

專利舉發理由書撰寫說明及參考範例（發明）

壹、舉發主旨

第○○○○○○○○號「○○○○○」專利案，申請日為○○年○○月○○日，優先權日為○○年○○月○○日，於○○年○○月○○日公告，依專利法第 71 條第 1 項規定（100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日起施行之專利法），茲有應撤銷其發明專利權事由，爰檢附證據提起舉發。被舉發案係於○○年○○月○○日核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之 00 年 00 月 00 日修正公布、00 年 00 月 00 日施行之專利法規定為斷。

〔撰寫說明〕

1. 舉發主旨，請敘明被舉發案（系爭專利）之申請案號、名稱、申請日、優先權日、公告日及其適用之專利法版本。
2. 被舉發案是否應撤銷專利權之審查，應適用其核准審定時（即審定書發文日期）之專利法，但以違反第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、第 67 條第 2 至 4 項或第 108 條第 3 項規定提起舉發者，應適用舉發時之專利法。核准審定日期與公告日期不同，由專利公報上之公告日推算核准審定日期方式如下：依作業流程，核准審定至公告日約需時 1 至 4 個月，如依此推算即可確定所適用之專利法。另亦可以閱卷或電話洽詢本局電子申請暨專利客服中心(02)81769009，查詢有關被舉發案之核准審定日期。
3. 歷年專利法修正：
103 年 1 月 21 日修正公布，103 年 3 月 24 日施行
102 年 6 月 11 日修正公布，102 年 6 月 13 日生效
100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行
99 年 8 月 25 日修正公布，99 年 9 月 12 日施行
92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行
90 年 10 月 24 日修正公布，90 年 10 月 26 日生效
86 年 5 月 7 日修正公布，91 年 1 月 1 日施行
83 年 1 月 21 日修正公布，83 年 1 月 23 日生效

貳、舉發聲明

請求撤銷第 1-4、7、8 項請求項。

〔撰寫說明〕

1. 舉發發明專利案者，其舉發聲明可為請求撤銷全部或部分請求項，如為請求撤銷全部請求項，請敘明共幾項；如為請求撤銷部分請求項，請敘明請求撤銷之項號。
2. 舉發事由為共有專利申請權非由全體共有人提出申請者、專利權人為非專利申請權人者、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，舉發聲明應為請求撤銷全部專利權。
3. 發明專利權期間延長之舉發聲明，應敘明撤銷專利權延長期間始、末日期。

參、舉發證據

證據 1 為系爭專利案，係於○○年○○月○○日公告（公開）之第○○○○○○○○號「○○○○」專利案；

證據 2 為○○年○○月○○日公告（公開）之第○○○○○○○○○號「○○○○」專利案；

證據 3 為○○出版社於○○年○○月○○日出版之「○○○○」；

證據 4 為○○○公司○○年○○月○○日開立之統一發票；

證據 5 為○○○公司○○年○○月○○日公開發行之○○○○○型錄正本；

證據 6 為○○○之樣品；

證據 7 為○○○○○；

.....

〔撰寫說明〕

1. 請將證據整理、編號，並依序以阿拉伯數字列出各舉發證據名稱。
2. 請將被舉發案公告(公開)之說明書(圖說)、圖式及其相關申請文件編為證據 1。
3. 專利文獻(證據)請依序列明：國別、申請日、優先權日、公告（公開）日、申請案號或公告（開）號、專利名稱等；例如：
 - (1) 證據 1 為中華民國 90 年 4 月 21 日公告之第 88220963 號「倒車雷達之後照鏡隱藏式顯示裝置」專利案；

- (2) 證據 2 為美國 1988 年 3 月 15 日公告之第 4731708 號「Combination rear window brake light and convenience light」專利案；
- (3) 證據 3 為日本 2002 年 12 月 18 日公開之特開 2002-362225 號「車用の外部表示確認裝置」；
4. 非專利文獻請依序列明：出版社、公開日（出版日）、卷數、期刊（雜誌、字典、書籍、目錄）名稱等；例如：
- (1) 證據 2 為復漢出版社於 89 年 7 月出版之「高級射出成型模具」；
- (2) 證據 3 為機械月刊 1998 年 12 月號發行之第 281 期「自動化專輯」
5. 其他各類證據，例如：
- (1) 證據 3 為義大利商 Beta Utensili 於西元 1996 年公開發行之 General Program 型錄正本；
- (2) 證據 4 為義大利商 Beta 公司製造販售型號為 1471 之煞車彈簧鉗實物樣品。

肆、請求撤銷之請求項、主張法條及證據

舉發聲明請求撤銷之請求項為 1、4 至 8 項共 6 項。舉發之請求項所違反之專利法條及其證據編號，列表如下：

請求撤銷之請求項項號	主張法條	證據編號
1	違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款	2
1	違反專利法第 22 條第 2 項	3、4 之組合
4 至 8	違反專利法第 22 條第 2 項	2、3、4 之組合

〔撰寫說明〕

- 請敘明舉發聲明請求撤銷之獨立項項號、附屬項項號及請求項總項數。
 - 請以舉發聲明請求撤銷之「請求項、主張法條及證據」三欄列表敘明請求項違反專利法之條、項、款及相關證據編號；請求項可列出某一項，亦可列出獨立項及其附屬項所構成之一群組；法條之引用請依條、項，款明確列出；
- 例如：（第 1 項為獨立項，第 2-8 項為其附屬項）

請求撤銷之請求項項號	主張法條	證據編號

1	違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款	2
1	違反專利法第 23 條	3
2-4、7、8	違反專利法第 22 條第 2 項	2、4 之組合

3. 僅載明主張舉發事由及理由，但未檢附證據者，證據欄可空白，例如主張被舉發案違反發明定義（專利法第 21 條）…等。

例如：

請求撤銷之請求項項號	主張法條	證據編號
1-3	違反專利法第 21 條	

4. 主張之舉發事由為說明書未明確且充分揭露申請專利之發明，致該發明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現（專利法第 26 條第 1 項），請求項欄須填入實際未符合法條規定之請求項編號。

例如：

請求撤銷之請求項項號	主張法條	證據編號
1-3、8	違反專利法第 26 條第 1 項	

5. 主張舉發之事由為系爭專利並非專利申請權人所申請，請求項欄應填入全部請求項

例如：

請求撤銷之請求項項號	主張法條	證據編號
全部請求項	違反專利法第 71 條第 1 項第 3 款	證據 2 至 4

伍、詳細理由

- 一、 證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性

- 1、系爭專利請求項 1 與證據 2 之技術內容比對如下：

請求項	系爭專利	證據 2
-----	------	------

1	一種熱管，包含： 一扁平密封管體，兩相對內壁面上形成有毛細層； 液體，設於該管體內，可受熱成為蒸氣。	第 5 頁第○行~第○行 熱管(10) 扁平密封管體(20)，具有兩相對內壁面(21)，其側內壁面上形成有毛細層(22)； 液體(23)，設於該管體內，可受熱成為蒸氣。
---	--	---

2、說明：

系爭專利請求項 1 之熱管、扁平密封管體、液體等構件，已為證據 2 之熱管(10)、扁平密封管體(20)、液體(30)等所揭露，詳如前述之比對表所示，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，故系爭專利請求項 1 不具新穎性，有違專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定。

二、證據 3 及證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

1、系爭專利請求項 1 與證據 3、4 之技術內容比對如下：

請求項	系爭專利	證據 3
1	一種熱管，包含： 一扁平密封管體，兩相對內壁面上形成有毛細層； 液體，設於該管體內，可受熱成為蒸氣。	第 6 頁第○行~第○行 熱管(1)； 扁平密封管體(2)，具有兩相對內壁面，其中一側內壁面上形成有毛細層(3)； 液體(4)，設於該管體(2)內，可受熱成為蒸氣。

請求項	系爭專利	證據 4
1	一種熱管，包含： 一扁平密封管體，兩相對內壁面上形成有毛細層； 液體，設於該管體內，可受熱成為蒸氣。	第 10 頁第○行~第○行 熱管管體(20)兩相對內壁面上形成有毛細層；

2、說明

證據 3 與系爭專利之相異點在於毛細層之設置位置，而證據 4 已教示在

吸熱端及散熱端均設置有毛細層，可增進散熱效果，故系爭專利請求項 1 所界定之發明，乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據 4 之教示，組合證據 3 及證據 4 所能輕易完成，不具進步性，有違專利法第 22 條第 2 項之規定。

三、……………。

〔撰寫說明〕

請依據第肆項表列之爭點，逐一敘明理由。

【以下為各舉發事由之撰寫例及撰寫說明】

一、專利申請權為共有，非由全體共有人提出申請者

被舉發案全部請求項，…

……………(具體理由及舉發人為利害關係人之說明) ……………；

故被舉發案全部請求項之專利申請權人有三人，應由全體共有人提出申請，僅由第一人申請顯違反專利法第 12 條第 1 項規定。

〔撰寫說明〕

1. 主張被舉發案違反專利法第 12 條第 1 項規定，請檢附證據並說明被舉發案專利申請權為何人所共有，以及違反專利法第 12 條第 1 項之具體理由。
2. 本項舉發事由限利害關係人始能提出，舉發理由請充分說明舉發人為利害關係人。

二、非專利申請權人

於○○年○○月○○日提出申請之被舉發案「○○○○」實際上為○○○公司所設計之產品，該專利申請內容為……………，

……………(具體理由及舉發人為利害關係人之說明) ……………；

亦即申請人○○○先生並非被舉發案之發明人，依專利法第 5 條之規定，該申請人所負責之○○○○有限公司並未具被舉發案專利申請權人之資格。

〔撰寫說明〕

1. 主張被舉發案專利權人為非發明專利申請權人，請參考專利法第 5 至第 8 條

有關專利申請權歸屬之相關規定，舉證說明之。

2. 本項舉發事由限利害關係人始能提出，舉發理由請充分說明舉發人為利害關係人。

三、違反發明定義

被舉發案請求項 1 所載之發明所利用之原理顯然違反已確立之自然法則，

……………(具體理由) ……………；

被舉發案之發明並非利用自然法則，不符專利法第 21 條之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反發明定義，請詳細敘述被舉發案違反發明定義之理由，並得檢附證據說明之。

四、不具產業利用性

被舉發案請求項 1 至 3……………，

……………(具體理由) ……………；

故被舉發案請求項 1 至 3 所載之發明本質上不能被製造（或使用），不具產業利用性，有違專利法第 22 條第 1 項前段之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案不具產業利用性，請詳細敘述被舉發案不具產業利用性之理由，並得檢附證據說明之。

五、不具新穎性

撰寫範例請見前述「伍、詳細理由」。

〔撰寫說明〕

1. 主張被舉發案不具新穎性，請就記載於請求項中之每一技術特徵逐一與證據比對，說明其不具新穎性之理由。
2. 若有關聯性證據，請先詳細說明構成關聯性證據之具體理由。
3. 主張不具新穎性之證據，須在被舉發案申請前已公開（或公告）。

六、不具進步性

撰寫範例請見前述「伍、詳細理由」。

〔撰寫說明〕

1. 主張被舉發案不具進步性，請就舉發聲明主張撤銷之請求項逐項指出請求項中所載之技術特徵與證據之對應關係，並依序敘明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之具體理由。
2. 結合 2 個以上證據時，請敘明如何組合證據，以證明所主張撤銷請求項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。
3. 主張不具進步性之證據，須在被舉發案申請前已公開（或公告）。

七、擬制喪失新穎性

證據 2 係於○○年○○月○○日在我國提出發明（或新型）專利申請，且經核准並於○○年○○月○○日公告之第○○○○○○○○號「○○○○○」專利案，發明說明所載之技術特徵為○○○○○（參見說明書第○頁第○行），已揭露被舉發案請求項 1 之○○○○○○技術特徵，

……………(具體理由) ……………；

故被舉發案請求項 1 擬制喪失新穎性，有違專利法第 23 條之規定。

〔撰寫說明〕

1. 主張擬制喪失新穎性，請就記載於請求項中之每一技術特徵與證據比對，說明其擬制喪失新穎性之理由。
2. 主張擬制喪失新穎性之證據，應為被舉發案申請人以外之人所申請之本國專利案，且其申請日早於被舉發案申請日，公告日晚於被舉發案申請日者。

八、屬法定不予發明專利之標的

經查被舉發案之說明書中所載為○○○，

……………(具體理由) ……………；

故被舉發案之利用會妨害公共秩序、善良風俗，為法定不予專利之標的，違反專利法第 24 條第 3 款之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案屬法定不予發明專利之標的，請詳細敘述請求項之發明係屬專利法第 24 條各款所列不予發明專利標的之理由。

九、違反可據以實現之規定

被舉發案在說明書中僅簡略描述○○○○，
……………(具體理由) ……………；

未明確且充分揭露全部請求項之發明，致該發明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現，有違專利法第 26 條第 1 項之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反可據以實現要件，請詳細敘述被舉發案說明書違反可據以實現要件之理由，並得檢附證據說明之。

十、違反先申請原則

被舉發案請求項 1 所揭示之○○○○與證據 2 請求項 2 所揭示之○○○○相同，
……………(具體理由) ……………；

故被舉發案與證據 2 為同一發明，有違專利法第 31 條第 1 項之規定。

〔撰寫說明〕

1. 主張被舉發案違反先申請原則，請就記載於請求項中之每一技術特徵逐一與證據比對，說明其違反先申請原則之理由。
2. 主張被舉發案違反先申請原則，須申請在先之本國專利申請案方適格，且同一發明之比對係以被舉發案之請求項與先申請之發明（或新型）專利案之請求項為比對基礎。

十一、違反修正之規定

被舉發案○年○月○日申請專利範圍修正本，請求項 1 之……………，為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露之事項，
……………(具體理由) ……………；

故被舉發案○年○月○日申請專利範圍修正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違專利法第 43 條第 2 項之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反修正之規定，請說明被舉發案何日之修正本有違反專利法

第 43 條第 2 項規定之詳細理由。

十二、違反分割、改請之規定

被舉發案之申請專利範圍，請求項 1 之……，為原申請案所未揭露之事項，…

……(具體理由) ……；

故被舉發案之申請專利範圍已超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違專利法第 34 條第 4 項之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反分割、改請之規定，請說明被舉發案之分割、改請有違反專利法第 34 條第 4 項規定之詳細理由。

十三、違反補正之中文本、誤譯訂正之規定

被舉發案○年○月○日補正之中文本、誤譯訂正之申請專利範圍，請求項 1 之……，為申請時外文本所未揭露之事項，

……(具體理由) ……；

故被舉發案○年○月○日補正之中文本、誤譯訂正之申請專利範圍已超出申請時外文本說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違專利法第 44 條第 2、3 項之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反補正之中文本、誤譯訂正之規定，請說明被舉發案何日補正之中文本、誤譯訂正有違反專利法第 44 條第 2、3 項規定之詳細理由。

十四、違反更正之規定

被舉發案○年○月○日更正之申請專利範圍，請求項 1 之……，為申請時說明書、申請專利範圍及圖式所未揭露之事項，

……(具體理由) ……；

故被舉發案○年○月○日更正之申請專利範圍已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違專利法第 67 條第 2 項之規定。

〔撰寫說明〕

主張被舉發案違反更正之規定，請說明被舉發案何日更正事項有違反專利法

第 67 條第 2 至 4 項規定之詳細理由。

陸、其他申請

被舉發案案情複雜，非書面說明所能盡述，茲依專利法第 76 條第 1 項第 1 款規定申請面詢。

證據 6 為○○○機器之照片，該機器現存在於○○○○○地之○○○公司，為證明舉發理由所述之事實，茲依專利法第 76 條第 2 項規定申請派員至現場實施勘驗。

〔撰寫說明〕

若有依專利法第 76 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項規定提出之申請，包括：面詢，為必要之實驗、補送模型或樣品，實施勘驗等，請一併聲明之。若無者，則本項可省略。

注意事項

1. 檢附之書證，請以原本或正本為之。
2. 書證為外文本者，對於舉發理由提及之部分，請檢附中文譯本或節譯本。
3. 檢附之書證或樣品等均請編為證據，不宜分為證據及附件兩種。
4. 利害關係人，應檢具利害關係人之證明文件。