

中華民國 108 年 10 月 30 日
經濟部令 經授智字第 10820032870 號

修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章，並自中華民國一百零八年十一月一日生效。

附修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章

部 長 沈榮津 公出
政務次長 曾文生 代行

專利審查基準第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章修正規定

第七章 審查意見通知與審定

1.審查流程與審查意見通知	
1.1 不准專利事由	
1.2 審查之步驟	
1.3 審查意見通知	
2.最後通知	
2.1 發給最後通知之態樣	
2.2 不得發給最後通知之態樣	
3.發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查	
3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項	
3.1.1 請求項之刪除	
3.1.2 申請專利範圍之減縮	
3.1.3 誤記之訂正	
3.1.4 不明瞭記載之釋明	
3.2 發給最後通知後之審查	
4.分割案與最後通知	
5.再審查與最後通知	
5.1 再審查時逕為最後通知之態樣	
5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果	
6.審定	
7.審查注意事項	
8.案例說明	

第七章 審查意見通知與審定

申請案經逐項審查後，如判斷有不准專利事由，應附具理由發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時得一併進行修正；申請人於申復或修正時雖克服所有已通知之不准專利事由，惟因修正產生新的不准專利事由時，得發給最後通知，限制申請專利範圍之修正事項，達到迅速審結之效果，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性。經審查後，如無不准專利事由，應作成核准審定；如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。

專 46. II

1. 審查流程與審查意見通知

當申請案經審查有不准專利事由時，於作成審定前，應以審查意見記載該等不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。

專 46. II

1.1 不准專利事由

所謂不准專利事由，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入新事項、核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者、修正導入新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請導入新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不具進步性。

專 46. I

1.2 審查之步驟

進行審查時，係依以下步驟進行：

- (1)理解發明內容：閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，以理解並確認申請專利之發明的內容。
- (2)進行檢索：除全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形外，亦即如有任何一項請求項仍得檢索時，應進行檢索。

前述「無須或無法進行檢索」之情形，包括：不符發明定義、不具產業利用性、屬法定不予發明專利之標的、申請專利範圍不具發明單一性、因不符記載要件而無法確認申請專利之發明的內容。

例如請求項為一種基因改造之植物，因植物本身屬法定不予發明專利之標的，此時檢索並無實益，故無須檢索，於審查意見通知中應指出

其屬法定不予發明專利之標的及未進行檢索之理由。

檢索時，由界定發明之技術特徵最少的請求項開始。擬訂檢索策略時，為檢索出可涵蓋最多請求項之先前技術，除審酌請求項記載之技術特徵外，亦得參酌說明書（特別是實施方式）或圖式中進一步揭露之技術內容，以提升檢索效率。

此外，全部請求項不符記載要件而無法確認其內容或屬法定不予發明專利之標的，雖屬「無須或無法進行檢索」者，但可推測其技術內容時，仍得進行檢索，惟須於審查意見中敘明進行檢索之推測內容。

例如請求項為一種管接頭之製造方法，其中之成形步驟使用「非切削法」，該法為負面表列之表現方式，無法具體界定該成形步驟，因不符記載要件而無法確認其標的，但說明書內容記載對應「非切削法」之成形步驟為低溫鍛造法，可推測其欲申請以低溫鍛造法加工管接頭之製造方法，得進行檢索，並於審查意見通知中敘明其不符記載要件、相關推測內容及對應該內容之檢索結果。

又如請求項為一種使用某醫藥組成物治療特定疾病之方法，雖屬法定不予發明專利之標的，但可推測其欲申請該醫藥組成物用於治療該特定疾病之用途，就前述情形得進行檢索，並於審查意見通知中敘明其屬法定不予發明專利之標的、相關推測內容及對應該內容之檢索結果。

- (3)終止檢索：經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索。除「無須或無法進行檢索」之請求項，應就其他每一請求項進行檢索，以完成全案之檢索。完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請求項進行新穎性、進步性等要件之認定，並撰寫審查意見及檢索報告。

1.3 審查意見通知

申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正。

在「無須或無法進行檢索」之情形而未對部分或全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中載明未進行檢索之請求項及事由。

於撰寫不准專利事由時，應指出其理由及引據之法條，若有引證文件時，應進一步指出其對應之段落，例如：認定請求項不具新穎性或進步性時，或在檢索後以引證文件認定說明書之記載不符據以實現要件時，應敘明引證文件中對應請求項之段落，一併通知申請人。

2.最後通知

最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審結之效果，並得儘速克服不准專利事由。

專 43.IV

申請人於接獲審查意見通知後得進行修正，主要是參照審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正，惟申請人如一再變動已審查之申請專利範圍，審查人員須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查，將造成程序延宕，為使審查程序順利進行，設有最後通知之規定。

申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

申請人接獲最後通知後所提出之修正，不得任意變動已審查之申請專利範圍，以免浪費已投入之審查資源，達到迅速審結之效果。

由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如有漏未通知之不准專利事由或先前審查意見不當，不得發給最後通知。

2.1 發給最後通知之態樣

申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸責於申請人者，即得發給最後通知。

因修正而產生新的不准專利事由，通常包括下列情形：

- (1) 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者。
- (2) 經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。
- (3) 先前已針對部分請求項檢索，認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項，經續行檢索其他請求項，另發現引證

文件而認定不具新穎性、進步性等要件。例如：以引證文件認定請求項 1 至 3 不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，如後續申請人刪除請求項 1 至 3，保留請求項 4 至 6，經續行檢索該等請求項，發現其他引證文件認定不具新穎性、進步性。

(4) 先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形（參見 1.2 審查之步驟(2)）而未檢索即發給審查意見通知，申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由，修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者，例如說明書及申請專利範圍因翻譯不當而無法確認全部請求項之內容，申請人經通知後提出修正，於檢索時發現相關引證文件。惟在全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不具發明單一性，經修正已克服不具發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符新穎性、進步性等要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知。

於上述得發給最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不生最後通知之效果。

除上述情形外，若申請人修正後，克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，以簡單修正（例如僅為標點符號、錯字之修正）請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不准專利事由而延宕審查時程，對於該請求項不符記載要件情事，除再次發給審查意見通知外，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序。

2.2 不得發給最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查時如認定仍有不准專利事由，且該等事由係先前審查意見漏未通知者；或先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應再次發給審查意見通知，由於上述兩種情況均係歸責於審查人員，故即使是第二次之後的審查意見通知或先前已發給最後通知，仍不得發給最後通知，應發給審查意見通知。

先前審查意見漏未通知，通常包括下列情形：

- (1) 先前審查意見通知僅記載不符新穎性、進步性、擬制喪失新穎性要件、先申請原則之不准專利事由，經再次審查後始認定不符記載要件或不具發明單一性須另為通知，屬先前審查意見漏未通知者。
- (2) 先前審查意見通知中已記載暫無不准專利事由之請求項，就該等請求項之範圍內，另發現其他不准專利事由，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 2）。
- (3) 先前審查意見認定部分請求項不具新穎性或進步性，其他請求項因不

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

具發明單一性而未進一步判斷其是否不具新穎性或進步性，如申請人刪除不具新穎性、進步性之請求項後，針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項，以相同引證文件得認定其不具新穎性或進步性，屬先前審查意見漏未通知者（參見 8. 案例說明之例 2 情況 4）。

先前審查意見不當，通常包括下列情形：

- (1) 申請人就先前審查意見雖僅提出申復而未修正，經審酌認為先前審查意見有所不當，惟仍有其他不准專利事由，須另為通知者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 4）。
- (2) 先前審查意見以引證文件通知不准專利事由，於申請人申復並修正請求項後，經審酌認為先前審查意見不當，亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經重行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由者（參見 8. 案例說明之例 1 情況 5、例 4 情況 4）。

3. 發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查

發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等修正限制事項（以下簡稱「修正限制」）。如申請專利範圍之修正不符合修正限制，屬逕為審定事由。如符合修正限制，須再判斷修正後申請專利範圍是否克服先前通知之不准專利事由及是否仍有其他不准專利事由。

專 43.IV

3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項

申請案經發給最後通知後，申請專利範圍之後續修正須符合修正限制，申請人並應於申復理由中敘明修正事項，如未敘明，審查時得逕行認定是否符合修正限制。

於判斷是否符合修正限制時，應比對發給最後通知前後之申請專利範圍。

3.1.1 請求項之刪除

申請人於修正時得刪除請求項，如因刪除被依附或引用之請求項而導致其他請求項無所依附或引用者，得改寫為獨立項。

3.1.2 申請專利範圍之減縮

申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減縮，通常包括下列情形：

- (1) 藉串列式的增加（serial addition）技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。例如原請求項之標的為一裝置，包含不同構造之技術特徵，

於請求項中再增加一或多個構造技術特徵；或原請求項之標的為一方法，包含一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一或多個步驟技術特徵。

- (2)將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。

例如：修正前請求項記載「顯示器」之上位概念技術特徵，在說明書中敘述該「顯示器」係指「液晶顯示器」（下位概念技術特徵），將請求項中「顯示器」用語修正為「液晶顯示器」。

- (3)刪除擇一記載形式中所敘述的選項。

- (4)請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

例如：請求項記載「廣告板」之技術特徵，申請時說明書針對該廣告版已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，將請求項之「廣告板」修正為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

- (5)減縮請求項記載之數值限定範圍。

例如：修正前請求項記載「聚合物分子量 200～1000」，且說明書已記載分子量之特定值 500，將請求項修正為「聚合物分子量 500～1000」。

- (6)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者，或刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」修正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。或修正為不同的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。

3.1.3 誤記之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍及圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：申請專利範圍中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤。

3.1.4 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指申請專利範圍及所記載之內容因為敘述不充分

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉修正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。此外，對於技術用語之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。

專施 3. I

若修正前申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如請求項對於所使用的溫度僅記載「高溫」，或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如請求項記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，得藉修正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，說明書中已指出高溫為使某材質進行相變之溫度，將申請專利範圍所記載之「高溫」修正為「使特定材質 A 進行相變之高溫」；又例如上述「非圓管」的案例，於說明書或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」修正為橢圓形管。

3.2 發給最後通知後之審查

申請案經發給最後通知後，申請人得就最後通知中指出之不准專利事由提出申復，如有修正申請專利範圍時，審查時應先判斷該修正是否符合修正限制，通常包括下列態樣：

- (1)如該修正不符合修正限制（例如以其他不同技術特徵置換原請求項之技術特徵，參照 8. 案例說明例 4 之情況 3），則不生修正之效力，依最後通知前之申請專利範圍進行審查。審定書得敘明不接受該修正本之事實，依最後通知之不准專利事由逕為核駁審定。
- (2)如該修正符合修正限制，但仍無法克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。
- (3)如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，但因修正產生新的不准專利事由（例如於 2.1 節所例示之各種情形），審查人員得再次發給最後通知。
- (4)如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由，如無其他不准專利事由，應作成核准審定，如仍有其他漏未通知之不准專利事由，則應發給審查意見通知，後續申請專利範圍之修正不受修正限制。

4.分割案與最後通知

專 43.VI

對於因申請分割而具有相同申請日之各申請案，如專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知內容，如與已通知之內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知，以避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。

所謂「已通知之內容相同」，係指針對原申請案或其任一分割案發給之審查意見通知，若與先前審查意見已通知之不准專利事由及引證文件二者皆相同者，即屬「已通知之內容相同」，得逕為最後通知。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

若原申請案或其任一分割案之請求項與已通知不准專利事由之請求項的實質內容不同，亦即該兩者非屬完全相同或其差異非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知者，即使引證文件相同，亦非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。例如：請求項 1 至 3 以引證文件認定不具新穎性，請求項 4 至 6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人刪除原申請案請求項 1 至 3，並於分割案申請該相同內容之 3 項請求項，經以相同引證文件認定分割案不具新穎性，即屬「已通知之內容相同」而得逕為發給最後通知。惟若分割案之請求項 1 至 3 增加其他技術特徵時，經檢索後雖以相同引證文件認定分割案不具新穎性，惟分割案之請求項 1 至 3 與先前已通知不具新穎性之請求項 1 至 3 實質內容已有不同，非屬「已通知之內容相同」，對於該分割案不得逕為最後通知。

5.再審查與最後通知

專 49.I

當發明案經初審核駁審定後，申請人得提起再審查，並仍得就初審核駁審定理由提出申復或修正。經再審查後，如已無不准專利事由，應作成核准審定；如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，如「2.2 不得發給最後通知之態樣」所列之情形，應發給審查意見通知。

考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，即得針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

如申請案於初審時未發給最後通知，申請再審查時，其申請專利範圍之修正，不受最後通知後之修正限制。如初審時已發給最後通知，申

請人於再審查時修正申請專利範圍，仍須符合修正限制。

5.1 再審查時逕為最後通知之態樣

於下列情形中，即使是再審查時的第一次審查意見通知，亦得逕為最後通知：

專 49.Ⅲ

- (1)申請人僅提再審查理由而未提修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
- (2)申請人提出再審查理由及修正，經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
- (3)申請人提出再審查理由及修正，雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由者。
- (4)初審階段經發給最後通知而為不准專利之審定者，於再審查時所為之修正，違反最後通知後之修正限制者。

於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。

5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果

申請案於初審階段發給最後通知後，申請人提出申復或修正，經審查認定未克服最後通知之不准專利事由而作成核駁審定，或違反最後通知後之修正限制而逕為核駁審定，申請人提起再審查後，因申請案係於初審階段發給最後通知後予以審定，再審查所提申請專利範圍之修正，仍應受初審發給最後通知後之修正限制。

專 49.Ⅱ

於再審查時認定（包括由再審查人員主動發現或申請人於再審查理由中主張者）初審時所發給之最後通知係不當者（包括事由不當，例如最後通知之不准專利事由認定有誤、或發給最後通知之時機不當，例如本章 2.2 不得發給最後通知之態樣所列應發給審查意見通知卻發給最後通知之情形），申請專利範圍之修正即不受修正限制。

專 49.Ⅱ

如認定初審時之最後通知並無不當，就再審查提出申請專利範圍之修正本，應判斷是否符合修正限制。比對之情況如下：

- (1)初審時之修正違反修正限制而被核駁審定，因該修正不生修正之效力，故再審查時應以初審時最後通知前之申請專利範圍與再審查時提出之申請專利範圍修正本為比對對象。
- (2)初審提出之申請專利範圍修正本，雖符合修正限制，但因無法克服最後通知之全部不准專利事由而被核駁審定，則應以該修正本與再審查時提出之修正本為比對對象。

申請人於再審查時所為之修正，如違反初審所發給最後通知之修正

限制時，再審查時提出之修正本不生修正之效力，仍屬未克服初審核駁審定理由，應以初審核駁審定理由之不准專利事由發給最後通知。

6.審定

初審或再審查申請案，經審查後，就其准駁應作成審定。未發現不准專利事由，或經申請人申復後克服所有不准專利事由，且無其他未通知之不准專利事由者，應為核准審定。

申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。

專 43.V 發給審查意見通知後，申請人應於指定期間內提出申復或修正，逾指定期間提出之修正不生修正之效力，屬未克服先前通知之不准專利事由，得於審定書敘明其事由後，依先前通知之不准專利事由逕為核駁審定。

專 43.V 申請專利範圍之修正違反修正限制時，得於審定書敘明其事由後，依最後通知指出之不准專利事由逕為核駁審定。

得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會，例如已指出請求項 1 至 5 無不准專利之事由，請求項 6 至 10 不具新穎性，申請人於申復理由中說明已依審查意見通知指示刪除不具新穎性之請求項，惟修正本中漏未刪除請求項 6，此時無論是初再審階段，得不作成核駁審定，而發給最後通知。

7.審查注意事項

- (1) 先前審查意見通知已檢附引證文件通知不具新穎性、進步性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則或不具發明單一性，經修正後仍得以相同引證文件認定不符先前已通知之相同專利要件者，屬未能克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定。
- (2) 逾指定期間提出之修正，如係對應審查意見而不須重行檢索，例如僅刪除先前審查意見中指出不准專利之請求項而保留先前審查意見中通知暫無不准專利事由之請求項，或僅為形式上之小錯誤，例如僅為標點符號、錯字之修正，若認為受理後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正。
- (3) 初審時逾指定期間提出且未被接受之修正本，申請人得於申請再審查時主張以該修正本為審查對象，並以再審查申請日為修正本提出之日，無須重提相同內容之修正本。
- (4) 最後通知後之修正限制，僅係限制申請專利範圍而不限制說明書及圖

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

式之修正事項。

- (5)最後通知後之修正可能並存各事項，例如減縮申請專利範圍時，一併訂正誤記或釋明不明瞭之記載，申請人得同時提出。
- (6)最後通知後之申請專利範圍修正事項不包含誤譯之訂正，故最後通知後不得以誤譯之訂正為由直接修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正修正說明書後，再以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由修正申請專利範圍之對應內容。
- (7)發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查意見通知。

8. 案例說明

例 1. 已就所有請求項進行檢索之情形

〔申請專利範圍〕

- 1. 一種……裝置，包含 A 構造。(A)
- 2. 如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
- 3. 如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B' 之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

〔修正後申請專利範圍〕

- 1. 一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作成核准審定。

〔情況 2〕發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

- 1. 一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

〔說明〕

經修正後雖已克服所有不准專利事由，但另發現其他引證文件使得修正後請求項 1（修正前無不准專利事由之請求項 3）不具進步性，屬先前漏未通知之不准專利事由，應發給審查意見通知。

〔情況 3〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 4〕發給審查意見通知

未修正申請專利範圍，僅就先前審查意見通知指出之不准專利事由提出申復，指出引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的 $\alpha + \beta$ 構造而非與本案相關之 A+B' 構造。經審酌後認定申復有理由，但另發現引證文件 2 揭露 A+B+C 之技術內容。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見確有不當，但另發現使請求項 1 至 3 不具新穎性之引證文件 2，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 至 3 不具新穎性情事。

〔情況 5〕發給審查意見通知**〔修正後申請專利範圍〕**

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，同時申復引證文件 1 所揭露之技術內容係不同的 $\alpha + \beta$ 構造而非與本案相關之 A+B' 構造，經審酌雖認定申復有理由，但另以揭露 A1+B' 構造之引證文件 2 指出請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性。

〔說明〕

經申復後認定先前審查意見通知確有不當，應再發給審查意見通知，載明請求項 1 不具新穎性及請求項 2 不具進步性之不准專利事由。

〔情況 6〕發給最後通知**〔修正後申請專利範圍〕**

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，經審查 A1 構造未記載於先前審查意見通知之引證文件 1 中，但發現引證文件 2 揭露 A1 之技術內容。

〔說明〕

經申復後雖已克服審查意見通知指出之不准專利事由，惟修正後之請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由(由引證文件 1、2 之結合，認定修正後請求項 1、2 不具進步性)，得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知。

〔情況 7〕核駁審定**〔修正後申請專利範圍〕**

- 1.一種……裝置，包含 A1 構造。(A1)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A1+B)

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A1+B+C)

申請人於申復時將 A 構造修正為說明書已揭露之下位概念 A1 構造，但 A1 構造已記載於審查意見通知之引證文件 1 中。

〔說明〕

經修正後，仍得以審查意見通知之引證文件 1 認定修正後請求項 1 不具新穎性、請求項 2 不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 8〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

申請人於申復時刪除第 1 項並調整請求項項次，另就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審酌後，認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1 仍未克服審查意見指出之不具進步性情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 2.因不具發明單一性而未檢索部分請求項之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)

3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)

4.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)

5.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。(A+E)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性。因請求項 1 不具新穎性，各請求項間無相同或對應之特別技術特徵而非屬同一廣義發明概念，不具發明單一性，因此請求項 4、5 無須進行檢索。請求項 3 除不具發明單一性外，暫無其他不准專利事由。

〔情況 1〕核准審定

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含：A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+B+C+D)

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+B+C+E)

〔說明〕

經修正後已克服所有不准專利事由，且無其他不准專利事由，應作

成核准審定。

〔情況 2〕核駁審定

未修正申請專利範圍，僅就審查意見通知指出之不准專利事由提出申復。經審查後認定申復無理由。

〔說明〕

經申復後仍無法克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 3〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B+D)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+D)

申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，且 D 構造未揭露於先前審查意見通知之引證文件 1 中，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現相關技術內容，且由引證文件 1、2 之結合輕易完成修正後請求項 1、2 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後之請求項 1、2 因修正而產生新的不准專利事由（由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1、2 不具進步性）。得就修正後請求項 1、2 不具進步性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 4〕發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B+D)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+D)

申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，但發現於引證文件 1 之其他段落另記載 A+D 構造之技術內容。

〔說明〕

修正後之請求項 1 與修正前請求項 4 之內容相同，且以相同引證文件即得認定不具進步性，修正後請求項 1 之不具進步性事由屬先前應通知而漏未通知者，故不得發給最後通知，須以審查意見通知指出修正後請求項 1 不具進步性。

〔情況 5〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+B+D)

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

申請人於申復時刪除第 1 項並將請求項 2、3 修正為請求項 1、2，另新增請求項 3，並就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後雖已克服修正前請求項 1 於審查意見通知中指出之不准專利事由，惟修正後請求項 1（修正前請求項 2）仍不具進步性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 6〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造及 B 構造。(A+B)
- 2.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
- 3.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。(A+E)

申復時刪除請求項 1、3，保留請求項 2、4、5，並改寫為請求項 1、2、3，另就請求項 1 不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 仍不具進步性。

〔說明〕

經修正後請求項 1 仍不具進步性，且修正後之各請求項仍非屬同一廣義發明概念（因引證文件 1 已揭露相同技術特徵 A 之技術內容），不具發明單一性，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

例 3.因不符記載要件而未檢索部分請求項之情形

〔申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
- 3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
- 4.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+E)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B 之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性；另載明 E 構造語意不明而導致請求項 4 不明確，無法進行檢索，請求項 3 暫無不准專利事由。

〔情況 1〕核駁審定

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E 構造。(A+B+E)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E)

將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造加入修正後請求項 1 中，另就 E 構造記載不明確情事提出申復。惟經審查仍認定 E 構造仍有語意不明情事。

〔說明〕

修正後仍未克服 E 構造語意不明而導致請求項不明確之情事，屬未能克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，得作成核駁審定。

〔情況 2〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C+E1)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造修正為 E1 構造，經審查認定 E1 構造已無語意不明情事，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現 E1 之技術內容，且由引證文件 1、2 之結合而輕易完成修正後請求項 1 之內容。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1 項因修正而產生新的不准專利事由(由引證文件 1、2 之結合認定修正後請求項 1 不具進步性)，應就修正後請求項 1 不具進步性情事發給最後通知，另敘明修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

〔情況 3〕發給最後通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 E1 構造。(A+B+E1)

2.一種……裝置，包含 A 構造、B 構造及 C 構造。(A+B+C)

申請人將修正前請求項 2、4 記載之 B 構造、E 構造併入請求項 1 中，且將先前指出記載不明確之 E 構造情事修正為 E1 構造，經審查仍認定 E1 構造已無記載不明確情事，惟 E1 構造與 C 構造並非相同或對應之技術特徵。

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟修正後請求項 1、2 間之相同技術特徵為習知之 A 構造與 B 構造之組合(A+B)，非屬同一廣義發明概念，故不具發明單一性，屬因修正而產生新的不准專利事由。應就修正後申請專利範圍不具發明單一性情事，發給最後通知；另敘明修正後請求項 1 因不具發明單一性而未檢索，修正後請求項 2 暫無不准專利事由。

例 4.發給最後通知後之情形

〔申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)

3.如請求項 1 之……裝置，另包含 C 構造。(A+C)

4.如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造。(A+D)

審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B'之技術內容，故請求項 1

第二篇發明專利實體審查

第七章 審查意見通知與審定

不具新穎性，請求項 2 不具進步性，請求項 3、4 因本案各請求項所記載發明不具發明單一性而未進行檢索。

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造與 C 構造。(A+C)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+C+E)
- 3.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+F)

審查人員以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1 與揭露技術特徵 C 之引證文件 2 結合可輕易完成請求項 1 之裝置為由，以最後通知通知申請人修正後之請求項 1 不具進步性。修正後請求項 2、3 因各請求項所記載發明不具發明單一性而未檢索。

〔情況 1〕再發給最後通知

申請人主張申請專利範圍之減縮：

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造、C 構造與 E 構造。(A+C+E)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C+E+F)

經檢索發現以揭露技術特徵 A+B'之引證文件 1、揭露技術特徵 C 之引證文件 2 與揭露技術特徵 E 之引證文件 3 之結合可輕易完成請求項 1 之裝置，請求項 2 則暫無不准專利事由

〔說明〕

修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但以其他引證案（引證文件 1、2、3 之結合）得認定修正後請求項 1 不具進步性，屬因修正而產生新的不准專利事由，得再發給最後通知。

〔情況 2〕再發給審查意見通知

未提修正本，僅申復無法依最後通知之引證文件 1、2 認定請求項 1 不具進步性。經審查雖認定申復有理由，但另發現以揭露 A+C+E+F 之引證文件 3 得認定請求項 1 至 3 不具新穎性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。

〔情況 3〕逕為核駁審定

申請人主張申請專利範圍之減縮：

〔修正後申請專利範圍〕

- 1.一種……裝置，包含 A 構造與 D 構造。(A+D)
- 2.如請求項 1 之……裝置，另包含 E 構造。(A+D+E)

〔說明〕

申請人主張修正後請求項 1 之裝置包含 A 構造與 D 構造 (A+D)，係原請求項 1 (A) 之減縮，但由於最後通知前申請人已將請求項修正為 A+C、A+C+E 及 A+C+F，僅得以該等請求項為基礎進行減縮，故修正

後請求項 1(A+D)及請求項 2(A+D+E)係將原請求項中之技術特徵 C 以 D 取代，該修正非屬申請專利範圍之減縮，違反最後通知後之修正限制，得逕為核駁審定。

〔情況 4〕再發給審查意見通知

〔修正後申請專利範圍〕

1.一種……裝置，包含 A 構造及 C1 構造。(A+C1)

2.如請求項 1 之……裝置，另包含 F 構造。(A+C1+F)

申復指出引證文件 1 所揭露之技術內容係與 A 不同之 α ，並將請求項之技術特徵 C 修正為下位概念之技術特徵 C1，經審查認定先前對引證文件 1 之技術內容理解有誤，但發現引證文件 2 亦揭露對應 C1 之技術內容，另以揭露技術特徵 A+F 之引證文件 3 與揭露 C1 技術特徵之引證文件 2 之結合，認定修正後請求項 1(A+C1)及 2(A+C1+F)不具進步性。

〔說明〕

屬先前最後通知有所不當，應發給審查意見通知，後續之修正不受修正限制。

第九章 更正

1.前言	
2.更正之時機.....	
3.更正之事項.....	
3.1 請求項之刪除	
3.2 申請專利範圍之減縮	
3.3 誤記或誤譯之訂正	
3.3.1 誤記之訂正	
3.3.2 誤譯之訂正	
3.4 不明瞭記載之釋明	
4.實質擴大或變更公告時申請專利範圍	
4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷	
4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷	
5.更正之效果.....	
6.審查注意事項	
7.案例	
7.1 更正事項之判斷	
7.2 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷	
7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷	
7.3.1 改變申請標的	
7.3.2 改變請求項間依附關係	
7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍	

第九章 更正

1.前言

申請專利之發明一經公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正說明書、申請專利範圍或圖式僅得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項，向專利專責機關申請更正。

專 67. I

對於專利權人而言，說明書、申請專利範圍或圖式公告後之更正，除了可消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由。

2.更正之時機

專利權人得更正請准專利之說明書、申請專利範圍或圖式之時機為：

- (1)於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，並於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制。
- (2)若無舉發案件繫屬之發明專利，專利權人得主動申請更正。

專 77. I

專 74. III

專 74. IV

專 67. I

3.更正之事項

說明書、申請專利範圍或圖式之更正即使僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，惟針對申請專利範圍本身作更正時，專利權範圍通常會產生變動，縱使僅對說明書、圖式作更正，亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，因而影響專利權範圍，故其更正除請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

專 67. II

專 67. III

專 67. IV

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷，參照第六章 2.「超

出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」。

超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷，參照第八章 3.2「中文本是是否超出外文本所揭露範圍之判斷」及 4.2.2.2「誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」。

實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍的判斷，參照本章 4.「實質擴大或變更申請專利範圍」。

以下 3.1、3.2、3.3 及 3.4 僅說明專利權人得主張更正之事項，但是否允許更正，仍須符合專利法第 67 條第 2、3、4 項之規定。

3.1 請求項之刪除

請求項之刪除是指從複數請求項中刪除一項或多項請求項。例如：刪除與先前技術相同的請求項，而保留其餘請求項。

3.2 申請專利範圍之減縮

當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮，例如說明書已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使與說明書一致。

申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。屬於申請專利範圍減縮之事項之例示，參照第七章 3.1.2「申請專利範圍之減縮」。

3.3 誤記或誤譯之訂正

3.3.1 誤記之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已實質揭露，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。例如：專利說明書、申請專利範圍或圖式中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤；或圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與說明書之記載明顯不一致；或各圖式之間明顯不一致而有誤繪之情形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如專利權人對於說明書或申

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

請專利範圍中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記之訂正。

說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「誤記事項之訂正」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。此外，在我國申請專利應使用中文，已核准專利之中文本說明書若與外文本說明書或優先權證明文件內容不一致時，應以中文本說明書為依據，外文本說明書或優先權證明文件不得作為誤記訂正的依據。

例 1：原公告之申請專利範圍記載「鐵合金之淬火溫度為 700°C～8,000°C」，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者均瞭解鐵於 1,600°C 會熔化，於 3,000°C 會氣化，因此原記載「鐵合金之淬火溫度為 700°C～8,000°C」應屬誤記事項。

例 2：原說明書記載某技術內容「係配合圖式中的第一圖」，惟實際上該內容與第一圖不一致或完全無關，亦未見於他圖，此時更正第一圖即非屬誤記之訂正；但若明顯的另見於他圖例如第三圖，則說明書所述「係配合圖式中的第一圖」可認為係屬誤記事項。

此外，申請專利範圍之獨立項或附屬項有二個以上句點時，可認為係屬誤記之事項。但對於說明書或申請專利範圍之技術內容或圖式部分缺漏之補充，則非屬誤記事項之訂正。

3.3.2 誤譯之訂正

申請發明專利所須具備之說明書、申請專利範圍及必要之圖式，申請人得先提出外文本，再於指定期間內補正其中文本。實務上依外文本翻譯之中文本，偶有翻譯錯誤之情事，由於中文本是專利專責機關據以審查之版本，如有誤譯情事，宜有補救之機會。在審查中，得依專利法第 44 條規定予以修正；至於經公告取得專利權後，如仍有誤譯情事，亦宜使專利權人有申請導正之機會，故誤譯之訂正為得更正之事由。

惟說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「誤譯之訂正」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

有關誤譯之訂正之說明、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷，以及申請人若先後或同時提出誤譯之訂正與一般更正之申請，其應備具之申請文件、審查順序及適用範圍等事項，參照「第八章以外文本提出申請案之審查」。

3.4 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。例如：原說明書記載「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之各種具體實施例之一」，雖未明確說明何者為較佳實施例，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解對羥基苯甲酸二苯乙醇係較佳實施例，為避免發生誤解，釋明更正為「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之效果較佳之實施例」。又例如：對於技術用語之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。

專施 3. I

同樣的，對於公告後之申請專利範圍而言，若申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如申請專利範圍對於所使用的溫度僅記載「高溫」），或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如申請專利範圍記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，藉更正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，說明書中已指出高溫為 1200°C，將申請專利範圍所記載之「高溫」更正為 1200°C；又例如上述「非圓管」的案例，於說明書或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」更正為橢圓形管。

此外，對於公告後之申請專利範圍而言，若易造成解讀困難，將引用記載形式的請求項改寫成獨立項，亦屬不明瞭記載之釋明。

惟若公告後之申請專利範圍本身的記載是明確的，且已精確界定其發明技術內容，但嗣後為了因應舉發之不具新穎性及進步性之理由而提出申復，並主張其申請專利之發明的新穎性及進步性已因為闡明而可趨於完善、明確，此種僅提出申復之方式，非屬不明瞭記載之釋明，且不能解決新穎性及進步性之問題，應以縮減申請專利範圍之方式另行提出更正本。

說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合「不明瞭記載之釋明」之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

4. 實質擴大或變更公告時申請專利範圍

實質擴大或變更申請專利範圍之判斷係以申請專利範圍所載技術

內容為判斷基準。實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍；以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。

4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷

實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質擴大公告時之申請專利範圍：

(I)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。

(i)請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵。

即使該上位概念技術特徵係申請時說明書及圖式已記載者，經更正之結果，雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但該上位概念技術特徵之涵義較原來為廣，因此將導致實質擴大申請專利範圍。

(ii)擴大請求項所記載之數值範圍。

(iii)以封閉式連接詞記載之請求項，更正為開放式連接詞記載者。

(iv)將請求項之結構、材料或動作等技術特徵，更正為對應功能之手段功能用語或步驟功能用語表示者，於解釋請求項時，將引進說明書所記載之均等範圍，導致實質擴大申請專利範圍。

反之，將請求項之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，且仍可達成更正前請求項之發明目的，未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

(v)誤記之訂正導致實質擴大申請專利範圍者。

以下案例皆屬於誤記之訂正的更正事項為前提下，進行實質擴大公告時申請專利範圍之判斷。

例如：公告時之申請專利範圍記載：「A 是帶分枝的烯烴基」，專利權人雖主張其為「A 亦可是帶分枝的烯烴基」的誤記事項，但就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較更正前為廣，已實質擴大公告時之申請專利範圍，因此不允許更正。惟若專利權人主張申請時說明書及申請專利範圍所記載的「公枝」係「分枝」之誤記事項，而經檢視申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容，察覺其原意應是指「分枝」，且「分枝」是唯一的解釋，則「公枝」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更申請專利範圍，因此允許更正。

又例如：公告時之申請專利範圍記載某種光纖材料具有「-0.3% 之折射率」，而說明書中記載為「-0.3% 以上之折射率」，專利權人雖主張公告時之申請專利範圍的數據係屬誤記事項，惟就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言，不能察覺申請專利範圍所記載之「-0.3

% 之折射率」有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較原來為廣，故已實質擴大核准公告之申請專利範圍，因此不允許更正。

(2)請求項減少限定條件。

刪除請求項之部分技術特徵。

例如刪除元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等部分技術特徵，由於經公告之申請專利範圍所記載之事項係專利權人為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除部分技術特徵後之請求項即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但減少限定條件之結果將導致實質擴大申請專利範圍。

(3)請求項增加申請標的。

(i)將說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未涵蓋的技術內容(包括實施方式或實施例)增加記載於請求項中，將實質擴大申請專利範圍。

(ii)增加請求項之總項數。(惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，例外允許增加請求項之總項數。)

(iii)增加新的請求項。

例如更正後雖未增加請求項之總項數，但更正後請求項無法與更正前請求項相對應者；或更正後導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者(惟屬上述之態樣(ii)分項敘述其餘之請求項者，例外允許複數請求項與更正前單一請求項相對應)；或恢復核准公告前已經刪除之請求項。

(iv)對於擇一記載形式(或馬庫西形式)的請求項，將說明書中記載之一個選項增加至請求項中。

(4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。

4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷

實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質變更公告時之申請專利範圍：

(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。

例如將更正前請求項之技術特徵由「大於」更正為「小於」。

(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義。

(i)減縮請求項所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同者，將實質變更申請專利範圍。

(ii)申請專利範圍雖未更正，而說明書或圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與公告時之申請專利範圍之涵義不同者。

(iii)誤譯之訂正導致實質變更申請專利範圍者。

以下案例皆屬於誤譯之訂正的更正事項為前提下，進行實質變更公告時申請專利範圍之判斷。

例如：公告時之申請專利範圍記載：「由 1.5%丙烷、……等組成之氣體燃料組成物」，專利權人雖主張其中「丙烷」(propane)係申請時外文本中「propene」(丙烯)之誤譯，故申請更正為「由 1.5%丙烯、……等組成之氣體燃料組成物」。惟丙烷可做為氣體燃料之成分，乃所屬技術領域中之通常知識，並就申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後申請專利範圍之技術內容與更正前比較已改變為實質不同意義，故已實質變更公告時之申請專利範圍，因此不允許更正。

惟若例如：公告時之申請專利範圍記載：「其中之 A 樹脂係乙烯及丙烷之共聚物」，專利權人主張其中「丙烷」(propane)係申請時外文本中「propene」(丙烯)之誤譯，故申請更正為「其中之 A 樹脂係乙烯及丙烯之共聚物」。該更正前後實質內容雖完全不同，惟丙烷係烴類，並無不飽和鍵，無法參與共聚合反應，此為所屬技術領域中之通常知識，故原公告之「丙烷」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，因此允許更正。

(3)請求項明顯變更申請標的。

變更請求項之發明範疇。

例如物之請求項更正為方法請求項。

(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。

判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載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，認定該發明之具體目的。經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。

具體而言，若更正前請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的甲，更正後請求項所記載申請專利之發明可達成發明目的乙，若更正後的發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的甲，即屬實質變更公告時申請專利範圍。

5.更正之效果

說明書、申請專利範圍或圖式准予更正並公告於專利公報後，溯自申請日生效。

專 68.III

6.審查注意事項

專 69

(1)專利權人主張更正事項為「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」時，非經被授權人、質權人或共有人全體之同意，不得為之；專利權人申請更正有前述應經被授權人、質權人或全體共有人同意者，申請時應檢附被授權人、質權人或全體共有人同意之證明文件。

專施 70.IV

(2)專利權人提出更正申請時，應於更正申請書載明適用專利法第 67 條第 1 項之款次；更正說明書或申請專利範圍者，應於更正申請書中記載更正前及更正後之內容，其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上，其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方。專利權人於舉發案審查期間申請更正者，並應於更正申請書載明舉發案號。專利權人申請更正之原因不明時，例如僅提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本，未說明更正之理由及依據法條，經通知後仍未申復時，不受理更正。

專施 70.III

(3)若更正內容非屬專利法第 67 條第 1 項規定之事項，即請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等，應不准更正。更正之內容雖屬前述事項（不包括誤譯之訂正），惟於更正理由所載之更正事項有誤，得逕依正確更正事項進行審查或行使闡明權通知專利權人確認之。例如專利權人主張更正係誤記之訂正，但經專利專責機關審酌應屬不明瞭記載之釋明得，得逕依正確更正事項進行審查或行使闡明權通知專利權人確認之。

(4)專利專責機關審查更正之標的為中文本，專利權人僅更正外文本，未同時提出中文更正本時，該外文本不生更正之問題，應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事，得以准予備查之用語函覆。

(5)將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。

(6)專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正。

(7)專利權人提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本（頁），應以最後一次公告本為比對基礎，更正涉及申請專利範圍時，應提出全份申請專利範圍更正本；僅更正說明書或圖式時，得僅提出更正頁，惟若更正後致說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式。

(8)專利權人提出多次更正時，應以最近一次提出之更正本審查。若前後提出多次之更正頁係針對不同頁者，仍應逐次審查，以判斷該更正本

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

(頁)是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

- (9)專利案經公告後，其各請求項之項號及圖式之圖號即不得再予變動，故更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號。屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，因刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項而增加新的請求項者，應將增加之項次依序列於已公告之最後一項請求項之後。
- (10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等除外內容並非由原說明書、申請專利範圍、圖式所能直接無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定时，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖出現了申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。
- (11)更正案審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於審定書中併同說明。
- (12)更正之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」（例如請求項 1 准予更正，請求項 3 不准更正）。
- (13)對於用途界定物請求項之更正，為免造成權利範圍解讀之混淆，若提出 102 年前核准審定之用途界定物請求項的更正，其「用途界定物」請求項範圍解釋仍採核准審定時之基準，即該「用途」仍被視為具有限定作用，故若刪除或改變該用途之更正，則可能造成專利權範圍擴大或實質變更之情形，而不應准予更正。
- (14)原則上，判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載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，認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的。
- (15)若發明專利權之部分請求項經審定舉發成立，舉發案於行政救濟期間，專利權人僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項申請更正。若更正內容包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，並檢送刪除後之全份申請專利範圍，屆期未補正者，不受理其更正申請，無從受理部分之更正。
- (16)舉發人撤回舉發申請，合併於舉發案審查之更正申請，應於通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，

專施 70.V

專 80.I

若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正案進行審查；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回舉發案及更正申請。

7. 案例

7.1 更正事項之判斷

例 1. 二段式請求項之更正

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 A、B、C，

其中，

A 為……（具體敘述 A 之內容與連結關係），其改良在於：

B 為……（具體敘述 B 之內容與連結關係），

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔說明書〕

……（具體敘述 A、B、C 之內容與連結關係），……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含元件 A、B、C，

其中，

A 為……（具體敘述 A 之內容與連結關係），

B 為……（具體敘述 B 之內容與連結關係），其改良在於：

C 為……（具體敘述 C 之內容與連結關係）。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

屬於不明瞭記載之釋明。

〔說明〕

更正後之請求項係將原來特徵部分所記載之技術特徵 B 改列為前言部分，屬於不明瞭記載之釋明。

例 2. 引用記載形式之請求項改為獨立項

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

塑膠棧板

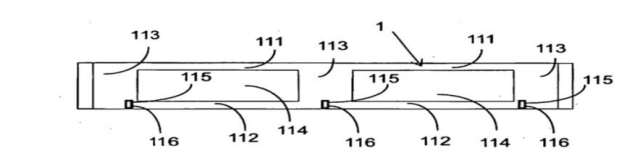
〔申請專利範圍〕

- 1.一種塑膠棧板，包括一體成型之上板(111)、腳柱(113)、下板(112)及長條管，其係將長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(115)內。
- 2.如請求項 1 所述之塑膠棧板，係不具下板者。

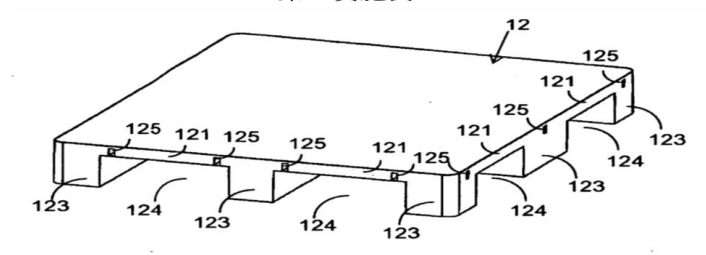
〔說明書〕

.....本創作之塑膠棧板，係以射出模具一體成形射出，外型具上下板面及腳柱，.....，將長條管、棒或柱狀體封閉固定於中空通道內以增加強度；或如上述係以模具一體射出成型製成，其外型有僅具上板及腳柱，不具下板者；.....。

〔圖式〕



第一實施例



第二實施例

更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

- 1.一種塑膠棧板，包括一體成型之上板(111)、腳柱(113)、下板(112)及長條管，其係長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(115)內。
- 2.一種塑膠棧板，係由一體成型之上板(121)、腳柱(123)及長條管所構成，其係將長條管(116)封閉固定於棧板之中空通道(125)內。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

屬於不明瞭記載之釋明。

〔說明〕

更正後之請求項 2 係由原引用記載形式的請求項改寫為獨立項，實因更正前請求項 2 以引用記載形式之方式撰寫，形式上易被解讀為附屬項，但其並未包括請求項 1 中所有技術特徵，實質上應為獨立項，將其改寫為獨立項可避免解讀上之困難，屬不明瞭記載之釋明。

7.2 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷

例 1.未超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

具有凸塊之半導體裝置

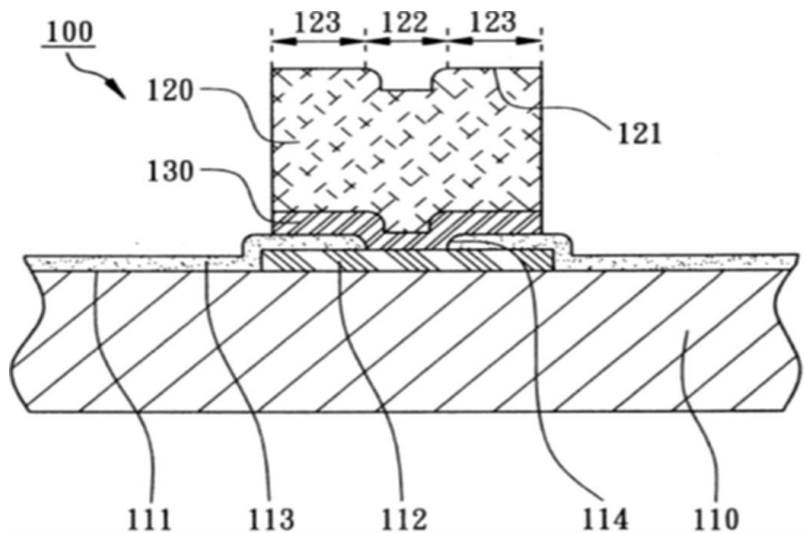
〔申請專利範圍〕

一種具有凸塊之半導體裝置，包含有：一基板(110)，……；一保護層(113)，其係形成於該基板(110)之正面，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該鉀墊(112)；及至少一凸塊(120)，……，該保護層(113)之該開口(114)寬度係被限定至不大於 8 μ m，……。

〔說明書〕

……，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該鉀墊(112)，該開口(114)之寬度係介於 3 至 8 μ m，長度係介於 40 至 80 μ m，深度係介於 1 至 2 μ m，……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種具有凸塊之半導體裝置，包含有：一基板(110)，……；一保護層(113)，其係形成於該基板(110)之該正面，該保護層(113)係具有至少一開口(114)，以部分顯露該鐳墊(112)；及至少一凸塊(120)，……，該保護層(113)之該開口(114)呈狹長型溝槽狀，寬度係被限定至不大於 $8\mu\text{m}$ ，……。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將原請求項之開口(114)結構增加「呈狹長型溝槽狀」之技術特徵，該「呈狹長型溝槽狀」雖未見於申請時說明書之文字記載；惟參酌說明書之實施例內容可知，該保護層(113)之開口(114)的空間型態已說明其寬度(介於 3 至 $8\mu\text{m}$)、長度(介於 40 至 $80\mu\text{m}$)及深度(介於 1 至 $2\mu\text{m}$)，顯示該開口(114)為一狹長形的溝槽結構，俾使鐳墊(112)能作部分顯露，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，故更正

後請求項界定該保護層(113)之開口(114)呈狹長型溝槽狀，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 2.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正說明書及圖式

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

熱熔接方法

〔申請專利範圍〕

一種熱熔接方法，在熱可塑性樹脂基板上設有圓錐孔之突起面，在該突起部分嵌入止著板，並壓入於圓錐孔之突起部分之加熱框，而加以按壓接合之熱熔接方法。

〔說明書〕

.....本發明因具有上述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。

〔圖式〕

（加熱框之突起部分未揭露環狀部分）

更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

.....本發明因具有上述技術內容，所以於熱可塑性樹脂基板之圓錐孔突起部分被軟化壓接固定了止著板，以使熱可塑性樹脂基板上之止著板能牢固地加以固定。此外，在加熱框之突起部分之圓周設置環狀部分，按壓加熱框可使突起變形具有變形形狀均一之功效.....。

〔圖式〕

（加熱框之凸起部分有揭露環狀部分）

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之說明書及圖式係增加「加熱框之突起部分之圓周增加設置環狀部分」之技術特徵，並未更正申請專利範圍。由於說明書及圖式增加之技術特徵並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超

出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 3.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍及說明書

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

遮罩

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面鋪設有太陽能電池之船艇上，該遮罩係由透光性材質所構成。

〔說明書〕

.....遮罩覆蓋於表面鋪設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能.....。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面鋪設有太陽能電池之船艇上，該遮罩對應太陽能電池部分係由透光性材質所構成，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成。

〔說明書〕

.....遮罩覆蓋於表面鋪設有太陽能電池之船艇上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能.....，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成，保護船艇免於受紫外線的影響.....。

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項及說明書係將「透光性材質」改為「透光性材質」與「遮光性材質」，更正後的「遮光性材質」技術特徵並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 4.超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍—更正申請專利範圍

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

一種製備三級胺的方法

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與有機酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100°C 之溫度下進行。

〔說明書〕

.....本發明提供一種新的製造三級胺之有效方法，係以二級胺類及醛類化合物製造三級胺類，此方法包含的反應為在路易士酸存在下，使用氫矽烷以使醛類化合物與二級胺反應，該路易士酸可為有機酸.....。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種製備三級胺的方法，係在氫矽烷與甲酸存在下，以二級胺與醛類化合物反應，該反應係於 50 至 100°C 之溫度下進行。

〔說明書〕

(同)

〔結論〕

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將原「有機酸」技術特徵改為「甲酸」之下位概念技術特徵，惟「甲酸」並未明確記載於申請時說明書中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後請求項引入新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。反之，若說明書中已明確記載該「甲酸」，則該更正後請求項並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷

7.3.1 改變申請標的

例 1. 未實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍)(未改變申請標的)

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種界面活性劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

……該界面活性劑組成物用於清潔劑、乳化劑、分散劑及其他能利用其界面活性作用之一般情況，……此外，該界面活性作用更適用於殺蟲劑。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

用於殺蟲劑之界面活性劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項及發明名稱係將原來之「一種界面活性劑組成物」界定為「一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物」，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解該界面活性作用更適用於殺蟲劑之用途，而更正標的名稱為用於殺蟲劑之界面活性劑組成物，可避免發生誤解，屬不明瞭記載之釋明。依 102 年版修正之專利審查基準的規範，對於物之發明採絕對新穎性概念，更正後請求項及發明名稱以殺蟲用途對界面活性劑組成物進行界定，僅係物之目的的描述，對物本身未生影響，該用途不生限定作用，更正後之界面活性劑組成物係屬用途界定物請求項，並未改變更正前該組成物之組成，亦未改變申請標的，故未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 2. 實質變更申請專利範圍—更正發明名稱及申請專利範圍（改變申請標的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

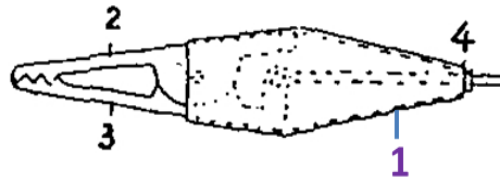
〔發明名稱〕

檢驗夾之絕緣套

〔申請專利範圍〕

一種檢驗夾之絕緣套，絕緣套(1)具有一狹窄後端(4)，……使得檢驗夾中心處樞接的二夾片(2)(3)可被套覆。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

可絕緣之鱷口型檢驗夾

〔申請專利範圍〕

一種可絕緣之鱷口型檢驗夾，絕緣套(1)具有一狹窄後端(4)，……使得檢驗夾中心處樞接的二夾片(2)(3)可被套覆，以構成鱷口型夾者。

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後發明名稱及請求項之標的名稱係將「檢驗夾之絕緣套」改為「可絕緣之鱷口型檢驗夾」，雖鱷口型檢驗夾未揭露於說明書及申請專利範圍，但已見於圖式，該更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟更正後之申請標的「可絕緣之鱷口型檢驗夾」與更正前之申請標的「檢驗夾之絕緣套」，一為檢驗夾、一為絕緣套，二者明顯分屬不同之申請標的，更正後請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 3. 實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（請求項之技術特徵改變為實質不同意義）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

溫控加熱器

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置，使該加熱裝置加熱至一設定溫度後保持在一恆溫溫度，……(具體限定各元件間之連結關係)。

〔說明書〕

……一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

及一過熱保護裝置，透過該定時裝置之時間計時結束時停止加熱裝置之運作，並發出對應之警示訊息；透過該過熱保護裝置使加熱裝置之溫度超過一危險閥值時，驅使該加熱裝置停止運作，避免使用者燙傷……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種溫控加熱器，包含一加熱裝置、一定溫裝置、一過熱保護裝置，使該加熱裝置加熱至一設定溫度後保持在一恆溫溫度，……(具體限定各元件間之連結關係)。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係刪除「定時裝置」之技術特徵，而置換為說明書中揭露之「過熱保護裝置」的技術特徵，雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但更正後請求項之溫控加熱器包含「一加熱裝置、一定溫裝置、一過熱保護裝置」，與更正前請求項之溫控加熱器包含「一加熱裝置、一定溫裝置、一定時裝置」，係屬請求項之技術特徵改變為實質不同意義，更正後之請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（改變申請標的）**更正前之說明書及申請專利範圍：**

〔發明名稱〕

非水溶性單偶氮染料的製法

〔申請專利範圍〕

一種非水溶性單偶氮染料的製造方法，包括步驟……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種使用非水溶性單偶氮染料進行特定纖維的染色或印染的方法，包括步驟……。

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍

〔說明〕

更正後請求項係將原請求項關於染料的製造方法改為該染料使用於特定纖維的染色或印染之方法，更正前請求項為物的製造方法，更正後請求項為物的使用方法，二者係屬明顯不同的申請標的，更正後之請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

7.3.2 改變請求項間依附關係**例 1. 未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）**

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

均佈熱點之散熱裝置

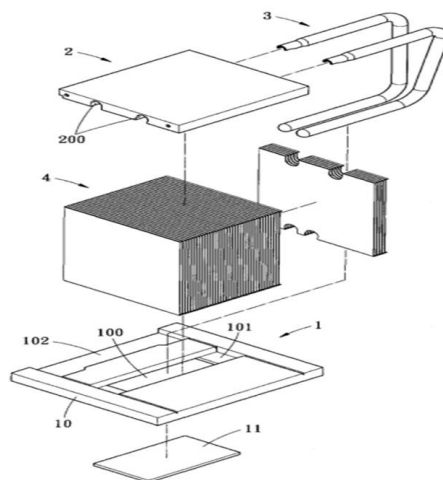
〔申請專利範圍〕

1. 一種均佈熱點之散熱裝置，包括：一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），……。
2. 如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體（1，2）之間，係設有一散熱鰭片組（4）。
3. 如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……。

〔說明書〕

……包括第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），該第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），……，快速熱傳導功能。於第一、二散熱體之間設有一散熱鰭片組（4），……，可均勻擴散熱量，達散熱效能……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

1. (刪除) 一種均佈熱點之散熱裝置，包括一第一散熱體 (1)、一第二散熱體 (2) 以及至少二熱管 (3)，……。
2. 如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體 (1, 2) 之間，係設有一散熱鰭片組 (4)。
3. 如請求項 2 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體 (1) 嵌入一導熱體 (11)，……。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動、請求項 3 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附於請求項 2，而增加「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」之技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之散熱裝置增加「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」之技術特徵，雖引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但仍可達成更正前該請求項 3 散熱裝置可導熱與散熱的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 2. 未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

拖把

〔申請專利範圍〕

1. 一種拖把，其包含：一平板狀結合座 (1)，中央設置一穿孔 (11)；一樞接件 (2)，呈倒 T 型，具有一底座 (21) 及一樞接體 (22)，底座 (21) 穿套於平板狀結合座 (1)，形成可活動旋轉，樞接體 (22) 突伸於平板狀結合座 (1) 上方，……；一迫抵件 (3)，……；及一接頭 (5)，下端中央設置一樞接槽 (52)，與樞接件 (2) 之樞接

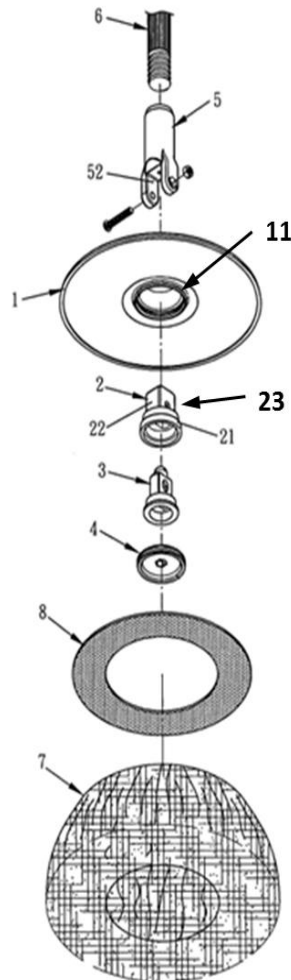
體(22)套合樞接。

- 2.如請求項 1 所述之拖把，其中樞接件(2)之樞接體(22)中段設置一貫穿之樞接孔(23)，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。
- 3.如請求項 1 所述之拖把，其中該穿孔(11)呈由下往上漸縮之三階狀，以與樞接件(2)套合。

〔說明書〕

.....，本創作提供一種拖把，其包含：一平板狀結合座(1)、一樞接件(2)、一迫抵件(3)及一接頭(5)，.....，樞接體(22)突伸於平板狀結合座(1)上方，頂端設有一通孔，中段貫設一樞接孔，迫抵件(3)套合於樞接件(2)內固定，樞接件(2)之樞接體(22)套合於接頭(5)下端之樞接槽(52)內，以一螺桿穿過接頭(5)之桿孔、樞接件(2)之樞接孔(23)及迫抵件(3)之縱向長形孔配合螺帽鎖結樞接，令接頭(5)形成可活動樞擺及旋轉.....。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

1. (刪除) 一種拖把，其包含：一平板狀結合座(1)，中央設置一穿孔(11)；一樞接件(2)，呈倒 T 型，具有一底座(21)及一樞接體(22)，底座(21)穿套於平板狀結合座(1)，形成可活動旋轉，樞接體(22)突伸於平板狀結合座(1)上方，.....；一迫抵件(3)，.....；及一接頭(5)，下端中央設置一樞接槽(52)，與樞接件(2)之樞接體(22)套合樞接。
2. 如請求項 1 所述之拖把，其中樞接件(2)之樞接體(22)中段設置一貫穿之樞接孔(23)，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

3.如請求項 2 所述之拖把，其中該穿孔(11)呈由下往上漸縮之三階狀，以與樞接件（2）套合。

〔說明書〕

（同）

〔圖式〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動，請求項 3 原依附於請求項 1 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附請求項 2，而增加「樞接體（22）中段設置一貫穿之樞接孔(23)，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接」之技術特徵，係對「樞接體(22)」之結構進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之拖把結構仍可達成更正前該請求項 3 之拖把結構可活動樞擺及旋轉的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

散熱風扇之扇框座

〔申請專利範圍〕

1.一種散熱風扇之扇框座，包括一外框（30），……，以及複數個導流片(32)，其中該導流片(32)具有一第一曲面(321)和一第二曲面（322），用以增加風壓和降低噪音。

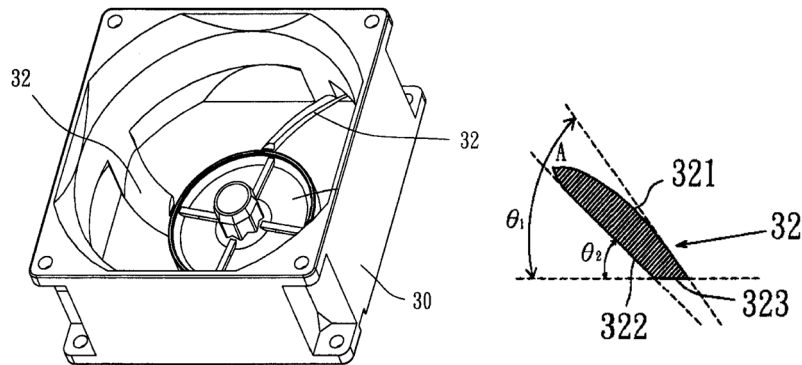
2.如請求項 1 所述之扇框座，其中該導流片（32）更具有一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等。

3.如請求項 1 所述之扇框座，其中導流片（32）之材料為塑膠或金屬，……。

〔說明書〕

……該扇框座包括一外框(30)，……以及複數個導流片(32)，……，該導流片（32）之材料為塑膠或金屬，具有一第一曲面（321）、一第二曲面（322）和一水平底面（323），用以增加風壓和降低噪音……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

1. (刪除) 一種散熱風扇之扇框座，包括一外框 (30)，……，以及複數個導流片 (32)，其中該導流片 (32) 具有一第一曲面 (321)、一第二曲面 (322)，用以增加風壓及降低噪音。
2. 如請求項 1 所述之扇框座，其中該導流片 (32) 更具有一水平底面 (323)，該第一曲面 (321) 和一第二曲面 (322) 的曲率不相等。
3. 如請求項 2 所述之扇框座，其中導流片 (32) 之材料為塑膠或金屬，……。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動、請求項 3 原依附於請求項 1 改依附於請求項 2。更正後請求項 3 因改依附請求項 2，使導流片 (32) 增加「一水平底面，該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」之技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 3 之扇框座仍可達成更正前該請求項 3 扇框座可增加風壓及降低噪音的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 4.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

飲品調理機

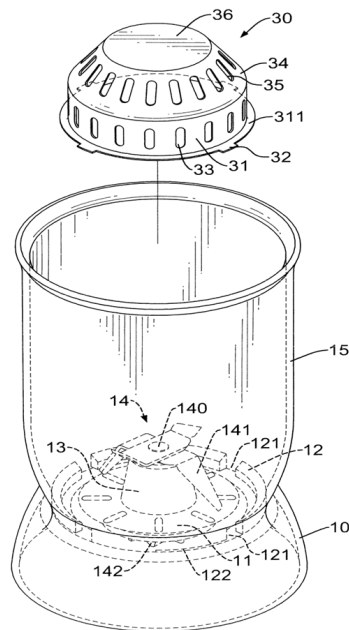
〔申請專利範圍〕

- 1.一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯中，藉由刀具組(14)之旋轉，以構成飲品之調理。
- 2.如請求項 1 所述之飲品調理機，更包括一具穿孔(35)之罩蓋(30)，該罩蓋(30)係設置於該定位座(10)上且覆罩在該刀具組(14)上方，該穿孔(35)口徑小於冰塊體積。
- 3.如請求項 1 所述之飲品調理機，其中該刀具組(14)具有齒狀刃部。

〔說明書〕

……飲品之調理手段係在盛杯(15)中倒入水、糖漿、調劑(如各種紅茶、綠茶、濃縮果漿……等)及冰塊，啟動攪拌機(40)之動力單元帶動具齒狀刃部之刀具組(14)轉動，而對盛杯(15)內之食材進行切打、破碎之作用，以調製成微粒狀(冰沙)之飲品；另若在刀具組(14)上方覆罩一具有穿孔(35)之罩蓋(30)，使水、糖漿及調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌、但冰塊則受到罩蓋(30)擋止而不會遭到刀具組(14)打碎，就能調製出含有冰塊之飲品供消費者飲用……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

- 1.一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯中，藉由刀具組之旋轉，構成飲品之調理。
- 2.如請求項 1 所述之飲品調理機，更包括一具穿孔(35)之罩蓋(30)，該罩蓋(30)係設置於該定位座上(10)且覆罩在該刀具組(14)上方，該穿孔(35)口徑小於冰塊體積。
- 3.如請求項 2 項所述之飲品調理機，其中該刀具組(14)具有齒狀刃部。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1、2 未變動；更正後請求項 3 係由原依附於請求項 1

改依附於請求項 2，致更正後請求項 3 增加「更包括一具穿孔之罩蓋，該罩蓋係位於該定位座上且覆罩在該刀具組上方，該穿孔口徑小於冰塊體積」之技術特徵，屬申請專利範圍的減縮。惟更正後請求項 3 之飲品調理機因刀具組受到罩蓋覆罩，使得水、糖漿及調劑可流經罩蓋之穿孔，但冰塊受到罩蓋阻隔而不會遭到刀具組打碎，造成更正後請求項 3 之調理機係調製成含冰塊飲品，而無法達成更正前該請求項 3 之調理機可調製成微粒狀飲品(冰沙)之發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 5.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

瓦斯熱水器定溫裝置

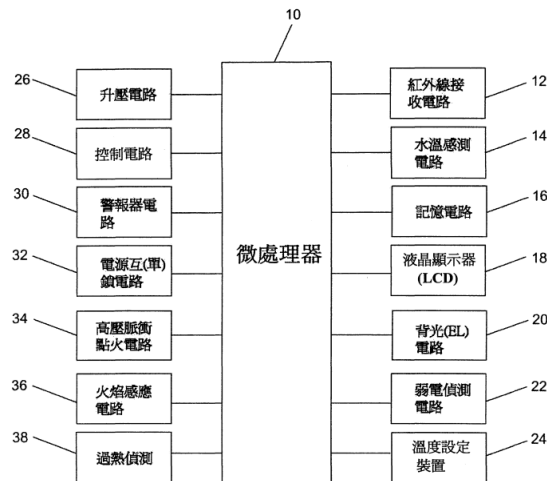
〔申請專利範圍〕

- 1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，……。
- 2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。
- 3.如請求項 1 所述之瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。

〔說明書〕

……，LCD 顯示器(18)及警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及警示，用以顯示如設定溫度、出水溫度、異常狀況、弱電顯示、強排風扇顯示、通風顯示、水量調整指示，以及警示如未點燃、氧氣供應量不足等資訊之全程監控。……，因為高壓脈衝點火時，電壓高達 12KV 以上，其會影響 IC 和液晶的功能及動作，故設有一電源互鎖電路(32)，俾在高壓點火時，先關閉 IC 和液晶等電源，一旦 IC 和液晶有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)，做為互鎖保護功能……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

- 1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，……。
- 2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。
- 3.如請求項 2 項所述之瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1、2 未變動；更正後請求項 3 由依附於請求項 1 改依附於請求項 2，而增加「電源互鎖電路」的相關技術特徵，雖為申請專

利範圍的減縮；然就該發明所屬技術領域中之通常知識者而言，更正前請求項 3 設置液晶顯示器(LCD)(18)及警報器電路(30)的目的，係提供瓦斯熱水器定溫裝置運作時能全程顯示資訊及警示異常的監控功能，以利該瓦斯熱水器定溫裝置能於安全的狀態下正常運作，而更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置因增加「電源互鎖電路」的相關技術特徵，將使得該瓦斯熱水器定溫裝置在高壓脈衝點火時，會停止提供直流電源至微處理器，導致液晶顯示器的顯示功能及警報器的警示功能於熱水器點火時暫時喪失，造成更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置於高壓脈衝點火期間，若發生未點燃或氧氣供應量不足時，卻因互鎖電路的閉鎖作用使得該等異常狀況未受到液晶顯示器及警報器電路的監控，無法完全達成更正前請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置可全程顯示及警示的發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

例 6.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

一種電子商務交易系統

〔申請專利範圍〕

- 1.一種電子商務交易系統，包含：一中心資訊系統(41)，儲存複數區域分店之資訊；一購買系統(21)，設置於電子商店(2)，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統(41)連接，提供一消費者(1)透過一第一通訊網路與該購買系統進行一選購商品，可選擇該複數區域分店(5)以進行一附屬交易；一分店終端系統(51)，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接。
- 2.如請求項 1 所述之系統，其中於該選購商品後，並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇。
- 3.如請求項 1 所述之系統，其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店。

〔說明書〕

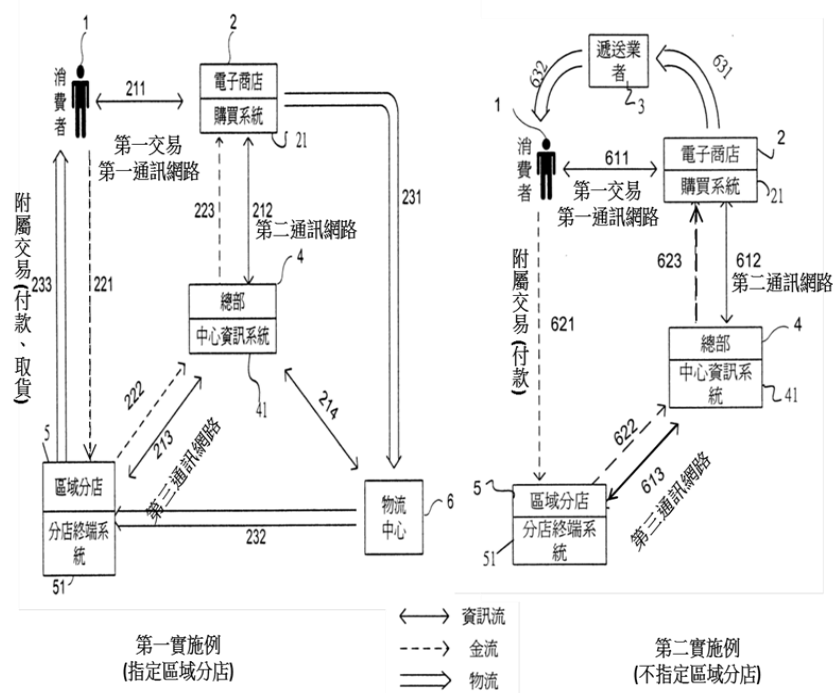
.....第一實施例係：(1)選購商品：供消費者 1.....。(2)指定區域分店：在消費者 1 選擇好欲購買的商品後，接著選取付款與取貨的區域商店 5；此時，電子商店 2 的購買系統 21 與總部 4 的中心資訊系統 41 透過一第二通訊網路 212 相連接，購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店 5 選取的功能，待消費者 1 選定某一區域分店 5 後，方列印第一交易相關資料至該所選定之區域分店 5 進行附屬交易(223).....。

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

另第二實施例係：(1)選購商品：供消費者 1.....。此時第一交易相關資料會記載此次交易的類型，消費者 1 無需選定某一區域分店 5，僅持有足以使任一區域分店 5 識別之交易相關資料，.....。(2)消費者持一第一交易相關資料至區域分店付款：係消費者 1 並憑此單據至任一區域分店 5 進行此選購商品的附屬交易，此時為付款的動作(動作 621).....。綜上，本發明如第一、二實施例所述，使得消費者可以「自由選擇」指定或不指定一區域分店 5 分店以進行該附屬交易(即付款及取貨；或僅作付款動作)之發目的。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

- 1.(刪除)一種電子商務交易系統，包含：一中心資訊系統(41)，儲存複數區域分店之資訊；一購買系統(21)，設置該電子商店(2)，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統(41)連接，提供一消費者(1)透過一第一通訊網路與該購買系統進行一選購商品，可選擇該複數區域分店(5)以進行一附屬交易；一分店終端系統(51)，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接。

2.如請求項 1 所述之系統，其中於該選購商品後，並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇。

3.如請求項 2 項所述之系統，其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正刪除請求項 1，屬於請求項之刪除；另請求項 2 未變動，請求項 3 改依附請求項 2。更正後請求項 3 係增加「該選購商品係透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮；惟更正後請求項 3 之電子商務交易系統使得消費者在「選購商品」後，因購買系統已透過第二通訊網路將複數區域分店下載以供選取，致消費者僅能在「指定區域分店」之模式下進行交易，如不選取或不指定，則無法將第一交易相關資料印出，選購商品之後續交易未完成，故無法達成更正前該請求項 3 之電子商務交易系統亦可在「不指定區域分店」之模式下進行交易的發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍

例 1.實質擴大申請專利範圍—更正申請專利範圍（增加新的請求項）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

高吸水性樹脂之製造方法

〔申請專利範圍〕

1.一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留。

〔說明書〕

……高吸水性樹脂之製造方法，先於高吸水性樹脂中添加惰性無機鹽粉末，再於高吸水性樹脂中以單獨型態或水溶液型態添加界面活性劑。以及，於攪拌機中攪拌高吸水性樹脂並滯留。其中惰性無機鹽粉末之添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0，較佳為重量百分比 0.01 至 4.0……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

1.一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0。

2.根據請求項 1 所述之高吸水性樹脂之製造方法，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.01 至 4.0。

〔說明書〕

(同)

〔結論〕

導致實質擴大申請專利範圍。

〔說明〕

更正後請求項 1 係將更正前請求項 1 所載「惰性無機鹽粉末」之技術特徵，界定為說明書所詳細描述之「惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0」技術特徵，係屬申請專利範圍之減縮。更正後之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項 1 樹脂製造方法仍可達成更正前該請求項 1 樹脂製造方法可製成高吸水性樹脂之發明目的，未導致實質變更申請專利範圍。

更正後請求項 2 雖引進說明書之技術特徵，然該請求項 2 屬於新增的請求項，非屬於申請專利範圍之減縮，且更正後增加請求項之總項數，導致實質擴大公告時申請專利範圍。

例 2.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍(仍可達成更正前發明目的)

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

輪椅

〔申請專利範圍〕

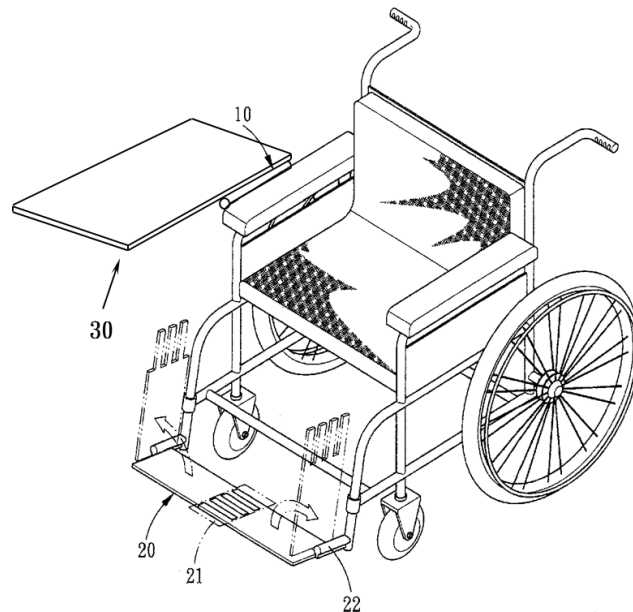
一種輪椅，其係於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)為兩個一組，且該踏板(20)的兩側分別為一對合部(21)及一樞轉部(22)，該樞轉部(22)樞接於輪椅上，而該二踏板(20)的對合部為重疊對合。

〔說明書〕

本創作之目的在於提供一種輪椅，……於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)可兩相對合，以避免乘坐者的雙腳在乘坐輪椅時滑落，並

提供乘坐者寬敞的雙腳擺放空間。……輪椅(10)扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌(30)，能供以擺置物品，而方便使用者用餐、書寫或完成其他工作。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種輪椅，其係於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)為兩個一組，且該踏板(20)的兩側分別為一對合部(21)及一樞轉部(22)，該樞轉部(22)樞接於輪椅上，而該二踏板(20)的對合部為重疊對合，另輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌(30)。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將說明書中已記載與輪椅有關的樞轉及伸縮的餐桌(30)引進請求項，屬申請專利範圍之減縮。更正後請求項所增加之技

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後增加可樞轉及伸縮的餐桌，更正後請求項之輪椅增加「餐桌(30)」之相關技術特徵，係引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，除使得輪椅增加具收展餐桌，以利置物的發明目的外，仍可達成更正前該請求項之輪椅可避免乘坐者的雙腳滑落及有寬敞的雙腳擺放空間之發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 3.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍(仍可達成更正前發明目的)

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

具有 CIS 彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置

〔申請專利範圍〕

一種 CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一 CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……。

〔說明書〕

……CIS（接觸式圖像感測器；contact image sensor）型平台式光學掃描裝置，包含一透明文件平台、一 CIS 彈性承載裝置、至少一傳動軸及一驅動裝置之構造，……簡化 CIS 型平台式光學掃描裝置的內部結構，並可控制文件於 CIS 模組的景深範圍內，以使掃描的品質穩定，……為吸收 CIS 模組側邊或底部振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置側邊或底部加裝彈性元件 ……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種 CIS 型平台式光學掃描裝置，包含：一透明文件平台……；一 CIS 彈性承載裝置……；至少一傳動軸……；及一驅動裝置……；一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差。

〔說明書〕

（同）

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係增加「一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該 CIS 模組側邊振動時所產生的誤差」之技術特徵，屬申請專利

範圍之減縮。更正後之技術特徵已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項之 CIS 型平台式光學掃描裝置增加彈性元件之相關技術特徵，雖引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但仍可達成更正前該請求項之 CIS 型平台式光學掃描裝置可使掃描品質穩定的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 4.未實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

光信號之雙向傳輸系統

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸系統，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

- (a)結合光傳送器及光接收器成為一整體元件，
- (b)單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一個傳輸方向……。

〔說明書〕

……本發明之優點在於其構造係由發光二極體（LED）構成之光傳送器置入於光二極體（photodiode）構成之光接收器之孔中。發光二極體，其係可使用砷化鎵（GaAs）發光二極體或巴拉斯（Barus）型式的砷鋁化鎵（GaAlAs）發光二極體。光二極體可使用 Si 二極體、Ge 二極體，於雙向傳輸信號的同時能有效地抑制尖脈衝和各種雜訊干擾……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種由置於發射源中的光傳送器可發射信號，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸系統，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，並與光傳送器所整體構成，其包含：

- (a)使用發光二極體作為光傳送器及光二極體作為光接收器，而結合二者成為一整體元件，
- (b)單向傳輸的信號在傳輸過程中經由光導波路徑引導信號止於另一個傳輸方向……。

〔發明書〕

（同）

第二篇發明專利實體審查

第九章 更正

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項係將更正前所載技術特徵「光傳送器」及「光接收器」分別界定為說明書所明確記載之「發光二極體」及「光二極體」下位概念技術特徵，係屬申請專利範圍減縮。更正後之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。且更正後請求項之光信號傳輸系統以發光二極體及光二極體進行光信號傳輸，仍可達成更正前該請求項之光信號傳輸系統可以光信號進行雙向傳輸的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 5.未實質變更申請專利範圍—更正說明書及申請專利範圍(仍可達成更正前發明目的)

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

雙開式關門器

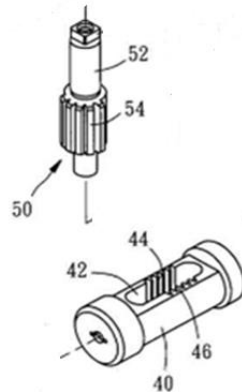
〔申請專利範圍〕

一種雙開式關門器，包含有：一殼體，……；一活塞桿(40)，該活塞桿(40)具有一長槽孔(42)，且該活塞桿於該長槽孔孔壁的兩相對側分別具有一排齒(44、46)；以及一傳動軸(50)，可轉動地設於該貫孔，該傳動軸(50)具有一中心部(52)以及一傳動齒部(54)，……。

〔說明書〕

……，活塞桿(40)裝設於通道內，並抵頂彈性件的另一端。活塞桿(40)的中央具有一長槽孔(42)，長槽孔(42)孔壁的兩相對側分別具有一第一排齒(44)與一第二排齒(46)。傳動軸(50)具有一中心部(52)與一傳動齒部(54)。中心部(52)穿過殼體之貫孔，並伸入活塞桿(40)之長槽孔(42)中，……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種雙開式關門器，包含有：一殼體，……；一活塞桿(40)，該活塞桿(40)具有一呈長圓形之長槽孔(42)，且該活塞桿於該長槽孔孔壁的兩相對側分別具有一排齒(44、46)；以及一傳動軸(50)，可轉動地設於該貫孔(26)，該傳動軸(50)呈圓柱形具有一中心部(52)以及一傳動齒部(54)，……。

〔說明書〕

……，活塞桿(40)裝設於通道內，並抵頂彈性件(30)的另一端。活塞桿(40)的中央具有一呈長圓形之長槽孔(42)，長槽孔(42)孔壁的兩相對側分別具有一第一排齒(44)與一第二排齒(46)。傳動軸(50)呈圓柱形，具有一中心部(52)與一傳動齒部(54)。中心部(52)穿過殼體(20)之貫孔(26)，並伸入活塞桿(40)之長圓型長槽孔(42)中，……。

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

未導致實質擴大或變更申請專利範圍

〔說明〕

更正後之說明書係將圖式所揭露之長槽孔(42)及傳動軸(50)的形狀以文字描述，屬不明瞭記載之釋明，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

另更正後之請求項將長槽孔(42)界定為長圓形，傳動軸(50)界定為圓柱形，係引進更正後說明書之內容，且屬申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術內容已記載於說明書中，未超出申請時說明書、申請專利

範圍或圖式所揭露之範圍。更正後請求項之雙開式關門器仍可達成更正前該請求項之雙開式關門器可使關門器與門開啟的方向能互相配合之發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

例 6.實質變更申請專利範圍—更正申請專利範圍(無法達成更正前發明目的)

更正前之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

飲品調理機

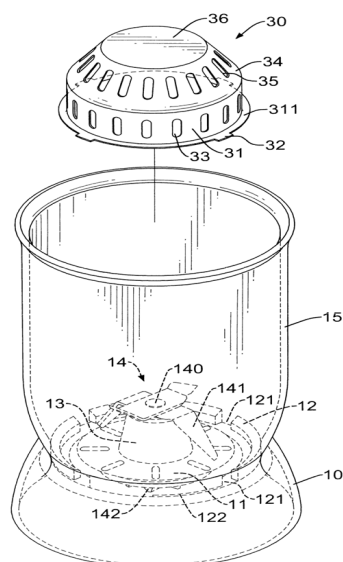
〔申請專利範圍〕

一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯(15)中，藉由刀具組(14)之旋轉，以構成飲品之調理。

〔說明書〕

……飲品之調理手段係在盛杯(15)中倒入水、糖漿、調劑(如各種紅茶、綠茶、濃縮果漿……等)及冰塊，啟動攪拌機(40)之動力單元帶動刀具組(14)轉動，而對盛杯(15)內之食材進行切打、破碎之作用，以調製成微粒狀(冰沙)之飲品；另若在刀具組(14)上方覆罩一具有穿孔(35)之罩蓋(30)，使水、糖漿及調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌、但冰塊則受到罩蓋(30)擋止而不會遭到刀具組(14)打碎，就能調製出含有冰塊之飲品供消費者飲用……。

〔圖式〕



更正後之說明書、申請專利範圍及圖式：

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種飲品調理機，包括有一定位座(10)、一設於定位座(10)內之動力單元、一可被動力單元帶動之刀具組(14)、一於定位座(10)周緣向上一體成型之盛杯(15)、於定位座(15)上設置一具穿孔(35)之罩蓋(30)以覆罩在刀具組(14)上方，該穿孔口徑小於冰塊體積，……，將水、糖漿、調劑、冰塊置入盛杯(15)中，藉由刀具組(14)之旋轉，構成飲品之調理。

〔說明書〕

(同)

〔圖式〕

(同)

〔結論〕

導致實質變更申請專利範圍。

〔說明〕

更正後之請求項雖引進說明書或圖式之內容，而增加「於定位座上設置一具穿孔之罩蓋以覆罩在刀具組上方，該穿孔口徑小於冰塊體積」之技術特徵，惟更正後請求項之飲品調理機因刀具組受到罩蓋覆罩，使得水、糖漿及調劑可流經罩蓋之穿孔，但冰塊受到罩蓋阻隔而不會遭到刀具組打碎，造成更正後請求項之調理機係調製成含冰塊飲品，而無法達成更正前該請求項之調理機可調製成微粒狀飲品(冰沙)之發明目的，導致實質變更公告時之申請專利範圍。

第十章 分割及改請

1.分割申請	
1.1 前言	
1.2 分割要件	
1.2.1 形式要件	
1.2.2 實體要件	
1.2.3 案例	
1.3 分割申請之效果	
1.4 審查注意事項	
2.改請申請	
2.1 前言	
2.2 改請要件	
2.2.1 形式要件	
2.2.2 實體要件	
2.3 改請申請之效果	
2.4 審查注意事項	

第十章 分割及改請

申請專利之發明實質上為二個以上之發明時，得為分割之申請。申請專利後，得改請為其他種類之專利。本章分別就分割申請及改請申請兩種特殊申請之相關基準予以說明。

專 34
專 108、132

1.分割申請

1.1 前言

申請發明專利，應就每一發明提出一申請案；但二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。申請人得將原先於一申請案中的二個以上發明為分割之申請。

專 33
專 34

對於說明書或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，若申請人欲申請該等發明，得於審查過程中修正申請專利範圍或申請分割，亦得於核准審定書送達後三個月內申請分割。經分割後，若實質上為相同發明時，則會發生重複專利之情事，違反先申請原則之規定。

專 34II
專 31

核准審定後所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割，以避免重複專利。

專 34.VI

分割後之申請案(以下稱分割案)，仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割後之申請案不得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。

專 34.IV

有關本節「原申請案」，並非專指第 1 次取得申請日之申請案(母案)，若該第 1 次取得申請日之申請案(母案)分割出分割案(子案)，而分割案(子案)又分割出再分割案(孫案)，則該再分割案(孫案)之「原申請案」係指分割案(子案)，不包括第 1 次取得申請日之申請案(母案)。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

分割申請形式要件之「申請分割之人」、「申請分割之法定期間」、「應備文件及應記載事項」，參見第一篇程序審查基準第 13 章「分割及改請」第 1 節。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之發明如有不具發明單一性，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：

- a.申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明，且不具發明單一性時；
- b.申請專利範圍中之一或數項獨立項不符專利要件，即使經修正刪除，其餘請求項所載申請專利之發明仍不具發明單一性時，例如申請專利範圍：
 - 1.一種化合物 X，包含……。
 - 2.一種製備化合物 X 的方法，包含……步驟。
 - 3.一種化合物 X 作為清潔劑的應用，包含……。

若就先前技術而言，請求項 1 之「化合物」不具新穎性或進步性，即使申請人將其刪除，請求項 2、3 仍因缺少相同或對應的特別技術特徵而不具發明單一性時；

- c.修正申請專利範圍，增加請求項，雖然未超出原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但修正後不具發明單一性時。

(2)申請專利之發明實質上為二個以上之發明，並非僅指申請專利範圍所載申請專利之發明，若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上包含二個以上發明時，申請人得將其中一個或多個發明分割，而為另一件或多件申請案。

(3)分割後之原申請案與分割案或分割案與分割案之間，申請專利範圍所載各個申請專利之發明不得相同，而說明書或圖式所載內容是否相同則非所問。例如分割前原申請案即載有 A、B 二項發明；分割後，原申請案之申請專利範圍僅記載 A，則其說明書得僅記載 A，亦得包含 A、B；而分割案之申請專利範圍僅得以記載 B，不得記載 A，至於其說明書，則得記載 B，亦得包含 A、B 二項發明。

(4)申請人為分割之申請後，如修正原申請案之說明書、申請專利範圍、圖式，以修正之程序續行審查。

(5)由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得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，是否超出之判斷原則參見第 6 章。分割案如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者，以違反分割後之申請案不得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之規定，通知申請人申復。屆期未申復或申復無理由者，應作成核駁審定。有關相同發明之判斷方式，參照第三章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」。

(6)分割案與原申請案之申請專利範圍如包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反先申請原則之規定，通知申請人限期擇一申請，屆

專 34.IV

專 31

期未擇一申請者，均審定不予專利。

(7)核准審定後所為分割，於分割案審定前，若有與原申請案經核准審定之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反核准審定後分割之規定，通知申請人限期修正，屆期未修正者，分割案審定不予專利。

(8)分割案經審查後認有不准專利事由時，應先通知申請人限期申復。

1.2.3 案例

例 1.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

- 1.一種化合物 A 之製備方法。
- 2.一種利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 之製備方法。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法。

〔說明〕

分割前原申請案包括化合物 A 之製造方法及利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法，兩者雖均涉及相同之化合物 A，惟經審查，化合物 A 已見於刊物或已公開使用，非為特別技術特徵，原申請案之請求項 1、2 不具相同或對應之特別技術特徵，原申請案不具發明單一性。因此，必須申請分割，使請求項 1、2 不在同一申請案中，或刪除其中一項。

例 2.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

- 1.一種燈絲 A。
- 2.一種利用燈絲 A 製成的燈泡 B。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種燈絲 A。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用燈絲 A 製成的燈泡 B。

〔說明〕

分割前原申請案請求項 1、2 係燈絲 A 及利用燈絲 A 製成的燈泡 B，兩者間之相同特別技術特徵為燈絲 A，具發明單一性，得於一申請案提出申請，亦得申請分割，於不同申請案申請專利。

1.3 分割申請之效果

- (1)分割案得以原申請案之申請日為其申請日。
- (2)原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。
- (3)原申請案主張優惠期者，分割案仍得主張優惠期。

1.4 審查注意事項

專 38

- (1)申請分割時，不得變更原申請案之專利種類。
- (2)原申請案說明書或圖式所載之發明雖未記載於申請專利範圍者，仍得直接申請分割，無須先修正原申請案，將該發明補入原申請案之申請專利範圍內，然後再申請分割。
- (3)分割案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內為之，如申請分割已逾前述三年期間者，得於申請分割之日起三十日內，申請實體審查。
- (4)申請案分割後，即使原申請案嗣後撤回、拋棄、不受理、審定或撤銷，仍不影響分割案之效力。

專 34.VII

- (5)於原申請案核准審定後所提出分割案，原申請案既經核准審定，原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動，逕依原核准內容公告。分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露，且與原申請案核准審定之請求項非屬相同發明之技術內容另案申請專利。
- (6)於原申請案核准審定後所提出分割案，雖原申請案經申請人放棄繳費領證，若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者，該分割案仍不符專利法第 34 條第 6 項之規定。

2.改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及設計三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，設計係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的，例如申請方法之新型專利。在這種情況下，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案（本節以下簡稱原申請案）改為「他種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日，就專利申請人而言，相當方便而有利。

專 108.I、132.I

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

專 108.III、132.III

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

改請申請形式要件之「申請改請之人」、「申請改請之法定期間」、「應備文件及應記載事項」、「反復改請相關規定」，參見第一篇程序審查基準第 13 章「分割及改請」第 2 節。

2.2.2 實體要件

專 108.Ⅲ、132.Ⅲ

- (1)受理改請之改請案，如有申請實體審查時，仍應依一般申請案之專利要件審查。
- (2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案說明書或圖式不得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，是否超出之判斷原則參見第 6 章，若改請案之說明書或圖式超出該說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，屬不准專利事由，應以審查意見通知申請人申復。

2.3 改請申請之效果

- (1)改請案以原申請案之申請日為其申請日；
- (2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。
- (3)原申請案主張優惠期者，改請案仍得主張優惠期。

2.4 審查注意事項

專 38

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內為之，如改請發明已逾前述三年期間者，得於改請發明之日起三十日內，申請實體審查。

第二章 更正

1.前言	
2.更正之時機	
2.1 於舉發案審查期間提出之更正	
2.2 非於舉發案審查期間提出之更正	
3.更正之事項	
4.更正之審查	
5.更正之效果	
6.審查注意事項	

第二章 更正

1.前言

按新型專利採形式審查制度，即對新型專利申請案不進行前案檢索及是否符合專利要件之實體審查，只要符合形式要件，即可處分准予專利，惟其權利內容尚有不安定或不確定之虞，當新型專利權人為申請新型專利技術報告，或為因應舉發、民事或行政爭訟事件之需要，藉申請更正以完善其專利權範圍或作為避免專利權無效之防禦手段，此時新型專利權之更正審查應採實體審查方式，方得以確定權利內容。新型專利權更正之實體審查方式，參照第二篇第九章「更正」。

專 120 準用 67

本章分別說明新型專利提出更正之時機、更正之事項、更正之審查及更正之效果。

2.更正之時機

新型專利申請案取得專利權後，專利權人欲申請更正，其提出更正之時機，應先視新型專利有無舉發案件繫屬，若有舉發案件繫屬，依本章 2.1「於舉發案審查期間提出之更正」之規定；若無舉發案件繫屬，則依本章 2.2「非於舉發案審查期間提出之更正」之規定。

專 118

2.1 於舉發案審查期間提出之更正

新型專利舉發案件審查期間，專利權人欲提出更正，僅得於專利專責機關通知答辯、補充答辯，或通知專利權人不准更正之申復等三個期間內申請更正，並於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請。

專 120 準用
74.Ⅲ

此外，於舉發案件審查期間，新型專利權另有民事訴訟案件或相關舉發案之行政訴訟案件繫屬中，亦得提出更正申請，不受前述三個期間之限制，惟應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件。

專 120 準用
74.Ⅲ但

於舉發案提起後，新型專利權人即使以新型專利技術報告受理中為由申請更正，仍僅得於前述三個期間提出。須注意者，若專利權人於新型專利技術報告受理中申請更正，後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查。

專 118(1)
專 77. I

2.2 非於舉發案審查期間提出之更正

第四篇 新型專利審查

第二章 更正

專 118(1) 新型專利權在未有舉發案繫屬的情況下，若有新型專利技術報告申請案件於專利專責機關受理中，因新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件之審查（包括新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則等），新型專利權人得申請更正。

專 118(2) 新型專利權於民事訴訟或行政訴訟繫屬中，專利權人有訴訟防禦之需要時，應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件向專利專責機關申請更正。

3.更正之事項

專 120 準用
67. I 專利權人得申請更正之事項，僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明，參照發明審查基準第二篇第九章 3「更正之事項」。

4.更正之審查

新型專利權更正後之說明書、申請專利範圍或圖式是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，參照第二篇第六章 2「超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」；是否符合「以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍」，參照第二篇第八章 3.2「中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷」及 4.2.2.2「誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」；是否符合「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，則參照第二篇第九章 4「實質擴大或變更公告時申請專利範圍」。

5.更正之效果

專 120 準用
68. III 說明書、申請專利範圍或圖式准予更正並公告於專利公報後，溯自申請日生效。

6.審查注意事項

- 專 80. I (1)舉發人撤回舉發申請，合併於舉發案審查之更正申請，應於通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正案進行審查；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回舉發案及更正申請。
- 專 118(1) (2)申請新型專利技術報告時一併提出之更正，若嗣後不受理該新型專利技術報告之申請，則該更正亦不予受理。
- (3)若新型專利權之部分請求項經審定舉發成立，舉發案於行政訴訟期間，專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請

第四篇新型專利審查

第二章 更正

求項為之。更正內容如包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，屆期未補正者，不受理其更正申請。

- (4)於本法 108 年 11 月 1 日施行前尚未審定之新型舉發案，專利權人於該日後提出之更正，其時機須符合本章 2.1「於舉發案審查期間提出之更正」的規定。於本法 108 年 11 月 1 日施行前已受理而於該日後尚未審定之新型更正案，應改採實體審查，參照第二篇第九章「更正」之規定。

專 157-2.II

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

1.前言	
2.舉發之提起	
2.1 提起舉發之人	
2.1.1 任何人	
2.1.2 利害關係人	
2.2 提起舉發之期間	
2.2.1 專利權存續期間內	
2.2.2 專利權當然消滅後	
2.3 提起舉發之事由	
2.3.1 法定舉發事由	
2.3.2 非法定舉發事由	
2.4 舉發聲明、理由及證據	
2.4.1 舉發聲明	
2.4.1.1 舉發聲明之態樣	
2.4.1.2 舉發聲明之處理原則	
2.4.2 舉發理由	
2.4.3 舉發證據	
3.舉發審查之處理	
3.1 舉發人補提理由或證據	
3.1.1 舉發人3個月內補提理由或證據	
3.1.2 舉發人3個月後補提理由或證據	
3.2 專利權人答辯或補充答辯	
3.2.1 專利權人答辯	
3.2.2 專利權人補充答辯或申復	
3.3 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗	
3.3.1 面詢	
3.3.2 為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗	
3.4 舉發期間之更正	
3.4.1 提出更正之期間	
3.4.2 更正與舉發合併審查之處理程序	
3.4.3 申請在先之更正視為撤回之適用情形	

3.4.4 更正審查結果之處理	
3.4.5 更正案與舉發案合併審查之注意事項	
3.5 同一專利權之多件舉發案的合併審查	
3.5.1 合併審查通知	
3.5.2 合併審查通知後之處理與審查	
3.5.3 回復各案審查	
3.6 審查計畫	
3.7 撤回	
4.舉發之審查	
4.1 審查之基本原則	
4.1.1 書面審查原則	
4.1.2 職權原則	
4.2 爭點整理	
4.2.1 爭點認定之態樣	
4.2.2 闡明權之行使	
4.3 爭點審查	
4.3.1 舉發事由之審查	
4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執	
4.3.1.1.1 非專利申請權人	
4.3.1.1.2 專利申請權共有	
4.3.1.1.3 審查注意事項	
4.3.1.2 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者	
4.3.1.3 有關實體要件之爭執	
4.3.1.3.1 新型定義之審查	
4.3.1.3.2 進步性或創作性審查注意事項	
4.3.1.3.3 擬制喪失新穎性審查注意事項	
4.3.1.3.4 先申請原則之審查	
4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查	
4.3.1.3.6 有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項	
4.3.1.3.7 有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查	
4.3.2 舉發證據之審查	
4.3.2.1 有關舉發證據審查之基本概念	
4.3.2.2 證據之採證	
4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷	
4.3.2.2.2 書證之採證	
4.3.2.2.2.1 原本、正本、影本	

4.3.2.2.2 外文證據與其中譯本	
4.3.2.3 補強證據與新證據	
4.3.2.4 爭點範圍內調查證據	
4.3.2.5 證據調查應注意事項	
4.4 職權審查	
4.4.1 職權審查之時機及範圍	
4.4.2 通知專利權人答辯之義務	
5.舉發審定	
5.1 審定結果	
5.2 審定書主文記載事項	
5.3 審定理由記載原則	
5.4 舉發審定之注意事項	
5.5 舉發審定之效果	
5.5.1 一事不再理原則	
5.5.2 一事不再理之判斷時點	
5.5.3 一事不再理之處理	
6.舉發之行政救濟	
7.撤銷確定及其效果	
8.原處分被撤銷後之重為審查	
9.舉發案與專利侵權訴訟之關係	

第五篇 舉發審查

發明、新型、設計專利申請案經核准公告取得專利權發生排他之效力。為調和專利權人與公眾之利益，專利法（以下簡稱本法）設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤。此外，舉發之提起常源於專利侵權之糾紛，當事人得藉舉發程序，請求撤銷專利權，以避免專利侵權涉訟。

舉發程序，因舉發人提起而發動。舉發人提起舉發後，專利專責機關本於先程序後實體之原則進行審查。經程序審查，受理舉發申請後，應指定專利審查人員進行實體審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。舉發審查程序，除經舉發人撤回舉發申請外，應以不受理處分書或舉發審定書為終結；當事人如不服處分結果，得依法提起行政救濟。又，經訴願決定或行政訴訟判決撤銷原處分並發回重為處分時，除依法院課予義務判決，嗣未上訴造成判決確定者，應逕為處分外，專利專責機關原則上須重開審查程序。

舉發程序包括專利權之舉發及專利權期間延長之舉發，本篇分二章說明：第一章「專利權之舉發」係就一般專利權之舉發審查相關事項予以說明；第二章「專利權期間延長之舉發」，僅就得提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審定及舉發撤銷確定等事項予以說明，其他參照第一章之規定。

第一章 專利權之舉發

1.前言

發明、新型或設計專利申請案取得專利權後，並非不得再為爭執，對於公告之專利案，認有本法所定得提起舉發之事由，除應由利害關係人提起之特定事由外，原則上，任何人均得向專利專責機關請求撤銷專利權。

舉發案之審查，涉及立場對立之舉發人與專利權人，故其審查過程尤須注意雙方當事人程序利益之保障及衡平。是以，本章於規範舉發審查之要件（包括形式要件及實體要件）的同時，針對舉發審查之程序進行，亦規範相關之處理原則。

本章共分 9 節，第 2 至 5 節規範舉發審查程序之進行，由舉發之提起、舉發審查之可能處理方式、舉發實質要件之審查以至舉發審定與終結等，依序說明之。至於舉發審定後之救濟及相關法律效果等事項，則分別於第 6 至 9 節中加以說明。

有關發明專利權之舉發，於本法第 71 至 82 條定有明文；新型專利權之舉發，於本法第 119 條規定，並於第 120 條準用發明第 72 至 82 條規定；設計專利權之舉發，於本法第 141 條規定，並於第 142 條準用發明第 72 條、第 73 條第 1、3 及 4 項、第 74 至 78 條、第 79 條第 1 項及第 80 至 82 條規定，基於性質相同之準用條款均引述發明相關規定，故以下章節中涉及準用規定時，僅提列發明條款。

專 120

專 142

2.舉發之提起

於專利權存續期間內，除特定事由外，任何人認有本法所定得提起舉發之事由者，均得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發。於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發。

專 71.I、119.I、141.I

專 73.I

專 72

舉發聲明於舉發申請時即應確定，申請專利範圍有複數請求項者，得就部分請求項請求撤銷專利權。

舉發理由必須滿足法定得舉發事由方得主張，且舉發人所提舉發理由，應於舉發聲明範圍內敘明主張應撤銷專利權之具體事實；有證據證明其主張者，並應敘明各具體事實與所附證據間之關係。

2.1 提起舉發之人

2.1.1 任何人

專 71.I、119.I、141.I

舉發為公眾審查制度，因此舉發之提起，除特定事由應由利害關係人提起外，任何人均得為之。惟專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序不符；此外，舉發案件以舉發聲明、理由及所檢附證據構成爭點，舉發爭點經審查不成立者，對第三人發生一事不再理之阻斷效力，因此，上述所謂「任何人」不應包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理。

2.1.2 利害關係人

專 71.II

專 119.II

專 141.II

專 72

於專利權存續期間內，以專利申請權之歸屬、共有專利申請權爭執之特定事由提起舉發者，或於專利權當然消滅後始提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

專 17. I

利害關係人，最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。舉發人主張其為利害關係人，應於舉發申請書敘明並提出佐證。舉發人敘明其為利害關係人，但未附具證明文件或佐證形式不明顯者，應通知限期補正，逾限未補正或未申復者，應為「舉發不受理」之處分。例如舉發人主張其為專利權人之雇用人，且系爭專利為受雇人於職務上所完成之創作，專利申請權應歸屬雇用人者，應於申請書中敘明其為利害關係人，並提出系爭專利完成時僱傭關係存在之證明文件，其未附具證明文件者，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發不受理」之處分。若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應為「舉發駁回」之審定。

此外，舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告，因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生，系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在，關係到民事侵權責任是否成立，故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係，舉發人應檢附民事侵權訴訟相關起訴或判決等文件以證明其為適格之利害關係人。惟應注意者，如專利民事侵權訴訟之被告僅為公司負責人時，提起舉發，仍應由該被告為之，該公司既非被告，尚難據此主張具有法律上之利害關係，不得逕以公司名義提起舉發。

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

2.2 提起舉發之期間

2.2.1 專利權存續期間內

舉發申請之目的係請求撤銷專利權，審查結果為舉發成立者將發生撤銷專利權之法律效果，故舉發之提起原則上應於專利權存續期間內為之。由於專利申請案須自核准公告之日起始授予專利權，故提起舉發，應自公告之日起始得為之；其於公告之日前提起舉發者，因尚無舉發標的，將不受理其舉發申請。

專 52. II

2.2.2 專利權當然消滅後

專利權已當然消滅者，原則上不得為舉發之標的；惟利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，仍得於專利權當然消滅後提起舉發。利害關係人於專利權當然消滅後提起舉發，應提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關證明文件，以資證明。例如於專利權當然消滅後提起舉發，舉發人主張其為專利侵權民事訴訟不利判決之被告，而為利害關係人且有可回復之法律上利益者，即應檢附民事侵權訴訟相關判決等文件證明之。

專 72

專施 71

可回復之法律上利益，最典型之例為專利權存續期間內曾受侵權訴訟不利判決，而專利權之撤銷對於舉發人有可回復之法律上利益者。至於專利權當然消滅後，而專利民事侵權訴訟尚在進行中者，依智慧財產案件審理法規定，專利民事侵權被告可於訴訟中進行無效抗辯，爭執專利權之有效性，故專利民事侵權訴訟中之被告於專利權當然消滅後對系爭專利提起舉發，亦應認其具有可回復之法律上利益。是否有可回復之法律上利益之認定，依舉發人所提證明文件形式上之主張認定，而不論其爭訟之結果對其有利或不利。

舉發人未檢附為利害關係人且有可回復之法律上利益之證明文件，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發不受理」之處分。若依舉發人所提證明文件無法認定舉發人為利害關係人或有可回復之法律上利益者，應為「舉發駁回」之審定。

須注意者，提起舉發時專利權已當然消滅者，固存在舉發人必須為利害關係人及有可回復之法律上利益之限制；提起舉發後，專利權始消滅者，則無此限制，且因舉發係於消滅前之專利權存續期間內，對仍有效之專利權合法提出，故該舉發案仍應續行審查，並應於審定書中敘明專利權消滅之事實。

2.3 提起舉發之事由

專 71.I、119.I、141.I

2.3.1 法定舉發事由

系爭專利有下列情事之一，得向專利專責機關提起舉發：

- (1)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 71.I(2)、119.I(2)、141.I(2)）。
- (2)共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 71.I(3)前段、12.I、119.I(3)前、141.I(3)前段）。
- (3)專利權人為非專利申請權人者（專 71.I(3)後段、119.I(3)後段、141.I(3)後段）。
- (4)不符發明、新型或設計之定義（專 71.I(1)、21、119.I(1)、104、141.I(1)、121）。
- (5)發明或新型違反產業利用性、新穎性、進步性或擬制喪失新穎性之專利要件；設計專利違反產業利用性、新穎性、創作性或擬制喪失新穎性之專利要件（專 71.I(1)、22、23；141.I(1)、122、123）。
- (6)屬法定不予專利之項目（專 71.I(1)、24、141.I(1)、124）。
- (7)發明或新型之說明書的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件；設計之說明書及圖式的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件（專 71.I(1)、26.I、119.I(1)、120 準用 26.I；141.I(1)、126.I）。
- (8)發明或新型之申請專利範圍違反應以明確、簡潔之方式記載且必須為說明書所支持之要件（專 71.I(1)、26.II、119.I(1)、120 準用 26.II）。
- (9)違反先申請原則（專 71.I(1)、31、119.I(1)、120 準用 31、141.I(1)、128.I~III）（包括 102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，於申請時未分別聲明而取得發明及新型專利權者）。
- (10)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者（專 71.I(1)、102 年 1 月 1 日施行後至 102 年 6 月 13 日生效施行前之專 32.I）。
- (11)102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，已於申請時分別聲明，而其發明及新型專利權同時並存者（專 71.I(1)、32.I）。
- (12)同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者（專 71.I(1)、32.III）。
- (13)發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

- 之範圍；設計之分割超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 71.I(1)、34.IV、119.I(1)、120 準用 34.IV；141.I(1)、142.I 準用 34.IV）。
- (14)於發明核准審定後或新型核准處分後申請分割之分割案，與原申請案核准審定或核准處分之請求項有相同創作者（專 71.I(1)、34.VI 前段、119.I(1)、120 準用 34.VI 前段）。
- (15)發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之修正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 71.I(1)、43.II、119.I(1)、120 準用 43.II、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。
- (16)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、44.II、119.I(1)、110.II、141.I(1)、133.II）。
- (17)申請階段誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、44.III、119.I(1)、120 準 44.III、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。
- (18)發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 71.I(1)、67.II、119.I(1)、120 準用 67.II；141.I(1)、139.II）。
- (19)公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、67.III、119.I(1)、120 準用 67.III、141.I(1)、139.III）。
- (20)發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；設計之更正實質擴大或變更公告時之圖式（專 71.I(I)、67.IV、119.I(1)、120 準用 67.IV；141.I(1)、139.IV）。
- (21)發明或新型改請後之改請案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；設計或衍生設計改請後之改請案超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 119.I(1)、108.III、141.I(1)、132.III；141.I(1)、131.III）。
- (22)違反衍生設計申請日之限制，或與原設計必須近似之要件（專 141.I(1)、127）。

專利權得提起舉發之情事，應依核准審定或核准處分時之規定。惟前述(13)~(21)因屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍，以該等事由提起舉發者，即使專利案件核准審定或核准處分時並無前述規定，仍應依舉發時之規定辦理。

專 71.III、專 119.III、
專 141.III

2.3.2 非法定舉發事由

舉發事由非屬前述本法所列舉者，例如舉發人僅單獨主張系爭專利違反優惠期（新穎性、進步性之例外）、國際優先權、國內優先權、單一性或一設計（包含成組物品設計）一申請之規定等，應為舉發駁回之審定。

舉發事由中包括非屬法定之事由，但與法定事由在審查上有不可分之關係者，得一併主張。例如，舉發人主張系爭專利不具進步性，且爭

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

執其優先權之認定有誤；鑑於優先權之認定是判斷進步性之前提，不宜單就優先權之爭執逕為舉發駁回，而應先審究優先權之爭執，再據以審究系爭專利是否符合專利要件，作成舉發成立或不成立之審定。

舉發理由包括法定事由及非法定事由，如非法定事由不影響法定事由之審查者，無須審查該非法定事由，但應於審定書中說明不審查之理由。

2.4 舉發聲明、理由及證據

2.4.1 舉發聲明

專 73. I
專施 72. I

舉發時，應於舉發申請書中載明舉發聲明。舉發聲明，係表明舉發人請求撤銷發明或新型專利權之請求項次，或設計專利權全案。舉發聲明之目的在於明確界定舉發範圍，以集中雙方當事人之攻防，並利於程序之進行。

專 73. III

由於舉發聲明係為明確界定舉發範圍，故提起後即不得變更或追加，僅得縮減。

2.4.1.1 舉發聲明之態樣

發明或新型專利之舉發事由為本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(1)至(3)有關互惠原則、專利申請權之爭執及(10)至(12)有關第 32 條一案兩請之爭執者，均為全案之概念，舉發聲明應記載請求撤銷全部請求項。其餘法定舉發事由，若為可對應到各別請求項者，舉發聲明應記載欲請求撤銷專利權之全部或部分請求項次。例如以修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍為舉發事由者，該修正超出部分如可對應到部分請求項，舉發聲明應就該部分請求項請求撤銷專利權；反之，如該修正超出部分無法對應到部分請求項，而係與專利權整體（即全部請求項）有關者，舉發聲明應聲明請求撤銷全部請求項。設計專利權之舉發，舉發聲明應記載請求撤銷設計專利權。以本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(1)至(3)、(10)至(12)提起舉發，舉發聲明卻誤載為撤銷部分請求項時，係屬明顯錯誤，應通知舉發人補正舉發聲明。

發明、新型專利之舉發聲明態樣，例如系爭專利請求項共 5 項，如請求撤銷全部請求項，其寫法為「請求撤銷全部請求項（共 5 項）」；如僅請求撤銷請求項 1、2 及 3，其寫法為「請求撤銷請求項 1、2 及 3」。

設計專利並無請求項，僅請求撤銷專利權整體，其寫法為「請求撤銷設計專利權」。

2.4.1.2 舉發聲明之處理原則

舉發聲明範圍應與舉發理由一致，兩者不一致時，依下列原則處理。

- (1)舉發聲明範圍大於舉發理由：舉發聲明中所載之部分請求項並無對應之舉發理由，應通知舉發人減縮舉發聲明範圍或補充舉發理由，屆期未減縮亦未補充者，應審定該部分請求項舉發駁回，並敘明前述過程。
- (2)舉發聲明範圍小於舉發理由：由於舉發聲明範圍不得變更或追加，僅得就舉發聲明範圍審查及審定，對於舉發聲明範圍以外之舉發理由，不得審查及審定，但應於審定書敘明之。例如，舉發聲明主張撤銷請求項 1~3，舉發理由包含請求項 1~5 不符專利要件之理由，由於請求項 4~5 非屬舉發聲明範圍內，故不得審查及審定。
- (3)舉發聲明與舉發理由所述之請求項未完全對應，應通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項次為準，補充舉發理由及證據。例如舉發聲明為請求撤銷請求項 1~3，舉發理由敘及請求項 1、2 及 4，應通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項 1~3 補充理由及證據，超出舉發聲明之請求項 4，不得審查及審定。
- (4)提出舉發，未以系爭專利最後公告之申請專利範圍為對象，導致舉發聲明、理由及證據與最後公告之請求項內容不一致或無法對應者，由於舉發聲明一經提起，除減縮外，不得變更或追加，故僅得通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項次為準，依最後公告之內容，進行舉發聲明之減縮，或補充舉發理由及證據。補充內容超出舉發聲明範圍者，不得審查及審定。

專施 73. I

對於更正例外允許增加項次之請求項，例如多項附屬項改寫為獨立項，致使原舉發聲明中所載之請求項次無法直接對應到更正後之公告本者，由於原舉發聲明已包含該多項附屬項，原則上及於改寫後增加之請求項次，惟須於審定書中敘明。

舉發人撤回舉發申請，而專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。舉發人減縮舉發聲明，如專利權人尚未就原舉發聲明提出答辯，為避免當事人不必要之攻防，須通知專利權人減縮舉發聲明之事實；惟專利權人已就原舉發聲明提出答辯者，因未損及專利權人之利益，為利於程序之進行，原則上無須通知專利權人表示意見，但應於審定書中敘明前述事實。舉發人減縮舉發聲明至未請求撤銷任何請求項，視為撤回舉發申請，應經專利權人同意。

專 80. I

2.4.2 舉發理由

舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。以主張系爭專利不具新穎性或進步性為例，舉發

專施 72. II

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

理由應配合舉發聲明中所主張應撤銷專利權之請求項次，逐項論述請求項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果，並敘明所依據之法條及其內容；主張不具進步性者，應就證據個別或其組合與該請求項解決之問題、所採行之技術手段及其達成之功效具體說明其係可輕易完成之理由。舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未補充理由者，依現有資料進行審查。

2.4.3 舉發證據

舉發證據，係舉發人所提出用以證明所主張事實的一切證據資料之總稱，一般包括書證與物證。

書證，係以文書記載內容之意義作為證據。以文字或其他符號表達意思或思想之物體，謂之文書。物證，係以物之物理性質或狀態作為證據。

專施 4.Ⅱ 但

舉發證據為書證者，應檢附原本或正本；舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同；惟舉發人檢附之書證為專利公報影本者，由於專利公報已可從各國專利局網站下載，且專利專責機關得以查證，不在此限。舉發書證及證明文件，原則上應提出中文本；其原本即為外文者，必要時，得通知舉發人檢附中文譯本或節譯本。原則上，翻譯範圍只要符合舉發人所主張之事實、理由即可；對翻譯內容有爭執者，必要時，得通知舉發人限期補正。

專施 4.Ⅲ

舉發審定後，舉發人要求退還其所提出之書證原本（正本）或證物時，應留存該原本（正本）經驗證無訛之影本於卷內，始得發還。書證或物證之發還，應告知舉發人於案件審查確定前仍應保存該書證或物證，以備舉發審查或行政救濟審理之參考。

應予說明者，舉發理由固然應敘明所主張之各具體事實與證據間之關係，以為審查之依據。惟並非無證據即無從審查，仍須視舉發事由而定，例如僅主張新型專利權不符合法定之新型定義，或僅主張系爭專利不具產業利用性或不符記載要件者，若已就舉發事由具體說明理由，縱未檢附證據，仍不得以未附證據為由而不予審究。

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

3.舉發審查之處理

受理舉發後，應將舉發申請書副本送達專利權人，限期於副本送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。舉發審查期間，為釐清爭點、簡化程序或踐行程序等，通常會進行面詢、通知補提理由、證據及交付答辯等程序；有更正案者，應併案處理及審查；同一專利權有多件舉發案，原則上各案獨立審查，審查人員認有必要時，亦得合併審查；另遇案情複雜時，得協商舉發人與專利權人訂定審查計畫。舉發審查期間所為上述處理事項應於審定書中載明其過程及處理結果。

專 74.II

此外，本法 108 年 11 月 1 日施行前已提起，但施行後尚未審定之舉發案件，有關補提理由、證據、答辯、補充答辯或提出更正之期間等審查程序及舉發審定，適用 108 年 11 月 1 日施行後之規定（參照本章 3.1「舉發人補提理由或證據」、3.2「專利權人答辯、補充答辯或申復」及 3.4「更正」）。例如，於 108 年 8 月 1 日提起且尚未審定之舉發案，於 108 年 11 月 2 日提出舉發補充理由者，由於自舉發申請日已逾 3 個月法定期間，該補充理由應不予審酌。

專 157-2.II

3.1 舉發人補提理由或證據

舉發人補提理由或證據，可於舉發提出後 3 個月內主動提出，或依專利專責機關通知被動提出，分述如下。

3.1.1 舉發人 3 個月內補提理由或證據

舉發人提出舉發時應備具理由及證據，嗣後如須再補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌。

專 73.IV

3.1.2 舉發人 3 個月後補提理由或證據

提出舉發 3 個月後，舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正本陳述意見，或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，舉發人應於通知送達後 1 個月內補提理由、證據或陳述意見，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。

專 74.III

專 74.IV

前述補提理由、證據或陳述意見，若有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查，但應於審定書中敘明遲滯審查或事證已臻明確之理由。例如：補提之理由與先前已提出之理由諸多重複而未具新理由；或雖有新理由或新證據，但該理由與證據明顯與待證事實無關或超出舉發聲明者；或未依審查計畫時程，逾時補提理由或證據等。有關審查計畫之說明，詳見本章 3.6

專 74.V

「審查計畫」。

3.2 專利權人答辯、補充答辯或申復

專利權人僅得經專利專責機關通知後，被動提出答辯、補充答辯或申復，說明如下。

3.2.1 專利權人答辯

專 74.II

舉發人所提出舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查，舉發審定前提出者，仍應審酌。

3.2.2 專利權人補充答辯或申復

專 74.IV

專 74.V

提出舉發 3 個月後，專利專責機關認有必要，通知專利權人補充答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。專利權人所提補充答辯有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。例如前述之補充答辯，未附具體理由僅聲明展期或辦理面詢，或僅聲明將補充相關實驗數據，但未具體敘明期限或與待證事實顯無關係者。

專 76

3.3 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

舉發之提起及審查，應以書面進行為原則；但為瞭解案情及迅速審查，得依申請或依職權通知當事人面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗，並應以通知書通知兩造辦理之理由、日期、地點及事實等。當事人逾期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查。

辦理面詢、實驗或實施勘驗等，應先查驗參與人員之身分證明文件，當事人委任代理人或其他人員辦理者，應合法委任；嗣應給予雙方當事人充分說明之機會，審查人員得詢問案情內容或適度公開心證，但不宜表示最後的審查結果或意見；面詢時應記錄審查人員之提問及雙方當事人之答覆、所提出之理由或證據、所整理之爭點、舉發聲明之減縮等內容及結果，並由雙方當事人簽字確認。

3.3.1 面詢

面詢，得依申請或依職權為之。面詢時，舉發人以樣品作為證據者，應當場確認、檢視、拍攝該樣品，並列入面詢紀錄，以確立後續之審查

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

內容。面詢時，一方當事人未出席，仍得進行單造面詢。辦理單造面詢後，應檢附面詢紀錄及資料通知未出席之舉發人限期陳述意見，或通知未出席之專利權人限期補充答辯。

面詢時僅得於已提出的舉發爭點範圍內陳述意見，若欲當場補提理由、證據、補充答辯，應於面詢申請函一併敘明，經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。若欲於面詢後補提理由、證據、補充答辯，亦須經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。

專 74.IV

舉發人於面詢後補提理由或證據，原則上應交付專利權人補充答辯，除非有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查。

辦理面詢，應遵循「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」之規定。

3.3.2 為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗

當事人申請進行實驗、補送模型、樣品或實施勘驗，應考量是否有辦理之必要。例如申請事項為新證據者，或與舉發人所主張之事實或證據具關聯性者，原則上即有辦理之必要。惟若該申請事項與舉發人所主張之事實或證據不具關聯性，則無須同意該申請，但應通知當事人不同意辦理之理由。

得同意實驗或勘驗申請之事例如下：

- (1)斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件等，認為至現場或指定地點進行實驗或實施勘驗較適宜者。
- (2)舉發理由附具具體理由指證，質疑系爭專利無法據以實施（包括達到說明書所敘述之功效），或依舉發所附具之實驗數據，就通常知識者，無法確認舉發證據與系爭專利之間於功效上之差異程度，或爭執實驗數據之真實性，而有再進行實驗之必要者。
- (3)依照片或圖式證據所示之先前技術，仍不能確認其揭露內容，而有勘驗或通知檢送對應該證據之實物之必要者。
- (4)實物證據無法附卷，但關聯證據足以佐證該實物證據為先前技術，而有勘驗之必要者。

辦理勘驗，應遵循「經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點」之規定。

實施勘驗應注意事項：

- (1)勘驗時，應予當事人表示意見之機會，對於當事人以外之人的發言，得不予以記錄。
- (2)對於勘驗標的之證據能力、證據力、其與其他證據之關聯性或其他事項有爭執者，例如勘驗地點與統一發票買受人地址不相符等，均應記載於勘驗紀錄，並應於審定書中敘明或釐清。

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

- (3)當事人爭執實物證據業經變造零組件、構造、標籤或銘牌者，應審慎調查、比對，並記錄當事人之說明及答辯。
- (4)勘驗標的分置於不同地點，或同一地點有多件勘驗標的，除非該標的均相同（例如有相同之型號、構造、製造日期），經提供證物之當事人確認並同意僅勘驗其中一地點或其中一證物，否則應逐一勘驗。
- (5)勘驗過程，審查人員得以攝影、錄音、錄影或其他必要之方式予以存證。
- (6)審查人員應會同雙方當事人實施勘驗，一方當事人未出席或被拒絕進入勘驗現場，仍得會同一當事人實施勘驗，但應檢送實施勘驗紀錄及資料通知該未參加之當事人限期表示意見。
- (7)為避免損及證物或發生危險，操作、拆解等可能損及證物之行為應委由提供證物之當事人或該證物之所有人為之。
- (8)實施勘驗，應注意人員之安全，例如攀升高處、操作機器、拆解危險物品等，必要時，應請當事人提供防護措施。
- (9)因故無法完成勘驗，應將事實及原由記載於勘驗紀錄。

3.4 舉發期間之更正

本節更正專指舉發繫屬中之更正審查，其餘更正之審查，於發明及新型專利應適用第二篇第九章「更正」；於設計專利應適用第三篇第六章「修正、更正及誤譯之訂正」。

3.4.1 提出更正之期間

專利權人於舉發審查期間，提出更正之期間如下：

- | | |
|----------|--|
| 專 74.Ⅱ | (1)專利專責機關通知答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間 |
| 專 74.Ⅲ | 專利權人應於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期 |
| 專 118 前 | 提出者，即不受理其更正申請，並應於舉發審定書中敘明理由（參見 |
| | 3.4.4 (1)「更正不受理」）。 |
| 專 74.Ⅲ 但 | (2)系爭專利於民事或行政訴訟案件繫屬中 |
| | 系爭專利有民事訴訟案件繫屬中，專利權人得向專利專責機關申請更正，以作為訴訟防禦之手段，不受上述(1)之期間限制。 |
| | 系爭專利（例如 N02）另有行政訴訟案件（例如 N01）繫屬中，依智慧財產案件審理法第 33 條之規定，對於處分「舉發不成立」之請求項而提起之行政訴訟，當事人於言詞辯論終結前，得就同一撤銷理由提出新證據。前述行政訴訟中，若不允許專利權人向專利專責機關提出更正，則將造成專利權人防禦之限制，對專利權人而言，有失公允，因此，允許專利權人於前述行政訴訟繫屬中向專利專責機關申請更正，以作為訴訟防禦之手段，不受上述(1)之期間限制。 |

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

以前述訴訟案件繫屬中提出更正，應檢附經法院受理之證明文件。

須注意者，若專利權人於新型專利技術報告受理中申請更正，後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查。於舉發提起後，新型專利權人即使以新型專利技術報告受理中為由申請更正，仍僅得於上述(1)、(2)之期間提出，未於前述期間提出者，經通知後未補正符合前述期間之證明者，則不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明理由。

專 118(1)

3.4.2 更正與舉發合併審查之處理程序

專利權人於舉發案件審查期間有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定。

專 77. I

(1)專利權人提出更正案後，於更正案未作成審定前，只要有舉發案經受理而合法繫屬時，即應將更正案與舉發案合併審查，並將更正案併入舉發案審理之情事通知專利權人。若於該舉發案審定前再有另一舉發案提起，得通知專利權人就相同更正是否再併入另一舉發案表示意見。

(2)同一舉發案有二次以上之更正者，申請在先之更正，視為撤回。但多件舉發案各別伴隨更正時，各更正係針對各案行使不同的防禦方法，因非在同一舉發案中，並不適用本法第 77 條第 3 項視為撤回之規定；更正係就專利案整體內容進行審查，若各舉發案之更正內容不同，應通知專利權人整併各更正內容，將更正內容調整為相同。

專 77.III

(3)專利權人於舉發期間提出更正，因更正申請係對抗舉發攻擊之防禦方法，專利權人應於更正申請書載明伴隨一件或多件舉發案號，以確定後續舉發審查之爭點範圍。專利權人未載明伴隨之舉發案號，經通知仍未載明者，該更正將併入最先提起且已合法繫屬專利專責機關審查中之舉發案，並將合併之事實通知專利權人。若該最先提起之舉發案已有更正者，應於通知更正合併該舉發案之事實時，一併通知專利權人就該舉發案之攻擊防禦進行整併或調整更正內容。惟如經通知仍未整併或調整更正內容，則依該舉發案最後提出之更正審查。

專施 70.VI

專施 81.V

(4)更正與舉發案合併審查後，舉發人撤回舉發案，致其伴隨之更正失所依附，其處理原則如下：

(i)如同一專利權尚有其他舉發案繫屬專利專責機關，應通知專利權人另行指定所欲伴隨之其他舉發案；經通知仍未指定者，依上述(3)之原則，該更正將併入最先提起且已合法繫屬專利專責機關審查中之舉發案。惟若各舉發案伴隨之更正業經通知整併者，因各更正已整併為同一內容，且無礙於當事人權益，無須再依上開程序處理，逕視為併入。

(ii)如同一專利權無其他舉發案繫屬專利專責機關，專利專責機關應於

通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正文進行審查，適用第二篇第九章「更正」及第三篇第六章「修正、更正及誤譯之訂正」；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回更正申請。

3.4.3 申請在先之更正視為撤回之適用情形

審查有伴隨更正之舉發案，應先審查更正，以確認舉發案審查標的。同一件舉發案中有多次提出更正者，為免各更正之內容間相互矛盾，無論各更正之內容有無不同，僅審查最後提出之更正，其他更正均視為撤回。惟應注意：

- (1)若前、後所提之說明書、申請專利範圍或圖式係採更正本者，例如 1 月 1 日更正說明書，1 月 15 日更正申請專利範圍，而前、後所提之更正本內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，原則上應探求專利權人真意，若未表示意見，應整併前、後更正版本進行審查。
- (2)若前、後所提之說明書或圖式係採更正頁形式，而非更正本者，例如 1 月 1 日更正說明書第 1 至 5 頁，1 月 15 日更正說明書第 6 至 10 頁，致前、後所提之更正頁未重疊，且無衝突或不明瞭時，原則上應探求專利權人真意，若未表示意見，比照說明書修正頁作法，前、後更正頁均應審查。

多件舉發案各別伴隨有內容不同之更正，原則上依本章 3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」(2)處理；如多件舉發案有合併審查之必要，經通知合併審查後，由於已合併成同一舉發審理程序，專利權人應將各舉發案伴隨之內容不同之更正整併為相同內容。其仍未予整併更正內容時，為避免內容不同之更正造成合併審查之審查基礎不一或產生相互矛盾之情形，應審查最後提出之更正。

3.4.4 更正審查結果之處理

(1)不受理更正

- (i)更正申請有「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」等事項時，因會變動專利權範圍，須經被授權人、質權人或全體共有人之同意，始得受理。申請更正未附具相關同意之證明文件者，應通知專利權人限期補正，屆期未補正者，不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。
- (ii)非於得提出更正之期間提出更正者(參見 3.4.1「提出更正之期間」)，應不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。
- (iii)發明或新型專利權之部分請求項若經審定舉發成立，專利權人所提

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之。更正內容如包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，屆期未補正者，應不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。於設計專利，因係全案審定，故原處分審定「舉發成立」者，不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。

(2)准予更正

舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，惟若更正僅刪除請求項者，已無舉發理由對應之標的，因此，無須再交付舉發人表示意見。舉發人對更正本補提之舉發理由或證據，除有遲滯審查之虞之情形外，應送交專利權人補充答辯。更正內容經審查准予更正者，該舉發案之後續審查應就更正內容為之，並於審定書主文記載准予更正之內容，理由欄敘明准予更正之理由。

專 77.II

專 74.IV

(3)不准更正

舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，應敘明不准更正之理由，通知專利權人於 1 個月內提出申復，除准許展期者外，不予審酌。專利權人逾期未申復、申復理由或再行提出之更正仍未完全克服前述不准更正之理由者，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正的理由。為避免專利權人於通知不准更正之申復期間內藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知以一次為限，但應於審定書敘明有遲滯審查之虞的情況。

專施 74.I

專 74.IV

專 74.V

須注意者，上述(2)、(3)之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」（例如請求項 1 准予更正，請求項 3 不准更正）。

3.4.5 更正案與舉發案合併審查之注意事項

- (1)同一專利權有多件舉發案繫屬專利專責機關，原則上依舉發提起之時間順序各別審查。
- (2)同一專利權有多件舉發案，如僅其中一舉發案有伴隨更正時，經通知後仍未指定伴隨之其他舉發案或逾期未回復，因專利權人已進行攻擊防禦之行使，該舉發案伴隨之更正應先審查，若准予更正，其他舉發案再依該更正之公告本審查。
- (3)同一專利權有多件舉發案伴隨不同更正者，經通知整併後，致各舉發案之審查標的一致，原則上該多件舉發案應同時進行審查程序，以利滙集各舉發人對於更正內容之意見，據以審定是否准予更正。但因舉

發理由或證據之補充造成審查時間不一致，不在此限。

- (4)多件舉發案伴隨之更正經整併為相同內容後，審查時如准予更正者，應於各舉發案審定書記載准予更正之結果及准予更正之理由，並應公告准予更正之事由。由於因整併後之各更正內容均相同，公告一次即生效力，故得選擇其中一件舉發案敘明將公告准予更正之事由，並於原專利案辦理更正內容之公告；至其他舉發案之審定書中則應敘明相同更正內容已於那一件舉發審查程序中辦理公告。
- (5)舉發案審查時，應留意系爭專利有無新公告之更正本存在，舉發作成審定應依該新公告內容為之。先審查之舉發案如已依伴隨之更正作成舉發審定，並公告該更正內容，後續審查未審定之舉發案，應將該公告之更正內容通知未審定舉發案之舉發人。舉發人得於原舉發聲明範圍內，依該新公告內容重新調整舉發理由及證據。
- (6)舉發案審查時，若舉發人爭執專利權人所提更正內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍或實質擴大、變更公告時之申請專利範圍（於設計專利為圖式），因更正申請係專利權人之防禦方法，且該更正內容未經核准公告，尚非屬可舉發之事由，不得列為該舉發案審查之爭點，僅可做為審查更正准駁之參考。
- (7)專利權人以誤譯之訂正為更正申請之事項時，因誤譯之訂正屬於更正事項的一種，應與舉發案同時作成審定。於審查時，先判斷是否符合誤譯之訂正，再判斷訂正內容是否超出申請時外文本、是否實質變更或擴大公告時申請專利範圍。如有不符規定之情事，應同時敘明理由，通知專利權人申復。

專 78. I

3.5 同一專利權之多件舉發案的合併審查

同一專利權有多件舉發案繫屬時，以各別審查為原則，因各舉發案通常舉發事由不同，或者更正案依附有別，為避免後續行政救濟程序之複雜化，各舉發案應依各自舉發聲明內之爭點及程序進行審查；若各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，若合併審查相關舉發案可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效，得例外採行合併審查，惟合併前應通知相關當事人，要進行合併之情事。

得合併審查之情況舉例說明如下：

- (1)舉發案 1 之舉發證據為證據 1 至證據 3，舉發案 2 之舉發證據為證據 1 至證據 6，兩舉發案之證據 1 至證據 3 為相同證據，兩舉發案聲明撤銷之請求項相同，且主張違反之專利法事由相同者，合併審查兩舉發案可避免重複審查程序。
- (2)舉發案 1 主張系爭專利不具進步性、舉發案 2 主張系爭專利違反更正事項之規定，更正要件之審查結果會影響進步性審查基礎之變動，合併審查兩舉發案可避免前後審查矛盾。

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

(3)舉發案 1 主張系爭專利說明書未明確揭露、舉發案 2 主張系爭專利說明書未明確揭露及不具產業利用性，兩舉發案部分理由主張相同，合併審查兩舉發案，可避免重複審查程序。

合併審查以使程序簡化為主要目的之一，即使多個舉發案之爭點相同或相關聯，若經評估後有不能達成上述目的之虞，則不宜合併審查。

3.5.1 合併審查通知

為使審查程序透明化，避免對當事人造成突襲，合併審查時，應檢附各舉發案之理由及證據，通知專利權人及各相關之舉發人將進行合併審查，使當事人知悉其他舉發案所有書證資料及後續之審查程序。經函知合併審查後，再合併審查其他舉發案者，亦應再次踐行前述程序。

專施 75

合併審查之通知，係屬合併審查程序之事實通知，不涉及舉發實體爭點之變更，對審查案件之實體審查及當事人之權利義務不生影響，不得以不服專利專責機關依法合併審查之通知為由，提起行政救濟。

3.5.2 合併審查通知後之處理與審查

舉發案於各案審查中，舉發人本得於期限內補提理由及證據，故通知進行合併審查後，各舉發人亦得於指定期限內補提理由或證據，惟補充理由或證據仍應在各自舉發案之舉發聲明範圍內為之。各舉發人補提之理由及證據並應交付專利權人答辯。

合併審查僅屬程序合併，原則上仍就各舉發案之爭點分別審查，審查人員不得因合併而逕自將各舉發案之證據互相組合或援引。

須注意，合併審查和本章 4.4 節之職權審查兩者並無必然關係，不因合併審查而當然發動職權審查；惟若在發動合併審查過程中基於公益有明顯知悉之事證時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查。

合併審查多個舉發案後，得合併審定，亦得各別審定；若合併審定會增加行政救濟複雜度時，仍以各別審定為宜。有關合併審定書之記載形式，參照本章 5.2「審定書主文記載事項」及 5.3「審定理由記載原則」之規定。

3.5.3 回復各案審查

發出合併審查通知後，如經合併審查之一或多個舉發各案已無必要再以同一審查程序來進行時，例如舉發聲明減縮、撤回舉發、專利權更正等，得就相關舉發案通知各相關當事人回復各案審查，使其回復各別審查程序。為避免重複相同程序導致審查延宕，合併審查時已進行之攻防，例如面詢、更正、補充理由或證據、補充答辯等，於舉發案回復各別審查程序時，仍然有效，應續行程序。

3.6 審查計畫

為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕，對於舉發案之舉發證據複雜或舉發理由不明確，致難以釐清案情者，或法院亟待事涉專利侵權爭訟之舉發案及其更正案迅速審結者，或當事人有遲滯審查程序之虞者，本法細則明定舉發案審查期間，專利專責機關認有必要時，得協商舉發人與專利權人，訂定審查計畫，以利舉發案審查程序之進行。

審查計畫之發動，審查人員先就現有書證資料整理初步爭點之後，認有必要時始為之，考慮因素包括舉發案技術困難度、證據之複雜性、爭點或待證事實之明確性，或屬事涉專利侵權爭訟之舉發案，而有必要與雙方當事人協商訂定明確之審查時程，共同整理或釐清案情。訂定審查計畫時，須顧及時程之合理性及程序之必要性，例如雙方準備資料之時間、專利專責機關作業時間或現場勘驗等證據調查之必要性等，使審查計畫得以在舉發人、專利權人及審查人員三方取得共識的基礎下產生制約的作用，亦可使計劃所訂流程得以在三方互相配合的情況下順利推動。

審查計畫一經訂定，審查人員必須掌握整個案件審查之進行，如無適當理由，雙方當事人未依審查計畫適時提出攻擊防禦方法，審查人員可依據審查計畫逕予審查。例如舉發人未依所訂時程逾限提出理由或證據時，或專利權人未依所訂時程逾限答辯，審查人員得依據審查計畫認定有遲滯審查之虞，而逕予審查。

有關審查計畫之適用範圍、啟動及執行方式等細節，參閱「專利舉發案件審查計畫」之規範。

3.7 撤回

舉發人得於審定前撤回舉發申請；但專利權人已提出答辯者，為保障專利權人之程序利益，應經專利權人同意。舉發人撤回舉發之事實應通知專利權人，自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回。

經申請撤回之舉發案，如有更正案合併審查者，參照本章 3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」之處理。

4. 舉發之審查

舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。審查人員於舉發聲明範圍

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

內，依雙方攻擊防禦之書面理由及證據進行審查，審查過程中，為發現真實認有必要時，應在爭點範圍內依職權調查證據。

另，於舉發聲明範圍內，審查人員如認為系爭專利違反本法規定之事證明顯或於獲知法院審理之已知事證時，得發動依職權審查，就舉發人所未提出之理由及證據加以審酌。

4.1 審查之基本原則

4.1.1 書面審查原則

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則。舉發人應以書面敘明理由並附具證據，專利權人應以書面答辯，必要時得參酌雙方當事人於面詢、實驗或實施勘驗等方式之補充說明或補強證據等書面紀錄。舉發案之審查，原則上應依雙方當事人所附具之書面資料審查，並得參酌面詢、實驗、或實施勘驗等之結果，作成審定書送達雙方當事人。

4.1.2 職權原則

舉發制度雖屬公眾審查，惟專利制度兼具公益精神，為減少訟源及行政資源之浪費，本法明定舉發審查採行職權原則，除了賦予專利專責機關依職權主導舉發審查程序之進行外，亦適度加強專利要件之實質審查時依職權探知及調查證據之權能，若審查人員有因職權明顯知悉之事證或於獲知法院審理之已知事證時，在舉發聲明範圍內，得審酌舉發人所未提出之理由及證據，不受當事人主張拘束。有關職權審查之發動及執行另詳見本章 4.4「職權審查」。

專 75

4.2 爭點整理

舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定後同一爭點有一事不再理之適用等。

舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係雜亂無章或含糊籠統者，得通知舉發人整理爭點；為提升審查效率，必要時，亦得協調舉發人與專利權人共同簡化爭點。例如舉發理由主張證

據 1、2、3 個別，或任二證據之組合，或三證據之組合可證明系爭專利不具進步性，但僅泛稱某些技術特徵見於證據 1、某些技術特徵見於證據 2、其他技術特徵見於證據 3，而未說明各爭點之具體理由者，由於舉發理由所主張之爭點繁多，簡化爭點為以證據 1、2 及 3 之互相組合證明系爭專利不具進步性，並未損及當事人之利益，得簡化爭點以凝聚當事人之攻防。

4.2.1 爭點認定之態樣

爭點係由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點。以下例示爭點態樣：

- (1)舉發聲明中所載之請求項不同，構成不同爭點，例如以證據 A 分別主張請求項 1 及請求項 2 不具新穎性。
- (2)舉發理由中所載之事由不同，構成不同爭點，例如以證據 A 主張系爭專利不具新穎性及進步性。
- (3)證據不同，構成不同爭點，例如以證據 A、B 分別主張請求項 1 不具進步性。
- (4)證據之不同組合，構成不同爭點，例如以證據 1、2 之組合主張請求項 1 不具進步性，以證據 1、3 之組合主張請求項 1 不具進步性，以證據 1、2、3 之組合主張請求項 1 不具進步性，構成三個不同爭點。
- (5)證明同一待證事實之多件證據，構成一爭點。例如以具有型號關聯之型錄、實物、發票，主張請求項 1 申請前即已公開而不具新穎性，即為一組關聯證據而構成一爭點。

4.2.2 闡明權之行使

在舉發聲明範圍內，如舉發人所提舉發理由及證據導致爭點不明確者，例如舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係不明確、不充分或不適當致不能充分瞭解該爭點；舉發證據之組合關係不明、不恰當，致無法確定爭點；或舉發聲明範圍內，舉發理由未有明確主張者，得行使闡明權通知舉發人表示意見，以確定爭點。

就不明確、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。例如，已陳述舉發理由但未主張法條或主張之事由與法條不一致，均得行使闡明權，通知舉發人確認之。惟若僅為法條缺漏或明顯錯誤之情形，得不行使闡明權，逕予適用正確之法條進行後續之審查，並於審定書中敘明前述情形。例如，系爭專利審定時係依本法 102 年施行後之規定，舉發人引用 93 年 7 月 1 日施行之第 22 條第 4 項提起舉發，由於本法 102 年施行後修正後已將該法條條次修正為第 22 條第 2 項，舉發人引用之法條乃明顯錯誤，審查時得於審定理由中逕行

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

適用正確法條，不須行使闡明權。又例如本法 102 年施行後，舉發人以分割、改請、修正或更正超出申請時所揭露之範圍，或因更正實質擴大或變更公告時之範圍為舉發事由提起舉發，應依舉發時之規定，惟舉發理由未引用舉發時之條文，而係引用核准審定或核准處分時之條文者，固得敘明理由通知舉發人確認之，惟若專利權人業已就舉發時之規定答辯者，亦得逕予適用舉發時之法條進行後續之審查。

另須注意者，同一人就相同創作，於同日分別申請發明及新型專利，於申請時未分別聲明，而仍分別取得發明及新型專利權者，不論對發明或新型專利權提起舉發，應適用本法第 31 條規定（參見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」），如舉發人誤引 102 年 6 月 13 日生效施行後本法第 32 條規定對發明專利提起舉發，得不行使闡明權，逕予適用正確法條。

以下舉例說明行使闡明權之態樣：

- (1)舉發理由為據證據 1、2 及 3 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，無法瞭解證據 1、2 及 3 究竟係各別或其組合可證明系爭專利不具進步性，爭點不明確，應行使闡明權。
- (2)舉發事由僅主張系爭專利違反新穎性及進步性要件，但舉發理由除敘明系爭專利不具新穎性及進步性之理由外，尚提及說明書揭露不清，或請求項記載不明等語，應行使闡明權，以確認舉發人是否主張系爭專利違反說明書應充分揭露而可據以實現要件。
- (3)舉發理由為據證據 1 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，據證據 2 主張系爭專利請求項 2（依附於請求項 1）不具進步性，因請求項 2 包含有請求項 1 之所有技術特徵，得行使闡明權，以確認舉發人是否主張證據 1、2 之組合可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- (4)於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行後，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，已於申請時分別聲明，惟其發明及新型專利權同時並存者；或發明專利中仍有於審定前新型專利已當然消滅或撤銷確定之請求項等情形，舉發人以相同創作之新型專利作為舉發證據對系爭發明專利提起舉發，應主張發明專利違反本法第 32 條規定，如舉發人主張依第 31 條，係錯用法條，得行使闡明權通知舉發人適用正確法條。
- (5)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明作為證據主張系爭新型違反重複授予專利之規定者，由於前述期間本法第 32 條第 1 項並非系爭新型之法定舉發事由，因此，舉發人僅得以違反第 120 條準用第 31 條第 2 項之規定提起舉發。若舉發人誤引本法第 32 條，得行使闡明權，通知舉發人適用正確法條。

闡明權之行使與職權審查係不同的處理程序，行使闡明權應注意不

得通知舉發人增加新理由或新證據，以免產生爭議，例如舉發理由及證據僅為主張新穎性，並未提及進步性，縱認可能不具進步性，基於舉發人未主張不具進步性之事實，不得行使闡明權通知舉發人補提不具進步性之新理由及證據。如有職權審查之必要，應另依本章 4.4「職權審查」之規定處理。

專 74.IV

行使闡明權得以書函或面詢方式探求舉發人真意。以書函方式為之者，舉發人應於通知送達後 1 個月內申復或修正，除准予展期者外，屆期未申復或修正者，應就已成紀錄之爭點進行審查；以面詢方式為之者，應作成紀錄並於審定書中敘明。行使闡明權後，若舉發人補提理由或證據無遲滯審查之虞，應通知專利權人補充答辯。

4.3 爭點審查

經整理爭點後，應就爭點逐一審查。爭點審查係就舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人之舉發理由及證據、專利權人之答辯意見、面詢或實施勘驗之結果等，據以判斷爭點成立與否。對於在當事人之爭點之外，依本章 4.4「職權審查」規定發動職權審查，且經專利權人答辯後，仍認有違法情事所形成之爭點，判斷標準亦應相同。以下僅就舉發事由之審查及證據審查等事項進一步說明。

4.3.1 舉發事由之審查

法定得提起舉發之事由中，爭執專利權人為非專利申請權人、共有專利申請權人或其所屬國家不受理我國國民之專利申請者係有關專利權主體之爭執；其餘事由，例如專利權不符合新穎性、進步性等專利要件，則屬有關專利權客體之爭執。由於有關專利權主體之爭執不得分項爭執，而屬專利權客體之爭執則可分項為之，故為避免邏輯上之矛盾，提起舉發，兩者不得同時主張。

在舉發聲明範圍內，舉發人所提爭點可能同時涉及多個專利要件或其他專利權客體之爭執，例如，就同一請求項同時主張不具新穎性及進步性，或除主張該請求項有修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之情事外，亦主張請求項不具進步性等。舉發人所主張之任何爭點，縱使在判斷上有先後順序或邏輯關係，原則上均須加以論究，否則易生漏未審酌之問題。例如舉發理由同時主張請求項不具新穎性且不具進步性，經審查認為舉發證據足以證明請求項不具新穎性時，應再論究不具進步性之理由，其審定理由之敘述如下：「如前述說明，證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，由於證據 1 已揭露系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 之技術內容所

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

能輕易完成，故證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性」。

4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執

有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請者。有關專利申請權之爭執，限於利害關係人始得提起舉發。此處利害關係人係指依法具有專利申請權之人，通常為實際發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。審查專利申請權之爭執，應先確認舉發人是否為利害關係人，若舉發人形式上未提出利害關係人之證明文件者，經通知補正而逾期仍未補正或申復者，應不予受理其舉發申請。

專 71.I(3)

專 119.I(3)

專 141.I(3)

審查有關專利申請權爭執僅就舉發人所提理由及證據之形式進行審查；且於審查該等證據所顯示之創作是否與系爭專利權範圍是否實質相同時，應詳予調查審酌，並應注意各證據間是否得相互關聯。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同；於設計專利，指系爭專利與舉發證據所揭露之設計構成相同或近似即足，兩者之文字及圖式之形式不必完全相同。

專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定「舉發成立」。惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。

舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但為顧及真正專利申請權人或專利權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利權共有人取得專利之機會。有關專利申請權爭執之審定，其效果參見本章第 7 節「撤銷確定及其效果」。惟應注意者，真正專利申請權人或專利權共有人之申請回復其專利權利，應於原專利案公告後 2 年內提起舉發，超過 2 年者，固仍得提起舉發，但只能達到撤銷專利權之目的，尚不得以真正專利申請權人或專利權共有人之資格就相同創作申請回復其專利權利。

4.3.1.1.1 非專利申請權人

專 5

專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，係指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。申請專利之人不具專利申請權者，利害關係人得附具證據提起舉發。

專利權人非屬真正專利申請權人之情事常見者如下：剽竊他人創作，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；出資人未依其與受託人之約定，將受託人受委託之研究開發成果申請專利；或受託人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利。「專利權人非屬真正專利申請權人」之爭執僅涉及形式認定者，例如當事人就僱傭關係職務發明發生爭執，所附證明文件經檢視後無法確認其間具有僱傭關係或系爭專利與職務有關時，應以不具利害關係審定「舉發駁回」，此與前述未檢附利害關係人證明文件而不受理舉發申請者不同；若涉及實體之認定者，例如證據所揭露之創作與系爭專利是否實質相同或系爭專利技術是否於僱傭關係期間內已完成，其審定結果應為「舉發成立應予撤銷」或「舉發不成立」。

舉發人主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。

職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定。

非職務上之創作，通常僅爭執受雇人之職務是否與其創作有關。受雇人雖然係於僱傭關係存續期間完成創作，但與本身所執行之職務並無直接或間接關係者，該創作屬受雇人自己心智努力之成果，既與職務無關，且非僱傭薪資對價範圍內，應由受雇人取得專利申請權。

委聘創作，係指由一方出資聘請他方從事研究開發工作而言，通常採按件計酬方式，其法律關係或為承攬或為其他契約關係，但不包括僱傭關係。委聘創作相關之技術、設備及研究成果通常係由受託人主導，委託人僅提供所需資金而無主導研發之地位。委聘與僱傭之法律關係不同，當事人之權利義務亦不同，基於私法自治原則，其研發成果權利之歸屬，原則上依當事人之約定；如未約定，則歸屬創作人。

4.3.1.1.2 專利申請權共有

舉發人主張其為系爭專利合法專利申請權人之一或主張系爭專利之部分創作應歸其所有時，應以系爭專利之申請權共有而非由全體共有人提出申請為由提起舉發，不得以專利權人為非專利申請權人之理由提起舉發。舉發人不限於共有人全體，各共有人得單獨為之。

專 7
專 8

專 71.I(3)前
專 12. I
專 119.I(3)前
專 141.I(3)前

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

4.3.1.1.3 審查注意事項

真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後 2 年內提起舉發，如當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者，得檢附相關證明，申請暫緩舉發案之審查。

4.3.1.2 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者

專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，該國家之國民所提出之專利申請自應不予受理，如已取得專利權者，應撤銷其專利權。主張專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，應詳細說明理由並檢附證據。

專 71.I(2)

4.3.1.3 有關實體要件之爭執

本節所指實體要件包括本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(4)至(22)。

有關發明或設計專利實體要件之爭執，應分別適用第二篇「發明專利審查」或第三篇「設計專利審查」中各實體要件之有關規定。

有關新型實體要件之爭執，除 4.3.1.3.1「新型定義之審查」外，參照第二篇「發明專利審查」中各實體要件之有關規定。

4.3.1.3.1 新型定義之審查

新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。

有關申請專利之新型是否利用自然法則之技術思想的審查，參照第二篇第二章 1「發明之定義」之規定，若涉及電腦軟體相關創作，參照第二篇第十二章 2「電腦軟體相關發明之定義」之規定。

申請專利之新型應為物品之範疇，且具體表現於形狀、構造或組合，因此，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須至少有一結構特徵。惟若請求項所載之技術特徵皆屬非結構特徵者，例如全部技術特徵皆屬方法或材質，縱使該請求項之申請標的為物品，仍應認定申請專利之新型非屬形狀、構造或組合。

4.3.1.3.2 進步性或創作性審查注意事項

關於發明、新型之進步性或設計之創作性的審查，得組合多份引證文件中所載複數個技術或技藝之組合；但證明技術或技藝之公開日的關聯證據，或證明系爭專利申請時之通常知識水準的證據並不涉及技術之

組合。

4.3.1.3.3 擬制喪失新穎性審查注意事項

- (1)作為擬制喪失新穎性之證據僅限於本國之專利先申請案。發明或新型專利適用之證據限於系爭專利申請日後始公開或公告之發明或新型專利先申請案；設計專利適用之證據限於系爭專利申請日後始公告之設計專利先申請案。該專利先申請案經公開或公告後即視為先前技術，無論該申請案公開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，均得作為擬制喪失新穎性之舉發證據。
- (2)擬制喪失新穎性之審查，於發明或新型應就舉發聲明範圍內之各請求項與證據所附說明書、申請專利範圍或圖式所記載之技術進行比對；於設計應就圖式與證據所附說明書之內容進行比對，判斷是否為相同創作。

4.3.1.3.4 先申請原則之審查

舉發系爭專利違反先申請原則，適用之證據僅限於本國之專利先申請案。發明或新型專利適用之證據限於發明或新型專利先申請案；設計專利適用之證據限於設計專利先申請案。原則上，前述先申請案係指核准公告之專利案。先申請原則之舉發審查，適用第二篇「發明專利實體審查」或第三篇「設計專利實體審查」中有關先申請原則之判斷標準。有關先申請原則舉發之處理，除下節 4.3.1.3.5「於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關『第 32 條一案兩請』舉發之審查」及 4.3.1.3.7「有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查」所述情形外，其餘之處理如下：

- (1)系爭發明或新型專利於舉發聲明範圍內之任一請求項與舉發證據，或系爭設計與舉發證據，無論係屬同一人或不同人於同日申請（或同優先權日）之相同創作者，無須通知專利權人協議或擇一，因即使達成協議或擇一，而拋棄其中之一專利權，其專利權效力並非自始不存在，仍違反禁止重複授予專利權原則。因此，原則上，均應就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立，就系爭設計審定舉發成立。
- (2)同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，於申請時未聲明或僅聲明其一而取得專利權者，因本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行條文明定一案兩請得享權利接續利益，以申請時有分別聲明者為限，故無論舉發人係以發明作為舉發證據對系爭新型專利提起舉發，或以新型作為舉發證據對系爭發明專利提起舉發，均應依本節前述(1)之原則，就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立。

4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查

本節就本章 2.3.1「法定舉發事由」所載舉發事由(10)至(12)，說明其處理原則：

- (1)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請，舉發人以同一創作之新型作為舉發證據，對系爭發明專利提起舉發，專利權人於舉發答辯時如表明選擇發明專利，應審定系爭專利舉發不成立，並辦理公告註銷舉發證據之新型專利。專利權人如未選擇發明專利，或未申請更正刪除重複專利權之請求項者，應審定系爭發明專利全案舉發成立，撤銷該發明專利權。
- (2)於 102 年 6 月 13 日起提出之一案兩請，已分別聲明，而其發明及新型專利權同時並存者，舉發人以新型專利為證據，對發明專利提起舉發時，其審查處理同本節前述(1)，但應公告舉發證據之新型專利自發明專利公告之日消滅。另須注意，前述「同時並存」係包括之前「曾」同時並存的情況；換言之，前述發明及新型專利權只要曾有同時並存之狀態，則舉發人仍得依前述規定提起舉發。
- (3)同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，系爭發明專利之專利權人若未申請更正刪除其於新型專利中已當然消滅或撤銷確定之請求項者，應審定系爭發明之全案舉發成立。

4.3.1.3.6 有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項

- (1)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明作為證據主張系爭新型違反禁止重複授予專利之規定，適用先申請原則之規定，應審定系爭新型舉發成立（詳見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」(1)）。
- (2)102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明專利作為舉發證據對系爭新型專利提起舉發，應審定系爭新型專利舉發駁回，並另行公告新型專利權自發明專利公告之日消滅。

4.3.1.3.7 有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查

專 34. VI

- (1)發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的公告請求項，舉發人主張該分割案的公告請求項，與原申請案核准之請求項為相同創作者，縱使原申請案未經公告，仍得依核准後分割之規定審查（即本章

2.3.1「法定舉發事由」(14))。若原申請案經公告，無論舉發人以違反前述核准後分割之規定或違反先申請原則之規定對該分割案提起舉發，均得依舉發理由進行審查。

(2)舉發人以公告之分割案為證據，舉發原申請案有違反重複授予專利之違法情事，則僅得依先申請原則之規定為審查。

(3)於發明核准審定或新型核准處分後提出之分割案（子案）與原申請案（母案）有重複授予專利之違法情事，而舉發人以違反核准後分割之規定對該子案提起舉發，應以母案為舉發證據。若再分割案（孫案）與母案公告之請求項為相同創作，或子案與另一子案間（複數子案）公告之請求項為相同創作，則應依先申請原則之規定審查（詳見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」(1)），不適用核准後分割之規定。

4.3.2 舉發證據之審查

舉發證據，係舉發審查時，使審查人員認定舉發人主張事實之真偽之一切資料。有關舉發證據之審查，除本法已有規定之事項應予適用者外，其他例如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦得於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。以下僅就舉發證據之基本概念、證據審查之實務部分加以說明。

4.3.2.1 有關舉發證據審查之基本概念

- (1)證據方法，為使審查人員確信舉發人主張為真實，可供證明之手段。
- (2)調查證據，為獲得心證，就待證事實所為查驗證據之行為。
- (3)證據資料，調查證據方法後所得之結果，包括書證內容、勘驗結果、證言等。
- (4)證據能力，指作為證據方法之資格，即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據，又稱證據之適格性。
- (5)證據力，依證據資料足生認定事實真偽之效果者，又稱證據價值或證明力。證據力係判斷證據所載之事項是否足以認定當事人所主張之事實。證據力之認定，由審查人員依自由心證判斷之。
- (6)舉證責任，當事人對其主張負有舉證責任者，一造有爭執，對造應提供證據能充分支持其主張。就同一事實而言，提出主張的當事人應負舉證責任，證據可確認所主張事實者，舉證責任轉移到另一造當事人；另一造當事人所提供證據不足以推翻該事實者，可認定該事實；惟若足以推翻該事實者，舉證責任轉移到提出主張之人。負有舉證責任的

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

當事人不能提供充分的證據支持其主張，應承擔其主張不能成立的後果。

- (7)自由心證，指對於證據之證明力，不以法律之規定加以拘束或限制，而由審查人員自由判斷之謂，但應符合論理法則與經驗法則，非可任意判斷之。
- (8)論理法則，指推理、演繹的邏輯規則，亦即邏輯分析方法。判斷事實之真偽，不得違反邏輯上推論或推理之論理法則，由證據推理之結果，客觀上應與其所確定之事實符合。
- (9)經驗法則，指由日常經驗歸納而得事物的因果關係或性質狀態等知識或法則。經驗法則為判斷證據之證明力的基礎，應本於生活經驗中客觀上認為確實之定則為之。判斷事實之真偽，不得違反經驗法則，即不得違背日常閱歷所得而為一般人所知悉之通常事理或普通法則，亦不得違背各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。例如，證據 1 為載有各種型號及其構造之數位相機型錄正本，但該型錄未標示印製日期，證據 2 為統一發票正本，其上之品名欄登載為「數位相機」，但未註明型號，若無其他資料佐證兩者間之關聯性，復無邏輯上或交易習慣上之必然性，即推定證據 1 型錄所示之數位相機已於證據 2 統一發票所示日期公開販售，則該自由心證之判斷，難謂符合論理法則與經驗法則。
- (10)自由心證不得違反論理法則及經驗法則，對於無證據能力、未經合法調查、顯與事理有違或與認定事實不符之證據，不得作為審查之依據。
- (11)於舉發案之審查，為避免臆測或率斷，應斟酌舉發理由、答辯意見、證據資料等全部陳述與調查事實及證據之結果，包括當事人主張之事由、證據能力之有無、證明力之強弱以及證據之取捨等，本於論理法則與經驗法則判斷事實之真偽，並將判斷之結果及得心證之理由記載於審定書。

4.3.2.2 證據之採證

舉發證據是否可採用，應先判斷其證據能力，再判斷其證據力。若無證據能力，即毋庸論究其證據力。至於舉發人所提證據是否具有證據能力，不以證據資料之形式為限，為發現真實，尚應本於職權進行調查。

4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷

判斷舉發證據是否具備證據能力，原則上文書證據於形式上欠缺法定格式或經認定為偽造者，當然不具證據能力；但雖無上述情形，審酌證據能力時，尚須對應於相關舉發事由以判斷證據能力具備與否。例如，

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

舉發事由主張系爭專利違反新穎性或進步性時，舉發證據必須是申請日（有主張優先權者，為優先權日）之前已公開而能為公眾得知之資訊，若舉發證據僅申請在先而於系爭專利申請日後始公開或公告之本國專利申請案，即不得作為上述法定事由之舉發證據，而不具證據能力；惟該證據如係用以主張系爭專利違反擬制新穎性之舉發事由時，則認其具備證據能力。又須補充說明者，於系爭專利申請日（或優先權日）當日公開之技術，因亦非在系爭專利申請日（或優先權日）之前已公開之先前技術，不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據。

一般型錄，如已載有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，而為一完整之型錄者，原則上得推定其公開事實，但如當事人援具相關事實據以爭執時，仍須參酌其他佐證。至於活頁式型錄，其首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，則對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再查證。

刊物，包括打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路資料等；刊物內容得為專利公報、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。刊物公開之日期，已有明確記載者，應依該刊物記載之日期認定公開日期；惟雖有部分記載，但其記載方式不足以確認公開日期，且無其他關聯證據得以佐證時，則應視其記載形式是否符合發明審查基準第二篇第三章 2.2.1.1.2「刊物公開日之認定」相關規定，而得以推定方式認定其公開日期。例如，證據 A 為月刊，僅載有發行之年月，則以該年月之末日推定公開日期。

當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度。網頁內容通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因網路資訊為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公開日。審查時，若對於網路資訊內容或公開之時間點有質疑，或對造質疑該證據之真實性時，應予以調查或通知當事人補提佐證資料，如對造可提出相當反證證明網路證據涉及偽造、變造，應再由原舉證之人補充佐證，以供綜合判斷。而調查證據可多方查證，例如函請相關單位表示意見，或利用不同的網路工具交叉比對。佐證網路資訊公開時間點之方法，舉例如下：

- (1)網路檔案服務(internet archive service)，提供的網頁資訊，例如網站時光回溯器(Wayback Machine)(www.archive.org)。
- (2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記 (timestamp)，例如維基百科(Wikipedia)之編輯歷史。
- (3)網路之檔案目錄(file directory)或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記，例如部落格(blog)文章或網路社群訊息(forum message)之發佈時間。
- (4)網站搜尋引擎提供的索引日期(indexing date)，例如谷歌(Google)之頁

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

庫存檔(cached)。

照片、錄影帶、光碟片等證據本身雖顯示拍攝日期，若無其他證據佐證其公開日期，應通知舉發人補提佐證資料，以確認該證據之日期非屬事後製作者。

商品檢驗資料原則上可證明該商品之檢驗日期，但如無其他佐證，尚無法將該檢驗日期逕行認定為商品之公開日期。惟若證據顯示商品檢驗規範已規定所檢驗之商品於核准認證時已公開，則得據以認定合於該規範受檢商品之公開日。又檢驗機構非本國商品檢驗局或受委託之檢驗機構者，其所開立之商品檢驗文件應認定為私文書。

對於私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關聯證據足以證明其公開日期，應認定其不具證據能力。

發明、新型舉發之證據僅揭露物品外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關聯證據，例如產品說明書、實物等，足以佐證者，應認定其不具證據力。

舉發人所附具之書面證據為對造所有或該證據能證明對造曾經參與其所揭露之事實，且對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對造未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得推定其形式為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。

一般而言，公文書、專利公報及刊物等之證據力較強，私文書及商業文件等之證據力較弱。出自舉發人自己作成之證據或與舉發人有利害關係之人的切結或聲明書難以認為客觀公正，除非能提供其他事證足以證明為真實，通常較難遽以採信。

舉發人以多件關聯證據主張同一事實者，應先就各證據間之關聯性加以判斷，再審查證據整體是否能證明舉發人所主張之事實，如判斷證據間具有關聯性，即不得將之割裂而僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。例如，主張系爭專利於申請前已有公開之事實存在，所舉證據包括產品之銷售發票、刊物、照片、型錄或實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，但審查時，即應先就各證據之關聯性判斷是否係證明公開事實之關聯證據，再就整體證據審查系爭專利是否有申請前已公開之事實，而不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。同一事實之多件證據之關聯性判斷，舉例說明如下。

〔例 1〕統一發票與型錄

證據 1 統一發票載有商品型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，證據 2 型錄揭露該商品之詳細內部構造，但無印製日期，若型錄中所揭露之產品型號與統一發票所載者相同，依經驗法則，可合理推定該兩證據之間具有關聯性。

〔例 2〕統一發票與型號標示貼紙

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

證據 1 統一發票載有商品型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，證據 2 實品無製造日期，型號標示黏貼於產品上之貼紙，依商業習慣，黏貼型號之方式雖屬常見，但貼紙係隨時可更換者，若無其他佐證，即使兩證據所示之型號相同，仍不能認定證據 1 與證據 2 之間具有關聯性。

〔例 3〕型錄與價目表

證據 1 型錄載有產品代號及其外觀圖形，但無印製日期；證據 2 產品價目表載有前述代號及印製日期，且印製日期早於系爭專利之申請日，但無該產品之外觀圖形。由於兩項證據所示之產品代號相同而具有關聯性，可合理推定證據 1 型錄所示產品之公開日期為證據 2 之印製日期。惟若前述證據並未揭露詳細內部構造，無從與系爭專利之技術內容比對，證據力尚有不足，應進行證據之調查，通知舉發人提出對應該證據之實物樣品。

〔例 4〕型錄與包裝盒

證據 1 為舉發人自己公司之產品，其包裝盒外印有製造日期及商品條碼，且印製日期早於系爭專利之申請日；證據 2 為該公司產品型錄，其上亦載有相同編號之商品條碼，且型錄背面載有「本產品自 81 年 10 月上市以來，……」及「根據 SRT（1995 年 2 至 3 月）市場調查，……」等語。雖證據 1 包裝盒所示產品外觀與證據 2 型錄中所揭露之圖形略有差異，但因兩證據所揭露之商品條碼編號相同，且依商品條碼設定原則（前三碼係國家代號；次四碼係廠商代號；續次五碼係商品代號；尾碼係檢核碼）觀之，可認定包裝盒外及型錄中之條碼所代表的商品相同，兩證據具關聯性。

4.3.2.2.2 書證之採證

4.3.2.2.2.1 原本、正本、影本

專施 4. I

舉發證據為書證者（例如刊物、統一發票、合約、進出口文件等），應以原本（或正本）為之。

專施 4. II 但

書證為影本者，舉發人應證明與原本或正本相同，例如經法院或公證人之認證或經其他機構證明。惟書證為專利公報影本者，由於專利公報資料已可從各國專利局網站下載，且得以查證，得認定該影本之形式為真正。

4.3.2.2.2.2 外文證據與其中譯本

專施 3. II

申請專利及辦理有關專利事項之文件，原則上應用中文；證明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。

4.3.2.3 補強證據與新證據

補強證據，係基於同一基礎事實之關聯性證據，其目的在於加強原始證據的證據能力或證據力。新證據，指超出原爭點範圍而與原始證據並非屬同一基礎事實之證據。

〔例 1〕

當事人補提一具有證據能力之光碟片，其內容進一步詳細揭露原始證據中所揭露之形狀、構造或裝置，若該光碟片內容與原始證據係針對同一型號之商品者，具有同一基礎事實者，應認定為補強證據，加強原始證據的證據力。

〔例 2〕

當事人補提之證據 93 年 9 月版廣播技術雜誌，其公開日期早於 94 年 9 月版原始證據之公開日期，兩證據所揭露之補償型天線型號、技術及組合圖形均相同，前者應認定為補強證據，加強原始證據的證據能力。

4.3.2.4 爭點範圍內調查證據

舉發人原則上對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據。舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行調查；但依據現有資料即能判斷事實，或縱使進行證據調查，亦不致發生改變舉發審查結果之情形時，為避免審查資源無益投入，得不予調查，惟應於審定書中敘明不調查之理由。調查證據的方法包括面詢、進行實驗、補送模型或樣品、現場勘驗、向舉發人或第三人查詢等，必要時，應請相關人士提供書面資料。進行上述各種調查證據方法，如依相關規定有另行作成書面紀錄之必要者，應作成書面紀錄。

實務上常見之證據調查，舉例說明如下：

(1) 專利公報資料

(i) 舉發證據最常見者為專利公報資料，不論引用那一國家之專利公報資料，通常係直接由網路下載，由於資料取得容易，應先查證以確認其真正。如舉發人僅提出我國專利公報影本，未併同檢附該專利案之說明書，為明確瞭解該證據之技術內容，亦得參酌存於專利專責機關之該案說明書內容。

(ii) 同一發明之公開及核准日期不同，且公開本與公告本之內容亦可能有差異，舉發人所提專利公報之證據如僅形式上不具證據能力者，除

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

得行使闡明權外，尚應依職權調查證據，不得逕以該證據非屬適格證據為由而不予審究。例如，舉發證據為美國專利公告本，其公告日晚於系爭專利申請日，但該美國專利公告本首頁已明確記載該公告本之早期公開日期早於系爭專利申請日，應通知舉發人闡明；即使舉發人未主張該美國專利早期公開之事實，審查人員仍應依職權調查證據，尚不得僅以美國專利公告日期晚於系爭專利申請日，逕認定該證據非屬適格證據。

(2)書證影本

書證為影本者（專利公報影本除外）應請舉發人提出原本或正本，或證明與原本或正本相同。例如，證據為型錄影本，應請舉發人補充型錄原本或正本，或證明型錄影本與原本或正本相同；惟若型錄影本所揭露之技術不足以證明舉發人所主張之事由者，則無調查之必要，但應於審定書中敘明不調查證據之理由。

(3)整本書證

舉發人雖提出整本書證作為證據，但在舉發理由中已具體指明相關頁次，如該等相關頁次之內容對應主張之事實相當明確，原則上不須調查其他頁次；惟若該等相關頁次之內容對應主張之事實不明確，而其他頁次涉及同一技術且明顯有足供證明事實之內容時，應行使闡明權，請舉發人表示意見。此外，舉發書證僅為刊物之封面及部分內頁，無法確認內頁與封面為同一刊物時，應通知舉發人補充相關資料。

(4)證據未揭露內部技術

型錄僅揭露產品外觀或部分內部技術，而未完全揭露產品之內部技術者，若外觀與系爭專利相同，有合理動機依職權調查證據，得通知舉發人補充實物或設計圖等資料；惟若就該外觀或部分內部技術即可判斷無法證明舉發人之主張者，則無須進行證據調查，但應於審定書中敘明不調查證據之理由。

(5)勘驗

勘驗是證據調查之一環，勘驗標的通常為實物證據之內部構造及該實物之製造或存在日期，故內部構造及型號標示等均為勘驗重點。勘驗時，得詢問該實物之來源、購買日期、是否經過改裝等，並得查驗相關文件。為留存紀錄，應將勘驗過程及標的拍照存證，並記載勘驗紀錄。勘驗標的為多件者，除非均為相同之物，否則均應勘驗。實施勘驗應注意事項參酌本章 3.3.2「為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗」。

(6)網路資料

對於網路資料是否為公眾所得知，或對其公開日期、真實性有質疑時，應通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

(i)是否為公眾所得知

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

只要網站未特別限制使用者，任意第三人得直接或透過申請手續後進入該網站並取得資料，不論其是否需付費或帳號密碼，即屬公眾所得知。反之，若網路資料屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者，應認定該網路資料非屬公眾所得知。如對該網路資料是否為公眾所得知有質疑，除通知當事人提出佐證資料外，得依職權調查該網站之資訊發布、修改或刪除的管理機制，以及是否有相關的保密措施等，以確認之。

(ii) 公開日期及真實性

當事人檢附之網路資料應載有明確的公開日期，或有公開或維護該資訊之網站出具的證明等其他文件作為公開日期之佐證。電腦自動產生或註記之時間戳記，如部落格文章之發佈時間或維基百科之編輯歷史，應可推定為公開日期。由於網路資料時有更新或變動，對公開日期或真實性有質疑時，除通知當事人提出佐證資料外，得依職權進行調查，如函請相關單位表示意見或利用網站時光回溯器、搜尋引擎或其他網路工具/軟體，就該資料之網址、關鍵字、歷史紀錄等予以搜尋，或就該資料於網路上不同版本之內容、被引用之情形、存於其他網站之相同或相類似資料內容予以交叉比對，並應考量資料來源網站之可信度，以就具體情狀綜合判斷之。若網路資料取自於可信度高之網站，如國內外政府單位、國際組織、學術機構、新聞媒體等，原則上可推定為真正。

(7) 外文證據

舉發證據為外文者，原則上，舉發人應另檢附其中文譯本或節譯本，以避免因文字隔閡而誤解文義；未檢附中文譯本或節譯本者，得通知舉發人檢附之；審查人員或對造對於外文證據或其中文譯本或節譯本之內容有質疑，得通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

專施 3. II

判斷外文證據與其中譯文所記載之內容是否足以認定當事人所主張之事實時，若發現外文證據與中譯文之內容，兩者之對應關係不明確，或兩者有語意不明或不合理，或中譯文與該技術領域之通常知識不符等情形，為發現真實，以避免因基於錯誤之中文譯本所導致臆測或率斷，得通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

舉發審查有通盤考量外文證據之全部內容的必要時，例如關於進步性之審查，須考量所欲解決的問題、技術領域是否相同或相關、有無組合動機之教示或建議等情形，應通知舉發人補提該外文證據全文翻譯之中文譯本，以避免舉發審查時有以偏概全，致生誤解之情形。

4.3.2.5.證據調查應注意事項

- (1)舉發人主張實物證據係向某關係人購買者，應提出統一發票、送貨單等證據佐證之，必要時，得向該關係人查證。
- (2)實施勘驗，應先確定該實物證據確係舉發人所主張之勘驗標的；另一造當事人主張該實物之構件有被加工或更換之可能，須檢附證據佐證之，不得空泛否定該標的之真正。
- (3)勘驗標的與舉發證據不一致者，不能逕不受理或取消勘驗，可探詢當事人之真意是否主張勘驗標的為新證據；若為新證據，得先行勘驗，並通知當事人雙方踐行補充理由、證據及補充答辯之程序。
- (4)當事人以他案之專利審定書、訴願決定、行政訴訟判決、民事訴訟判決或專利審查基準為證據，若其本質上僅為參考資料，則不生證據調查之問題。
- (5)專利侵害鑑定報告係將待鑑定物（方法）與系爭專利比對，據以判斷前者是否落入專利權範圍；舉發審查係就舉發證據與系爭專利比對，據以判斷系爭專利是否符合專利要件。兩者審查之標的及方式不同，不能比附援引。
- (6)利用網站時光回溯器查詢網頁資料時，若網頁資料包含外掛程式（例如 Flash）可能會造成網站時光回溯器抓取網頁資料與原始網頁資料不符，因此未必能以該回溯器所抓取之特定時間點推定為該網頁資料的公開日期，此時得採取其他證據調查方式，例如比對其他可得時間點之網路資料、採用其他網路工具交叉比對、請當事人補充說明或函請相關單位表示意見等，以綜合判斷。

4.4 職權審查

專利權，係專利專責機關依權責所授予，本質上屬於私權的一種，基於公眾審查制度之設計，任何人認其有違本法之規定者，應主動提起舉發，經兩造當事人攻擊防禦，專利專責機關始本於中立之立場為專利有效性之審查，是故本法 102 年修正前得由專利專責機關單方提起之「依職權撤銷」制度，爰予刪除。惟專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查，例如有確定之民事判決可供參酌，即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據。舉例而言，舉發案以證據 1 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，而民事判決顯示證據 1、2 之組合足以證明同一專利請求項 1 不具

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

進步性，若證據 1 尚無法證明請求項 1 不具進步性，得就證據 1、2 之組合是否可證明請求項 1 不具進步性發動職權審查。

舉發審查源於兩造爭執，舉發人本負有舉證責任。本法係賦予專利專責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務，換言之，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項，應由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，並不必然負擔全面審查之義務，故縱使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關。

4.4.1 職權審查之時機及範圍

職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。

職權審查應於舉發案仍繫屬於專利專責機關始得為之，舉發案已撤回者，尚不得發動職權審查。

職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項 1 至 3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。

4.4.2 通知專利權人答辯之義務

審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會，例如以確定之民事判決發動職權審查時，應敘明請求項違反本法所規定得舉發之事由及具體理由並檢附裁判書全文，請專利權人答辯。逾限未答辯，逕予就現有資料審查。

專 75

5. 舉發審定

舉發審定為行政處分，完成舉發審查相關程序後，應作成審定書送達舉發人及專利權人，並於專利公報公告之。除記載一般事項外，審定書內容應載明主文及理由，主文應就舉發聲明範圍內各請求項分別載明審定結果；准予更正者，應於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明。至於合併審查，固得合併審定，惟如合併審定將使後續行政爭訟關係更為複雜時，仍以分別審定為原則。

專 79

5.1 審定結果

專利專責機關就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查，並

專施 73

專施 74

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

就各請求項分別記載審定結果，經審查，該請求項違反舉發人所主張之舉發事由者，應作成舉發成立應予撤銷之審定；反之，則作成舉發不成立之審定。

若請求項因依附多個請求項或以擇一形式記載，以致同一請求項因包含多個申請標的而有部分舉發成立、部分舉發不成立之情形，由於舉發之審定係就各請求項為之，當同一請求項有部分標的舉發成立之情形，應作成舉發成立之審定。

合併審定之多件舉發案，舉發審定書主文應就各舉發案所聲明之請求項總合，逐項載明審定結果。

有下列情事者，應就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項，作成舉發駁回之審定：

- (1)舉發理由主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請，而欠缺利害關係者。
- (2)系爭專利當然消滅後始提起舉發，未具利害關係或欠缺可回復之法律上利益者。
- (3)非屬本法規定得提起舉發之事由，例如以不應認可優先權、違反單一性或非屬得提出更正之事項為由提起舉發。
- (4)舉發聲明範圍內之請求項有一事不再理之情事者。
- (5)舉發聲明範圍內之請求項業經舉發成立確定者。
- (6)舉發聲明範圍內之請求項業經更正刪除者。
- (7)舉發聲明範圍內之請求項未具備舉發理由者。

5.2 審定書主文記載事項

舉發審定書主文，應載明審定結果，於發明、新型應就舉發聲明範圍請求撤銷之請求項載明其審定結果；於設計專利應就全案載明審定結果。

專施 74. II

合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案與舉發案之審定結果，但不准更正者，僅於審定理由敘明。多件舉發案件隨之更正經整併為相同內容後，如准予更正者，應於各舉發案審定主文記載之。

例 1.聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5（申請專利範圍共 5 項），審查結果為部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立，部分請求項舉發駁回。

審定主文：

請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷。

請求項 3 至 4 舉發不成立。

請求項 5 舉發駁回。

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

例 2.聲明請求撤銷設計專利權。

(i)設計專利權舉發審查結果為舉發成立：

審定主文：舉發成立應予撤銷。

(ii)設計專利權審查結果為舉發不成立：

審定主文：舉發不成立。

例 3.聲明請求撤銷部分請求項 1 至 3（申請專利範圍共 5 項），審查結果為部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立，部分請求項舉發駁回。

審定主文：

請求項 1 舉發成立應予撤銷。

請求項 2 舉發不成立。

請求項 3 舉發駁回。

例 4.聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5，審查結果為全部請求項舉發成立，更正事項准予更正。

審定主文：

○年○月○日之更正事項，准予更正。

請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷。

例 5.舉發案 1 聲明請求撤銷請求項 1 至 2，審查結果僅請求項 1 舉發成立，請求項 2 舉發不成立；舉發案 2 聲明請求撤銷請求項 1 至 3，審查結果為請求項 1 及 3 舉發成立，請求項 2 舉發不成立。

審定主文：

請求項 1、3 舉發成立應予撤銷。

請求項 2 舉發不成立。

5.3 審定理由記載原則

審定理由中應記載之事項包括：

(1)案情說明：應記載適用之專利法與事實經過。

(i)適用之專利法：應記載核准審定時所適用之專利法，但舉發事由屬本質事項者，適用舉發時之專利法。

(ii)事實經過：應記載過程中提出舉發理由、答辯、補充理由、補充答辯、面詢、勘驗、專利權之當然消滅、審查計畫、減縮聲明、曾經上級機關撤銷原處分及其他重要事項等之時間及順序；若有合併審查後回復各案審查時，應記載合併審查通知、陳述意見、答辯及回復各案通知之過程。

(2)審查基礎：應敘明以公告本或更正本進行審查，並載明系爭專利請求

第五篇舉發審查

第一章 專利權之舉發

項總數、獨立項項次與其內容；請求項之權利業已經撤銷確定或更正刪除之項次，亦應記載。

- (3)舉發證據：應條列舉發人所提之證據及其證據能力。
- (4)舉發爭點：應就舉發聲明範圍所請求撤銷之全部或部分請求項，記載舉發理由所主張之事由（或法條）及相關之證據。
- (5)爭點之判斷：應依舉發人所主張之聲明範圍、事由（或法條）及證據，具體記載判斷內容、得心證之理由及各請求項之審查結果；對於雙方當事人爭執重點，亦應記載之。
- (6)結論：應就所聲明之請求項次依序記載爭點之判斷的結果，並記載所依據之法條。

除前述記載事項外，舉發案與更正案合併審定、合併多件舉發案之審定或職權審查等，尚應記載下列事項：

- (1)舉發案與更正案合併審定：於案情說明段落，應記載更正申請、答辯、先申請更正視為撤回、多件舉發案中所提更正內容之整併及就更正本表示意見等過程。於審查基礎段落，應記載審查所依據之公告本或更正本、系爭專利公告或更正後請求項總數、獨立項項次、准予或不准更正之理由及法條依據；准予更正者，尚應記載准予更正之內容。若有多件舉發案伴隨之更正經整併為相同內容後，准予更正者，得選擇其中一件舉發案敘明將公告准予更正之事由，於其他舉發案則敘明相同更正內容已於那一件舉發審查程序中案辦理公告。
- (2)合併多件舉發案之審定，分有下列兩種情況：
 - (i)合併審查後合併審定者，於案情說明段落，應記載合併審查通知、陳述意見及答辯過程；於舉發爭點段落，應記載各舉發案舉發聲明範圍所請求撤銷之請求項、舉發事由（或法條）、證據；於爭點之判斷段落，應以逐案方式，分別就各舉發案所聲明之請求項範圍逐項依序記載審查結果；於結論段落，應就各舉發案分別所聲明之請求項記載審定結果，並記載審定之法條依據。
 - (ii)合併審查後分別審定者，應於案情說明段落，記載合併審查通知、陳述意見及答辯過程。

職權審查：於案情說明段落，應記載職權審查通知、陳述意見及答辯之過程；於舉發證據段落，應記載職權審查之證據及其證據能力；於舉發爭點段落，應記載職權審查之請求項、事由（或法條）及相關之證據；於爭點之判斷段落記載職權審查爭點之審定理由。

5.4 舉發審定之注意事項

- (1)審查時，應先檢視先前已審定之舉發案、新型技術報告相關證據及其結果或參酌系爭專利民事訴訟案件中專利有效性抗辯有關之理由、證據及判決結果，應力求審查見解一致，見解不同者，應於審定理由加

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

強理由之說明。此外，也要注意是否有一事不再理之適用。

- (2)申請專利之創作是否具進步性或創作性之審查以具有新穎性為前提。
舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性，審定理由應先記載是否具有新穎性，若具新穎性，應再記載是否具有進步性。
- (3)舉發事由主張以產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等不具專利要件者，審定理由之記載不能以「符合專利要件」或「不符專利要件」、「不具證據力」或「具證據力」等空泛理由作成審定書。
- (4)舉發理由主張不符本法第 26 條規定之專利要件，亦主張不具新穎性或進步性等專利要件，即使經審查不符合本法第 26 條規定之專利要件，惟若申請專利範圍仍屬明確而能瞭解其內容者，應再審查新穎性或進步性，但申請專利範圍不明確而無法瞭解其內容者，得例外不再審查新穎性或進步性。
- (5)舉發證據各證據之組合關係不明確時，應先行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。例如舉發理由僅籠統主張以證據 1~5 之任意組合不具進步性，由於 5 個證據之任意組合，多達數十種邏輯組合關係，爭點不明確，應先行使闡明權以確認其證據組合。
- (6)組合證據中包含不適格之證據時應先行使闡明權，經闡明確認之證據組合或爭點，於審定前應經專利權人答辯。如經闡明後，證據組合仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件。惟須注意者，證據組合中包含有形式上不適格證據者，應先進行證據調查，經調查有補強或關聯性質之證據存在，例如公告日在申請日後之證據另有公開在先之證據存在，則因未超出爭點認定範圍，得逕行審究該爭點。
- (7)舉發案審定後，經當事人提起行政救濟而被撤銷原准予更正之處分確定後，應先辦理撤銷原准予更正之公告，並於重為審查時敘明已撤銷前揭公告之事實。

5.5 舉發審定之效果

舉發審定，係就舉發聲明範圍內之各請求項分別作成。因此，舉發案經審查全部請求項舉發不成立或部分請求項不成立者，該全部專利權或部分請求項之專利權應予維持，仍然自始有效。

專 79. II

任何人曾就同一專利權提起舉發，經審定舉發不成立者，就同一事實同一證據有一事不再理之效果，不得再為舉發。同一專利權係指同一請求項之專利權而言。

專 81. I (1)

一事不再理之適用，不包括因程序不合法而處分不受理及舉發駁回之情況。經審定舉發駁回，由於該專利權仍維持處分前之狀態，舉發理由、證據未經實體論究及雙方當事人充分攻防，故無一事不再理之適用。

5.5.1 一事不再理原則

舉發聲明中所載之請求項、舉發事由及證據所構成之爭點經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人復以同一事實以同一證據再為舉發，均無再為審查之必要，其目的係為了防止反復舉發、重複審查，此外，亦可避免爭點之認定結果前後不一致之矛盾。

又，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。故舉發人在行政訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條規定提出新證據，並經智慧財產法院判決該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因當事人已就該證據充分表示意見，並經智慧財產法院審理，故該新證據及同一事實亦有一事不再理之適用。例如前舉發案以證據 A 主張系爭專利不具新穎性，經審定舉發不成立後，於行政訴訟階段另提出新證據 B，經智慧財產法院審理，判決該新證據 B 仍不足以撤銷系爭專利權。此時後舉發案以證據 B、C 分別主張系爭專利不具新穎性時，就證據 B 即有一事不再理之適用。

上述「同一證據」，指證據實質內容相同，而不論其形式是否相同；「同一事實」，指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同。所謂「事實」，係指舉發理由所主張系爭專利有應撤銷專利權之舉發事由，例如主張系爭專利違反新穎性、進步性等。

同一事實同一證據之判斷，尚須論究是否針對同一請求項，故應以爭點是否同一為之，但應考量系爭舉發事由是否業經另一舉發案或行政訴訟案件之實質審查。

待證事實不同，即使證據相同，仍無一事不再理之適用；同理，證據不同，即使待證事實相同，亦無一事不再理之適用。例如，前舉發案以某證據主張系爭專利不具新穎性，後舉發案以同一證據主張不具進步性，應認定係基於不同事實所提起之舉發，而無一事不再理之適用。

是否適用一事不再理之判斷，舉例說明如下：

〔例 1〕不同時點發行之刊物版本

前後舉發案之證據刊物係不同時點發行之版本，但兩舉發案所引用之技術內容相同，應認定為同一證據。相對地，即使為同一刊物，所引用之技術內容不同者，應認定非屬同一證據。

〔例 2〕雜誌、型錄與關聯證據

前舉發案之證據為雜誌或型錄，未揭露任何技術內容，後舉發案之證據除該雜誌或型錄外，另增加揭露技術內容之實物樣品，應認定非屬同一證據，而無一事不再理之適用。惟若前舉發案之證據為實物及可證明公開日期之發票，後舉發案之證據除該實物及發票外，另增加型錄，應認定為同一證據，而有一事不再理之適用。

〔例 3〕國際優先權之申請案與基礎案

專 81. I (2)

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

前舉發案之證據為主張國際優先權之申請案，後舉發案之證據為該國際優先權基礎案，兩舉發案所主張之部分為對應之技術內容者，應認定為同一證據；兩舉發案所主張之部分並非對應之技術內容者，應認定非屬同一證據。

〔例 4〕同一證據於前舉發案未經採信及實質審查

前舉發案之證據為 A，後舉發案之證據為 A 及證明關聯性之證據 B，若 A 無公開日期之揭露，致未經採信及實質審查者，因 B 為證明 A 公開日的關聯證據，應認定非屬同一證據，而無一事不再理之適用。惟若 A 有公開日期之揭露，且業經採信及實質審查者，即使 B 為證明 A 公開日的關聯證據，應認定為同一證據而有一事不再理之適用。

〔例 5〕舉發事實不同

前舉發案以系爭專利申請日前已公開或公告之專利案主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據再提起舉發，主張違反新穎性及進步性要件。由於前、後舉發案均以同一證據主張系爭專利不具進步性，就進步性之部分有一事不再理之適用。至於後舉發案另主張違反新穎性之部分，因舉發事實不同，無一事不再理之適用。

〔例 6〕同一舉發事實於前舉發案未經論究

前舉發案以申請在先但公開或公告在後之本國專利案主張系爭專利違反新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據再提起舉發，主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件。

5.5.2 一事不再理之判斷時點

有無一事不再理之適用，係以後舉發案提起時，前舉發案是否審定為斷，亦即以後舉發案之舉發日期為準。例如後舉發案提起時，前舉發案針對同一請求項業經審定舉發不成立者，則後舉發案有一事不再理之適用；惟若後舉發案提起時，前舉發案未審定，嗣後始審定舉發不成立者，則無一事不再理之適用。雖然無一事不再理之適用，但仍應注意同一爭點不應有審定不一致之情形。

5.5.3 一事不再理之處理

審查時，應先檢視先前已審定之舉發案，就聲明範圍內之請求項逐一判斷是否有一事不再理之適用。若前舉發案中就相同請求項所主張之事實、證據與後舉發案相同，或已涵蓋後舉發案（例如前舉發案以證據 1、2 及其組合主張系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，後舉發案復以證據 2 主張系爭專利請求項 1 不具進步性），且該前舉發案經審定該請求項不成立者，應檢附該前舉發案之審定書影本，就同一請求項以適用

一事不再理為由審定「舉發駁回」。

同一專利權業經審定不成立，但經行政救濟程序撤銷原處分重為審查者，則無一事不再理之適用。

6.舉發之行政救濟

專利舉發事件之審定，為一行政處分，當事人認為權利或利益受損，得依訴願法，向訴願管轄機關提起訴願；對訴願決定不服者，得向智慧財產法院提起行政訴訟，如仍遭判決駁回，得逕向最高行政法院提出上訴。

對於舉發審定主文所載准予更正及各請求項之審定結果，如有不服，雙方當事人得就其不服之部分提起訴願；對於多件舉發案合併審定之審定主文不服而提起訴願者，各當事人應依各自舉發案所聲明之請求項的審定結果提起訴願。

7.撤銷確定及其效果

專 82

審定舉發成立而撤銷發明、新型之全部或部分請求項之專利權，或撤銷設計專利權者，如未依法提起行政救濟，或提起行政救濟經駁回確定，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權撤銷之事由應予以公告註銷，其專利權之效力，視為自始即不存在。

專 35

專施 30

專利權經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起 2 年內，以違反本法第 12 條第 1 項規定或專利權人為非專利申請權人之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月就相同創作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利。該 2 個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，真正專利申請權人或專利權共有人應儘快提出申請，逾越前述法定期間提出申請者，所為之申請不受理。於法定期間內依本法施行細則規定備具申請書，檢附舉發撤銷確定之證明文件提出申請者，應依申請逕予辦理換發專利證書之相關程序。惟部分專利申請權人以自己的名義作為該被撤銷案之專利權人者，因不符合該新申請案的專利申請權人必須符合「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請」之規定，應為不受理之處分。

8.原處分被撤銷後之重為審查

舉發案審定後，經當事人提起行政救濟而被撤銷原處分重為審查者，必須確認撤銷原處分之決定或判決本身已確定始可進行，如當事人就撤銷原處分之訴願決定提起行政訴訟或就智慧財產法院之判決提起上訴，應待行政訴訟或上訴之結果，再行辦理。

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

撤銷原處分之判決有課予義務及未課予義務兩種形態。智慧財產法院就系爭專利舉發事件應作成撤銷專利權之處分之判決發回，嗣未上訴而造成判決確定者，專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明事實，逕依判決主文審定，此時無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。

撤銷原處分之判決如未課予專利專責機關應行之義務者，則舉發案回復至未審定狀態，舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中始增加之新理由或新證據，重為審查時，原則上應通知舉發人就該新理由或新證據重新補充理由，嗣踐行送請專利權人答辯之程序；惟該新理由或新證據於行政訴訟程序業經雙方當事人充分攻防者，尚無踐行前述答辯程序之必要，以免曠日廢時延宕程序。又，此時專利權人如申請更正，該更正應予受理，並與舉發案合併審查。

撤銷原處分之判決僅係命專利專責機關依法院見解重為審查者，應依該見解重為審查；該見解未涉及之事項，仍由審查人員依其心證審查之。

9.舉發案與專利侵權訴訟之關係

為使訴訟案件能有效進行、避免延宕，舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，得優先審查。

專 101

此外，於民事訴訟中，法院為判斷當事人關於智慧財產權有應撤銷原因之主張或抗辯，必要時，得以裁定命專利專責機關參加訴訟，俾使專利專責機關可適時就智慧財產之訴訟表示專業意見。惟基於智慧財產案件審理法第 17 條立法意旨係：「關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力」，故審查人員代表專責機關參加訴訟者，自並不立於輔助任何一造之立場，應公正客觀提供專業意見。

若當事人已就系爭專利提起舉發且業經審定者，應依審定書內容表示意見；若該舉發案已達可審理之狀態但尚未審定發文，則僅就審查進度向法院說明，並得允諾在沒有後續補充理由或答辯之前提下，儘速審結。

第二章 專利權期間延長之舉發

1.前言	
2.法定舉發事由	
2.1 發明專利之實施無取得許可證之必要者	
2.2 核准延長之期間超過無法實施之期間	
2.3 申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者	
3.舉發聲明	
3.1 舉發聲明之態樣	
3.2 舉發聲明之處理原則	
4.舉發之審查	
5.舉發審定	
6.舉發撤銷確定及其效果	

第二章 專利權期間延長之舉發

1.前言

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利經公告後即發生專利權之效力，但依藥事法、農藥管理法之規定，尚未取得中央主管機關核定之許可證前，仍不得實施其專利權。為彌補專利權人無法實施其專利權之損失，本法乃制定專利權期間延長制度。專利權人申請延長發明專利權期間，經專利專責機關審查並核准審定後，其專利權期間將由 20 年延長至核准延長期間。

由於延長期間之專利權，同樣具排他的效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，對於發明專利權期間延長案(以下簡稱延長案)之核准審定，任何人得藉由舉發制度，使專利專責機關之核准更臻於正確無誤；或涉及侵權之利害關係人亦得藉由舉發，請求撤銷延長期間之專利權，避免延長期間之專利侵權涉訟。

有關延長案舉發之處理程序，準用本法有關一般專利權舉發之規定。至於延長案舉發之審查，除本章所訂提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審查、審定及舉發撤銷確定等事項外，均適用本篇第一章「專利權之舉發」的規定。

專 83

2.法定舉發事由

任何人對於核准發明延長專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據提起舉發：

專 57. I

- (1)發明專利之實施無取得許可證之必要者。
- (2)專利權人或被授權人並未取得許可證。
- (3)核准延長之期間超過無法實施之期間。
- (4)延長專利權期間之申請人並非專利權人。
- (5)申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。
- (6)核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。

前述(2)、(4)及(6)均為延長案之申請資格不符事項，以下僅就前述(1)、(3)及(5)之事項進一步說明。

2.1 發明專利之實施無取得許可證之必要者

得申請專利權期間延長之發明專利案僅限於須依藥事法、農藥管理法之規定，取得中央主管機關核定之許可證，方得實施其專利權之醫藥

品、農藥品之物質、其用途或其製造方法之專利案。因此，核准延長之發明專利案如非屬醫藥品、農藥品或其製法，或其發明專利權之實施並無必要取得藥品許可證或農藥許可證者，得以發明專利之實施無取得許可證之必要者為由提起舉發。

專利權期間延長制度之立法目的，係彌補醫藥品、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而無法實施發明之期間，因此，發明專利案無法實施發明之期間，業因取得第一次許可證而獲得彌補者，自不得再次申請延長專利權期間，換言之，發明專利得申請延長專利權期間之次數，僅限一次，如有違反，任何人得以發明專利之實施無取得許可證之必要者為由提起舉發。

2.2 核准延長之期間超過無法實施之期間

有關延長案無法實施之期間，係依專利權人申請延長時所提供之證明文件予以審查，相關認定依據及計算方式，規定於專利權延長期間核定辦法及發明專利審查基準第二篇第十一章「專利權期間延長」。對於獲准延長之發明專利案，如有具體證據足以證明核准延長之期間超過實際無法實施之期間者，得舉發之。例如，知悉申請人有未適當實施為取得許可證所應作為之期間而未扣除者，即得檢附證據提起舉發。

2.3 申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者

申請延長專利權期間必須以第一次許可證為之，且第一次許可證上所記載之有效成分及其用途須與申請延長專利之申請專利範圍相對應，如有無法對應之情形，即無法認為該許可證為據以申請延長之發明專利之第一次許可證。

專利權人以第一次許可證之後續許可申請取得專利權期間延長者，亦屬違反應以第一次許可證申請延長專利權期間之要件。

專利權人就一件許可證僅得申請延長專利權期間一次，若許可證曾經辦理延長專利權期間，自不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間，倘有違反者，得檢附證據舉發之。

3.舉發聲明

發明專利權期間延長案之舉發，由於係請求撤銷該不當核准之延長期間，因此舉發聲明無法以請求項為聲明對象，僅得就核准延長之期間或超過發明無法實施期間之延長期間，聲明撤銷該延長期間之專利權。

3.1 舉發聲明之態樣

延長案之舉發，係就「核准延長期間」或「超過發明無法實施之期間」聲明撤銷該期間之延長專利權，其舉發聲明之記載形式如下：

請求撤銷自「○年○月○日」至「○年○月○日」之延長專利權。

〔說明〕

- (1)請求撤銷「核准延長期間」之延長專利權者，該撤銷期間之記載為自「原專利權屆滿之次日日期」至「專利權期間延長之截止日日期」。
- (2)請求撤銷「超過發明無法實施之期間」之延長專利權者，舉發人應就所主張超過無法實施期間之日數，自行推算不當核准期間之起日，並記載自「不當核准期間之起日」至「專利權期間延長之截止日日期」。

須注意的是，以超過無法實施期間之事由對本法修正施行前已核准之延長案提起舉發，如主張撤銷之「超過無法實施之期間」將導致剩餘之延長期間不及於 2 年者，依本法修正施行前之規定，應不准延長，因此，應就全部「核准延長期間」聲明撤銷。

3.2 舉發聲明之處理原則

舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。因此，延長案之舉發，舉發聲明所記載之期日，如有變更者，不得延長原聲明之期間。舉發人如變更期日記載，導致延長原聲明期間者，應通知舉發人不得變更聲明，並限期修正，逾期未為修正，該舉發案應不予受理。

4. 舉發之審查

延長案之舉發審查，適用發明專利審查基準第二篇第十一章「專利權期間延長」之規定。

5. 舉發審定

延長案之舉發，由於係請求撤銷不當核准之延長期間的專利權，如經審查確有舉發事由所定情事者，應審定「舉發成立，○年○月○日至○年○月○日之延長專利權，應予撤銷」；反之，則審定「舉發不成立」。

此外，醫藥品或農藥品專利權，經核准延長期間者，其於延長專利權期間之權利範圍，僅及於申請專利範圍中與許可證所載之有效成分及其用途所對應之物、用途或製法，因此，於延長舉發期間，如經核准延長專利權期間之物、用途或製法遭撤銷確定或經更正公告刪除有關之請求項專利權者，該延長之專利權效力亦應視為自始不存在，則延長舉發案因已失去標的，應審定「舉發駁回」。

6.舉發撤銷確定及其效果

專 57. II

延長案經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在，惟因違反核准延長之期間超過無法實施之期間，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。延長專利權撤銷之事由並應予以公告。