

## 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，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，其顯然違反能量不減定律，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 22.1）。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，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的一部分，而由圖式推測的內容，例如從圖式直接量測之尺寸，則不屬於引證文件的一部分。

## 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，由引證文件得知螺絲包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺絲，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之技術特徵時，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用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°C~130°C 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°C~65°C 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°C 以下，申請專利之發明的處理溫度為 17°C~25°C。

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。