

第三章 專利要件

<u>4. 喪失新穎性或進步性之例外</u>	<u>22</u>
<u>4.1 前言</u>	<u>22</u>
<u>4.2 公開事實之行為主體</u>	<u>22</u>
<u>4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間</u>	<u>23</u>
<u>4.4 專利公報上所為之公開</u>	<u>24</u>
<u>4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事</u>	<u>25</u>
<u>4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果</u>	<u>25</u>
<u>4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查</u>	<u>27</u>
<u>4.8 審查注意事項</u>	<u>30</u>

4. 喪失新穎性或進步性之例外

4.1 前言

專 22.III

~~申請專利之發明於申請前，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一，使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請人應於事實發生後六個月內提出申請，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內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。前述之六個月期間，稱為優惠期。~~

專 22.III

喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。因此，若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，與該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。前述 12 個月期間，稱為優惠期(grace period)。

專 22.IV

前述公開之事實，若係申請人因申請專利而在我國或外國依法於專利公報上所為之公開，原則上，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠，該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。

4.2 ~~主張喪失新穎性或進步性之例外的~~公開事實之行為主體與期間

專施 15

~~主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的公開事實，其行為主體，應為申請人或第三人，非申請人則不得據以主張該優惠。~~

所稱申請人，亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人，包含係指專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等。~~因此，申請人得就其申請前之公開行為主張該優惠；因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張該優惠。~~

所稱第三人，係指將申請人之發明的技術內容予以公開之申請人以外之人，例如申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述申請人以外之人稱為他人，包含第三人。

4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間

優惠期應為自公開事實所敘明之事實發生日之次日起算六~~六~~12個月，若申請人於優惠期內因有出於本意或非出於本意實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會、自行將申請專利之發明所致之多次公開，而有多次可適用優惠期之事實情況者，則該優惠期應以最早之公開事實發生日之次日起算六~~六~~12個月。換言之，於適用優惠之情況，最早公開事實發生日之次日起至發明專利申請日止，應不逾 12 個月。

公開事實發生日，應依公開之技術內容所載日期或由相關證明文件予以認定，若僅能認定公開事實發生之年、季、年月、雙週或週時，則以該年之首日、該季之首日、該年月之首日、該雙週之第一週之首日或該週之首日予以推定。若推定日期未早於專利申請前 12 個月，則適用優惠，無須另通知申請人敘明公開事實發生日。若推定日期早於申請前 12 個月，則不適用優惠，若申請人認為適用優惠，應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

主張優先權與主張例外不喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之起算日及期間不同，前者係以事實發生日起算 12 個月，而後前者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算十二~~十二~~12個月，而後者係以事實發生日起算六個月。因此，若於主張優先權時同時申請案適用主張例外不喪失新穎性或進步性之例外的優惠，另主張優先權，則二者之起算日應分別認定。

由於我國專利法未參照巴黎公約第 11 條之規定，因此國際優先權之起算日不得溯自該優惠所敘明申請專利之商品先前參加展覽之事實發生日。

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

專利法所稱之實驗，指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，不論究其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。此外，研究係針對未完成發明所為技術內容之探討或改進，因無以阻礙申請專利之發明的新穎性或進步性，自無主張本情事之必要。

4.3.2 因於刊物發表者

申請人對於已完成之發明，出於己意於刊物發表其技術內容，得主張本情事。刊物之意義，參照本章 2.2.1.1.1 「一般原則」。本情事之適用僅以申請人因己意於刊物發表為要件，不論究其發表之目的，因此，商

專 28. I

專 30. I (1)

專 22. III (1)

專 22. III (2)

業性發表或學術性發表皆得主張本情事，例如各大學或研究機構於研究後，將已完成之發明進行論文發表。此外，若申請專利之發明於專利公報公開其技術內容，由於係申請人申請專利而導致者，與申請人因已意於刊物發表技術內容之情況不同，故不得主張本情事。

4.3.3 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者

專利法所稱之陳列，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為，例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等。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。所稱政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等；至於外國政府主辦之展覽會，雖不得主張屬政府主辦之展覽會，惟若經認可，仍屬政府認可之展覽會。應注意者，不論上述何種陳列之情況，優惠期應以最早公開該發明技術內容之事實發生日起算六個月。

專 22.Ⅲ(3)

4.3.4 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技術內容，使其能為公眾得知者，若申請人於洩漏後六個月內申請專利，該公開事實的技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。本情事包含他人違反保密義務或以脅迫、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明的技術內容並將其公開等事實。

專 22.Ⅲ(4)

關於本情事之適用，若申請人於申請前或審查意見通知前已得知申請專利之發明的技術內容被洩漏，得不敘明該事實，亦得敘明之；若於審查意見通知後始得知技術內容被洩漏，得於申復時敘明該事實。

應注意者，申請人須於申請專利之發明的技術內容被洩漏後六個月內提出申請，始得適用本情事。若已逾六個月期間，即使申請人敘明該事實，亦不適用本情事，該公開事實的技術內容仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

4.4 專利公報上所為之公開

申請人將已完成之發明的技術內容於我國或外國申請專利，致其後依法於公開公報或公告公報上所為之公開，原則上，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠，該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。

專 22.IV

例外者，若該專利公報上所為之公開係出於專利專責機關的疏失所導致者，或第三人直接或間接得知申請人之發明的技術內容，未經申請人同意而提出專利申請所導致者，且申請人於該公開後 12 個月內申請發

明專利，則申請專利之發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實之技術內容非屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。於此情況，申請人應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事

喪失新穎性或進步性之例外的適用，除於專利公報上所為之公開外，包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事。

所謂「出於申請人本意所致之公開」，指公開係導因於申請人之意願，不限由申請人親自為之者。此情況之公開的行為主體包括申請人、申請人委任、同意、指示之人等。

若申請人為 2 人以上時，其先前之公開行為無須由全體申請人共同為之，個別申請人亦得單獨為之，且無論個別申請人之公開行為是否經其他申請人同意，均屬於「出於申請人本意所致之公開」的情事。

所謂「非出於申請人本意所致之公開」，指公開係申請人本意不願公開，但仍遭公開之情形。此情況之公開的行為主體包括未經申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述二種情事，其公開之態樣並無限制，包括因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。

他人獨立發明之公開，非屬前述二種情事，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若他人於申請前有公開之事實，該公開是否屬於前述二種情事，亦即申請專利之發明是否適用優惠，應由申請人敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

4.46 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果

喪失新穎性或進步性之例外的優惠，其效果係將公開事實之技術內容，不作為判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

主張例外不喪失新穎性或進步性之例外的優惠的效果，與主張優先權，二者之的效果不同，前者僅係認定於優惠期內將特定公開事實之技術內容例外不作為非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，並不影響判斷發明是否符合專利要件之基準日，而後者係認定優先權日至申請日間公開之技術內容均非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，會影響判斷發明是否符合專利要

專 22.III

專 28.IV

專 30.VI

件之基準日則會影響。因此，於申請人主張前述情事之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，例如他人獨立發明之公開事實，則申請專利之發明申請案仍可能因不具喪失新穎性或進步性而不准予專利。同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性或進步性之優惠不能排除他人申請在先之事實，由於主張不喪失新穎性之優惠不能排除他人申請在先之事實，則申請專利之發明將申請案依因擬制喪失新穎性或先申請原則而不得准予專利，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，亦將喪失新穎性而不得准予專利。

~~申請人主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠，若他人曾轉載該公開之事實的技術內容，例如傳播媒體之報導行為等，不影響優惠而使申請專利之發明喪失新穎性或進步性。~~

專施 16.Ⅲ

~~若屬申請人因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之發明多次公開，有多次可主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的事實者，應於申請時之申請書中敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。~~

專施 16.Ⅲ但

~~各次公開事實有密不可分之關係者（參照下述 4.5「密不可分之關係」），得於申請書中僅敘明最早公開事實，申請書中未敘明之其後公開事實，若經審查認定與最早公開事實係密不可分者，則其後公開事實不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。經認定非密不可分者，則應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復，若經認定申復有理由者，則其後公開事實不作為先前技術；經認定申復無理由者，則其後公開事實仍屬於先前技術，此時，因已違反應於申請時之申請書中敘明之規定，不得准許申請人就其後公開事實補充主張優惠。~~

4.5 密不可分之關係

專施 16.Ⅲ→Ⅳ

~~申請人因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之發明多次公開，使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，於最早之事實發生日起算六個月內提出申請，若各次公開事實有密不可分之關係者，得僅聲明最早發生之事實。~~

~~所謂「密不可分」之情況，例示如下：~~

- ~~(1)連續數日進行之實驗。~~
- ~~(2)公開實驗及其當場散佈之說明書。~~
- ~~(3)刊物的初版及再版。~~
- ~~(4)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。~~
- ~~(5)同一展覽會之巡迴展出。~~

- ~~(6)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。~~
~~(7)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。~~
~~(8)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。~~

~~主張密不可分之關係，因最早之公開事實與其後公開事實具有密接關聯，僅須提供最早公開之證明文件，無須另提供其後公開之證明文件。~~

~~進一步說明如下：~~

- ~~(1)申請人將論文先發表於出版社網頁，其後將相同內容之論文發表於該出版社之刊物，二者屬於密不可分之關係，僅須提出於網頁發表之證明文件。~~
~~(2)申請人將學位論文先發表於發表會或研討會，其後陳列於圖書館或發行論文集，二者屬密不可分之關係，僅須提出該論文於發表會或研討會之證明文件。~~
~~(3)申請人先於報紙公開其發明，其後發表於研討會之刊物，二者屬獨立公開行為，通常並無密接關聯，非屬密不可分之關係，應敘明報紙及研討會之刊物的公開事實並檢附各次證明文件。~~
~~(4)申請人將記載發明之原稿分別授權給不同出版社，該原稿隨後被前述出版社分別發表於不同刊物，均屬得主張優惠之情事，惟因不同出版社於不同刊物之發表非屬密不可分之關係，應敘明各次公開事實並檢附各次證明文件。~~
~~(5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之發明，因是否在各展覽會陳列屬於申請人可自行判斷者，故多次公開事實間非屬密不可分之關係，應敘明各次研討會之事實並檢附各次證明文件。~~
~~(6)申請人先將發明之部分技術內容於研討會之論文發表，其後於該研討會之論文集另補充技術內容，則該論文所載技術內容之公開與論文集之發行間，二者可能被認定為非屬密不可分之關係，仍宜敘明各次公開事實並檢附各次證明文件。~~

~~多次公開之間是否具有密不可分之關係，應就各次公開事實作成客觀的判斷，若經審查認定非屬密接關聯而作為使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明具體理由。~~

4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查

專利公報上所為之公開，申請專利之發明是否適用優惠，參照本章 4.4「專利公報上所為之公開」。

一公開事實，除於專利公報上所為之公開外，若同時符合二個要件(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，則該發明適用喪失新穎性或進步性之例外的

優惠，該公開事實有關之技術內容非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若無法同時符合上述二要件，例如公開事實發生日早於申請前 12 個月，或公開行為主體為他人或包含他人，而可能為他人獨立發明之公開，原則上，推定該發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠，應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

上述二個要件之審查，例示如下：

(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利。

例如，研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年月，申請人於該論文公開後申請發明專利，若以該論文公開年月之首日予以推定，該日期未早於申請前 12 個月，且公開行為主體為申請人，得認定該論文公開係導因於申請人之意願，則該發明適用優惠，該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如，研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年，申請人於該論文公開後申請發明專利，若以該論文公開年之首日予以推定，該日期早於申請前 12 個月，原則上，該發明不適用優惠，該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明應適用優惠，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

(2)申請人出於本意或非出於本意所致者。

例如，研討會論文集載明某篇論文之作者 A，申請人 A 及 B 於該論文公開後 12 個月內申請發明專利，因公開行為主體為申請人，得認定該論文公開係導因於申請人之意願，且申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，因此，該發明適用優惠，該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如，研討會論文集載明某篇論文之作者 A 及 B，申請人 A 於該論文公開後 12 個月內申請發明專利，因公開行為主體包含他人，而可能為他人獨立發明之公開，原則上，推定該發明不適用優惠，該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實有多次者，例如申請人親自公開後，又有傳播媒體之報導，於判斷申請專利之發明是否適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠時，應就該等事實個別判斷。

上述多次公開之事實，若有「密不可分」之關係，亦即最早之公開事實與其後公開事實具有密切關聯，則申請人僅須提供最早公開之事實的證明文件，無須另提供其後公開之事實的證明文件。

所謂「密不可分」之關係，例示如下：

- (1)連續數日進行之實驗。
- (2)公開實驗及其當場散佈之說明書。
- (3)刊物的初版及再版。
- (4)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。
- (5)同一展覽會之巡迴展出。
- (6)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。
- (7)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。
- (8)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。

進一步說明如下：

- (1)申請人將論文發表於出版社網頁，其後發表於該出版社之刊物，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附於網頁發表之證明文件。
- (2)申請人將學位論文發表於發表會或研討會，其後陳列於圖書館或發行論文集，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附該論文於發表會或研討會發表之證明文件。
- (3)申請人將發明於報紙公開，其後發表於研討會之刊物，二者屬獨立公開行為，並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次公開之證明文件。
- (4)申請人將記載發明之原稿分別授權不同出版社，該原稿隨後被該等出版社分別發表於不同刊物，各次之發表並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。
- (5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之發明，由於是否在各展覽會陳列，屬於申請人可自行判斷者，故多次公開事實間並無密不可分之關係，因此應敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。
- (6)申請人將發明之部分技術內容於研討會之論文發表，其後於該研討會之論文集另補充其他技術內容，則該論文所載技術內容之公開與論文集之發行間，二者可能被認定為未有密不可分之關係，因此仍宜敘明各次公開事實，並檢附各次證明文件。

多次公開之事實是否具有密不可分之關係，應就各次公開事實進行客觀之判斷，若經審查認定非屬密切關聯而得作為申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，則申請人仍須就各次公開之事實提供證明文件。

4.8 審查注意事項

- (1) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，於 106 年○月○日後提出之專利申請案，應適用本法修正後之相關規定，該日之前提出的申請案，則適用本法修正前之相關規定。
- (2) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，不以申請時主張為要件，若申請人於審定前主動敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件，則審查時應一併考量。
- (3) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，即使有「非出於申請人本意所致之公開」之情事，申請人仍須於申請專利之發明的技術內容公開後 12 個月內申請專利，始得適用。若已逾 12 個月期間，則不適用優惠，該公開事實之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。