

專利審查基準第二篇第三章修正大綱

| 章節 | 修正說明 |
|----------------------|--|
| 第三章 專利要件 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合專利法修正准予發明專利應審酌之事項。 2. 明示應審酌之事項皆屬專利要件，非僅限於專利三要件。 |
| 1. 產業利用性 | |
| 1.1 前言 | 酌作文字修正。 |
| 1.2 產業利用性之概念 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 刪除「非以診斷、治療為目的之外科手術方法」相關說明。 2. 酌作文字修正。 |
| 1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 重新界定自然法則、產業利用性與可據以實現要件之關係，並以永動機為例說明。 2. 刪除「未完成發明」相關說明，回歸「可據以實現要件」判斷。 |
| 2. 新穎性 | |
| 2.1 前言 | 酌作文字修正。 |
| 2.2 新穎性之概念 | 明確界定「先前技術」即指「已見於刊物」、「已公開實施」與「已為公眾所知悉」三者。 |
| 2.2.1 先前技術 | 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.1 已見於刊物 | |
| 2.2.1.1.1 一般原則 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合施行細則修正「刊物」之定義。 2. 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.1.2 刊物公開日之認定 | 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.1.3 網路上之資訊 | 配合施行細則「刊物」已包含網際網路或線上資料庫而刪除相關說明。 |
| 2.2.1.1.3.1 認定原則 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 例示說明非屬公眾得知之網站。 2. 放寬「網路上資訊」之舉證。 3. 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.1.3.2 引證方式 | 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.1.3.3 審查注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 補充規範同一技術內容得優先引證紙本刊物。 2. 酌作文字修正。 |
| 2.2.1.2 已公開實施 | 酌作文字修正。 |

| | |
|-------------------------|--|
| 2.2.1.3 已為公眾所知悉 | 酌作文字修正。 |
| 2.2.2 引證文件 | 酌作文字修正。 |
| 2.3 新穎性之審查原則 | |
| 2.3.1 逐項審查 | 酌作文字修正。 |
| 2.3.2 單獨比對 | 酌作文字修正。 |
| 2.4 新穎性之判斷基準 | 1. 「直接置換」一節移列至「擬制喪失新穎性」。 2. 酌作文字修正。 |
| 2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷 | 本節新增。 |
| 2.5.1 以製造方法界定物之請求項 | 引述第1章第4.5.2節關於新穎性之判斷。 |
| 2.5.2 以用途界定物之請求項 | 明確規範用途界定物(化合物、組合物、物品)之請求項的新穎性判斷原則。 |
| 2.5.3 用途請求項 | 明確規範已知機器、設備及裝置等物品發明之用途請求項通常不具新穎性。 |
| 2.5.4 選擇發明 | 明確規範由已知較大的群組或範圍中選擇個別成分、次群組或次範圍之發明，須未被特定揭露者始有新穎性。 |
| 2.5.4.1 選擇個別成分或次群組 | |
| 2.5.4.2 選擇次範圍 | |
| 2.6 擬制喪失新穎性 | 酌作文字修正。 |
| 2.6.1 擬制喪失新穎性之概念 | 酌作文字修正。 |
| 2.6.2 引證文件 | 1. 明確規範先申請案所揭露之內容若超出申請時外文本所揭露之範圍，不得作為引證。 2. 酌作文字修正。 |
| 2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則 | 配合本章其他節之體例而新增本節。 |
| 2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準 | 1. 配合本章其他節之體例而新增本節。 2. 新增「直接置換」之態樣。 |
| 2.6.5 申請人 | 酌作文字修正。 |
| 3. 進步性 | 為避免與「組合發明」混淆，將技術內容之「組合」一詞修正為「結合」。 |
| 3.1 前言 | (未修正) |
| 3.2 進步性之概念 | 酌作文字修正。 |
| 3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者 | 1. 配合施行細則修正「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之定義。 2. 酌作文字修正。 |

| | |
|-----------------------|--|
| 3.2.2 先前技術 | 酌作文字修正。 |
| 3.2.3 輕易完成與顯而易知 | 酌作文字修正。 |
| 3.2.4 引證文件 | 酌作文字修正。 |
| 3.3 進步性之審查原則 | 1. 刪除「技術內容的組合是否明顯」一段，移列至第3.4.1節「進步性之判斷步驟」。 2. 酌作文字修正。 |
| 3.4 進步性之判斷基準 | 酌作文字修正。 |
| 3.4.1 進步性之判斷步驟 | 1. 明確規範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記載之內容及申請時之通常知識，認定相關先前技術與申請專利之發明於技術領域、所欲解決之問題、功能或作用具關連性，或相關先前技術關於申請專利之發明具有教示或建議時，即可認定具有動機組合相關先前技術，其結合係屬明顯。 2. 酌作文字修正。 |
| 3.4.2 進步性的輔助性判斷因素 | (未修正) |
| 3.4.2.1 發明具有無法預期之功效 | 酌作文字修正。 |
| 3.4.2.2 發明解決長期存在的問題 | (未修正) |
| 3.4.2.3 發明克服技術偏見 | (未修正) |
| 3.4.2.4 發明獲得商業上的成功 | 酌作文字修正。 |
| 3.5 相關發明之進步性判斷 | 依實務調整「相關發明之進步性判斷」順序，並將「改變」一詞修正為「修飾」。 |
| 3.5.1 組合發明 | 酌作文字修正。 |
| 3.5.2 修飾、置換及省略技術特徵之發明 | |
| 3.5.2.1 修飾技術特徵之發明 | 酌作文字修正。 |
| 3.5.2.2 置換技術特徵之發明 | 酌作文字修正。 |
| 3.5.2.3 省略技術特徵之發明 | 補充簡要之案例。 |
| 3.5.3 轉用發明 | 1. 補充審查時須考量之因素。 2. 補充簡要之案例。 |
| 3.5.4 開創性發明 | 酌作文字修正。 |
| 3.5.5 選擇發明 | 配合第2.5.4節「選擇發明」修正相關內容。 |

| | |
|----------------------------|--|
| 3.6 審查注意事項 | 1. 明確規範引證文件若存有「反向教示」時，則不屬於相關先前技術。 2. 酌作文字修正。 |
| 4. 喪失新穎性或進步性之例外 | 配合專利法擴大「喪失新穎性之例外」適用範圍至進步性，自原第 2.6 節移列本節，並修正相關內容。 |
| 4.1 前言 | 酌作文字修正。 |
| 4.2 主張喪失新穎性或進步性之例外的行為主體與期間 | 1. 配合專利法及施行細則，明確規範行為主體應為「申請人」（包含提出專利申請之人及其專利申請權之讓與人或被繼承人）。 2. 明確規範主張優惠期的起算時點，與主張優先權之期間不同。 |
| 4.3 主張喪失新穎性或進步性之例外的情事 | |
| 4.3.1 因實驗而公開者 | 1. 配合本法修正用語。 2. 放寬允許商業廣告目的之公開實驗。 3. 酌作文字修正。 |
| 4.3.2 因於刊物發表者 | 1. 配合本法增列。 2. 明確規範僅以申請人已意公開為要件，不論其是否基於商業目的。 |
| 4.3.3 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者 | 1. 明確規範經認可之外國政府主辦的展覽會，亦適用本款。 2. 酌作文字修正。 |
| 4.3.4 非出於申請人本意而洩漏者 | 酌作文字修正。 |
| 4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果 | 1. 明確規範主張優惠期之效果，與主張優先權不同。 2. 酌作文字修正。 |
| 4.5 密不可分之關係 | 配合施行細則增訂申請人因己意而多次公開時，若各次事實有密不可分之關係者，得僅聲明最早發生之事實，並以例示說明。 |
| 5. 先申請原則 | |
| 5.1 前言 | 酌作文字修正。 |
| 5.2 先申請原則之概念 | 酌作文字修正。 |
| 5.2.1 相同發明 | 酌作文字修正。 |
| 5.2.2 先申請原則適用的情況 | 酌作文字修正。 |
| 5.2.3 引證文件 | 酌作文字修正。 |

| | |
|-------------------------|--|
| 5.3 先申請原則之審查原則 | 酌作文字修正。 |
| 5.4 先申請原則之判斷基準 | 酌作文字修正。 |
| 5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式 | 酌作文字修正。 |
| 5.6 審查程序 | |
| 5.6.1 不同日申請 | 酌作文字修正。 |
| 5.6.1.1 不同申請人 | 補充說明應優先適用擬制喪失新穎性之理由。 |
| 5.6.1.2 同一申請人 | 酌作文字修正。 |
| 5.6.2 同日申請 | |
| 5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告 | 酌作文字修正。 |
| 5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告 | 1. 配合專利法之修正，刪除依職權撤銷之相關內容。 2. 酌作文字修正。 |
| 5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告 | 酌作文字修正。 |
| 5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告 | 1. 配合專利法補充規範「同一人於同日就相同創作申請發明專利及新型專利」相關內容。 2. 配合專利法之修正，刪除依職權撤銷之相關內容。 3. 酌作文字修正。 |