之新穎特徵為主要設計特徵，其他部位若無特殊設計，通常不致於影響相同、近似之判斷。

(3)使用狀態下之設計

為因應商業競爭、消費者及運輸等各種需求，物品之設計型態已呈現多元化發展，例如文具組合可由若干組件組合成若干不同形態；摺疊式物品可伸展為使用狀態或摺疊成收藏狀態；變形機器人玩具可變換為若干不同形態。審查此類新式樣時，應以其使用狀態下之設計及其所揭露之新穎特徵為判斷對象，例如摺疊式物品伸展後之使用狀態與不可摺疊之物品為相同或近似之設計，即使其摺疊成收藏狀態之設計不同，仍應判斷申請專利之新式樣與先前技藝為相同或近似之設計。

2.4.3.2.4 肉眼直觀、直接或間接比對

設計的相同、近似判斷，係模擬普通消費者選購商品之觀點，故僅能以肉眼直觀為準，不得藉助儀器微觀新式樣之差異，以免原先足以使普通消費者混淆之設計被判斷為不近似。

普通消費者選購商品時，除了將賣場上鄰近的商品併排直接觀察、比對外，亦可能僅憑選購商品之經驗所產生的視覺印象，就不

同時空下之商品隔離間接觀察、比對。因此，將申請專利之新式樣與先前技藝併排，以肉眼直接觀察、比對，若會使普通消費者產生視覺效果混淆者，即應判斷申請專利之新式樣與先前技藝為相同或近似之設計；若直接觀察、比對的結果不會產生視覺效果混淆，而間接觀察、比對的結果，會使普通消費者產生視覺效果混淆者，仍應判斷申請專利之新式樣與先前技藝為相同或近似之設計。行政法院 71 年判字第 399 號及第 877 號判決要旨即指出，若隔離觀察兩新式樣物品之主要設計特徵，足以發生混淆或誤認之虞者，縱其附屬部分外觀稍有改易，亦不得謂非近似之設計。

2.4.3.2.5 其他注意事項

(1)設計近似範圍的寬窄

對於開創性發明之設計，例如全世界第一支電子手錶之外觀設計，以及開創設計潮流之設計，例如 1960 年代將太空造形導入汽車設計而開創新潮流之設計，由於兩者在相關物品中均為獨一無二之創作，此類物品與改良既有物品之設計相較，在市場上的競爭商品較少、設計空間寬廣且需要較高的創意及較多的開發資源，為鼓勵創作，其設計的專利權範圍應比改良既有物品之設計更為寬廣。又，開創性設計之新式樣申請案，審查時較不易找到引證資料。

(2)考量透明物品內部之可視設計及物品本身之光學效果

雖然新式樣係應用於物品外觀之設計，但若透過物品表面之透明材料能觀察到物品的內部，或物品之整體或局部經折射、反射而產生光學效果時，不得僅以其外觀設計為審查對象，應將外觀設計與圖面所揭露之內部視覺性設計或物品之光學效果作為一整體，綜合比對、判斷。

(3)功能性設計非屬比對、判斷的範圍

設計的相同、近似判斷，係判斷申請專利之新式樣中透過視覺訴求之設計與先前技藝是否混淆，物品的構造、功能、材質或尺寸等通常屬於物品上之功能性設計，不屬於新式樣審究範圍，即使顯

現於外觀，仍不得作為比對、判斷之內容。

2.5 新式樣不具新穎性之情事

與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣為專利法第一百十條第一項所規定於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技藝，而構成能為公眾得知之先前技藝的一部分時，應認定該新式樣違反新穎性，不得予以專利。

2.5.1 申請前

申請前，指申請案申請當日之前，不包括申請日；主張優先權者，則指優先權當日之前，不包括優先權日。審查新穎性時，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技藝始構成先前技藝。

2.5.2 已見於刊物

2.5.2.1 一般原則

專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製之方式向公眾公開散布。刊物的形式包括：打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。刊物的內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。

刊物之公開發行，指將刊物置於公眾得以閱覽而揭露技藝內容，使該技藝能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要。例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館閱覽架，或已將其編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般情況，對於已經編輯付梓並刊印有出版日期

之期刊雜誌，若有證據顯示該書刊尚未處於能為公眾得知之狀態，由於接觸原稿及書刊之人均屬特定人，不得認定其已公開發行。此外，印有「內部刊物」等類似文字之刊物，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，不得認定為公開發行之刊物。

普通消費者依據已公開發行之刊物所揭露的先前技藝，判斷有與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣構成先前技藝的一部分時（判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」），應認定申請專利之新式樣已見於刊物。

2.5.2.2 刊物公開日之認定

對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依下列方式推定：

(1)刊物載有發行日期者：

a.僅載發行之年者，以其年之末日定之。

b.載有發行之年月者，以該年月之末日定之。

c.載有發行之年月日者，以該年月日定之。

d.載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。

e.載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。

f.載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。

g.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者：

a.外國刊物者，若知其輸入國內日期，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。

b.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，推定為該刊物之公開發行日期。

(3)刊物有再版的情形，記載有初版及再版之發行日期者，則以該初版之發行日期，推定為該刊物之公開發行日期。

2.5.2.3 網路上之資訊

網際網路上傳輸的技藝資訊對於技藝進步的貢獻並不亞於紙本刊物，專利法所指之刊物，解釋上應包含透過電子通訊網路而能為公眾得知之資訊。

電子通訊網路，指所有透過電子通訊線路提供技術或技藝資訊的手段，包括網際網路(internet)及電子資料庫(electronic databases) 等。在網路上能為公眾得知之資訊，指能連結到任何其他網站之網站、註冊在任一搜尋引擎上之網站或固定資源位置（Uniform Resource Locator，用來表示資源種類及位址的方式）出現在大眾媒體之網站上的資訊。網站上所揭露之資訊得被認定能為公眾得知者，並不限於公眾事實上曾進入該網站。

2.5.2.3.1 認定原則

網路上之資訊是否得視為刊物上之資訊，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，以及其散布方式是否與公開發行之刊物相同而能為公眾得知作為判斷，至於進入該網站是否需要付費或密碼，則非所問。因此，只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，且該網站能連結到任何其他網站，或該網站已在任一搜尋引擎上註冊，或其固定資源位置已出現在大眾媒體上者，應認定其所揭露之資訊能為公眾得知。下列性質之網站即符合前述原則，且具有較佳之公信力：

(1)政府機關，例如本局、國家圖書館等

(2)學術機構，例如大學、學術性團體等

(3)國際性機構，例如 WIPO、EPO 等

(4)聲譽良好之刊物出版社，例如出版學術性刊物之出版社

新穎性之審查，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技藝始構成先前技藝。因此，原則上公開於網路上之資訊必須載有公開之時間點始得引證作為先前技藝。若該資訊未載明公

開之時間點，但引證文件另檢附公開或維護該資訊之網站出具的證明，證明該資訊公開之時間點時，該資訊亦得作為引證。

由於網路的性質與紙本刊物不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，難以判斷出現在螢幕上之資訊內容及公開之時間點是否曾遭變更。因此，若引證網路上之資訊時，應注意網站之可信度，對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑時，應取得該網站出具的證明；若無法取得證明文件以確信其真實性時，不得引證網路上之資訊。

2.5.2.3.2 引證方式

網路上之資訊易於變更，引證時，應依網頁格式列印該先前技藝之內容，並在該列印本上註記取得日期、網站的固定資源位置及所審查之申請案號等，以避免該先前技藝嗣後被網路維護者刪除或變更。

引證網路上之先前技藝時，儘可能在審定書中以下列順序記載該先前技藝之相關資料：先前技藝之作者姓名、技藝名稱、技藝內容在資料檔中之位置、媒體格式（type of medium）、公開日期、公開者名稱、公開位置及頁數、取得日期、網站的固定資源位置等。

2.5.2.4 注意事項

(1)網路上之資訊的公開日期應明確，例如載有公開日期的電子報；若網路上之資訊未載有公開日期，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明，否則不得作為引證。

(2)引證文件中已依前述引證方式確實載明應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何證據時，得逕依原引證文件審定。

(3)引證文件中雖然已揭示公開日期，但申請人提出證據質疑該文件之公開日期或資訊內容的真實性時，應取得公開或維護該資訊之網站出具之證明，以確認公開日期。

2.5.3 已公開使用

專利法第一百十條第一項第一款所稱之使用，並不單指施於物品上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。公開使用，指透過前述使用行為而揭露技藝內容，使該技藝能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技藝之內容為必要。

公開使用之行為使先前技藝能為公眾得知時，即為公開使用之日。普通消費者依據公開使用之先前技藝，判斷有與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣構成先前技藝的一部分時(判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」)，應認定該新式樣已公開使用。

2.5.4 已為公眾所知悉

公眾所知悉，指以展示等方式揭露技藝內容，例如藉電視報導或公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技藝能為公眾閱覽而得知技藝內容之狀態，並不以其實際上已閱覽或已真正得知該先前技藝之內容為必要。

以展示等行為使先前技藝能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述電視報導之日以及公開展示之日即為公眾知悉之日。若公眾知悉之日在專利申請案的申請日之前，即使證明該使公眾知悉之行為的引證文件公開日在申請日之後，仍應認定其所揭露之技藝係於公眾知悉之日構成先前技藝的一部分。惟若申請人合理懷疑該文件所揭露內容之真實性時，則不得引用該引證文件。

普通消費者依據已為公眾所知悉之先前技藝，判斷有與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣構成先前技藝的一部分時(判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」)，應認定申請專利之新式樣已為公眾所知悉。

2.6 喪失新穎性之例外情事

申請專利之新式樣於申請日之前有專利法第一百十條第二項

各款喪失新穎性之例外情事之一，而在申請前有相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，申請人應於事實發生之日起六個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技藝不致使申請專利之新式樣喪失新穎性。

主張不喪失新穎性之優惠，僅係在六個月優惠期間內將原本已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之相同或近似之新式樣，即專利法第一百十條第二項所列 1.因陳列於政府主辦或認可之展覽會、2.非出於申請人本意而洩漏之新式樣，均不視為使申請專利之新式樣喪失新穎性之先前技藝。主張不喪失新穎性之優惠所產生的效果與優先權的效果不同，並不因為主張優惠而影響判斷其是否符合專利要件之基準日。因此，申請人主張前述事實的公開日至申請日之間，若他人就相同或近似之新式樣提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，依先申請原則，原主張不喪失新穎性之優惠的申請案不得准予專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同或近似之新式樣公開之事實，亦不得准予專利。

申請人主張不喪失新穎性之優惠，若他人轉載該優惠之事實所公開的新式樣內容，例如傳播媒體之報導行為等，均不影響優惠的效果，而使申請專利之新式樣喪失新穎性。惟若申請人在優惠期間內自行將申請專利之新式樣再次公開，除非該再次公開係因陳列於政府主辦或認可之展覽會，其他情事的再次公開均會使該新式樣喪失新穎性。此外，申請專利之新式樣與他人因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩漏而能為公眾得知之新式樣相同或近似者，不得主張不喪失新穎性之優惠。

應注意者，主張不喪失新穎性之優惠期間應為所主張之事實見於刊物、公開使用或為公眾所知悉之次日起算六個月內，若另有主張優先權，則應分別依相關規定審查。

2.6.1 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者

專利法所稱之展覽會，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會；政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。以物品或圖表等表達方式，將申請專利之新式樣陳列於政府主辦或認可之展覽會，使該新式樣內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，而能為公眾得知，於展覽之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該新式樣內容，則非所問。主張因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，該主張之事實涵蓋展覽會上所發行介紹參展品之刊物。

2.6.2 非出於申請人本意而洩漏者

他人未經申請人同意而洩漏申請專利之新式樣的內容，使該新式樣能為公眾得知，申請人於洩漏之日起六個月內申請專利者不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該新式樣內容，則非所問。主張非出於申請人本意之洩漏者，該主張之事實涵蓋他人違反保密之約定或默契而將新式樣內容公開之情事，亦包括以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或創作人處得知新式樣內容之情事。

2.7 擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開新式樣，使公眾能利用該新式樣之制度；對於已揭露於圖說但非屬申請專利之新式樣者，係申請人公開給公眾自由利用的新式樣，並無授予專利之必要。因此，申請在後之新式樣專利申請案（本節以下簡稱後申請案）之圖說中所揭露申請專利之新式樣與申請在先而在後申請案申請日之後始公告之新式樣專利案（本節以下簡稱先申請案）所附圖說中揭露之內容相同或近似者，雖然無專利法第一百十條第一項之情事，依同法第一百十一條之規定，該新式樣仍然不具新穎性，不得取得新式樣專利。

雖然專利法第一百十條第一項及第一百十一條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別，第一百十一條所規範之新穎性稱為擬制喪失新穎性。

2.7.1 擬制喪失新穎性之概念

先前技藝涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技藝。申請在先而在後申請案申請日之後始公告之新式樣專利先申請案原本並不構成先前技藝的一部分；惟專利法第一百十一條將新式樣專利先申請案所附圖說之內容以法律擬制（legal fiction）為先前技藝，若後申請案申請專利之新式樣與先申請案所附圖說中揭露之技藝內容相同或近似時，則擬制喪失新穎性。

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案申請專利之新式樣的整體為對象，而以其申請日之後始公告之先申請案所附圖說之內容為依據，就申請專利之新式樣與先申請案圖說中所載之技藝內容進行比對判斷。審查時，有關之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」、判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容，並得參酌後申請案之創作說明及其申請時的通常知識，以理解申請專利之新式樣。

新式樣為透過視覺訴求之創作，其與發明或新型為技術思想之創作不同，故審查新式樣後申請案之擬制喪失新穎性時，僅新式樣先申請案得作為引證文件。此外，擬制喪失新穎性之概念並不適用於創作性之審查。

2.7.2 引證文件

審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請日之後始公告之新式樣先申請案。認定先申請案是否得作為引證文件的有關事項如下：

(1)先申請案圖說中所揭露之內容應包括取得申請日之圖說中之圖面、創作說明，以及任何明示之先前技藝、引述其他文件之事項，

例如參考圖中所揭露之內容，但不包括優先權證明文件。

(2)先申請案之申請日(主張優先權者為優先權日)必須早於後申請案之申請日(主張優先權者為優先權日)，且應在該後申請案申請日之後公告。先申請案於審查當時尚未公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。

(4)先申請案主張國際優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案圖說之新式樣，認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案圖說但未揭露於優先權基礎案之新式樣，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。

(5)先申請案經公告後，即擬制為先前技藝的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(6)先申請案圖說中所揭露之內容經公告，即使其中部分內容嗣後經更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。先申請案圖說中所揭露之新式樣不明確或不充分者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(7)擬制為先前技藝之先申請案必須是新式樣申請案，不得為發明或新型申請案。

2.7.3 申請人

同一人有先、後兩申請案，與後申請案申請專利之新式樣相同或近似之新式樣雖然已揭露於先申請案之圖說，但並非先申請案申請專利之新式樣時，例如僅揭露於先申請案之參考圖中，由於係同一人就其新式樣請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩

申請案，而後申請案所申請之新式樣與先申請案所揭露之新式樣相同或近似的情況。認定申請人是否相同的有關事項說明如下：

(1)認定先、後申請案之申請人是否相同的時點應為後申請案之申請日，就申請書所載的申請人予以認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原相同之認定仍然有效。

(2)共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同，始得認定為相同。

(3)後申請案為改請案或分割案時，認定申請人是否相同的時點應為後申請案所援用之原申請日。

3. 創作性

3.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開新式樣，使公眾能利用該新式樣之制度；對於先前技藝並無貢獻之新式樣，並無授予專利之必要。因此，申請專利之新式樣為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得新式樣專利（專 110.IV）。

3.2 創作性之概念

雖然申請專利之新式樣與先前技藝不相同亦不近似，但該新式樣之整體設計係該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，稱該新式樣不具創作性。創作性之審查對象為申請專利之新式樣的整體設計，新式樣並非技術思想之創作，其創作內容不在於物品本身，新式樣物品並無創作性可言。

創作性係取得新式樣專利的要件之一，申請專利之新式樣是否具創作性，應於其具新穎性(包括擬制喪失新穎性)之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其創作性。

3.2.1 該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者

該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技藝。通常知識之意義參照第一章圖說 1.2「圖說之記載事項及原則」。

3.2.2 先前技藝

審查創作性時之先前技藝為專利法第一百十條第一項所列兩款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技藝，有關之概念參照本章 2.2.1「先前技藝」。先前技藝不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技藝，亦不包括專利法第一百十一條所規定申請在先而在申請後始公告之新式樣專利申請案。應注意者，審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品。

3.2.3 易於思及

易於思及，指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生特異之視覺效果者。

3.2.4 引證文件

審查創作性時，得作為判斷申請專利之新式樣是否具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章 2.2.2「引證文件」所載之內容。

3.3 創作性之審查原則

新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於物品外觀之設計而非物品本身。雖然申請專利之新式樣的實質內容係由物品結合設計所構成，創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是否易於思及，易於思及之新式樣即不具創作性。至於新式樣物品，僅須考量

申請專利之新式樣物品與先前技藝物品的異同，不須要考量新式樣物品本身的創作性。

審查創作性時，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及。

3.4 創作性之判斷基準

創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，若該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技藝，判斷該新式樣為易於思及時，則該新式樣不具創作性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷申請專利之新式樣是否具創作性時，得參酌創作說明及申請時的通常知識，以理解該新式樣。

申請專利之新式樣是否具創作性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟 1：確定申請專利之新式樣的範圍；
- 步驟 2：確定先前技藝所揭露的內容；
- 步驟 3：確定申請專利之新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；
- 步驟 4：確認申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異；
- 步驟 5：判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。

3.4.1 基本原則

創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象。雖然不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計

在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。以一般的自動鉛筆為例，雖然按壓筆蕊部、筆夾安裝環、筆夾、圓柱狀筆桿、有止滑設計的手指握持部、圓錐狀筆尖部等皆為視覺上得以區隔的範圍，惟應注意者，為證明已揭露於先前技藝的引證文件越多，通常越不應認定整體設計為易於思及。

審查創作性時，應就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，若該新式樣的整體或主要設計特徵顯然係模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他習知之先前技藝，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。惟若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該不相同亦不近似的部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或該不相同亦不近似的部分僅為非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，而未產生特異之視覺效果者，亦應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；但若該不相同亦不近似的部分使整體設計產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣具創作性。

視覺效果是否特異，得就申請專利之新式樣所包含形狀、花紋的新穎特徵（即創新的設計內容）、主體輪廓型式（即外周基本構型）、設計構成（即設計元素之排列布局）、造形比例（如長寬比、造形元素大小比等）、設計意象（如剛柔、動靜、寒暖等）、主題型式（如三國演義、八仙過海、綠竹、寒櫻等）或表現形式（如反覆、均衡、對比、律動、統一、調和等）等設計內容與先前技藝進行比對。前述各項設計內容均屬設計之實質內容的一部分，僅作為判斷申請專利之新式樣是否為易於思及的參考事項，目的在於使審查人員能就設計包羅萬象的實質內容，客觀判斷其是否具創作性，以符合該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之多元觀點。惟應注意者，審查時，並非就各項設計內容審究其創作性，而係就各項比對結果綜合判斷整體設計是否為易於思及。

3.4.1.1 模仿自然界形態

自然界中之形態並非可預期的成果，模仿自然界形態對於新式樣之創新並無實質助益。因此，申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係動物、植物、礦物、彩虹、雲朵、日月星辰、山川河海等宇宙萬物、萬象等之直接應用，整體設計並未產生特異之視覺效果者，均應認定為易於思及，不具創作性。惟若新穎特徵不在於該自然形態，即使該新式樣中包含自然形態，只要整體設計具特異之視覺效果，仍得認定該新式樣具創作性。

3.4.1.2 利用自然物或自然條件

申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係利用自然物或自然條件所構成的隨機或偶成之形狀及花紋者，無法以同一設計手法再現而被大量製造，應認定該新式樣不具產業利用性，見本章 1.2「產業利用性之概念」。此外，由於隨機或偶成之形狀或花紋並非可預期的成果，若其為申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵者，即使該新式樣係透過工業程序而能被大量製造，仍應認定該新式樣不具創作性。

惟若隨機或偶成之形狀或花紋並非申請專利之新式樣之整體或主要設計特徵，且該新式樣整體設計具特異之視覺效果者，仍得認定該新式樣具創作性。例如將潑墨所產生的偶成之花紋照相製版，而以製版所得之花紋為構成單元之一，並與其他構成單元組合、安排而完成整體花紋之設計，若其整體設計具特異之視覺效果，仍得認定該新式樣具創作性。

3.4.1.3 模仿著名著作

申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係模仿該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者所習知的著作物、建築物或圖像等著名著作者，應認定該新式樣為易於思及。例如張大千、朱銘、米開朗基羅、畢卡索等人之美術著作、朱德庸的漫畫人物、華德迪斯奈

卡通人物、總統府、金字塔、關渡吊橋、巴黎鐵塔等，若將其全部或局部之形表現於物品外觀而構成申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵，均應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。惟若著名著作經修飾或重新構成，例如以總統府之形為單元構成物品外觀之整體花紋，而產生特異之視覺效果者，即使申請專利之新式樣包含著名著作，仍得認定該新式樣具創作性。

3.4.1.4 直接轉用

創作性之審查，先前技藝的領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及。例如申請專利之新式樣僅係將汽車設計轉用於玩具，或將咖啡杯設計轉用於筆筒，均應認定該新式樣為易於思及；即使為因應物品在製造上或商業上的需求，而再修飾申請專利之新式樣之非主要設計特徵，只要整體設計並未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。

3.4.1.5 置換、組合

申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係將相關先前技藝中的局部設計置換為習知之形狀或花紋、自然界形態、著名著作或其他申請前已公開之先前技藝而構成者，或其整體或主要設計特徵係組合複數個前述之形狀或花紋或先前技藝中的局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及。例如僅將習知大同電鍋之圓錐體掀鈕置換為已知電子鍋的矩形框式握把，或僅將史努比形玩偶組合聖誕老人的大紅衣帽，均應認定該新式樣為易於思及；即使為因應物品在製造上或商業上的需求，而再修飾該新式樣之非主要設計特徵，只要整體設計並未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。

3.4.1.6 改變位置、比例、數目等

申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及。例如僅將茶杯與杯蓋之高度比 4：1 改變為 1：1，或僅將已知電話機之鍵盤與音孔之位置對調，或僅將已知橫向排列之三燈式交通指示燈變換為直向排列之五燈式交通指示燈，均應認定該新式為易於思及；即使為因應物品在製造上或商業上的需求，而再修飾該新式樣之非主要設計特徵，只要整體設計並未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式為易於思及，不具創作性。

3.4.1.7 增加、刪減或修飾局部設計

申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係增加、刪減或修飾相關先前技藝中之局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及。例如僅增加構件的個數，而將已知四燈式吊燈改為為五燈式或六燈式吊燈，或僅將已知一體成型之咖啡杯握把的設計刪除，或僅將掛鐘之單層圓形顯示板修飾為多層圓形，只要整體設計並未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。

3.4.1.8 運用習知設計

申請專利之新式樣的整體係利用三度空間或二度空間的習知之形狀或花紋者，包括基本幾何形、傳統圖像、已為公眾廣泛知悉或經常揭露於教科書、工具書之形狀或花紋等，應認定該新式樣運用習知設計。例如申請專利之新式樣為單一元件，若利用矩形、圓形、三角形、蛋形、梅花形、啞鈴形、螺旋形、星形、雲形、彎月形、雷紋、饕餮紋、龍形、鳳形或佛、釋、道圖像等習知的平面或立體形狀或花紋作為該元件之設計，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。

申請專利之新式樣的整體係以習知之形狀或花紋為構成單

元，而依左右、上下、前後、斜角、輻射、棋盤式、等差級數及等比級數等基本構成型式所構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。例如觀音菩薩及蓮花座形之燈具，該設計僅係結合習知之觀音菩薩像與蓮花座形，而以上下垂直排列構成整體設計，並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。

理論上任何色彩均得由紅、黃、藍三原色依不同比例混和產生；實務上，亦得由既有的色彩體系中選取設計所需之色彩。申請專利之新式樣僅包含單一色彩者，單就其色彩而言，若只是從色彩體系中選取一色彩施於該新式樣，難以產生特異之視覺效果，應認定為易於思及。申請專利之新式樣包含複色者，其設計包括各色的用色空間、位置及各色的分量、比例等之色彩計劃，姑且不論屬於用色空間、位置的部分，單就其色彩而言，若只是從色彩體系中選取色彩施於該用色空間、位置，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及。

3.4.2 創作性的輔助性判斷因素（secondary consideration）

申請專利之新式樣是否具創作性，主要係依前述基本原則進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其創作性時，應一併審酌。例如依申請專利之新式樣所製得之產品在商業上獲得成功，若申請人提供證據證明其係直接由新式樣之新穎特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該新式樣並非易於思及。

3.5 審查注意事項

(1)認定申請專利之新式樣不具創作性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技藝為習知設計或普遍使用之資訊者，如揭露於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。

(2)創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的「後見之

明」，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；而應將申請專利之新式樣整體設計與相關先前技藝進行比對，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。

4. 先申請原則

4.1 前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，故一項新式樣僅能授予一項專利權。相同或近似之新式樣有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予新式樣專利（專 118.I）。

新式樣為透過視覺訴求之創作，其與發明或新型為技術思想之創作不同，以同一設計先後分別申請發明專利及新式樣專利，或以同一設計先後分別申請新型專利及新式樣專利，均無重複授予兩相同專利之虞，故發明或新型申請案不得作為審查新式樣後申請案先申請原則之引證文件。

4.2 先申請原則之概念

先申請原則，指相同或近似之新式樣有兩個以上申請案(或一專利案一申請案)時，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予兩個以上專利權，以排除重複專利。

4.2.1 相同或近似之新式樣

相同或近似之新式樣，指二個以上先、後申請案或二個以上同日之申請案申請專利之新式樣相同或近似。審查時，得參酌創作說明及申請時的通常知識，以理解申請專利之新式樣的內容。

4.2.2 先申請原則適用的情況

依先申請原則，相同或近似之新式樣有兩個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四種情況：

(1)同一人於同日申請；

(2)不同人於同日申請；

(3)同一人於不同日申請；

(4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況，應適用專利法第一百十八條，本節內容係規範這三種情況。

在(4)不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請日之前尚未公告，而於後申請案申請日之後始公告者，後申請案之審查適用專利法第一百十一條，參照本章 2.7「擬制喪失新穎性」。

惟在(3)及(4)兩種於不同日申請之情況，若先申請案在後申請案申請日之前已公告者，後申請案之審查優先適用專利法第一百十條第一項第一款之新穎性要件。

4.2.3 引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認定原則如下：

(1)應以申請專利之新式樣為比對範圍，並得參酌創作說明及申請時的通常知識，以理解該新式樣之內容。

(2)認定申請先、後的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權者，若其申請專利之新式樣已揭露於其優先權基礎案之圖說時，應以該優先權日為準。

(3)已撤回、不受理、經審定不予專利或經審定准予專利但未公告、領證之申請案，均不得作為判斷是否為相同或近似之新式樣之引證文件。尤其不得引用不予專利之先申請案作為核駁之引證文件，若適當的話，應以核駁該先申請案的引證文件及理由，予以

核駁。

(4)發明及新型兩種專利均係利用自然法則之技術思想之創作,新式樣專利則係透過視覺訴求之創作。因此,無論是發明與新式樣之間,或新型與新式樣之間,均不會產生重複專利的情況,而無專利法第一百十八條之適用。

4.3 先申請原則之審查原則

審查先申請原則時,有關之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」所載之內容。

4.4 先申請原則之判斷基準

相同或近似之新式樣之判斷應以各申請案申請專利之新式樣的整體為對象,以決定是否為相同或近似之新式樣。判斷時,得參酌創作說明及申請時的通常知識,以理解申請專利之新式樣。審查先申請原則時,有關相同或近似之新式樣之判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容。

4.5 審查程序

4.5.1 不同日申請

相同或近似之新式樣有兩個以上申請案於不同日申請,若後申請案申請日之前先申請案已公告,對於後申請案之審查,優先適用專利法第一百十條第一項規定之新穎性要件。若後申請案申請日之前先申請案尚未公告,則依下列情況審查:

4.5.1.1 不同申請人

不同人於不同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣時,適用專利法第一百十一條之規定,但應俟先申請案公告後,始進行後申請案之審查。

4.5.1.2 同一申請人

同一人於不同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣，若後申請案無其他核駁理由得准予專利者，應發出核駁理由先行通知書，敘明後申請案與先申請案為相同或近似之新式樣；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為相同或近似之新式樣。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同或近似之新式樣，後申請案應以違反專利法第一百十八條第一項之規定為理由，發出核駁理由先行通知書。

4.5.2 同日申請

同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣，審查時，應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況，分別考量處理。

4.5.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告

不同人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之新式樣。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同或近似之新式樣，且已無其他核駁理由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案後，應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第一百十八條第二項，核駁所有相關申請案。

4.5.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關申請案及專利案之申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之新式樣。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同或近似之新式樣時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案或放棄其他相關專利案後，應就達成協議之申請案准予專利。若達成協議之申請案並非已公告之專利案，則應依協議結果撤銷其專利權。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第一百十八條第二項，核駁所有相關申請案並依職權撤銷該專利權。

4.5.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之新式樣，若無其他核駁理由得准予專利者，在兩個以上申請案為相同之新式樣的情況，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請，在兩個以上申請案為近似之新式樣的情況，應就所有相關申請案通知申請人，限期擇一作為獨立案其他申請案改請為聯合案；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之新式樣。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請或未改請，且仍認定為相同或近似之新式樣時，應依專利法第一百十八條第二項，核駁所有相關申請案。

4.5.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有兩個以上申請案為相同之新式樣，若其中一申

請案已公告，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為相同或近似之新式樣時，應依專利法一百十八條第二項，依職權撤銷該已公告之專利案並核駁所有相關申請案。若申請人選擇該已公告之專利案，其他申請案應不予專利；若申請人未選擇該已公告之專利案，應依職權撤銷該專利案，始能核准另一申請案。

同一人於同日有兩個以上申請案為近似之新式樣，若其中一申請案已公告，其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一作為獨立案，其他申請案改請為該獨立案的聯合案。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請或未改請，且仍認定為近似之新式樣時，應依專利法第一百十八條第二項，核駁所有相關申請案。若申請人選擇該已公告之專利案作為獨立案，其他申請案改請為聯合案者，則依聯合新式樣專利要件審查；若申請人未選擇該已公告之專利案作為獨立案，應依職權撤銷該專利案，始能核准另一獨立案。

第四章　優先權

1. 前言…… 3-4-1

2. 形式要件…… 3-4-2

2.1 申請人……3-4-2
2.2 優先權基礎案……3-4-2
2.3 主張優先權之聲明……3-4-3
2.4 優先權證明文件……3-4-3
2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日……3-4-4
2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠……3-4-5
2.7 其他……3-4-5

3. 實體要件…… 3-4-5

4. 優先權之效果…… 3-4-9

5. 審查注意事項……3-4-10

6. 案例說明……3-4-11

第四章　優先權

專利法所定之優先權包括國際優先權及國內優先權，專利法第一百二十九條第一項規定新式樣專利僅準用第二十七條所規定，在外國第一次依法申請專利後六個月內（專 129.II），就相同新式樣向我國申請專利時所主張的國際優先權。本章係就國際優先權相關基準予以說明。

1. 前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第四條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同新式樣之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障創作人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該新式樣，以致相同新式樣不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

依專利法第一百二十九條第一項準用第二十七條第一項及第四項規定，申請人在世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 cwto.trade.gov.tw）或與我國相互承認優先權之外國（本節以下稱互惠國）第一次申請專利，以該申請專利之新式樣為基礎，於六個月期間內（專 129.II）在我國就相同新式樣申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性及先申請原則等專利要件之基準日。依同法第一百二十九條第一項準用第二十七條第三項規定，外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所（即準國民），亦得主張優先權。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於

該互惠國與我國之互惠公告生效之日；非互惠國國民，但為 WTO 會員之國民或準國民或互惠國準國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於民國九十一年一月一日。

2. 形式要件

2.1 申請人

(1)申請人所屬之國家必須為 WTO 會員或互惠國，或申請人在 WTO 會員或互惠國境內有住所或營業所者。我國國民或準國民就其在 WTO 會員或互惠國境內第一次申請專利之相同新式樣，亦得主張優先權。申請人為複數者，每一申請人均須符合以上所述條件之一。

(2)在我國申請專利並主張優先權之申請案（本節以下稱後申請案），若該案申請人與其據以主張國際優先權之外國基礎案（本節以下稱優先權基礎案）的申請人或受讓人不一致，而後申請案所附之申請權證明書已由優先權基礎案之創作人合法簽署讓與者，由於優先權係依附於申請權，故仍應受理其優先權主張，嗣後如有爭議，由申請人自負法律責任。

(3)外國申請人所屬之國家並非 WTO 會員或互惠國，但其在 WTO 會員或互惠國領域內設有住所或營業所者，主張優先權時，應於申請書載明申請人在該領域內之住所或營業所，必要時，專利專責機關得通知申請人檢附相關證明文件。

2.2 優先權基礎案

申請人提出之後申請案主張國際優先權者，優先權基礎案必須具備以下形式要件：

(1)優先權基礎案為在外國第一次申請相同新式樣之專利申請案；

(2)優先權基礎案應為在 WTO 會員或互惠國領域內提出之專利申請案；此外，WTO 會員之國民依國際條約（如工業設計國際註冊海牙公約）或地區性條約（如荷比盧設計法、歐盟設計法）提出之申

請案，若具有各會員之國內合法申請案的效力時，亦得據以主張優先權（參照巴黎公約第四條第 A 項第(2)款）；

(3)優先權基礎案應為依該外國規定之程序，第一次提出形式上具備法定申請要件之專利申請案，並經受理且能確定提出申請專利之申請日者，嗣後其是否被撤回、放棄或不受理，則非所問；

(4)優先權基礎案申請日之次日至後申請案申請日（指專利法第二十五條所規定文件齊備之日）之期間不超過六個月。

2.3 主張優先權之聲明

(1)主張優先權者，應於後申請案申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明優先權基礎案在外國之申請日及受理該申請之國家。違反者，喪失優先權。

(2)申請書上所載之法定聲明事項，倘有明顯誤繕者，申請人得依證明文件所載之正確內容提出變更申請，專利專責機關亦得依職權通知申請人為之。

2.4 優先權證明文件

(1)主張優先權者，申請人應於後申請案申請日之次日起算四個月內，檢送經外國政府證明受理優先權基礎案之申請文件正本（專 28.II），違反規定者，喪失優先權。此外，應檢具該證明文件之首頁影本及首頁中文譯本，未檢具者，應通知補送。

(2)申請人所取得之優先權證明文件為電子形式者，例如光碟片，應一併提出記錄該文件之電子媒體及與該媒體內容一致之紙本文件。若為光碟片以外之電子媒體者，須釋明確為外國專利機關取得之電子檔案資料。

(3)若同一申請人於多件後申請案主張同一件優先權基礎案之優先權時，僅須檢送優先權證明文件正本一份，其他申請案得以證明文件全份影本代之，惟須註明正本存於何案卷內。

2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日

我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員，WTO 會員之國民及準國民得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；而依專利法第二十七條第三項規定(依行政院九十年十二月十一日台九十經字第○七一四○九號令民國九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十四條，自中華民國九十一年一月一日起施行。其中第二十四條第三項有關準國民之國際優先權的規定，修正為現行專利法第二十七條第三項）主張優先權者，得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

此外，後申請案申請人所屬之國家及受理優先權基礎案之申請的國家涉及多個互惠公告生效日者，所主張之優先權日不得早於其所涉及最晚之互惠公告生效日。

以下為我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員之前，曾與我國相互承認優先權之互惠國及互惠生效日期：

國家	生　效　日　期	備　　註
澳洲	83 年（1994）11 月 4 日	發明、新型、新式樣
瑞士	85 年（1996）1 月 1 日	發明、新型、新式樣
日本	85 年（1996）2 月 1 日	發明、新型、新式樣
美國	85 年（1996）4 月 10 日	發明、新型、新式樣
法國	85 年（1996）9 月 1 日	發明、新型、新式樣
英國	89 年（2000）5 月 24 日	發明、新型、新式樣 英屬國家非英國，尚未列為互惠國
紐西蘭	89 年（2000）12 月 19 日	發明、新型、新式樣

2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同新式樣向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之新式樣於申請日之前有專利法第一百十條第二項各款不喪失新穎性之優惠情事之一者，申請人得於事實發生之日起六個月內提出申請，主張該事實有關之新式樣不構成先前技藝之一部分。主張不喪失新穎性之優惠與優先權的效果不同，前者之規定僅係將六個月優惠期間內原本已喪失新穎性之新式樣，包括陳列於政府主辦或認可之展覽會之新式樣或他人違背申請人之本意而擅自洩漏其從申請人或創作人得知之新式樣，均不視為先前技藝的一部分；而非以公開日為判斷新穎性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同新式樣提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其申請案均不得准予專利。

主張優先權與不喪失新穎性之優惠的效果不同，優先權期間之計算應以外國第一次申請日之次日起算六個月，若另有主張不喪失新穎性之優惠，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

2.7 其他

主張優先權之申請案，應於申請時審查其優先權主張是否合於形式要件，經受理其優先權主張，嗣後因繼受專利申請權等而變更申請權人名義者，其優先權主張不受影響。

3. 實體要件

(1)主張優先權時，「相同新式樣」的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎。

若後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣未產生不同的視覺效果，而為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案圖說中圖面及其輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣為「相同新式樣」。

「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計細部稍加變化，例如角隅 R3 之圓角修飾改為 R5，或併排散熱格柵 9 條改為 10 條，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍；該範圍並不等同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

(2)「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案(包括等同於我國發明、新型或新式樣專利的各種工業財產權)。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(3)在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利 (left rights outstanding) 時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」(參照巴黎公約第四條 C(4)規定)。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案圖面中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(4)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判

斷後申請案圖面所揭露之新式樣是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之圖說以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之圖說以供審查。

若後申請案圖面所揭露之新式樣僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之圖說。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(4)「第一次申請」之態樣：

a.美國全部連續申請案（Continuation application）：由於美國全部連續申請案圖面所揭露之新式樣係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面之新式樣，該全部連續申請案並未新增其他新式樣。

因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b.美國部分連續申請案（Continuation-in-part）：由於美國部分連續申請案圖面所揭露之新式樣有一部分係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面之新式樣，而其他部分則為新增的新式樣。

因此，母案所揭露之新式樣為「第一次申請」，部分連續申請案所揭露之新式樣中已揭露於母案之部分並非「第一次申請」；但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，則部分連續申請案為「第一次申請」。後申請案主張優先權時，其申請專利之新式樣已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案者，則必須以該部分連續申請案為基

礎案。

以下例具體說明之：

. P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人

. P2 為 P1 的部分連續申請案

. 後申請案案例 1 及案例 2 主張部分連續申請案 P2 的優先權

. P 為新式樣內容 A+B+C 成為公知文獻

△————————△————————△————————△

90.7.1	91.1.1	91.3.1	91.7.1
基礎案 P1	基礎案 P2(CIP)	公知文獻 P	後申請案
claim1：A+B	claim1：A+B+D	A+B+C	案例 1：A+B
claim2：A+B+C	claim2：A+B+E		案例 2：A+B+D

〔說明〕

就 P2 之新式樣 A+B+D 及 A+B+E 中之 A+B 而言，P2 享有 P1 衍生之權利，P2 為 P1 的部分連續申請案，而非專利法第二十七條第一項所稱之「第一次申請」。因此，即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開，仍不得認可後申請案之案例 1 所主張 P2 的優先權（本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間）; 而後申請案之案例 2 新式樣 A+B+D 與 P2 claim1 相同，得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案之案例 2 以 P2 為基礎所主張之優先權，揭露 A+B+C 之公知文獻 P 得為案例 1 之先前技藝，但不得為案例 2 之先前技藝。

(5)新式樣專利申請案圖面所揭露申請專利之新式樣必須符合一式樣一申請（專 119.I），故新式樣專利申請案僅能就物品外觀整體設計主張一個優先權日，不得主張複數優先權或部分優先權。

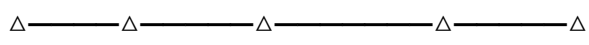
(6)經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，應即依優先權證明文件進行判斷是否認可

其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本(專施 3.II)。屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。

4. 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同新式樣之優先權基礎案，於其申請日之次日起算六個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。說明如下：

．P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
．P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
．CP1 及 CP2 所申請之新式樣相同且已揭露於 P1、P2
．CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請



91.7.1　91.12.1　92.1.1　92.5.1　92.6.1

基礎案 P1　後申請案 CP1　公告後申請案 CP1

基礎案 P2　後申請案 CP2

〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利。

若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；即使 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

5. 審查注意事項

(1)發明及新型專利之優先權期間為十二個月，新式樣為六個月。因有兩種不同優先權期間，審查時，應分別審究優先權基礎案與後申請案之種類。優先權基礎案為新型或新式樣而後申請案為新式樣者，其優先權期間均為六個月。

(2)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包括一個以上之新式樣，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權（專 33.I）。

(3)後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得補充、修正該圖面。若該補充、修正未超出申請時原圖說所揭露之範圍，例如補充、修正內容已見於原申請之使用狀態參考圖，而使申請專利之新式樣與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張。

(4)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請

之引證文件時，得於核駁理由先行通知書中一併載明該意旨及核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，並檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前將該意旨及理由通知申請人。

(5)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之。

6. 案例說明

申請人就相同新式樣之優先權基礎案，於其專利申請案申請日之次日起算六個月內，向我國申請專利並主張優先權者，必須符合一式樣一申請，始得認可其優先權主張。至於新式樣所施予之物品究竟是完成品或零組件，或其究竟是單一元件或多個元件所構成，則非所問。若申請案不符合一式樣一申請，須俟其分割申請後，始得認可其優先權主張。

例 1（可拆解之物品之例）

優先權基礎案所揭露之新式樣為「手錶」之立體形狀設計，如圖 7-1。

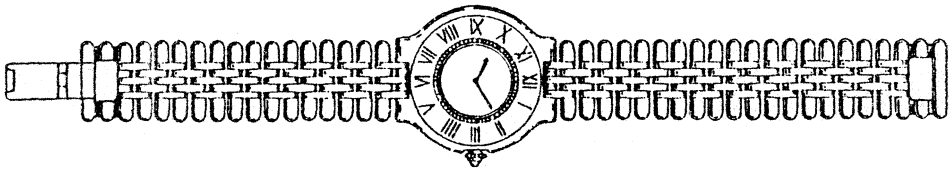


圖7-1 手錶

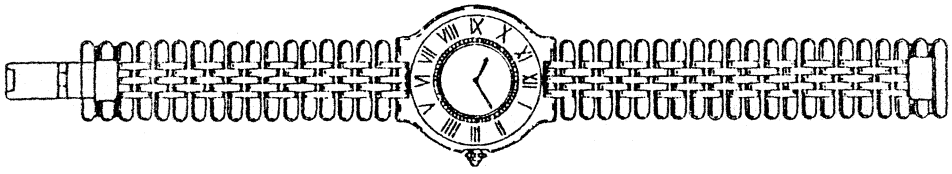


圖7-2 手錶

圖7-3 錶殼

圖7-4 錶帶

由於該「手錶」物品實體可拆解為錶殼及一組錶帶(含帶扣),且依一式樣一申請,手錶、錶殼及錶帶三項物品均為一物品,得以三申請案申請新式樣專利。因此,在我國分別提出三件後申請案,如圖 7-2 之手錶、圖 7-3 之錶殼及圖 7-4 之錶帶新式樣,三件申請案均已揭露於該優先權基礎案,得認可其優先權主張。

例 2(整體設計無法拆解之例)

優先權基礎案所揭露之新式樣為「包裝紙」之平面花紋設計,包括花朵狀花紋及點狀圓形花紋兩種融合為一體之設計,如圖 7-5。

圖7-5

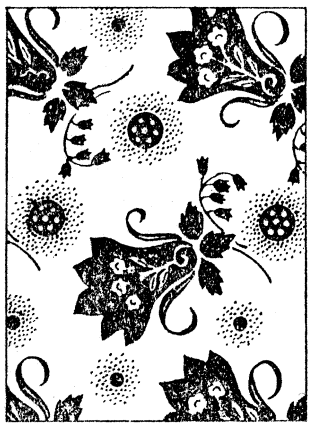


圖7-6

圖7-7

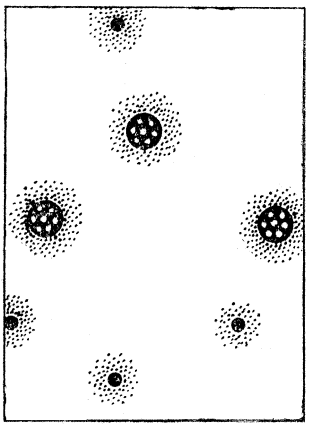


圖7-8

由於該「包裝紙」之設計係將兩種花紋融合為一體，而為物品外觀上不可拆解的設計，且該「包裝紙」物品實體無法在不破壞的狀況下一分為二。因此，在我國分別提出三件後申請案，如圖 7-6、圖 7-7 及圖 7-8 之包裝紙新式樣，其中圖 7-6 之新式樣已揭露於該優先權基礎案，得認可其優先權主張，而圖 7-7 及圖 7-8 之新式樣未揭露於該優先權基礎案，不得認可其優先權主張。

第五章　圖說之補充、修正及更正

1. 補充、修正……3-5-1

1.1 前言……3-5-1
1.2 補充、修正之時機……3-5-1
1.3 超出原圖說所揭露之範圍的判斷……3-5-2
1.4 補充、修正之項目……3-5-3
1.4.1 新式樣物品名稱…… 3-5-3
1.4.1.1 補充、修正後仍為相同物品 ……3-5-3
1.4.1.2 補充、修正為明確之物品 ……3-5-4
1.4.1.3 完成品與其構成元件之間的補充、修正 ……3-5-4
1.4.2 新式樣創作說明…… 3-5-4
1.4.3 圖面說明…… 3-5-5
1.4.4 圖面…… 3-5-5
1.4.4.1 不適格或不予新式樣專利的補充、修正 ……3-5-6
1.4.4.2 有關設計的補充、修正 ……3-5-6
1.4.4.2.1 變更原設計內容……3-5-6
1.4.4.2.2 揭露之設計不明確或不充分……3-5-7
1.4.4.2.3 特殊新式樣……3-5-7
1.4.4.3 其他 ……3-5-9
1.5 補充、修正之效果…… 3-5-9
1.6 審查注意事項…… 3-5-10
1.7 案例…… 3-5-11

2.更正……3-5-19

2.1 前言…… 3-5-19
2.2 更正之時機…… 3-5-19
2.3 更正之項目…… 3-5-19

2.4 更正之效果…… 3-5-20
2.5 審查注意事項…… 3-5-20

第五章　圖說之補充、修正及更正

對於專利申請人申請新式樣專利所提出之圖說，專利專責機關於審查時，得依專利法第一百二十二條第一項規定，通知申請人限期補充、修正；申請人認為圖說有瑕疵時，亦得向專利專責機關申請為之。對於已經核准專利公告之圖說，新式樣專利權人得依專利法第一百二十七條第一項規定，向專利專責機關申請更正。此外，於舉發或依職權審查時，專利權人亦得依專利法第一百二十九條第一項準用第七十一條之規定，申請更正圖說或由專利專責機關依職權限期更正。本章分別就圖說之補充、修正及更正的相關基準予以說明。

1. 補充、修正

1.1 前言

按專利法有關先申請原則之規定：相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。申請人為優先取得申請日，在完成新式樣後，就儘速檢具圖說等文件向專利專責機關提出申請，以致其圖說可能發生錯誤或表達未盡清楚明白之情事。為使揭露之申請專利之新式樣明確且充分，得允許申請人補充、修正圖說。若專利專責機關發現圖說有瑕疵或申請人所提之補充、修正本不符規定時，應先通知申請人限期申復，不得逕行核駁。此外，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，補充、修正圖說應限定在原圖說所揭露之範圍內始得為之。

1.2 補充、修正之時機

補充、修正圖說，應於申請日起至審定書送達前之期間內，且

專利申請案仍繫屬初審或再審查階段，專利專責機關始得依申請或依職權通知申請人為之。若申請案經初審審定不准專利之審定書送達申請人後，申請人須申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出補充、修正。審定書已發出，但尚未送達申請人之前，仍應准予申請人補充、修正圖說。

1.3 超出原圖說所揭露之範圍的判斷

申請案於審定前，雖然得補充、修正圖說，但對於據以取得申請日之原圖說未揭露之範圍，仍不得新增實質內容。審查時，應以補充、修正後圖說之實質內容與取得申請日的原圖說比較，若其超出原圖說所揭露之範圍，則應以核駁理由先行通知書敘明理由通知申請人限期提出修正；屆期未修正者，應以違反專利法第一百二十二條第三項規定為理由，逕予核駁。

新式樣專利係結合物品及設計之創作，其實質內容為「物品」與「設計」二者之結合所構成。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。判斷新式樣專利物品之實質時，不得侷限於圖說中所載之文字逐字逐句解釋其意思，應通盤瞭解圖說之文字內容，綜合之後始構成物品之用途、功能。設計之實質主要係由「圖面」欄所揭露之內容所界定，必要時得審酌「新式樣創作說明」等各欄內容。判斷新式樣專利設計之實質時，不得侷限於圖說中各圖面之圖形，應綜合圖說中各圖面所揭露之點、線、面，並審酌所載之文字內容，始構成一具體的空間設計。

審查補充、修正之圖說，應判斷補充、修正後之圖說內容是否符合專利法第一百二十二條第三項所規定「不得超出申請時原圖說所揭露之範圍」，判斷原則為：補充、修正後之圖說所產生不同的視覺效果，係該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據原圖說中圖面及文字所揭露之內容，不能直接得知其實質內容者，即為超出申請時原圖說所揭露之範圍。詳細說明如下：

(1) 圖面及文字所揭露之內容，指綜合圖說「新式樣物品名稱」、「新式樣創作說明」、「圖面說明」三欄中之文字記載事項及「圖面」欄所揭露之內容所界定的實質內容，優先權證明文件所揭露的內容不包括在內。

(2) 原圖說所揭露之範圍，指原圖說形式上所揭露之內容以及形式上未揭露而實質上有揭露之內容，並不侷限於形式上所揭露之圖面或文字範圍。原圖說所揭露之範圍的判斷不等同於新式樣之近似判斷（參見第三章 2.4 新穎性之判斷基準）。

1.4 補充、修正之項目

1.4.1 新式樣物品名稱

在「新式樣物品名稱」欄指定名稱，係確定物品的用途、功能。補充、修正新式樣物品名稱，即變更申請專利之新式樣物品的用途、功能，原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍；惟若僅補充、修正物品名稱之文字，但未變更新式樣物品的用途者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.1.1 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，補充、修正後，仍屬於相同物品者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。舉例如下：

(1)物品名稱冠以無關之文字，例如冠以商標、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，而刪除該無關之文字者。

(2)單純外國文字名稱或外來語名稱，例如物品名稱為「柏青哥」，修正為「柏青哥電動遊樂器」。

(3)空泛不具體的名稱，例如物品名稱為未限定用途的「書寫工具」，修正為「鋼筆」，或「乘載裝置」，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」,修正為「行動電話」。

1.4.1.2 補充、修正為明確之物品

新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作,其創作內容在於物品外觀之設計,而非物品本身之用途、功能,設計之實質內容應以圖面所揭露者為主。補充、修正物品名稱使其與圖面所揭露者一致,例如物品名稱指定「椅子」修正為圖面所揭露之「桌子」,或物品名稱指定「汽車」修正為圖面所揭露之「汽車玩具」,或物品名稱指定「收音機」修正為圖面所揭露之「收錄音機」,應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.1.3 完成品與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,其構成元件僅具其一部分功能而無法達成該用途,故物品與其構成元件之間的補充、修正,原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。例如:「扶手椅」修正為「扶手」,扶手無法達成椅子的用途,應判斷為超出原圖說所揭露之範圍;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,應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。惟若圖面所揭露之物品與物品名稱雖然不一致,例如:鐘與鐘外殼、壁燈與壁燈座,其差異僅為未呈現於外觀的鐘蕊、燈泡等不屬於新式樣專利保護的內部機構,其相互間的補充、修正,應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.2 新式樣創作說明

物品名稱所指定之物品及圖面所揭露之設計不明確或不充分時,應結合「新式樣創作說明」欄中的文字內容,而以圖面為主,綜合界定新式樣專利之實質內容。若原創作說明未記載物品之用途、功能、使用狀態或創作特點,經補充、修正其所載之文字,應

視其是否屬於能直接得知的內容，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。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，若不會產生不同的視覺效果，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(2)原圖面未明確揭露特殊新式樣之物品（見本章 1.4.4.2.3），例如摺疊式電腦鍵盤，原創作說明未明確記載其摺疊設計，補充說明其摺疊設計的內容，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。

(3)平面素材如布料、塑膠皮、壁紙等材料，其表面花紋呈二方連續或四方連續設計係屬通常知識，補充說明其為連續花紋，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.3 圖面說明

「圖面」欄所揭露之各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於「圖面說明」欄註明之。補充、修正圖面說明所載之文字，應視圖面所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.4 圖面

表現新式樣設計，應參照工程製圖方法以墨線繪製圖面，且應標示各圖名稱，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，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之新式樣內容並可據以實施。新式樣的創作內容在於物品外觀之設計，而非物品之構造，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揭露者為主。

1.4.4.1 不適格或不予新式樣專利的補充、修正

由於補充、修正之圖面視為申請日所提出之申請，為維護社會公眾之利益及其他人申請之利益，對於不適格或不予專利之新式

樣，補充、修正為適格或得予專利之新式樣，應視為超出原圖說所揭露之範圍。

(1)非新式樣專利保護的客體者，例如以「對號鎖之改良構造」或「屋簷落水之構造」申請新式樣專利，而申請之圖面僅揭露構造，並未揭露物品形狀，故不得為新式樣專利保護的客體。

(2)專利法第一百十二條各款所規定不予新式樣專利者。

(3)完全無法判斷申請專利之新式樣者，例如照片模糊不清，完全無法判斷其設計者。

1.4.4.2 有關設計的補充、修正

新式樣之設計係由形狀、花紋、色彩或其結合所構成，形狀及花紋為點、線、面所構成，兩者均為空間性質的設計。以下所指圖面中所揭露之設計，並不刻意區分形狀、花紋。

1.4.4.2.1 變更原設計內容

設計內容，指圖面中所揭露之形狀、花紋或色彩所構成的整體設計。變更原圖說揭露之新式樣，例如原圖說揭露之設計為蔬菜形狀，補充、修正圖面，在蔬菜上新增昆蟲形狀之設計；或原圖說指定紅色及綠色，經補充、修正，全部變更為黃色。

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，並不以增減點、線、面或色彩為判斷重點；應視其所產生的視覺效果是否屬於能直接得知的內容，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。若產生不同的視覺效果，其非屬能直接得知的內容，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍；反之，即使增加或變更圖面的點、線、面或色彩，但未產生不同的視覺效果者，則屬能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

補充、修正後新增色彩（包括色塊），為原圖說未揭露之內容者，通常會產生不同的視覺效果，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍；刪減色彩屬能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說所揭露

之範圍。圖面或照片已揭露色彩，但未附色票編號或色卡，或未附色彩應用於物品外觀之使用狀態圖者，視為未指定色彩，則刪減圖面或照片上之色彩不生變更設計內容的問題，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.4.2.2 揭露之設計不明確或不充分

圖說所揭露之新式樣不明確或不充分，若補充、修正圖面，應綜合創作說明之文字內容，視圖面所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。例如：

(1)六面視圖及立體圖所揭露的設計不明確或不充分，亦未輔以其他輔助圖面者。

(2)圖面僅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者。

(3)圖面僅揭露形狀，而未附色票編號或色卡，或未附色彩應用於物品之使用狀態圖者。

(4)創作說明所載之設計與圖面所揭露之設計不一致者。

(5)圖面中實線及虛線併存，實線揭露物品一部分設計，虛線揭露該物品另一部分設計，致新式樣設計不明確或不充分者。由於圖面中之實線及虛線均係申請人原先已完成之創作，原則上，修正虛線為實線或刪除虛線使該設計明確且充分，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.4.2.3 特殊新式樣

對於變形式物品（如變形機器人）、分離式物品（如具筆帽之原子筆）、類似積木可任意組合之物品、形狀或花紋反複之長條形物品或具透明材質或軟性材質之物品等，因其材料特性、機能調整或使用狀態，物品之形態會產生變化，而無法僅以單一形態之設計揭露申請專利之新式樣的特殊新式樣，最低限度必須以圖面完整揭露其各種具創作特點之變化形態，始得稱為明確且充分揭露新式

樣。補充、修正圖面，應視其是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說所揭露之範圍。

(1)原圖面未揭露變形式物品變形後之設計或僅於創作說明中以文字敘述該設計，補充、修正圖面，例如原圖面僅揭露機器人，補充變形後之汽車設計，原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。惟若該圖面屬於能直接得知的內容，例如原圖面僅揭露機器人雙手下垂之設計，補充其雙手平伸之設計，並未使整體設計產生不同的視覺效果者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(2)原圖面未揭露變形式物品變形後之設計，補充、修正圖面，以致產生原先未揭露之元件者，例如原圖面僅揭露櫥櫃之外觀，補充櫥櫃門扉打開後之形態，以致新增原先未揭露的鉸鍊形狀，若該鉸鍊形狀並未使整體設計產生不同的視覺效果，屬於能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(3)原圖面已完整揭露變形式物品變形前、後之設計，例如摺疊病床床墊之一字形展開形態及 M 字形摺疊形態，補充另一變形後之形態，新增床架分離之設計，原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。惟若其屬於能直接得知的內容，例如僅補充其床墊 M 字形摺疊形態在角度上之變化設計，並未使整體設計產生不同的視覺效果者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(4)原圖面僅揭露形狀單元或花紋單元，補充、修正圖面，揭露形狀反複或花紋連續之整體設計，原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。惟若壁紙類之長條形物品的二方連續或四方連續花紋，係能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(5)原圖面未揭露物品之材質，補充、修正圖面，變更為具透明材質之設計，若其未揭露內部設計特徵，原則上應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。惟若補充、修正圖面，揭露透明部分的內部設計特徵，使整體設計產生不同的視覺效果者，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.4.3 其他

圖說應明確且充分揭露申請專利之新式樣，以確定新式樣創作的實質內容及申請專利之新式樣範圍。補充、修正之內容並非物品之用途、功能或設計者，原則上應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。惟有時會有超出原圖說所揭露之範圍的情形，說明如下：

(1)圖面以照片代之 - 補充、修正圖面以照片代之，而新增原圖面未揭露之形狀或花紋時，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。惟補充之照片可能新增無關新式樣之光澤、色彩、材質等，雖然其未揭露於原圖面，仍應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(2)各圖面之間不一致 - 例如左側視圖與右側視圖倒置，或視圖本身上、下倒置，修正圖面使其一致，若屬於能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(3)圖面上有無關設計的線條、陰影、指示線、符號及文字等，或照片上有影響新式樣判斷的背景、陰影及反差等 - 補充、修正圖面或照片刪除該瑕疵，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(4)各視圖比例尺不一致 - 修正圖面使其一致，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

(5)新型申請案改請新式樣或原圖面未依規定繪製六面視圖或立體體，應視圖面所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說所揭露之範圍。

(6)補充輔助圖面 - 補充輔助圖面，應視圖面所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說所揭露之範圍。

(7)補充、修正圖面名稱 - 例如圖面名稱「××圖」修正為「××參考圖」，或「××參考圖」修正為「××圖」，應視圖面所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。

1.5 補充、修正之效果

准予補充、修正之圖說，視同申請時原圖說所揭露之範圍，嗣

後之實體審查應依補充、修正本為之。

1.6 審查注意事項

(1)申請時以外文圖說先行提出申請,並在指定期間內補正相同內容之中文本者，嗣後判斷補充、修正是否超出原圖說所揭露之範圍者，應以該中文本為判斷之依據。

(2)申請時以外文圖說先行提出申請,其在指定期間內所補正之中文本有部分缺頁或圖面有部分缺漏之情形,若該缺頁或缺漏部分已見於外文本所揭露的內容者，允許申請人補送完整之中文本圖說，並以外文本提出之日為申請日；同樣的，若該缺頁或缺漏部分已見於據以主張優先權之先申請案所揭露的內容者,允許申請人補送完整之圖說，並以原申請日為申請日（專施 21）。惟若原補正之中文本自始即缺少應載明之新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明或圖面任一事項時,則非屬上述部分缺頁或缺漏之情事,若已超過原指定補正中文本之期間者,縱使該未載明之事項已見於外文本或主張優先權之先申請案,其後雖再補充齊備之中文本,仍不得以原補正之日為申請日，應以其後補正該應載明之事項之日為申請日。

(3)通知申請人補充、修正圖說,理由應具體明確,若有其他不予專利之理由,得以核駁理由先行通知書一併敘明,申請人屆期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查（專施 29）。

(4)補充、修正圖說者,應檢附補充、修正部分劃線之圖說修正頁及補充、修正後無劃線之全份圖說。但僅補充、修正圖面者，應檢附補充、修正後之全份圖面（專施 35）。

(5)原圖說所揭露之新式樣不適格或欠缺部分圖面而無法瞭解其實質內容,經審查認為補充、修正後之圖說內容會超出原圖說所揭露之範圍時，為避免不必要之程序，不須通知申請人補充、修正圖說，逕以圖說所揭露之新式樣不適格或欠缺部分圖面無法瞭解其內容並可據以實施為理由，發出核駁理由先行通知書。

(6)任何標註參考圖之圖面僅供審查參考,不得主張其為界定申請專利

之新式樣範圍的一部分，故任何製圖方法、線條、符號均可使用，無關新式樣之實質判斷。惟若欠缺該參考圖所揭露的內容，而判斷圖面所揭露之申請專利之新式樣不明確或不充分時，應通知修正圖面名稱，刪除「參考」兩字，圖面中有不合規定之線條、符號者，應一併修正。

(7)對於圖說中語法、文字、符號或打字之明顯錯誤，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者從圖說之整體及上下文即可辨識正確意思者，審查人員得以電話或書面通知申請人修正；但該錯誤之修正可能改變申請專利之新式樣者，應以書面通知。

1.7 案例

審查圖說之補充、修正，應以其所揭露之新式樣是否屬於能直接得知的內容，判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。以下分別就新式樣之物品及設計，說明補充、修正之准駁理由：

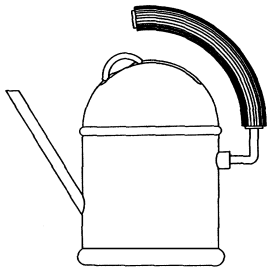
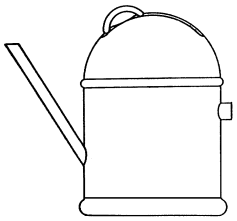
(1)由原圖說內容能直接得知的內容者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍，見案例 1 至 12。反之，不能直接得知的內容者，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍，見案例 13 至 23。惟應注意者，超出原圖說所揭露之範圍與否的判斷無關專利範圍的擴大或縮小。

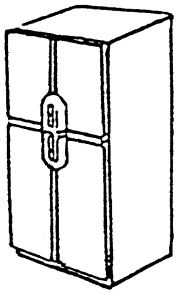
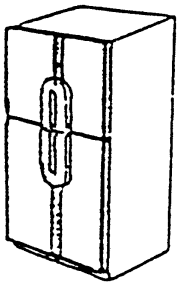
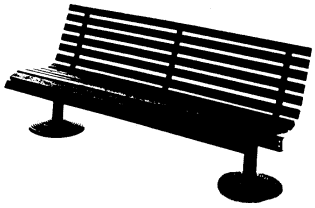
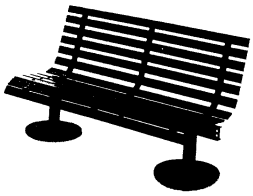
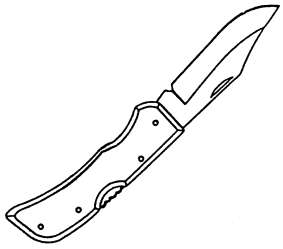
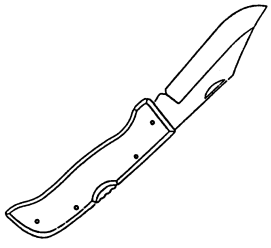
(2)物品名稱之變更係依其用途是否變更而准駁其修正。僅變更物品之功能，而未變更用途者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍准予修正，見案例 1、2、11、12、15。但變更用途者，即為超出原圖說所揭露之範圍，不准修正，見案例 13、14。

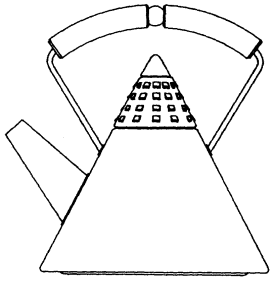
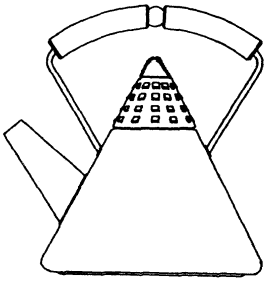
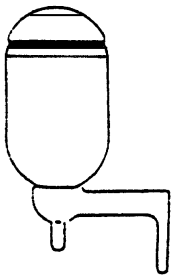
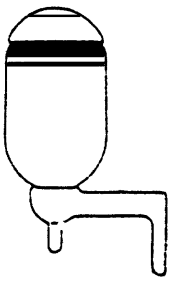
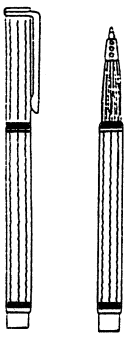
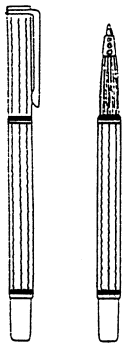
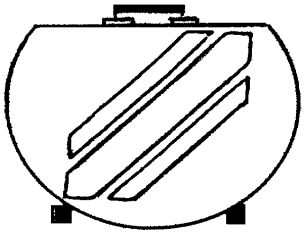
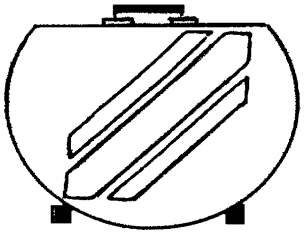
(3)圖面之補充、修正應依其所揭露之設計是否產生不同的視覺效果而決定准駁。補充、修正圖面未產生不同的視覺效果者，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍准予修正，見案例 1 至 11。但補充、修正圖面產生不同的視覺效果者，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍不准補充、修正，見案例 13 至 23。

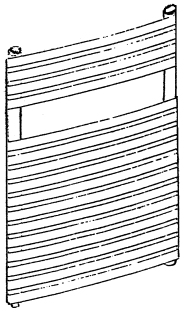
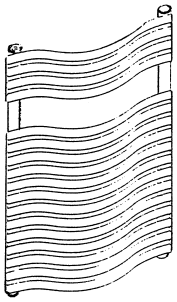
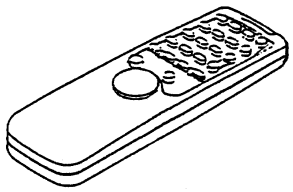
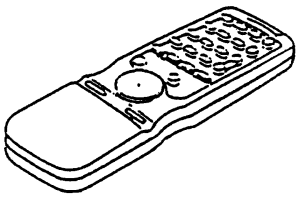
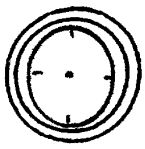
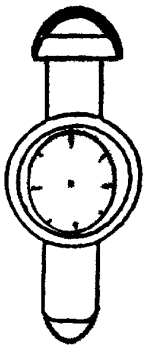
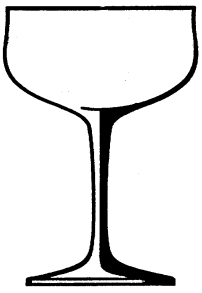
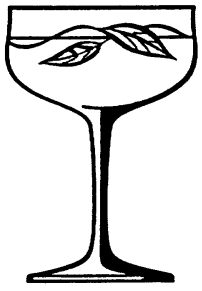
(4)不同的視覺效果，指原申請圖說未揭露之設計，補充、修正圖說

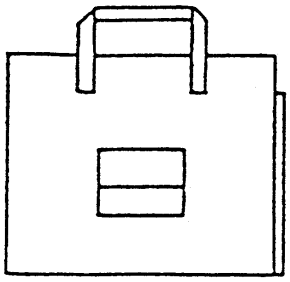
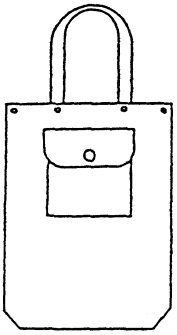
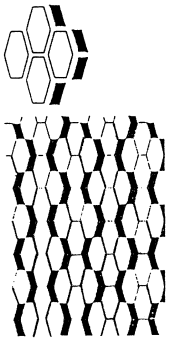
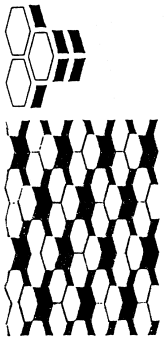
後新增實質內容者，例如增加元件、花紋、色彩或變更設計而產生新的視覺效果，見案例 13 至 23。

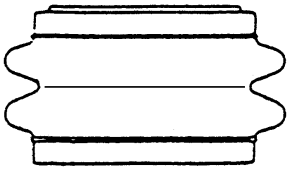
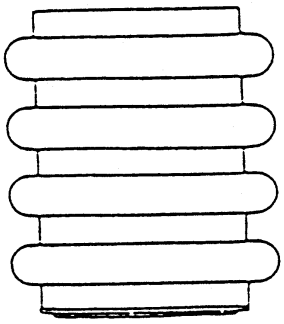
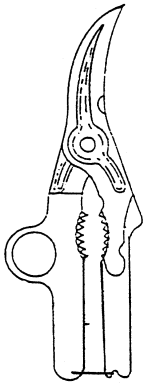
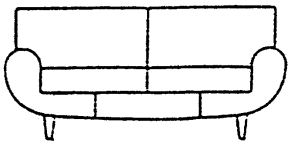
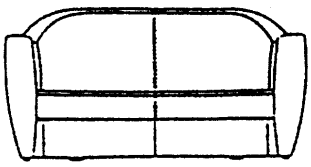
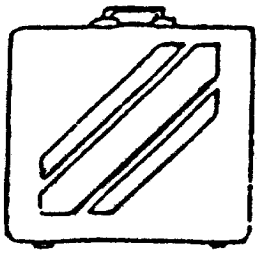
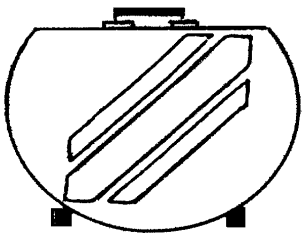
原新式樣圖面	補充、修正後圖面	補充、修正之准駁理由
1 物品：扶手椅 	物品：椅 	准予修正理由： 刪除扶手後之物品，功能雖然變更但用途未變更，其物品名稱改為「椅」，且設計已揭露於原圖面，未產生不同的視覺效果，判斷物品及設計均未超出原圖說所揭露之範圍。
2 物品：香水瓶 	物品：瓶 	准予修正理由： 刪除瓶蓋後之物品，因用途未變更，僅將其物品名稱形式上修正為「瓶」，且設計已揭露於原圖面，未產生不同的視覺效果，判斷物品及設計均未超出原圖說所揭露之範圍。
3 物品：壺 	物品：壺 	准予修正理由： 刪除握把後之物品，因用途未變更，其物品名稱仍為「壺」，且設計已揭露於原圖面，未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
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」，而主體設計已揭露於原圖面，僅椅背上之透氣孔數目減少，但未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

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圖面，且未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
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例，其設計未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
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例，其設計未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
8 物品：刀 	物品：刀 	准予修正理由： 修正握把之設計，其設計未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

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設計，其設計未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
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，其設計未產生不同的視覺效果，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。
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，其設計未產生不同的視覺效果，判斷物品及設計均未超出原圖說所揭露之範圍。
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，判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

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，而產生不同的視覺效果，判斷物品及設計均超出原圖說所揭露之範圍。
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」，且變更中段兩側彎弧之設計，並新增兩個橢圓形按鍵，而產生不同的視覺效果，判斷物品及設計均超出原圖說所揭露之範圍。
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，用途並未變更，仍為計時器，判斷物品未超出原圖說所揭露之範圍；但該錶帶設計並未揭露於原圖面，且產生不同的視覺效果，判斷設計超出原圖說所揭露之範圍。
16 物品：高腳杯 	物品：高腳杯 	不准修正理由： 補充交錯的葉狀紋，該葉狀紋並未揭露於原圖面，且產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。

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： 修正後之設計並未揭露於原圖面，且產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。
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，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。因原圖說創作說明載明手柄部係一日本武士身著和服，故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，為不得分離之整體，刪除任何一部分均產生不同的視覺效果。
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，產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。

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、數量及細部設計，而產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。
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，產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。
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，產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。
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，產生不同的視覺效果，判斷為超出原圖說所揭露之範圍。

2. 更正

2.1 前言

新式樣之申請一經核准公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之圖說公告於專利公報後，溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正圖說，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正圖說僅得就誤記或不明瞭之事項，向專利專責機關申請更正。

2.2 更正之時機

取得專利權後，專利權人依專利法第一百二十七條第一項規定，認其專利案有誤記或不明瞭之事項等任一情事，得主動更正請准專利之圖說；或依專利法第一百二十九條第一項準用第七十一條第一項第三款，專利專責機關於舉發審查或依職權撤銷新式樣專利權時，得依申請或依職權通知專利權人限期更正。

2.3 更正之項目

對於專利之圖說，新式樣專利權人僅得就誤記或不明瞭之事項，向專利專責機關申請更正。

所謂誤記，一般泛指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者根據其申請前之通常知識，不必依賴外部文件即可直接從圖說的整體內容及上下文，立即識別出有明顯錯誤的內容，不須多加思考就知道應予更正及如何更正、回復原意，而該原意必須是圖說已記載，於解讀時亦不致影響原來實質內容者，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、創作說明中所載的文字明顯與圖面所揭露的內容不一致、圖面之間明顯不一致的情形等。

所謂不明瞭之事項，指核准專利之圖說所揭露之內容仍不明確，但該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據原圖說中圖面

及文字所揭露之內容，能明顯瞭解其實質內容，但若經專利權人更正或釋明該部分，即能更清楚瞭解原來之設計而不生誤解者。

2.4 更正之效果

准予更正之圖說公告於專利公報後，溯自申請日生效。

2.5 審查注意事項

(1)對於專利案之更正，專利專責機關通常不再檢索先前技術，因此專利權人申請更正圖說之原因不明時，例如僅提出圖說之更正本但未說明依據法條及理由，而經通知後仍未申復時，不受理更正，不准更正之處分書應敘明不准更正的理由。

(2)專利權範圍以公告之中文本所載之申請專利之新式樣範圍為準，故專利權人申請更正外文圖說者，應不受理更正。

(3)專利權人所提出之更正內容，部分可接受部分不可接受時，應敘明理由，通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依現有資料逕予審查。

(4)更正圖說者，應檢附更正部分劃線之圖說更正頁及更正後無劃線之全份圖說。但僅更正圖面者，應檢附更正後之全份圖面(專施 49)。

第六章　特殊申請

1. 分割申請…… 3-6-1

1.1 前言……3-6-1
1.2 分割要件……3-6-2
1.2.1 形式要件…… 3-6-2
1.2.1.1 得申請分割之人……3-6-2
1.2.1.2 申請之期間……3-6-2
1.2.1.3 其他……3-6-2
1.2.2 實體要件…… 3-6-3
1.3 分割申請之效果……3-6-3
1.4 審查注意事項……3-6-4

2. 改請申請…… 3-6-4

2.1 前言……3-6-4
2.2 改請要件……3-6-5
2.2.1 形式要件…… 3-6-5
2.2.1.1 得申請改請之人……3-6-5
2.2.1.2 申請之期間……3-6-5
2.2.1.3 反複改請之判斷……3-6-5
2.2.1.4 其他……3-6-6
2.2.2 實體要件…… 3-6-6
2.3 改請申請之效果……3-6-6
2.4 審查注意事項……3-6-6

3. 聯合新式樣…… 3-6-7

3.1 前言……3-6-7
3.2 聯合新式樣之概念……3-6-7
3.3 專利要件……3-6-7

3.3.1 形式要件…… 3-6-8
3.3.1.1 得申請聯合新式樣之人……3-6-8
3.3.1.2 申請之期間……3-6-8
3.3.1.3 其他……3-6-8
3.3.2 實體要件…… 3-6-9
3.4 聯合新式樣之效果 ……3-6-10
3.5 審查注意事項 ……3-6-10

第六章　特殊申請

申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣時，得為分割之申請，規定於專利法第一百二十九條第一項準用第三十三條。

專利申請後，申請之專利種類不適當，得改請為其他種類之專利，規定於同法第一百十四條，申請發明或新型專利後改請為新式樣專利；同種專利之改請申請，規定於同法第一百十五條，申請獨立新式樣專利後改請為聯合新式樣專利，或申請聯合新式樣專利後改請為獨立新式樣專利。

同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，得申請聯合新式樣專利，規定於同法第一百零九條第二項。

本章分別就分割申請、改請申請及聯合新式樣三種特殊申請之相關基準予以說明。

1. 分割申請

1.1 前言

申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請（專 119.I）。對於實質上為二個以上之新式樣不符合一式樣一申請者，得為分割之申請（專 129.I 準用 33）。此外，對於圖說中有揭露但並非申請專利之新式樣，申請人亦得主動申請分割。

一申請案中有二個以上相同或近似之新式樣，若為相同新式樣，僅能申請其中一新式樣，其餘新式樣應刪除；若為近似之新式樣，應擇一申請新式樣專利，其餘新式樣應分割並改請為聯合新式樣專利。

准予分割之申請，仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割申請應僅限定在原圖說所揭露之範圍內始得為之。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

1.2.1.1 得申請分割之人

分割後另取得新案號之子案(本節以下簡稱分割案)及分割後原申請案之申請人，均應與分割前之原申請案申請人相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。

分割案之創作人應為原申請案之創作人或部分創作人。

1.2.1.2 申請之期間

(1)分割申請，應於原申請案再審查審定前為之(專 129.I 準用 33.I)。

(2)分割申請，必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，若原申請案已撤回、放棄、不受理或准予專利之審定書已送達，則不得申請分割。因此，若申請案初審不予專利之審定書已送達者，申請人須先申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出分割之申請。申請案一旦分割後，即使原申請案嗣後撤回、放棄、不受理或撤銷，仍不影響分割案之效力。

(3)經專利專責機關通知原申請案不符合一式樣一申請者，應在指定期限內為分割之申請。

1.2.1.3 其他

(1)申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，申請書應載明原申請案號及申請日，並應檢附圖說一式二份，原申請案與修正後之圖說各一份，原申請案之申請權證明書影本。若有其他分割案者，應另檢附其他分割案圖說一份。主張優先權、新穎性優惠期者，應另檢附所必要的證明文件(專施 34.I)。

(2)原申請案為獨立案者，分割案得為附麗於原申請案之聯合案或另一獨立案。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之新式樣有下列情事者，專利專責機關應依申請或依職權通知申請人為分割之申請：

a.申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣，不符合一式樣一申請時；

b.補充、修正圖說，雖然未超出原圖說所揭露之範圍，但申請專利之新式樣不符合一式樣一申請時，例如主張施予新式樣之物品及其構成元件皆為申請專利之新式樣。

(2)申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣，並非僅指申請專利之新式樣，若分割前原申請案之圖說所記載之內容實質上為二個以上新式樣時，申請人得將其中一個或多個新式樣分割，而為另一件或多件申請案。

(3)實質上屬兩個以上之新式樣者，得為分割之申請，原申請案應以修正案之程序續辦。

(4)分割案經審查後認有不合分割申請之實體要件時，該分割案處分不准分割。申請人得將自原申請案刪除之內容，經由補充、修正，恢復原申請案為分割前之狀態。

(5)由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之原申請案及分割案圖說不得超出原申請案申請時之原圖說所揭露之範圍；若超出該原圖說所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正原申請案或分割案之圖說。屆期未申復、另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，分割案處分不准分割；原申請案以違反專利法第一百二十二條第三項之規定為理由，審定應不准專利。

1.3 分割申請之效果

(1)分割案得以原申請案之申請日為其申請日。

(2)原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。

(3)原申請案主張新穎性優惠期者，分割案仍得主張新穎性優惠期。

1.4 審查注意事項

(1)申請人依專利法第一百二十九條準用第三十三條第一項之規定為分割之申請時，應依專利法施行細則第三十四條第一項規定，檢附相關之圖說等必要文件，不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

(2)主張原申請案所主張之優先權者，應於各分割案之申請書聲明之（專施 34.II），並檢附優先權證明文件全份影本。

(3)分割申請，不得變更原申請案之專利種類。

(4)參考圖所揭露之內容包括申請專利之新式樣以外之新式樣時，無須通知申請人分割。

(5)准予分割之原申請案及分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查；且均應就已完成之程序續行審查。

(6)分割案再經分割之分割案符合分割申請之形式要件及實體要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。

(7)分割案經審查後認有不合分割申請之形式要件或實體要件時，該分割案應不受理。

2. 改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及新式樣三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，新式樣係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之新式樣標的，例如申請內部結構之新式樣專利，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案(本節以下簡稱原申請案)改為「他

種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日(專 114)，就專利申請人而言，相當方便而有利。

除前述「他種」專利間之改請外，「同種」專利申請間之改請，例如聯合新式樣不符合同一申請人及近似於原新式樣的要件時，申請人得將聯合新式樣改請為獨立新式樣，或獨立新式樣近似於同一申請人之原新式樣時，申請人得將獨立新式樣改請為聯合新式樣，而以原申請案之申請日為改請案之申請日（專 115）。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原圖說所揭露之範圍內始得為之。

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

2.2.1.1 得申請改請之人

改請案與原申請案申請人應相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。

2.2.1.2 申請之期間

改請申請之期間為原申請案准予專利之審定書送達之前，或原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日內，始得為之。逾前述期間者，不得改請。所指之審定書包括初審及再審查審定書。

2.2.1.3 反複改請之判斷

原申請案一旦經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」、或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

獨立新式樣改請為聯合新式樣，不得再改請為獨立新式樣。聯合新式樣改請為獨立新式樣，不得再改請為原先所附麗之獨立新式

樣的聯合新式樣，惟聯合新式樣經改請為獨立新式樣，再改請為原先所附麗之獨立新式樣以外之獨立新式樣的聯合新式樣者，並無重複審查之情事，得受理其改請。

2.2.1.4 其他

審查聯合新式樣時，若其所附麗之獨立新式樣被撤銷或不予專利確定，申請人應將該聯合新式樣改請為另一獨立新式樣，否則該聯合新式樣無所附麗，若申請人未改請，應通知申請人為之，屆期未改請者，逕以無所附麗為理由，為不准專利之審定。

2.2.2 實體要件

(1)准予改請之改請案，仍應依一般申請案之專利要件審查。

(2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案圖說不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式或圖說所揭露之範圍，若改請案圖說超出該原說明書或圖式或圖說所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正改請案之圖說。屆期未申復、另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，改請案以違反專利法第一百二十二條第三項之規定為理由，審定應不准專利。

2.3 改請申請之效果

(1)改請案以原申請案之申請日為其申請日。

(2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張該優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為基準日。

(3)原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

2.4 審查注意事項

(1)申請改請時，除申請書及圖說外，得援用原申請案文件，改請案之圖面若不同於原申請案時，應補送相關圖面。

(2)改請案主張原申請案所主張之優先權者，不須再提出優先權證明

文件，惟仍須聲明。

(3)改請案主張原申請案所主張之新穎性優惠期者，不須再提出優惠期證明文件，惟仍須聲明。

3. 聯合新式樣

3.1 前言

新式樣專利係保護工業量產物品外觀形狀、花紋、色彩或其結合之創作。由於消費者對於物品外觀設計之嗜好常隨著時代的演進而有不同的需求，產業界為追求最大利潤必須迎合消費者而從事物品的局部改型，將原物品作外觀之局部改變，使該物品之整體設計與原新式樣專利近似；有時亦會將該設計應用於相關的近似物品，以形成系列物品、塑造企業印象。為使新式樣專利制度更符合消費市場的需求，專利法規定同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，得申請聯合新式樣，以保護原新式樣專利權人的權益。

3.2 聯合新式樣之概念

聯合新式樣專利係保護同一人之相同物品之近似設計、近似物品之相同設計或近似物品之近似設計的新式樣專利制度，此外，聯合新式樣專利亦能夠確認原新式樣專利權所及之近似範圍，使近似設計或近似物品之範圍更為明確。

受先申請原則要件之限制，相同或近似之新式樣有二以上之專利申請時，僅得就其最先申請者准予專利；但同一人有與其原新式樣近似之新式樣，則得申請聯合新式樣。惟聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣，以免擴大原申請案之近似範圍。

3.3 專利要件

聯合新式樣之專利要件規定於專利法第一百十條第五項，其前

段所規定「不受第一項及前項規定之限制」，指聯合新式樣僅須具備產業利用性，但不受第一項有關獨立新式樣之新穎性及第四項創作性之限制。而聯合新式樣之新穎性要件則規定於同法第一百十條第五項後段，並以其所附麗之原新式樣申請日（主張優先權者則為優先權日，本節以下同）作為判斷新穎性之基準日。

聯合新式樣有關產業利用性、新穎性、擬制新穎性及先申請原則之專利要件，除本章另有規定者外，皆準用第三章專利要件。

3.3.1 形式要件

3.3.1.1 得申請聯合新式樣之人

聯合新式樣之申請人應與其所附麗之原新式樣申請人（取得專利權者，則為專利權人）相同；若不相同時，應通知申請人限期補正，屆期不補正者，應不受理。

3.3.1.2 申請之期間

聯合新式樣之申請，必須原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續，始得為之。原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即無所附麗，不得申請或准予聯合新式樣專利。

3.3.1.3 其他

(1)申請聯合新式樣專利，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣申請案圖說一份（專施 36.I）。

(2)聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者；所指之近似，包括應用於相同物品外觀之近似設計及應用於近似物品外觀之相同或近似設計。因此，申請聯合新式樣，所指定之新式樣物品名稱得與原新式樣物品名稱不同，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之聯合新式樣，其物品名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆聯合一」，俾與實際物品相符。

(3)聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣（專 110. VI）。

3.3.2 實體要件

聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。除必須符合新式樣之定義外，聯合新式樣與其所附麗之原新式樣必須近似。近似之新式樣包括 1.應用於近似物品之相同設計、2.應用於相同物品之近似設計、及 3.應用於近似物品之近似設計三種態樣。除 1 之態樣外，2、3 之態樣的聯合新式樣係援用其所附麗之原新式樣的新穎特徵而與原新式樣構成近似，據以確認原新式樣專利權所及之近似範圍。

因此，審查聯合新式樣之專利要件時，原新式樣申請日至聯合新式樣申請日之間，任何已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉或已申請新式樣專利之設計，皆不得作為核駁該聯合新式樣新穎性、擬制新穎性及先申請原則之依據，亦即聯合新式樣專利要件之判斷應以原新式樣之申請日為基準日，但無須審查聯合新式樣之創作性。

有下列情事之一者，應不予聯合新式樣專利：

(1)申請專利之聯合新式樣與原新式樣完全相同，即物品相同且設計相同者（專 109.II）；

(2)申請專利之聯合新式樣與原新式樣不近似，即物品不相同亦不近似，或設計不相同亦不近似（專 109.II）；

(3)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣於原新式樣申請日之前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者（專 110.V）；

(4)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已揭露於原新式樣申請日之前申請在先而在申請後始公告之新式樣申請案（專 111）；

(5)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣於原新式樣申請日之前申請新式樣專利者（專 118.I）。

3.4 聯合新式樣之效果

(1)聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍（專 124.I），即其專利權範圍僅及於與之相同的新式樣；

(2)聯合新式樣專利權期限始於公告日，而與其原新式樣專利權期限同時屆滿；

(3)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（專 124.II）。

3.5 審查注意事項

(1)聯合新式樣案並非以原新式樣之申請日為其申請日，主張之優先權無須與原新式樣一致，但所主張之優先權日不得早於原新式樣之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。主張原申請案之優先權者，應於各聯合新式樣案申請書聲明之，並檢附優先權證明文件全份影本。

(2)聯合新式樣係確認原新式樣專利權所及之範圍，故應俟所附麗之原新式樣核准審定後，且該原新式樣仍屬存續狀態下，始得准予專利（專施 36. II）。

(3)同一人同日申請二個以上近似之獨立新式樣，應通知申請人限期擇一為原新式樣，將其他近似之新式樣申請案改請為該原新式樣之聯合新式樣，屆期未改請者，均不予新式樣專利（專 118.II）。

(4)同一人非同日申請近似之獨立新式樣，若無其他核駁理由，應核准最先申請者，其他申請案以違反專利法第一百十八條第一項之規定為理由，發出核駁理由先行通知書。

第一章 形式審查

1.前言 4-1-1

2.新型之定義.....4-1-1

3.形式審查要件 4-1-2

3.1 物品之形狀、構造或裝置.....4-1-2

3.1.1 物品 4-1-3

3.1.2 形狀、構造或裝置.....4-1-4

3.1.2.1 形狀 4-1-4

3.1.2.2 構造 4-1-5

3.1.2.3 裝置 4-1-5

3.1.3 案例說明 4-1-5

3.2 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者.....4-1-8

3.3 說明書及圖式之揭露形式.....4-1-9

3.3.1 新型名稱 4-1-9

3.3.2 新型摘要 4-1-9

3.3.3 新型說明 4-1-10

3.3.4 申請專利範圍.....4-1-10

3.3.4.1 請求項記載不合規定之態樣.....4-1-12

3.3.5 圖式 4-1-14

3.4 單一性 4-1-14

3.5 說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚.....4-1-16

4.說明書之補充、修正.....4-1-17

5.依職權進行修正.....4-1-18

6.形式審查之處理.....4-1-19

第一章　形式審查

1.前言

所謂「形式審查」係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，依據新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及是否滿足專利要件之實體審查。

判斷新型專利申請案是否滿足形式要件，依專利法第 97 條第 1 項之規定，包括以下幾點：

·是否屬於對物品之形狀、構造或裝置之創作。

·是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生。

·說明書是否載明新型名稱、新型說明、摘要及申請專利範圍。

·新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否合於規定。

·是否符合單一性。

·說明書及圖式是否已揭露必要事項且其揭露有無明顯不清楚之情事。

為闡明以上各項目之判斷方式，本章於文字說明外，也列有實例以供了解，惟各實例僅係用於說明該項主題，非作為說明書撰寫之範本，參考時應予注意。

新型專利進入形式審查前須先就申請文件進行程序審查，辦理方式已於第一篇「程序審查及專利權管理」第三章「新型專利」有所說明。

2.新型之定義

申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，佔據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或裝置的創作。

亦即新型專利係指基於形狀、構造或裝置之創作，所製造出具有使用價值和實際用途之物品。

新型專利之標的僅限於有形物品之形狀、構造或裝置的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。

3.形式審查要件

新型專利形式審查係依專利法第 97 條第 1 項之規定審查所應具備的形式要件，本節將依序說明各要件之意義與形式審查所採取的判斷方式，並輔以案例，以供對照。

3.1 物品之形狀、構造或裝置

申請專利之新型是否符合新型之標的，首先應考量申請專利範圍之記載，其次再配合新型說明之內容，以確認該新型是否屬物品之形狀、構造或裝置。

新型專利申請案是否屬適格之標的，其判斷原則說明如下：

(1)判斷申請專利範圍獨立項，如係以二段式方式撰寫，其單一請求項 指明該 特徵部分在於材料或方法，則非屬適格之標的。

(2)判斷申請專利範圍獨立項，如係以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體在於 描述 非屬物品之形狀、構造或裝置的創作，則非屬適格之標的。例如該請求項整體在於描述材料或方法，係非屬適格之標的。

(3)判斷申請專利範圍獨立項，如係以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體或部分在於描述屬物品之形狀、構造或裝

置的創作，則須進一步由新型說明判斷該創作之特定技術特徵，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置，當該單一請求項存在一個以上屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即屬適格之標的。例如該請求項雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的；惟若該請求項由其新型說明之內容已可明顯得知，其整體特定技術特徵在於材料或方法，則非屬適格之標的。

專利專責機關就申請專利之新型是否符合新型標的，係由申請專利範圍並配合新型說明所載的特定技術特徵判斷之。特定技術特徵係指申請專利之新型對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵，基於新型形式審查並未進行前案檢索及實體審查，故就該新型對於先前技術之實質貢獻，僅係依據申請人於新型說明所載之先前技術，檢視獨立項所載之創作明顯有別於先前技術的部分，是否屬物品之形狀、構造或裝置。因此，嗣後若該新型專利權因舉發而進行實體審查，審查人員就舉發理由及證據作為實質比對基礎，經實體審查後確認其特定技術特徵非屬物品之形狀、構造或裝置者，專利專責機關仍將以該新型專利權違反新型標的而撤銷其專利權。

3.1.1 物品

所謂「物品」係指經過工業方法製造，佔據一定空間者。另就多數獨立物品予以組合裝設而成之裝置，亦屬新型專利之物品。

新型專利之標的排除各種方法、用途、動物、植物、微生物、其他生物材料及不具確定形狀的物質。例如「利用垃圾製造肥料之方法」係利用垃圾製造肥料的步驟及過程，該方法不屬新型專利之範疇。

3.1.2 形狀、構造或裝置

3.1.2.1 形狀

形狀，指物品外觀之空間輪廓或形態者。新型物品須具有確定之形狀，例如以扳手上所具備之特殊牙形為特定技術特徵之「虎牙形狀扳手」或者以起子末端所具備之特殊外形為特定技術特徵之「十字形螺絲起子」，均係以物品之形狀為新型專利之標的。

氣體、液體、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或材料均非屬新型之標的。另物品之形狀非解決問題的技術手段者，亦非屬新型專利之標的。以圖案、色彩、文字、符號或其結合為標的者，非屬新型專利之標的。例如由碳粉、燃料及氧化劑混合而成的粉粒狀物，因屬無確定形狀之物質，非屬新型專利之標的。

有關形狀之判斷原則已如前述，惟實務審查時尚有應特別說明者如下：

(1)新型所指物品須具有確定之形狀，然若該物品在具備確定形狀的外殼之內又包含無確定形狀的物質者，例如申請專利之新型「溫度計」雖包含不具確定形狀之感熱物質，基於其具有確定形狀之外殼，仍屬新型專利之標的。

(2)新型所指物品須具有確定之形狀，然若該物品係在特定情形下才具有確定形狀者，例如以冰塊製作的冰杯，因其在特定的溫度與壓力下，仍具有固定之形狀，故仍屬新型專利之標的。

(3)當物品之技術特徵除形狀外又涉及其材料成分之改良，若由其申請專利範圍與新型說明已可明顯得知其有所改良之特定技術特徵僅在於材料成分，而形狀僅屬習知，則非屬新型專利之標的；反之，若其特定技術特徵同時包含對於形狀及材料成分之改良，基於其具備形狀上之改良，則仍

屬新型專利之標的。

3.1.2.2 構造

構造，指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間的安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作者。例如「具有可摺傘骨之雨傘構造」、「對號鎖之改良構造」，係以構造為新型專利之標的。又物品之層狀結構亦屬新型專利之標的，例如物品之鍍膜層、滲碳層、氧化層等。此外，電路構造亦屬新型專利之標的。

至於物質之分子結構或其成分，並不屬於新型專利所稱物品之構造，例如食物、藥品或飲料，通常僅涉及化學成分或含量之變化而不涉及物品之結構，不屬新型專利之標的。

申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同，例如以塑膠材料替換玻璃作成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之電焊條、僅改變層狀材料之物品層狀結構，均不屬新型專利之標的。

3.1.2.3 裝置

裝置，指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設。例如具有殺菌燈的逆滲透供水裝置，係以裝置為新型專利之標的。

3.1.3 案例說明

例 1.申請專利之新型非屬物品

〔申請專利範圍〕

1.一種控制點膠機的方法，係包含下列步驟：

首先，移動裝設於點膠機上之一感測元件，以判斷點膠機的噴嘴是否與基材接觸；再由判斷結果，移動安裝於該感測元件的驅動支架而進行點膠。

〔說明〕

請求之標的為方法且技術特徵為步驟，並非物品之形狀、構造或裝置，不符合新型之定義。

例 2.雖描述形狀，惟實質上僅為視覺美感訴求

〔新型說明〕

…習知之花瓶其瓶身僅為簡單弧線造型，缺乏美感，為解決此問題，本創作之花瓶，係 由橢圓形構成瓶口，瓶底為內凹 封閉 之圓形，瓶身呈螺旋狀，使其外觀具獨特性，並充分顯示出特異的美感。…

〔申請專利範圍〕

1.一種花瓶，其瓶口係呈 橢圓形，瓶底為內凹 封閉 之圓形，瓶身呈螺旋狀 。

〔說明〕

請求項中雖記載創作之形狀，惟參酌新型說明中對創作之描述，已明顯表明所欲解決之問題僅屬視覺美感訴求，即使申請專利範圍並未陳述美感等用語，本創作仍不符合新型之定義。

例 3.以二段式撰寫之請求項，其特徵部分僅為方法者

〔申請專利範圍〕

1.一種竹筷，其 形狀 呈細長圓柱狀，該竹筷之一端部為圓錐形且其周緣呈螺紋狀，其特徵在於：竹筷加工成形後，浸泡於殺菌劑中 10 至 25 分鐘，浸泡後置入烤箱中烘乾。

〔說明〕

請求項以二段式撰寫 ，指明該創作相對於先前技術 之改良在於加工方法，不符合新型之定義。

例 4.以二段式撰寫之請求項，其特徵部分僅為材料者

〔申請專利範圍〕

1.一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把 ，握把內側係呈波浪狀，其特徵在於：該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成 。

〔說明〕

請求項以二段式撰寫 ，指明該創作相對於先前技術 僅為材料改良，不符合新型之定義。

例 5.同時涉及形狀及材料成分者

態樣一(不符新型定義)

〔新型說明〕

…，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成，可以使杯中盛裝的高溫飲料迅速冷卻至適於飲用之室溫 。…

〔申請專利範圍〕

1.一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把 ，握把內側係呈波浪狀，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成 。

〔說明〕

由其說明書之內容已可明顯得知，其所改良之特定技術特徵在於將習知材料以 鋁合金置換之 ，僅係材料上之改良，非屬新型專利之標的。

態樣二(符合新型定義)

〔新型說明〕

…，該握把內側所呈現之波浪狀，其目的在於提供防滑及緊握持之功效。…

〔申請專利範圍〕

1.一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把 ，握把內側係

呈波浪狀，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成。

〔說明〕

由其說明書之內容已可明顯得知,其所改良之特定技術特徵在於握把內側所呈現之波浪狀，具備形狀上之改良,屬新型專利之標的。

須特別指明者，新型申請案所請之物品，其技術特徵除形狀外又涉及其材料（或方法）之改良，基於新型專利所保護之標的僅限於物品之形狀、構造或裝置的創作，故將視材料（或方法）部分為已知技術。

例 6.軟體與硬體資源協同運作之請求項

〔申請專利範圍〕

1.一種可過濾及搜尋 郵件 之裝置，該裝置包含：

一快閃記憶體及一安全 數位 記憶卡形成之儲存單元；

一液晶面板顯示 單元 ；及

一數位處理單元，與該液晶面板顯示單元連接；

其中，藉由該數位處理單元將該儲存單元中所儲存之郵件，依所設定之郵件過濾規則，過濾出適當郵件並顯示在該顯示單元。

〔說明〕

請求項中包含軟體與硬體二者，並進一步界定二者之協同運作關係，非為單純之軟體創作，符合新型之標的。

3.2 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

說明書或圖式中所記載之新型的商業利用（commercial exploitation）會妨害公共秩序、善良風俗或衛生，則應認定該新型屬於法定不予專利之項目。例如郵件炸彈、吸食毒品之用具等。

新型的商業利用不會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，即使該新型被濫用而有妨害之虞，仍非屬法定不予專利之項目，例如各種棋具、牌具等。

3.3 說明書及圖式之揭露形式

新型專利形式審查是依據新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件，新型專利說明書及圖式應揭露之事項，規定於專利法施行細則（以下簡稱細則）第 15 條至第 20 條，在形式審查時，只要說明書及圖式揭露之事項符合專利法第 108 條準用第 26 條第 1 項、第 4 項及細則第 15 條至第 20 條關於說明書與圖式之撰寫格式規定即可，其他實體內容例如有無相關前案資料，有無符合新穎性及進步性，則不在形式審查之列。

至於專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項及第 3 項，新型說明應明確且充分揭露，使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；以及申請專利範圍應明確記載申請專利之新型，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為新型說明及圖式所支持。此部分亦非形式審查之範疇，惟依專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定，得作為日後新型專利之舉發事由。

3.3.1 新型名稱

新型專利說明書，依規定應載明新型名稱，且新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字；說明書所載之新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍之用語應一致。

3.3.2 新型摘要

新型摘要，依規定應敘明新型所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過二百五十字為原則；新型摘要，不得記載商業性宣傳詞句。即新型摘要不得使用與技術無關的詞句，也不得使用商業性宣傳用語以

及貶低或誹謗他人或他人產品的詞句，但客觀地指出背景技術所存在之問題不應認為是貶低行為。

3.3.3 新型說明

新型說明，應敘明下列事項：

·新型所屬之技術領域。

·先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。

·新型內容：新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

·實施方式：就一個以上新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；並應參照圖式加以說明。

·圖式簡單說明：應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要部分之代表符號。

新型說明，應依細則所定順序及方式撰寫，並附加標題。但新型之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。

3.3.4 申請專利範圍

新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或其他附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

複數技術特徵組合之新型，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含新型說明中所敘述對應於該功能之結構或材料及其均等範圍。

新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

新型專利之申請專利範圍應敘明物品之形狀、構造或裝置的技術特徵，惟對於只能以製造方法之技術特徵界定物品的新型者，得以製造方法界定物品之形狀、構造或裝置。

新型專利之申請專利範圍僅於其技術特徵無法以結構方式表示，或以結構方式表示不如以功能表示更明確時，且對應於該功能之結構或材料於新型說明已充分說明者，方可使用手段功能用語表示。新型專利之申請專利範圍不得僅單純描述功能。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖，且其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號，例如不得僅記載「如說明書...部分所述」或「如圖...所示」等類似用語。惟若創作涉及之特定形狀僅能以圖形界定而無法以文字表示時，請求項得記載「如圖...所示」等類似用語。

3.3.4.1 請求項記載不合規定之態樣

例 1.請求項未以單句為之

〔申請專利範圍〕

1.一種軸承固定套，包括有一圓筒狀的襯環和一鎖緊螺帽。該襯環的外徑用以與一軸承的內徑表面相接合。該襯環的其中一端係與鎖緊螺帽相結合；

〔說明〕

所謂單句為之係指每一個請求項必須且僅能於文字結尾處使用一個句點。範例中第 1 項之文字敘述，於句中出現兩個句點，且未以句點結束，不符合單句為之的要求。

例 2.附屬項依附排序在後之請求項者

〔申請專利範圍〕

1.如申請專利範圍第 2 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該絕緣本體的基部底面設有複數端子。

2.一種電連接器之鎖扣結構，係用來…，其中該操作部與絕緣本體的基部之間由一彈性臂所連接。

〔說明〕

附屬項僅得依附在前之請求項，第 1 項依附在後的第 2 項不符合規定。

例 3.多項依附請求項非以選擇式為之

〔申請專利範圍〕

1.一種電連接器之鎖扣結構，係用來…，其中該操作部與絕緣本體的基部之間由一彈性臂所連接。

2.如申請專利範圍第 1 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該絕緣本

體的基部底面設有複數端子。

3.如申請專利範圍第 1 項及第 2 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該彈性臂係由基部二側向外一體延伸而形成。

〔說明〕

選擇式係指多項附屬項僅得以「第X項 或 第Y項 」或者「第X項 至第Y項 中之任一項」等類似的敘述方式進行依附，範例中第 3 項「第 1 項及第 2 項 」之用語非屬選擇式，為不當依附。

例 4.多項附屬項直接或間接依附多項附屬項

〔申請專利範圍〕

1.一種電連接器之鎖扣結構，係用來…，其中該操作部與絕緣本體的基部之間由一彈性臂所連接。

2.如申請專利 範圍 第 1 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該絕緣本體的基部底面設有複數端子。

3.如申請 專利 範圍第 1 項或第 2 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該彈性臂係由基部二側向外一體延伸而形成。

4.如申請專利範圍第 3 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該彈性臂係由基部的末端面彎折延伸而成。

5.如申請專利範圍第 1 項或第 3 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該絕緣本體的上方係進一步罩設一屏蔽殼體。

6.如申請專利範圍第 2 項或第 4 項所述電連接器之鎖扣結構，其中該操作部係進一步具有一溝槽，用於固定軟性排線。

〔說明〕

如請求項本身為多項附屬項，而其依附於另一多項附屬項，屬於「多項附屬項直接依附多項附屬項」；如請求項本身為多項附屬項，而其依附於單項附屬項，但該單項附屬項依附於另一多項附屬項，屬於「多項附屬項間接依附多項附屬項」，範例中第 5 項為多項附屬

項直接依附多項附屬項(第 3 項); 第 6 項為多項附屬項，依附於單項附屬項(第 4 項)，而該單項附屬項又依附於多項附屬項(第 3 項)，屬於間接依附多項附屬項，均為不當依附。

3.3.5 圖式

新型專利之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該新型技術特徵之圖式為代表圖。

新型專利之標的為物品之形狀、構造或裝置，為達到明確且充分揭露之目的，必須備具圖式揭露其新型物品之內容。圖式不得為工程藍圖、照片，亦不得僅有流程圖。

繪製方塊圖時，應於方塊內加註說明文字，或註記方塊之編號；繪製詳細電路圖時，對於慣用元件如電晶體、電容、電阻、場效電晶體、二極體等，得分別以 Tr、C、R、FET、D 等符號代之。

3.4 單一性

新型專利形式審查時，雖然必須判斷新型是否符合單一性之規定，惟形式審查並不進行先前技術檢索，因此判斷新型是否具有單一性時，與發明審查單一性不同，僅須判斷獨立項與獨立項之間於技術特徵上是否明顯相互關聯，只要各獨立項之間具有相同或相對應的技術特徵，原則上判斷為具有單一性，而不論究其是否有別於先前技術。

惟在以下情形，儘管獨立項之間在形式上具有相同或相對應的技術特徵，仍會被視為不具單一性：

(1)各獨立項係採用二段式寫法，其相同或相對應的技術特徵僅存在於前言部分，則各獨立項間缺少有別於先前技術的

共同特定技術特徵。

(2)由請求項的記載形式雖未能明確識別各獨立項之間所具有的相同或相對應的技術特徵係屬習知，但新型說明中已明確指出者。

例 1.獨立項之間缺少相同或相對應之技術特徵

〔申請專利範圍〕

1.一種濾網 結構 ，係由基座、中空濾網、上蓋所組成，其中基座中，係容設有一中空濾網，而該上蓋與該基座結合後形成之空間可供容置茶葉。

2.一種承接盤，係由凸緣、盤底及排水孔所組成，其中凸緣係設於盤底之四週，且該盤底係呈圓錐狀，圓錐狀之頂部與該排水孔相結合，以使流入盤底之液體集中由排水孔流出 。

〔說明〕

第 1 項與第 2 項均為獨立項，而二者之間缺少相同或相對應之技術特徵，致不符合單一性之規定。

例 2.獨立項之間具有相同之技術特徵

〔申請專利範圍〕

1.一種燈管，包含一發光部及在發光部兩端之兩導電部，該發光部係呈Ｓ形。

2.一種背光模組 ，包含 一背板、一邊框、一燈管固定元件、一光學膜片組及一燈管，其中：

該燈管 包含一發光部及在發光部兩端之兩導電部，該發光部係呈Ｓ形；

背板 設置於邊框上，同時該邊框圍繞該背板；

光學膜片組亦設置於邊框上並與背板間形成一容置空間；

該燈管固定元件固定於該背板上用以夾持該燈管，使該燈管位於

該 容置空間內。

〔說明〕

第 1 項與第 2 項均為獨立項,且第 2 項包含第 1 項全部之技術特徵,二者之間技術上具有相同的技術特徵,故第 1、2 項之間具單一性。

例 3.獨立項之間具有相對應之技術特徵

〔申請專利範圍〕

1.一種插頭,其 特徵 為A。

2.一種插座,其特徵與 A 相對應。

〔說明〕

第 1 項與第 2 項均為獨立項,而二者之間具有相對應之技術特徵,符合單一性之規定。

3.5 說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚

形式審查時,僅須判斷說明書或圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵,此與審查發明專利申請案必須經檢索、審查發明說明及申請專利範圍揭露之實體內容,並不相同。對於說明書中所載明之新型技術特徵,毋須判斷該創作是否明確且充分,亦無須判斷該創作能否實施。

說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚,主要依據申請專利範圍各獨立項判斷之,其順序說明如下:

(1)各獨立項是否記載必要之構件及其連結關係。

(2)新型說明及圖式中是否記載前述構件及連結關係。

(3)申請專利範圍所敘述之形狀、構造或裝置和新型說明及圖式中之記載是否有明顯矛盾之處。

以上(1)、(2)之判斷為「是」,而(3)之判斷為「否」時,即可通

過本款之形式審查。明顯違反本款之案件，例如申請專利範圍請求標的為腳踏車，而新型說明卻是在敘述摩托車。

例 1.請求項使用不確定用語，致其內容不明確者

〔申請專利範圍〕

1.一種風車結構，包含 一風車本體、一外蓋、一主軸、一減速機組、…等，其中 ：

該風車本體設有一貫穿孔；

該外蓋固設於風車本體下方；

該主軸穿設該風車本體之貫穿孔；

該減速機組固設於主軸上。

〔說明〕

請求項記載「…等」，無法確認創作之必要構件，致其內容不明確。

例 2.請求項未記載必要構件之連結關係，致其內容不明確者

〔申請專利範圍〕

1.一種風車結構，其包含：

一風車本體；

一外蓋；

一主軸；

一減速機組。

〔說明〕

請求項明確記載其必要構件為 風車本體、一外蓋、一主軸及一減速機組 ，惟未記載前述構件之連結關係，致其內容不明確。

4.說明書之補充、修正

專利法第 100 條第 1 項規定：「申請人申請補充、修正說明書

或圖式者，應於申請日起二個月內為之」；第 2 項規定：「依前項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」

申請人於前述規定之二個月期限內提出補充、修正申請時，應依補充、修正後之說明書或圖式判斷是否滿足形式審查要件。至於補充、修正後之說明書或圖式是否違反專利法第 100 條第 2 項所規定不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，則非屬形式審查要件判斷之範圍，惟依專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定，可作為舉發事由，撤銷專利權。

逾前述規定之二個月期限提出的補充、修正本，應處分不予受理。惟依專利法第 97 條第 2 項規定由專利專責機關通知申請人限期補充、修正說明書或圖式時，申請人依指定期限所為之補充、修正，則不受專利法第 100 條第 1 項規定之二個月期間之限制。

基於形式審查並不判斷補充、修正後之說明書或圖式是否超出申請時原說明書或圖式所揭露的範圍，故申請人依指定期限所為之補充、修正與專利專責機關所通知的事項是否相符，並不進行判斷，專利專責機關將依該補充、修正後之說明書或圖式續行形式審查。

5.依職權進行修正

對於申請案是否進行補充、修正，原則上屬於申請人之判斷，但專利專責機關對於說明書及圖式中微小的瑕疵，得依職權進行修正，無待申請人之同意，以快速審理。惟此種依職權之逕行修正，不得造成申請案實質內容之變動。例如

．說明書部分：明顯的錯別字、錯誤的標點符號等。

．圖式部分：明顯錯誤之圖式標號、刪除圖式上不必要之說明文字等。

依職權所為之修正，應於處分書上加註說明告知申請人。

6.形式審查之處理

新型專利申請案符合形式審查要件者，即可發給申請人准予新型專利之處分書。

非「物品之形狀、構造或裝置」而申請新型專利者，應以其違反專利法第 93 條之規定，依第 97 條第 1 項第 1 款為不予專利之處分。

倘新型說明之記載有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，縱使申請專利範圍未記載，仍應以其違反專利法第 96 條之規定，依第 97 條第 1 項第 2 款為不予專利之處分。

說明書之記載事項不符合規定者，應以其違反專利法第 108 條準用第 26 條第 1 項規定說明書應記載之事項不完備，依第 97 條第 1 項第 3 款為不予專利之處分。

新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露形式不符合規定者，應以其違反專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式不完整，依第 97 條第 1 項第 3 款為不予專利之處分。

新型專利申請案包含二個或二個以上完全不相關聯的創作，而不符合單一性，應通知申請人修正、申復或申請分割，使其符合單一性之規定，申請人未修正、申復或申請分割者，應以其違反專利法第 108 條準用第 32 條規定，依第 97 條第 1 項第 4 款為不予專利之處分。

新型說明書僅載明某些技術特徵、優點和功效，而對解決問題之技術手段未作任何敘述，甚至未敘述任何技術內容，應以其新型說明書或圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚，依第 97 條第 1 項第 5 款規定為不予專利之處分。

第五篇　舉發及依職權審查

第一章　專利權之舉發及依職權審查

1. 前言 ……5-1-1

2. 法規依據 ……5-1-2

2.1 發明舉發、依職權審查相關法規……5-1-2

2.2 新型舉發相關法規……5-1-3

2.3 新式樣舉發、依職權審查相關法規……5-1-4

3. 舉發之提起……5-1-6

3.1 舉發人……5-1-6

3.1.1 舉發人資格 ……5-1-6

3.1.2 利害關係人之審查 ……5-1-6

3.2 舉發期間……5-1-7

3.2.1 專利權期間 ……5-1-7

3.2.2 專利權期滿或當然消滅後 ……5-1-7

3.3 提起舉發之事由……5-1-8

3.3.1 發明專利權之舉發事由 ……5-1-8

3.3.2 新型專利權之舉發事由 ……5-1-8

3.3.3 新式樣專利權之舉發事由 ……5-1-9

3.3.4 其他事由 ……5-1-10

3.4 舉發理由與證據之記載及補正 ……5-1-10

3.5 答辯 ……5-1-11

4. 舉發審查之處理……5-1-12

4.1 審查人員之指定、迴避……5-1-12
4.1.1 審查人員之指定……5-1-12
4.1.2 審查人員之迴避……5-1-12
4.2 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗……5-1-13
4.2.1 面詢……5-1-13
4.2.2 實驗、補送模型或樣品、實施勘驗……5-1-13
4.3.更正 ……5-1-15
4.3.1 更正之公告及其效力……5-1-16
4.3.2 更正與前後舉發案之審理……5-1-16

5. 舉發審查之要點……5-1-17

5.1 審查之基本原則 ……5-1-17
5.1.1 書面審查……5-1-17
5.1.2 處分權主義……5-1-17
5.1.3 爭點整理……5-1-18
5.1.4 爭點範圍內之調查證據……5-1-19
5.1.5 闡明權之行使……5-1-19
5.2 爭點之審查 ……5-1-21
5.2.1 有關專利申請權人之爭執……5-1-21
5.2.2 有關發明、新型、新式樣之定義之爭執……5-1-22
5.2.3 有關專利要件之爭執……5-1-23
5.2.4 有關說明書、圖式(或圖說)記載內容之爭執……5-1-29
5.2.5 有關補充、修正說明書或圖式(或圖說)內容之爭執…5-1-30
5.3 證據 ……5-1-31
5.3.1 舉證責任……5-1-32
5.3.2 自由心證……5-1-33

5.3.3 證據之調查、採證……5-1-34
5.4 一事不再理 ……5-1-42
5.4.1 一事不再理之判斷時點……5-1-43
5.4.2 同一事實與同一證據……5-1-44

6. 舉發審定與撤銷確定……5-1-45

6.1 舉發審定 ……5-1-45
6.2 原處分被撤銷後之重為審查 ……5-1-46
6.3 舉發審定之效果 ……5-1-46
6.3.1 舉發不成立之效果……5-1-46
6.3.2 舉發成立之效果……5-1-46
6.3.3 舉發駁回之效果……5-1-47
6.3.4 舉發案與專利侵權訴訟之關係……5-1-47
6.4 舉發審定之注意事項 ……5-1-47

7. 依職權審查……5-1-50

7.1 依職權審查之提起 ……5-1-50
7.1.1 依職權審查之時機……5-1-50
7.1.2 提起依職權審查之事由……5-1-50
7.2 依職權審查之處理 ……5-1-50
7.3 依職權審查之要點 ……5-1-50
7.3.1 依職權調查證據……5-1-50
7.3.2 預審……5-1-51
7.3.3 依職權審查之判斷……5-1-51
7.3.4 證據……5-1-52
7.4 依職權審查審定與撤銷確定 ……5-1-52
7.4.1 原處分被撤銷後之重為審查……5-1-52
7.4.2 發明、新式樣依職權審查維持專利權之效果……5-1-52

7.4.3 發明、新式樣專利權依職權撤銷確定之效果……5-1-53

第一章　專利權之舉發及依職權審查

發明、新型、新式樣專利申請案取得專利權後，並非不得再為爭執，任何人或利害關係人得依法對取得之專利權提起舉發。對於發明及新式樣專利權，專利專責機關亦得依職權審查，而新型專利申請案採形式審查後，對於新型專利權已無依職權審查。專利權之舉發及依職權審查經專利專責機關審查其有違反專利法相關規定者，應撤銷其專利權，並限期追繳證書，分別規定於專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條。本章就舉發及依職權審查相關基準予以說明。

1. 前言

專利專責機關在審查發明及新式樣專利申請案應否給予專利權時，其審定准予專利並非毫無爭議，對於新型專利申請案，僅經形式審查認無專利法第 97 條所規定不予專利之情事者，即可准予專利，更無須進行產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性等專利要件之實體審查。發明、新型、新式樣專利申請案經公告取得專利權後，由於專利權具有排他之效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，專利法乃設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉由第三人協助專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利之核准更能臻於正確無誤。除了某些特定情事限由利害關係人提起舉發外，任何人均得對專利權提起舉發。又舉發程序之提起亦常常係源於兩造當事人專利侵權之糾紛，舉發人期望藉由此一程序，對已授予的專利權請求撤銷，以避免涉及侵害專利權。

對於發明及新式樣專利權，專利專責機關若發現有不合法定授予專利權之條件，為顧及公平性，亦得依職權審查，以期專利權之核准正確無誤。

雖然本章所述之內容並未涉及發明專利權期間延長的舉發與

依職權審查，處理延長專利權的舉發案時，得參考本章 4.「舉發審查之處理」。有關延長專利權之舉發與依職權撤銷之審查，適用之基準參照第 2 篇第 8 章「專利權期間延長」之 5.3「延長專利之舉發與撤銷」。

現行專利法係行政院核定自 93 年 7 月 1 日施行，於施行前已提出之異議案，適用專利法修正施行前之規定。又對於 93 年 7 月 1 日之前已審定公告之專利申請案，仍得於修正施行後，依專利法修正施行前之規定提起異議，適用 89 年 7 月 10 日發布之『第九章異議、舉發及依職權審查基準』及 89 年 11 月 30 日修正發布之第九章第二節三、(二) 及第四節一、5.之內容。

此外，對於 93 年 7 月 1 日起核准公告之專利案提起舉發者，無論程序或實體，應依現行專利法規定為之；對於 93 年 7 月 1 日前核准審定之專利案提起舉發者，原則上，程序部分應依現行專利法之規定審理，但實體部分仍依核准審定時所適用之專利法規定審查。

2. 法規依據

2.1 發明舉發、依職權審查相關法規

. 專利法第 43 條：舉發審定書由專利審查人員具名。依職權審查結果，撤銷發明專利權之審定書之具名準用本規定
. 專利法第 64 條：專利權人申請更正專利說明書或圖式之事項、更正後之公告及其效果
. 專利法第 67 條：提起舉發或依職權撤銷發明專利權之事由、舉發人資格、補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
. 專利法第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
. 專利法第 69 條：專利權人答辯

. 專利法第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
. 專利法第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
. 專利法第 72 條：依職權撤銷專利權之處理，準用第 69 條至第 71 條之規定
. 專利法第 73 條：專利權撤銷之確定與效果
. 專利法第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
. 專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數
. 專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還
. 專利法施行細則第 29 條：屆期未依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正說明書、圖式之規定

2.2 新型舉發相關法規

. 專利法第 107 條：提起舉發撤銷新型專利權之事由、舉發人資格、審定書由專利審查人員具名
. 專利法第 108 條準用第 64 條：專利權人申請更正專利說明書或圖式之事項、更正後之公告及其效果
. 專利法第 108 條準用第 67 條第 3 項、第 4 項：補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
. 專利法第 108 條準用第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
. 專利法第 108 條準用第 69 條：專利權人答辯
. 專利法第 108 條準用第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
. 專利法第 108 條準用第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
. 專利法第 108 條準用第 73 條：專利權撤銷之確定與效果

. 專利法第 108 條準用第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
. 專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數
. 專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還
. 專利法施行細則第 29 條：屆期未依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正說明書、圖式之規定

2.3 新式樣舉發、依職權審查相關法規

. 專利法第 127 條：專利權人申請更正專利圖說之事項、更正後之公告及其效果
. 專利法第 128 條：提起舉發或依職權撤銷新式樣專利權之事由、舉發人資格
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 43 條：舉發審定書由專利審查人員具名
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 67 條第 3 項、第 4 項：補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 69 條：專利權人答辯
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 73 條：專利權撤銷之確定與效果
. 專利法第 129 條第 1 項準用第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
. 專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數

. 專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還

. 專利法施行細則第 29 條：屆期未依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正圖說之規定

對於獲准之專利，如有違反專利法規定之情事者，其補救方法在發明專利、新式樣專利係採舉發撤銷及依職權撤銷制度，新型則採舉發撤銷，為專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條所明定，而對於依職權撤銷發明專利權之處理，專利法第 72 條第 2 項亦有明文準用第 69 條至第 71 條之規定。專利法對於依職權撤銷新式樣專利權之處理雖無準用之規定，惟基於依職權撤銷發明專利權與依職權撤銷新式樣專利權審查程序之一致性，應類推適用上開規定。

3. 舉發之提起

任何人認為專利權違反專利法或利害關係人認為共有專利申請權非由全體共有人提出申請者、專利權人非專利申請權人者，得備具舉發理由並附具證據向專利專責機關提起舉發。

3.1 舉發人

3.1.1 舉發人資格

對於已取得專利權之專利申請案，任何人得附具證據提起舉發；但提起舉發所主張之情事係指專利申請權為共有者但非由全體共有人提出申請者，或專利權人為非專利申請權人者，由於係屬權利歸屬之爭執，則限於利害關係人始得提起舉發。

由於舉發為公眾審查制度，本質上係由他人提起舉發，且由專利法相關法條規定觀之，舉發程序均設有兩造當事人，並有交付專利權人答辯之程序須踐行。因此，舉發人為專利權人者，與公眾審查係由他人提起之精神相違背，所提舉發申請應不受理。

3.1.2 利害關係人之審查

舉發之提起限於利害關係人始得為之者，舉發人應於舉發書中聲明其為利害關係人並提出證據。若專利權人對於舉發人所主張具有利害關係之事實並無爭執，專利專責機關對於該事實得不進行調查。例如舉發人主張其為專利權人之雇用人，系爭專利應屬職務上所完成之發明（新型或新式樣），有專利法第 5 條、第 7 條第 1 項適用之情事，依專利法第 67 條第 1 項第 3 款（新型第 107 條第 1 項第 3 款，新式樣第 128 條第 1 項第 3 款）之規定提起舉發，而專利權人也不爭執僱傭關係時，即可進行實體要件之審查。反之，若專利權人對利害關係有爭執，原則上應進行調查事實，通知當事人補充理由或證據，若認定其並無利害關係時，針對此項認定，應以舉發人不適格為由，審定「舉發駁回」。

舉發人提出舉發時尚不具利害關係人資格，但舉發審定前已具備該資格者，應認定其符合利害關係之要件。

3.2 舉發期間

3.2.1 專利權期間

專利申請案經准予專利後，自公告之日起給予專利權，故自公告之日起得提起舉發。

於專利申請案經核准審定（處分）後至繳費領證前提起舉發者，由於尚無舉發標的，專利專責機關將會處分舉發申請不受理；惟如係於專利申請案繳費領證後至公告前提起舉發者，其專利公告取得專利權之時間為可得確定，因此，專利專責機關將先受理，並於公告後再行處理。

3.2.2 專利權期滿或當然消滅後

專利權期滿或當然消滅後，原則上不得為舉發之標的，惟專利法第 68 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，仍得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。所謂可回復之法律上利益，例如專利權倘因有專利法第 66 條所定情事而消滅，因專利權消滅係在時間上向後生效，其消滅前專利權存續期間仍存在一定法律效果，若舉發人於專利權存續期間曾受侵權訴訟之不利益判決，在仍可行使訴訟救濟權以推翻所受不利判決時，則應認為其具有可回復之法律上利益。

舉發人依專利法第 68 條規定提起舉發時，應檢附相關資料以為佐證。又主張可回復之法律上利益，係以形式上之主張而定，不以事後結果有利或不利為據。因此，於專利權期滿或當然消滅後提起舉發者，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資料，以資證明，若不能證明有可回復之法律上利益，

該舉發案不予受理。

3.3 提起舉發之事由

3.3.1 發明專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其發明專利權：

(1)發明之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 67.I.1）。

(2)發明違反專利法第 21 條發明之定義、第 22 條產業利用性、新穎性、進步性（除另有敘明者外，本章以下所稱之進步性於新式樣為創作性，以下同）等發明專利基本三要件、第 23 條擬制喪失新穎性或屬於第 24 條法定不予發明專利之項目（專 67.I.1）。

(3)說明書或圖式違反專利法第 26 條規定之記載要件（專 67.I.1）。

(4)發明違反專利法第 31 條規定之先申請原則（專 67.I.1）。

(5)說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 49 條第 4 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（專 67.I.1）。

(6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 67.I.2）。

(7)專利權人為非專利申請權人者（專 67.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.2 新型專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權：

(1)新型之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 107.I.1）。

(2)新型違反專利法第 93 條新型之定義、第 94 條產業利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件、第 95 條擬制喪失新穎性或

屬於第 96 條法定不予新型專利之項目（專 107.I.1）。

(3)說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 100 條第 2 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（專 107.I.1）。

(4)說明書或圖式違反專利法第 108 條準用第 26 條規定之記載要件（專 107.I.1）。

(5)新型違反專利法第 108 條準用第 31 條規定之先申請原則（專 107.I.1）。

(6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 107.I.2）。

(7)專利權人為非專利申請權人者（專 107.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.3 新式樣專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新式樣專利權：

(1)新式樣之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 128.I.1）。

(2)新式樣違反專利法第 109 條新式樣之定義、第 110 條產業利用性、新穎性、創作性等新式樣專利基本三要件、第 111 條擬制喪失新穎性或屬於第 112 條法定不予新式樣專利之項目（專 128.I.1）。

(3)圖說違反專利法第 117 條規定之記載要件（專 128.I.1）。

(4)新式樣違反專利法第 118 條規定之先申請原則（專 128.I.1）。

(5)圖說之補充、修正違反專利法第 122 條第 3 項規定，超出申請時原圖說所揭露之範圍（專 128.I.1）。

(6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 128.I.2）。

(7)專利權人為非專利申請權人者（專 128.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.4 其他事由

舉發事由於專利法已有列舉規定，因此，非屬法定可提起舉發之事由而提出舉發者。例如舉發事由單獨主張發明專利案違反第 27 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條準用）國際優先權、第 29 條（新型第 108 條準用）國內優先權規定，或該案申請專利範圍之記載違反第 32 條（新型第 108 條準用）發明單一性規定，或新式樣專利案違反第 119 條第 1 項一式樣一申請規定者，已超出專利法列舉範圍，應為舉發駁回之審定。

惟雖非法定舉發事由，但與法定舉發事由在審查上有不可分之關係者，例如就已有主張優先權之專利案提起舉發，舉證指稱其不具新穎性、進步性之專利要件，且針對其優先權部分亦有所爭執而主張違反專利法第 27 條之規定時，鑑於優先權之認定是判斷專利要件之前提，應併同審查，不宜分開就其優先權爭執部分為舉發駁回之審定，審定時就此部分固然應該詳加論述，但仍應以是否符合專利要件為舉發成立或不成立之審定，不得單獨以違反專利法第 27 條撤銷專利權。

非屬法定可提起舉發之事由併同其他得提起舉發之事由，而前者與後者無關且不影響後者之審查時，對於前者非屬法定可提起舉發之事由部分，於舉發審定書中說明不予論究；對於後者得提起舉發之事由部分，為舉發成立或不成立之審定。

3.4 舉發理由與證據之記載及補正

提起舉發者，應備具舉發申請書及舉發理由書。專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附身分證明或法人證明文件（專施 2.I 後段）。舉發理由所附具之證據包括書證或物證。

書證，係指以文書記載內容之意義作為證據。以文字或其他符號表達意思或思想之物體，謂之文書。舉發證據為書證者，應檢附原本或正本。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同

（專施 4.II後段）。因此，若當事人因為某因素不便提出或難以取得原本或正本而僅能檢送影本時，除當事人未爭執外，得請當事人檢送經公證或認證之書證影本。此外，若當事人要求退還所提出的原本或正本時，該原本或正本經專利專責機關驗證無訛後，得予發還（專施 4.III），並告知當事人於案件審查確定前仍應保存該書證原本或正本，以備案件審查或嗣後可能行政救濟於必要時之審查參考。

物證，係指以物之物理性質或狀態作為證據。物證之發還，應告知當事人於案件審查確定前仍應保存該物證，以備案件審查或嗣後可能行政救濟於必要時之審查參考。

當事人於舉發時所附之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本（專施 3.II）。其翻譯範圍原則上只要符合當事人所主張之事實、理由等相關部分即可。若對造對中譯部分之內容有爭執者，專利專責機關認有必要時，得請當事人予以補正。

提起舉發者，應詳述理由及附具證據，以作為審查判斷之依據。惟對於「理由及證據」，並非無證據即無從審查，仍須視主張之事由及情況而定。例如僅主張某新型專利權係以方法為申請標的，違反專利法第 93 條規定，或僅主張系爭專利不具產業利用性者，且已針對主張事項說明理由，縱未檢附證據，並非無從審究，即不得以未附證據為由而不受理舉發之申請。因此，除非舉發人於申請書上既未附具證據，亦未說明理由，且經通知補正而不補正者，始得處分不受理。

此外，依專利法第 67 條第 3 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）之規定，舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之。但於舉發審定前提出者，仍應審酌之。

3.5 答辯

受理舉發後，專利專責機關應將舉發書副本送達專利權人，限

期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。專利權人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍得一併審酌該答辯資料。

舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。

4. 舉發審查之處理

專利專責機關於接到舉發書後，包括通知舉發答辯、指定審查人員、審定書之送達、面詢、實驗、補送模型或樣品、更正說明書或圖式（或圖說）、實施勘驗等事項，係規定於專利法第 69 條至第 71 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）。

4.1 審查人員之指定、迴避

4.1.1 審查人員之指定

專利專責機關於舉發審查時，應指定未曾審查原案（初審及再審查）之專利審查人員審查。至於同一專利有二件以上之舉發案者，各舉發案之審查人員是否相同，則非所問。

4.1.2 審查人員之迴避

審查人員有專利法第 42 條第 1 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）所規定 6 款情事之一者，應自行迴避。審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另指定其他審查人員重為適當之處分。

4.2 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

舉發之提起及審查，應以書面為之。當事人應以書面敘明理由或答辯，但為補充說明、補強證據或輔助審查，於舉發審查程序中，為助於案情之瞭解及迅速確實審查，以判斷系爭專利是否有當事人所主張之事實，專利專責機關得依申請或依職權通知當事人限期至專利專責機關面詢、為必要之實驗、補送模型或樣品、或實施勘驗。若經專利專責機關通知後，屆期仍未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查。經辦理面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗者，應於審定書中敘明辦理之理由、日期、地點及事實等。

4.2.1 面詢

舉發審查程序中，專利專責機關得依當事人之申請或依職權通知當事人限期至專利專責機關面詢。面詢時，應先查驗出席人員之身分證明文件，並充分給予兩造當事人說明之機會，審查人員可詢問當事人以助於瞭解案情，但不宜當場表示審查結果或意見。

當事人於辦理面詢時提出新理由及證據，應予以紀錄：提出樣品作為證據者，亦應當場就該樣品進行檢視，並列入面詢紀錄，以確立後續之審查範圍。

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」。

4.2.2 實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

專利專責機關受理當事人申請實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗時，應考量是否有辦理之必要，例如實驗、模型或樣品、實施勘驗與證據之間的關連性等，若不具關連性，則無須實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗。惟若不具關連性而當事人主張作為新證據者，仍應進行實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗。

得進行實驗或實施勘驗之事例說明如下：

(1)斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件等，認為至現場或指定地點進行實驗或實施勘驗較適宜者。

(2)舉發理由質疑系爭專利無法據以實施或達到說明書所敘述之功效，或依舉發所附具之實驗數據，無法確認舉發證據與系爭專利之間於功效上之差異程度，或對實驗數據有質疑，而有再進行實驗之必要者。

(3)依舉發證據，例如照片或圖式揭露之先前技術，仍不能確認其是否已揭露系爭專利之技術內容，而有實施勘驗該先前技術或通知檢送樣品之必要者。

(4)舉發之實物證據，無法附卷，但有其他關連證據，例如附有銷售日期在先之統一發票，或有製造日期之證明，足以佐證該實物證據為先前技術，而有實施勘驗之必要者。

詳細之實施勘驗作業，參閱「經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點」。

實施勘驗有關之注意事項：

(1)實施勘驗時，應先查驗參與人員之身分證明文件，予當事人說明之機會，審查人員可詢問當事人以助於瞭解事實，但對案件之內容、證據及處理結果應不予評論。當事人未能親自參與而委任代理人或其他人員者，應附具委任書，並作成勘驗紀錄且經參與人員具名簽署。未經審查人員之許可發言者，其發言內容得不記載於勘驗紀錄。

(2)實施勘驗時，對於勘驗標的是否對應於舉發所附具之證據中所載之內容，該標的之證據能力或證據力及兩造當事人對於該標的有無質疑，例如勘驗地點與統一發票買受人地址不相符時，兩者之間是否具關連性等，均應記載於勘驗紀錄，並應於審定書中敘明或釐清。

(3)對於實施勘驗之標的例如機器證物，若對造舉證主張該機器自販售後至實施勘驗前曾經變更相關零組件、構造、標籤或銘牌，而

與原出廠規格不符，並非原始販售之機器時，應審慎調查比對其可否為審查認定之基礎。

(4)待勘驗之證物係多件分別置於不同地點，或同一地點有多件待勘驗之證物，除非該等證物均相同（例如有相同之型號、構造、製造日期），經提供證物之當事人確認並同意僅勘驗其中一地點或其中一證物，否則應逐一實施勘驗。

(5)實施勘驗過程，審查人員得以攝影、錄音、錄影或其他必要之方式予以存證。

(6)實施勘驗，應由審查人員會同兩造當事人進行，惟若有任何一方當事人未出席或被拒絕進入現場，仍得會同一造進行勘驗，並應將實施勘驗紀錄及採證資料，送請該未參加之當事人限期補充理由或答辯。

(7)實施勘驗之審查人員應注意自身安全，例如須要攀升高處、操作機器、拆解危險物品等時，應小心謹慎進行之，必要時應請當事人提供防護措施，因故無法完成勘驗時，應記載於勘驗紀錄。

4.3 更正

專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人人限期更正專利說明書或圖式（或圖說）。

舉發案提出前，專利權人已先行申請更正時，應待更正案處分後再審查舉發案，若准予更正者，舉發案審查人員應通知舉發人限期就更正內容表示意見，並依更正本審查。

舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查。

上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第 71 條第 3 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）「更正專利

說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。

對於專利法修正施行前已提出更正申請，於專利法修正施行後尚未處分者，依中央法規標準法第 18 條規定，適用新法規。惟若專利權人具體指摘其案件適用修正前專利法及其審查基準較有利時，其更正案得適用修正前專利法及其審查基準。

發明及新型專利權說明書、圖式之更正，適用之審查基準參照第 2 篇第 6 章「說明書及圖式之補充、修正及更正」; 新式樣專利權圖說之更正，適用之審查基準參照第 3 篇第 5 章「圖說之補充、修正及更正」。

參照司法院大法官釋字第 287 號解釋意旨，上述基準係解釋性行政規則，有關更正案之審查基準應自對應之專利法施行之日起有其適用。

4.3.1 更正之公告及其效力

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報，說明書、圖式（或圖說）經更正公告者，溯自申請日生效。

4.3.2 更正與前後舉發案之審理

一專利權有多件舉發案而無一事不再理情事者，應就各舉發案分別審查。舉發審查中，專利權人更正說明書或圖式（或圖說），就前、後舉發案因應更正之處理，舉例說明如下：

(1)於前舉發案審查中提出更正，且准予更正並公告者，後舉發案應以該更正本為審查對象。

(2)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，且准予更正並公告者，若前舉發案尚未審定，前舉發案應以該更正本為審查對象。

(3)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前

舉發案已審定舉發不成立，可進行後舉發案及其更正之審查；若前舉發案已審定舉發成立，而後舉發案更正之結果將導致申請專利範圍減縮時，應暫緩後舉發案及其更正之審查，俟前舉發案舉發成立確定後或行政救濟結果再續辦。若前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案已無舉發、更正之標的，故無須進行實體審查，可逕予審定「舉發駁回」。

(4)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查。

(5)於前舉發案之行政救濟階段向原處分之專利專責機關提出更正，而原處分機關不受理其更正者，於後舉發案亦不予審酌。

5. 舉發審查之要點

5.1 審查之基本原則

關於舉發審查之過程，包括審查之進行、審查之方式（如事實認定與調查證據）、審查之範圍等問題，以下僅就審查舉發案時應考慮之原則，加以說明。

5.1.1 書面審查

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯，均應以書面為原則。舉發人應以書面敘明理由並附具證據，專利權人應以書面提出答辯，必要時當事人得利用面詢、實驗、補送模型或樣品或實施勘驗等，補充說明或補強證據，以輔助審查。舉發案之審查，原則上應依當事人所附具之書面資料審查，並得參酌面詢、實驗、模型、樣品或實施勘驗之結果，作成審定書送達當事人。

5.1.2 處分權主義

對於獲准之專利，任何人認有違反專利法規定之情事而提起舉

發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利專責機關舉發之，其為專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條所明定，亦即是否提起舉發？舉發之範圍如何？均取決於舉發人之主觀意願，此一原則仿自訴訟法上之處分權主義。原則上，專利專責機關即以舉發當事人所述理由及附具之證據作為審查之依據，若所提理由及證據不能證明系爭專利有違反專利法之規定者，則應審定舉發不成立。在處分權主義下，舉發範圍之決定、舉發之開始、舉發之撤回，均操之於舉發人。

5.1.3 爭點整理

在處分權之架構下，舉發之審查應先釐清爭點。舉發事件兩造當事人於舉發書、答辯書中之爭執包括法律、事實、證據等爭點，係審查之前應優先整理之事項，嗣後舉發程序中之處理及審查，應就所整理之爭點為之。

關於爭點之整理，應注意以下幾點：

(1)依舉發人所述之舉發理由，其主張之申請專利範圍請求項、專利要件、舉發證據，以決定爭點範圍。

(2)舉發理由所主張之專利要件不同，即構成不同爭點。例如以某一證據主張系爭專利不具新穎性及進步性，因新穎性及進步性為不同專利要件，故兩者為不同爭點。

(3)一件舉發證據（或數個關連性證據所組成的一組證據）欲證明一件待證事實，以主張系爭專利不符某一專利要件者，即構成一個爭點。例如以具有型號關連之型錄、實物、發票，主張系爭專利申請前即已公開而不具新穎性，即為一組關連證據而構成一爭點。

(4)證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據 A 與 B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據 A、B、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。

(5)系爭專利有多個請求項時，舉發理由可就各請求項逐一主張。例如以證據 A 主張系爭專利之請求項 1 不具進步性，又以證據 A 與證據 B 之組合主張系爭專利之請求項 2 不具進步性，兩者亦屬不同之爭點。

5.1.4 爭點範圍內之調查證據

於舉發審查中，專利專責機關固不得主動新增當事人未主張之事由或提出新證據，惟為發現真實認有必要時，仍應在爭點範圍內調查證據。

調查證據應於爭點範圍內為之，例如舉發人聲明某一證據另存於其他舉發案或其他機關者，審查人員應依其聲明調閱或查證該證據。若認為並無調查證據之必要者，得不為調查，但應敘明理由。例如舉發人以型錄為證據，但僅提出影本，於審查中為發現真實，應請舉發人提供原本或正本，但若由影本已可就型錄所載技術與系爭專利比對，且經判斷不足以證明專利權違反所主張之事由者，則無調查正本之必要。

此外，對於證據若以電話進行合理範圍之查詢時，須製作電話訪談紀錄存卷備查，始可據以參酌，必要時得函請被訪談人提供相關資料。

5.1.5 闡明權之行使

舉發案中，若當事人主張之法條、陳述事實、聲明證據等有關爭議理由之記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，且不能據以作正確之判斷。因此，為使其爭議內容明確，乃輔以闡明權之行使，對於當事人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不充分、不適當者，應通知當事人「敘明」或「補充說明」(或其他類似用語)之，以確認其真正意思。

對於闡明權之行使，不得通知當事人「增加」或「增列」(或其他類似用語)新理由或新證據，以免產生爭議。又當事人申復後，

必要時應請對造當事人補充答辯；當事人屆期未申復，則仍就其原主張之理由、法條及證據進行審查。

就不明瞭、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。例如已陳述舉發理由但未主張法條者，得先請舉發人申復確認其主張之法條，或舉發事由主張之理由與法條不一致時，得行使闡明權。對於前述未主張法條或主張之理由與法條不一致之情形，若當事人未申復、補充說明或經行使闡明權後仍無法釐清者，則依原主張之理由審查並逕予適用審定當時之法條，但應於審定書中敘明前述情形。

舉發人主張之理由、法條明顯錯誤時，為避免審查延宕，審查時得逕予涵攝正確之法條以為適用，毋庸通知舉發人敘明。例如系爭專利係依 90 年 10 月 26 日施行之專利法審定者，舉發人誤引 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 98 條第 1 項第 2 款之情形，由於 90 年 10 月 26 日施行之專利法已將該條款修正條次為第 98 條之 1，基於此一誤用為明顯錯誤，審查時得於審定理由中逕行涵攝正確法條，亦即直接敘明其舉發理由應適用專利法第 98 條之 1，不須行使闡明權。惟若系爭專利係依 83 年 1 月 23 日施行之專利法審定者，而舉發人係主張申請在先公開在後之擬制喪失新穎性之事由，因「公開」是 90 年 10 月 26 日施行之專利法才有之規定，83 年版專利法第 98 條第 1 項第 2 款並未規定，此時不得於審定理由中逕行適用，應行使闡明權。

以下舉例說明可否行使闡明權之態樣：

例 1

舉發事由僅主張系爭專利有不合專利要件之理由及新穎性法條，未提及擬制喪失新穎性之理由及法條，由於不具新穎性隱含擬制喪失新穎性，若證據已顯示系爭專利屬擬制喪失新穎性者，得行使闡明權。

例 2

舉發理由所附具之證據係申請在先，但在系爭專利申請後始公開或公告之專利案，僅主張系爭專利違反先申請原則，若經判斷舉發不成立，但證據顯示系爭專利有擬制喪失新穎性之情事時，應先行使闡明權，並函請被舉發人補充答辯後續辦，若屆期未申復或補充說明，則逕依原主張之法條審查。

例 3

舉發事由主張系爭專利不具新穎性及進步性之理由，但僅主張其不具新穎性之法條，經審查認為並無不具新穎性者，仍應審究是否不具進步性，若認為有不具進步性者，得請舉發人闡明是否主張不具進步性之法條。

例 4

舉發事由僅主張系爭專利不具新穎性之理由及法條，並未主張不具進步性，而經審查認為並無不具新穎性者，縱認可能不具進步性，基於對當事人未主張不具進步性之事實，若行使闡明權請當事人增加新理由，則會形成不當之闡明，故不宜行使闡明權。

例 5

舉發事由以准予專利但未繳證書費及年費而不予公告之新型申請案，主張系爭專利違反專利法第 95 條擬制喪失新穎性之規定並不適用，若經判斷該引證案與系爭專利係屬同一新型時，因無重複授與專利權之情事，無法改變舉發不成立之結果，不須行使闡明權。

5.2 爭點之審查

5.2.1 有關專利申請權人之爭執

有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請權人並非專利法第 5 條所規定該案之創作人或其受讓人或繼承人，或主張專利

權人違反同法第 7 條或第 8 條之規定。

專利專責機關審查申請人有無具備申請權，僅就書面進行審查，亦即從形式上信賴申請人所填寫之發明人或創作人，或形式審查有無受讓或繼承之證明文件而已，如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專責機關無法判斷，且這些問題均屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。

倘舉發人主張被舉發人（系爭專利之申請人）確曾受雇於其公司，且陳明被舉發人任職期間之工作內容與系爭專利有關，系爭專利係被舉發人於僱傭關係中之工作所完成之發明，主張專利申請權及專利權應歸屬於舉發人（雇用人），同時提出法院確定判決為證據，或於交付答辯時經被舉發人認諾，因已有法院確定判決或被舉發人之認諾為依據，得認定該專利確屬職務上所完成之發明時，可依專利法第 7 條相關規定判斷其專利申請權之歸屬。惟若依當事人所提出之僱傭契約、執行職務之文件或依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等仍難以判斷申請權之歸屬時，依行政法院 88 年判字第 4110 號判決之意旨，應由當事人循司法途徑解決。

主張發明專利權人為非發明專利申請權人者，應於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請專利，始得依專利法第 34 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）之規定援用原申請日為專利申請權人之申請日。

5.2.2 有關發明、新型、新式樣之定義之爭執

5.2.2.1 發明之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 21 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非利用自然法則或非技術思想者。

發明之定義之審查，適用之基準參照第 2 篇第 2 章「何謂發明」之「**1.**發明之定義」。

5.2.2.2 新型之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 93 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非利用自然法則或非技術思想者。

新型之定義之審查，適用之基準參照第 2 篇第 2 章「何謂發明」之「**1.**發明之定義」，以及第 4 篇第 1 章「新型專利形式審查」之「**2.1.1** 是否屬物品之形狀、構造或裝置」。

5.2.2.3 新式樣之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 109 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合或非透過視覺訴求者。

新式樣之定義之審查，適用之基準參照第 3 篇第 2 章「何謂新式樣」之「**1.**新式樣之定義」。

5.2.3 有關專利要件之爭執

有關專利基本要件之爭執係主張該發明、新型專利案不具產業利用性、不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具進步性、違反先申請原則者，或新式樣專利案不具產業利用性、不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具創作性、違反先申請原則者，分述如下：

5.2.3.1 發明專利要件之爭執

由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專施 18），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。

若舉發標的係針對申請專利範圍，但未特別指明某請求項時，應就所有請求項進行審查。

若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。

若系爭專利有二項以上請求項，舉發標的僅針對某請求項（包括引用記載形式之獨立項）時，經審查該請求項未違反所主張之理由或法條者，不須再審查其他請求項；若違反所主張之理由或法條者，應通知專利權人限期更正申請專利範圍，再依更正本審查。專利權人逾限未提更正，則審定舉發成立，撤銷其專利權。

若舉發標的僅針對某附屬項時，由於附屬項係依附於其他請求項，除了依附形式有錯誤之外，若認其實質內容不符專利要件時，亦應就其所依附之請求項併予審查。

若系爭專利之獨立項及附屬項均違反所主張之理由或法條時，對於附屬項之審查亦應具體敘明理由，不得僅以「附屬項所述之……並未脫離引證案之技術範疇」或其他類似用語表示之。

5.2.3.1.1 產業利用性

主張系爭專利不具產業利用性者，應於舉發書中詳細說明理由。對於產業利用性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「**1.**產業利用性」。

5.2.3.1.2 新穎性、擬制喪失新穎性、進步性

主張系爭專利不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具進步性等專利要件，應於舉發書中說明不符專利要件之理由，並應配合於系爭專利申請日前已公開之國內、外引證文件，或申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之發明或新型專利申請案等，比對說明之。

舉發理由主張系爭專利違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款「申請前已見於刊物」之新穎性者，若所附之證據為專利案者，應為公開或公告在先之國內、外專利案。舉發理由主張系爭專利違反專利法第 23 條之擬制喪失新穎性者，所附之證據應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內發明或新型專利申請案。若所附之證據為申請在先而在系爭專利申請日之

後始公開或公告之國外專利案，則不能據以認定系爭專利不具新穎性或擬制喪失新穎性。

新穎性及擬制喪失新穎性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「**2.**新穎性」。

依 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 20 條第 1 項第 2 款提起舉發，主張系爭專利屬擬制喪失新穎性者，條文中「有相同之發明申請在先並經核准專利」，係指相同之發明申請在先但於系爭專利申請日之後始審定公告之國內專利案，非指於系爭專利申請前即已審定公告之國內專利案。

主張系爭專利不具進步性，所附之證據必須為系爭專利申請日之前已公開或公告者，若在系爭專利申請日之後始公開或公告，則不能作為不具進步性之依據。

進步性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「**3.**進步性」。

主張系爭專利不具新穎性或進步性者，若所附之證據是國內、外專利案時，係以系爭專利之申請專利範圍與證據中之說明書或圖式進行比對。解釋系爭專利之申請專利範圍時，應以其文義為準，並得審酌發明說明及圖式，但不得將申請專利範圍中所未記載，而僅記載於發明說明或圖式之技術特徵加入申請專利範圍中以限縮其範圍。

若證據所揭露之技術係負有保密義務之人所知悉且未洩漏者，則非屬先前技術。例如負有保密義務之舉發人舉證某軍事基地早已試用某項武器或進行某項實驗方法，主張其早已公開使用，由於該武器或該方法係負有保密義務之人應保密之事項，公眾無法得知其技術內容，故該證據所揭露之內容非屬先前技術，不得作為系爭專利不符專利要件之引證文件。惟若負有保密義務之人已洩漏證據之技術內容，該技術內容可視為已為公眾所知悉，並非不得作為證據。

5.2.3.1.3 先申請原則

同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予發明專利。同一發明，指申請專利範圍中所載之發明相同。因此，兩個以上申請案之說明書或圖式中所載之內容相同，但申請專利範圍中之發明不同時，應認定兩申請案並非同一發明。

先申請原則之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「**4.**先申請原則」。

為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案之申請專利範圍中所載申請專利之發明相同時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，若先申請案不符專利要件而未准予專利，後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之發明與其相同，違反先申請原則，應撤銷其專利權。

系爭專利與舉發證據係不同人於同日申請之同一發明專利權者，應通知兩專利權人協議定之，協議不成或屆期未申報協議結果而視為協議不成時，舉發成立，應撤銷其專利權。對於舉發證據之專利權，則另案依職權撤銷。

同一人就同日申請之同一創作取得發明與新型專利權，第三人對該二專利權均提起舉發時，審查人員應通知專利權人限期對於發明或新型專利權選擇其中之一。對於專利權人所選擇之專利權審定「舉發不成立」，對於專利權人所未選擇之專利權審定「舉發成立，應撤銷其專利權」，若專利權人聲明放棄該未被選擇之專利權，對於該被放棄的專利權以無舉發標的為由，審定「舉發駁回」；屆期均不選擇時，發明及新型專利權均審定「舉發成立，應撤銷其專利權」。

惟若上述之第三人係以其中之一專利權為證據（引證案）對另

一專利權提起舉發時，應通知專利權人擇一並放棄另一專利權，對於專利權人所選擇之系爭專利，審定「舉發不成立」，若專利權人選擇引證案時，系爭專利審定「舉發成立，應撤銷其專利權」；屆期不選擇並放棄另一專利權時，對於被提起舉發之專利權審定「舉發成立，應撤銷其專利權」。

5.2.3.2 新型專利要件之爭執

新型專利要件之爭執，除無依職權撤銷外，其他適用之基準參照本章 **5.2.3.1**「發明專利要件之爭執」。

5.2.3.3 新式樣專利要件之爭執

5.2.3.3.1 產業利用性

主張系爭專利不具產業利用性者，應於舉發書中詳細說明理由。對於產業利用性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「**1.**產業利用性」。

5.2.3.3.2 新穎性、擬制喪失新穎性、創作性

主張系爭專利不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具創作性等專利要件，應於舉發書中說明不符專利要件之理由，並應配合於系爭專利申請日前已公開之國內、外引證文件，或申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之新式樣專利申請案等，比對說明之。

舉發事由主張系爭專利違反專利法第 110 條第 1 項第 1 款「申請前已見於刊物」之新穎性者，若所附之證據為專利申請案，應為公開或公告在先之國內、外專利申請案。舉發事由主張系爭專利違反專利法第 111 條之擬制喪失新穎性者，所附之證據應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內新式樣專利申請案。若所附之證據為申請在先而在系爭專利申請日之後始公開或公告之國外專利申請案，則不能據以認定系爭專利不具新穎性或擬制喪失新穎性。

新穎性及擬制喪失新穎性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「**2.**新穎性」。

依 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 107 條第 1 項第 2 款提起舉發，主張系爭專利屬擬制喪失新穎性者，條文中「有相同或近似之新式樣申請在先並經核准專利」，係指相同或近似之新式樣申請在先但於系爭專利申請後始審定公告之國內專利案，非指於系爭專利申請前即已審定公告之國內專利案。

主張系爭專利不具創作性，所附之證據必須為系爭專利申請日之前已公開或公告者，若在系爭專利申請日之後始公開或公告，則不能作為不具創作性之依據。

創作性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「**3.**創作性」。

若證據所揭露之技藝係負有保密義務之人所知悉且未洩漏者，則非屬先前技藝。例如負有保密義務之舉發人舉證某設計部門早已開發完成某項創作，主張其早已公開使用，由於該創作係負有保密義務之人應保密之事項，公眾無法得知其創作，故該證據所揭露之內容非屬先前技藝，不得作為系爭專利不符專利要件之引證文件。惟若負有保密義務之人已洩漏證據之技藝內容，該技藝內容可視為已為公眾所知悉，並非不得作為證據。

5.2.3.3.3 先申請原則

相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予新式樣專利。同一新式樣，指與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣。

先申請原則之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「**4.**先申請原則」。

為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案申請專利之新式樣相同或近似時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，若先申請案不符專利要

件而未准予專利，後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之新式樣與其相同或近似，違反先申請原則，應撤銷其專利權。

系爭專利與舉發證據係同日申請之相同或近似新式樣者，應通知兩專利權人協議定之，協議不成或屆期未申報協議結果而視為協議不成時，舉發成立，應撤銷其專利權。對於舉發證據之專利權，則另案依職權撤銷。

5.2.4 有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之爭執

5.2.4.1 發明說明書、圖式記載內容之爭執

主張系爭專利發明說明中之記載不明確或不充分，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施；或主張系爭專利申請專利範圍中之記載不能為發明說明及圖式所支持，應於舉發書中說明理由。

主張系爭專利違反專利法第 26 條第 4 項或專利法施行細則所規定說明書或圖式之揭露方式，應以專利法第 26 條第 2 項及第 3 項有關實體要件之規定為判斷標準，例如單純未記載先前技術並非提起舉發的充分理由，必須因未記載先前技術，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施時，始得作為舉發理由。因此，主張系爭專利違反第 26 條第 4 項說明書或圖式之揭露方式者，應一併主張違反第 26 條第 2 項或第 3 項之規定，此乃由於施行細則之規定大部分係程序性或細節性規定，若與專利要件無關者，不應單以違反第 26 條第 4 項說明書或圖式之揭露方式為舉發事由。

說明書或圖式記載內容之審查，適用之基準參照第 2 篇第 1 章「說明書及圖式」。

5.2.4.2 新型說明書、圖式記載內容之爭執

適用之基準參照本章 **5.2.4.1**「發明說明書、圖式記載內容之爭執」以及第 4 篇第 1 章 2.1.4「新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定」及 2.1.6「說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者」關於新型說明書、圖式之揭露規定。

5.2.4.3 新式樣圖說記載內容之爭執

主張系爭專利圖說之記載不明確或不充分，致該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施；或主張系爭專利違反專利法第 117 條第 1 項或專利法施行細則所規定圖說之記載方式，應詳細說明理由。

主張系爭專利違反專利法第 117 條第 2 項或專利法施行細則所規定圖說之揭露方式，應以專利法第 117 條第 2 項有關實體要件之規定為判斷標準，例如單純未記載新式樣物品之用途並非提起舉發的充分理由，必須因未記載物品用途，而使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施時，始得作為舉發理由。因此，主張系爭專利違反第 117 條第 3 項圖說之揭露方式者，應一併主張違反第 117 條第 2 項之規定，此乃由於施行細則之規定大部分係程序性或細節性規定，若與專利要件無關者，不應單以違反第 117 條第 3 項圖說之揭露方式為舉發事由。

圖說記載內容之審查，適用之基準參照第 3 篇第 1 章「圖說」。

5.2.5 有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之爭執

關於說明書或圖式（或圖說）違反補充、修正實體要件者，93 年 7 月 1 日施行前之專利法並未規定應審定不予專利，於實務上之作法係不受理修正本，逕依原說明書或圖式（或圖說）審查是否符合專利要件，故其亦非得提起舉發之條款。惟自 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 44 條之規定，已將發明專利申請案違反第 49 條第 4 項關於補充、修正之實體要件者，列為審定不予專利之事由，基於

舉發係公眾就核准之專利案，認其有違反實體審查要件者，即得提起舉發。因而違反補充、修正實體要件既已增列為屬於實體審查要件之一，自應將此一要件列為得舉發事由。易言之，專利法有關申請案之實體要件與可舉發之實體要件，兩者係互相對照，故基於專利法審查與舉發制度之體系，有關依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 67 條第 1 項第 1 款以違反補充、修正之實體要件所為之舉發，自應以 93 年 7 月 1 日施行之專利法審定准予專利之案件始有其適用。

舉發事由主張系爭專利說明書或圖式（或圖說）之補充、修正超出申請時原說明書或圖式（或圖說）所揭露之範圍者，應詳細說明理由。

發明及新型專利權說明書或圖式之補充、修正，適用之審查基準參照第 2 篇第 6 章「說明書及圖式之補充、修正及更正」；新式樣專利權圖說之補充、修正，適用之審查基準參照第 3 篇第 5 章「圖說之補充、修正及更正」。

5.3 證據

證據謂於舉發案上，為使專利專責機關於審查時認定舉發當事人主張事實之真偽，一切資料之總稱。而有關舉證責任之分配、證據方法、調查證據、證據力等事項，民事訴訟法、行政訴訟法、訴願法及行政程序法皆有相關規定，基本上，對於舉發案之審查，類推適用以上相關規定，以下僅就實務上之主要部分，加以說明：

證據方法，指使專利專責機關確信其主張為真實，可供證明用之手段。而得作為證據方法之適格者，稱為有證據能力或證據適格。就待證事實因欲獲得心證所為查驗證據之行為，稱為調查證據。調查證據方法之結果，足生認定待證事實真偽之效果者，稱為證據力或證據價值。證據能力與證據力不同，前者指得為證據方法之適格，後者指證據方法經調查之結果，足以影響認定事實之效果者，至於證據力之認定，由專利專責機關依自由心證判斷之。

5.3.1 舉證責任

當事人對其主張負有舉證責任者，應當提供能充分支持其主張的證據。就同一事實而言，提出主張的一造當事人首先舉證，當其證據所表明的事實能被確認時，舉證責任轉移到另一造當事人；另一造當事人不能提供足以推翻該事實的證據時，對該事實可予認定；若提供足以推翻該事實的證據時，舉證責任轉移到提出主張的人。負有舉證責任的當事人，若不能提供充分的證據，則提出主張的一造當事人，應承擔其主張不能成立的後果；而非提出主張的另一造當事人（因舉證責任轉移而負有舉證責任者），應承擔對造當事人主張成立的後果。

當事人對其主張固負有舉證之責，但並非對其主張之事實，全部皆須負舉證之責，此即為舉證責任之例外，包括：

(1)顯著或已知之事實，即公知之事實，例如年代、季節、月、日、社會發生之重大事故等。

(2)自認，即當事人一造所主張之事實於另一造當事人不利，而另一造承認此事實之觀念表示。自認，必須當事人對於另一造主張之事實，積極的表示承認，一經表示後，即生拘束效力，不得隨意撤銷。

(3)擬制自認，即當事人對於另一造主張之事實，不為爭執。此與自認，在法律效果上不同。擬制自認，本無自認行為，不生撤銷自認之問題，且可於舉發審定前為追復爭執之陳述。

(4)法律上之推定，即法律本於他事實，而認定某事實為真實者，對法律上推定事實無相反的證明時，當事人就該推定事實毋庸舉證。例如：公文書及外國公文書，推定為真正（民事訴訟法第 355 條、第 356 條）。私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正（民事訴訟法第 358 條第 1 項）。

5.3..2 自由心證

自由心證，指對於證據之證明力，不以法律之規定加以拘束或限制，而由專利專責機關自由判斷之謂，但並非可以任意判斷。

依行政程序法第 43 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，專利專責機關對於舉發案之審查，為避免臆測或率斷，應斟酌舉發書、答辯書之全部資料及調查證據之結果，包括當事人主張之事由、證據能力之有無、證明力之強弱以及證據之取捨等，應本於客觀之論理法則與經驗法則判斷事實之真偽，並將判斷之結果以及得心證之理由記載於審定書。

自由心證不得違反論理法則及經驗法則，對於無證據能力、未經合法調查、顯與事理有違或與認定事實不符之證據，審查時不得引用作為判斷證明力之依據。

5.3.2.1 論理法則

論理法則，指推理、演繹的邏輯規則，亦即邏輯分析方法。判斷待證事實之真偽時，不得違反邏輯上推論或推理之論理法則，因此，由證據推理之結果，應與其所確定之事實客觀上符合。

5.3.2.2 經驗法則

經驗法則，指由日常之經驗歸納而得之事物的因果關係或性質狀態等之知識或法則。經驗法則有必然的（有 A 必有 B）、蓋然的（有 A 通常有 B）、可能的（有 A 可能有 B）經驗法則等不同程度之差別。經驗法則作為判斷證據之證明力的基礎，應本於生活經驗中客觀上認為確實之定則，予以判斷。

判斷待證事實之真偽，不得違反經驗法則，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，亦不得違背各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。

例如引證 1 為載有各種型號及其構造之數位相機型錄正本，但該型錄無標示印製日期，引證 2 為統一發票正本，其上之品名欄登載為「數位相機」，但無註明型號，若無其他資料佐證兩者之間事實上之關連性，復無邏輯上或交易習慣上之必然性，即推定引證 2 所販售之「數位相機」於引證 1 型錄印製時已為公眾所知悉，則該自由心證之判斷，難謂符合論理法則與經驗法則。

5.3.3 證據之調查、採證

舉發證據是否可採信，應先判斷其是否具有證據能力，再判斷其有無證據力。若無證據能力，即毋庸論究其證據力。

5.3.3.1 證據能力與證據力之判斷

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。

證據力，又稱為證據價值，指證據對於待證事實之證明價值，亦即證據對於認定事實之影響力。證據力之判斷係判斷證據所載之事項是否足以認定當事人主張之事由，亦即判斷該證據實質上可否採信。

舉發程序中所附具之書證若非屬真正，例如係偽造者，即不具證據能力；若書證係屬真正，雖有證據能力，但未載明公開日期，因不能證明其是否在系爭專利申請前已公開，即不具證據力。同日申請之其他申請案，固然不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據，即不具證據力，惟尚難謂其不具證據能力。

當事人以多件關連證據主張同一待證事實者，應就各證據間之關連性整體綜合判斷，不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。因此，證據力之判斷，應審查證據整體是否能證明待證事實。例如證據包括統一發票、刊物、照片、型錄及實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，若各證據對於待證事實無關連性，則無證據力。

活頁式型錄之首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再行查證。至於單張型錄如印有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，已足為一完整之型錄，不須其他佐證資料證明其為真正。

證據為刊物之形式者，包括打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路資料等。刊物的內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依第 2 篇第 3 章「專利要件」2.5.2.1「一般原則」所述之方式推定之，例如證據 B 未載明發行日期，若較早發行之證據 A 曾預告證據 B 之發行日期，則仍可據證據 A 所預告之發行日，推定證據 B 之公開日期。

當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度，審查時，若對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑，或對造質疑該證據之真實性時，應通知當事人補提佐證資料（例如網站出具的證明），以確認該證據係未經變更者。

照片、錄影帶、光碟片等證據本身雖顯示拍攝日期，若無其他證據佐證其公開日期，仍應謹慎採證，必要時，得通知當事人補提佐證資料，以確認該證據之日期非屬事後製作者。

私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關連證據，例如統一發票、進出口報單、輸出入許可證等，以證明其公開日期者，則不能據以採證。

若證據僅揭露物品之外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關連證據例如產品說明書、實物等，足以佐證者，該證據不得作為證明系爭專利之方法或內部構造於申請前已公開之依據。

若當事人所附具之書面證據為對造所有，或該證據能證明對造

曾經參與其所揭露之事件，而對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對造未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得逕認其為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。

一般而言，公文書、專利公報及刊物等之證據力較強，私文書及商業文件等之證據力較弱。出自當事人自己作成之證據或與當事人有利害關係之人的切結或聲明書，難以認為客觀公正，除非能提供其他足以證明為真實之事證，並具公信力之輔助證據，通常較難遽以採信。

例 1

引證 1 之統一發票載有交易商品之型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，另引證 2 之型錄揭露該商品之詳細內部構造，但無印製日期，若型錄中所揭露之產品型號與統一發票所載者相同，依經驗法則，可合理推定該兩證據之間具有關連性。

例 2

引證 1 之統一發票載有某一交易商品之型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，引證 2 之產品無製造日期，其型號係標示於貼紙並黏貼於產品上，於商業習慣上，使用黏貼方式雖屬常見，但由於貼紙屬隨時可更換黏貼者，該等字樣是否即為該樣品之型號，若無其他相關資料佐證，即使引證 1、引證 2 之型號相同，仍不能認定引證 1、引證 2 之間具有關連性。

例 3

引證 1 之型錄載有產品代號為 XX-123 之外觀圖形，但無印製日期；引證 2 之產品價目表載有前述產品代號及印製日期，且印製日期早於系爭專利之申請日，但無產品外觀圖形，由於兩項證據資料均載有相同產品代號，兩證據間具有關連性，可合理推定引證 1

之型錄之 XX-123 產品之公開日期即係引證 2 之印製日期。

又若上述引證並未揭露詳細內部構造，不能與系爭專利為技術內容之比對時，其證據力仍不足，可通知舉發人提出樣品。

例 4

引證 1 為舉發人公司之樣品，其包裝盒外印有製造日期及商品條碼，且印製日期早於系爭專利之申請日；引證 2 為該公司產品型錄，其上亦載有相同編號之商品條碼，且型錄背面載有「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 1 之包裝盒外觀與引證 2 之型錄中所揭露之圖形略有差異，然兩證據所揭露之商品條碼編號相同，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；尾碼係檢核碼。因此，可認定包裝盒外及型錄中之條碼所代表的商品相同，兩證據具關連性。

5.3.3.2 補強證據與新證據

補強證據，係基於同一基礎事實之關連性證據，其目的在於合理加強原始證據的證據力。新證據，指超出原爭點範圍而與原始證據不具有同一基礎事實之證據。

專利法第 67 條第 3 項 (新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用) 規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」因此，於舉發審定前，舉發人所提之理由或證據，無論補強證據或新證據，均應審究。又若原處分經行政救濟機關撤銷而回復至專利專責機關審查階段者，無論補強證據或新證據，均應受理，並通知對造補充答辯。

例 1

當事人補提一光碟片，其內容進一步詳細揭露原始證據中所揭露之形狀、構造或裝置，若該光碟片內容與原始證據具有同一基礎事實者，應認定為補強證據。

例 2

當事人補提之證據 93 年 9 月版○ ○ 廣播技術雜誌，其公開日期早於 94 年 9 月版原始證據之公開日期，兩證據所揭露之補償型天線型號、技術及組合圖形均相同，前者應認定為補強證據。

5.3.3.3 書證之查證

5.3.3.3.1 原本、正本、影本

舉發證據為書證者（例如刊物、統一發票、合約、進出口文件等），應以原本或正本為之。原則上，檢附之原本或正本應存專利專責機關，於該舉發案審查確定後始得發還，惟當事人另有用途，經專利專責機關驗證無訛後，得予發還。通知發還時，應於函中敘明審查或行政救濟階段有需要時，當事人應負提出原本或正本之責。

書證為影本者，原則上，當事人雖應證明與原本或正本相符，例如經法院或公證人之認證，惟倘有經其他機構蓋章證明或當事人不爭執者，尚非不得採證。

影本之採證舉例說明如下：

a.當事人已釋明與原本或正本相同，得予查證者

當事人無法提出書證原本，僅能提出影本者，經當事人釋明與原本或正本相同，若屬明顯事實或可在合理範圍內查證屬實，則該書證影本亦可認有形式真正。例如書證原本存於專利專責機關或國內其他機關之圖書資料、微縮影片或光碟片等，審查時較為容易查證者。又例如輸出許可證、進出口報單影本等，亦得逕向海關或國稅局等機關查證與原本是否相同。

b.當事人所附具之證據為專利公報、說明書或圖式影本者

若當事人所附具之專利公報、說明書或圖式等係從網站下載者，必要時應予查證。又當事人僅提出我國專利公報影本，雖未併同檢附該專利案之說明書時，為明確瞭解該引證案之技術內

容，亦得參酌存於專利專責機關之該案說明書內容。

c.對當事人所附具之證據影本有疑義，應予查證者

當事人所附具之書證非原本，即使對造已承認、默認或未爭執，審查時如認為有疑義者，仍應予調查確認。例如當事人所附具之書證為對造所開立之統一發票影本，審查時若有疑義，應通知當事人補送原本證明其為真正，或向對造查證之。又已使用之統一發票必須送稅捐稽徵單位作為報稅查核之用，因此，亦可請稅捐稽徵單位協助查明，或函詢稅務機關查明該統一發票之真偽。此外，例如證據為公司間之連絡文件影本，對造雖未爭執，審查時若有疑義，亦應向該公司查證。

5.3.3.3.2 外文本與中譯本

申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。

5.3.3.3.3 公文書與私文書

凡機關或公務員，按其職務，依照法定方式所製作之文書，謂之公文書。有公務員之資格而非在法令規定之權限內所作成之文書，或有其權限而未照法令規定之程式所作成之文書，均無公文書之效力。至於非公文書之文書，即為私文書。私文書雖經機關證明或認可，仍不失為私文書之性質。

文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書，即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供專利專責機關於審查時作為

判斷之依據而言。文書必須有形式上證據力，始有證據價值可言。至於文書之實質上證據力，由專利專責機關根據經驗法則，依自由心證判斷之。

公文書之採證舉例說明如下：

a.本國公文書

本國之公文書通常可逕予採證，惟對於公文書之真偽有可疑者，得請作成該公文書之機關協助查明。

b.外國公文書

外國之公文書，其真偽應審酌情形斷定之，但經駐在該國之中華民國大使、公使、領事或其他機構證明者，推定為真正（民事訴訟法 356）。

非公文書之文書，即為私文書。原則上，私文書應由舉證人證其真正。若私文書為真正，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。

私文書之採證舉例說明如下：

a.對造於該私文書之真正與否無爭執者

無須由舉證人證明其為真正，例如一造所提出之書證為兩造當事人之間所簽署之合約、公司之間來往之文件、設計圖、實驗書面報告等，而對造並不爭執，舉證人即無須證明其為真正。

b.私文書經公證或驗證者

經公證或驗證之私文書僅具形式上之真正效力，該等文件之實質內容是否真正，通常不在公證與驗證範圍內，應輔以其他資料佐證之。

c.與著作權有關之證據

87 年 1 月 22 日以前仍有著作權登記，著作權執照或著作權登記簿謄本中所載之「最初發行日期」係著作財產權人自行申報，且該謄本中亦加註「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」。舉發案之證據為著作權之作品，並以「最初發行日期」主張公開在先者，當事人應附具其他關連證

據，以佐證其所主張之日期。

在我國登記有案之著作權，並非任何人均得申請查閱其內容，因此，對於舉發證據為著作權之作品者，審查人員應主動調閱相關檔案，善盡合理調查證據之能事。

美國出版之刊物末頁或封底註明©年份者，例如©1996，參照美國之著作權法第 401 條(b)項標記格式之規定，該數字係代表於 1996 年公開之標示，可證明其係 1996 年出版。

此外，大陸地區製作之文書經行政院設立或指定之機構（行政院大陸委員會）或委託之民間團體（例如海峽兩岸交流基金會）驗證者，推定為真正。

5.3.3.4 證據調查應注意事項

(1)舉發案之審查，對於實物證據之內部結構應詳予審視，必要時，得予拆解。若須以破壞方式始能拆解檢視內部結構者，宜請提供證據之當事人親自拆解之。

(2)當事人主張實物證據係向某關係人購買者，應提出統一發票、送貨單等證據佐證之，必要時，得向該關係人查證。

(3)實施勘驗實物證據之結構、內容，應先確定該實物證據確係當事人所主張之勘驗標的。若另一造當事人主張該實物之構成零件有被加工或更換之可能，須附具證據佐證，未附證據者，不得僅依其主張即予否定勘驗標的。

(4)若實施勘驗之對象與舉發理由所附具之證據不符時，不能逕不受理或取消勘驗，可探詢舉發人之真意，是否將勘驗對象作為新的舉發證據。如是，則依舉發人於現場所主張之證物進行勘驗，將實施勘驗過程及兩造當事人之發言內容記載於勘驗紀錄中，並請舉發人限期補充書面資料及專利權人補充答辯。

(5)舉發人雖然以他案之專利審定書、訴願決定、行政訴訟判決或專利審查基準為證據，若其本質上僅為參考資料者，不生調查之問題。

(6)專利侵害鑑定報告係以待鑑定物(方法)與系爭專利進行是否落入專利權範圍之比對意見，而舉發案係舉發證據與系爭專利進行是否符合專利要件之判斷，由於兩者審理之標的及方式不同，不能互相援引作為舉發證據技術內容已揭露系爭專利技術特徵之依據。

5.4 一事不再理

一事不再理之立法目的係為了防止反複舉發、重複審查、妨害專利權行使及拖延訴訟，以免造成前後爭執之認定或處理結果不一致之矛盾。因此，若舉發案中所主張之事實及證據經審查不成立，不論是否審查確定，任何人復以同一事實及同一證據再為舉發者，專利專責機關均無再為審查之必要。

專利法第 67 條第 4 項規定「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」，凡舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，其目的在避免他人反複利用舉發制度，妨害專利權之行使，並據以依專利法第 90 條規定停止審判程序，拖延訴訟之進行。

前舉發案有 A、B 兩證據，經以 A 證據審定舉發成立，B 證據未被認定足以撤銷專利權，如有後舉發案以 B 證據提起舉發時，因該 B 證據業經前舉發案實質認定，雖不足以撤銷專利權，B 證據對後舉發案而言，仍有一事不再理之適用。

另 93 年 7 月 1 日施行之專利法雖已廢除異議制度，於本項規定配合刪除異議之用語，但新法施行時，仍尚有異議案尚未審定，或以往所提之異議案只要曾經專利專責機關審查者，解釋上仍均應包括之。

審查舉發案時，應檢視系爭專利先前之舉發案，判斷是否有一事不再理之適用。若兩舉發案中所主張之事實、證據完全相同，或先前舉發案之事實、證據已涵蓋後舉發案，且先前之舉發案經審查舉發不成立者，應檢附舉發不成立之審定書影本，而為「舉發駁回」

之審定；若兩舉發案中所主張之事實、證據僅部分相同，且先前之舉發案經審查舉發不成立者，對於相同之部分，不再進行實體審查，但應敘明一事不再理之理由，並檢附原舉發不成立之審定書影本。其餘不同部分，仍應進行實體審查。

系爭專利有後舉發案時，同一專利之其他舉發案或前異議案業經審查不成立者，對於主張同一事實及同一證據之後舉發案可審定「舉發駁回」，並不以該他舉發案或前異議案須經審查不成立確定為必要。惟於主張同一事實及同一證據之他舉發案或前異議案經行政救濟程序撤銷原處分發回重為審查者，則該後舉發案審查時，並無專利法第 67 條第 4 項（新型第 108 條準用）規定之適用。又上述舉發案或異議案審查不成立者，不包括因程序不合法而處分為不受理之情況。

前舉發案經審定舉發不成立，後舉發案因適用一事不再理而審定舉發駁回者，若前舉發案被撤銷原處分，後舉發案於法定救濟期限經過後，其舉發人仍可依行政程序法第 128 條之相關規定向專利專責機關申請程序重新再開，藉以撤銷、廢止或變更原處分。

5.4.1 一事不再理之判斷時點

一事不再理之判斷時點，係依審查舉發案當時之事實判斷，並不以提起舉發日期之先後為依據，即使先前提起舉發之日期早於後舉發案，而後舉發案業經審定舉發不成立，前舉發案尚未審定，若經認定前後舉發案為同一事實及同一證據，則前舉發案亦有一事不再理之適用。

前舉發案於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據，經各級行政救濟機關納入實體審查，並維持原舉發不成立之處分者，參照一事不再理之法理，經法院判決者亦應屬經審查之事項，且專利專責機關之審查並應受確定判決之拘束，因此，若後舉發案以前述於行政救濟階段始提出之同一事實及同一證據再為舉發，則亦有一事不再理之適用，不限於原舉發審查當時所提出者。

5.4.2 同一事實與同一證據

同一事實，指待證之事實相同。例如，前舉發案主張系爭專利不具新穎性，後舉發案主張系爭專利係申請前已見於刊物者。

同一證據，指附具之證據實質內容相同，而不論其形式是否相同，例如，前舉發案附具之證據為申請在先之專利申請案公開公報，後舉發案附具之證據為該專利申請案之公告公報。

若待證事實不同，縱使所附具之證據相同，仍無一事不再理之適用。同理，若證據不相同，即使待證事實相同，亦無一事不再理之適用。例如前舉發案以系爭專利與先前技術相同為由，主張系爭專利不具新穎性，後舉發案係以系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者就該同一先前技術所能輕易完成為由，主張系爭專利不具進步性，應認定係基於不同之事實所提出之舉發，而無一事不再理之適用。

例 1

前後舉發案所引證之刊物，係在系爭專利申請日前不同時點發行之版本，但兩舉發案中所引用之內容相同者，為同一證據。反之，即使為相同刊物，所引用之內容不同者，則不得稱為同一證據。

例 2

前舉發案之證據為雜誌或型錄，後舉發案之證據除該雜誌或型錄外，另增加具關連性之實物、樣品，應非為同一證據，而無一事不再理之適用。

例 3

前舉發案所附具之書面證據為主張國際優先權之申請案，後舉發案所附具之證據為該國際優先權基礎案，若兩舉發案所主張之部分為對應之技術內容，則為同一證據。但若上述之前舉發案所附之證據係主張部分優先權或複數優先權，或兩舉發案所主張之部分並非對應之技術內容者，則非為同一證據。

例 4

前舉發案所附具之證據為 A，後舉發案所附具之證據為 A、B，若 A、B 兩證據不具關連性，則兩舉發案中之證據 A 係同一證據。反之，若 A、B 兩證據具關連性，由於兩證據之組合與單一證據 A 不同，後舉發案應以 A、B 兩證據組合之內容審究之。

例 5

前舉發案以系爭專利申請日前已公開或公告之專利案主張違反新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據再提起舉發，主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件。由於先、後舉發案均以同一證據主張系爭專利不具進步性，就進步性之部分有一事不再理之適用。至於後舉發案另主張違反擬制喪失新穎性之部分，因舉發事實不同，無一事不再理之適用。

6. 舉發審定與撤銷確定

6.1 舉發審定

舉發審定為一行政處分，舉發案經完成相關之審查程序後，應作成審定書，送達專利權人及舉發人。

舉發事由不成立者，作成「舉發不成立」之審定；舉發事由成立者，作成「舉發成立，應撤銷其專利權」之審定。對於舉發申請業經程序審查，文件齊備發交實體審查後，其案件無須進行實體審查者，例如舉發案有一事不再理之情事者、專利權經撤銷確定者…等無進行實體審查之必要時，作成『舉發駁回』之審定。

經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 **4.3**「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。

6.2 原處分被撤銷後之重為審查

舉發案審定後經當事人提起行政救濟，而被撤銷原處分重為審查者，仍應依系爭專利核准審定時所適用之專利法為斷。

舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中或撤銷原處分後始增加之新理由或新證據，於重為審查時，均應踐行送請專利權人補充答辯之程序後，併案審查之。

此外，專利權人於行政救濟階段提出說明書或圖式（或圖說）更正本者，於撤銷原處分重為審查時，應依本章 **4.3**「更正」為之。

6.3 舉發審定之效果

6.3.1 舉發不成立之效果

經審定舉發不成立，該專利權應予維持，仍然自始有效。

依專利法第 67 條第 4 項(新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用) 規定，舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

6.3.2 舉發成立之效果

舉發成立而撤銷專利權後，依專利法第 73 條 (新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用) 規定，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。

依專利法第 34 條第 1 項(新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用) 規定，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公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。逾越前述法定期間提出申請者，其依專利法第 34 條第 1 項所為之申請不予受理。倘於前述法定期間內提出申請，並依專利法施行細則第 25 條規定備具申請書，檢附原申請案說明書、必要圖式

或圖說及舉發審定書影本者，其應取得專利權之真正專利申請權人已獲確定，此項申請，專利專責機關得依申請逕予辦理換發專利證書之相關程序。

依專利法第 133 條規定：「本法中華民國 90 年 10 月 24 日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理」。依 83 年 1 月 23 日施行之修正前之專利法第 75 條（83 年 1 月 23 日施行之專利法，新型第 105 條準用）規定：「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，至原有專利權期滿時為止。」

6.3.3 舉發駁回之效果

經審定舉發駁回，專利權維持處分前當時之狀態。舉發人所提理由、證據將不予實體論究是否成立，因而同一事實及同一證據並無一事不再裡之效果。

6.3.4 舉發案與專利侵權訴訟之關係

依專利法第 90 條第 3 項規定（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用），舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

6.4 舉發審定之注意事項

(1)審查舉發案時，應先檢視先前已審定之異議案及舉發案，判斷是否有一事不再理之適用，並注意前、後異議案及舉發案中所主張之事實及證據，力求審查見解之一致性。

(2)舉發案之爭點係針對系爭專利之申請專利範圍者，審定書之審定理由中記載請求項之內容時，不得將發明說明中有記載或圖式有揭露，但請求項未記載之技術特徵引入該請求項，以免影響專利要件之判斷。

(3)審定書中應記載核准公告之申請專利範圍的內容，整體主張時，

應敘明總項數及獨立項項號；若申請專利範圍有多個獨立項，舉發理由係分別以不同證據各為主張者，審定理由應指明所主張請求項之項號及對應之法條、證據。

(4)專利權人於舉發階段提出更正者，審定書應記載是否准予更正之理由及依據之法條，並記載准予更正之內容。曾經核准更正申請專利範圍，再次申請更正者，判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍時，以最近一次准予更正之申請專利範圍為比較之依據。

(5)系爭專利之申請專利範圍在提出舉發前已准予補充、修正或更正者，舉發理由誤以補充、修正或更正前之申請專利範圍為舉發標的時，應將先前已准予補充、修正或更正之事實通知舉發人，並請舉發人補正其舉發理由。

(6)製作審定書時，應節錄舉發理由及法條。若舉發理由或答辯理由所述之證據編號、內容與所附具之證據不符，必要時，得請當事人申復，以釐清事實。另專利權人於答辯時附具反證資料，其是否可採，亦應論述。

(7)審定理由應依當事人主張之事由、附具之證據，具體敘明判斷之結果、得心證之理由及依據之法條，例如以產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等為舉發事由者，審定理由不能混淆或泛指「符合專利要件」、「不具證據力」或「不符專利要件」、「具證據力」。

(8)若有面詢、實驗或實施勘驗者，審定書中應詳述其重要事項，該等事項應為面詢紀錄或勘驗紀錄中已記載者。

(9)依專利法第 22 條第 4 項（新型第 94 條第 4 項、新式樣第 110 條第 4 項）規定之涵義，申請專利之發明（新型或新式樣）是否具進步性之審查應以有新穎性為前提。申請專利之發明（新型或新式樣）有新穎性，固然不一定有進步性；但不具新穎性者，則無審查其進步性之必要。

舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性之理由及法條，審定書中應先論究新穎性，如經審查系爭專利具有新穎性，應再審查是

否具進步性，若已認定該專利不具新穎性，雖無再審究進步性之必要，但為避免行政救濟機關誤認專利專責機關漏未審酌當事人主張之事項，應於審定書敘明：「審查進步性之有無，係以具有新穎性為前提，系爭專利既不具新穎性，自無再審究進步性之必要，併予說明。」因此，審查時，勿以同一證據認定不具新穎性且不具進步性，或以「技術特徵完全相同（或實質上相同）」為不具進步性之理由。

(10)舉發審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於審定書中併同說明之。

(11)舉發審查中，前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案應以無舉發標的為由，審定「舉發駁回」。

7. 依職權審查

7.1 依職權審查之提起

專利專責機關認為發明及新式樣專利案有違反專利法之虞者，可提起依職權審查，以期所核准之專利正確無誤。

發明及新式樣舉發審查階段中，舉發人申請撤回舉發案，而審查人員依其舉發證據，認為該專利權可能違反專利法之規定者，亦得提起撤銷案依職權審查之。

7.1.1 依職權審查之時機

依職權審查之時機準用本章 **3.2.1**「專利權期間」。

7.1.2 提起依職權審查之事由

發明專利權之依職權審查事由，準用本章 **3.3.1**「發明專利權之舉發事由」(2)～(6)。

新式樣專利權之依職權審查事由，準用本章 **3.3.3**「新式樣專利權之舉發事由」(2)～(6)。

說明書、圖式（或圖說）之更正違反專利法第 64 條第 1 項、第 2 項（新式樣第 127 條第 1 項）之規定者，雖非屬得提起舉發之事由，但可提起依職權審查。

7.2 依職權審查之處理

依職權審查之處理準用本章 **4.**「舉發審查之處理」。

7.3 依職權審查之要點

7.3.1 依職權調查證據

依職權審查中，為發現真實之必要，可主動、積極的搜集、調查證據，惟對於專利權人有利及不利之事項應一律注意。

此外，參照行政程序法第 39 條至第 42 條規定，基於調查事實及證據之必要，得通知專利權人或相關之人面詢或陳述意見，並得要求專利權人或第三人提供必要之文書、資料或物品。另為瞭解事實真相，亦得實施勘驗或選定適當之人為鑑定。

7.3.2 預審

提起依職權審查，應依據具體之證據、理由及法條對專利案先行預審，若經初步審查認為該專利案有違反專利法規定之情事者，應將認定的理由、證據副本送請專利權人限期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。專利權人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍得一併審酌該答辯資料。

審查人員預審時，不得未附證據僅以「習知技術」、「基本常識」、「通常知識」等空泛用語作為撤銷專利權之理由。

對於發明及新式樣舉發案，舉發人於審查階段中撤回舉發案，但審查人員已完成審查意見並認為系爭專利有違反專利法規定之情事者，毋庸再進行預審，逕以該審查意見所陳述之理由及證據送請專利權人答辯。惟若除原舉發理由、證據外，審查人員依職權調查事實又增加補強證據或新理由、新證據者，仍應先進行預審。

7.3.3 依職權審查之判斷

審查人員對於預審撤銷專利權之理由、證據及專利權人之答辯理由應詳為審查，其判斷原則如下：

- 有關發明、新式樣之定義之審查，準用本章 **5.2.2**「有關發明、新型、新式樣之定義之爭執」。
- 有關專利要件之審查，準用本章 **5.2.3**「有關專利要件之爭執」。
- 有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之審查，準用本章 **5.2.4**「有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之爭執」。
- 有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之審查，準用本章

5.2.5「有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之爭執」。

7.3.4 證據

準用本章 **5.3**「證據」，但其中之 **5.3.1**「舉證責任」於依職權審查不適用。

7.4 依職權審查審定與撤銷確定

撤銷案經完成相關之審查程序後，仍維持其專利權者，其審查結果應通知專利權人，毋庸作成審定書。惟若審查結果為應撤銷其專利權者，應作成「發明（新式樣）第○○○○○○號專利權應予撤銷」之審定，審定書送達專利權人。

經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致撤銷專利權者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 **4.3**「更正」）。經申復更正後能克服撤銷專利權之理由者，仍維持其專利權；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「發明（新式樣）第○○○○○○號專利權應予撤銷」。

7.4.1 原處分被撤銷後之重為審查

發明或新式樣專利權經撤銷後，專利權人提起行政救濟，如被撤銷原處分重為審查時，若經審查可維持其專利權者，毋庸再作成審定書，逕將審查結果通知專利權人。

審查人員於依職權審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中或撤銷原處分後重為審查時，始發現之新理由或新證據，不應逕予併案審理，應另案提出依職權審查，並先踐行預審之程序。

此外，專利權人於行政救濟階段提出說明書或圖式（或圖說）更正本，重為審查時，應依本章 **4.3**「更正」為之。

7.4.2 發明、新式樣依職權審查維持專利權之效果

經依職權審查維持其專利權者，該專利權仍自公告之日起取得。

7.4.3 發明、新式樣專利權依職權撤銷確定之效果

經依職權審查撤銷專利權，依專利法第 73 條（新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟遭駁回確定者，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。

上篇　專利權及侵害之認識

第一章　前言……1

第一節　專利權之定義與性質……1
第二節　專利之種類……1
第三節　專利權發生與期限……3
第四節　發明專利早期公開與補償金請求權……4
第五節　新型專利權人行使權利應注意事項……4

第二章　專利權之效力與限制……7

第一節　專利權之效力……7
第二節　專利權之限制……9
第三節　再發明…… 16

第三章　專利侵害之定義與證明…… 18

第一節　專利侵害之定義…… 18
第二節　專利侵害之證明…… 18
第三節　專利侵害之救濟與損害賠償…… 19

第四章　處理專利侵害案件應注意事項…… 22

第一節　處理原則…… 22
第二節　舉證責任…… 23
第三節　重複專利之侵害處理原則…… 25

下篇　專利侵害之鑑定原則

壹、發明（或新型）專利侵害鑑定原則

第一章　適用範圍…… 27

第二章　鑑定流程…… 27

第一節　鑑定流程概述…… 27

第二節　鑑定流程圖…… 29

第三章　鑑定方法…… 30

第一節　解釋申請專利範圍(Claim Construction)……30

一、解釋申請專利範圍之目的……30

二、解釋申請專利範圍之時點……30

三、解釋申請專利範圍之證據……30

四、解釋申請專利範圍之原則……31

第二節　比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象…… 36

一、解析申請專利範圍之技術特徵……36

二、解析待鑑定對象之技術內容……36

三、文義讀取……38

四、逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents) ……39

五、均等論(Doctrine of Equivalents)……40

六、禁反言(Prosecution History Estoppel) ……42

七、先前技術阻卻……43

第三節　其他注意事項…… 44

第四章　鑑定報告撰寫格式…… 46

貳、新式樣專利侵害之鑑定原則

第一章　適用範圍..... 47

第二章　鑑定流程..... 47

第一節　鑑定流程概述..... 47

第二節　鑑定流程圖..... 49

第三章　鑑定方法..... 50

第一節　解釋申請專利之新式樣範圍..... 50

一、解釋申請專利之新式樣範圍之目的.....50

二、解釋申請專利之新式樣範圍之時點.....50

三、解釋申請專利之新式樣範圍之主體.....50

四、解釋申請專利之新式樣範圍之證據.....50

五、解釋申請專利之新式樣範圍之原則.....51

第二節　比對解釋後之申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品... 55

一、解析、比對、判斷之主體.....55

二、解析待鑑定物品之技藝內容.....55

三、物品是否相同或近似之判斷.....56

四、視覺性設計整體是否相同或近似之判斷.....56

五、待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷.....59

六、禁反言.....59

七、先前技藝阻卻.....60

第三節　其他注意事項 61

第四章　侵害鑑定報告格式 63

上篇　專利權及侵害之認識

第一章　前言

第一節　專利權之定義與性質

一、專利制度係政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品（或該新式樣及近似新式樣物品）之權（專利法第五十六條第一項、第一百零六條第一項、一百二十三條第一項）；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權（專利法第五十六條第二項）。

三、專利權之授予須經審查。由於專利權具有強大之排他權能，專利申請案應符合可專利性之要件，始能授予專利權，必須經過專利專責機關之實體審查或形式審查程序，始能授予專利權。

四、專利權屬於無體財產權，得為讓與、繼承或設定質權之標的。專利權係由國家授予有期限之權利，因其無形不能占有之，亦無所在地等性質，故其並非一般的所有權，稱之為無體財產權。專利權具有經濟上、商業上之利益與價值，得為讓與、繼承或設定質權之標的（專利法第六條）。惟應注意者，對於專利權之讓與、信託、繼承與設質，應向專利專責機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人（專利法第五十九條）。

第二節　專利之種類

專利法第二條規定：「本法所稱專利分為下列三種：一、發明

專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」本節就三種專利分述如下：

一、發明專利

依專利法第二十一條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」發明專利必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為申請標的之用途發明視同方法發明。分述如下：

1.物之發明，包括：

物質：例如化合物 A。

物品：例如螺絲。

2.方法發明，包括：

物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法，螺絲之製造方法。

無產物的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法，使用化合物 A 殺蟲的方法。

3.用途發明，包括：

物的新用途：例如化合物 A 作為殺蟲之用途（或使用、應用）。

二、新型專利

專利法第九十三條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」新型專利均屬利用自然法則之技術思想具體表現於物品之創作，故新型專利僅限於物品之創作，其專利之標的限於形狀、構造或裝置，不包括方法、用途、生物材料及不具確定形狀之物質。

三、新式樣專利

專利法第一百零九條第一項規定：「新式樣，指對物品之形狀、

花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」新式樣專利限於施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，脫離物品之形狀、花紋、色彩不能構成新式樣。新式樣專利權範圍係以圖面所揭露之整體設計為準，結合圖說所指定之物品始得主張其權利；不得將圖面所揭露物品外觀之形狀與花紋割裂、拆解，亦不得將形狀的一部分或花紋的一部分與其他部分割裂、拆解而主張其權利。

第三節　專利權之發生與期限

專利權期間係政府授予申請人發明、新型或新式樣專利之排他權能之期間，分述如下：

一、專利法第五十一條第二項及第三項規定：「申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」

第一百零一條第二項及第三項規定：「申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。」

第一百一十三條第二項及第三項規定：「申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利期限與原專利權期限同時屆滿。」

二、專利權之取得以審定（新型為處分）核准及繳納證書費及第一年年費為要件。依專利法第五十一條第一項、第一百零一條第一項、第一百一十三條第一項規定：「申請專利之發明（新型、新式樣），經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」

第四節　發明專利早期公開與補償金請求權

專利法第四十條第一項及第二項規定：「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。」該兩項規定係鑑於利益平衡之考量，給予申請人補償金請求權，由於公告前專利申請人未取得權利，尚無侵權可言，故非賠償金請求權。此外，補償金請求權必須於公告取得專利權後始得主張，而專利公開到審定通常需要相當之期間，依同條第四項規定，補償金請求權之時效，自公告之日起算，二年間不行使而消滅。

第五節　新型專利權人行使權利應注意事項

一、新型專利改採形式審查制

知識經濟時代，資訊發展一日千里，某些技術領域之產品生命週期發展迅速，發明人、創作人將其發明創作迅速投入市場之需求更為殷切。我國於民國九十三年七月一日起改採形式審查，加快新型專利申請案處理時間，儘早發給專利證書，以達到早期授予權利之目的。

對於新型專利申請案之審查，僅判斷形式審查要件，不包括實體審查要件。經形式審查後，認定申請專利之新型並無不予專利之情形者，應准予專利，並公告申請專利範圍及圖式。

二、新型專利技術報告之申請

由於新型專利採形式審查，未審查實體專利要件，以致新型專利權的權利存在著不安定性及不確定性。若專利權人不當行使此種不確定的新型權利，對於公眾之利用及研發可能有不利影響。

依專利法第一百零三條第一項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九

十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」任何人得就申請專利之新型是否具有新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等實體專利要件，請求智慧財產局製作「新型專利技術報告」，作為新型專利權人行使權利或公眾利用該新型專利技術之參考。此外，新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之（專利法第一百零三條第五項），以行使仍有可能發生或存在之損害賠償請求權、不當得利請求權等。

三、新型專利技術報告之性質及效力

新型專利技術報告在法律上之效力為何，各國之規範不盡相同。日本、德國認為新型專利技術報告制度僅提供新型專利權有效與否之資訊，一方面提醒新型專利權人審慎行使權利，另一方面則防止有瑕疵之權利的不當行使，新型專利技術報告不具有任何法律效力，故即使其否定新型專利之新穎性或進步性等實體要件，在依法定程序撤銷其新型專利前，專利權仍屬有效。韓國則將新型專利技術報告制度設計為一種類似事後審查的制度，專利主管機關得依據新型專利技術報告，判斷該新型專利是否具有新穎性、進步性等實體要件，並做出具有行政處分效力的決定。

我國已設有舉發制度，若賦予新型專利技術報告法律效力，並無實質意義，可能使新型專利權人誤認為具有此種效力的技術報告可以強化權利，因而申請專利技術報告，徒增行政負擔。新型專利技術報告非行政處分，性質上應屬行政機關無拘束力之報告，僅作為行使權利或利用技術之參考。任何人認為該新型專利有不應核准專利之事由，仍應依專利法第一百零七條第一項規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。

四、新型專利技術報告之提示

依專利法第一百零四條之規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，此為新型專利技術報告制

度設計之核心。核其意旨，僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。

五、新型專利權人於其專利權遭撤銷時之賠償責任

(一)依專利法第一百零五條之規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責；前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。新型專利僅經過形式審查即取得專利權，為防止權利人不當行使權利，致他人遭受損害，應要求專利權人在審慎行使權利。新型專利權人行使權利後，若該新型專利被撤銷，而專利權人未盡相當之注意，得推定其行使權利時有過失，原則上，應對他人所受之損害負賠償責任。

(二)由於申請新型專利技術報告須耗費相當時日，當狀況緊急須迅速行使權利抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須先取得技術報告始能行使其權利，顯然不符實際需要，有損專利權人之權益。因此，若新型專利權人已盡相當注意之義務，例如審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後始行使權利者，不宜逕行課以責任。

第二章　專利權之效力與限制

第一節　專利權之效力

一、專利權之權能

專利法第五十六條第一項規定，發明之物品專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」

專利法第五十六條第二項規定，發明之方法專利權人，專有「排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」

專利法第一百零六條第一項規定，新型專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」

專利法第一百二十三條第一項規定，新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」獨立新式樣專利權範圍包括「該新式樣」及「近似之新式樣」，解釋新式樣專利權之效力與限制時，應包括相同及近似之新式樣。

專利法第一百二十四條第一項規定，「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」

二、專利權之實施態樣

專利權為專利權人專有排除他人未經其同意或授權實施（包括製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口）專利說明書中之申請專利範圍所載之發明或新型（新式樣專利則為圖面所揭露之新式樣及近似之新式樣）之權利。排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但並不當然享有實施

其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞。

所謂「製造」係指以包括但不限於物理、化學、生物技術等手段生產之行為。

所謂「為販賣之要約（offering for sale）」係指明確表示要販賣之行為，包括口頭、書面等各種方式，例如於貨物上標定售價並陳列、於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之。「為販賣之要約」應採廣義之解釋。專利法規定「為販賣之要約」屬侵害專利權行為，係參酌世界貿易組織（WTO）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights；簡稱 TRIPs）第二十八條第一項之規定。

所謂「販賣」係指有償讓與之行為。不論經銷商或零售商，均得為專利侵害訴訟之當事人。

所謂「使用」，在物品專利權方面，係指實現發明或創作之技術效果之行為，包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用；在方法專利權方面，係指實現發明之每一步驟之行為。在用途發明方面，將已知物用於該發明用途以外者，不屬於使用該專利。

所謂「進口」係指為了在國內製造、為販賣之要約、販賣、使用為目的，而自國外移入物品或以製造方法所直接製成之物品者，但不及於為上述目的以外之移入。在國際貿易上，若僅收到發票（INVOICE）尚不屬進口。

專利法中之「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」等行為單獨存在時，均會構成侵害專利權。

三、專利權之讓與、信託、授權或設定質權之效力

專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向智慧財產局登記，其效力不得對抗第三人（專利法第五十九條，第一百零八條準用第五十九條、第一百二十六條）。

第二節　專利權之限制

專利法之目的在於透過保護、鼓勵及利用發明創作以促進產業發展。為維護公共利益，促進產業發展，專利法第五十七條（第一百零八條準用）、第五十八條及第一百二十五條規定專利權效力不及之情事，視為未侵害專利權，以限制專利權之效力。專利權效力不及之規定，係專利侵權訴訟中被告得主張之抗辯事項。

一、為研究、教學或試驗實施其發明（或新型、新式樣），而無營利行為者

從事研究或試驗，通常要在原有技術的基礎上進行，若必須取得專利權人的同意始得以進行，反而妨礙研發，不利技術之創新，而有違專利法之立法目的。教學者為教學之需，而有必要實施他人專利權時，若必須取得專利權人的同意始得以進行，將影響技術、學術之傳承。鑑於研究、教學或試驗行為對於技術創新及學術之貢獻，若沒有營利行為，尚不致影響專利權人之商業利益，因此列為專利權效力所不及之事項。

此處所謂「研究、教學或試驗」，不僅指學術性研究、教學或試驗，亦包含工業上之研究、教學或試驗。

應注意者，以專利技術本身為目的所進行的研究、教學或試驗雖非專利權效力所及，但若將研究、教學或試驗成果予以製造、使用、讓與或轉讓者，仍構成專利權之侵害。

此外，於訴訟時，訴訟當事人自行製作他人專利品作為證據，並不適用本規定。

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者

此即學說所稱之先使用權（prior use right）。在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實施。在此情形下，若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續

實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要限制專利權人之權利，賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明。說明如下：

1.「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」適用之標的究為物品專利或方法專利，專利法並未限制。但書所稱之「製造方法」，應包括實施專利之技術、方法，以及方法專利之方法。

2.所謂申請前，是指申請日之前，也就是專利法第二十五條規定的申請日之前；如有主張優先權者，依專利法施行細則第三十七條之規定，則指優先權日以前。對於申請日後所製造之物品，並無先使用權，於專利權生效後不得繼續使用。先使用人於申請前已使用或準備行為，不以該專利技術內容達到能為公眾得知，而使該專利喪失新穎性為必要。

3.所謂在國內使用，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，不包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，惟不以自己製造為限，委託他人製造者，亦適用本規定，而該受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。

4.所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認定的事實，例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而有向銀行借款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。

5.先使用人使用或準備行為必須在專利申請前已經進行，而且必須持續進行到申請日。若先使用人雖曾進行使用或準備行為，但已經停止進行，直到他人申請專利後又恢復使用或準備，除非其停止是基於不可抗力因素，否則不得主張先使用權，若於申請日前即以製造、販賣該物品為業者，實務上認定已有連續使用之行為。

6.先使用人應以善意為必要。專利法第五十七條第一項第二款但書及第一百二十五條第一項第二款但書規定，先使用人於申請前六

個月內，自專利申請人處知其製造方法，並經專利申請權人聲明保留其權利者，始喪失先使用權，並不限於必須是自己研究或以其他合法方式取得者。德國專利法第十二條第一項但書有類似之規定。因此，在申請前六個月內才開始使用或完成準備，須瞭解其是否為善意之先使用人。若於專利申請人處得知專利技術或方法，且專利申請人已聲明保留其專利權，不願意被洩露或不願意放棄專利申請權者，應以專利申請人之利益為重，不適用先使用權之規定。發明或創作人是否申請專利，原本應依其意願，但若其一直不提出申請，不僅影響他人開發、投資之意願，亦阻礙產業發展，故將期限設定為六個月。

7.對於先使用權之範圍，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項設有限制，先使用人僅能於其原有事業內繼續利用。所謂「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。日本規定先使用人限於在其實施或準備實施發明範圍內及事業目的範圍內，對於有關之發明專利權有通常實施權。所謂「發明範圍內」，係指目前所實施之發明本身，如僅實施相關申請專利範圍中的一部分時，則僅該部分具有通常實施權。所謂「事業目的範圍內」，係指為製造某發明（例如苛性鈉）而實施該發明者，在該苛性鈉製造之範圍內具有通常實施權，但若將該設備用於製鐵事業上，則無通常實施權，惟並未限制實施規模須與申請時之規模一致。德國實務亦主張先使用人不受其先前製造或銷售數額之限制，擴充企業規模仍在先使用權之範圍內，而且在申請前只為自己之使用而生產者，亦得轉由他人生產。中國大陸專利法則限於在原有範圍內繼續製造、使用。

8.專利法規定先使用權限於在原有事業內繼續利用，故不得讓與。德國專利法第十二條第一項、日本特許法第九十四條第一項規定，使用權僅能隨製造相同物品及使用相同方法之事業一併移轉

或繼承。

三、申請前已存在國內之物品

為維持現狀保護既存狀態，將申請前已存在國內之物品列為專利權效力所不及之情事。適用本規定必須符合下列條件：

1.所謂「申請前」，是指專利法第二十五條所稱之申請日之前；如有主張優先權者，則指優先權日以前。

2.必須是在申請前已存在於國內之物品，若申請前未存在，或非存在於國內，即不適用本規定。

3.申請前存在於國內之物品，必須為既有之物品達到能為公眾得知之狀態。若尚未製成物品或製成之物品僅屬於秘密持有之狀態，不適用本規定。

4.依專利法第五十六條第二項規定，方法專利權所保護及於依該方法直接製成之物品。因此，本規定所稱之物品，應包括依物品專利及依方法專利直接製成之物品。

雖然申請前已存在國內之物品得為提起舉發專利權之事由之一，惟舉發程序係採當事人進行主義，不論被告是否提起舉發，亦不論舉發案審查結果，在專利侵權訴訟時，被告仍得以專利權效力不及之規定作為抗辯事項。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置

外國交通工具過境之規定，係對應於巴黎公約第五條之三之規定。為維持國際交通運行順暢，對於進入我國境內進行運輸任務的交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，以及其上為維持運作所需之裝置，應有限制專利權的必要。「僅由國境經過」包括臨時入境、定期入境及偶然入境。本規定之適用，僅限於專利技術之使用，不包括製造、為販賣之要約、販賣、進口之行為。

五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，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者

本規定係保護善意被授權人之規定，主要是源於民法上善意第三人應予保護之基本原則。依專利法第五條規定，專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。若專利申請人不具備申請權，即使獲准專利，得依專利法提起舉發。經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，亦即該非專利申請權人自始至終都未取得專利權。

專利權經撤銷後，真正專利申請權人得依專利法第三十四條第一項之規定提出申請取得專利權。由於非專利申請權人取得專利權至被撤銷前，專利證書及專利權簿上所載之專利權人均為該非專利申請權人，若他人基於公示資料之信賴，而與非專利申請權人訂定授權實施契約者，應保護其善意之信賴，爰將依該授權契約實施之行為列為專利權效力不及之情事。惟若被授權人明知與其訂定授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，則不適用本規定。

對於善意被授權人得使用之範圍，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項設有限制，善意被授權人僅能於其原有事業內繼續利用，故不得讓與。所謂「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。

專利法第五十六條第一項賦予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權。專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，若對於自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用。為解決此種私權與公益平衡之問題，乃

發展出「權利耗盡原則」(principle of exhaustion)。依據此理論，專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。

權利耗盡原則分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

真品平行輸入（genuine goods parallel importation）是否侵害專利權，須視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定。採國內耗盡原則者，專利權人仍然享有進口權，不允許真品（專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品）自國外平行輸入。採國際耗盡原則者，因專利權（包含進口權）已耗盡，對於真品之進口行為，不得主張權利。美國法院認為同一專利權人擁有美國與他國之專利，而他人於他國合法取專利物品者，得進口至美國境內銷售，但若美國境內之專利權人與外國專利權人非同一人者，即使他人合法取得專利物品，仍不得進口至美國境內銷售，否則將構成侵權。

專利法第五十七條第一項第六款及第一百二十五條第一項第六款規定權利耗盡原則，其中後段指「製造、販賣不以國內為限」，即採國際耗盡原則，惟有學說認為我國採國際耗盡原則與專利法之屬地主義精神衝突。此外，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項後段規定：「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」專利法施行細則第三十九條規定：「本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。」法院得參酌細則之規定，判斷是否允許真品平行輸入。當事人得於契約

中約定販賣地區，惟若當事人未於契約約定或約定不明時，法院應探求當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實以判斷是否限制販賣區域。亦有學者主張，販賣區域係判斷是否符合耗盡理論之要件，而該要件之規定是法律問題，非事實問題，法院無從自當事人之契約為認定，若允許當事人以特約排除耗盡原則，不僅有悖於各國立法趨勢，亦有害於交易安全。

權利耗盡原則與智慧財產權之主要立法原則 - 屬地主義之間的調和涉及到商品之自由流通及專利權人權益之平衡，世界各國智慧財產權之規定各有不同，應以訂定國際條約之方式避免貿易障礙，惟目前僅有 WTO（世界貿易組織）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPs）第六條規定：「就本協定之爭端解決之目的而言…本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問題…」並不強制規定會員要有一致之處理，其他會員不得依照 TRIPs 之爭端解決機制提起申訴。

七、混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

混合兩種以上醫藥品而製造醫藥品之物之發明，或混合兩種以上醫藥品而製造醫藥品之方法發明，其專利權效力不及於醫師之處方行為，亦不及於依醫師之處方調劑而得之醫藥品。此規定之意旨，係考量人類之疾病之診斷、治療行為之適當實施，若需要臨機應變及迅速採取措施之醫師行為均為專利權效力所及，對人類之生命、身體可能有不測之危險，故將此種行為列為專利權效力不及之情事。

此處之醫藥品係指供診斷、治療、外科手術或預防人類疾病所使用的消費物，惟該消費物不需為社會上所認識的醫藥品，只要為新穎物質而有藥效即可，且該醫藥品須為混合二種以上之醫藥品調製而成者，因此，由二種以上化學物質或醫藥品經由化學反應而得之醫藥品、經由萃取或煎熬等方式而得之醫藥品，或由單一化學物

質構成之醫藥品，均非此處所指混合二種上醫藥品而製造之醫藥品。

「混合二種以上醫藥品」之概念尚有疑義。混合二種以上醫藥品，係指由二種以上醫藥品之物理性混合？或於混合A與B二種醫藥品之際，對A醫藥品施以化學處理，其後混合B醫藥品亦屬？或非醫藥品之物質與醫藥品混合成醫藥品的情形亦屬之？此等問題，由藥劑師所謂的調劑之概念並未予限定性解釋。無論如何，由於此規定，在混合二種以上醫藥品製成醫藥品之情形，混合而成的藥劑或其混合方法有專利權時，除由醫師之處方箋調劑之情形外，均為該專利權之效力所及。因此，混合二種以上化學物質或醫藥品而得之醫藥品或單一化學物質構成之醫藥品有專利權時，即使係依醫師之處方箋而進行調劑，專利權之效力仍及於該醫藥品。

第三節　再發明

一、專利法第七十八條第一項規定：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」所謂利用他人發明或新型之主要技術內容，係指利用原申請案之申請專利範圍之任一請求項中的主要技術內容。

二、專利法第七十八條第二項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」再發明之審查程序與一般申請案並無不同，惟再發明人取得專利權後，欲實施其再發明，須依專利法第七十八條第二項規定，取得原專利權人同意。

三、專利法第七十八條第二項及第三項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。」凡利用他人之發明或新型來完成之發明，於實施時需經該他人之同意，否則即屬侵害該他人之專利權。若以為只要其取得再發明專利，便有權實施該再發明專利，無須擔心侵權的問題，

則為錯誤的認知。

四、專利法第七十八條第四項規定：「前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。」再發明縱然獲准專利，尚非表示當然可以實施，得透過授權或彼此交互授權之方式以取得原發明人之同意作為實施之合法權源。此外，就物品專利權與製造該物品之方法專利權兩者之間的技術關聯性而言，以該方法專利製成之物品為他人之專利，故物品之製法專利得被視為一種再發明，必須透過物品專利權人之授權始得實施。反之，物品專利並非一定以該製法製得，若得以不同方法製得，則該物品專利權人無須取得該製造方法專利權人之授權。

五、專利法第七十八條第五項規定：「協議不成時，再發明專利權人與原專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依專利法第七十六條規定申請特許實施。」專利法之目的在於「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。」在顧全雙方專利權人之權益下，應鼓勵發明之相互利用，以促進產業發展。惟依專利法第七十八條第五項規定，再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

第三章　專利侵害之定義與證明

第一節　專利侵害之定義

專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。

第二節　專利侵害之證明

一、證明專利權有效

專利權具有區域性及保護期間。專利權人所取得的專利權，僅在授予該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護，期間屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施該專利權。

二、證明有侵權行為之事實

(一)專利權係使專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權。因此，如僅有實施的想法或侵權之準備，但尚未有製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利權之行為事實，或雖有實施專利權之行為事實，但係經專利權人同意或默許的實施行為時，均不構成專利侵害。

(二)上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法，始構成專利侵害之行為事實。

三、證明侵權行為人有故意或過失

(一)行為人若已預見自己製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為侵害專利權，而仍為之者，即屬故意。

(二)行為人雖不知其製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口行為已構成專利侵害，惟依民法第一百八十四條第二項之規定：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。」惟若該等行為人能證明其行為無過失者，則依民法同條項但書規定，免負賠償之責。

(三)依專利法第八十五條第三項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」因此，侵權行為如屬故意，會影響專利權人嗣後請求賠償之數額。

第三節　專利侵害之救濟與損害賠償

一、專利侵害之救濟

(一)專利法第八十四條第一項參酌民法第七百六十七條之規定，明定專利權受侵害時，得請求民事救濟之人及民事救濟之內容。得請求之人為專利權人固不待言，其請求內容則為：

1.已經發生損害者，可請求損害賠償，至賠償金額之計算，則依專利法第八十五條規定。

2.對於現在之侵害，可請求排除。

3.但有可能發生者，為防範於未然，得請求防止之。

民事賠償損害請求權本質上是民事侵權行為，侵權人須有故意或過失之主觀要件。至於侵害防止與排除請求權，則並不以侵權人有故意或過失為必要。

(二)專利法第八十四條第二項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」所謂專屬授權，係指專利權人僅授予被授權人在被授權範圍內單獨享有實施專利權

之權利與地位。實務運作上一般應視合約內容是否明文約定為專屬授權而定。若該專利授權契約已限制專屬被授權人不得以其名義請求者，即應基於私法自治之原則從其約定，仍應由專利權人行使權利。

(三)專利法第八十四條第三項係規定專利權人請求民事救濟時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。

(四)專利法第八十四條第四項係規定發明人之姓名表示權受侵害時，另得請求回復名譽之處分。專利權人如非發明人，不得為本項之請求。

(五)專利法第八十四條第五項係消滅時效之規定。消滅時效完成後，專利權人之請求權並不消滅，但侵權人得據以為拒絕給付之抗辯。民法關於消滅時效之規定，一般請求權為十五年。由於專利侵權之性質同於民事侵權行為，故專利法乃採與民法第一百九十七條相同之消滅時效年限，「自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者，亦同。」

二、專利侵害之民事損害賠償

(一)專利法第八十五條第一項規定損害賠償之計算方式。損害賠償旨在回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀。民法第二百十三條規定：「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起加給利息。第一項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀。」專利侵權性質上屬民法上之侵權，專利權受侵害時，難以回復原狀，應以金錢賠償，專利法第八十五條係屬民法第二百十三條所稱之特別規定。專利權人對於因侵權所造成之損害金額，固應負舉證之責任，惟因專利權為無體財產權，

究因侵權造成多少損害實屬不易判定，在確定損害賠償金額上，常發生困難。因此，專利法第八十五條特別規定二種損害賠償之計算方式，由專利權人依個案事實，自行選定以下列何種方法計算其損害較為有利，而不以民法上損害賠償之計算方法為限：

1.依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

2.依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

(二)專利法第八十五條第二項規定商譽損失亦得請求損害賠償。依民事損害賠償原理，損害賠償請求範圍原則上只限於財產上之損害，除法律另有規定外，原則上不包括非財產上之損害，例如人格權、姓名權、生命、身體等。鑑於專利侵權除造成專利權人財產上之損失外，其商業上之信譽亦常因此而遭受損害，為保障專利權人之商譽，專利法特別規定：「專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

(三)專利法第八十五條第三項為懲罰性損害賠償之規定。民事損害賠償原則，係採故意、過失責任，如經認定行為人有故意、過失，侵權責任即告成立，應負損害賠償責任，至其責任範圍，係以「填補損害」為原則，並不因為故意或過失而有不同。專利法第八十五條第三項參酌美國專利法之規定，而特別為懲罰性損害賠償之規定，以期達到嚇阻及懲罰故意侵權行為之目的。此外，由於故意或過失，涉及行為人之主觀意識，不易舉證，以行為人經專利權人請求排除侵害之書面通知之作法，有助於法院對於行為人故意或過失之判斷。

第四章　處理專利侵害案件應注意事項

第一節　處理原則

一、法院方面

(一)確定待證事實

實務上常見法院為求迅速審理專利侵害案件，直接將訴訟兩造之請求與答辯資料，一併交付鑑定機構囑託鑑定，以致鑑定機構難以判斷待證事實，而做出不符需求之鑑定報告，或因事實繁瑣而拒絕鑑定。

法院於囑託鑑定機構前，宜先行確認兩造之訴訟爭點，釐清待證事實，始囑託鑑定機構就該事實為鑑定，如此方能使鑑定機構針對問題核心進行鑑定。

(二)檢送待證資料

由於鑑定機構必須按照法院與兩造提供之證據與資料進行鑑定，舉凡系爭專利之說明書、待鑑定物品等相關資料，均有賴法院之過濾及提供，否則就錯誤或失真之資料所為之鑑定，其真實性堪慮。此外，對於若干鑑定所需之文件，如專利權人申請專利時之相關文件書證，鑑定機構取得不易，亦須法院予以協助，俾使鑑定工作順利完成。

有時須進行破壞式鑑定，可能毀損待鑑定物而無法復原，因此，法院於送請鑑定時，宜先確認鑑定方式，否則應有相同於待鑑定物之備份，以免日後雙方有所爭執。

二、鑑定機構方面

(一)迴避原則

鑑定機構之鑑定結果影響當事人權益至鉅，為免利益衝突或引發當事人對於鑑定結果之質疑，有利害關係時，宜予迴避。

(二)鑑定人員之資格

專業技術人員若未曾接受鑑定之訓練，未必適合從事鑑定工作。原則上，鑑定工作應由嫻熟該專業領域且曾接受專利侵害鑑定訓練之專業人員擔任。又因鑑定報告為一法律文件，故宜由法務人員協助完成鑑定工作。

(三)鑑定流程與時效

專利之鑑定攸關系爭產業之市場競爭，為維持一定之鑑定水準並掌握鑑定時效，鑑定機構宜訂定標準作業流程及完成時限，以配合法院之辦案需求。

(四)保密措施

鑑定機構僅扮演協助法院瞭解事實、調查證據之角色，對於當事人及其所提供之資料，甚至鑑定之人員、過程與結果，均應保密，力求公平、客觀。

(五)鑑定報告

對於鑑定報告之作成及內容，應清楚、明確，避免模稜兩可或艱澀難解之結論與說明；對於因資料不足而無從判斷者，例如禁反言原則之適用，應予闡明，以達到鑑定之真正目的。

第二節　舉證責任

一、製造方法專利權之特別規定

(一)專利權人主張其專利權被侵害時，必須負舉證責任。專利權人必須證明系爭專利確有被侵害之事實，亦即必須先證明自己有專利權，其次證明被告有實施其專利權之行為。惟若系爭專利為方法專利，專利權人難以得知被告之實施行為侵害系爭方法專利，亦難以舉證。因此，對於方法專利，專利法第八十七條特別訂有推定條款，將舉證責任適度地轉嫁予被告。

(二)專利法第八十七條第一項規定:「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物

品，推定為以該專利方法所製造。」方法專利權人證明下列二點，即足以推定他人係以專利方法製造，而構成侵權：

1.其方法專利所製成之物品在該專利申請前，相同物品均未見於國內外，且

2.該他人製造之物品與方法專利所製造之物品相同。

(三)推定過程如下所示：

1. A（方法專利）$\xrightarrow{\text{製造}}$ P1（物品）

2. B（方法） $\xrightarrow{\text{製造}}$ P2（物品）

3. 若 P2 = P1 則推定 B = A

(四)法律之推定規定，得以反證推翻之。專利法第八十七條第二項規定：「前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」。亦即於(三)之推論過程中，被告得證明 B 方法與 A 方法專利之不同，而推翻其侵權之推定。

(五)被告於舉證推翻推定時，可能揭示其製造物品之方法，鑑定機構或法院有保障其揭示製造及營業秘密之合法權益的義務。因此，其揭示過程與結果，僅限於證明待證事實之範圍，以避免損及其權益。

二、實務作法

(一)損害賠償之訴訟中，證據資料常僅存予當事人一方，並遭其嚴密管理，他造幾乎不可能獲得該文書資料，為解決此種證據取得困難之問題，民事訴訟法於八十九年二月九日修正時，特別改變了有關證據調查之規定（參照第三百四十一條以下之各條

條文）。若當事人一方舉證顯有困難時，法院為發現真實，得命他造提出為必要之協助，並非得一定全由當事人自行搜證。上開規定，於專利侵權訴訟，亦有適用。此外，聲明書狀若係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。專利侵權訴訟中至為關鍵之書證，例如商業帳簿等（得據以計算損害賠償數額），當事人亦有提出之義務。此一規定對專利權人於專利訴訟之進行，當可濟其舉證之窮。

(二)依專利法第八十七條第二項被告所為之揭示行為，通常必須於鑑定人、法院或專利權人之前，完整揭露製造物品之過程、方法與步驟，以供比對鑑定兩造製造方法之異同。為保障被告之合法權益，於進行揭示之過程中應妥善處理，管制現場人員、筆錄所載之細節、資料之運用與揭露等，以免損害被告之合法權益。

第三節　重複專利之侵害處理原則

一、何謂重複專利

(一)專利法授予專利權人專有排他權，故一項發明只能授予一項專利權。若一項發明授予兩個以上的專利權，顯然違反專利制度之宗旨，應該予以禁止。一般將此原則稱為「禁止重複專利原則」。

(二)所謂重複專利，係指兩個以上專利申請案，其專利權範圍相同。若由於疏忽，對於二個以上相同之發明或新型（專利法第三十一條，新型準用），或對於二個以上相同或近似之新式樣（專利法第一百一十八條）授予兩個以上專利時，該等專利互為重複專利，互成專利權範圍牴觸的關係。

二、專利法之規定

專利法第三十一條第一項規定：「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。」第二項規定：「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利：其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」

不同日而有二個以上專利申請案提出，申請專利範圍相同時，僅最先提出之專利案可獲准專利，其後之申請案均不予專利。當同日申請時，應由專利申請人協議或擇一申請，僅其中一個專利案可獲准專利。無法協議、協議不成或未擇一申請者，均不予專利。

三、處理原則

(一)鑑定

就專利侵害鑑定機構而言，雖然系爭專利於判斷上可能為重複專利，但因專利權之有效與否，係專利主管機關之權責，故鑑定機構實不得越俎代庖擅自判斷。

如有必要，鑑定機構亦得就待鑑定對象與疑似重複之相關專利為鑑定，以釐清待鑑定對象與相關專利之關係。例如：藉由鑑定以瞭解待鑑定對象是否分別落入相關專利權範圍，而其落入之範圍是否均相同。

(二)舉發

專利權之授予或撤銷係專利專責機關之職權。雙方當事人對於專利權的有效性或申請專利範圍之牴觸與否有爭執時，應透過舉發程序，釐清雙方之專利權的有效性或申請專利範圍。

下篇　專利侵害之鑑定原則

壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則

第一章　適用範圍

本發明（包含新型，以下同）專利侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

第二章　鑑定流程

第一節　鑑定流程概述

一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

(一)解釋申請專利範圍；及

(二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。

二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：

(一)解析申請專利範圍之技術特徵

(二)解析待鑑定對象之技術內容

(三)基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」

1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」

(1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

(2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。

2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍

3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否

適用「均等論」(doctrine of equivalents)

(四)基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」

1.若待鑑定對象不適用「均等論」, 則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍

2.若待鑑定對象適用「均等論」, 且被告主張適用「禁反言」(prosecution history estoppel)或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。)

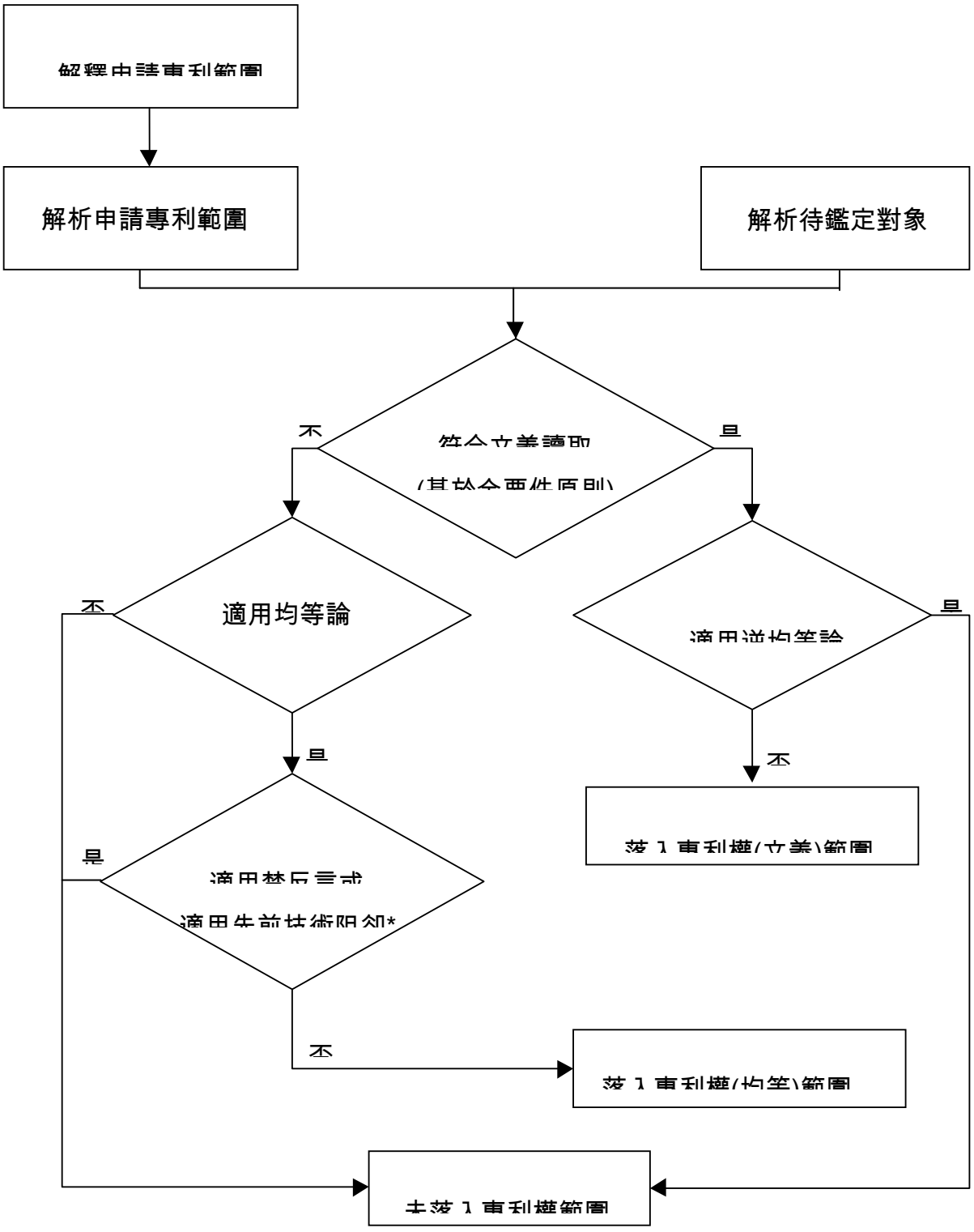
(1)若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

(2)若待鑑定對象不適用「禁反言」, 且不適用「先前技術阻卻」, 則應判斷待鑑定對象落入專利權 (均等) 範圍。

3.若待鑑定對象適用「均等論」, 且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權 (均等) 範圍

三、所謂「全要件原則」, 係指請求項中每一技術特徵完全對應表現 (express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

第二節　鑑定流程圖



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先

第三章　鑑定方法

第一節　解釋申請專利範圍（Claim Construction）

一、解釋申請專利範圍之目的

解釋申請專利範圍之目的在正確解釋申請專利範圍之文字意義（下稱文義），以合理界定專利權範圍。

二、解釋申請專利範圍之時點

申請專利範圍之文義範圍（scope）應限制在申請時(filing)所能瞭解之意義。

三、解釋申請專利範圍之證據

(一)用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。

(二)用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明(或新型）說明、圖式及申請歷史檔案。發明（或新型）說明包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明。申請歷史檔案係指自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

(三)用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案等）、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字

典、專業辭典、工具書、教科書等。

(四)當事人提供給法院之證據至少應包括說明書及圖式，未提供之證據皆不予審酌。

四、解釋申請專利範圍之原則

發明（或新型）專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明(或新型)說明及圖式。

(一)以申請專利範圍為準之原則

1.發明（或新型）專利權範圍，應以公告之說明書或經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準。

2.申請專利範圍中有多項獨立項時，僅就法院所指出當事人提起訴訟之請求項予以解釋。鑑定機構發現法院未指出當事人主張之請求項者，應請法院先行確認。

3.專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。

4.解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。

5.申請專利範圍中每一請求項中之文字均被視為已明確界定發明專利權範圍。當事人認為請求項中之文字記載不明確時，得依違反專利法第二十六條（新型第一百零八條準用）之規定，向專利專責機關提起舉發；當事人不願透過舉發程序解決者，則依內部證據及外部證據解釋申請專利範圍。

6.申請專利範圍之記載內容與發明(或新型)說明或圖式中之記載

內容不一致時，應以申請專利範圍之記載內容認定專利權範圍。

7.說明書中出現誤記事項，例如單一請求項中出現兩個句點或說明書中之元件符號標示有明顯錯誤時，應依實質內容予以正確解釋。

8.請求項所載之技術特徵引用圖式中對應的元件符號時，不得以該元件符號解釋申請專利範圍，而限制其專利權範圍。

9.解釋申請專利範圍時，應依請求項中連接詞之表達方式決定其專利權範圍。請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間。例如「一種……，(前言)包括：(連接詞)……(主體)。」、「一種……，(前言)其特徵在於：(連接詞)……(主體)。」等。前言部分係描述申請專利之標的相關事項，主體部分係描述技術特徵之關係，連接詞係連接前言與主體，其表達方式可決定專利之保護強度。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」(consisting of)等。半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要(或基本上、實質上)由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。例如「一種具有編碼人類 PI 序列之 cDNA」，由說明書中若可瞭解該 cDNA 尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

10.以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以功能手段用語或步驟功能用語（means plus function or step plus function）表示，例如阻隔聲音的手段、加熱液體的手段、儲存動能的手段等。因此解釋申請專利範圍時，該技術特徵僅能包含發明(或新型)說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。

11.以製造方法界定物之申請專利範圍，原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物。

12.以「物」(如組成物)、「方法」(如製備方法或處理方法)或「用途（使用或應用）」為申請標的之用途發明，其本質在於物質特性的應用，故申請專利範圍前言中有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵，其專利權範圍應受該用途之限制。

(1)以物為申請標的

例如「一種用於殺蟲之組成物，包含成分 A 及 B」，其申請標的為組成物，具有「殺蟲」及「包含成分 A 及 B」之技術特徵，應認定其專利權範圍僅限於「殺蟲」用途之組成物，而不及於其他用途。又如「一種治療疾病 X 之組成物，其係包含物質 A 為活性成分」，其申請標的為組成物，具有「治療疾病 X」及「包含物質 A 為活性成分」之技術特徵。

(2)以方法為申請標的

例如「一種製備治療疾病 X 之組成物的方法，其係以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」，其申請標的為製備方法，具有「製備治療疾病 X 之組成物」及「以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」之技術特徵。

(3)以用途（或使用、應用）為申請標的

以用途(或使用、應用)為申請標的者，視同方法發明，

例如「物質 A 作為殺蟲之用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於殺蟲」視同「使用（或應用）物質 A 殺蟲之方法」或「一種殺蟲方法，其係使用（或應用）物質 A」（申請標的為殺蟲方法），具有「殺蟲」及「使用（或應用）物質 A」之技術特徵，而不認定為「包含物質 A 之殺蟲劑」（申請標的為物），亦非「使用（或應用）物質 A 製備殺蟲劑之方法」（申請標的為製備方法）。

13.申請專利範圍中「功能性子句」之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式。由於「功能性子句」之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。例如申請專利範圍中記載：「一種……轉向裝置，包括：……，藉此（whereby），……，達成快速轉向目的。」其中「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」，應列入比對內容。

14.解釋申請專利範圍時，「上位概念」之用語僅包括有限下位概念事項，除非申請專利範圍之用語本身係用於賦予專利性。「有限下位概念事項」，指說明書內容所記載之下位概念事項部分及申請時「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」所能理解之下位概念事項部分。「上位（genus）概念」，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。「下位（species）概念」，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。例如「電腦」係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。此時「電腦」就是「上位概念」，而「電子計算機」、「微處理器」、「單晶片微處理機」、「中央處理機」就是「下位概念」。

15.解釋申請專利範圍時，「擇一形式」之用語應限定在其所記載之選項。所謂「擇一形式」，係指請求項以「或」、「及」並列記載一群具體技術特徵的選項，其申請專利範圍分別由各個選

項予以界定，例如「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。擇一形式總括之用語中「及 / 或」之意義為「選擇其中之一或其組合」。

16.申請專利範圍中之元件數目應限於其指定數目。元件數目表示方式如「對偶（dual） 」、「複數」、「至少一」等；其中「對偶（dual） 」之意義為「雙數」,「複數」之意義為「至少二」,「至少一」之意義為「一以上」。申請專利範圍之技術特徵所載數量不明確時，應以說明書之內容推定其元件數目。

(二)審酌發明（或新型）說明及圖式之原則

1.為認定專利權範圍之實質內容，發明（或新型）說明及圖式均得為解釋申請專利範圍之輔助依據。發明（或新型）說明之記載事項包含發明（或新型）所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明等。圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明（或新型）所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解該發明（或新型）之各個技術特徵及其所構成的技術手段。

2.申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍；申請專利範圍之記載內容與發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容不一致時，應以申請專利範圍為準。

3.發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外。

4.對於申請專利範圍之用語，若專利權人在發明說明中創造新的用語（如科技術語）或賦予既有用語新的意義，而該用語的文義明確時，應以該文義解釋申請專利範圍。

5.申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍的參考文件。解釋申請

專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍。

6.若由內部證據尚不足以解釋申請專利範圍，得審酌外部證據。

第二節　比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象

進行比對之前，必須正確解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，此一解析工作乃鑑定的基礎工作，直接影響鑑定結果之正確性。

一、解析申請專利範圍之技術特徵

(一)得組合或拆解技術特徵

全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。

(二)不得省略技術特徵

申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略。

二、解析待鑑定對象之技術內容

(一)必須對應申請專利範圍之技術特徵

解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵必須對應，待鑑定對象中與申請專利範圍之技術特徵無關的元件、成分、步驟或其結合關係不得納入比對內容。解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步

驟及其結合關係設定為技術特徵。

(二)待鑑定對象之命名原則

比對待鑑定對象與申請專利範圍時，並非以其命名為比對之基礎。對於待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的命名，若該元件、成分、步驟或其結合關係與技術特徵之文義相同時，原則上應以該技術特徵之文字予以命名。若待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係與該技術特徵之文義並非完全相同，而其已有名稱時，則以該名稱予以命名；若其尚無名稱時，則以其所屬技術領域中之名稱予以命名。

(三)注意事項

1.專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物；而應就所送之待鑑定物中與申請專利範圍所述之申請標的對應之物予以比對。無法檢視待鑑定對象之結構，或雖可拆解待鑑定對象，但會遭不可回復之破壞時，應先告知法院此事實後再進行鑑定程序。待鑑定對象僅為部分組件，則應請法院提供完整之物後再進行比對。專利標的為組合物時，應就申請專利範圍所述之成分及比例與所送待鑑定對象比對。待鑑定對象所含之雜質或製造過程之殘留物，原則上不予比對。

2.以製造方法界定物之申請專利範圍，雖然申請專利範圍所載之內容包括物與製造方法，但其專利標的為物，故待鑑定對象只需為「終產物」即可。申請專利範圍中所指之「終產物」之技術特徵未完全對應表現在待鑑定對象時，被告應配合提供其所使用之製造方法的實施證據，以利鑑定機構判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍。

3.專利標的為方法時，應就所送之待鑑定對象中與申請專利範圍所述之申請標的對應之方法予以比對；所送待鑑定對象應包括能證明其實施方法之證據。為確定待鑑定對象之實施方法，必要時應進行現場勘驗或實驗。若專利標的為方法，而待鑑定對

象為物時，或所送之書面證據欠缺具體技術內容，應補齊相關證據後再比對。若專利標的為用途，應比照專利標的為方法之處理方式。

三、文義讀取

(一)「文義讀取」之意義

「文義讀取」係確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中。

(二)「文義讀取」之成立要件

至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」。符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

(三)判斷「文義讀取」之注意事項

1.比對申請專利範圍與待鑑定對象時，應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對。待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」。

2.待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，並另外增加其他技術特徵者，其是否符合「文義讀取」，應由申請專利範圍中所記載連接詞之表達方式決定：

(1)就開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「包括Ａ、Ｂ、Ｃ」，而待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」，則應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

(2)就封閉式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「由Ａ、Ｂ、Ｃ組成」，而待鑑定對象對應者為「由Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ所組成」，則應判斷待鑑定對象不符合「文義讀取」。

(3)就半開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「主要

由Ａ、Ｂ、Ｃ組成」，而待鑑定對象對應者為「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」，惟Ｄ為實質上不會影響技術特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，則應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

(4)對於以其他方式表達之連接詞，則須先參照說明書內容，依個案認定其係屬開放式、封閉式或半開放式，再依上述方式判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」。

3.申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的下位概念時，應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

4.待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告主張適用「逆均等論」時，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」。

5.待鑑定對象符合「文義讀取」，但被告未主張適用「逆均等論」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。

6.經比對待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」。

四、逆均等論（Reverse Doctrine of Equivalents）

(一)「逆均等論」之意義

「逆均等論」又稱「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍。

(二)「逆均等論」之成立要件

待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用發明(或新型)說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」。例如關於電池電極的專利案，其申請專利範圍中記載一個由多數微孔金屬板組成的電極，在發明說明中指出電極微孔的作用在於控制氣泡的壓

力，該微孔的直徑在 1 到 50 微米之間，惟申請專利範圍並未記載關於微孔直徑及其作用的技術特徵。而待鑑定對象之電極也是由多數微孔金屬板組成，雖然待鑑定對象之技術內容與專利案之申請專利範圍比對後符合文義讀取，但待鑑定對象金屬板上之微孔直徑遠大於 50 微米，其對於控制氣泡壓力之作用幾乎微不足道，待鑑定對象實質上似未利用發明所揭示之技術手段，而有適用「逆均等論」之餘地。

(三) 判斷「逆均等論」之注意事項

1.被告主張適用「逆均等論」，其前提必須已符合「文義讀取」。

2.「逆均等論」比對，應依據說明書中發明（或新型）說明之內容（包括書面揭露、可據以實施程度等）來決定，就申請專利範圍所載之技術特徵逐一檢視說明之。

3.待鑑定對象符合「文義讀取」又適用「逆均等論」者，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

4.待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。

五、均等論（Doctrine of Equivalents）

(一)「均等論」之意義

「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍。

(二)「均等論」之成立要件

相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異（substantial

difference）時，則適用「均等論」。適用「均等論」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

(三)「均等論」之比對方式

若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

此三步測試係考慮申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為Ａ、Ｂ、Ｃ，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為Ａ、Ｂ、Ｄ。假設Ｃ與Ｄ兩者不符「文義讀取」，應再判斷Ｃ與Ｄ兩者是否係「以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」，若兩者之「技術手段」、「功能」、「結果」皆為實質相同，應判斷Ｃ與Ｄ無實質差異，待鑑定對象與申請專利範圍適用「均等論」。

(四) 判斷「均等論」之注意事項

1.若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

2.「均等論」比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量。

3.「均等論」比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與待鑑定對象比對。

4.若待鑑定對象與申請專利範圍之對應技術特徵的「技術手段」、

「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」。

5.發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載 B，即使 B 為 A 之均等物或方法，但因Ｂ未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。

6.若待鑑定對象不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

7.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

8.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再比對待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」。

六、禁反言（Prosecution History Estoppel）

(一)「禁反言」之意義

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。

(二)「禁反言」之成立要件

若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已

於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D，雖然專利權人於申請時申請專利範圍中有記載 A、B、D，但於申請過程中已將 A、B、D 修正為 A、B、C，應判斷待鑑定對象適用「禁反言」。惟若專利權人於申請至維護過程中已註明 D 與 C 為相同意義，且其補充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用「禁反言」。

(三)判斷「禁反言」之注意事項

1.主張「禁反言」有利於被告，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張「禁反言」，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。

2.「禁反言」與「均等論」兩者在適用上產生衝突時，「禁反言」優先適用。

3.若申請專利範圍曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」；若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定對象不適用「禁反言」。

4.待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

5.待鑑定對象適用「均等論」，且適用「禁反言」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

七、先前技術阻卻

(一)「先前技術阻卻」之意義

「先前技術」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）

之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。

(二)「先前技術阻卻」之成立要件

即使待鑑定對象適用「均等論」，若被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D'，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C 與 D'之間無實質差異，適用「均等論」，若 D'與 D 相同或為 D 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用「先前技術阻卻」。

(三) 判斷「先前技術阻卻」之注意事項

1.主張「先前技術阻卻」有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技術阻卻」，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷待鑑定對象是否適用「先前技術阻卻」。

2.待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

3.待鑑定對象適用「均等論」，且適用「先前技術阻卻」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

第三節　其他注意事項

一、專利權應視為有效，專利權之授予或撤銷屬專利主管機關之職權，鑑定時不得就專利權之有效性進行判斷。當事人對專利權之

有效性有爭議者，應經由舉發程序解決。

二、若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，是否繼續進行鑑定，應依法院之指示辦理。

三、專利權人申請更正說明書或圖式時，是否繼續進行鑑定，應依法院之指示辦理。

四、若待鑑定對象係實施專利法第七十八條（第一百零八條準用）所指「再發明」，其是否落入專利權範圍，仍應依鑑定流程判斷。

五、當事人對於申請專利範圍之解釋及文義讀取、逆均等論、均等論、禁反言及先前技術阻卻之判斷，得主張有利於己之事實，並應就事實舉證，以供法院參酌。例如當事人解釋申請專利範圍時，應註明內部證據或外部證據之出處及理由。

六、鑑定所需資料在法院者，法院應告知鑑定機構准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料。鑑定機構進行鑑定時，得向法院聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對證人或當事人進行發問，當事人亦得主動提供意見。

七、鑑定機構應依法院要求之鑑定事項回復意見，法院未要求之事項，無須回復。

八、鑑定機構與當事人之間有利益衝突者應依法自行迴避。但法院認為無適當之人可為選任或經當事人合意指定，不在此限。

九、申請專利範圍之解釋係屬法律問題（question of law），當事人或鑑定機構對申請專利範圍之解釋有爭執時，法院應依職權認定。

十、必要時，應將鑑定過程以照相、錄音或錄影之方式予以存證。

十一、鑑定機構對其所製作之鑑定報告應予保密。

第四章　鑑定報告撰寫格式

發明(或新型)專利侵害鑑定報告之撰寫,可分為四部分:一、鑑定事項,二、鑑定結論,三、鑑定理由,四、附件。說明如下:

一、鑑定事項:簡要記載待鑑定對象與專利權之名稱、所有人等。

例如:○○製售之○○是否落入○○公司所有之第○○○○○○○○號專利案(發明或新型第○○○○號)之專利權範圍。

二、鑑定結論:簡要記載鑑定結果。

例如:待鑑定對象落入(或未落入)第○○○○○○○○號專利案(發明或新型第○○○○號)之專利權範圍。

三、鑑定理由:詳細記述作成鑑定結論之理由。

(一)鑑定標的

1.專利權

第○○○○○○○○號「XXX(名稱)」專利案之申請專利範圍:

……。

2.待鑑定對象

詳細記載待鑑定對象之名稱、所有人、來源、種類及其對應於申請專利範圍之技術特徵的元件、成分、步驟或其結合關係等。

(二)鑑定比對過程說明

詳細比對待鑑定對象與申請專利範圍,依鑑定流程所列步驟逐一判斷,並說明依據及理由,以作成鑑定結論。

四、附件:

1.專利案相關資料

2.待鑑定對象相關資料(含照片或測試記錄)

貳、新式樣專利侵害之鑑定原則

第一章　適用範圍

本新式樣侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

第二章　鑑定流程

第一節　鑑定流程概述

一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

(一)解釋申請專利之新式樣範圍

(二)比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品

二、比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：

(一)解析待鑑定物品之技藝內容

以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。

(二)判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似

以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。

1.如是，則進入(三)之判斷；

2.如否，則未落入專利權範圍。

(三)判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似

以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。

1.如是，則進入(四)之判斷；

2.如否，則未落入專利權範圍。

(四)若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵

以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。

1.如是，則進入(五)之判斷；

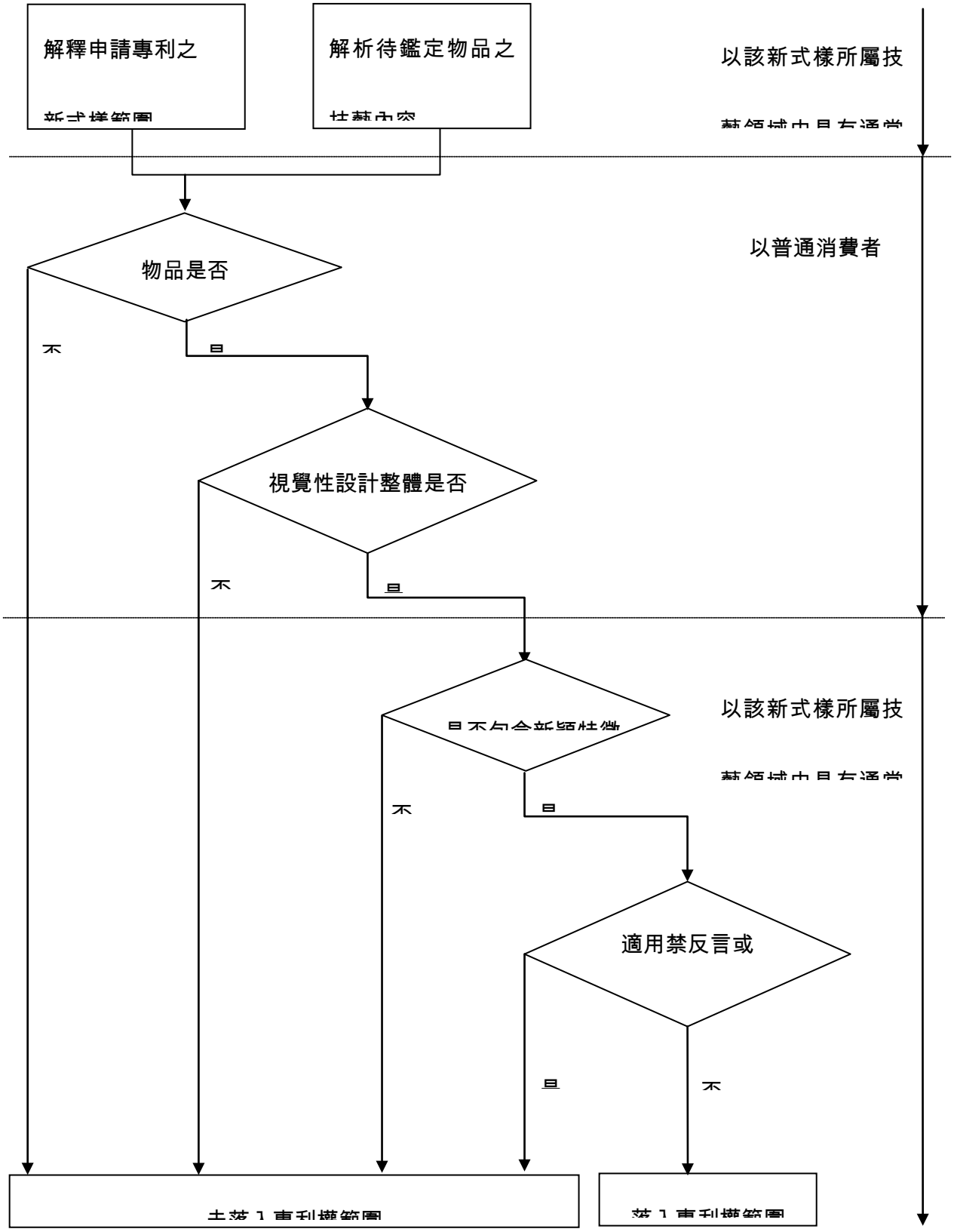
2.如否，則未落入專利權範圍。

(五)若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」。(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。)

1.若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

2.若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

第二節　鑑定流程圖



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後

順序關係

第三章　鑑定方法

第一節　解釋申請專利之新式樣範圍

一、解釋申請專利之新式樣範圍之目的

解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。

二、解釋申請專利之新式樣範圍之時點

解釋申請專利之新式樣範圍(scope)應限制在申請時(filing)，以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵（不包含功能性設計）。

三、解釋申請專利之新式樣範圍之主體

該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時（申請日之前，主張優先權者為優先權日之前，不包括申請日或優先權日）之先前技藝。

通常知識，指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

四、解釋申請專利之新式樣範圍之證據

(一)用於解釋申請專利之新式樣範圍的證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利之新式樣範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利之新式樣範圍的解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。

(二)用於解釋申請專利之新式樣範圍的內部證據包括圖說及申請歷史檔案。圖說包括物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。申請歷史檔案係自專利申請至維護專利權過程中，申請時原圖說

以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

(三)用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括創作人之其他論文著作、創作人之其他專利、相關新式樣專利前案（如聯合案之原案、主張優先權之前案等）、專家證人之見解、該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之觀點或所屬技藝領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。

(四)當事人提供給法院之證據至少應包括圖說，未提供之證據皆不予審酌。

五、解釋申請專利之新式樣範圍之原則

新式樣專利權範圍，以圖面為準，於解釋申請專利之新式樣範圍時，並得審酌創作說明。

(一)以圖面為準之原則

1.新式樣專利權範圍，應以公告之圖說或經更正公告之圖說中之圖面為準。

2.圖面得以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面呈現。新式樣包括色彩者，應依圖面中色彩應用於物品之結合狀態圖，及創作說明中所載指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，認定專利權範圍。無結合狀態圖或無工業色票編號或色卡者，其專利權範圍不包含色彩。

3.新式樣為應用於「物品」外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之「設計」，其實質內容係由設計結合物品所構成，設計不能脫離物品單獨構成新式樣。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應以圖面所揭露物品外觀之「設計」為準，結合物品名稱所指定之「物品」，以認定新式樣專利權範圍。

4.新式樣圖面係由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）或二個以上立體圖呈現，必

要時，並得繪製其他輔助之圖面，具體、寫實呈現物品外觀之形狀、花紋或色彩。解釋申請專利之新式樣範圍時，應綜合各圖面所揭露之點、線、面，再構成一具體的新式樣三度空間設計，不得侷限於各圖面之圖形。

5.新式樣專利權應以應用於物品外觀之整體設計為範圍，不得以局部設計認定其專利權範圍，例如圖面揭露空間形狀及平面花紋者，不得僅認定形狀為專利權範圍，亦不得僅認定花紋為專利權範圍。

6.隱藏在物品內部之設計，通常不會表現於圖面。因此，圖面上表現設計之線條均為實線，非實線之線條僅為讀圖之參考，不得作為解釋申請專利之新式樣範圍的依據。

7.對於因材料特性、機能調整或使用狀態之變化而改變外觀之新式樣，應依使用狀態圖或其他輔助之圖面解釋之。標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「××參考圖」的圖面可能包含申請專利之新式樣以外之物品或設計，該圖面僅得作為參考，不得作為解釋申請專利之新式樣範圍的依據。

8.圖面中呈現的內容包含視覺性（亦稱裝飾性）設計及功能性（functional）設計兩部份，功能性設計並非透過視覺訴求之創作，非屬專利權範圍：

(1)視覺性設計

視覺性設計，指申請專利之新式樣必須是肉眼能夠確認而具備視覺效果的設計。視覺性之規定，排除功能性設計以及肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計，不具備視覺性之設計非屬專利權範圍。

(2)功能性設計

功能性設計，指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的設計。例如物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，

如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽。

新式樣物品必須可供產業上利用，其外觀設計所包含之功能性元件與功能性設計並不等同。例如桌腳雖然係支撐桌面之功能性元件，若其外觀設計呈現視覺效果，則該元件即屬透過視覺訴求之視覺性設計。又如設計之目的在於使物品在模組系統中能夠多元組合或連結，如積木、樂高玩具或文具組合等物品之設計，即不屬於功能性設計。功能性設計為形成物品之用途、功能的重要構成，得由該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌通常知識予以認定。

9.新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。

10.雖然新式樣係應用於物品外觀之設計，但對於透過物品表面之透明材料能夠觀察到物品的內部，或物品之整體或局部經折射、反射而產生光學效果者，解釋申請專利之新式樣範圍時，不得僅以其外觀設計為對象，應綜合外觀設計與圖面所揭露之內部視覺性設計或物品之光學效果。

(二)參酌創作說明之原則

1.新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。依圖面或物品名稱，無法明確解釋申請專利之新式樣範圍時，得參酌創作說明應載明之事項，包括物品之用途及新式樣物品創作特點。

2.創作說明中之「物品用途」欄係輔助說明物品名稱所指定之物品，其內容包括物品之使用、功能等有關物品本身之敘述。對於新開發的新式樣物品或新式樣物品為其他物品之構成元件或附屬零件者應參酌創作說明內容，以認定專利權範圍中之新式樣物品及其近似範圍。

3.創作說明中之「創作特點」欄係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩設計之創作特點，包括新穎特徵、

因材質特性、機能調整或使用狀態使物品外觀產生形態變化之部分、設計本身之特性、指定色彩之工業色票編號及色彩施予物品之範圍等與設計有關之內容。僅以文字載於創作說明，但未以圖面具體呈現物品之三度空間形狀，或未以圖面、照片或色卡具體呈現施於物品形狀上之花紋、色彩，均不得被認定為專利權範圍。

4.創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍。

5.解釋聯合新式樣專利之新式樣範圍時，應參酌創作說明中所述其與原新式樣物品用途或創作特點之差異。

6.申請歷史檔案得作為解釋申請專利之新式樣範圍的參考文件。解釋申請專利之新式樣範圍時，得參酌專利權自申請至維護過程中專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定專利權範圍。

7.若由內部證據尚不足以明瞭申請專利之新式樣範圍之實質內容，得審酌外部證據。

(三)排除功能性設計

新式樣專利係保護應用於物品外觀之透過視覺訴求之設計，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，以及在購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，均不屬於專利權範圍。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應排除非透過視覺訴求之功能性設計及內部結構。

第二節　比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品

一、解析、比對、判斷之主體

解析待鑑定物品之技藝內容、判斷是否包含新穎特徵及是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻等階段，涉及申請專利之新式樣範圍的解釋等專業知識，判斷主體應為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」，其定義請參照第三章第一節三。

為排除在消費市場上他人抄襲或模仿新式樣專利的行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣。判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場消費型態，以新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣專利物品與待鑑定物品是否相同或近似，並判斷新式樣專利視覺性設計整體與待鑑定物品之設計是否相同或近似。「普通消費者」並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識及認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

二、解析待鑑定物品之技藝內容

(一)解析待鑑定物品時，應依新式樣之用途、功能，認定待鑑定物品對應解釋後申請專利之新式樣範圍之部位，無關之部位不得納入。例如新式樣物品為錶帶，待鑑定物品為包含錶帶之手錶，應就兩錶帶比對，不得將無關之錶殼納入，而比對錶帶與手錶。

(二)解析待鑑定物品之設計時，應就解釋後申請專利之新式樣範圍中之形狀、花紋、色彩，認定待鑑定物品對應之部位，無關之形狀、花紋或色彩不得納入。例如新式樣設計僅為立體形狀，待鑑定物品具有立體形狀及平面花紋，應僅就形狀比對，不得

將無關之花紋納入，而比對形狀及花紋。此外，亦不得將物品之構造、功能、材質、尺寸等非屬形狀、花紋、色彩之特徵納入比對內容。

三、物品是否相同或近似之判斷

(一)圖說中之新式樣物品名稱係專利權人指定專利權所施予之物品，物品名稱隱含之用途、功能係認定物品之近似範圍之基礎。例如物品名稱指定「手錶」，隱含其具有計時用途及顯示、攜帶等功能。

(二)相同物品，指用途相同、功能相同。近似物品，指用途相同、功能不同者，或指用途相近，不論其功能是否相同者。例如凳子與附加靠背功能的靠背椅，即為近似物品。又如鋼筆和原子筆兩者均屬書寫用途，但兩者之墨水供輸功能不同，亦為近似物品。再如餐桌與書桌，兩者用途相近，亦為近似物品。用途不相同、不相近之物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同或近似之物品。

(三)物品是否相同或近似之判斷，應考量商品產銷及使用的實際情況，並得參酌「國際工業設計分類」。

四、視覺性設計整體是否相同或近似之判斷

(一)鑑定人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普通消費者將該視覺性設計誤認為待鑑定物品，即產生混淆之視覺印象者，應判斷該視覺性設計與待鑑定物品相同或近似。

(二)視覺性設計相同或近似之判斷，應以普通消費者於侵權行為發生時之觀點作考量。

(三)對於開創性發明物品之設計及開創設計潮流之設計，兩者在市場上的競爭商品較少、設計自由度寬廣且需要較高的創意及較

多的開發資源，為鼓勵創作，其設計的近似範圍應比既有物品之改良設計更為寬廣。

(四)相同或近似之新式樣共計四種態樣：

1.相同設計應用於相同物品，即相同之新式樣

2.近似設計應用於相同物品，屬近似之新式樣

3.相同設計應用於近似物品，屬近似之新式樣

4.近似設計應用於近似物品，屬近似之新式樣

(五)比對、判斷視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似之原則如下：

1.比對整體設計（design as a whole）

新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計（overall appearance）為範圍，故申請專利之新式樣範圍不得割裂，局部主張其權利。例如新式樣物品為包含錶帶之手錶，待鑑定物品僅為錶帶，不得將手錶拆解為錶帶及錶殼，僅就新式樣物品中之錶帶與待鑑定物品進行比對。又如新式樣設計為形狀及花紋，待鑑定物品僅具有形狀，不得將新式樣設計拆解，僅就新式樣設計之形狀與待鑑定物品之形狀進行比對。

判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。

2.綜合判斷

以整體設計為對象進行比對時，應以解釋後申請專利之新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，客觀判斷其與待鑑定物品是否相同或近似。

設計的相同、近似判斷雖然係以申請專利之新式樣整體視覺性設計為對象，但其重點在於主要部位。主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部位之設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部位之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。

3.以主要部位為判斷重點

主要部位，指容易引起普通消費者注意的部位，不包括使用中無法目視的部位，通常有視覺正面及使用狀態下之設計二種類型：

(1)視覺正面

新式樣係由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設計，各圖面所示者，皆屬專利權範圍之構成部份。惟有些物品在使用狀態下，某些部位之外觀並非消費者注意之焦點（matter of concern），或可能被遮蔽。對於此類物品，應以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺正面，例如冷氣機之操作面板、冰箱之門扉或吸頂燈之仰視面等均為視覺正面，而以該視覺正面為主要部位，其他部位若無特殊設計，通常不致於影響相同、近似之判斷。

(2)使用狀態下之設計

物品或因運輸、商業、新奇等種種需求，可組合、折疊或變化為多種造形，例如組合玩具可拆卸為若干組件或拆散為各個獨立零件；折疊燈可伸展為使用狀態或折疊成收藏狀態；手工具組可結合成不同用途之工具。針對此類物品，應以使用狀態下的外觀設計為主要部位，若圖面所揭露伸展後之使用狀態下的設計與待鑑定物品不可摺疊之設計為相同或近似者，應判斷兩者之設計為相同或近似。

4.肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷

設計的相同、近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以

肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異，以免絕大多數足使普通消費者誤認之物品皆判斷為不近似。

通常消費者選購商品除了同時同地將商品併排直接比對外，也可能僅憑過往之視覺印象經驗，在不同時空異時異地間接隔離觀察比對。以肉眼觀察，先以同時同地之方式再以異時異地比對、判斷解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品，只要以其中之一方式判斷為近似者，則應認定兩者為近似之設計。

五、待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷

待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。

申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵已於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認，在本步驟中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵。若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。

六、禁反言

(一)「禁反言」之意義

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利之新式樣範圍一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為申請專利之新式樣近似範圍之阻卻事由。

(二)「禁反言」之成立要件

雖然待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍之視覺性設計整體近似，若相關證據能證明待鑑定物品使設計整體近似之部分係專利權人於專利申請至專利權維護過程所排除之事項，則適用「禁反言」。例如專利權人先前將某一特定部位認定為功能性設計，嗣後不得再宣稱該特定部位係視覺性設計。又如於申請過程中申復某一特定部位於正常使用狀態下無法目視，嗣後不得再宣稱該部位得目視。

(三)判斷「禁反言」之注意事項

1.主張「禁反言」係有利於被告，故應由被告負舉證責任 。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張「禁反言」，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。

2.若圖面曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明其理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」；若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定物品不適用「禁反言」。

3.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，但不適用「禁反言」及「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

4.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，且適用「禁反言」者，應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

七、先前技藝阻卻

(一)「先前技藝阻卻」之意義

「先前技藝」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）

之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技藝屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉擴張申請專利之新式樣近似範圍而涵括先前技藝。因此，「先前技藝阻卻」得為申請專利之新式樣近似範圍之阻卻事由。

(二)「先前技藝阻卻」之成立要件

即使待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，若被告主張適用「先前技藝阻卻」，且經判斷待鑑定物品與其所提供之先前技藝相同或近似，則適用「先前技藝阻卻」。

(三)判斷「先前技藝阻卻」之注意事項

1.主張「先前技藝阻卻」有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技藝阻卻」，他人不得主動提供相關先前技藝資料，以判斷待鑑定物品是否適用「先前技藝阻卻」。

2.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，但不適用「禁反言」及「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

3.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，且適用「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

第三節　其他注意事項

一、專利權應視為有效，專利權之授予或撤銷屬專利主管機關之職權，鑑定時不得就專利權之有效性進行判斷。當事人對專利權之有效性有爭議者，應經由舉發程序解決。

二、若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，原則上應待舉發案審查確定後，再進行鑑定。

三、聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，其專利權範圍不及於近似之新式樣。在鑑定流程中，僅得就待鑑定物

品與聯合新式樣之物品及視覺性設計整體是否相同，予以判斷。

四、當事人對於申請專利之新式樣範圍之解釋及鑑定流程中各階段之判斷，得主張有利於己之事實，並應就事實舉證，以供法院參酌。例如當事人解釋申請專利之新式樣範圍時，應註明內部證據或外部證據之出處及理由。

五、鑑定所需資料在法院者，法院應告知鑑定機構准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料。鑑定機構進行鑑定時，得向法院聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對證人或當事人進行發問，當事人亦得主動提供意見。

六、鑑定機構應依法院要求之鑑定事項回復意見，法院未要求之事項，無須回復。

七、專利權人申請更正圖說時，應待專利專責機關審定後再進行鑑定。

八、鑑定機構與當事人之間有利益衝突者應依法自行迴避。但法院認為無適當之人可為選任或經當事人合意指定，不在此限。

九、申請專利之新式樣範圍之解釋係屬法律問題，當事人或鑑定機構對申請專利之新式樣範圍之解釋有爭執時，法院應依職權認定。

十、必要時，應將鑑定過程以照相、錄音或錄影之方式予以存證。

十一、鑑定機構對其所製作之鑑定報告應予保密。

第四章　鑑定報告撰寫格式

新式樣專利侵害鑑定報告之撰寫，可分為四部分：一、鑑定事項，二、鑑定結論，三、鑑定理由，四、附件。說明如下：

一、鑑定事項：簡要記載待鑑定對象與專利權之名稱、所有人等。

二、鑑定結論：簡要記載鑑定結果。

例如：待鑑定物品落入（或未落入）新式樣第○○○○○○○○號專利案（新式樣第○○○○號）之專利權範圍。

三、鑑定理由

(一)鑑定標的

1.專利權

第○○○○號「XXX(名稱)」專利案之申請專利之新式樣範圍：

……。

2.待鑑定物品

詳細記載待鑑定物品之名稱、所有人、來源、種類及其對應於申請專利之新式樣範圍之部位。

(二)鑑定比對過程說明

詳細比對待鑑定物品與新式樣範圍，依鑑定流程所列步驟逐一判斷，並說明依據及理由，以作成鑑定結論。

四、附件

(一)新式樣專利案相關資料

(二)待鑑定物品相關資料（含照片或圖形等）

專 利 法

中華民國三十八年一月一日施行
中華民國四十八年一月二十二日總統令修正公布
中華民國四十九年五月十二日總統令修正公布
中華民國六十八年四月十六日總統令修正公布
中華民國七十五年十二月二十四日總統令修正公布
中華民國八十三年一月二十一日總統令修正公布
中華民國八十六年五月七日總統令修正公布，九十一年一月一日施行
中華民國九十年十月二十四日總統令修正公布
中華民國九十二年二月六日總統令修正公布，除第十一條自公布日施行、刪除條文第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十一條自九十二年三月三十一日施行外，其餘條文自九十三年七月一日施行
中華民國九十九年八月二十五日總統令修正公布第二十七、二十八條條文；九十九年九月十日行政院令定自九十九年九月十二日施行

第一章　總　則

第一條　為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。

第二條　本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利。

二、新型專利。

三、新式樣專利。

第三條　本法主管機關為經濟部。

專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。

第四條　外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。

第五條　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

第六條　專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。

專利申請權，不得為質權之標的。

以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權。

第七條　受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸

屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。

第八條　受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。

受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。

第九條　前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。

第十條　雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

第十一條　申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。

在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。

代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。

專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，代理人資格之取得、撤銷、廢止及其管理規則，由主管機關定之。

第十二條　專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。

第十三條　專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。

第十四條　繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。

為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。

第十五條　專利專責機關職員及專利審查人員於任職期內，除繼承外，不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益。

第十六條　專利專責機關職員及專利審查人員對職務上知

悉或持有關於專利之發明、新型或新式樣，或申請人事業上之秘密，有保密之義務。

第十七條　凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。

申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾一年者，不在此限。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

第十八條　審定書或其他文件無從送達者，應於專利公報公告之，自刊登公報之日起滿三十日，視為已送達。

第十九條　有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期及辦法，由主管機關定之。

第二十條　本法有關期間之計算，其始日不計算在內。

第五十一條第三項、第一百零一條第三項及第一百十三條第三項規定之專利權期限，自申請日當日起算。

第二章　發明專利

第一節　專利要件

第二十一條　發明，指利用自然法則之技術思想之創作。

第二十二條　凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本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、申請前已為公眾所知悉者。

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因研究、實驗者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應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。

發明雖無第一項所列情事，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，仍不得依本法申請取得發明專利。

第二十三條　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。

第二十四條　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。

第二節　申 請

第二十五條　申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。

申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。

前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

第二十六條　前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。

發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

第二十七條　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

依前項規定，申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

第二十八條　依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明第一次申請之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員。

申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。

違反前二項之規定者，喪失優先權。

第二十九條　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二十七條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案或第一百零二條之改請案。

四、先申請案已經審定或處分者。

前項先申請案自其申請日起滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日起十五個月後，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，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

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，不得早於中華民國九十年十月二十六日。

第 三十 條　申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料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、寄存日期及寄存號碼。但該生物材

料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，而於申請時聲明其事實，並於前項規定之期限內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。

第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由主管機關定之。

第三十一條　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者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，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，屆期未申報者，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。

第三十二條　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。

第三十三條　申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。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。

第三十四條　發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。

發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。

第三節　審查及再審查

第三十五條　專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之。

專利審查人員之資格，以法律定之。

第三十六條　專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。

專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。

發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開：

一、自申請日起十五個月內撤回者。

二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

第一項、前項期間，如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主張二項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。

第三十七條　自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

依第三十三條第一項規定申請分割，或依第一百零二條規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請之日起三十日內，向專利專責機關申請實體審查。

依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。

未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。

第三十八條　申請前條之審查者，應檢附申請書。

專利專責機關應將申請審查之事實，刊載於專利公報。

申請審查由發明專利申請人以外之人提起者，專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人。

有關生物材料或利用生物材料之發明專利申

請人，申請審查時，應檢送寄存機構出具之存活證明；如發明專利申請人以外之人申請審查時，專利專責機關應通知發明專利申請人於三個月內檢送存活證明。

第三十九條　發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。

為前項申請者，應檢附有關證明文件。

第 四十 條　發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

第四十一條　前五條規定，於中華民國九十一年十月二十六日起提出之發明專利申請案，始適用之。

第四十二條　專利審查人員有下列情事之一者，應自行迴避：

一、本人或其配偶，為該專利案申請人、代

理人、代理人之合夥人或與代理人有僱傭關係者。

二、現為該專利案申請人或代理人之四親等內血親，或三親等內姻親。

三、本人或其配偶，就該專利案與申請人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。

四、現為或曾為該專利案申請人之法定代理人或家長家屬者。

五、現為或曾為該專利案申請人之訴訟代理人或輔佐人者。

六、現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者。

專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分。

第四十三條　申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。

經審查不予專利者，審定書應備具理由。

審定書應由專利審查人員具名。再審查、舉發審查及專利權延長審查之審定書，亦同。

第四十四條　發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。

第四十五條　申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。

第四十六條　發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。

第四十七條　再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。

前項再審查之審定書，應送達申請人。

第四十八條　專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。

第四十九條　專利專責機關於審查發明專利時，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日起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式；其於十五個月後申請補充、修正說明書或圖式者，仍依原申請案公開。

申請人於發明專利申請日起十五個月後，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後三個月內。

三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。

四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

第二項、第三項期間，如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日。

第 五十 條　發明經審查有影響國家安全之虞，應將其說明書移請國防部或國家安全相關機關諮詢意見，認有秘密之必要者，其發明不予公告，申請書件予以封存，不供閱覽，並作成審定書送達申請人、代理人及發明人。

申請人、代理人及發明人對於前項之發明應予保密，違反者，該專利申請權視為拋棄。

保密期間，自審定書送達申請人之日起為期

一年，並得續行延展保密期間每次一年，期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部或國家安全相關機關，無保密之必要者，應即公告。

就保密期間申請人所受之損失，政府應給與相當之補償。

第四節　專利權

第五十一條　申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。

發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

第五十二條　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，而於專利案公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。

前項申請應備具申請書，附具證明文件，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。

主管機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。

第五十三條　專利專責機關對於發明專利權延長申請案，應指定專利審查人員審查，作成審定書送達專利權人或其代理人。

第五十四條　任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：

一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。

二、專利權人或被授權人並未取得許可證。

三、核准延長之期間超過無法實施之期間。

四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。

五、專利權為共有，而非由共有人全體申請者。

六、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。

七、取得許可證所需期間未滿二年者。

專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反前項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。

第五十五條　專利專責機關認有前條第一項各款情事之一者，得依職權撤銷延長之發明專利權期間。

專利權延長經撤銷確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反前條第一項第三款、第六款規定，經撤銷確定者，就其超過之期間，視為未延長。

第五十六條　物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。

第五十七條　發明專利權之效力，不及於下列各款情事：

一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

三、申請前已存在國內之物品。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，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

者。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。

前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

第五十八條　混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

第五十九條　發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

第 六十 條　發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：

一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。

二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。

第六十一條　發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人

實施。但契約另有約定者，從其約定。

第六十二條　發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

第六十三條　發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。但屬於交戰國人之專利權，不得申請延展。

第六十四條　發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

一、申請專利範圍之減縮。

二、誤記事項之訂正。

三、不明瞭記載之釋明。

前項更正，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。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。

第六十五條　發明專利權人未得被授權人或質權人之同意，不得為拋棄專利權或為前條之申請。

第六十六條　有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：

一、專利權期滿時，自期滿之次日消滅。

二、專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權於依民法第一千一百八十五條

規定歸屬國庫之日起消滅。

三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。但依第十七條第二項規定回復原狀者，不在此限。

四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。

第六十七條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

第六十八條　利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起

舉發。

第六十九條　專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人。

專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。

第 七十 條　專利專責機關於舉發審查時，應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。

第七十一條　專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

三、依第六十四條第一項及第二項規定更正。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。

依第一項第三款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。

第七十二條　第五十四條延長發明專利權舉發之處理，準用第六十七條第三項、第四項及前四條規定。

第六十七條依職權撤銷專利權之處理，準用前三條規定。

第七十三條　發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：

一、未依法提起行政救濟者。

二、經提起行政救濟經駁回確定者。

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

第七十四條　發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權實施、特許實施、撤銷、消滅、設定質權及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。

第七十五條　專利專責機關應備置專利權簿，記載核准專利、專利權異動及法令所定之一切事項。

前項專利權簿，得以電子方式為之，並供人民閱覽、抄錄、攝影或影印。

第五節　實　施

第七十六條　為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將

申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。

第七十七條　依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。

第七十八條　再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製

造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

第七十九條　發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。

第六節　納　費

第 八十 條　關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。

核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利者，在延長、延展期內，仍應繳納專利年費。

申請費、證書費及專利年費之金額，由主管機關定之。

第八十一條　發明專利年費自公告之日起算，第一年年費，應依第五十一條第一項規定繳納；第二年以後年費，應於屆期前繳納之。

前項專利年費，得一次繳納數年，遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。

第八十二條　發明專利第二年以後之年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。

第八十三條　發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費；其減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第七節　損害賠償及訴訟

第八十四條　發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。

發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

第八十五條　依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

第八十六條　用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。

當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。

第八十七條　製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。

前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

第八十八條　　發明專利訴訟案件，法院應以判決書正本一份送專利專責機關。

第八十九條　　被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。

第 九十 條　　關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。

法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。

舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

第九十一條　　未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟。但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者，亦同。

第九十二條　　法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。

法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。

第三章　　新型專利

第九十三條　新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。

第九十四條　凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本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、申請前已為公眾所知悉者。

新型有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因研究、實驗者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應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。

新型雖無第一項所列情事，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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。

第九十五條　申請專利之新型，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，不得取得新型專利。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。

第九十六條　新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利。

第九十七條　申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：

一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。

二、違反前條規定者。

三、違反第一百零八條準用第二十六條第一項、第四項規定之揭露形式者。

四、違反第一百零八條準用第三十二條規定者。

五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。

第九十八條　申請專利之新型經形式審查後，認有前條規定情事者，應備具理由作成處分書，送達申請人或其代理人。

第九十九條　申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

第 一百 條　申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內為之。

依前項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

第一百零一條　申請專利之新型，申請人應於准予專利之處分書送達後三個月內，繳納證書費及第一年

年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。

新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。

第一百零二條　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。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。

第一百零三條　申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項、第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。

專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。

專利專責機關對於第一項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。

依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。

新型專利技術報告之申請於新型專利權當

然消滅後，仍得為之。

依第一項規定所為之申請，不得撤回。

第一百零四條　新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。

第一百零五條　新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。

前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。

第一百零六條　新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。

新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。

第一百零七條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第九十三條至第九十六條、第一百條第二項、第一百零八條準用第二十六條或第一百零八條準用第三十一條規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發審定書，應由專利審查人員具名。

第一百零八條　第二十五條至第二十九條、第三十一條至第三十四條、第三十五條第二項、第四十二條、第四十五條第二項、第五十條、第五十七條、第五十九條至第六十二條、第六十四條至第六十六條、第六十七條第三項、第四項、第六十八條至第七十一條、第七十三條至第七十五條、第七十八條第一項、第二項、第四項、第七十九條至第八十六條、第八十八條至第九十二條，於新型專利準用之。

第四章　新式樣專利

第一百零九條　新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。

第 一百十 條　凡可供產業上利用之新式樣，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、申請前已為公眾所知悉者。

新式樣有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

二、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款之情事者，應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。

新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。

同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一項及前項規定之限制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

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。

第一百十一條　申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內

容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限。

第一百十二條　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、積體電路電路布局及電子電路布局。

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。

第一百十三條　申請專利之新式樣，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。

第一百十四條　申請發明或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。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。

第一百十五條　　申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書送達後，或於原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日後，不得改請。

第一百十六條　　申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之。

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、讓或繼承證明文件。

申請新式樣專利，以申請書、圖說齊備之日為申請日。

前項圖說以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

第一百十七條　　前條之圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。

圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則

定之。

第一百十八條　相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新式樣專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利。

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，屆期未申報者，視為協議不成。

第一百十九條　申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請。

以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品。

第一百二十條　新式樣專利申請案違反第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條、第一百十九條第一項或第一百二十二條第三項規定者，應為不予專利之審定。

第一百二十一條　申請專利之新式樣經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將圖面公告之。

第一百二十二條　專利專責機關於審查新式樣專利時，得

依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、補送模型或樣品。

三、補充、修正圖說。

前項第二款之補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。

依第一項第三款所為之補充、修正，不得超出申請時原圖說所揭露之範圍。

第一百二十三條　新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。

新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。

第一百二十四條　聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。

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。

第一百二十五條　新式樣專利權之效力，不及於下列各款情事：

一、為研究、教學或試驗實施其新式樣，而無營利行為者。

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其新式樣，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

三、申請前已存在國內之物品。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前善意在國內使用或已完成必須之準備者。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。

上述製造、販賣不以國內為限。

前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

第一百二十六條　新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式樣專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。但聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權。

第一百二十七條　新式樣專利權人對於專利之圖說，僅得就誤記或不明瞭之事項，向專利專責機關申

請更正。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

圖說經更正公告者，溯自申請日生效。

第一百二十八條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條或第一百二十二條第三項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

第一百二十九條　第二十七條、第二十八條、第三十三條至第三十五條、第四十二條、第四十三條、第四十五條第二項、第四十六條、第四十七條、第六十條至第六十二條、第六十五條、第六十六條、第六十七條第三項、第四項、第六十八條至第七十一條、第七十三條至第七十五條、第七十九條至第八十六條、第八十八條至第九十二條規定，於新式樣專利準

用之。

第二十七條第一項所定期間，於新式樣專利案為六個月。

第五章　附則

第一百三十條　專利檔案中之申請書件、說明書、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存；其他文件之檔案，至少應保存三十年。

前項專利檔案，得以微縮底片、磁碟、磁帶、光碟等方式儲存；儲存紀錄經專利專責機關確認者，視同原檔案，原紙本專利檔案得予銷燬；儲存紀錄之複製品經專利專責機關確認者，推定其為真正。

前項儲存替代物之確認、管理及使用規則，由主管機關定之。

第一百三十一條　主管機關為獎勵發明、創作，得訂定獎助辦法。

第一百三十二條　中華民國八十三年一月二十三日前所提出之申請案，均不得依第五十二條規定，申請延長專利權期間。

第一百三十三條　本法中華民國九十年十月二十四日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理。

第一百三十四條　本法中華民國八十三年一月二十一日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期限，適用修正施行前之規定。但發明專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用修正施行後之規定。

本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已審定公告之新型專利申請案，其專利權期限，適用修正施行前之規定。

新式樣專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用本法中華民國八十六年五月七日修正施行後之規定。

第一百三十五條　本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定。

第一百三十六條　本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。

本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已審定公告之專利申請案，於修正施行後，仍得依修正施行前之規定，提起異議。

第一百三十七條　本法施行細則，由主管機關定之。

第一百三十八條　本法除第十一條自公布日施行外，其餘

條文之施行日期，由行政院定之。

專利法施行細則

中華民國三十六年九月二十六日行政院令發布，並自中華民國三十八年一月一日施行
中華民國四十七年八月十六日經濟部令修正發布
中華民國六十二年八月二十二日經濟部令修正發布
中華民國七十年十月二日經濟部令修正發布
中華民國七十五年四月十八日經濟部令修正發布
中華民國七十六年七月十日經濟部令修正發布
中華民國八十三年十月三日經濟部令修正發布
中華民國九十一年十一月六日經濟部令修正發布
中華民國九十三年四月七日經濟部經智字第０九三０四六０二九三０號令修正發布，九十三年七月一日施行
中華民國九十七年八月十九日經濟部經智字第０九七０四六０四三四０號令修正發布第十五條、第三十一條、第五十七條條文
中華民國九十九年十一月十六日經濟部經智字第０九九０四六０七六二號令修正發布第十一條、第二十二條、第五十三條至第五十五條條文

第一章　總則

第一條　本細則依專利法（以下簡稱本法）第一百三十七條規定訂定之。

第二條　依本法所為之申請，除依本法第十九條規定以電子方式為之者外，應以書面提出，並由申請人簽名或蓋章；委任有專利代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章。專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附身

分證明或法人證文件。

依本法及本細則所為之申請，以書面提出者，應使用專利專責機關指定之書表；其格式及份數，由專利專責機關定之。

第三條　科學名詞之譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為原則；未經該館編譯或專利專責機關認有必要時，得通知申請人附註外文原名。

申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。

第四條　依本法及本細則所定應檢附之證明文件，以原本或正本為之。

原本或正本，經當事人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同。

原本或正本，經專利專責機關驗證無訛後，得予發還。

第五條　申請專利文件之送達，以書面提出者，應以書件或物件送達專利專責機關之日為準。但以掛號郵寄方式提出者，以交郵當日之郵戳所載日期為準。

第六條　依本法及本細則指定之期間，申請人得於指定期間屆滿前，載明理由向專利專責機關申請延展。

第七條　　申請人之姓名或名稱、印章、住居所或營業所變更時，應檢附證明文件向專利專責機關申請變更。但其變更無須以文件證明者，免予檢附。

第八條　　申請人委任專利代理人者，應檢附委任書，載明代理之權限及送達處所。

專利代理人不得逾三人。

專利代理人有二人以上者，均得單獨代理申請人。

違反前項規定而為委任者，其代理人仍得單獨代理。

專利代理人經本人同意，得委任他人為複代理人。

申請人變更代理人之權限或更換代理人時，非以書面通知專利專責機關，對專利專責機關不生效力。

專利代理人之送達處所、印章變更時，應向專利專責機關申請變更。

申請人得檢附委託書，指定第三人為送達代收人。

第九條　　申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第十七條第一項規定辦理。

第十條　　依本法第十七條第二項規定，申請回復原狀者，應敘明延誤期間之原因、消滅之事由及年、月、日，並檢附證明文件向專利專責機關為之。

第十一條　　本法第二十七條第一項所定之十二個月，自在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會

員第一次申請日之次日起算至本法第二十五條第三項規定之申請日止。

本法第一百二十九條第二項所定之六個月，自在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次申請日之次日起算至本法第一百十六條第三項規定之申請日止。

第十二條　依本法第十條規定，申請變更專利申請權人名義者，應檢附專利申請權歸屬之協議書或相關證明文件。

依本法第十條規定，申請變更專利權人名義者，應檢附專利權歸屬之協議書或相關證明文件及專利證書。

第十三條　因繼受專利申請權申請變更名義者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、因受讓而變更名義者，其受讓專利申請權之契約書或讓與人出具之證明文件。但公司因併購而承受者，為併購之證明文件。

二、因繼承而變更名義者，其死亡及繼承證明文件。

第二章　專利之申請及審查

第一節　發明專利及新型專利

第十四條　申請發明專利或申請新型專利者，其申請書應

載明下列事項：

一、發明或新型名稱。

二、發明人或創作人姓名、國籍。

三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

有下列情形之一者，並應於申請書上聲明之：

一、主張本法第二十二條第二項第一款、第二款、第九十四條第二項第一款、第二款規定之事實者。

二、主張本法第二十七條第一項規定之優先權者。

三、主張本法第二十九條第一項規定之優先權者。

四、申請生物材料或利用生物材料之發明專利者。

第十五條　發明、新型專利說明書，應載明下列事項：

一、發明或新型名稱。

二、發明或新型摘要。

三、發明或新型說明。

四、申請專利範圍。

發明或新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。

申請人已向外國申請專利者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人限期檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請人未檢附者，依現有

資料續行審查。

說明書所載之發明或新型名稱、摘要、發明或新型說明及申請專利範圍之用語應一致。

第十六條　發明或新型摘要，應敘明發明或新型所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過二百五十字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。

發明或新型摘要，不得記載商業性宣傳詞句。

第十七條　發明或新型說明，應敘明下列事項：

一、發明或新型所屬之技術領域。

二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。

三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

四、實施方式：就一個以上發明或新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。

五、圖式簡單說明：其有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。

發明或新型說明應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但發明或新型之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。

發明專利包含一個或多個核酸或胺基酸序列者，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。

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明該生物材料學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

第十八條　發明或新型之申請專利範圍，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。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。

複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表

示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

第十九條　發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。

第二十條　發明或新型之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。

圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。

圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。

第二十一條　說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日。但其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，仍以原申請日為申請日。

第二十二條　依本法第二十八條第二項規定檢送與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員證

明受理之申請文件應為正本，不得以影本代之。

第二十三條　本法第三十二條第二項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。

前項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。

第二十四條　發明或新型專利申請案申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，並檢附下列文件：

一、說明書及必要圖式。

二、原申請案與修正後之說明書及必要圖式。

三、有其他分割案者，其他分割案說明書、必要圖式。

四、主張原申請案之優先權者，原申請案之優先權證明文件。

五、原申請案有主張本法第二十二條第二項或第九十四條第二項規定之事實者，其證明文件。

六、原申請案之申請權證明書。

主張原申請案之優先權者，並應於每一分割申請案之申請書聲明之。

分割申請，不得變更原申請案之專利種類。

第二十五條　依本法第三十四條、第一百零八條準用第三十四條、第一百二十九條第一項準用第三十四條

規定申請專利者，應備具申請書，並檢附原申請案說明書、必要圖式或圖說及舉發審定書影本。

第二十六條　發明專利申請案申請實體審查者，應備具申請書，載明下列事項：

一、申請案號。

二、發明名稱。

三、申請實體審查者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

五、是否為專利申請人。

第二十七條　發明專利申請案申請優先審查者，應備具申請書，載明下列事項：

一、申請案號及公開編號。

二、發明名稱。

三、申請優先審查者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

五、是否為專利申請人。

六、發明專利申請案之商業上實施狀況；有協議者，其協議經過。

申請優先審查之發明專利申請案尚未申請實體審查者，並應依前條規定申請實體審查。

依本法第三十九條第二項規定應檢附之有關

證明文件，為本法第四十條第一項規定之書面通知、廣告目錄或其他商業上實施事實之書面資料。

第二十八條　發明或新型依本法規定申請補充、修正說明書或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、補充、修正部分劃線之說明書修正頁。

二、補充、修正後無劃線之說明書或圖式替換頁；如補充、修正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附補充、修正後之全份說明書或圖式。

第二十九條　專利專責機關通知面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正說明書、圖式或圖說，屆期未辦理或未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查。

第二節　新式樣專利

第 三十 條　申請新式樣專利者，其申請書應載明下列事項：

一、新式樣物品名稱。

二、創作人姓名、國籍。

三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

有下列情形之一者，並應於申請書上聲明之：

一、主張本法第一百十條第二項第一款規定之事實者。

二、主張本法第一百二十九條準用第二十七條第一項規定之優先權者。

第三十一條　新式樣專利圖說，應載明下列事項：

一、新式樣物品名稱。

二、創作說明。

三、圖面說明。

四、圖面。

申請新式樣專利，應指定立體圖或最能代表該新式樣之圖面為代表圖。

申請人已向外國申請專利者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人限期檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請人未檢附者，依現有資料續行審查。

第三十二條　新式樣物品名稱，應明確指定所施予新式樣之物品，不得冠以無關之文字；其為物品之組件者，應載明為何物品之組件。

新式樣之創作說明，應載明物品之用途及新式樣物品創作特點。圖面所揭露之物品，因其材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使物品造形改變者，並應簡要說明。

新式樣之圖面應標示各圖名稱；各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於圖面說明註明之。

第三十三條　新式樣之圖面，應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現；新式樣為連續平面者，應以平面圖及單元圖呈現。

前項新式樣之圖面，並得繪製其他輔助之圖面。

圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現；新式樣包含色彩者，應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖，並應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡。

圖面揭露之內容包含非新式樣申請標的者，應標示為參考圖。有參考圖者，必要時應於新式樣創作說明內說明之。

第三十四條　新式樣專利申請案申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，並檢附下列文件：

一、圖說。

二、原申請案及修正後之圖說。

三、有其他分割案者，其他分割案圖說。

四、主張原申請案之優先權者，原申請案之優先權證明文件。

五、原申請案有主張本法第一百十條第二項規定之事實者，其證明文件。

六、原申請案之申請權證明書。

主張原申請案之優先權者，並應於每一分割申請案之申請書聲明之。

第三十五條　　新式樣依本法規定申請補充、修正圖說者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、補充、修正部分劃線之圖說修正頁。

二、補充、修正後無劃線之全份圖說。但僅補充、修正圖面者，應檢附補充、修正後之全份圖面。

第三十六條　　申請聯合新式樣專利者，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣申請案圖說一份。

專利專責機關應於原新式樣申請案核准審定後，始得核准聯合新式樣申請案。給予聯合新式樣專利權時，應加註於原專利證書。

前六條規定，於聯合新式樣準用之。

第三章　　專利權

第三十七條　　本法第五十七條第一項第二款、第三款、第八十七條第一項、第一百零八條準用第五十七條第一項第二款、第三款及第一百二十五條第一項第二款、第三款所定申請前，於依本法第二十七條第一項或第二十九條第一項規定主張優先權者，指該優先權日前。

第三十八條　　本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定原有事業，於第五十七條第一項第二款及第一百二十五條第一項第二款之情形，指申請

前之事業規模；於第五十七條第一項第五款及第一百二十五條第一項第五款之情形，指舉發前之事業規模。

第三十九條　本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。

第 四十 條　申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。

公司因併購申請承受專利權登記換發證書者，前項應檢附文件，為併購之證明文件。

第四十一條　申請專利權信託登記換發證書者，應由原專利權人或受託人備具申請書及專利證書，並檢附下列文件：

一、申請專利權信託登記者，其信託契約或證明文件。

二、信託關係消滅，專利權由委託人取得時，申請專利權信託塗銷登記者，其信託契約或信託關係消滅證明文件。

三、信託關係消滅，專利權歸屬於第三人時，申請專利權信託歸屬登記者，其信託契約或信託歸屬證明文件。

四、申請專利權信託登記其他變更事項者，

其變更證明文件。

第四十二條　申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。

前項之授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間；其授權他人實施期間，以專利權期間為限。

第四十三條　申請專利權之質權設定登記者，應由專利權人或質權人備具申請書及專利證書，並檢附下列文件：

一、專利權之質權設定登記者，其質權設定契約。

二、質權變更登記者，其變更證明文件。

三、質權消滅登記者，其債權清償證明文件或各當事人同意塗銷質權設定之證明文件。

前項第一款質權設定契約，應載明發明、新型名稱或新式樣物品名稱、專利證書號數、債權金額；其質權設定期間，以專利權期間為限。

專利專責機關為第一項登記，應將有關事項加註於專利證書及專利權簿。

第四十四條　申請專利權繼承登記換發專利證書者，應備具申請書，並檢附死亡與繼承證明文件及專利證書。

第四十五條　發明或新型專利權人申請更正說明書或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、更正部分劃線之說明書更正頁。

二、更正後無劃線之說明書或圖式替換頁；如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式。

第四十六條　申請特許實施發明專利權者，應備具申請書，並檢附其詳細之實施計畫書、申請特許實施之原因及其相關文件。

申請廢止特許實施發明專利權者，應備具申請書，載明申請廢止之事由，並檢附證明文件。

第四十七條　本法第七十九條所規定專利證書號數標示之附加，在專利權消滅或撤銷確定後，不得為之。

第四十八條　專利證書滅失、遺失或毀損致不堪使用者，專利權人應以書面敘明理由，申請補發或換發。毀損者，應繳還原證書。

第四十九條　新式樣專利權人申請更正圖說者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、更正部分劃線之圖說更正頁。

二、更正後無劃線之全份圖說。但僅更正圖面者，應檢附更正後之全份圖面。

第 五十 條　依本法第一百零三條第一項規定申請新型專

利技術報告者，應備具申請書，載明下列事項：

一、申請案號。

二、新型名稱。

三、申請新型專利技術報告者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

五、是否為專利權人。

第五十一條　依本法第一百零三條第四項規定檢附之有關證明文件，為專利權人對為商業上實施之非專利權人之書面通知、廣告目錄或其他商業上實施事實之書面資料。

第五十二條　新型專利技術報告應載明下列事項：

一、新型專利證書號數。

二、申請案號。

三、申請日。

四、優先權日。

五、技術報告申請日。

六、新型名稱。

七、專利權人姓名或名稱、住居所或營業所。

八、委任專利代理人者，其姓名。

九、申請新型專利技術報告者之姓名或名稱。

十、專利審查人員姓名。

十一、國際專利分類。

十二、先前技術資料範圍。

十三、比對結果。

第五十三條　專利權簿應載明下列事項：

一、發明、新型名稱或新式樣物品名稱。

二、專利權期限。

三、專利權人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所。

四、委任專利代理人者，其姓名及事務所。

五、申請日及申請案號。

六、主張本法第二十七條第一項優先權之各第一次申請專利之國家或世界貿易組織會員、申請案號及申請日。

七、主張本法第二十九條第一項優先權之各申請案號及申請日。

八、公告日及專利證書號數。

九、聯合新式樣專利案之申請日及公告日。

十、專利權讓與或繼承登記之年、月、日及受讓人、繼承人之姓名或名稱。

十一、專利權信託、塗銷或歸屬登記之年、月、日及委託人、受託人之姓名或名稱。

十二、被授權人之姓名或名稱及授權登記之年、月、日。

十三、專利權質權設定、變更或消滅登記之

年、月、日及質權人姓名或名稱。

十四、特許實施權人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所及核准或廢止之年、月、日。

十五、補發證書之事由及年、月、日。

十六、延長或延展專利權期限及核准之年、月、日。

十七、專利權消滅或撤銷之事由及其年、月、日。

十八、寄存機構名稱、寄存日期及號碼。

十九、其他有關專利之權利及法令所定之一切事項。

第四章　公開及公告

第五十四條　專利專責機關公開發明專利申請案時，應將下列事項公開之：

一、申請案號。

二、公開編號。

三、公開日。

四、國際專利分類。

五、申請日。

六、發明名稱。

七、發明人姓名。

八、申請人姓名或名稱、住居所或營業所。

九、委任專利代理人者，其姓名。

十、發明摘要。

十一、最能代表該發明技術特徵之圖式。

十二、主張本法第二十七條第一項優先權之各第一次申請專利之國家或世界貿易組織會員、申請案號及申請日。

十三、主張本法第二十九條第一項優先權之各申請案號及申請日。

十四、有無申請實體審查。

十五、有無申請補充、修正。

經公開之申請案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其說明書或圖式。

第五十五條　專利專責機關公告專利時，應將下列事項刊載專利公報：

一、專利證書號數。

二、公告日。

三、發明專利之公開編號及公開日。

四、國際專利分類或國際工業設計分類。

五、申請日。

六、申請案號。

七、發明、新型名稱或新式樣物品名稱。

八、發明人或創作人姓名。

九、申請人姓名或名稱、住居所或營業所。

十、委任專利代理人者，其姓名。

十一、發明專利或新型專利之申請專利範圍及圖式；新式樣專利之圖面。

十二、圖式簡單說明或圖面說明。

十三、主張本法第二十七條第一項優先權之各第一次申請專利之國家或世界貿易組織會員、申請案號及申請日。

十四、主張本法第二十九條第一項優先權之各申請案號及申請日。

十五、生物材料或利用生物材料之發明之寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼。

第五十六條　專利申請人有延緩公告專利之必要者，應於繳納證書費及第一年年費時，備具申請書，載明理由向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限，不得逾三個月。

第五章　附則

第五十七條　本細則自本法施行之日施行。

本細則修正條文，自發布日施行。

經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點

中華民國八十三年五月十二日訂定發布
中華民國八十九年十月三十一日修正發布
中華民國九十三年六月十五日經濟部經授智字第０九三二００三０六九０號令修正發布，九十三年七月一日施行
中華民國九十五年十一月二十四日經濟部經授智字第０九五二００三０九九０號令修正發布
中華民國九十九年十二月三日經濟部經授智字第０九九二００三一七八０號令修正發布

一、經濟部智慧財產局（以下簡稱本局）為辦理專利法（以下簡稱本法）第四十八條、第七十一條、第七十二條、第一百零八條準用第七十一條、第一百二十二條及第一百二十九條第一項準用第七十一條有關專利之面詢作業，特訂定本要點。

二、審查人員審查專利案認為經面詢有助於案情之瞭解及迅速確實審查時，得依職權通知當事人限期到局面詢。

三、審查人員對面詢之申請，認有下列情事之一者，應於審定書中敘明不予辦理之理由：

（一）單純詢問可否准予專利者。

（二）提起異議、舉發時，未曾提出具體之異議、舉發理由即申請面詢者。

（三）明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。

（四）申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者。

四、得出席面詢之人員如下：

(一)與專利審查有關之本局人員。

(二)發明人或創作人。

(三)申請人或其受雇人、或申請人委任之專利師、專利代理人、律師。

(四)異議人、被異議人或其委任之專利師、專利代理人、律師。

(五)舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師。

前項受委任之代理人，得委任具有該申請案專業知識者，出席面詢。但應得本局之許可。

本局承審之審查人員，因故不克出席面詢時，得由本局其他與專利審查有關人員代為出席面詢。以視訊方式為之者，亦同。

五、面詢應於本局辦公處所或各地服務處所為之，必要時得使用本局及各地服務處所設置之視訊設備為之。

每件專利案每次面詢時間以一小時為原則。但經承審之審查人員同意者，得延長一小時。

六、本局為進行面詢，應以書面載明下列事項，通知相關人員到場面詢：

（一）面詢之日期、時間、地點。

（二）應攜帶之身分證明文件、委任書。

（三）面詢進行之程序、方式。

（四）其他應注意事項。

異議、舉發案件之面詢，應通知兩造當事人同時出席面詢，並告知一造未出席，本局得單獨與另一造面詢。

七、申請面詢者，至遲應於接受面詢前繳納面詢規費；未繳納者，依本法第十七條第一項規定，應不受理面詢。

出席面詢之人員，應提出身分證明文件供驗；未提出而無法適時補正者，本局得取消面詢，並將該情形記載於面詢紀錄。

開始面詢時，本局應告知受面詢人有關該面詢依據之本法條文、需要保密之事項。出席、列席面詢之人應遵守會場秩序，其有不當陳述或其他行為者，本局得加以糾正、制止，不服糾正或不聽制止時，得中止或取消該面詢，並將該情形記載於面詢記錄。

初審案或再審查案於面詢進行中，對於說明書、圖式或圖說等內容，有需要補充說明或修正者，審查人員得依職權限期補送說明書、圖式或圖說補充、修正本。

異議案或舉發案於面詢進行中，對於說明書、圖式或圖說、異議或舉發理由書、答辯書等內容，有需要補充說明、修正或更正者，審查人員得依職權限期補送書面資料。

面詢過程，本局及當事人得錄音或錄影。

八、面詢時應當場製作面詢紀錄，記載面詢之日期、時間、地點、出（列）席人員、面詢事項及詢答重點，並由出席面詢之人員在文字紀錄內容之後簽名或

蓋章確認；其拒絕簽名或蓋章者，應將其事由記載於面詢紀錄。

使用本局及各地服務處所設置之視訊設備為之者，本局人員應當場宣讀面詢事項及詢答重點，經本局及各地服務處所出席之人員確認。

案件經面詢者，應俟一切紀錄、補充或修正資料併卷後方得繼續審查。補充或修正資料逾限未補正者，逕依面詢紀錄及現有資料審查。

九、未依指定時間到場面詢者，本局得逕行審查。但有正當理由申請改期者，不在此限。

前項申請改期，至遲應於面詢前一日以書面、傳真或電話送達本局，由本局另行指定面詢期日及地點，並以一次為限。

以視訊方式為之者，如有視訊中斷或其他與視訊設備相關之事由，致當日無法續行面詢時，本局得另行指定面詢期日及地點為之。

十、本局確認無辦理面詢之必要而不辦理者，應退還當事人已繳之規費。

大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點修正規定

一、為處理大陸地區人民申請專利、註冊商標作業，特訂定本要點。

二、大陸地區人民在臺灣地區依專利法、商標法規定申請專利、註冊商標並取得專利權、商標權者，其權利始受保護。

三、大陸地區申請人在臺灣地區無住所或營業所者，申請專利、註冊商標及辦理有關事項，應委任在臺灣地區有住所之代理人辦理。

前項申請專利及辦理有關專利事項之代理人，以專利師、律師及專利代理人為限。

四、大陸地區申請人應具備之申請文件使用簡體字者，應於智慧財產專責機關指定期間內補正正體中文本；屆期未補正者，依專利法第十七條第一項或商標法第九條第一項規定辦理。

申請專利之說明書、圖式或圖說以簡體字本提出，且於智慧財產專責機關指定期間內補正正體中文本者，以簡體字本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

五、智慧財產專責機關認有必要時，得通知大陸地區申請人檢附身分證明或法人證明文件。

大陸地區申請人檢附之相關證明文件使用簡體字者，智慧財產專責機關認有必要時，得通知檢附正體中文本。

大陸地區申請人檢附之相關證明文件，智慧財產專責機關認有必要時，得通知應經行政院指定之機構或委託之民間團體驗證。

六、大陸地區人民依積體電路電路布局保護法規定申請電路布局登記者，準用本要點之規定。