

## 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

設計之相同、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 年代將太空造型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

設計之相同、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，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。