

專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十四章修正規定

第三章 專利要件

1.產業利用性	2-3-1
1.1 前言	2-3-1
1.2 產業利用性之概念	2-3-1
1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異	2-3-2
2.新穎性	2-3-2
2.1 前言	2-3-2
2.2 新穎性之概念	2-3-2
2.2.1 先前技術	2-3-3
2.2.1.1 已見於刊物	2-3-3
2.2.1.1.1 一般原則	2-3-3
2.2.1.1.2 刊物公開日之認定	2-3-4
2.2.1.1.3 網路上之資訊	2-3-4
2.2.1.1.3.1 認定原則	2-3-4
2.2.1.1.3.2 引證方式	2-3-5
2.2.1.1.3.3 審查注意事項	2-3-5
2.2.1.2 已公開實施	2-3-5
2.2.1.3 已為公眾所知悉	2-3-6
2.2.2 引證文件	2-3-6
2.3 新穎性之審查原則	2-3-7
2.3.1 逐項審查	2-3-7
2.3.2 單獨比對	2-3-7
2.4 新穎性之判斷基準	2-3-8
2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷	2-3-9
2.5.1 以製造方法界定物之請求項	2-3-9
2.5.2 以用途界定物之請求項	2-3-9
2.5.3 用途請求項	2-3-10
2.5.4 選擇發明	2-3-10
2.5.4.1 選擇個別成分或次群組	2-3-10
2.5.4.2 選擇次範圍	2-3-11
2.6 擬制喪失新穎性	2-3-11

2.6.1 擬制喪失新穎性之概念.....	2-3-12
2.6.2 引證文件.....	2-3-12
2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則.....	2-3-13
2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準.....	2-3-13
2.6.5 申請人	2-3-13
3.進步性.....	2-3-14
3.1 前言	2-3-14
3.2 進步性之概念.....	2-3-14
3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者.....	2-3-14
3.2.2 先前技術.....	2-3-15
3.2.3 輕易完成.....	2-3-15
3.2.4 引證文件.....	2-3-15
3.3 進步性之審查原則.....	2-3-16
3.3.1 整體審查.....	2-3-16
3.3.2 結合比對.....	2-3-16
3.3.3 逐項審查.....	2-3-16
3.4 進步性之判斷步驟.....	2-3-16
3.4.1 否定進步性之因素	2-3-18
3.4.1.1 有動機能結合複數引證.....	2-3-18
3.4.1.1.1 技術領域之關連性.....	2-3-19
3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性.....	2-3-19
3.4.1.1.3 功能或作用之共通性.....	2-3-20
3.4.1.1.4 教示或建議	2-3-21
3.4.1.2 簡單變更.....	2-3-22
3.4.1.3 單純拼湊.....	2-3-23
3.4.2 肯定進步性之因素	2-3-23
3.4.2.1 反向教示.....	2-3-23
3.4.2.2 有利功效.....	2-3-24
3.4.2.3 輔助性判斷因素	2-3-24
3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效	2-3-24
3.4.2.3.2 發明解決長期存在的問題	2-3-25
3.4.2.3.3 發明克服技術偏見.....	2-3-25
3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功.....	2-3-26
3.5 選擇發明之進步性判斷	2-3-26
3.6 審查注意事項.....	2-3-27
4.喪失新穎性或進步性之例外	2-3-27
4.1 前言	2-3-27

4.2 公開事實之行為主體	2-3-28
4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間	2-3-28
4.4 專利公報上所為之公開	2-3-29
4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事	2-3-29
4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果	2-3-30
4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查	2-3-30
4.8 審查注意事項.....	2-3-32
5.先申請原則	2-3-33
5.1 前言	2-3-33
5.2 先申請原則之概念	2-3-33
5.2.1 相同發明.....	2-3-33
5.2.2 先申請原則適用的情況.....	2-3-33
5.2.3 引證文件.....	2-3-34
5.3 先申請原則之審查原則	2-3-34
5.4 先申請原則之判斷基準	2-3-35
5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式	2-3-35
5.6 審查程序	2-3-35
5.6.1 不同日申請.....	2-3-35
5.6.1.1 不同申請人	2-3-36
5.6.1.2 同一申請人	2-3-36
5.6.2 同日申請.....	2-3-36
5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告	2-3-36
5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告.....	2-3-37
5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告	2-3-37
5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告.....	2-3-37
5.7 權利接續	2-3-38
5.7.1 審查程序.....	2-3-39
5.7.2 審查注意事項.....	2-3-40
5.8 權利擇一	2-3-41

第三章 專利要件

依專利法第 46 條第 1 項之規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一或其新型專利於發明專利審定前已不存在、發明單一性、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、修正超出申請時所揭露之範圍、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及改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍等規定。其中，記載要件、發明定義及法定不予發明專利之標的等已於本篇第一、二章說明，本章僅就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等予以說明，其餘專利要件之說明，參照本篇第四至八章及第十章。

專 46. I

1. 產業利用性

1.1 前言

凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。產業利用性係發明本質之規定，不須檢索即可判斷，故通常在審查是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

專 22. I 前

1.2 產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所稱產業應屬廣義，包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

審查產業利用性時，考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用，應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復，申請人屆期未申復或申復理由不成立，始予以核駁。

1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異

專 22. I 前
專 26. I

產業利用性，係規定申請專利之發明必須能被製造或使用；可據以實現要件，係規定說明書的記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無須過度實驗即能瞭解申請專利之發明，而可據以製造及使用（參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」）。若申請專利之發明具產業利用性，尚應審究說明書所載之該發明符合可據以實現要件；若申請專利之發明不具產業利用性，亦不可能據以實現；二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。例如一種以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，其係為防止因臭氧層減少而導致紫外線增加，該發明實際上顯然不能被製造或使用，不具產業利用性，亦違反可據以實現要件。又例如一種可阻擋太陽光中 99% 紫外線之太陽眼鏡，該發明實際上有被製造或使用之可能性，具有產業利用性；惟若其說明書中未記載如何製造及使用該發明時，則違反可據以實現要件。

2. 新穎性

2.1 前言

專 22. I
專 23

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。此外，申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利。

雖然上述二者均屬新穎性之規定，但適用之情事及概念有別；前者之適用，於本章 2.2 至 2.5 予以說明，後者之適用，則於本章 2.6 予以說明。

2.2 新穎性之概念

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。

新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若經審查認定該發明不具新穎性，不得予以專利。

2.2.1 先前技術

先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。申請前，指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張國際優先權或國內優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。

專施 13. I

能為公眾得知，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法獲知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態；惟若其違反保密義務而洩漏技術，以致該技術內容能為公眾得知時，則該技術屬於先前技術。所稱保密義務，不僅指契約明定之約定保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任之默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司事務通常負有保密義務。

2.2.1.1 已見於刊物

2.2.1.1.1 一般原則

專利法所稱之刊物，指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開，只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。其形式不以紙本形式之文書為限，亦包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體，如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此，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、演講文稿均屬專利法所稱之刊物。

專施 13. II

見於刊物，指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要，例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態，則不得認定其已公開，例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外，印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書，除非有明確證據顯示其已對外公開，不得認定能為公眾得知。

專 22. I (1)

2.2.1.1.2 刊物公開日之認定

對於刊物公開之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依下列方式推定：

(1)刊物載有發行日期者：

- a.僅載發行之年者，以其年之末日定之。
- b.載有發行之年月者，以該年月之末日定之。
- c.載有發行之年月日者，以該年月日定之。
- d.載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。
- e.載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。
- f.載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。
- g.以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。

(2)刊物未載有發行日期者：

- a.外國刊物者，若知其輸入國內日期，則以輸入國內日期，上溯至自發行國輸入國內通常所需期間，推定其公開日期。
- b.刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者，則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期，推定為該刊物之公開日期。

(3)刊物有再版的情況，記載有初版及再版之發行日期者，則以該初版之發行日期，推定為該刊物之公開日期。

2.2.1.1.3 網路上之資訊

2.2.1.1.3.1 認定原則

網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊，其是否屬於專利法所稱之刊物，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，並不問公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密碼（password），只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，即屬公眾得知。反之，若網路上資訊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（encoded）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，應認定該資訊非屬公眾得知。

審查新穎性時，必須是申請前已公開而能為公眾得知之資訊始屬於先前技術。因此，原則上公開於網路上之資訊必須記載公開之時間點，始得引證作為先前技術。若該資訊未記載公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，證明該資訊公開之時間點，否則不得作為引證。

上述之其他佐證，例示如下：

- (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）之頁庫存檔（cached）。

由於網路的性質與文書不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，雖難以判斷出現在螢幕上公開之時間點是否曾遭操控而變動，然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控的機會甚小，除非有特定的相反指示，否則推定該時間點為真正。若資訊內容有所變更，如可確定其變更歷程之內容及對應時間點，應以該變更時間點為公開日，否則應以最後變更時間點為公開日。

2.2.1.1.3.2 引證方式

考量網路上之資訊易於變更，引證時，應依網頁格式列印該先前技術之內容，並在該列印本上註記取得日期、網址及所審查之申請案號等，以避免該先前技術嗣後被網路維護者刪除或變更；並儘可能在審查意見通知及審定書中以下列順序記載該先前技術之相關資料：先前技術之作者姓名、技術名稱、公開日期、網站名稱、技術內容在線上資料庫或網路之檔案目錄的位置、網址等。

2.2.1.1.3.3 審查注意事項

網路上之資訊的公開日期應明確，例如載有公開日期的電子報；若網路上之資訊未載有公開日期，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，否則不得作為引證。

引證文件中已依前述引證方式確實記載應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，得逕依原引證文件審定。

若有與網路上之資訊同一內容的文書，且該資訊與文書皆可作為引證時，應優先引證文書。

2.2.1.2 已公開實施

專利法所稱之實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。

專 22. I (2)

公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施，例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。

公開實施使技術內容能為公眾得知時，即為公開實施之日。

2.2.1.3 已為公眾所知悉

專 22. I (3)

公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已聽聞、閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。

以口語或展示等行為使技術內容能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日。

2.2.2 引證文件

實體審查時，係從先前技術或先申請案中檢索出相關文件，與申請專利之發明進行比對，以判斷該發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，惟實務上主要係引用已見於刊物之先前技術，而以刊物作為引證文件。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經拋棄或撤銷，已公開或公告之說明書、申請專利範圍及圖式均屬前述之刊物而得作為引證文件。

刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在發明申請案的申請日之前。惟證明公開實施或使公眾知悉之行為的引證文件於申請日之後始公開，仍應認定其所揭露之技術係於公開實施之日或公眾知悉之日構成先前技術的一部分；若申請人僅質疑該文件內容之真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，仍得引用該引證文件。

審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開

時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時之通常知識，參照本章 3.2.4「引證文件」）。

引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。例如申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

引證文件中包含圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。由圖式推測之內容，例如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

2.3 新穎性之審查原則

2.3.1 逐項審查

新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。經審查認定獨立項具新穎性時，其附屬項當然具新穎性，得一併作成審查意見；但獨立項不具新穎性時，其附屬項未必不具新穎性，仍應分項作成審查意見。

2.3.2 單獨比對

審查新穎性時，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或一份引證文件中之部分技術內容的結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的結合進行比對。

為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵，而於該引證文件中明確記載另一參考文件時，若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分，因此，先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。

引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，被視為引證文件的一部分。

使用在引證文件公開日之前已能為公眾得知的字典、教科書、工具書之類的參考文件，解讀引證文件中之用語，亦被視為引證文件的一部分。

2.4 新穎性之判斷基準

判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明。

申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：

(1) 完全相同

申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。

(2) 差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵

申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

(3) 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念

上位概念，指複數技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數技術特徵具有類似的本質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。

若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術特徵可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物 A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物 A」喪失新穎性。

上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物 A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物 A」喪失新穎性。又如先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。又如先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。

2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

2.5.1 以製造方法界定物之請求項

以製造方法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即其是否具備新穎性或進步性並非由製造方法決定，而係由該物本身決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項所載之物仍不得予以專利。例如申請專利之發明為方法 P（步驟 P1、P2、……及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的蛋白質 Z 與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法 P 所得之相同特性，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論方法 P 於申請時是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質不具新穎性。

2.5.2 以用途界定物之請求項

以用途界定物之請求項，應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途，至於實際的限定作用，則取決於該用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，亦即該用途是否隱含申請專利之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。例如請求項記載為「用於熔化鋼鐵之鑄模」，該「用於熔化鋼鐵」之用途隱含具有能產生高熔點特性之結構及/或組成，對申請標的「鑄模」具有限定作用，雖然具有低熔點的塑膠製冰盒亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於起重機之吊鉤」，該「用於起重機」之用途隱含具有特定尺寸及強度之結構，對申請標的「吊鉤」具有限定作用，雖然釣魚用之魚鉤亦具有相似之形狀，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於鋼琴弦之鐵合金」，該「用於鋼琴弦」之用途隱含具有高張力之特性的層狀微結構（lamellar microstructure），對申請標的「鐵合金」具有限定作用，因此不具有層狀微結構之鐵合金不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。

若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種特定結構及/或組成，則對於判斷該物是否符合新穎性或進步性不生作用，其包含下列三種情況：

(1) 化合物

若申請專利之發明為「用於催化劑之化合物 X」，相較於先前技術之「用於染料的化合物 X」，雖然化合物 X 的用途改變，但決定其本質特性的化學結構式並未改變，因此「用於催化劑之化合物 X」不具新穎性。

(2) 組合物

若申請專利之發明為「用於清潔之組合物 A+B」，相較於先前技術之「用於殺蟲之組合物 A+B」，雖然組合物 A+B 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於清潔之組合物 A+B」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於治療心臟病之組合物 X+Y」，相較於先前技術之「用於治療流感之組合物 X+Y」，雖然組合物 X+Y 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於治療心臟病之組合物 X+Y」不具新穎性。

(3)物品

若申請專利之發明為「用於自行車之 U 型鎖」，相較於先前技術之「用於機車之 U 型鎖」，雖然 U 型鎖的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於自行車之 U 型鎖」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於處理醫療廢棄物之裝置，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」相較於先前技術之「便於抽換之垃圾桶，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」雖然容器的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於處理醫療廢棄物之裝置」不具新穎性。

2.5.3 用途請求項

用途請求項之可專利性在於發現物之未知特性後，根據使用目的將該物使用於前所未知之特定用途，故通常係僅適用於經由物的構造或名稱較難以理解該物應如何被使用的技術領域，例如化學物質之用途的技術領域。關於機器、設備及裝置等物品發明，通常該物品具有固定用途，故其以用途作為申請標的通常不具新穎性。

2.5.4 選擇發明

選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub-sets）或次範圍（sub-ranges）之發明，常見於化學及材料技術領域（參照第十三章 5.2.1.2 「化合物之選擇發明」）。判斷選擇發明之新穎性，須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露（specifically disclosed）所選出的個別成分、次群組或次範圍。

2.5.4.1 選擇個別成分或次群組

若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。然而，若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇

發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性。

上述二個或二個以上的群組所組成的選擇發明通常有下列情況：

- (1) 已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組，由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物。同理，由先前技術中之不同群組個別選出特定組分而組成的混合物，其判斷原則亦同。
- (2) 製法發明中，由不同起始物群組中個別選出特定的起始物。
- (3) 由已知的眾多參數範圍中，選出特定幾個參數的次範圍。

有關次群組所組成的選擇發明，其新穎性之判斷同本節原則。

2.5.4.2 選擇次範圍

若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中，例示如下：

- (1) 先前技術揭露某成分之含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 10～15wt%，則申請專利之發明具新穎性。
- (2) 前例中，若先前技術已例示某成分之含量為 12 wt%，則申請專利之發明不具新穎性。

若選擇發明之數值範圍與先前技術揭露者範圍部分重疊，則該重疊的部分通常會因先前技術範圍中已明顯揭露（例如實施例）的端點值、中間值而喪失其新穎性。例如先前技術已揭露氧化鋁陶瓷的製備方法，其燒成時間為3～10個小時，申請專利之發明的燒成時間為5～12小時，則申請專利之發明因先前技術已明確揭露之端點值（10 小時）而不具新穎性。

2.6 擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（本節下稱後申請案）之申請專利之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案（本節下稱先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，雖無喪失新穎性之情事，該發明仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利，故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。應注意者，上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者。

2.6.1 擬制喪失新穎性之概念

專 22. I

先前技術涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊。申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟依專利法之規定，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於新穎性之先前技術。因此，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。

專 22. II

擬制喪失新穎性係專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

2.6.2 引證文件

審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案得作為引證文件的事項如下：

專施 13. I

專 30. II

- (1)先申請案之內容包含取得申請日之說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中明確記載之另一參考文件、明確放棄之事項及明確記載之先前技術（參照本章 2.3.2「單獨比對」），但不包含優先權證明文件。
- (2)先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日，且應在該後申請案申請後公開或公告。先申請案於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。
- (3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。
- (4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中，但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。
- (5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回，對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案之發明或新型，由於該發明或新型並未經公告或公開，故不得作為引證文件。
- (6)先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。
- (7)先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明或新型內容經公開或公告，即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為引證文件。

- (8)若先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明不明確或不充分，無法使後申請案所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用後申請案申請專利之發明，不得作為引證文件。
- (9)先申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同創作分別申請發明專利及新型專利者，並無授予二個專利之必要，但二者與設計為透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅發明或新型先申請案得作為引證文件。

2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對，並逐項作成審查意見。

審查擬制喪失新穎性時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」之內容。

2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。

判斷時得參酌後申請案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

2.6.5 申請人

同一人有先、後二個申請案，後申請案請求項所載之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利；惟若後申請案請求項所載之發明與先申請案請求項所載之

專 31. I

內容相同時，則有重複授予專利權之虞，無論是否為同一人申請，亦僅得就先申請案予以專利，參照本章 5.6.1「不同日申請」。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的事項如下：

- 專 25. II
- (1) 認定時點應為後申請案之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）；亦即，就該先、後申請案之申請人於該後申請案之申請日的時點是否相同為認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況，原認定仍然有效。
 - (2) 共同申請時，申請人必須完全相同，始得認定為相同。
後申請案為改請案或分割案時，認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日。

3. 進步性

3.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。

專 22. II

3.2 進步性之概念

申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。

進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具有進步性，應於其具新穎性（包含無擬制喪失新穎性之情況）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。

3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

專施 14. I 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用申請時之先前技術。「申請時」

專施 14. II 指申請日，若申請案主張國際優先權或國內優先權者，則「申請時」指該優先權日。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常

知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域之通常知識。

一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱「通常知識」。

一般情況下，該發明所屬技術領域中具有通常知識者係虛擬為一個人，惟若考量該發明所屬技術領域之具體事實，確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，亦可虛擬為一群人。

3.2.2 先前技術

審查進步性時，先前技術為申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，參照本章 2.2.1「先前技術」。該先前技術不包含在申請日及申請後始公開或公告之技術，亦不包含申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案。

專 22. I

專 23

審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，則該先前技術亦屬相關先前技術。

3.2.3 輕易完成

若申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之通常知識，即能預期（expect）得到該發明者，則該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知者，亦即能被輕易完成。顯而易知與輕易完成為同一概念。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

3.2.4 引證文件

審查進步性時，引證文件之相關規範準用本章 2.2.2「引證文件」之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者，所稱實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識（審查新穎性時則須參酌引證文件公開時之通常知識），能直接且無歧異得知的內容。

3.3 進步性之審查原則

審查進步性時，通常須注意整體審查、結合比對及逐項審查等原則，分述如下。

3.3.1 整體審查

審查進步性時，應以申請專利之發明的整體（as a whole）為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。

3.3.2 結合比對

審查進步性時，得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或(2)一份引證文件中不同部分之技術內容的結合，或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的技術內容之結合，或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合，或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。

3.3.3 逐項審查

審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具有進步性時，其附屬項當然具有進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。

3.4 進步性之判斷步驟

申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟 2：確定相關先前技術所揭露之內容；
- 步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟 4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；
- 步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

步驟 1：確定申請專利之發明的範圍

申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，參照第一章 2.5「請求項之解釋」。

步驟 2：確定相關先前技術所揭露之內容

相關先前技術，參照本章 3.2.2「先前技術」第 2 段。

確定相關先前技術所揭露之內容，係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，理解相關先前技術中所揭露的整體內容，包括所有的教示或建議。

步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

審查進步性時，必須客觀地認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，於確定該技術水準時，可考量下列因素：(1)該技術(art)所面臨問題之類型、(2)先前技術解決該等問題之技術手段、(3)發明所屬技術領域之創新速度、(4)該科技(technology)之複雜度、(5)該領域(field)實務從事者之教育水準。於個案中，上述每一因素未必皆存在，可能一或多個因素即具有決定性。

若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

步驟 4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異

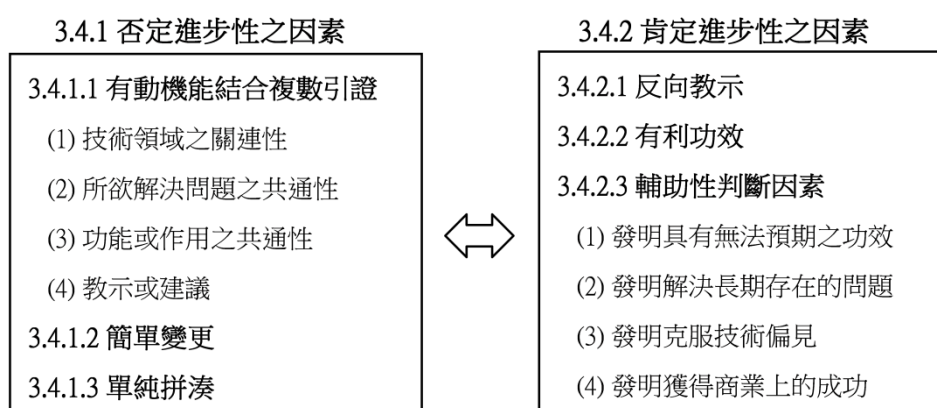
由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，該作為比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。

須注意者，不得將二個以上引證予以組合後作為「主要引證」。

步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明

於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後，接著參酌相關引證及申請時之通常知識，依下列順序判斷是否能建立不具進步性之論理（如下圖所示）：

- (1)考量是否有本章 3.4.1「否定進步性之因素」，包括本章 3.4.1.1「有動機能結合複數引證」、3.4.1.2「簡單變更」及 3.4.1.3「單純拼湊」。
- (2)基於上述(1)，若無「否定進步性之因素」，則無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性。
- (3)基於上述(1)，若有「否定進步性之因素」，其次考量是否有本章 3.4.2「肯定進步性之因素」，包括本章 3.4.2.1「反向教示」、3.4.2.2「有利功效」及 3.4.2.3「輔助性判斷因素」。
- (4)基於上述(3)，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。



圖：是否能建立不具進步性論理之考量因素

3.4.1 否定進步性之因素

3.4.1.1 有動機能結合複數引證

審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容 A 與其他引證之技術內容 B）而完成申請專利之發明（例如技術內容 A+B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。

一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。特殊情況下，可能僅存在一個有力事項，即可認定其有動機能結合複數引證之技術內容。

3.4.1.1.1 技術領域之關連性

技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制（mechanism）或作用等予以考量。

若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量本章 3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用之共通性」及 3.4.1.1.4「教示或建議」等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔主要引證〕

一種根據使用者所設定的重要程度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔其他引證〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之傳真裝置。

〔說明〕

主要引證之裝置與其他引證之裝置，均屬具有通訊錄之通訊裝置的技術領域，故二引證之技術內容的技術領域具有關連性，惟仍無法認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容，須進一步考量「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等一個以上事項。

3.4.1.1.2 所欲解決問題之共通性

所欲解決問題之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的所欲解決問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考量。

若複數引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種在表面形成有硬質碳膜的寶特瓶。

〔主要引證〕

一種在表面形成有氧化矽膜的寶特瓶，該氧化矽膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔其他引證〕

一種在表面形成有硬質碳膜的密封容器，該硬質碳膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔說明〕

由於主要引證與其他引證均記載「膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的」，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

例 2

〔請求項〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理剪。

〔主要引證〕

一種在握持部具有剝殼元件之料理剪。

〔其他引證〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理小刀。

〔說明〕

使料理剪或料理小刀等料理器具具有多功能，以解決料理的問題，該問題係料理器具之技術領域中具有通常知識者易於思及者，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

3.4.1.1.3 功能或作用之共通性

功能或作用之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之功能或作用予以判斷。

若複數引證之技術內容的功能或作用具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔主要引證之技術內容〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之凸輪機構按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔其他引證之技術內容〕

一種印刷機，包含凹版滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以凸輪機構按壓接觸洗淨布，其他引證之技術內容係以膨脹機構按壓接觸洗淨布，均係按壓接觸洗淨布以洗淨滾筒，故二引證之技術內容的功能或作用具有共通性。

3.4.1.1.4 教示或建議

若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，例如，引證 A、B 至少其一揭露結合二者之教示或建議，或另一佐證 C 揭露結合引證 A 與引證 B 之教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證（引證 A 與引證 B）之技術內容。

例 1

〔請求項〕

一種鋁製之建築結構材料片，其具有彎曲結構。

〔主要引證〕

一種建築結構板片材料，其具有彎曲結構，係選自質輕、耐蝕性高之材料（惟未揭露該材料為鋁）。

〔其他引證〕

一種屋頂桁架構件，其係以鋁材或鋁合金製作，由於鋁為一種輕質材料，因此可減輕該構件之重量。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露其建築結構板片材料係選自質輕之材料，其他引證之技術內容揭露製作屋頂桁架構件的鋁為一種輕質材料，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

例 2

〔請求項〕

一種透明膜，包含乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，其中該共聚物係以交聯劑進行交聯。

〔主要引證〕

一種透明膜，包括乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，該透明膜可應用於太陽能電池元件之密封膜。

〔其他引證〕

一種透明膜，係由乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物形成，該共聚物係以交聯劑進行交聯，該透明膜可應用於太陽能電池之密封膜。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物的透明膜，可應用於太陽能電池元件之密封膜，其他引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物藉由交聯劑進行交聯後形成的透明膜，可應用於太陽能電池之密封膜，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

3.4.1.2 簡單變更

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更，則可判斷具有否定進步性之因素。若該單一引證或另一佐證之技術內容對於該簡單變更存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

例如，為了減少維修次數，對於浴室乾燥抽風機之驅動裝置，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，以直流無刷馬達置換原有之直流有刷馬達而完成者。

例如，為了易於組裝，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將物品之部分元件以一體成型技術予以製作完成者。

例如，為了節省元件或簡化步驟，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識，將物品之部分元件或方法之部分步驟予以省略且同時喪失所省略部份元件或部分步驟之功能而完成者。

將單一引證之技術內容予以簡單選擇而完成申請專利之發明者，其進步性之判斷，參照本章 3.5「選擇發明之進步性判斷」。

須注意者，有關本節「簡單變更」與本章 3.4.1.1「有動機能結合複數引證」，二者除分別考量外，亦可能有合併考量之情況。

3.4.1.3 單純拼湊

若申請專利之發明（例如電子錶筆）僅是單純結合複數引證（電子錶與筆）之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者，則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊（aggregation）」。

若申請專利之發明為複數引證之技術內容的單純拼湊，則可判斷具有否定進步性之因素。若該等複數引證或另一佐證之技術內容對於該單純拼湊存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

判斷申請專利之發明是否具有進步性，應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅因複數引證結合後已完整揭露該發明之全部技術特徵，即認定該發明為單純拼湊，必須考量結合後之發明的各技術特徵與功能上有無相互作用。

3.4.2 肯定進步性之因素

3.4.2.1 反向教示

於進步性之步驟 2「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）。

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。

例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證 A 揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證 B 揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。

判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環

氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

若先前技術僅揭露較佳實施方式，或僅揭露一種以上的擇一形式記載，而申請專利之發明並非較佳實施方式，或為擇一形式記載之其中一種，由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

3.4.2.2 有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效（參照第一章 1.2.4.3「對照先前技術之功效」）及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效，則可判斷具有肯定進步性之因素，若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事，參照本章 3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

3.4.2.3 輔助性判斷因素

審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌。

3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效

所謂「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。換言之，即使申請專利之發明產生功效的顯著提升，或產生新的功效，惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。

例如，申請專利之發明為蛋白質 A 之衍生物，相較於先前技術之蛋白質 A 增加 6 至 9 倍的活性，若該功效的顯著提升對於該發明所屬技術

領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

例如，先前技術揭露五氯酚製劑，其可作為木材之殺菌劑，申請專利之發明為五氯酚製劑用於除草劑之用途，若該新的功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

若申請專利之發明對照相關先前技術具有無法預期之功效，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。因此，即使申請時之通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者完成申請專利之發明，只要該發明具有無法預期之功效，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

3.4.2.3.2 發明解決長期存在的問題

若申請專利之發明能解決先前技術中長期存在的問題或達成人們長期的需求，則可判斷具有肯定進步性之因素。

判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：(1)該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，(2)該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，(3)申請專利之發明能成功解決該問題。

例如，於家畜（如乳牛）身上進行無痛而且不損壞表皮之標記方法，係畜牧業者公認為長期存在且未解決之問題，若於申請專利之發明申請前無人提供該問題之解決方案，而該發明提供一項冷凍烙印方法，解決了長期存在的問題，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.3 發明克服技術偏見

對於某一技術領域中之特定問題，申請專利之發明採用因技術偏見而被捨棄之技術手段，若該技術手段能解決該問題，則可判斷具有肯定進步性之因素。

所謂「技術偏見」，係指在申請專利之發明申請前，於某技術領域中存在之偏離客觀事實的見解，其引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者不去考慮其他可能性。

例如，一般認為，含有二氧化碳的飲料於裝瓶流程時，由於經過殺菌消毒後的瓶子為高溫，因此裝填飲料後須立即密封，以避免飲料自瓶子噴出。然而，申請專利之發明於進行相同裝瓶流程時，證實無須於裝填飲料後立即密封，飲料亦不會自瓶子噴出，因此，含有二氧化碳的飲料會由殺菌消毒後的熱瓶噴出之見解，是一種技術偏見，由於申請專利之發明克服該技術偏見，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功

若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.5 選擇發明之進步性判斷

選擇發明係由相關先前技術之已知較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等之發明。

有關選擇發明之進步性的判斷，除了依據本章 3.4「進步性之判斷步驟」外，另須注意下列事項。

對於選擇發明，若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性。無法預期之功效，參照本章 3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

選擇發明常見於化學及材料技術領域（參照第十三章 5.3.1.5「化合物之選擇發明」）。例如，相關先前技術已揭露，以化合物 A 與 B 在高溫下製備化合物 C，當溫度在 50~130℃範圍內，化合物 C 之產量隨溫度增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63~65℃範圍內（相關先前技術未特定揭露該較小範圍），而化合物 C 之產量顯著的增加，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，該功效係發明申請時無法預期者，因此該選擇發明具有無法預期之功效，應認定其非能被輕易完成，具有進步性。

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明，且未產生無法預期之功效者，則不具進步性。

有關「通常知識」，參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

例如，申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含以黏合劑黏合 PE 塑膠層與金屬防護層之纜線，其差異僅在於申請專利之發明的黏合劑為特定之黏合劑 A，由於可用於黏合塑膠與金屬之黏合劑已為一般知識，其種類並無特別限制，申請專利之發明所選擇之黏合劑 A，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決不易黏合的問題，利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳種類者，且未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

例如，申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含抗氧化劑 A 之塗料，其差異僅在於申請專利之發明的抗氧化劑 A 之含量限定為 2~3%。由於抗氧化劑 A 用於塗料已為一般知識，其添加量並無特別限制，

申請專利之發明所選擇之 2~3%，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決塗料受氧化的問題，利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳添加量者，且未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

3.6 審查注意事項

- (1)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明，均不影響其進步性之認定。
- (2)進步性之審查，應先理解說明書中所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，但非以該三者與相關先前技術分別比對有無實質差異而認定申請專利之發明有無進步性，原則上應依據進步性之五個判斷步驟逐一進行後予以認定。
- (3)進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。
- (4)進步性之審查，應依據所檢索之引證文件中揭露的相關先前技術，判斷申請專利之發明是否能被輕易完成。若無法引用所檢索之引證文件，而必須引用申請專利之發明的說明書所引述之相關先前技術予以核駁時，應敘明具體之理由。
- (5)認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。
- (6)物之發明具有進步性時，該物之製造方法或用途的發明當然具有進步性。
- (7)若申請人於申復時主張引證文件有喪失新穎性或進步性之例外的適用，應參照本章 4.「喪失新穎性或進步性之例外」予以審酌。

4.喪失新穎性或進步性之例外

4.1 前言

喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。因此，若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，

專 22.III

與該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。前述 12 個月期間，稱為優惠期 (grace period)。

專 22.IV

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

4.2 公開事實之行為主體

例外不喪失新穎性或進步性之公開事實，其行為主體應為申請人或第三人。

專 施 15

所稱申請人，亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人，係指專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等。

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

上述申請人以外之人稱為他人，包含第三人。

4.3 喪失新穎性或進步性之例外的期間

優惠期應自公開事實發生日之次日起算 12 個月，若申請人於優惠期內有出於本意或非出於本意所致之多次公開，而有多次可適用優惠之情況者，則該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算 12 個月。換言之，於適用優惠之情況，最早公開事實發生日之次日起至發明專利申請日止，應不逾 12 個月。

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

專 28. I

專 30. I (1)

喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之起算日不同，前者係以事實發生日之次日起算 12 個月，而後者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算 12 個月。因此，若申請案適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，另主張優先權，則二者之起算日應分別認定。

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

4.4 專利公報上所為之公開

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

專 22.IV

例外者，若該專利公報上所為之公開係出於專利專責機關的疏失所導致者，或第三人直接或間接得知申請人之發明的技術內容，未經申請人同意而提出專利申請所導致者，且申請人於該公開後 12 個月內申請發明專利，則申請專利之發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實之技術內容非屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。於此情況，申請人應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。

4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事

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

專 22.III

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

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

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

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

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

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

4.6 喪失新穎性或進步性之例外的效果

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

專 28.IV

專 30.VI

喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之效果不同，前者僅係認定於優惠期內公開事實之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，不影響判斷發明是否符合專利要件之基準日，而後者係認定優先權日至申請日間公開之技術內容均非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，會影響判斷發明是否符合專利要件之基準日。因此，於優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，例如他人獨立發明之公開，則申請專利之發明仍可能喪失新穎性或進步性而不准專利。同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性或進步性之優惠不能排除他人申請在先之事實，則申請專利之發明將因擬制喪失新穎性或先申請原則而不准專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦將喪失新穎性而不准專利。

4.7 喪失新穎性或進步性之例外的審查

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

一公開事實，除於專利公報上所為之公開外，若同時符合二個要件(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，則該發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，該公開事實有關之技術內容非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

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

上述二個要件之審查，例示如下：

(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利。

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

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

(2)申請人出於本意或非出於本意所致者。

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

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

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

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

所謂「密不可分」之關係，例示如下：

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

進一步說明如下：

- (1)申請人將論文發表於出版社網頁，其後發表於該出版社之刊物，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附於網頁發表之證明文件。
- (2)申請人將學位論文發表於發表會或研討會，其後陳列於圖書館或發行論文集，二者有密不可分之關係，因此僅須檢附該論文於發表會或研

討會發表之證明文件。

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

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

4.8 審查注意事項

- (1) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，於 106 年 5 月 1 日後提出之專利申請案，應適用本法修正後之相關規定，該日之前提出的申請案，則適用本法修正前之相關規定。
- (2) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，不以申請時主張為要件，若申請人於審定前主動敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件，則審查時應一併考量。
- (3) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，即使有「非出於申請人本意所致之公開」之情事，申請人仍須於申請專利之發明的技術內容公開後 12 個月內申請專利，始得適用。若已逾 12 個月期間，則不適用優惠，該公開事實之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

5.先申請原則

5.1 前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，故一項發明僅能授予一項專利權。相同發明有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為不同人者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為同一人者，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

專 31. I

專 31. II

此外，因為發明與新型同屬技術思想之創作，以相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 32 條規定之情事外，亦應適用第 31 條第 4 項準用上述規定辦理。

專 31.IV 準用

31. I、II

至於同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，若申請日在 102 年 6 月 13 日之後，且申請時已分別聲明同日申請相同創作之事實者，應適用現行第 32 條之一案兩請（參照 5.7「權利接續」）規定辦理；若申請日在 102 年 6 月 13 日前，則應適用修正前第 32 條之一案兩請（參照 5.8「權利擇一」）規定辦理。

專 32

舊專 32

5.2 先申請原則之概念

先申請原則，指相同發明有二個以上申請案（或一專利案一申請案，本節以下同）時，無論係於不同日或同日申請，無論係不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予二個以上專利權，以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案有申請實體審查為前提。

專 38

5.2.1 相同發明

相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者。

5.2.2 先申請原則適用的情況

依先申請原則，相同發明有二個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四種情況：

(1)同一人於同日申請。

- (2)不同人於同日申請。
- (3)同一人於不同日申請。
- (4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況，應適用先申請原則，本節內容係規範此三種情況。

專 23

在(4)不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請前尚未公開或公告，而於後申請案申請後始公開或公告者，後申請案之審查優先適用擬制喪失新穎性。

專 22. I (1)

惟在(3)及(4)二種於不同日申請之情況，若先申請案在後申請案申請前已公開或公告者，後申請案之審查優先適用新穎性。

5.2.3 引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認定原則如下：

專 28. II、IV
專 30. V、VI

- (1)認定先後或同日申請的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張二個以上優先權者，應分別以各申請專利之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

專 38. IV

- (2)公開或公告前已撤回、經處分不受理確定、經審定或處分不予專利確定之發明或新型申請案，及未於第 38 條第 1、2 項規定之期間內申請實體審查而視為撤回之發明申請案，均不得作為判斷是否為相同發明之引證文件；尤其不得引用經不予專利確定之發明或新型先申請案作為核駁之引證文件，若適當的話，應以核駁該先申請案的引證文件及理由，予以核駁。
- (3)先申請案或於同日申請之其他申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，設計則係透過視覺訴求之創作，無論是發明與設計之間或新型與設計之間，均不會產生重複專利的情況，自無先申請原則之適用。

5.3 先申請原則之審查原則

相同發明之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見。若二個以上申請案之說明書中所揭露之技術內容相同，例如二個申請案皆揭露一特定物及該物之製造方法，但該二個以上申請案間每一請求項所載之發明皆不同時，例如一申請案為物而另一申請案為該物之製造方法，應認定該二個以上申請案並非相同發明。

審查先申請原則時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」之內容。

5.4 先申請原則之判斷基準

先申請原則所稱之「相同發明」，其判斷基準除本章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」外，準用本章 2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容，亦即包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式

先申請原則係相同發明有二個以上申請案，先申請專利之發明或新型排除後申請者；惟若同日申請之二個申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利，而另一申請案被認定並不適用該法條時，此不一致之認定並不妥當，應認定二個申請案之發明非相同，而無該法條之適用。例如先申請之發明 A 以下位概念表現而後申請之發明 B 以上位概念表現時，B 發明會被視為與 A 發明相同；但若 B 先申請而 A 後申請，則 A 發明不會被視為與 B 發明相同；此時，在 A 及 B 二個申請案為同日申請的情況，不得認定二發明為相同。

因此，在決定同日申請之二個以上申請案是否為相同發明時，除依本章 5.4「先申請原則之判斷基準」外，應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明 A 先申請，另一比對之申請案之發明 B 後申請，若認定 B 發明與 A 發明為相同，再將其先、後申請順序倒置，即假設 B 為先申請 A 為後申請；若再認定 A 發明與 B 發明為相同，基於前述二種相同的判斷結果，應認定該二發明為相同；但若再認定 A 發明與 B 發明並非相同，基於前述二種不同的判斷結果，應認定該二發明並非相同。

5.6 審查程序

5.6.1 不同日申請

相同發明有二個以上申請案於不同日申請，若後申請案申請前先申請案已公開或公告，對於後申請案之審查，優先適用新穎性之規定。若後申請案申請前先申請案尚未公開或公告，則依下列情況審查：

專 22. I (1)

5.6.1.1 不同申請人

專 23 不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，則優先適用擬制喪失新穎性之規定，惟須俟先申請案公開或公告後，始進行後申請案之審查。因為先申請原則審查之對象係先、後申請案之申請專利範圍，而先申請案之申請專利範圍揭露之技術手段於申請過程中可能因修正而變動，但其說明書或圖式揭露之技術內容於申請過程中不因修正而變動，若依據先申請案之申請專利範圍認定後申請案不符先申請原則，可能導致原不准專利事由於日後不適用；若依據先申請案之說明書或圖式認定擬制喪失新穎性，則有利於後申請案之申請人進行後續之申復與修正。

專 31. I 不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明，若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者，應發出審查意見通知，敘明後申請案與先申請案為相同發明；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，應以違反第 31 條第 1 項之規定為理由，核駁後申請案。

5.6.1.2 同一申請人

專 31. I 同一人於不同日有二個以上申請案為相同發明，若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者，應發出審查意見通知，敘明後申請案與先申請案為相同發明；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，應以違反第 31 條第 1 項之規定為理由，核駁後申請案。

5.6.2 同日申請

同日有二個以上申請案為相同發明，審查時，應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況，分別考量處理。

5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告

專 31. II 不同人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者，應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於

指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，且已無其他不准專利事由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案後，應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依第 31 條第 2 項，核駁所有相關申請案。

專 31. III

5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者，應通知申請人協議並申報協議結果；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，且已無其他不准專利事由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

專 31. II

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後，應就達成協議之申請案准予專利，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。

專 31. III

5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有相關申請案。

專 31. II

5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他不准專利事由，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等

專 31. II

情況繼續審查。申請人在指定期限內擇一申請者，俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後，應就經選擇之申請案准予專利，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人未擇一申請，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案，並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人選擇該已公告之專利案，且仍認定為相同發明時，應依第 31 條第 2 項，核駁所有審查中之相關申請案。

5.7 權利接續

專 32. I 同一人在 102 年 6 月 13 日之後，就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時分別聲明，其發明專利核准審定前，已
專 32. III 取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定，申請人選
專 32. II 擇新型專利權或屆期未擇一者，不予發明專利；申請人選擇發明專利者，其新型專利權自發明專利公告之日消滅。

發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，始有權利接續之適用。若屬「相同創作」之發明及新型專利間，於申請時不符「同一人」、「同日」或「申請時分別聲明」要件，或於發明專利核准審定前不符「同一人」或「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，皆不適用權利接續。

上述要件，因為權利接續之特殊性，進一步說明如下：

- (1) 「同一人」指於我國申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同；於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點，發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同。

於申請後至發明專利核准審定前，如有讓與之情事，發明及新型專利須一併讓與。若因讓與致使發明與新型專利申請人、發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不同人間無從依期限擇一，此時發明專利應依先申請原則審查（參照 5.6.2.2 「不同申請人且其中一申請案已公告」）。

專 31. II

專 25. II

- (2) 「同日」指屬相同創作之發明與新型專利之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）相同；若相同創作主張優先權時，發明與新型專利之優先權日亦須相同。應注意者，上述優先權日無須在 102 年 6 月 13 日之後。

專 28. I 、 30. I

若相同創作之優先權日不同（包含僅一申請案主張優先權及二申請案之優先權日不同），因為優先權係以發明或新型記載於國外第一次申請時或我國先申請時之說明書、申請專利範圍或圖式為要件（參照第五章 1.4.2 「第一次申請之判斷」及 2.4 「實體要件」），不同優先權日之相同創作將有何者為國外第一次申請或我國先申請之優先權

認可的問題；又專利要件之審查係以優先權日為準，不同優先權日將有判斷時點歧異的問題，此時應認為非屬同日分別申請發明及新型專利，發明專利應依先申請原則審查，僅得就其最先申請者准予專利(參照 5.6.1.2「同一申請人」)。

專 31. I

若發明與新型申請案屬同日分別申請，因為分割後之發明申請案（下稱發明分割案）仍以原發明申請案之申請日為申請日；如原發明申請案有優先權者，仍得主張該優先權；因此，發明分割案與新型申請案仍屬同日分別申請。

專 34. III

- (3)「相同創作」指發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同。

審查原則、判斷基準及認定同日申請之創作是否相同的方式，準用 5.3「先申請原則之審查原則」至 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」之內容。

- (4)「申請時分別聲明」指於申請時在發明專利申請書及新型專利申請書中，均須聲明同日分別申請相同創作之事實。

若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明，均屬不符合本要件，此時發明申請案應依先申請原則審查（參照 5.6.2.4「同一申請人且其中一申請案已公告」）。

專 31. II

若發明與新型申請案已於申請時分別聲明，嗣後將相同創作自發明申請案分割，發明分割案雖得援用原發明申請案之聲明，但應以一個發明分割案為限，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。

- (5)「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」指新型專利因採形式審查，較採實體審查之發明專利先取得專利權，且其後新型專利權仍有效存續。其中，「已當然消滅」於第 70 條第 1 項第 3 款係指新型專利權已逾 6 個月之年費補繳期間，且新型專利權於發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，未經准予回復至有效存續；「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。

專 120 準用 70

專 119

於發明專利審定前，若新型專利權已當然消滅或經撤銷確定，此時發明申請案應不予專利。

專 32. III

5.7.1 審查程序

同一人在 102 年 6 月 13 日之後，就相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案，並於申請時分別聲明，該新型申請案經形式審查已公告為新型專利權且非已當然消滅或經撤銷確定者，若發明申請案並無其他不准專利事由而得准予專利時，應就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一；若發明申請案有其他不准專利事由時，應發出審查意見通知，除該不准專利事由外，並應一併敘明該發明申請

專 32. I

案與新型專利權為相同創作，以利申請人於克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由後，即得依其選擇迅速取得發明專利，發生權利接續之效果。

於指定期限屆滿後，視發明申請案之修正、撤回、申復及新型專利權之更正等情況繼續審查。若申請人未於修正、申復時為選擇，俟發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時，再就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一。若申請人屆期未擇一或選擇新型專利權，且仍認定屬相同創作時，應依第 32 條第 1 項，核駁發明申請案；若申請人選擇發明申請案，應依第 32 條第 2 項，新型專利權自發明申請案公告之日消滅。

專 32. II

5.7.2 審查注意事項

- (1)於發明專利核准審定後至發明專利公告前，若因讓與致使發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不符合「同一人」之要件，故發明專利不予公告。
- (2)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之請求項通知申請人（參照本篇第七章 1.3「審查意見通知」）。因此，第 32 條第 1 項所稱「發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一」，指於專利專責機關通知發明申請案有與新型專利權為相同創作及其他不准專利事由後，若申請人於修正、申復時選擇發明申請案，並克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由，應准予發明專利；若申請人未於修正、申復時為選擇，但發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時，應再通知就該發明申請案及新型專利權限期擇一。若申請人未於修正、申復時克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由，不論其是否已選擇發明申請案，因為該發明申請案並未得准予專利，應核駁該發明申請案，無須依上述規定再通知申請人限期擇一。
- (3)若申請人經通知已依期限選擇發明專利，且發明專利並無其他不准專利事由而得准予專利者，其新型專利權始依第 32 條第 2 項之規定，自發明專利公告之日當然消滅；若發明專利仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，發明專利將予以核駁，自無公告發明專利之情事，其新型專利權不因申請人已有選擇發明專利之意思表示而生當然消滅之法律效果。
- (4)新型專利權於發明專利核准審定後至發明專利公告前，已當然消滅或經撤銷確定者，因為其揭露之技術已為公眾得自由利用，若復歸發明專利申請人專有，將使公眾蒙受不利益，故發明專利不予公告。

- (5)發明申請案審查中，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，針對相同創作之發明，仍應與新型專利之認定結果一致，原則上應俟新型舉發案行政救濟確定後，再續行發明申請案之審查。惟依個案情形（例如：事證已臻明確足認發明案不具專利要件）或情事變更（例如：申請人修正請求項，已非相同創作），審查人員於參酌新型案之舉發證據後，得對發明申請案進行審查。
- (6)發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，基於相同創作之新型及發明，審查結果應一致，此時，審查人員應自撤發明申請案之核准審定書，重為審查。審查原則同前項。

5.8 權利擇一

同一人在 102 年 6 月 13 日前，就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定，申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者，不予發明專利；申請人選擇發明專利者，其新型專利權視為自始不存在。

舊專 32. I

若屬「相同創作」之發明及新型申請案間，於申請時不符「同一人」或「同日」要件，或於通知限期擇一前不符「同一人」或「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，皆不適用權利擇一。

舊專 32. III

舊專 32. II

102 年 6 月 13 日前的權利擇一與 102 年 6 月 13 日之後的權利接續二者間，於要件上，關於「同日」、「相同創作」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件之意涵，判斷上並無不同，準用 5.7「權利接續」及 5.7.2「審查注意事項」(2)之內容。應注意者，權利擇一未如權利接續定有「申請時分別聲明」要件。又關於「同一人」要件，權利擇一僅須於我國申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同；於通知限期擇一時，發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同，即為已足，與權利接續略有差異。

專 32. I、III

舊專 32. I

102 年 6 月 13 日前的權利擇一與 102 年 6 月 13 日之後的權利接續二者間，於效果上，申請人依期限選擇發明專利時，權利擇一係新型專利權視為自始不存在，而權利接續係新型專利權將自發明專利公告之日消滅。

舊專 32. II

關於權利擇一之審查程序，準用 5.7.1「審查程序」之內容，惟因其效果與權利接續不同，若申請人選擇發明申請案，應依修正前第 32 條第 2 項，公告新型專利權視為自始不存在。

第六章 修正

1.修正之時機.....	2-6-1
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.....	2-6-1
3.修正應檢送之文件.....	2-6-2
4.修正之項目	2-6-3
4.1 說明書	2-6-3
4.1.1 發明名稱.....	2-6-4
4.1.1.1 修正後仍為相同方法或物品	2-6-4
4.1.1.2 修正以符合申請專利範圍之申請標的.....	2-6-4
4.1.2 技術領域.....	2-6-4
4.1.3 先前技術.....	2-6-5
4.1.4 發明內容.....	2-6-5
4.1.4.1 發明所欲解決之問題.....	2-6-5
4.1.4.2 解決問題之技術手段.....	2-6-6
4.1.4.3 對照先前技術之功效.....	2-6-6
4.1.5.圖式簡單說明.....	2-6-7
4.1.6 實施方式.....	2-6-7
4.1.7 符號說明.....	2-6-8
4.2 申請專利範圍.....	2-6-8
4.2.1 允許的增加.....	2-6-8
4.2.2.允許的刪除.....	2-6-9
4.2.3 允許的變更.....	2-6-10
4.3 摘要	2-6-13
4.4 圖式	2-6-14
5.不允許的修正	2-6-15
5.1 不允許的增加.....	2-6-15
5.2 不允許的刪除.....	2-6-16
5.3 不允許的變更.....	2-6-16
6.審查注意事項	2-6-18
7.案例說明	2-6-19

第六章 修正

專利專責機關於審查說明書、申請專利範圍或圖式時，依據專利法之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。若申請人認為有瑕疵、缺漏須作修正，亦得向專利專責機關主動申請。

專 43

按專利法有關先申請原則之規定：相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予發明專利。申請人為優先取得申請日，通常在完成發明後，就儘速檢具說明書、申請專利範圍及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其說明書、申請專利範圍或圖式可能會發生錯誤、缺漏或表達未盡清楚明白之情事。因此，為使申請專利之發明能明確且充分揭露，得允許申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式。

此外，如專利專責機關發現說明書、申請專利範圍或圖式有修正之必要或申請人所提之修正本不符規定等不准專利事由時，應先通知申請人限期申復，不宜逕行核駁審定。另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，修正應僅限定在申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍內始得為之。

修正係包含一般修正及誤譯訂正，惟本章之修正不包含誤譯訂正，誤譯訂正於第八章論述。

1.修正之時機

得修正之時機有下列幾種情形：

專 43. I

專利申請案進入實體審查，於專利專責機關應發給審查意見通知前，申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給審查意見通知後，申請人僅得於該通知之指定期間內提出修正。

專 43. III

至於初審核駁審定後，提出再審查者，仍得修正；而於發給審查意見通知後，僅得於該通知之指定期間內提出修正。

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

說明書、申請專利範圍或圖式之修正，應先審查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後，再審酌其他專利要件。

申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應以修正後之說明書、申請專利範圍或圖式與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，若其超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應以審查意見通知敘明理由通知申請人限期申復；屆期未申復或修正後仍超出者，予

專 43. II

以核駁審定。

對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「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」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或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所記載之事項能直接且無歧異（**directly and unambiguously**）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。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所記載之事項能直接且無歧異得知者，係指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所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（**solely implies**）或整體隱含（**collectively imply**）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（**specific matter**），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是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所記載之事項能直接且無歧異得知者。惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。

3.修正應檢送之文件

專施 36

發明專利申請案申請修正說明書、申請專利範圍或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：

一、修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁；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。但刪除請求項者，得以文字加註為之。

二、修正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁；如修正後致說明書、申請專利範圍或圖式之頁數、項號或圖號不連續者，應檢

附修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式。

申請修正之申請書，應載明下列事項：

- 一、修正說明書者，其修正之頁數、段落編號與行數及修正理由。
- 二、修正申請專利範圍者，其修正之請求項及修正理由。
- 三、修正圖式者，其修正之圖號及修正理由。

修正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，其他請求項之項號，應依序以阿拉伯數字編號重行排列；修正圖式者，如刪除部分圖式，其他圖之圖號，應依圖號順序重行排列。

發明專利申請案經專利專責機關為最後通知者，修正理由應敘明專利法第 43 條第 4 項各款規定之事項。

專 43.IV

4.修正之項目

4.1 說明書

說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式、符號說明等事項，應依序撰寫，並附加標題。違反記載的順序、方式者，應通知申請人申復或修正，屆期末申復或修正者，作成核駁審定。惟若發明之性質以其他方式表達，更能明確且充分表述所有必要特徵者，得不依前述之順序及方式撰寫。例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明，或為簡單技術之發明，經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者審究說明書及圖式整體，判斷認為說明書之記載已能明確且充分表達所有必要特徵者。

專 26.IV

修正說明書所增加之技術內容，應係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所記載之事項能直接且無歧異得知者，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明內容，達到可據以實現的程度，但不允許藉修正之同時在說明書中增加新事項。

專 43.II

當說明書內容未記載申請專利範圍之技術特徵時，應將該技術特徵載入說明書中或修正申請專利範圍，使申請專利範圍能為說明書所支持。當說明書內容未記載圖式所揭露之技術特徵或技術手段，將該技術特徵或技術手段以文字撰寫載入說明書時，須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式所揭露之內容能直接且無歧異得知者。

若說明書中記載與技術內容無關的商業性宣傳詞句、誇大不實、其他情緒性用語或妨害公序良俗之用途說明等，應予修正，該修正後之內容得視為未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

4.1.1 發明名稱

專施 17

發明名稱，應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，且應儘可能使用簡短明確的詞句。在「發明名稱」欄指定名稱，係為了指定申請專利之申請標的，並反映其範疇，若僅在形式上修正名稱或作文字上的修飾，而未變更申請標的或範疇，仍屬未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

4.1.1.1 修正後仍為相同方法或物品

對於「發明名稱」欄所指定之方法或物品名稱，其經修正後仍屬於相同方法或物品者，應認定未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。舉例如下：

- (1)方法或物品名稱冠以無關文字之刪除。例如冠以商標、商品名、人名、地名等專有名詞或宣傳性效果之敘述等名稱，而刪除該無關之文字者。
- (2)單純外國文字名稱或外來語名稱之修正。例如物品名稱為「柏青哥」修正為「小鋼珠電動遊樂器」。
- (3)空泛不具體名稱之具體表達。例如「開挖裝置」修正為「挖掘機」；「聚合方法」修正為「使用鏈終止劑之聚合方法」。
- (4)將俗名修正為學名或專業用語者。例如物品名稱為「大哥大」或「手機」修正為「行動電話」；「單車」或「腳踏車」修正為「自行車」。

4.1.1.2 修正以符合申請專利範圍之申請標的

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準。當所命名之方法或物品名稱與申請專利範圍之範疇不相符時，修正名稱使其與申請專利範圍之範疇實質相符而明確者，該修正應認定未超出申請時說明書所揭露之範圍。例如：請求項之內容為某物品之製造方法，而發明名稱卻為某物品之使用方法；或請求項之內容為車床組之旋轉刀架，而發明名稱卻為車床組，該等發明名稱均與請求項之內容不相符，應修正使其合於規定。

修正發明名稱以對應修正後之申請專利範圍的發明範疇，例如：申請時申請專利範圍包括「物品」和「方法」兩個請求項，經修正後僅保留「物品」請求項，則發明名稱中有關「方法」的內容宜刪除，僅保留「物品」部分。同樣的，若申請時申請專利範圍僅有「方法」請求項，經修正後增加「物品」請求項，則發明名稱之內容除「方法」外，可另增加「物品」。

4.1.2 技術領域

申請時說明書未記載技術領域，或所載技術領域不明確，在不超出

申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之原則下，得修正技術領域，使其與國際專利分類表中最低階分類的領域一致，例如將有機化學之領域改為含氮雜環化合物之領域。

修正申請專利範圍時，技術領域亦應與修正後之申請專利範圍範疇相對應，以反映申請標的。

4.1.3 先前技術

申請時說明書及圖式雖已引述特定先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項。

二段式（吉普森式）撰寫的請求項，其前言部分中與先前技術共有的必要技術特徵未揭露於申請時說明書及圖式時，亦得於說明書及圖式中補充增列該技術特徵。

不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。

例外者，若經檢索發現更為接近申請專利之發明的先前技術，允許補充增列該先前技術並刪除不相關的先前技術，由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。

4.1.4 發明內容

4.1.4.1 發明所欲解決之問題

除偶然發現但具有技術性之發明、開創性發明、或簡單技術之發明，得不記載發明所欲解決之問題外，就申請時說明書已記載之發明所欲解決之問題進行修正，須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或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能直接且無歧異得知者。

當說明書所記載之解決問題有關的內容，不能對應發明功效、技術手段或反映申請專利範圍之標的時，應修正發明所欲解決之問題。例如申請專利範圍刪除增進壓力強度方法的請求項，僅保留增進剪力強度方法的請求項，則發明內容中所記載申請專利之發明「能夠解決先前技術所存在的壓力強度以及剪力強度不足之問題」，應配合修正為「能夠解決先前技術所存在的剪力強度不足之問題」。

原則上，不允許為了配合審查人員所引證之先前技術，而改變原發明所欲解決之問題，除非改變後之該發明所欲解決之問題，係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能直接且無歧異得知者。

此外，若發明內容已記載發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。

4.1.4.2 解決問題之技術手段

技術手段之修正，如關於操作方法、操作條件、反應條件、元件構造或實施方式的修正，或為了對應申請專利範圍所作的修正，若是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或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能直接且無歧異得知者，可允許修正。例如對於「操作」的修正，若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所記載實施例的功能、效果能直接且無歧異得知者，可允許修正。另外，若申請時說明書、圖式未記載所生成化合物本身固有之熔點、分析值等物化性質，但已提供能夠確認該化合物之相關資料，且該化合物之物化性質係申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所習知者，亦允許修正。

此外，在未改變原來技術手段的前提下，允許對該部分作文字上的修飾或統一技術用語的修正。

4.1.4.3 對照先前技術之功效

修正後對照先前技術之功效，須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或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能直接且無歧異得知者，故增加新功效或改變為不同功效的修正，一般而言，將會超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，例如增加新物質或已知物質的意外效果或組合物的相乘作用，其本身可能構成一種新的用途發明。又例如原來提出申請的發明是關於清潔羊毛布料的方法，主要在於以特殊之液體處理布料，此時如增加敘述具有保護衣料免於蛀蟲損害之優點，係超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，屬新事項。此外，申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確揭露發明的結構、操作及功能等技術內容，雖未提及或未充分提及功效，若能經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者自該結構、操作及功能直接且無歧異得知者，該功效之闡明亦不構成新事項。

就原有之數值範圍、實驗數據作修正或說明該數值範圍之測量方法、使用的標準、設備、器具，若係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中所記載之技術內容能直接且無歧異得知者，不屬新事項，但申請時說明書並無記載關於某功效之實驗數據時，若於修正時藉引進新的實驗數據以證明其功效，因為該新的實驗數據已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故屬

新事項。

當修正限縮申請專利範圍及發明所欲解決之問題時，可修正限縮發明的功效以對應之。此外，對於組合物之某一或某些功效不佳的適用範圍可以刪除，刪除部分功效的結果，將不會超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，例如：「一種用於消滅棉鈴蟲與玉米蚜蟲之農藥」，其消滅玉米蚜蟲之效果不佳，可修正為「一種用於消滅棉鈴蟲之農藥」，以縮減用途。

4.1.5 圖式簡單說明

申請時之說明書已附有圖式，但漏載圖式簡單說明，或圖式簡單說明與發明內容或實施方式之內容不一致時，得修正圖式簡單說明。

4.1.6 實施方式

發明的實施方式雖得以較佳的實施例具體說明之，但在說明書中修正實施例，須是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能直接且無歧異得知者，例如允許增加記載以商品名表示的某已知原料的化學結構、組成或說明某數據的已知標準測量方法（包括所使用的標準設備、器具）。又例如申請專利範圍已明確記載，但說明書及圖式未揭露或揭露不足之實施例，可將申請專利範圍所記載該實施例之內容載入於說明書及圖式中。

若申請時說明書之實施方式並未充分揭露或實施例過少，而申請專利範圍亦無明確記載或過於空泛，致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能實施其內容或預測其結果時，增加新的實施例（即使是最佳實施例）用以證明能據以實現申請專利之發明或證明該發明之功效，應視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，因為所增加的實施例並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能直接且無歧異得知者，故屬新事項。

修正時增加材料之特定實施例，通常亦超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。例如對於由數個成分組成的橡膠結構，不允許增加「得加入另一成分」之敘述；同樣的，在申請時說明書、申請專利範圍或圖式中記載裝設在彈性支撐物上的一個裝置，但未明確揭露特定種類的彈性支撐物，此時不允許修正敘述為「裝設在一螺旋狀彈簧上之裝置」。惟若根據申請時之圖式及通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解「彈性支撐物」明顯是指「螺旋狀彈簧」時，得允許將「彈性支撐物」修正為「螺旋狀彈簧」。

在說明書中補充說明原有實施例之出處（來源），通常可認為未引進新事項。

4.1.7 符號說明

發明內容、實施方式、圖式明確記載或直接且無歧異得知之符號或說明，得藉修正於符號說明欄加入該等記載。

4.2 申請專利範圍

申請專利範圍之記載若有不符合記載要件情事，例如請求項不明確（包括請求項與說明書不一致、請求項之不確定用語等原因而導致不明確），或由於其他因素（如申請人主動申請限縮申請專利範圍、不明瞭記載之釋明、誤記之訂正等）而提出修正時，該修正後之請求項所記載事項，不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦即仍須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或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能直接且無歧異得知者。

4.2.1 允許的增加

增加後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

- (1)請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為說明書及圖式所支持者。亦即對於請求項中某技術特徵再增加限制條件或附加技術特徵，以作進一步限定时，得將已揭露於說明書及圖式內（包括形式上所記載之內容以及形式上未記載而實質上已明確隱含之內容），但未記載於請求項中之技術特徵，增加於請求項中。另應注意對於以附加條件附加之技術特徵，須與原發明所欲解決之問題有關者。

例如：原請求項記載「使 A 與 B 反應」，若申請時說明書已明確記載使 A 與 B 在 C 的存在下反應之技術特徵，該 C 的存在與發明所欲解決之問題有關，則該請求項可修正為「使 A 與 B 在 C 的存在下反應」。

又例如：原請求項係記載「鉛筆之一端設有橡皮擦」，雖然「筆芯」元件於形式上未記載於說明書中，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者可由說明書及圖式之內容瞭解鉛筆本身已單獨隱含有筆芯而沒有其他的涵義，而筆芯是達到鉛筆書寫目的為公眾所知悉的固有功能，故可以在說明書中增加筆芯元件之敘述，並將該請求項修正為「鉛筆中心內含有筆芯，並於一端設有橡皮擦」。

- (2)將僅揭露於圖式而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段以文字撰寫載入原請求項中，或另形成新的請求項，若該技術特徵或技術手段是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得

知者。這種修正須同時將該技術特徵或技術手段載入說明書中。

- (3)申請專利範圍未涵蓋說明書之部分標的或另一個實施例時，將該標的或實施例併入記載於某一請求項中，或另外增加一項或多項請求項，以擴大申請專利範圍。例如：申請專利範圍係記載利用半導體之電路，而說明書除記載利用半導體電路外，另記載有利用真空管電路之實施例時，可將該實施例補充記載於申請專利範圍中。
- (4)增加數值限定。例如：在說明書中若已明確記載「24～25℃」之數值，可將該數值限定載入請求項中。
- (5)馬庫西（Markush）記載形式的請求項，在申請時說明書或圖式中對於化學物質若係以多個選擇群之組合方式記載，且已經敘述其中一個特定組合選項的使用時，將該特定組合選項載入請求項中。
- (6)以製法界定物之請求項，若申請時說明書或圖式已記載界定該物之部分物化數據時，將該物化數據增列於請求項中。

4.2.2 允許的刪除

刪除後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍的情況，通常包括以下情形：

- (1)刪除一項或多項請求項。刪除的原因例如：某一請求項與先前技術重疊、兩請求項實質相同且屬同一範疇而不符簡潔之規定、不符合發明單一性規定、說明書所載之內容不明確或不充分而不足以將說明書所載之內容延伸至某一請求項、因發明內容之修正限縮導致某請求項不能為說明書及圖式所支持等。但應注意刪除後請求項之標的名稱、範疇與說明書之一致性。
- (2)刪除獨立項並改寫其附屬項為新的獨立項，或合併獨立項與其附屬項成為新的獨立項，以對原獨立項作進一步減縮。
- (3)刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。惟為避免刪除後的結果引進新事項，則必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自申請時說明書及圖式能直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：
 - a.該技術特徵不是被解釋為必要的；
 - b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；
 - c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。
- (4)以擇一形式（或馬庫西形式）記載的請求項，自請求項中刪除部分選項時，若修正後之請求項中所記載之技術特徵未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
- (5)刪除請求項中所記載之商業性宣傳詞句。
- (6)刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。原則上請求項之每一技術特徵均應以結構、條件或步驟表現，除記載必

要技術特徵外，不得描述不必要之事項，故除了以手段功能用語或步驟功能用語表示之複數技術特徵組合之發明，以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項以外，若請求項記載非屬技術特徵之功效、用途等不必要事項時得予刪除，惟在說明書中仍應保留該功效、用途等事項，以符合專利法所規定的揭露方式，並使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。

- (7)由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接且無歧異得知者。惟若無法以正面表現方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除（disclaimer）」與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，不視為引進新事項。

例如請求項記載上位概念技術特徵，說明書中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中包含某個選項之發明已為先前技術，為避免與先前技術重疊，得允許於說明書中刪除該選項，而於請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式予以修正，即以負面表現方式記載上位概念技術特徵，雖然修正後之說明書及請求項增加申請時未揭露之技術特徵，亦即被排除之先前技術，惟得例外視為未引進新事項。於上述情況，即使申請時說明書中未揭露該先前技術，亦允許於說明書及請求項之上位概念技術特徵中直接以排除該先前技術之負面表現方式予以修正，修正後之說明書及請求項中雖增加申請時未揭露之技術特徵，亦得例外視為未引進新事項。

上述以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以修正。

申請人於審查意見通知前主動以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

4.2.3 允許的變更

變更後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

- (1)變更為上位概念或下位概念

修正後的事項除申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確記載者外，以下兩種情形亦可認為是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍內的修正：

- a.在申請專利範圍中刪除界定下位概念之部分限制條件，雖形式上產生概念的上位化，但能證明該刪除的限制條件沒有技術上的實質意義，且該刪除的結果明顯未引進新的技術意義，或該刪除的限制條件對於該下位概念而言是一個可有可無的附加物。
- b.經檢視申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，例如經由實施方式及發明所欲解決之問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知申請專利範圍中修正後之技術特徵，其界定的上位概念發明或下位概念發明係申請時說明書、申請專利範圍或圖式中已經揭露的事項。

將申請專利範圍中界定發明的技術特徵上位化的結果，若包含申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露的事項，例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「銅」，將申請專利範圍所記載的「銅」變更為較上位的「金屬」，變更的結果將引進除了「銅」以外的金屬元素；同樣的，申請專利範圍中界定發明的技術特徵下位化的結果，若限定在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未記載的特定事項，例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「金屬」，將申請專利範圍所記載的「金屬」變更為較下位的「銅」，雖然「金屬」包含「銅」等各種不同元素，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未意指該「金屬」係特定的元素「銅」，以上兩種修正均超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 1：將上位概念「當控制裝置未設定在正常操作時」變更為下位概念「當控制裝置未設定在正常操作而產生負訊號時」，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載當控制裝置未設定在正常操作而持續一時段沒有正訊號時，會產生重置之訊號，經修正後增加限制條件「而產生負訊號」導致重置之訊號是基於負訊號所產生而非由於沒有正訊號，但申請時說明書及圖式並未提及該事項，故不允許這種變更界定發明之限制條件的修正。

例 2：將下位概念「由構成源極及汲極之摻質擴散區域」變更為上位概念「由構成源極及汲極之摻質區域」，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載本發明所構成活性區域之半導體層係由一特定材料所構成之特定結構，原請求項雖記載由「摻質擴散區域」構成源極及汲極之下位概念，惟顯然任何的摻質區域已足以表示可構成源極及汲極區域，將下位概念本身所包含之限制條件用語「擴散」刪除，變更為上位概念後不致影響發明之技術意義，且本案例之下位概念可認為已揭露上位概念，故允許這種擴大界定發明之限制條件的修正。

例 3：將上位概念「錄放裝置」變更為下位概念「碟形錄放裝置」，

在申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載一種 CD-ROM 光碟播放裝置之實施例，由其他記載內容之揭示，例如敘述本發明在錄放裝置未接收執行指令時，藉調整電力供應以減少電池消耗量，則該發明顯然不僅適用於 CD-ROM 光碟播放裝置，同時也適用於任何其他碟形錄放裝置，故允許這種減縮部分界定發明之限制條件的修正。

例 4：將上位概念「加工件」變更為下位概念「矩形加工件」，增加限制條件「矩形」，在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之玻璃基板、晶片及其他加工件，係以覆膜裝置進行薄膜塗佈，雖然幾乎所記載的實施例均呈現實質上為方形加工件，但典型的玻璃基板顯然是矩形，因此允許這種減縮部分界定發明之限制條件的修正。

(2)請求項數值限定之變更

- a. 由較寬的範圍減縮為實施例所界定的較佳範圍。例如：原請求項記載某化學方法之反應條件為 pH=6~12，說明書之實施例中所述較佳範圍為 pH=6~8，若 pH=10~12 之反應條件已為先前技術所公開，使較寬的範圍所界定的 pH 值不具新穎性時，允許修正請求項重新界定為 pH=6~8 的範圍。但不允許修正請求項重新界定為 pH=6~9，因說明書並未明確記載 pH=6~9。另外，對於有關 $n=1\sim x$ 正整數之敘述情況，由於其中之正整數均屬已明確記載，因此允許由較寬的範圍減縮為其中較佳的範圍。
- b. 由較窄的範圍擴大為實施例所界定的較佳範圍。例如：原請求項記載包含有效成分 X 之瞬間凝固接著劑，其特性為具有 HLB 值（親水性－親油性平衡值）為 9~11，若說明書之實施例已經記載數個包含有效成分 X 之瞬間凝固接著劑，其具有 HLB 值範圍為 7.5~11 時，允許修正請求項重新界定 HLB 值為 7.5~11。
- c. 有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正。(i)變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。(ii)變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。例如：原申請專利範圍除記載某溫度為 20℃~90℃，申請時說明書或申請專利範圍還記載 20℃~90℃ 範圍內的特定值 40℃、60℃ 和 80℃，則允許將申請專利範圍之溫度範圍修正為 40℃~80℃、60℃~80℃ 或 60℃~90℃。
- d. 採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式修正之。例如：原請求項記載某一數值 $X1=600\sim 10000$ ，先前技術之範圍為 $X2=240$

～1500，因 $X1=600\sim1500$ 與 $X2$ 部分重疊而不具新穎性時，由於數值 1500 並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將請求項變更為 $X1=1500\sim10000$ 。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將請求項所記載之數值範圍修正為「 $X1>1500\sim10000$ 」或「 $X1=600\sim10000$ ，但不包括 600～1500」。

e.數值明顯誤記之修改。(參照第九章「3.3.1 誤記之訂正」)

- (3)將請求項某技術特徵置換為說明書中針對該技術特徵本身所記載之整體詳細組成或構造。例如：將請求項之「交通信號裝置」置換為說明書所對應記載之「LED、面板、倒數計時器構成之信號燈」。
- (4)變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵以對應相關的其他修正。
- (5)變更附屬項的依附關係或限定部分，以符合專利法施行細則的相關規定，並準確反映申請時說明書所記載之實施方式或實施例。
- (6)對於獨立項詳述某技術特徵或附加某技術特徵所形成的另一個獨立項，為更明確、簡潔起見，將其改寫為附屬項的記載形式。
- (7)符合發明單一性規定之二獨立項，為避免重複記載相同內容，使請求項之記載明確、簡潔，以引用排序在前之另一請求項的方式，改寫為引用記載形式之獨立項。
- (8)將二段式撰寫形式改為不分段，或將不分段撰寫形式改為二段式之撰寫形式。
- (9)二段式撰寫形式將特徵部分與先前技術共有之部分技術特徵改載入前言部分；或將前言部分有別於先前技術之部分技術特徵改載入特徵部分。
- (10)原請求項係以特定功能表示結構、材料或動作之技術特徵的方式，亦即以手段功能用語或步驟功能用語界定申請專利範圍時，變更為對應該功能於說明書中已明確記載之結構、材料或步驟，但補充的實施例除外。
- (11)以說明書中所揭露之技術特徵（包括形式上所記載以及形式上未記載但實質上隱含的）取代請求項之技術特徵者。
- (12)有關化學組成物發明之請求項原係以開放式連接詞記載時，修正為封閉式連接詞記載者。

4.3 摘要

摘要，應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過 250 字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。此外，摘要不得記載商業性宣傳用語。不符前述規定者，得通知申請人限期修正，或依職權修正後通知申請人。

專施 21. I

專施 21. II

摘要之修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之

專施 21. III

範圍。例如若說明書已揭露各種化學式，始得在發明摘要中修正為最能顯示發明特徵之化學式。

4.4 圖式

專施 21.IV

申請人應指定最能代表該發明技術特徵之圖為代表圖，並列出其主要符號，簡要加以說明。圖式之揭露方式不符合規定或揭露不充分時，應以審查意見通知申請人限期申復，如申請人修正圖式，則不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅揭露雷射筆之正面形狀，但未揭露筆尖橫向剖面形狀，由於雷射筆尖之橫向剖面可能有圓形、弧形、星形等各種形狀，使射出之雷射光呈現不同圖案，惟申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該等形狀，修正後增加圖式表示該雷射筆尖之橫向剖面形狀呈弧形，將導致超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。又例如：申請專利範圍已明確記載半導體元件的尺寸，而說明書中亦記載所使用之機台及量測時所在位置，由該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其尺寸數值係與量測時所使用之機台及量測時所在位置有極大關連性時，允許增加機台及位置之圖式。

以下所舉之修正，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍：

- (1)申請專利範圍或說明書已記載之技術特徵或實施例，但圖式未揭露時，增加繪製於圖式中。
- (2)當申請時說明書所引述之先前技術經允許修正為更接近申請專利之發明的先前技術時，將原圖式中先前技術的圖式配合修正為更接近申請專利之發明的圖式。
- (3)當申請時說明書在不涉及發明本身的原則下，經修正增加在申請前已為公眾所知悉之先前技術時，在圖式中配合增加該先前技術相關的圖式。
- (4)圖式未參照工程製圖方法繪製時，修正使之合於規定。
- (5)圖式之修正部分，於申請時說明書的文字說明中已經清楚表達者。
- (6)申請時說明書的文字說明表達不夠清楚，或文字不足以表達說明書內容，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書之文意能直接且無歧異得知者，得修正圖式，以助於直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。
- (7)圖式中的元件符號與申請時說明書或修正後的說明書不一致時，重新編號。
- (8)圖式的圖號與申請時說明書或修正後的說明書之圖式簡單說明不一致時，重新編號。
- (9)將圖式中所揭露有關技術內容的文字載入說明書中，或刪除圖式中不

必要之詞語和註解。

- (10)圖式（或照片）太小，在說明書已明確記載之狀況下，為使圖式（或照片）之局部結構更為清楚，增加該局部結構放大圖，或以放大之全圖（或照片）取代。
- (11)說明書因修正刪除某些內容時，同時刪除對應圖式，惟自圖式中刪除對應的多餘部分有困難時得予保留。
- (12)將圖號 Fig 1 修正為第一圖、圖一或圖 1。
- (13)將上下或左右倒置之圖式修正為正確圖式。

5.不允許的修正

5.1 不允許的增加

- (1)申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確且充分揭露，另行再增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之技術手段。例如：申請某一物品構造的發明專利，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅對該物品的外部形狀有明確且充分揭露，修正後增加物品內部構造的敘述。又例如：申請時說明書已明確且充分揭露某化學物質，但未記載化學物質之製法，修正後增加其製法。
- (2)對於申請時說明書、申請專利範圍或圖式不明確或未充分揭露的內容，增加明確且充分揭露的技術內容，使能據以實現申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明內容，但該技術內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知者，導致引進新事項。
- (3)增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載的，且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所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。
例如：一種攀登電線桿的可攜式梯子，經由扭動梯身即可移動梯子，經修正在梯子頂部增加一勾件的特殊結構，以便於在扭動梯身時能夾緊或鬆開電線桿時更為安全，雖然該勾件係屬通常知識，但並未記載於申請時說明書、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能直接且無歧異得知者，增加該勾件結構，將導致引進新事項。
- (4)增加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所記載之事項所不能直接且無歧異得知的用途或功效。
例如：「一種殺蟲之農藥」，其申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未記載除草劑之用途，經修正為「一種殺蟲之農藥及除草劑」。
- (5)增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未提及的附加成分，導致引

進申請時所沒有之特殊效果。

(6)增加的技術特徵是經由測量圖式所得到的數值。

(7)增加圖式，但此圖式所表達之內容未揭露於申請時說明書。

5.2 不允許的刪除

(1)從說明書中刪除某些內容，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

例如：一種多層疊合板，其說明書記載的實施例之結構係外層為聚乙烯，刪除該外層聚乙烯之敘述，使修正後的疊合板完全不同於原來的疊合板。

(2)刪除原請求項之部分技術特徵，減少限定條件，而該技術特徵在說明書及圖式中已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

例如：將「有肋條的壁板」刪除部分必要技術特徵「有肋條的」而修正為「壁板」，後者並未揭露於申請時說明書及圖式中，且使原來僅限於有肋條的壁板擴大為各種壁板。

(3)手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項，刪除其中已經明確被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

5.3 不允許的變更

(1)由上位概念發明變更為下位概念發明，而該下位概念發明未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且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所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

例如：將申請時說明書所記載之上位概念「以波動（wave motion）照射」變更為下位概念「以低劑量 X-射線照射」，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載以產生波動之裝置量測材料集中應力之分布情形，並未記載「以低劑量 X-射線照射」，且以波動照射的方法可能隱含除了低劑量 X-射線照射外，還有例如使用超音波掃描顯微鏡等事項，「以低劑量 X-射線照射」非修正前所明確定義之特定事項，故非可直接且無歧異得知者。

(2)變更發明之範疇，而該不同範疇之發明內容未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且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所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。

- (3)改變說明書或申請專利範圍中的部分技術特徵，使改變後的技術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。

例如：一種煤灰陶粒熱窯燒結設備，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「熱窯壁為中間設有保溫層的內、外壁」，經修正將其中之保溫層改變為「高溫蒸氣通道」，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項不能直接且無歧異得知內、外壁中間實際上是高溫蒸氣通道。

又例如：一種自動封罐機之結構，申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「於轉盤上方中央以四層凸輪裝置配合八具捲臂裝置」，經修正將其數量改變為「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」，由於凸輪裝置及捲臂裝置可能包括各種不同數量之組合，「三層凸輪裝置」及「六具捲臂裝置」之事項並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

- (4)將申請專利範圍部分技術特徵用語置換為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項，即使該事項係該發明所屬技術領域中之先前技術，但並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載或隱含之特定事項，以致置換的結果會導致變更申請標的以及發明所欲解決之問題。

例如：申請時說明書、申請專利範圍或圖式僅記載「金屬」，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」，後者雖屬先前技術，但並非前者明確記載或隱含之特定事項；即使申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載「金屬及相近強度之複合材料」，由於相近強度之複合材料除了碳纖維外尚有可能是玻璃纖維、硼纖維等材料，「碳纖維複合材料」亦非屬明確記載或隱含之特定事項，因此，將「金屬」置換為「碳纖維複合材料」將導致引進新事項。

- (5)將不具有技術性之發明（亦即發明解決問題的手段並非涉及技術領域的技術手段而不符合發明之定義者），變更為具有技術性之發明。

- (6)將不能實施之發明，經由修正為能實施發明之技術內容。

例如：一種手工具之發明專利申請案，依申請時說明書及圖式之記載內容並無法操作使用，藉修正改變為可操作實施的步驟，因改變的內容並非已記載於申請時說明書、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所記載之事項能直接且無歧異得知者。

- (7)由不明確的內容改為明確的內容而引進新事項。

例如：有關一種合成高分子化合物的發明專利申請案，申請時說明書

僅記載在「較高的溫度」之反應條件下進行聚合反應，當申請人從審查意見通知函中得知所引證的先前技術已記載在 50°C 下進行同樣的聚合反應，始將申請時說明書中「較高的溫度」修正為「高於 50°C 的溫度」，雖然「高於 50°C 的溫度」可認為係包括在「較高的溫度」範圍內，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式不能瞭解較高的溫度所隱含的意義僅限定在「高於 50°C 的溫度」，因此，這種修正會引進新事項。

- (8)有關化學物質之發明，若原先係以物理或化學性質予以界定，其後得知該物質之化學結構式，而進一步增列該化學結構式者。
- (9)為避開引證的先前技術而修正限縮申請專利範圍，修正後的申請專利範圍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，但不能為申請時說明書所支持，或與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之部分內容相牴觸者。

6.審查注意事項

- (1)當申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載兩個以上不一致的事項，若對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能明顯的瞭解到何者為正確時，得允許將不正確事項修正為正確事項。又若申請時說明書與圖式間有不一致之情事時，亦應修正使其一致。
- (2)申請時以外文說明書、圖式先行提出申請，並在指定期間內補正未超出外文本範圍之中文本者（參照第八章第 2.2 節），嗣後對該中文本提出修正時，判斷該修正是否超出申請時說明書、圖式所揭露之範圍，應以該中文本為比對之基礎。
- (3)若申請人所提出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時，應以審查意見通知通知申請人，若申請人之申復理由不成立或未再提出修正，得以超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，作成核駁審定。
- (4)申請人僅提出修正本，但對於所提出的修正內容未附帶敘明理由或未指出係修正申請時說明書、申請專利範圍或圖式何處，而審查人員無法確認該修正的內容與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之間的對應關係時，可認定該修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。
- (5)申請人提出多次修正說明書、申請專利範圍或圖式時，應以最近一次之修正本與申請時說明書、申請專利範圍或圖式比較，判斷其修正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；惟若申請人提出多次不同修正處之修正頁時，應逐次審查。
- (6)優先權證明文件所記載的事項不屬於申請時說明書、申請專利範圍或

圖式之一部分，不能作為判斷修正時是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露範圍之比較依據。

- (7)申請人修正時增加發明的新功效、新用途、新的實驗數據、新的實施例或非針對說明書、申請專利範圍或圖式本身之修正，而係提出與技術內容有關之補充資料時，不得載入申請時說明書、申請專利範圍或圖式中作為修正申請專利範圍的依據，亦不屬於本章所述修正之事項，該資料僅能供審查專利要件之參考。

7.案例說明

例 1.上位概念改為下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

油性固態化粧組成物

〔申請專利範圍〕

- 1.一種油性固態化粧組成物，其包含下列主要成分：油溶性高分子物質、沸點在 280℃ 以下之揮發性油溶液及固態潤滑油。
- 2.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係乙烯單體與 C8 以上長鏈烷基之共聚物。
- 3.如請求項 1 所述之組成物，其中之油溶性高分子物質係選自聚異戊二烯(polyisoprene)、乙烯丙烯橡膠(ethylene propylene rubber)、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(ethylene-vinylacetate copolymer)及聚丁二烯(polybutadiene)等類似橡膠聚合物(rubber-like polymer)之油溶性高分子物質所組成。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種油性固態化粧組成物，其包含油溶性高分子物質，沸點在 280℃ 以下之揮發性油溶液及固態潤滑油為主要成分，該油溶性高分子物質是乙烯單體與 C₈ 以上長鏈烷基之共聚物，以及選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物。

〔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〕

修正後之請求項中所記載之事項已記載於修正前之申請專利範圍中，「油溶性高分子」是修正前之請求項 1 所記載界定發明的事項，而「乙烯單體與 C₈ 以上長鏈烷基之共聚物」及「選自聚異戊二烯、乙烯丙烯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物及聚丁二烯等類似橡膠聚合物」已分別記載

於修正前之請求項 2 及請求項 3 中，因此修正後未引進新事項。

例 2.上位概念改為下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

熱塑性樹脂組成物

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔說明書〕

……本發明中之磷酸鹽能有效增進熱塑性樹脂之耐燃性……。例示之熱塑性樹脂為聚酯（polyester）樹脂及聚醯胺（polyamide）樹脂。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含 100 重量份之縮合熱塑性樹脂及 50～200 重量份之磷酸鹽。

〔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〕

修正後之請求項係將上位概念「熱塑性樹脂」修正為申請時說明書未記載之下位概念「縮合熱塑性樹脂」，惟「熱塑性樹脂」除了「縮合熱塑性樹脂」外，尚包括加成熟塑性樹脂，且「聚酯樹脂及聚醯胺樹脂」之上位概念尚有諸如鏈狀熱塑性樹脂、熱塑性合成樹脂等，不能認為修正後之「縮合熱塑性樹脂」係自申請時說明書所記載之「熱塑性樹脂」及「聚酯樹脂及聚醯胺樹脂」可直接且無歧異得知者，因此認定在修正後引進新事項。

例 3.上位概念改為下位概念—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

電子控制之遊戲機

〔申請專利範圍〕

一種電子遊戲機，……。

〔說明書〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒體（例如代幣及其他）……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠作為遊戲媒體。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……在操作傳統的遊戲機時，使用者藉著投入遊戲媒體（例如代幣及鋼珠）玩遊戲，遊戲機可吐出遊戲媒體當作獎品。

……對於本發明的遊戲機，藉投入遊戲媒體（例如代幣及其他）……其實施例為使用代幣之投幣式遊戲機，該遊戲機亦可使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡作為遊戲媒體。

〔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〕

申請時說明書所記載之上位概念用語「遊戲媒體」僅例示為代幣及鋼珠，但是細分「遊戲媒體」一詞係包含了儲存紙鈔、代幣數量、現金金額之記憶卡匣，或儲存代幣數量、鋼珠、現金金額之遊戲卡等涵義，然而從申請時說明書所記載之上位概念「遊戲媒體」不能瞭解或直接且無歧異得知其涵義僅限定在修正後之下位概念「使用鋼珠或使用儲存現金金額之遊戲卡」之事項。

例 4.改變上、下位概念—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

消化器官用藥

〔申請專利範圍〕

- 1.一種由甲氰咪胍（cimetidine）拮抗劑組成之消化器官用藥。
- 2.如請求項 1 所述之消化器官用藥，其係由組織胺 H₂ 受器拮抗劑（histamine H₂ antagonist）組成。

〔說明書〕

……本發明用藥對於消化器官方面能發揮其效用，其用法與組織胺 H₂ 受器拮抗劑相同。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種由甲氰咪胍拮抗劑組成之消化性潰瘍用藥。

〔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〕

修正後之請求項所記載「消化性潰瘍用藥」係修正前「消化器官用藥」之下位概念。由於「消化器官用藥」同時包括例如幫助腸胃消化之藥物以及舒緩因腸胃潰瘍所引起疼痛之藥物，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該療效或用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不能由上位概念「消化器官用藥」直接且無歧異得知下位概念「消化性潰瘍用藥」。

雖然修正後之請求項所記載「消化性潰瘍用藥」係修正前「組織胺 H₂ 受器拮抗劑」之上位概念，然而，其他的藥物例如「胃分泌液抑制劑」也是「組織胺 H₂ 受器拮抗劑」的上位概念，而「消化性潰瘍用藥」並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能由下位概念「組織胺 H₂ 受器拮抗劑」直接且無歧異得知該上位概念「消化性潰瘍用藥」。

例 5. 下位概念改為上位概念—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

螺旋彈簧支撐物

〔申請專利範圍〕

一種螺旋彈簧支撐物，……。

〔說明書〕

……，螺旋彈簧支撐物……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

(同)

〔說明書〕

……，包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物……。

〔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〕

雖然申請專利範圍及圖式於修正前、後並無變動，但申請時說明書之發明內容所記載之「螺旋彈簧支撐物」(下位概念)，經修正後改為「包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」(上位概念)，屬於由下位概念之發明修正為上位概念之發明，雖然申請專利範圍及圖式的內容仍限制在具體的螺旋彈簧支撐物，但發明內容由原先具體的螺旋彈簧支撐物，修正擴大至一切可能的彈性元件支撐物，故可認為引進新事項。

例 6.二段式申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

○○裝置

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含 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），……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種○○裝置，包含 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〕

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〕

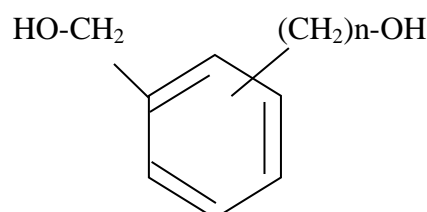
修正後之請求項係將原列於特徵之一部分改載於前言部分，修正後並未導致引進新事項。

例 7.改變數值限定—馬庫西形式的申請專利範圍之修正**修正前之說明書與申請專利範圍**

〔發明名稱〕

氟苯甲醇 (Fluorobenzyl alcohol)

〔申請專利範圍〕



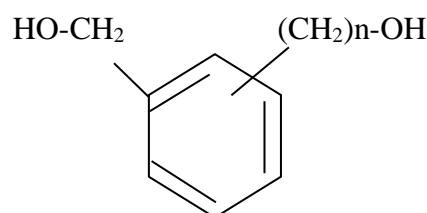
……n 是 2 至 5 之間的整數。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

……n 是 3 至 5 之間的整數。

〔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〕

由於「n 是 2 至 5 之間的整數」與「n 是 2、3、4 或 5」兩者之表達方式雖有不同，但意義相同；同理，「n 是 3 至 5 之間的整數」與「n 是 3、4 或 5」之意義亦相同。就本案例而言，將「n 是 2、3、4 或 5」之記載修正為「n 是 3、4 或 5」僅是對於多個選擇的部分刪除，刪除後的事項可認為已記載於修正前之說明書，故將「n 是 2 至 5 之間的整數」改為「n 是 3 至 5 之間的整數」並未引進新事項。

例 8.改變數值限定—申請專利範圍之修正**修正前之說明書與申請專利範圍**

〔發明名稱〕

中空微型體 (hollow micro body)

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 200 至 10000 μm 之直徑及實質規則狀為 0.1 至 1000 μm 之厚度。

〔說明書〕

……該極微小之玻璃球狀體依最終之需要可有不同之直徑及厚度，直徑為 200 至 10000 μm ，最佳是 500 至 6000 μm ；厚度為 0.1 至 1000 μm ，最佳是 0.5 至 400 μm 。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 500 至 6000 μm 之直徑及實質規則狀為 0.5 至 400 μm 之厚度。

〔說明書〕

(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〕

將修正前之說明書所載空心且極微小之玻璃球狀體之直徑及厚度之數值範圍，修正限定為申請時說明書已明確記載的「最佳範圍」數值，由於修正後之數值範圍與修正前之說明書已記載之事項一致，故未引進新事項。

例 9.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

安定化之間苯二酚混合劑 (stabilized resorein compounding agent)

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.001 ~ 2wt % 乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔說明書〕

……作為乳酸混合劑 0.05 ~ 2wt % 之值是可預期的。(未記載 0.1wt % 及 1wt % 之值)

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種安定化之間苯二酚混合劑，包含以黏性礦物為基質添加 0.1～1-wt % 乳酸所形成之間苯二酚混合劑。

〔發明內容〕

（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〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式既未記載 0.1wt %，亦無記載 1wt %，且其數值範圍未特別指定為「0.1～1wt %」。由於該 0.1～1wt % 之數值限定不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

例 10.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

壓感性黏著劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯。

〔說明書〕

……實施例 1 記載之壓感性黏著劑組成物 a 在室溫所量測的黏度為 3,500cP；實施例 2 記載之壓感性黏著劑組成物 b 在室溫所量測的黏度為 10,000cP。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 10,000cP。

〔發明內容〕

（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〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 2 個實施例之黏著劑組成物的黏度分別為 3,500cP 及 10,000cP，惟並未揭露該黏著劑組成物之黏度範圍。由於該 3,500cP 至 10,000cP 之數值範圍限定不能自修正前

之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

例 11.改變數值限定—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

壓感性黏著劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 10,000cP。

〔說明書〕

……記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP；另有實施例記載壓感性黏著劑組成物在室溫所量測的黏度為 12,000cP。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種壓感性黏著劑組成物，其包含可交聯的丙烯酸系聚合物；多官能性交聯劑；及多官能性丙烯酸酯，其於室溫的黏度為 3,500cP 至 12,000cP。

〔發明內容〕

(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〕

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載黏著劑組成物在室溫所量測的黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP，且記載黏著劑組成物在室溫所量測的黏度為 12,000cP 之實施例。由於該 10,000cP 至 12,000cP 之數值範圍未包含於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之數值範圍內，不能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此將黏度範圍為 3,500cP 至 10,000cP 修正為 3,500cP 至 12,000cP 將導致引進新事項。

例 12.改變構造而增加功效—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

小鋼珠計數裝置

〔申請專利範圍〕

一種小鋼珠計數裝置，包含置入一種元件，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個小鋼珠落入通道中途所設較小鋼珠直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔說明書〕

……在本發明中，小鋼珠係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較小鋼珠直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個小鋼珠經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使小鋼珠落入小洞，以達到正確的計數。

於實施例中，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該小鋼珠不易被刮傷。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種小鋼珠小鋼珠計數裝置，包含置入一種元件，該元件之頂部於接觸小鋼珠之部分形成斜面，該元件於每一次拉下的動作，可使圓筒型通道中的一個小鋼珠落入通道中途所設較小鋼珠直徑稍大的小洞，以計算該元件被拉下的頻率。

〔說明書〕

……在本發明中，小鋼珠係經過一圓筒型通道，在通道中途設有一個小洞，其內徑較小鋼珠直徑稍大，並由一可活動之元件堵住小洞，當每一個小鋼珠經過該小洞時，若元件往下拉一次，可使小鋼珠落入小洞，以達到正確的計數，由於該被拉下元件之頂部係形成斜面，故該小鋼珠不易被刮傷。

〔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〕

修正係將申請時說明書實施例的敘述事項載入請求項中作為申請專利之發明。此外，修正後於實施例記載之發明功效上雖有修正，但其係已記載於修正前之說明書中，故此種修正未引進新事項。

例 13.增加功效—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

具有天線之汽車擋風玻璃

〔申請專利範圍〕

一種具有天線之汽車擋風玻璃，包含具有天線之作用之透明傳導性薄膜，其佈滿整個擋風玻璃表面，且連接至汽車收音裝置及天線強波器之電源。

〔說明書〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線及加熱器雙重作用。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

(同)

〔說明書〕

……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線、加熱器及隔熱作用。

〔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〕

修正後之說明書對於透明的傳導性薄片增加敘述其亦有隔熱之作用，惟即使透明的傳導性薄膜已知其具有隔熱之作用，但在修正前之說明書、申請專利範圍或圖式中並未揭露其具有隔熱之作用，因此該事項不能被認為自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，故修正後引進新事項。

例 14.增加構造及功效—說明書之修正

修正前之說明書及圖式與申請專利範圍

〔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。

〔說明書〕

……本發明因具有前述技術內容，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〕

……（加熱框之突起部分揭露有環狀部分）

修正後之說明書及圖式與申請專利範圍

〔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，加熱框之按壓可使突起變形具有變形形狀為均一之功效。

〔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〕

修正後之說明書增加敘述加熱框設置有環狀部分之構造及其功效，可產生申請時說明書所未揭露之特殊效果。雖然申請時說明書未以文字敘述該圓環部分之作用，但原圖式中之加熱框已揭露圓環部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式可直接且無歧異得知該構造及功效，因此未引進新事項。

例 15.增加構造—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

打樁及拔樁機

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體並具有一導引面置於與該樁線設定的方向一致，以引導新樁沿著導引面打入。

〔說明書〕

……打樁及拔樁機之主體包含若干夾鉗以夾住若干打妥之樁，以及一壓盤以打入一新的鋼樁。此外，該主體設有一導板以引導打入新樁，而該導板的一側係一導引面，該導引面設置與所欲配置的樁線方向一致，而新樁沿著導引面被打入土中。導板前端裝設有一雷射震動儀，該雷射震動儀可發出雷射光。數值標示至所配置的樁線，於樁線終點設有一目標如同相機般接收雷射光。

在本案例中，導板被選定設於主體上的位置，使雷射震動儀所發出之雷射光照射至目標上。導板與樁線一致，以便導引面可引導打樁。

……該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種打樁及拔樁機，包含一主體，藉夾住先前已打入之樁並連續打入新樁以形成一樁線，以及一導板結合至該主體以引導新樁的打入，並以一雷射震動儀設置於該導板上，其特徵為該導板結合至主體的位置可被選定，以使雷射光投射至所設定樁線終點之目標上。

〔說明書〕

(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〕

修正前之說明書描述「該雷射光自雷射震動儀射出以直線移動，利用其特性使打入的樁藉固定的導板很容易且準確的保持在樁線正確的方向」，該敘述使該發明所屬技術領域中具有通常知識者對照（修正後）雷射震動儀設置於該導板上的此一功能得以瞭解（與設置的位置無關），因此可認為修正後之請求項的記載及修正前之說明書的記載均已考慮「導板的前端設置一雷射震動儀」。

此外，修正前之說明書既然可被認定為「一雷射震動儀設置於導板上」，因此修正後之請求項所記載的事項已是修正前之說明書所揭露的，故其修正並未導致引進新事項。

例 16.增加構造—說明書之修正

修正前之說明書

〔發明名稱〕

紙張送出裝置

〔說明書〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔圖式〕

……（揭露滾輪及引導片在軸向中交錯設置）

修正後之說明書

〔發明名稱〕

(同)

〔說明書〕

……，紙張可在軸上之滾輪及與滾輪相對之引導件之間被抓取及運送，該紙張藉軸向交錯設置的滾輪與引導片，以及藉所設引導件從軸向

滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀及呈拉緊狀態。

〔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〕

修正後之說明書所增加的敘述「藉軸向交錯設置的滾輪與引導片」可由修正前之圖式所揭露的「滾輪及引導片在軸向中交錯設置」以及說明書中的敘述「藉所設引導件從軸向滾輪的外周緣送至內部，以形成波浪狀」直接且無歧異得知，故修正後未引進新事項。

例 17.增加構造—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

閃爍開關自動裝置

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔說明書〕

……(Es)係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種閃爍開關自動裝置，包括使用一含有並聯可變電容之繼電器以驅動一接觸片，而接通／切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器。

〔說明書〕

……(Es)係一直流電源，不同的閃爍開關經由一雙金屬片切換閥，其不須機械式接觸，因此較少導致失誤。又藉由改變光導電元件或繼電器之反應屬性，使閃爍之時程間距得以改變……。此外，當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整。

〔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〕

修正後增加「當一可變電容與繼電器並聯時，能藉由控制電容量而得以容易調整」的敘述，雖然本發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉欲使閃爍之時程間距得以改變，只要將可變電容與繼電器並聯即可改變其反應屬性，並得到容易調整的固有功效。然而，由於申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露並聯一可變電容，因此修正後將導致引進新事項。

例 18.改變構造—申請專利範圍及說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

緩衝器

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出物，以形成所需要之形狀，以及設置一個能固定該彎曲形狀之裝置，使該緩衝器能保持所需要之形態。

〔說明書〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉一能固定彎曲形狀之裝置以保持其形態。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種緩衝器，包含由人造樹脂之緩衝物質所製成之彎曲突出物，以形成所需要之形態，以及運用一黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔說明書〕

……該彎曲突出物之彎曲部位係由軟性人造樹脂製成，藉運用黏性膠帶黏貼在彎曲部位。

〔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〕

修正後之說明書及請求項係將固定彎曲形狀之裝置限定於「黏性膠帶」，但並未指出所使用之固定其彎曲形狀的特定裝置。雖然黏性膠帶是公眾所知悉可應用於固定形狀的技術，但黏性膠帶並非唯一固定形狀的手段，由修正前之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之「固定彎曲形狀之裝置」不能直接且無歧異得知「黏性膠帶」，因此修正後將導致引進新事項。

例 19.減少步驟—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

類固醇 (steroid) 的製備方法

〔申請專利範圍〕

一種 δ - 甲基 - 合 - 異雄酮 -4- 乙氧 -17 β - 醇 -3- 酮 (delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy-17 β -ol-3-one) 的製備方法，係以 δ - 甲基-合-異雄酮-17 β -醇-3-酮 (delta-methyl-and-rosterone-17 β -ol-3-one) 與四乙酸鉛 (lead tetraacetate) 反應後，再以酸或鹼處理而產生者。

〔說明書〕

.....。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

一種 δ - 甲基 - 合 - 異雄酮 -4- 乙氧 -17 β - 醇 -3- 酮 (delta-methyl-and-rosterone-4-acetoxy-17 β -ol-3-one) 的製備方法，係以 δ - 甲基-合-異雄酮-17 β -醇-3-酮 (delta- methyl-and-rosterone-17 β -ol-3-one) 與四乙酸鉛 (lead tetraacetate) 反應而產生者。

〔說明書〕

(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〕

修正前之請求項中記載一個包含第一及第二步驟的方法，該方法於修正後僅包含第一步驟，由於第一步驟已記載於修正前之說明書中，因此修正後未引進新事項。

例 20.擴大用途—發明名稱、申請專利範圍及說明書之修正**修正前之說明書與申請專利範圍**

〔發明名稱〕

用於泵之旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種用於泵之旋轉軸密封，.....。

〔說明書〕

.....一種用於泵之旋轉軸密封，.....。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

旋轉軸密封

〔申請專利範圍〕

一種旋轉軸密封，……。

〔說明書〕

……一種可通用於流體機械之旋轉軸密封，……。

〔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〕

修正前之請求項為「用於泵之旋轉軸密封……」（特定用途之發明），經修正後之請求項則為「旋轉軸密封……」，並於修正後之說明書中敘明該旋轉軸密封可通用於流體機械（可適合於其他用途之發明）。

修正前之說明書、申請專利範圍或圖式中僅揭露特定用途，故將專用於泵的旋轉軸密封（特定用途之發明），修正為可適合於其他用途的旋轉軸密封（可適合於其他用途之發明），因此修正後導致引進新事項。

例 21.改變實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，……。

〔說明書〕

……。

（未記載聚丙稀之相關技術內容）

實施例

……多層疊合板之外層結構材料為聚乙稀，……

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

（同）

〔說明書〕

……。

實施例

……多層疊合板之外層結構材料為聚丙稀，……

〔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〕

修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構材料為聚乙稀，修正後

改為聚丙烯，但該修正後的疊合板結構材料與申請時說明書揭露的疊合板結構材料完全不同，導致說明書引進新事項。

例 22.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

多層疊合板

〔申請專利範圍〕

一種多層疊合板，……。

〔說明書〕

……。

實施例

……多層疊合板之外層結構為聚乙烯，……

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

(同)

〔說明書〕

……。

實施例 1

……多層疊合板之外層結構為聚乙烯，……

實施例 2

……或者可不需此外層結構……

〔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〕

修正前之說明書記載多層疊合板之外層結構為聚乙烯，修正後增加一不需此外層結構之實施例，使該修正後的疊合板結構與申請時說明書所揭露的疊合板結構不同，將導致引進新事項。

例 23.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

電腦裝置

〔申請專利範圍〕

一種電腦裝置，包含一藉 RS232C 介面纜線以連接一位於主機與鍵盤中間之訊號分配器，以及將其他的輸入／輸出（I/O）裝置連接至訊

號分配器。

〔說明書〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入／輸出(I/O)裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

(同)

〔申請專利範圍〕

(同)

〔說明書〕

……一訊號分配器置於主機與鍵盤中間，並以 RS232C 介面纜線互相連接。另一其他輸入／輸出(I/O)裝置例如印表機可連接至訊號分配器，如此，使得僅具有一連接埠之個人電腦裝置可同時連接鍵盤與印表機。

此外，一滑鼠可經由 RS232C 介面纜線連接至訊號分配器以及印表機以便於操作，如此，不須作任何改變就能使用該滑鼠以操作個人電腦主機。

〔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〕

申請時說明書僅載明「其他輸入／輸出(I/O)裝置例如印表機可連接至訊號分配器」，其中「輸入／輸出(I/O)裝置」用語一詞，除了印表機與滑鼠外，還包含有映像管顯示器(CRT)、軟式磁碟機(FDD)及其他類似用語，故無法由申請時說明書、申請專利範圍或圖式可直接且無歧異得知「其他輸入／輸出(I/O)裝置」係特定為「滑鼠」。

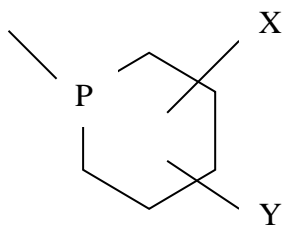
例 24.增加實施例—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

磷化氫衍生物

〔申請專利範圍〕

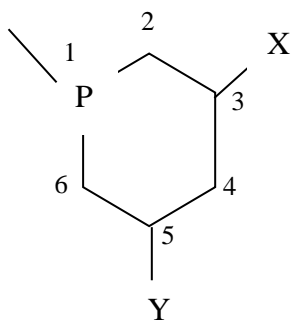


X=烷基或烯基

Y=苯基或烷氧基

〔說明書〕

……較佳的是：



修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

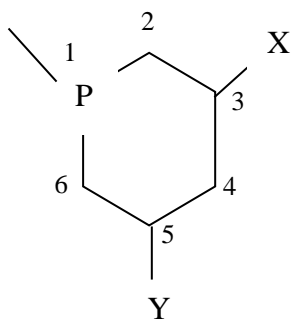
(同)

〔申請專利範圍〕

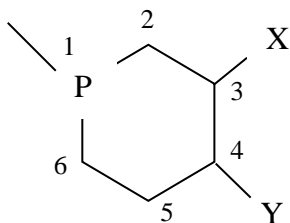
(同)

〔說明書〕

……較佳的是



或



〔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〕

修正前之說明書僅具體描述 3-X 及 5-Y 之磷化氫衍生物，並未記載 3-X 及 4-Y 者，修正前之請求項記載之事項並未明確說明取代位置，僅指出不特定位置，包括 X 及 Y 位置可組合之 13 種可能性，由原記載內容不能直接且無歧異得知 3-X 及 4-Y 位置之取代，因此修正後引進新事項。

例 25.增加操作功能—說明書之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

擺動之拋光器具

〔說明書〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。

〔圖式〕

……（揭露主體後部上方之擺動元件之噴嘴朝向前方）

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔說明書〕

一種擺動之拋光器具，……於主體後部上方設置一可使拋光器具產生擺動之元件，藉元件上之噴嘴噴出壓縮空氣而旋轉，該元件在旋轉時其重心因為旋轉中心點位置之移動變化，使位於主體前端之拋光部位得以形成擺動。此外，於操作器具時，壓縮空氣由噴嘴噴出至該拋光部位，足以清除在拋光部位處所產生之粉屑。

〔圖式〕

（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〕

由修正前之圖式可瞭解噴嘴朝向拋光部位之相同方向，似乎噴出的壓縮空氣可能具有清除粉屑的作用，然而噴嘴係位於主體後部上方，噴出之壓縮空氣實際上不能達到主體前端死角處之拋光部位，故不能認定修正後所增加「……足以清除在拋光部位處所產生之粉屑……」之操作係能自修正前之說明書、申請專利範圍或圖式可直接且無歧異得知者。

例 26.改為排除方式—申請專利範圍之修正

修正前之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

感光性平版印刷版

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸。

〔說明書〕

……本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2-吡啶甲酸、4-吡啶甲酸及其類似物……。

（發現記載「含氮雜環羧酸」為「3-吡啶甲酸」之先前技術文獻）

修正後之說明書與申請專利範圍

〔發明名稱〕

（同）

〔申請專利範圍〕

一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60～80 莫耳百分比之部分皂化聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 1～100 重量百分比之含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）。

〔說明書〕

（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〕

由於先前技術文獻中記載之 3-吡啶甲酸即屬請求項所記載的含氮雜環羧酸，但因請求項中並未記載 3-吡啶甲酸之技術特徵，不能直接自請求項圍中刪除 3-吡啶甲酸，因此將請求項修正為「含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）」，以排除先前技術文獻所記載的事項，並符合 4.2.2 之(7)

所謂「排除（disclaimer）」之修正方式。

修正後之請求項所記載的事項雖非屬申請時說明書中能直接且無歧異得知之事項，但例外視為未引進新事項。

第七章 審查意見通知與審定

1.審查流程與審查意見通知	2-7-1
1.1 不准專利事由	2-7-1
1.2 審查之步驟	2-7-1
1.3 審查意見通知	2-7-2
2.最後通知	2-7-3
2.1 發給最後通知之態樣	2-7-3
2.2 不得發給最後通知之態樣	2-7-4
3.發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查	2-7-5
3.1 最後通知後之申請專利範圍修正事項	2-7-5
3.1.1 請求項之刪除	2-7-5
3.1.2 申請專利範圍之減縮	2-7-5
3.1.3 誤記之訂正	2-7-6
3.1.4 不明瞭記載之釋明	2-7-7
3.2 發給最後通知後之審查	2-7-7
4.分割案與最後通知	2-7-8
5.再審查與最後通知	2-7-8
5.1 再審查時逕為最後通知之態樣	2-7-9
5.2 初審時發給最後通知於再審查時之效果	2-7-9
6.審定	2-7-10
7.審查注意事項	2-7-10
8.案例說明	2-7-11

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、分割引進新事項、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、修正引進新事項、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、改請引進新事項，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、不符發明及新型一案兩請之規定、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可據以實現要件時，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，但因修正而引進新事項，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

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。

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」。

- (7)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」。

除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於本節所稱申請專利範圍之減縮。

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；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錯誤繪製之情

形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如申請人對於說明書或申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。

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。

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。

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)
- 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一個廣義發明概念，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)

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一個廣義發明概念（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)，非屬一個廣義發明概念，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 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。

第八章 以外文本提出申請案之審查

1.前言.....	2-8-1
2.名詞定義.....	2-8-1
2.1 外文本	2-8-1
2.2 中文本	2-8-2
2.3 一般修正及修正本（頁）	2-8-2
2.4 誤譯訂正及訂正本（頁）	2-8-2
3.中文本與外文本之比對.....	2-8-3
3.1 比對外文本之時機.....	2-8-3
3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷	2-8-3
3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍	2-8-4
3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍	2-8-4
4.誤譯之訂正	2-8-4
4.1 誤譯訂正之申請.....	2-8-4
4.2 誤譯訂正之審查.....	2-8-5
4.2.1 形式要件.....	2-8-5
4.2.2 實體要件.....	2-8-5
4.2.2.1 誤譯之判斷	2-8-5
4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷	2-8-6
4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正.....	2-8-6
4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正	2-8-6
4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正	2-8-7
4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正.....	2-8-7
5.誤譯訂正與一般修正之合併處理.....	2-8-7
5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同日申請	2-8-7
5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理.....	2-8-8
5.2.1 審查順序.....	2-8-8
5.2.2 審查結果.....	2-8-8
6.誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣.....	2-8-8
7.更正階段申請誤譯訂正之審查	2-8-9
8.審查注意事項	2-8-9
9.案例說明	2-8-10

9.1 審查時發現誤譯之情形	2-8-10
9.2 申請人提出誤譯訂正之情形.....	2-8-10
9.2.1 屬於誤譯.....	2-8-10
9.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍.....	2-8-11
9.2.3 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍	2-8-15

第八章 以外文本提出申請案之審查

1.前言

專利申請人向專利專責機關申請發明專利所提出之說明書、申請專利範圍或圖式，如未於申請時提出中文本，而以外文本先行提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，得以其外文本提出之日為申請日。

專 25. III

由於申請日係確定申請案是否符合專利要件之審查基準日，故申請日之確定極為重要，既准以該外文本作為取得申請日之依據，其內容自不得有所變動，否則將違反可專利性係以申請日為決定基礎之原則。

申請案雖得以外文本取得申請日，但專利專責機關係依中文本進行審查，申請人如須修正說明書、申請專利範圍或圖式，應修正中文本，並無修正外文本之必要，若申請人對取得申請日之外文本進行修正，該修正不生效力。

專 44. I

申請案既得以外文本提出之日為申請日，其揭露技術內容之最大範圍即應由該外文本所確定，後續補正之中文本，其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋，不得超出該外文本所揭露之範圍。對於該補正之中文本，申請人嗣後如發現有翻譯錯誤時，應給予誤譯訂正之機會，惟不得超出該外文本所揭露之範圍。

專 44. III

誤譯訂正之制度，係用以克服中文本翻譯錯誤問題，是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。因翻譯錯誤而准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本，經公告者為公告本）對應記載之事項，該訂正本，將作為後續一般修正及更正之比對基礎。

2.名詞定義

2.1 外文本

為考量申請人向我國申請發明專利時，若無法及時提出中文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，以儘早取得申請日，因此專利法規定，申請人得先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，於專利專責機關指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日。

外文本係指為取得申請日所提出之外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式。得取得申請日之外文本，其外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限，使用外文本

專 145 之語文種類不符規定者，應以補正符合規定種類之外文本提出之日為申請日。

外文辦法 4 以外文本提出申請者，其外文本應載明之內容及申請文件，於發明專利應備具說明書、至少一項請求項及必要圖式。

2.2 中文本

專施 22 本章所指之中文本係指申請人先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，並於指定期間內補正之中文譯本。該中文譯本應對照外文本正確完整翻譯，且不得超出外文本所揭露之範圍。

專 44. II 以外文本取得申請日之申請案，於補正中文本後，專利專責機關即依該中文本進行審查，後續之一般修正亦以該中文本為比對基礎，因此，審查一般修正是否超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，即係以中文本作為比對基礎，故專利法第 43 條第 2 項所稱之「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，該「申請時之說明書、申請專利範圍或圖式」即為該中文本。

2.3 一般修正及修正本（頁）

專利法第 43 條所述之修正，除誤譯之訂正外，於本章稱「一般修正」，相當於第六章之「修正」。一般修正係申請人為克服其說明書、申請專利範圍或圖式不予專利之事由而提出之申請，審查一般修正之比對基礎為前述中文本。

申請一般修正所提出修正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱修正頁，所提出修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱修正本。

2.4 誤譯訂正及訂正本（頁）

申請人如先提出外文本再提出中文本，其翻譯之結果，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，嗣後申請人如發現或經審查發現所提出之中文本有翻譯錯誤時，為訂正其翻譯之錯誤，得提出誤譯之訂正。至於是否有誤譯之情事，係以外文本為比對之對象，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等。例如外文本之內容為「**sixteen**」，中文本之對應內容為「**60**」，係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於中文本中訂正為「**16**」。外文本之內容為「……**above 90°C**……」，中文本之對應內容為「……**90°C**……」，

係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於訂正本中訂正為「……大於 90°C……」。申請誤譯之訂正所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱訂正頁，所提出訂正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱訂正本。

誤譯之訂正係用以克服中文本內容有翻譯錯誤處而提出之申請，其比對基礎為申請時提出之外文本。因翻譯錯誤而申請訂正之事項，經准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本，經公告者為公告本）對應記載之事項，該訂正本，即作為後續一般修正及更正之比對基礎。

3.中文本與外文本之比對

3.1 比對外文本之時機

以外文本取得申請日之申請案，申請人應補正正確翻譯之中文本，審查時，係以中文本為對象，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，惟若發現中文本內容語意不明、不合理或與通常知識不符，而認為其可能超出外文本所揭露之範圍時，則應比對兩者之內容。例如下列情形：

- (1)中文本敘述「最初含有氫、氯和液態水之氣液混合系統，就水蒸氣與液態水而言，會很快趨於平衡，……」，由該段語句無法理解「很快趨於平衡」之主體，究竟是「氣液混合系統」或「水蒸氣與液態水」，有語意不明之情事。
- (2)外文本敘述「A is disconnected with B」，中文本忽略字首「dis」而誤譯為「A 與 B 結合」，致使中文本內容有不合理之情事。
- (3)申請專利之發明為光學發射頭，中文本之相關內容卻為機械或土木領域之用語「樑」，非屬該發明技術領域之用語，顯然有不合理之情事（「beam」於光學技術領域之中文用語應為「光束」）。
- (4)外文本記載某構成材料為「polyvinyl chloride」（「聚氯乙烯」），中文本對應內容為「氯乙烯」，依據中文本所述內容，可判斷其與通常知識不符。

3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷

申請人提出之外文本應正確完整翻譯為中文本，若以逐字逐句翻譯方式不易理解其內容時，亦得依外文本內容之意涵翻譯為中文本。中文本不得超出申請時外文本所揭露之範圍，係指中文本記載之事項係外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者。

審查時，若有須比對中文本與外文本之內容時，是否超出之判斷說明如下。

專 44. II

3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，若兩者之對應關係不明確或內容不一致，有可能是將外文本之內容翻譯錯誤，中文本之內容若非屬外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載「heat-resistant rubber」，於中文本譯為「橡膠」，其內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，將使中文本超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載組合之技術特徵，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵時，通常會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，而中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，因此中文本超出外文本所揭露之範圍。

中文本若超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯之訂正，以訂正本取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本），而未超出外文本所揭露之範圍。

3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，雖然兩者之對應關係不明確或內容不一致，惟若中文本之內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本未超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載並列之技術特徵或並列之技術手段，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵或技術手段時，通常不會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，該中文本內容屬外文本明確記載者，因此中文本未超出外文本所揭露之範圍。

4. 誤譯之訂正

4.1 誤譯訂正之申請

申請誤譯之訂正，應備具訂正申請書，並檢附訂正後無劃線及訂正部分劃線之訂正本（頁）。訂正說明書者，訂正申請書應載明訂正之頁數、段落編號（原有記載者）、行數、訂正理由及對應外文本之頁數、段落編

號（原有記載者）與行數。訂正申請專利範圍者，訂正申請書應載明訂正之請求項、訂正理由及對應外文本之請求項項號。訂正圖式者，訂正申請書應載明訂正之圖號、訂正理由及對應外文本之圖號。至於訂正部分劃線之訂正本（頁），應就訂正內容，以取得申請日之中文本為劃線比對之基礎；若先前曾准予誤譯之訂正者，則以准予訂正之訂正本為劃線比對之基礎。另若先前曾修正者，除檢附以中文本為劃線比對基礎之訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。

誤譯之訂正，如係對於用語翻譯錯誤之重新翻譯，訂正理由中須檢附佐證之必要資料，例如具有公信力之中外字典或國家教育研究院編譯之相關資料等。

4.2 誤譯訂正之審查

4.2.1 形式要件

誤譯訂正之申請，若經審查發現訂正申請書之撰寫有不合程式，或檢送之文件有錯誤、不足者，得通知申請人限期補正，逾限未補正者，依訂正申請前之中文本續行審查，並於審定時敘明其理由，惟若申請書與相關文件已載明實質訂正事項者，得受理該訂正申請而續行審查。

4.2.2 實體要件

誤譯訂正之實體審查，須先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯，其次判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。

4.2.2.1 誤譯之判斷

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句，因此誤譯通常包括下列情形：

- (1)語詞翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「32°C」，中文本之對應內容為「32°F」；或外文本之內容為「sixteen」，中文本之對應內容為「60」。
- (2)語句翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「……above 90°C……」，中文本之對應內容為「……90°C……」；或外文本之內容為「…金、銀、銅、鐵……」，中文本之對應內容為「……金、銀、銅……」。

至於外文本之某些段落，例如第3頁第〔0004〕段至第〔0007〕段，其相關內容未見於中文本對應部分時，非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，並無誤譯訂正之適用。惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分，則得以「一般修正」方式將其內容修正至中文本中。

誤譯訂正之申請，若經審查非屬翻譯錯誤之情事，則逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利之核駁理由時，應予核駁審定。

4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷

訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者。例如 4.2.2.1「誤譯之判斷」中所述語詞語句翻譯錯誤之例，得藉由誤譯訂正分別於訂正本中訂正為「32°C」、「……大於 90°C……」及「……金、銀、銅、鐵……」，訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，因此未超出外文本所揭露之範圍。

此外，若外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，雖然該中文本未超出外文本所揭露之範圍，亦得藉由誤譯訂正於訂正本中將 a1 及 a2 訂正為 a1、a2 及 a3。另，外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯訂正於訂正本中將 A 及 B 訂正為 A、B 及 C。

誤譯訂正之申請，若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，得以該申請案違反專利法第 44 條第 3 項之規定為由不准訂正，並依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利之核駁理由時，應予核駁審定。

4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正

4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知前發現外文本有誤譯情事而申請誤譯訂正時，若經審查准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）中對應記載之事項，以該訂正本（頁）作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

專 44.Ⅲ

若經審查認為申請訂正者非屬誤譯，或誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍，則不准訂正，逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利事由時，將與不准訂正事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知後，申請誤譯之訂正以克服該通知之不准專利事由，經審查後除下列情形外，得准予專利：

- (1)不准訂正，且未能克服該通知之不准專利事由，則以不符專利要件為由，予以核駁審定，並敘明不准訂正之理由。
- (2)准予訂正，惟未能克服該通知之不准專利事由，則予以核駁審定。
- (3)准予訂正，惟因訂正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正

誤譯之訂正非屬專利法第 43 條第 4 項各款規定之事由，申請人於收到最後通知後，不得以誤譯之訂正為由修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正為由修正說明書。此時若因訂正說明書而導致其與申請專利範圍之內容不一致，亦得同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，於最後通知之指定期間內修正申請專利範圍。例如申請專利範圍與說明書皆記載為 A，經最後通知後，申請誤譯訂正說明書之 A 為 A'，因導致其與申請專利範圍揭露之 A 不一致，得同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，將申請專利範圍之 A 修正為 A'。

5. 誤譯訂正與一般修正之合併處理

5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同日申請

由於以外文本取得申請日之申請案，申請人可先後或同時提出誤譯訂正與一般修正之申請，惟兩者應備具之申請書、適用範圍、比對基礎及效果等有所不同。

申請一般修正應備具修正申請書，而申請誤譯之訂正則應備具誤譯訂正申請書。若二者同日申請，得以分別提出二種申請書之方式為之，亦得以申請誤譯訂正附帶申請一般修正之方式為之，即於誤譯訂正申請書中分別指明訂正及修正事項，檢附訂正本及修正本。惟不得於一般修正申請書中附帶申請誤譯之訂正，因准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正本將作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎，若未依前述方式提出申請，則後續之一般修正將無正確比對基礎。

專施 38

5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理

5.2.1 審查順序

於不同日分別申請誤譯之訂正與一般修正，或於同日同時申請誤譯訂正與一般修正，不論係以分別提出誤譯訂正申請書與修正申請書之方式為之，或以誤譯訂正申請書附帶申請一般修正之方式為之，只要在誤譯訂正與一般修正兩者均未完成審查，以致有須同時進行審查之情況下，即使申請人係先申請一般修正，而後申請誤譯訂正，仍應先審查誤譯訂正，因准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）對應記載之事項，該訂正本將作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

因此，於審查順序上，將先審查誤譯之訂正，再依審查結果續行審查一般修正。若經審查不准訂正，則依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併通知申請人申復或修正。若經審查准予訂正，則依該訂正本作為一般修正之比對基礎。

5.2.2 審查結果

合併審查誤譯訂正與一般修正後，其結果有下列情形：

- (1)准予誤譯訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正未超出訂正本（頁）所揭露之範圍，則依該修正本續行審查。
- (2)准予誤譯訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正超出訂正本（頁）所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明准予誤譯訂正，並說明不准一般修正之理由。
- (3)不准誤譯訂正，而改以申請案申請時之中文本作為一般修正之比對基礎，若一般修正未超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，准予一般修正，則應發給審查意見通知，說明准予一般修正，並說明不准誤譯訂正之理由。
- (4)不准誤譯訂正，而改以申請案申請時之中文本作為一般修正之比對基礎，若一般修正超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明不准誤譯訂正及不准一般修正之理由。

6. 誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知後，若申請人針對該審查意見通知之內容提出申復，並申請誤譯之訂正，經審查後雖可克服全部不准專利之事由，惟若：

- (1)訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由有關，但因訂正本

之內容而產生新的不准專利事由（例如訂正本之內容超出外文本、訂正本之請求項另有其他不符專利要件之情事等），得發給最後通知。

(2)訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由無關，但因訂正本之內容而產生新的不准專利事由時，應發給審查意見通知。

上述二種情況，如申請人再訂正或申復後仍無法克服不准專利之事由時，將作成核駁審定。

7.更正階段申請誤譯訂正之審查

取得專利權之專利案，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，是否准予訂正之比對基礎為申請時提出之外文本，惟與申請案審查階段所請誤譯訂正之要件有所不同，其差異在於更正階段所請誤譯之訂正，除不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，另不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則將不准更正。

專 67. I

更正階段所提之誤譯訂正，若經審查核准者，其准予訂正之事項將溯自申請日生效，取代申請案申請時之中文本及公告本對應記載之事項，作為後續更正審查之比對基礎。

申請更正所提訂正部分劃線之訂正本（頁），應就其訂正內容，以取得申請日之中文本為劃線比對之基礎；若核准公告前曾准予誤譯之訂正者，則以准予訂正之訂正本為劃線比對之基礎。另若公告本與取得申請日之中文本內容不一致時，除須檢附以中文本（有訂正本者為訂正本）為劃線比對基礎之無劃線及訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該公告本為比對基礎之無劃線及訂正部分劃線之劃線本（頁）。

由於取得專利權之專利案，申請人亦得先後或同時提出誤譯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，均與 5.「誤譯訂正與一般修正之合併處理」相同。

8.審查注意事項

- (1)中文本之用語或段落有語意不明或不合理時，若由其前後記載內容或依該技術領域之通常知識即可判斷其正確內容為何時，審查時無須比對外文本，通知申請人提出一般修正即可。若由中文本無法判斷其正確內容為何時，亦無須比對外文本，而以該申請案違反專利法第 26 條規定之記載要件為由，通知申請人申復。
- (2)申請人於收到最後通知後，如欲針對申請專利範圍申請「誤記之訂正」，應檢附修正頁或修正本，提出一般修正之申請，而非提出訂正頁或訂正本，該修正之比對基礎為中文本（有修正者為修正本），因此不得超出中文本所揭露之範圍。
- (3)審查時，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，如須比對時，因

外文種類之不同，審查上認有必要時，得通知申請人限期提出中文本與外文本之比對說明。申請人提出誤譯訂正之申請時，亦應提出比對說明。

9. 案例說明

9.1 審查時發現誤譯之情形

例 1.

〔中文本〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑之 20% 的孔，接著鑽鑿所欲直徑之 30% 的另一個孔。

〔外文本〕

……first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter。

〔結論〕

中文本超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

審查時，依前述中文本記載之前後內容與該技術領域之通常知識判斷，於基板不同位置上分別形成一個 20% 直徑之孔與一個 30% 直徑之孔，有違該技術領域之通常知識，因此認為中文本可能超出外文本所揭露之範圍。

經查外文本對應中文本該段記載之內容，該技術領域之通常知識者能夠瞭解「first circle」與「another circle」係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，故應翻譯為「於基板上先以所欲直徑的 20% 所形成之圓進行鑽孔，接著以所欲直徑的 30% 所形成之另一圓進行鑽孔」。

9.2 申請人提出誤譯訂正之情形

9.2.1 屬於誤譯

例 1. 訂正中文本—補充翻譯

〔中文本〕

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方向上移動，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

〔誤譯訂正〕

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方

向上移動，x 方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

〔外文本〕

……The computer(1) directs control signals to the cutting tool holder for movement in the z-direction, parallel with the axis(2), the x-direction which is radially directed the axis(2), and may also direct control signals for the angle, H, between the tool(3) and the surface of the drum(4).

〔結論〕

屬於誤譯之訂正。

〔說明〕

申請人提出誤譯之訂正，將外文本內容「the x-direction which is radially directed the axis(2)」補充翻譯於中文本。

經審查該補充之內容雖未記載於申請時之中文本，惟屬於外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確或完整翻譯之情況，得藉由誤譯之訂正而於中文本增加「x 方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)」，屬於誤譯之訂正。

9.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍

例 1.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket(1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「conduit」翻譯為「導管」，申請人提出誤譯之訂正，將「導管」訂正為「流體通道」。

經審查「導管」雖為「conduit」之一般性翻譯，但「conduit」亦有「流體通道」或「流體管道」之意義。因本案之流體係流經由管狀插入件、氣室、螺紋接頭等所圍封而形成之流體通道（conduit）後，再流入旁通（passageway），該流體通道明顯僅為一流體路徑而非一導管，故申請人於申請時將其翻譯為「導管」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 2.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節內燃機之空氣燃油比。

〔誤譯訂正〕

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節發動機之空氣燃料比。

〔外文本〕

……engine air-fuel ratio can be adjusted by changing valve timings or fuel during a cylinder cycle.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「engine」翻譯為「內燃機」，「air-fuel ratio」翻譯為「空氣燃油比」，申請人提出誤譯之訂正，將「內燃機」訂正為「發動機」，將「空氣燃油比」訂正為「空氣燃料比」。

經審查「engine」除「內燃機」外，尚有「發動機」之意義，「空氣燃油比」雖為「air-fuel ratio」之一般性翻譯，但本申請案係關於發動機之技術領域，「fuel」除「燃油」外，尚有「燃料」之意義，因此參酌本申請案之技術內容，該訂正係屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 3.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻 (CrO₂)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。

〔誤譯訂正〕

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻 (CrO₂)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。

〔外文本〕

……The second layer can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide (CrO₂), silanes, siloxanes, fluoropolymers such as Teflon AF.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「Teflon AF」翻譯為「聚四氟乙烯 AF」，申請人提出誤譯之訂正，將「聚四氟乙烯 AF」訂正為「鐵氟龍 AF」。

經審查「聚四氟乙烯」類化合物雖泛稱為「Teflon」，惟聚四氟乙烯類化合物具有若干不同類型，而「Teflon」為杜邦公司產品之商品名，其中文名為「鐵氟龍」，參酌本申請案之技術內容，其應專指「Teflon AF」，而非泛稱之「聚四氟乙烯」。申請人於申請時將其翻譯為「聚四氟乙烯」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 4.訂正中文本—重新翻譯

〔中文本〕

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將粉裝填於酒桶的裝置。

〔誤譯訂正〕

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將火藥裝填於炮身的裝置。

〔外文本〕

……charge a barrel with powder. ……

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「charge a barrel with powder」翻譯為「將粉裝填於酒桶」，申請人提出誤譯之訂正，將「將粉裝填於酒桶」訂正為「將火藥裝填於炮身」。

經審查「將粉裝填於酒桶」雖為「charge a barrel with powder」之一般性翻譯，但本申請案係關於大砲之裝填裝置，「barrel」除「酒桶」外，尚有「砲身」之意義，「powder」除「粉」外，尚有「火藥」之意義。申請人於申請時將其翻譯為「將粉裝填於酒桶」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 5.訂正中文本—重新翻譯

〔中文本〕

……該萬向聯結器(1)，以一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

〔誤譯訂正〕

……該萬向聯結器(1)，可以是一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

〔外文本〕

……The universal coupling(1), which may be a slotted member loosely attached to the roll shaft(3) by means of a pin(2) ……

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「which may be a slotted member」翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，申請人提出誤譯之訂正，將「以」訂正為「可以是」。

經審查外文本「……, which may be a slotted member loosely」中「which may be……」為先行詞「The universal coupling(1)」之關係子句，係用以說明該萬向聯結器(1)之結構，並非再增加「一個具有溝槽的元件」，申請時係誤解英文文法結構，以致於產生誤譯。另，「which may be……」依英文文義乃為「可以是」或「可能是」，因此萬向聯結器(1)可以是或可能是一個具有溝槽的元件，再藉由梢片(2)與滾軸(3)嵌接，且由外文本對應中文本該段記載之內容，可知該等構件以嵌槽相嵌合之鬆配組合僅為其中一種實施情形。申請人於申請時將其翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

例 6.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20% 之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30% 之另一個孔。

〔誤譯訂正〕

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20% 之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30% 之孔。

〔外文本〕

……first circle is drilled through the substrate at 20% of desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter.

〔結論〕

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「another circle」翻譯為「另一個孔」，申請人提出誤譯之訂正，將「另一個孔」訂正為「孔」。

經審查「另一個孔」雖為「another circle」之一般性翻譯，但因本案「first circle」與「another circle」為欲形成正確大小的單一孔，依申請時之說明書所揭示內容，其係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，申請人於申請時將其翻譯為「另一個孔」，顯屬誤譯，且訂正後內容與外文本之內容相符，未超出外文本所揭露之範圍。

9.2.3 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍

例 1.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket(1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請時將「engagement」翻譯為「接合」，申請人提出誤譯之訂正，將「接合」訂正為「焊接」，屬誤譯之訂正。

經審查外文本之「engagement」僅具「接合」之意義，並無「焊接」之解釋，訂正後內容與外文本之內容不符，超出外文本所揭露之範圍。

例 2.訂正中文本一重新翻譯

〔中文本〕

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

……This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕

申請人將「導管」訂正為「流體通道」，屬誤譯之訂正，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。但將「接合」訂正為「焊接」，則訂正後內容與外文本之內容不符，超出外文本所揭露之範圍。

第九章 更正

1.前言.....	2-9-1
2.更正之時機.....	2-9-1
3.更正之事項.....	2-9-1
3.1 請求項之刪除.....	2-9-2
3.2 申請專利範圍之減縮	2-9-2
3.3 誤記或誤譯之訂正	2-9-2
3.3.1 誤記之訂正.....	2-9-2
3.3.2 誤譯之訂正.....	2-9-3
3.4 不明瞭記載之釋明.....	2-9-4
4.實質擴大或變更公告時申請專利範圍.....	2-9-4
4.1 實質擴大公告時申請專利範圍之判斷	2-9-5
4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷	2-9-6
5.更正之效果	2-9-7
6.審查注意事項	2-9-8
7.案例.....	2-9-10
7.1 更正事項之判斷.....	2-9-10
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	2-9-12
7.3 實質擴大或變更公告時申請專利範圍之判斷.....	2-9-16
7.3.1 改變申請標的.....	2-9-16
7.3.2 改變請求項間依附關係.....	2-9-20
7.3.3 將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍.....	2-9-32

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，

專 67. I

向專利專責機關申請更正。

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。

專 77. I

專 74. III

專 74. IV

(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 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錯誤繪製之情形等。

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

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 3.1

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：

(1)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，惟丙烷係烷類，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

(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。

專施 70.V

- (10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式所能直接且無歧異得知，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、簡潔地界定時，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增加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。

上述以負面表現方式之更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之更正。此外，申請專利之發明包含「人類」而涉及妨害公共秩序或善良風俗者，得以排除「人類」之方式予以更正。

專利權人以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式更正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

- (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，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；若專利權人逾期末為表示者，視為同意撤回舉發案及更正申請。

專 80. I

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〕

塑膠棧板

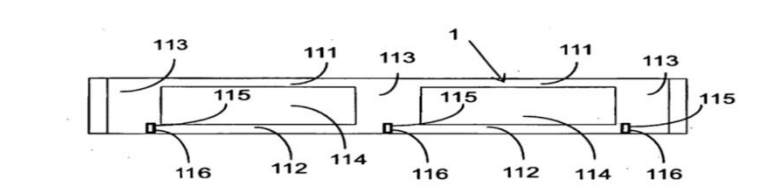
〔申請專利範圍〕

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。

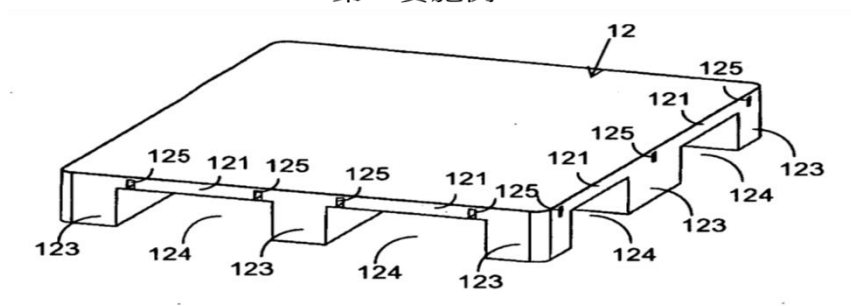
〔說明書〕

……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

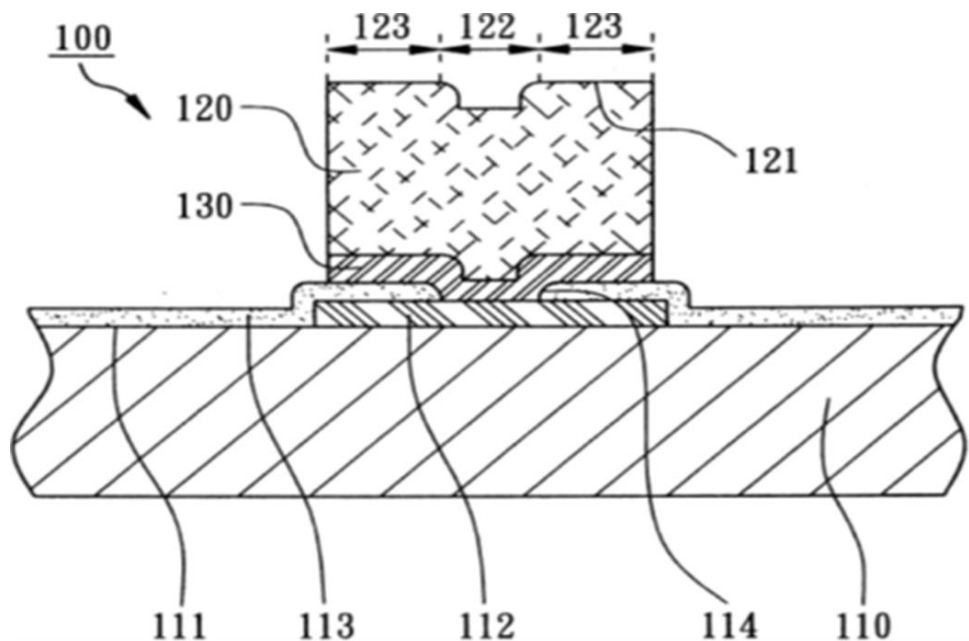
〔申請專利範圍〕

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 μm ，……。

〔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 μm ，長度係介於 40 至 80 μm ，深度係介於 1 至 2 μm ，……。

〔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)，以部分顯露該銲墊(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，俾使銲墊(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：

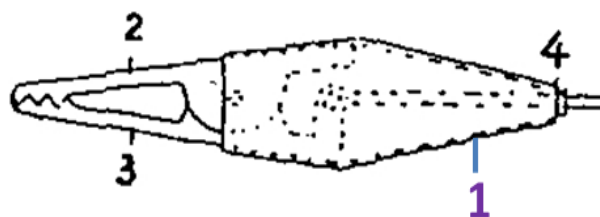
〔發明名稱〕

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

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

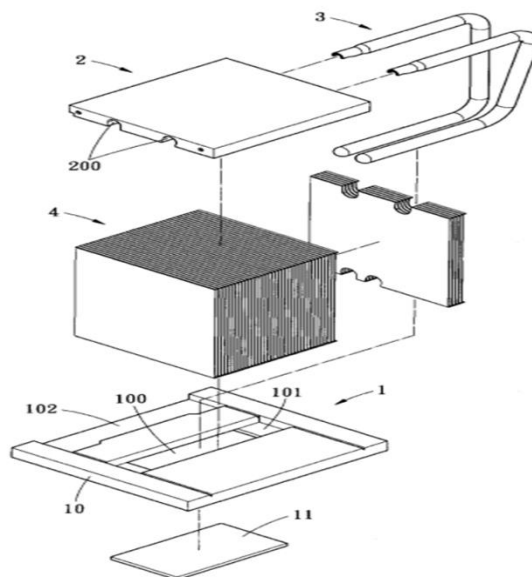
〔申請專利範圍〕

- 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。

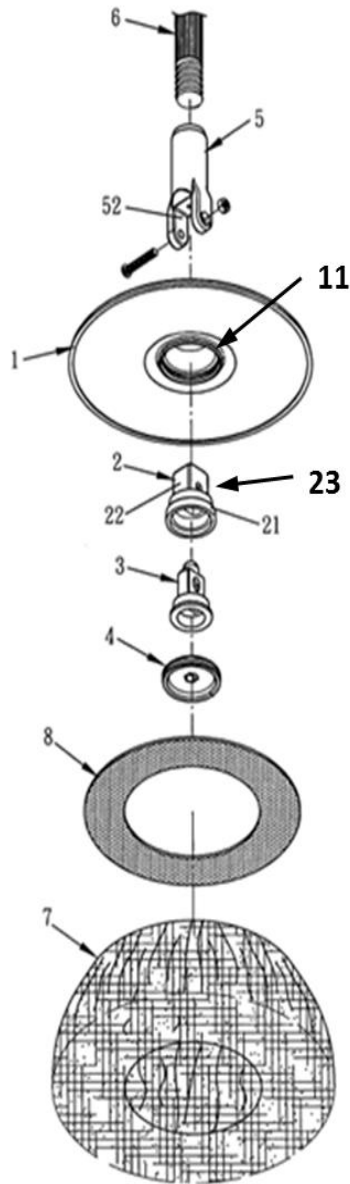
2.如請求項1所述之拖把，其中樞接件(2)之樞接體(22)中段設置一貫穿之樞接孔(23)，而可供一螺桿穿設配合螺帽鎖結樞接。

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。

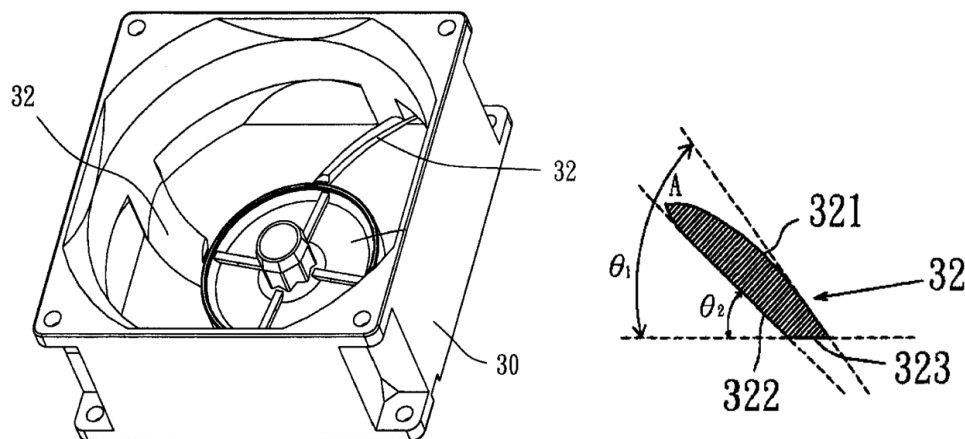
2.如請求項 1 所述之扇框座，其中該導流片（32）更具有一水平底面（323），該第一曲面（321）和一第二曲面（322）的曲率不相等。

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

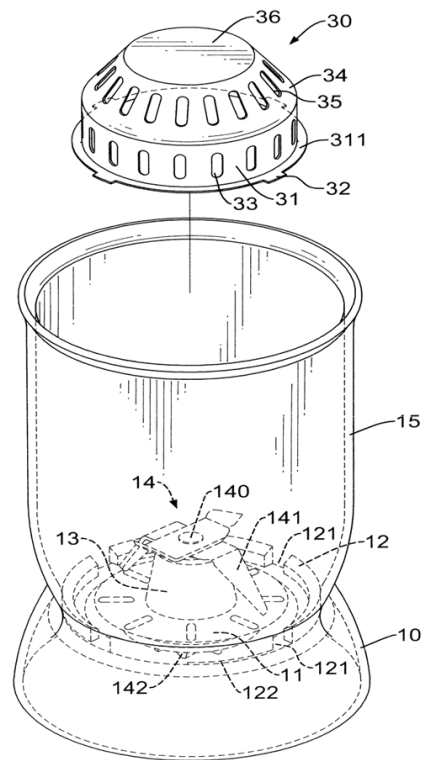
〔申請專利範圍〕

- 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)上且覆蓋在該刀具組(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)上方覆蓋一具有穿孔(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)具有齒狀刀部。

〔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蓋在該刀具組上方，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蓋，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

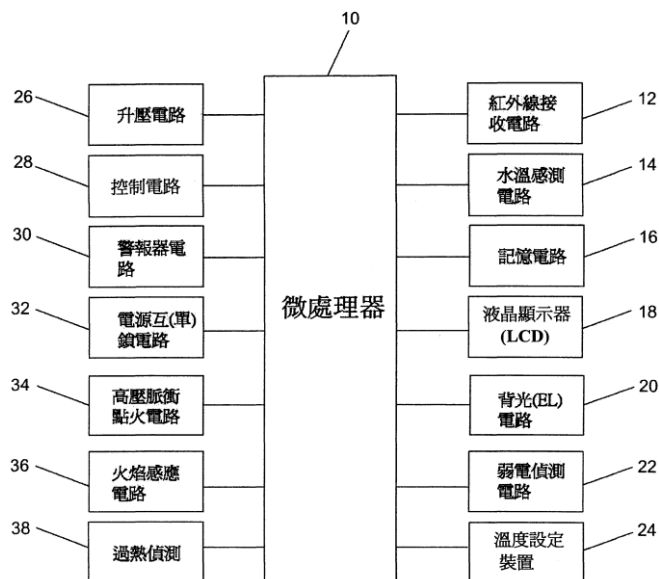
〔申請專利範圍〕

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〕

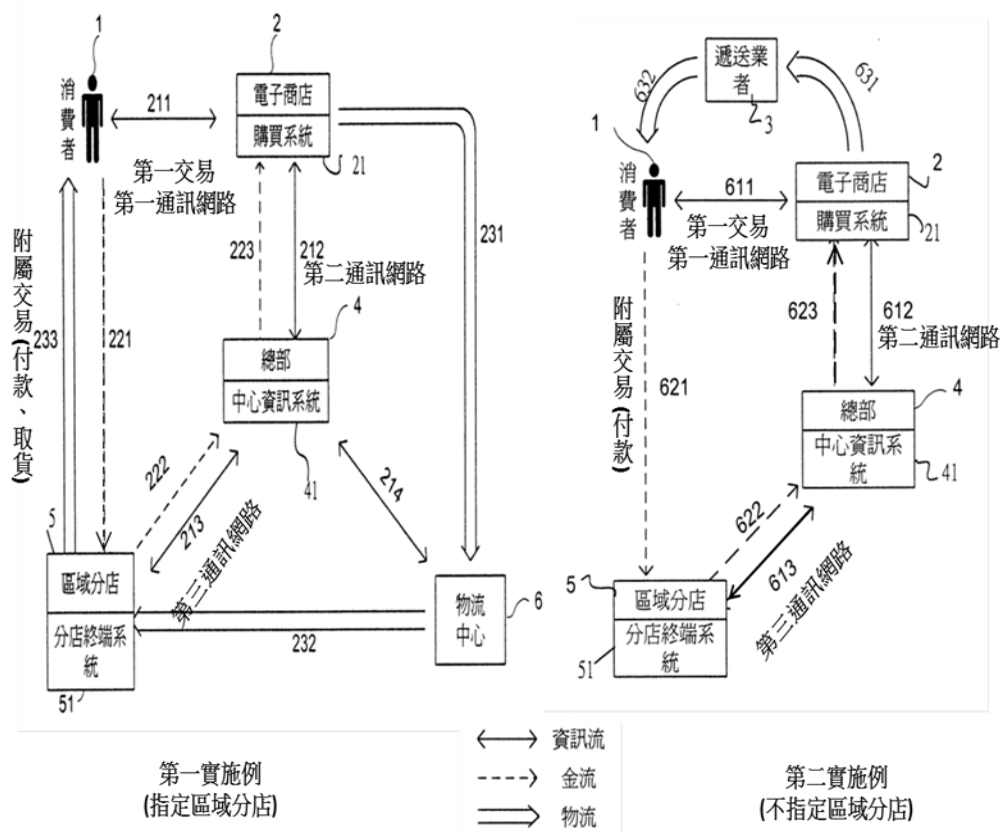
- 1.一種電子商務交易系統，包含：一中心資訊系統(41)，儲存複數區域分店之資訊；一購買系統(21)，設置於電子商店(2)，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統(41)連接，提供一消費者(1)透過一第一通訊網路與該購買系統進行一選購商品，可選擇該複數區域分店(5)以進行一附屬交易；一分店終端系統(51)，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接。
- 2.如請求項 1 所述之系統，其中於該選購商品後，並透過該第二通訊網路由該中心資訊系統(41)取得該複數區域分店(5)之資訊以供選擇。
- 3.如請求項 1 所述之系統，其中該選擇複數區域分店(5)係包括指定或不指定區域分店。

〔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).....。

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)之發明目的。

〔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脛性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留，其中該脛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，其中該脛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「脛性無機鹽粉末」之技術特徵，界定為說明書所詳細描述之「脛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〕

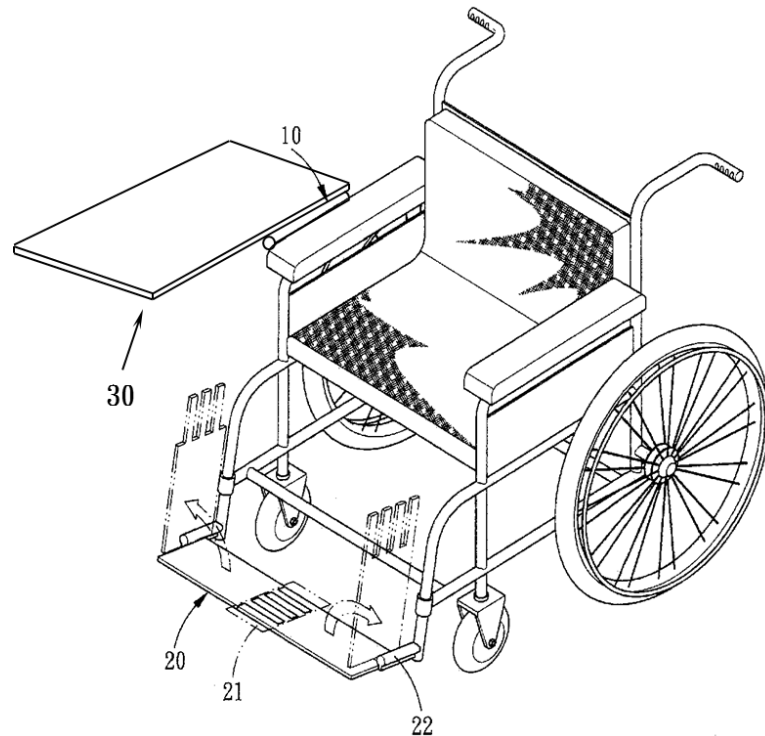
一種輪椅，其係於輪椅（10）上樞設踏板（20），該踏板（20）為兩個一組，且該踏板（20）的兩側分別為一對合部（21）及一樞轉部（22），該樞轉部（22）樞接於輪椅上，而該二踏板（20）的對合部為重疊對合。

〔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

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）

〔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

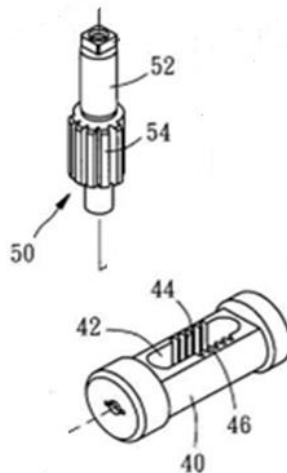
〔申請專利範圍〕

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

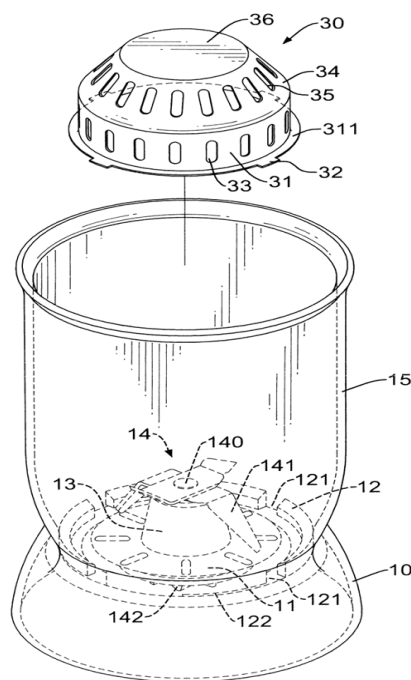
〔申請專利範圍〕

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。

第十四章 生物相關發明

1.前言.....	2-14-1
2.定義.....	2-14-1
3.生物相關發明之申請標的.....	2-14-1
3.1 申請標的之範疇.....	2-14-1
3.2 非屬發明之類型.....	2-14-2
3.3 法定不予發明專利之標的	2-14-3
3.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法.....	2-14-3
3.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法.....	2-14-3
3.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者.....	2-14-3
4.說明書.....	2-14-4
4.1 說明書的記載原則.....	2-14-4
4.1.1 可據以實現要件	2-14-4
4.1.1.1 微生物之記載	2-14-4
4.1.1.2 其他生物相關發明之記載.....	2-14-5
4.1.2 發明不符合可據以實現要件之情形	2-14-6
4.1.3 可據以實現要件審查例示.....	2-14-6
4.2 生物材料寄存.....	2-14-8
4.2.1 生物材料寄存之意義	2-14-8
4.2.2 生物材料之寄存與提供.....	2-14-8
4.2.3 易於獲得之生物材料	2-14-8
4.2.4 有關寄存之注意事項	2-14-9
4.3 序列表	2-14-10
4.3.1 序列表之記載.....	2-14-10
4.3.1.1 核苷酸及／或胺基酸序列之記載	2-14-10
4.3.1.2 序列表之編排	2-14-10
4.3.1.3 序列之表示形式	2-14-10
4.3.1.4 說明書中序列之引述方式	2-14-10
4.3.2 序列表電子資料之檢送.....	2-14-11
4.3.3 序列表之補正.....	2-14-11
4.4 說明書之修正.....	2-14-11
4.4.1 寄存生物材料之修正	2-14-11
4.4.2 序列之修正.....	2-14-12
5.申請專利範圍	2-14-12
5.1 請求項之記載方式.....	2-14-12

5.2 請求項為說明書所支持之審查例示	2-14-14
6.專利要件.....	2-14-20
6.1 產業利用性	2-14-20
6.2 新穎性	2-14-22
6.3 進步性	2-14-23
7.發明單一性.....	2-14-37
7.1 明顯不具發明單一性	2-14-37
7.2 非明顯不具發明單一性	2-14-39

第十四章 生物相關發明

1.前言

本章適用之發明主要為生物材料之相關發明。生物資訊、生物晶片、生物相關發明之裝置等跨領域之發明中，涉及生物材料之部分亦適用本章之規定。生物相關新型之審查亦準用本章之規定。

生物相關發明之審查，與其他章節共通之一般性規定，應參照其他章節。

本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。

2.定義

本章所稱之「生物材料」，指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質，包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等。

3.生物相關發明之申請標的

3.1 申請標的之範疇

生物相關發明之申請標的，其範疇分為物的請求項及方法請求項，形式上為用途的請求項應視為相當於方法請求項。

有關生物相關發明之申請標的例示如下：

(1)微生物及方法

一種經分離且純化之新穎枯草桿菌株、一種自酵母菌分離鹽基轉移酶之方法、一種利用脫硫菌去除廢氣中硫化物之方法。

(2)微生物學產物

一種源自黑麴黴之植酸酶、一種利用產黃青黴菌(*Penicillium chrysogenum*)產製頭芽孢素中間體之方法。

(3)轉形株

一種包含海藻糖合成酶基因之大腸桿菌轉形株、一種產製大腸桿菌轉形株之方法、一種利用大腸桿菌轉形株以產製海藻糖之方法。

(4)融合細胞

一種人類骨髓細胞及脾臟細胞所構成之融合細胞、一種製備融合細胞之方法、一種利用融合瘤 BCRC xxxxxx 以產製抗體之方法。

(5)載體

一種用於基因治療之載體、一種構築載體之方法、一種利用載體使細胞 C 無法表現蛋白質 X 之方法。

(6)重組載體

一種表現蛋白質 Y 之重組載體、一種用於基因治療之重組載體、一種構築重組載體 P 之方法、一種利用重組載體 P 表現蛋白質 Y 之方法。

(7)基因

一種編碼人類胰島素之基因、一種治療疾病 A 之基因、一種分離編碼人類蛋白質 Y 之基因的方法、一種導入抗旱基因 T 以增強植物抗旱性之方法、一種基因 X 在製備治療 C 型肝炎之藥物的用途。

(8)DNA 序列

一種經分離且純化之 DNA 序列、一種編碼蛋白質 Q 之完整開放譯讀架 (ORF) 的 DNA 片段、一種利用 DNA 序列 SEQ ID NO: 1 之片段以偵測膀胱癌的方法。

(9)蛋白質

一種新穎之過氧化酶 P、一種經分離且純化之受體 R 蛋白質、一種重組蛋白質 X、一種由 DNA 序列 SEQ ID NO: 1 所編碼之蛋白質 X、一種產製重組蛋白質 X 之方法、一種分離抗原決定基 S 之方法、一種含有蛋白質 X 之藥學製劑、一種蛋白質 Y 在製備治療胰臟衰竭之藥物的用途。

(10)抗體、疫苗

一種對抗原 A 具有專一性之單株抗體、一種預防動物球蟲病之疫苗、一種組合疫苗、一種製備單株抗體之方法、一種製備減毒疫苗之方法、一種抗體 B 在製備治療流感藥物之用途。

(11)生物晶片

一種 DNA 微陣列晶片、一種蛋白質晶片、一種利用 DNA 微陣列晶片以偵測肝炎病毒之方法、一種用於篩選抗癌藥物之蛋白質晶片、一種檢測生物晶片上螢光反應之方法、一種利用蛋白質晶片以篩檢抑制腫瘤生長之藥物的方法、一種活體外利用生物晶片以偵測基因 S 之方法。

(12)基因轉殖植物育成方法

一種具有延長花期之蘭花的育成方法、一種抗病株植物的育成方法。

(13)有關生物發明之裝置

一種檢測微生物之裝置、一種生物反應器。

3.2 非屬發明之類型

生物相關之發明申請案若僅為一種單純之發現者，並非利用自然法

則之技術思想之創作，不能授予專利。自然界存在之物之發現，為單純之發現，例如新發現之野生植物或鳥類、未經分離或未經純化之微生物、蛋白質或核酸。對於自然界中存在之物，經人為技術手段而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者，則為發明，例如經分離或純化之微生物、蛋白質或核酸。

組織和器官係由複雜的步驟形成，其成分（elements）不需要人為技術介入，且不是藉由人來組合或混合的成分或物質所組成，故組織和器官，不符合發明之定義。然而，實質上經由人為技術手段結合各種細胞成分及/或惰性成分而產生之人工化擬器官或擬組織的構造，若有技術性，則符合發明的定義。

3.3 法定不予發明專利之標的

以下就與生物相關發明有關之「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」、「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」及「發明妨害公共秩序或善良風俗者」加以說明。

3.3.1 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法

「動、植物」一詞涵蓋動物及植物，亦包括基因改造之動物及植物。以動物或植物為申請標的者，依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法，專利法僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。

專 24.(1)

相關之規定另參見第二章 2.2「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」。

3.3.2 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

與生物技術領域相關之遞送基因的治療方法屬於施用於有生命之人體或動物體的治療方法，為法定不予發明專利之標的。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、用於基因療法之基因、載體或重組載體，均非屬法定不予發明專利之標的。

專 24.(2)

相關之規定另參見第二章 2.3「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」及第十三章 2.2「法定不予發明專利之人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」。

3.3.3 妨害公共秩序或善良風俗者

專利法之目的雖在於鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展，然而亦應尊重、保護人性尊嚴及生命權，並維持社會秩序。生物相關發明

專 24.(3)

會妨害公共秩序或善良風俗者，依專利法規定應不予專利，例如複製人及其複製方法（包括胚胎分裂技術）、改變人類生殖系之遺傳特性的方法及其產物、由人體及動物的生殖細胞（*germ cell*）或全能性幹細胞（*totipotent stem cell*）所製造之嵌合體（*chimeras*）及製造嵌合體之方法。此外，若申請標的涉及人體形成和發育之各個階段的物（包括生殖細胞、受精卵、桑葚胚、囊胚、胚胎、胎兒等）或方法，亦會妨害公共秩序或善良風俗，應不准專利。

人類胚胎幹細胞相關之發明，若有發展成人類個體之潛能者，會妨害公共秩序或善良風俗，應不准專利，例如人類全能性細胞以及培養或增殖人類全能性細胞之方法。至於由人類全能性細胞進一步分裂而成之人類胚胎多能性幹細胞（*human embryonic pluripotent stem cells*），若無發展成人類之潛能，其相關發明應未妨害公共秩序或善良風俗。

4.說明書

專施 17. I

說明書應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，必要時，應記載生物材料寄存及序列表相關事項。以下就說明書、生物材料寄存、序列表及修正分別加以說明。

4.1 說明書的記載原則

專 26. I

專施 17.VI

說明書應明確且充分揭露生物相關之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。發明包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，應於說明書中依專利專責機關訂定之格式單獨記載其序列表，並得檢送相符之電子資料。

4.1.1 可據以實現要件

4.1.1.1 微生物之記載

(1)微生物之描述

(a)命名

微生物應依據國際通用之命名原則命名，例如真菌或細菌以學名或附有該學名之菌株名表示，無法記載種名時則以附有屬名之菌株名表示，有確定中文名稱者，應以中文名稱表示。說明書第一次提及該微生物時，應用括號註明其拉丁文學名。

(b)微生物學性質等相關資料

新穎之微生物除應依據上述方式記載學名外，亦須一併記載微生物學性質等相關資料。微生物學性質應使用該領域慣用之分類學性質加以描述（例如參照 *Bergey's Manual of Determinative*

Bacteriology)；若以此描述尚無法充分界定微生物時，則另外記載其他特徵（例如選擇性產生代謝產物之能力、培養條件、培養方法或分離來源等）。

微生物學性質可以下列方式記載：

(i)新菌株

明確記載菌株之特徵及其與同種習知菌株不同之微生物學性質。

(ii)新菌種

詳細記載其分類學性質，並明確記載認定其為新菌種之理由。即說明其與已知類似菌種間的異同，並載明據以認定為新菌種之依據。

(2)能夠製造及使用

有關微生物之發明，該微生物之生產方法及用途須描述至該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製造及使用該微生物。例如生產方法可描述篩選方法、突變方法或基因修飾方法等。若依說明書之記載無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製造該微生物時，申請人應寄存該微生物。

4.1.1.2 其他生物相關發明之記載

有關基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質及抗體等遺傳工程相關之發明，說明書應載明之事項，舉例說明如下：

(1)分離或重組之核酸或基因、載體、重組載體

例如來源、獲得所使用之載體的方法、使用之試劑、反應條件、回收、分離及純化之步驟、鑑定方法等。

(2)轉形株

例如導入之基因或重組載體、宿主細胞、基因或重組載體導入宿主細胞之方法、篩選轉形株之方法、鑑定方法等。

(3)融合細胞

例如親代細胞之預處理方法、融合條件、篩選融合細胞之方法、鑑定方法等。

(4)重組蛋白質

例如編碼重組蛋白質之基因、所使用之表現載體、獲得宿主細胞之方法、將基因導入宿主細胞之方法、自轉形株回收及純化該重組蛋白質之方法、鑑定方法等。

(5)抗體

例如獲得或生產抗原之方法、免疫接種方法、篩選抗體生產細胞之方法、鑑定抗體之方法等。

對於新穎之單株抗體發明，可依發明之特徵適當記載下列部分性

質，以作為單株抗體與習知者得以鑑定區分用的辨識特徵，例如抗原、抗體重鏈/輕鏈及其亞型（subclass）、抗原-抗體親和常數、交叉反應、等電點、分子量、抗原專一性分析（例如 EIA、RIA、Western blot、Immunoprecipitation 等）、融合瘤寄存號碼等。

4.1.2 發明不符合可據以實現要件之情形

- (1)該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者。這種情況包括發明不具再現性，其達成必須靠機率，發明無法重複實現之。例如由自然界篩選特定微生物之方法，多因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實現者，又如利用物理、化學方法進行人工誘變而生產新穎微生物之方法，由於微生物在誘變條件下所產生之突變為隨機的，因此很難經由重複之誘變條件而得到完全相同的結果，惟若申請人能夠提出充分之證據證明請求的方法確實可以重複實現，則該方法符合可據以實現要件。
- (2)該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，須過度實驗始能「使用」申請專利之發明者。例如受體之發明，其說明書僅揭露該受體之胺基酸序列經相似性比對屬於 R-受體（R-receptor）族群之一員，而未揭露其明確之功能（例如抑制肥胖），由於該族群之受體涉及廣泛的生理調控作用，且不同受體分別涉及不同之生理調控作用，未揭露其明確功能，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始能瞭解其明確功能並使用之，因此不符合可據以實現要件。

4.1.3 可據以實現要件審查例示

例 1.DNA 分子（一）

〔申請專利範圍〕

一種 DNA 分子，係選自由下列所組成之群：

- (a)一 DNA 分子，其核苷酸序列為 SEQ ID NO：1；
- (b)一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X% 的序列相似性，且編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔說明〕

說明書揭露(a)所載 DNA 分子確已製得，且說明其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

X%表示極低的序列相似性。

〔結論〕

(b)所載 DNA 分子與確已獲得之(a)所載 DNA 分子間的序列相似性

極低，在「一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X% 的序列相似性」範圍中，涵蓋許多編碼沒有酵素 B 活性之蛋白質的 DNA 分子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能篩選出編碼具有酵素 B 活性蛋白質之基因，其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，不符合可據以實現要件。

例 2.DNA 分子（二）

〔申請專利範圍〕

一種 DNA 分子，係選自由下列所組成之群：

(a)一 DNA 分子，其核苷酸序列為 SEQ ID NO：1；

(b)一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X% 的序列相似性。

〔說明〕

說明書揭露(a)所載 DNA 分子確已製得，且說明其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔結論〕

(b)所載 DNA 分子未界定其編碼具有酵素 B 活性之蛋白質的技術特徵，在「一 DNA 分子，其核苷酸序列與(a)所列之核苷酸序列有大於 X% 之序列相似性」範圍中，涵蓋編碼沒有酵素 B 活性之蛋白質的 DNA 分子，因此說明書之記載不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能使用申請專利之發明，不符合可據以實現要件。

例 3.分離微生物之方法

〔申請專利範圍〕

一種自土壤分離微生物菌株 X 之方法。

〔說明〕

說明書揭露一種自土壤中分離新穎微生物菌株 X 之方法，並敘述該微生物之特性。除此之外，說明書並未提供實施例證明可自土壤中重複分離該菌株。

〔結論〕

自土壤中分離微生物之方法，因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實現，且說明書並未提供實施例證明該方法可重複實現，該發明所屬技術領域中具有通常知識者須過度實驗始可實現申請專利之發明，不符合可據以實現要件。

4.2 生物材料寄存

4.2.1 生物材料寄存之意義

專 26. I

有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實現，因此必須寄存該生物材料。例如對於分離自土壤之微生物，僅依說明書之記載並無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現而得到相同之菌株，因此必須寄存該菌株。

4.2.2 生物材料之寄存與提供

專 27. I

有關生物材料或利用生物材料之發明，若該生物材料非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。申請人應於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

專 27. II

專 27. III

專 27. IV

若申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於法定期間內，寄存於指定之國內寄存機構，且於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受最遲應於申請日在國內寄存之限制。

專 27. V

申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。有關前述情況中生物材料寄存之其他相關規定，應參照專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第 8 章「生物材料寄存」之說明。

專 41. I

有關生物材料之發明專利申請案經核准公告者，寄存之生物材料應處於可提供分讓的狀態。於該申請案核准公告前，若有符合專利法第 41 條第 1 項之規定受發明專利申請人書面通知者，或專利申請案被核駁後依專利法第 48 條之規定申請再審查者，該生物材料亦可提供分讓。

專 48

4.2.3 易於獲得之生物材料

專 27. I

專利法第 27 條第 1 項但書有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」而無須寄存之生物材料，包括在申請日前已符合下列情事之一者：

(1)商業上公眾可購得之生物材料，例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等。

(2)申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之生物材

料。具有公信力之寄存機構係例如專利專責機關指定之國內寄存機構或布達佩斯條約締約國所承認之國際寄存機構等。

- (3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如將基因選殖入載體而得到之重組載體等生物材料，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得，則無須寄存。

上述之情事中第(1)或(2)項若有無法獲得之虞，得要求申請人限期提供以下相關證明文件：

- (1)若無法確認生物材料是否為商業上公眾可購得，可提供列有該生物材料之商品目錄正本或經公證之影本等。
- (2)若無法確認生物材料是否於申請前已保存於具公信力之寄存機構，可提供該寄存機構所發行列有該生物材料之菌種目錄等。
- (3)若無法確認生物材料是否已於申請前可自由分讓，可提供該生物材料為大眾可自由分讓之證明文件等。
- (4)對於申請人主張申請前已寄存於布達佩斯條約締約國所承認之國際寄存機構且於申請日前已公告於專利公報或已獲准專利權之生物材料，若無法確認該生物材料之公告或獲准狀態，可提供該生物材料於專利公報中之公告資料（含公告日期）、獲准專利權日期之資料等。
- (5)對於申請人主張申請前已寄存於布達佩斯條約締約國所承認之國際寄存機構且於申請日前已公開於專利公報之生物材料，若無法確認該生物材料之公開狀態及是否處於可自由分讓之狀態，可提供(1)該生物材料於專利公報中之公開資料（含公開日期）及(2)證明該生物材料於公開後即可自由分讓之文件等，例如專利公開國之相關法規或寄存者對寄存機構之指示，其中要求該生物材料於公開後即可自由分讓。

申請人若逾期未檢送，則不能認定該生物材料為該發明所屬技術領域中具有知識者易於獲得。

4.2.4 有關寄存之注意事項

- (1)生物材料已於專利專責機構認可之國外寄存機構寄存，並於國內機構寄存時，說明書應載明國內外寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼。
- (2)即使有寄存生物材料，說明書之記載仍應符合可據以實現要件。例如若該生物材料屬於微生物，說明書應符合本章 4.1.1.1「微生物之記載」之規定。
- (3)申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，其檢送該寄存機構出具之證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構所出具的證明文件，原則上符合前述要件。惟若申請人檢送非布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構出具的證明文件，應注意其是否可證明該寄存

之生物材料已存活，若否，應通知申請人於申請日後 4 個月（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月）內補送存活證明，屆期未檢送，視為未寄存。於實體審查時應注意，對於屆期未檢送存活證明者，應於審查意見通知函中敘明上述理由並指出導致無法據以實現之情事，給予申復機會後，始得以不符專利法第 26 條第 1 項規定予以核駁審定。

4.3 序列表

專施 17.VI

發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。

4.3.1 序列表之記載

4.3.1.1 核苷酸及／或胺基酸序列之記載

申請案包含一個或多個核苷酸序列或胺基酸序列，且其中各核苷酸序列包含不少於 10 個核苷酸或各胺基酸序列包含不少於 4 個胺基酸，應依本局公告之「核苷酸及胺基酸序列表記載格式」規定之格式單獨記載其序列表。

4.3.1.2 序列表之編排

序列表視為說明書之一部分，應列於說明書說明之後，以「序列表」為標題，與說明書之主體區隔，另成新頁，獨立編頁碼。

4.3.1.3 序列之表示形式

核苷酸及胺基酸序列至少必須以下列三種形式之一表示：

- (1)純核苷酸序列。
- (2)純胺基酸序列。
- (3)核苷酸序列及與其對應之胺基酸序列。

以上述第(3)項的形式表示之序列，其胺基酸序列部分必須另以純胺基酸序列的形式表示，並有獨立之序列識別號。

核苷酸序列中的鹼基只能以單英文字母代碼表示。胺基酸序列應以三個英文字母代碼表示，其第一個英文字母應大寫。

4.3.1.4 說明書中序列之引述方式

說明書中針對序列本身可直接引述序列表中之 SEQ ID NO（序列識

別號)，無須另重複列出其完整序列。

4.3.2 序列表電子資料之檢送

申請案以紙本提出者，申請人可選擇是否另檢送電腦可讀形式之序列表電子資料。當申請人檢送之序列表電子資料與紙本序列表內容不同時，以紙本序列表所載內容為主。

4.3.3 序列表之補正

序列表於申請時與申請案一起檢送時，若該序列表未依專利專責機關訂定之格式單獨記載，應要求申請人限期補正。序列表於申請時未與申請案一起檢送時，若序列於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中已揭露，可受理補正其序列表。

申請時以外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式先行提出申請，若補正之中文本有缺漏序列之情形，且該缺漏序列已見於外文本所揭露的內容者，允許申請人補正該序列，並以外文本提出之日為申請日。若外文本有缺漏序列之情形，該缺漏序列已見於主張優先權之先申請案，允許申請人補正該序列，並補送完整之外文說明書，同時補正完整之中文說明書，仍以原申請日為申請日。

專施 24.II

專施 24. I 但書①

惟須注意者，若申請人已確定取得申請案之申請日，後續之審查應以取得申請日之中文本為比對基礎，此時申請人不可主張該缺漏序列已見於外文本或主張優先權之先申請案而要求補正，該缺漏序列應以修正方式提出，惟不得超出該中文本揭露之範圍。

4.4 說明書之修正

4.4.1 寄存生物材料之修正

申請時所送之說明書中已記載足以界定生物材料性質的內容，且根據所提供之寄存證明文件，可認定該生物材料為所寄存者，寄存號碼之修正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，不視為引進新事項。

生物材料已被寄存於專利專責機關認可之國外寄存機構，而該寄存號碼已明確記載於申請時所送之說明書者，可根據國外寄存號碼修正增加國內寄存號碼，此種修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，不視為引進新事項。

對於說明書增加新的微生物學性質之修正，即使該說明書記載之寄存號碼並未改變且於說明書對於該生物材料之敘述足以界定該生物材料於分類學上的種名，該修正仍被視為超出申請時說明書、申請專利範圍

或圖式所揭露之範圍，視為引進新事項，除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所記載事項能直接且無歧異得知該性質。

4.4.2 序列之修正

進行核苷酸或胺基酸序列修正時，若該序列對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係屬明顯之誤繕，則序列之修正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，不視為引進新事項。例如將胺基酸 **Met** 誤繕為 **Mey**；若該序列無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項直接且無歧異得知，該序列之修正即超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，視為引進新事項。

5.申請專利範圍

申請專利範圍應界定申請專利之發明，其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

5.1 請求項之記載方式

(1)基因

(a)可由核苷酸序列予以界定或由該基因編碼之蛋白質的胺基酸序列予以界定。

例如：一種基因，其編碼一蛋白質，該蛋白質係由胺基酸序列 **SEQ ID NO:1** 所構成。

(b)可由「取代、刪除或添加」及「雜交」等詞與該基因之功能的組合予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種基因，其編碼如下蛋白質(i)或(ii)：

(i)一種由胺基酸序列 **SEQ ID NO:1** 所構成之蛋白質；

(ii)一種將界定於(i)之胺基酸序列進行 1 至 5 個胺基酸的取代、刪除或添加後所衍生具有酵素 **A** 活性之蛋白質。

〔說明〕

蛋白質(i)具有酵素 **A** 之活性，且說明書關於編碼蛋白質(ii)之基因的記載，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製得該基因。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種基因，其選自由下列所組成之群：

- (i)一 DNA 分子，其由核苷酸序列 SEQ ID NO：1 所構成；
- (ii)一 DNA 分子，其在高度嚴格雜交條件下可與界定於(i)之 DNA 雜交，且編碼具有酵素 B 活性之蛋白質。

〔說明〕

DNA(i)所編碼之蛋白質具有酵素 B 之活性，且說明書詳細說明何謂高度嚴格雜交條件。

(2)載體

可由完整核苷酸序列予以界定。此外，可由該載體之每一要素（element）及其功能予以界定，或由該載體之部分核苷酸序列及該部分核苷酸序列之功能予以界定。

(3)重組載體

可由基因及載體至少一者予以界定。

例如：一種重組載體，其包含由 SEQ ID NO：1 所構成之 DNA。

(4)轉形株

可由宿主細胞及導入宿主細胞之基因（或重組載體）至少一者予以界定。

例如：一種轉形株，其包含一重組載體，該重組載體包含可編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO:1 之蛋白質的基因。

(5)融合細胞

可由親代細胞、該融合細胞之功能與特徵、獲得該融合細胞之製法等予以界定。

(6)蛋白質

(a)可由其胺基酸序列或編碼該胺基酸序列之結構基因的核苷酸序列予以界定。

例如：一種重組蛋白質，其由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成。

(b)可由「取代、刪除或添加」等詞與該蛋白質之功能的組合予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種重組蛋白質，其係如下(i)或(ii)：

- (i)一種由胺基酸序列 SEQ ID NO:1 所構成之蛋白質；
- (ii)一種將界定於(i)之胺基酸序列進行 1 至 5 個胺基酸的取代、刪除或添加後所衍生具有酵素 A 活性之蛋白質。

〔說明〕

蛋白質(i)具有酵素 A 之活性，且說明書關於蛋白質(ii)之記載，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗即可製得該

蛋白質。

(c)從自然產物所分離之蛋白質若無法以序列界定時，可由該蛋白質之功能、物化特性、製法等予以界定。

(7)抗體

例如單株抗體可由該抗體所辨識之抗原、生產該抗體之融合瘤、交叉反應性、其重鏈與輕鏈互補決定區 (complementarity-determining regions, CDRs) 之胺基酸序列等予以界定。

例 1.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

例 2.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 B 結合，但不與抗原 A 結合。

〔說明〕

抗原 A 與抗原 B 必須界定為一特定物質。

例 3.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合，且係由寄存編號 BCRC xxxxxx 之融合瘤所生產。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

例 4.

〔申請專利範圍〕

一種單株抗體，其可與抗原 A 結合，且其重鏈之 CDR1、2 及 3 的胺基酸序列分別為 SEQ ID NO:1、2 及 3，以及其輕鏈之 CDR1、2 及 3 的胺基酸序列分別為 SEQ ID NO:4、5 及 6。

〔說明〕

抗原 A 必須界定為一特定物質。

5.2 請求項為說明書所支持之審查例示

例 1.基因

〔申請專利範圍〕

一種分離之基因，其包含 SEQ ID NO：1。

〔說明〕

說明書揭露自一 cDNA 庫分離之 DNA 片段 SEQ ID NO：1，其係由 100 個核苷酸所構成，並說明該片段與一編碼已知蛋白質 A 之 DNA 具有相似性，以及如何取得編碼蛋白質 A 之完整核苷酸序列的方法。說明書所定義之「基因」，係包含天然存在之調節元件以及未轉譯區域，然未揭露請求之基因所包含的調節元件及未轉譯區域之結構（即序列），且未記載其與編碼蛋白質 A 之功能的關聯性，亦未揭露其他辨識特徵。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋任何包含 DNA 片段 SEQ ID NO：1 之基因。然而說明書未提供足夠資訊，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之知識並無法實現該發明。說明書未揭露請求之基因所包含之調節元件及未轉譯區域之結構（即序列），且未揭露其與編碼蛋白質 A 之功能的關聯性及其他辨識特徵。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露無法支持請求之基因。

例 2.經表現序列標幟（Expressed Sequence Tag, EST）

〔申請專利範圍〕

一種分離之 DNA，其包含 SEQ ID NO：16。

〔說明〕

說明書揭露 DNA 片段 SEQ ID NO：16，其為 EST，並揭露該序列可與「感染性酵母菌之基因之編碼序列互補物」特異地雜交。說明書並揭露藉由與該編碼序列互補物進行雜交來檢測核酸之存在，可用來鑑別酵母菌感染。說明書實例描述由分離自 cDNA 庫之 cDNA 選殖株定出 SEQ ID NO：16，而無其他實例。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋了包含 SEQ ID NO：16 之任何核酸，除僅由 SEQ ID NO：16 構成之核酸外，亦涵蓋至少含有 SEQ ID NO：16 之任何核酸，包括全長基因、融合構築體或 cDNA 等。該申請專利範圍涵蓋任何全長基因、融合構築體或全長 cDNA 等下位概念事項，然而說明書並未揭露任何完整開放譯讀架（ORF），EST 僅為全長 cDNA 之部分序列，無法顯示其與全長 cDNA 編碼性質之關聯性，說明書所提供 SEQ ID NO：16 之實例不具代表性。說明書僅提供 SEQ ID NO：16 確已實現之實例，而無其他下位概念事項之實例，亦未揭露 SEQ ID NO：16 與該等下位概念事項之關聯性，故說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之 DNA。

例 3.以雜交條件界定之核酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之核酸，其可在高度嚴格雜交條件下與 SEQ ID NO：1 之互補物特異性雜交，且可編碼具蛋白質 X 活性之蛋白質。

〔說明〕

說明書揭露 SEQ ID NO：1 為編碼蛋白質 X 之 cDNA。說明書提供一實例，利用與 SEQ ID NO：1 之互補物在 6 倍 SSC 及 65°C 條件下雜交而分離得其他核酸，所分離得之核酸並未經定序，其序列可能與 SEQ ID NO：1 不相同，但經表現之蛋白質具有蛋白質 X 的活性。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋所有以「可在高度嚴格雜交條件下與 SEQ ID NO：1 之互補物特異性雜交」及「可編碼具蛋白質 X 活性之蛋白質」為共同性質之下位概念事項所組成的上位概念發明。因為申請專利之發明在高度嚴格雜交條件下進行，會分離得結構相似之核酸，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用例行之實驗或分析方法，可由說明書揭露的內容合理延伸至請求項之範圍，故說明書已提供代表性數量之下位概念事項，足以支持請求之核酸。

例 4.分離核酸之方法及核酸

〔申請專利範圍〕

- 1.一種分離核酸之方法，其包括使 SEQ ID NO：10 與基因組核酸在高度嚴格條件下雜交，並以 SEQ ID NO：10 檢測而分離得該核酸。
- 2.一種分離之核酸，其可與 SEQ ID NO：10 雜交。

〔說明〕

說明書揭露核酸片段 SEQ ID NO：10 為 EST，並揭露可與 SEQ ID NO：10 在 6 倍 SSC 及 65°C 條件下雜交之任何核酸均可作為診斷疾病 Y 的標記。說明書亦揭露如何分離可與 SEQ ID NO：10 雜交之核酸（包括基因組核酸）。說明書並提供一實例，以 SEQ ID NO：10 作為探針，與基因組核酸在 6 倍 SSC 及 65°C 條件下雜交，並分離得基因組核酸，其序列為 SEQ ID NO：11。

〔結論〕

請求項 1 之方法係在高度嚴格雜交條件下進行，因此，會分離得到結構相似的核酸，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用例行之實驗或分析方法，可由說明書揭露的內容合理延伸至請求項之範圍，故說明書所提供以 SEQ ID NO：10 為探針分離出 SEQ ID NO：11 之實例具有代表性，足以支持請求之分離核酸的方法。

反之，請求項 2 未界定任何雜交條件，該發明所屬技術領域中具有

通常知識者預期請求項 2 會涵蓋與 SEQ ID NO: 10 結構不相似之核酸，難以確定所涵蓋者具有何種共同之結構特徵。說明書僅提供在高度嚴格雜交條件下以 SEQ ID NO: 10 為探針分離出 SEQ ID NO: 11 確已實現之實例。因此，說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，無法支持請求之分離核酸。

例 5.對偶基因變異體

〔申請專利範圍〕

- 1.一種分離之 DNA，其編碼具 SEQ ID NO: 2 胺基酸序列之蛋白質 X。
- 2.一種如請求項 1 之 DNA 的分離對偶基因，其編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO: 2 之蛋白質 X。
- 3.一種 SEQ ID NO: 1 之分離對偶基因。

〔說明〕

說明書揭露蛋白質 X 之胺基酸序列 SEQ ID NO: 2 及編碼其之 DNA 序列 SEQ ID NO: 1。說明書記載該發明涵蓋該 DNA 之各種對偶基因。說明書並未揭露對偶基因之定義及其序列資訊，但描述獲得 SEQ ID NO: 1 之對偶基因變異體的習知方法，例如利用含有 SEQ ID NO: 1 之生物體來製備 DNA 庫，使 SEQ ID NO: 1 與該 DNA 庫雜交，即得到對偶基因變異體。

〔結論〕

請求項 1 係請求一種 DNA，其編碼胺基酸序列為 SEQ ID NO: 2 之蛋白質 X，所請範圍涵蓋 SEQ ID NO: 1 及其簡併序列。該發明所屬技術領域中具有通常知識者可藉由說明書以及基因密碼表合理預測所有 SEQ ID NO: 1 之簡併序列。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書已提供代表性數量之下位概念事項之態樣，足以支持請求之 DNA。判定請求項 2 及 3 所涵蓋之範圍時，首須瞭解該「對偶基因」之定義，然經查說明書中並未對該名詞有任何解釋，因此依據該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍可接受之定義，在一特定染色體或連鎖結構(linkage structure)中的特定位置具有二種或多種不同序列形式，彼此之間即互為「對偶基因」。前述位於相同位置但不同形式之對偶基因，彼此在一個或更多位置產生突變。因此對偶基因可能涵蓋多種不同類型，例如嚴格中性型、無效定位型、減效型等，且根據其不同結構而可能有不同功能，例如不同之活性、產量、甚至是蛋白質種類。由於請求項 2 所請之 DNA，係編碼相同胺基酸序列之蛋白質且其表現型相同，應可合理解釋所請 DNA 之分離對偶基因屬「嚴格中性型」且為「包括天然發生突變位置的 DNA」。

基於前述定義，請求項 2 所請之對偶基因即為 DNA 序列 SEQ ID NO:

1 及其嚴格中性對偶基因。由於說明書僅揭露單一對偶基因(SEQ ID NO: 1)，而未揭露天然之突變位置，亦未揭露 SEQ ID NO: 1 之結構與任何嚴格中性對偶基因之關聯性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由所揭露之單一對偶基因合理預測其他未知對偶基因的結構，因此說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之分離對偶基因。同理，請求項 3 更涵蓋 DNA 序列 SEQ ID NO: 1 之各種不同功能及性質的對偶基因。說明書除揭露 SEQ ID NO: 1 以外，並未揭露其他下位概念事項間所具有之共同結構特徵。因此，說明書並未提供代表性數量之下位概念事項，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，說明書之揭露不足以支持請求之分離對偶基因。

例 6.反義寡核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種反義寡核苷酸，其可與編碼蛋白質 H 之 SEQ ID NO: 1 的 mRNA 互補，且該反義寡核苷酸可抑制蛋白質 H 之產生。

〔說明〕

說明書揭露一種編碼蛋白質 H 之 mRNA (SEQ ID NO: 1)，並記載發明包括可抑制蛋白質 H 產生之反義寡核苷酸。說明書亦記載該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之反義寡核苷酸的篩選方法。

〔結論〕

該申請專利範圍涵蓋可抑制蛋白質 H 產生之反義寡核苷酸，該反義寡核苷酸的結構係由 SEQ ID NO: 1 加以界定，而說明書已揭露 SEQ ID NO: 1 之序列，輔以說明書已揭露反義寡核苷酸之功能特徵（即可抑制蛋白質 H 產生）及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之篩選反義寡核苷酸的方法。由於 SEQ ID NO: 1 限定了反義寡核苷酸之結構，且反義寡核苷酸之功能與標的 mRNA 之結構存在該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同的關係，故說明書之揭露足以支持請求之反義寡核苷酸。

例 7.具有各種不同下位概念事項之上位概念發明

〔申請專利範圍〕

- 1.一種分離之哺乳動物 cDNA，其編碼胰島素。
- 2.如請求項 1 之分離之哺乳動物 cDNA，其中該哺乳動物為人類。

〔說明〕

說明書揭露大鼠胰島素原(proinsulin)及前胰島素原(pre-proinsulin)之 cDNA 序列，及測定對應人類及其它哺乳動物胰島素 cDNA 序列之方法。然而，說明書除揭露大鼠胰島素原及前胰島素原序列外，並未揭露

其他物種之 cDNA 序列。該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為人類胰島素蛋白質序列與 cDNA 可能在個體間具有差異。

〔結論〕

請求項 1 係請求編碼哺乳動物胰島素之 cDNA 的上位概念發明。說明書揭露大鼠胰島素原及前胰島素原之 cDNA 序列，並未揭露源自大鼠者與其他下位概念事項所共有之任何結構特徵，由於不同哺乳動物間之胰島素的 cDNA 序列存在變異，且該序列變異之數量與形式係不可預期，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從單一物種的胰島素之 cDNA 序列合理預測源自其他哺乳動物者，說明書未提供代表性數量之下位概念事項，因此不足以支持請求之哺乳動物 cDNA。

請求項 2 係請求編碼人類胰島素之 cDNA 的上位概念發明。說明書並未揭露人類胰島素 cDNA 之下位概念事項。已知人類胰島素之胺基酸序列在個體間存在變異，而先前技術並無證據顯示所揭露之大鼠胰島素之 cDNA 序列與人類胰島素之 cDNA 序列，或與其他哺乳動物胰島素之 cDNA 序列間具有已知之結構關係。因此，請求項 2 無法為說明書所支持。

例 8.蛋白質變異體

〔申請專利範圍〕

- 1.一種分離之蛋白質，其包含 SEQ ID NO：3 所示之胺基酸序列。
- 2.一種請求項 1 之蛋白質的變異體。

〔說明〕

說明書揭露一分子量為 65kD、胺基酸序列為 SEQ ID NO：3 且具 Z 活性之蛋白質。說明書記載發明提供 SEQ ID NO：3 之變異體，其定義係指具有一或多個胺基酸取代、刪除或添加之蛋白質，但並未進一步敘述該變異體之其他特徵。說明書指出製備該具取代、刪除或添加之蛋白質的方法係該發明所屬技術領域之慣用技術。說明書並未定義不屬 SEQ ID NO：3 之變異體的範疇。

〔結論〕

請求項 1 涵蓋包含 SEQ ID NO：3 之蛋白質的上位概念發明。說明書記載 SEQ ID NO：3 之完整結構即序列，請求之上位概念發明係以該結構界定，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該上位概念發明之所有下位概念事項共有一結構特徵，說明書已提供代表性數量之下位概念事項，足以支持請求之分離之蛋白質。

請求項 2 係涵蓋對 SEQ ID NO：3 之序列具有一個以上之胺基酸取代、刪除、或添加之蛋白質變異體，因此申請專利之發明涵蓋許多構造上具有高度差異的蛋白質變異體。說明書未揭露應作何種變異的說明，且亦未提供具體之蛋白質變異體實例。因此，說明書並未提供代表性之

下位概念事項，說明書揭露不足以支持請求之蛋白質變異體。

6.專利要件

6.1 產業利用性

生物相關發明之產業利用性應審查之要點如下。

專 22. I 前

- (1)申請專利之發明是否具有產業利用性，應依說明書所揭露之內容及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，判斷該發明是否可以在產業上實際利用。不能夠實際實現或不具實際用途之發明，均不具產業利用性。若從發明之本質無法得知其產業利用性者，則應於說明書中說明其在產業上實際利用之方式。例如微生物、核苷酸序列或其片段之發明，其通常無法從該發明本身明顯得知其在產業上如何利用，因此，說明書應記載該微生物、核苷酸序列或其片段在產業上之實際用途；若說明書未記載其實際用途，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書揭露內容無法推論得知其實際用途，則該發明不具產業利用性。
- (2)產業利用性與可據以實現要件之要求並不相同。例如申請專利之發明為一種蛋白質，若說明書已記載其在產業上實際用途，例如能治療某一特定疾病，該發明即具產業利用性，惟若說明書未明確且充分揭露可以實現所述用途之技術手段或提出具體實施例，致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，並可據以實現，則違反可據以實現要件。

專 26. I

例 1.蛋白質（無從得知實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之蛋白質 X，其係由 SEQ ID NO：1 所示之胺基酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露一種具 SEQ ID NO：1 所示胺基酸序列之蛋白質 X，其可經由習知之蛋白質合成技術來製備。說明書未記載該蛋白質 X 之用途，且除所揭露之胺基酸序列之外，亦未揭露該蛋白質 X 之生物活性。

先前技術並未揭露或建議該蛋白質 X 之用途。

〔結論〕

因為說明書並未記載請求之蛋白質 X 的用途，亦未揭露該蛋白質 X 之生物活性，且先前技術未揭露或建議該蛋白質 X 之用途，無法推論得知該蛋白質 X 之用途，因此請求之蛋白質 X 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 2.激動劑（無從得知實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之受體 X 激動劑，其係利用下列方法辨識而得：

- (1)製備一候選化合物，
- (2)使該候選化合物與一於細胞表面可表現該受體 X 之細胞互相接觸，及判斷該候選化合物是否活化該受體 X，
- (3)其中可活化該受體 X 之化合物為該受體 X 激動劑。

〔說明〕

說明書揭露新穎之受體 X 以及辨識受體 X 激動劑之方法，但並未揭露受體 X 之用途。說明書之實施例顯示，確實已辨識得到受體 X 之激動劑 Y。

〔結論〕

說明書並未記載受體 X 之用途，無法推論得知其激動劑 Y 之用途，因此請求之受體 X 激動劑不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 3.蛋白質（不具實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種分離之蛋白質 X，其係由 SEQ ID NO：1 所示之胺基酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露一種具 SEQ ID NO：1 所示胺基酸序列之蛋白質 X，其可經由習知之蛋白質合成技術來製備。說明書未記載該蛋白質 X 之用途，但說明書之實施例顯示，當蛋白質 X 與全血接觸時，其可與蛋白質 Y 進行專一性結合，因而可分離並定量蛋白質 Y。

先前技術未曾揭露蛋白質 Y 之分離與定量在產業上的實際用途。

〔結論〕

說明書並未記載請求之蛋白質 X 的用途，雖然蛋白質 X 可用於蛋白質 Y 之分離與定量，但蛋白質 Y 之分離與定量在產業上之實際用途尚屬未知，須進一步實驗始能得知，因此請求之蛋白質 X 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

例 4.cDNA（不具實際用途）

〔申請專利範圍〕

一種 cDNA，其係由 SEQ ID NO：1 所示之核苷酸序列所構成。

〔說明〕

說明書揭露自人類上皮細胞 cDNA 庫篩選而得具有 4332 個鹼基核苷酸序列（SEQ ID NO：1），並教示該序列之片段可編碼人類上皮細胞

產生的蛋白質。說明書記載如何利用該核苷酸序列以製作探針及選殖全長基因序列，並用於製備所編碼之重組蛋白質，進而可研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性。除此之外，說明書並未教示該蛋白質之其他用途。

〔結論〕

說明書記載請求之 cDNA 可用於製備所編碼之重組蛋白質，以研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性，然而尚須進一步實驗始能得知該重組蛋白質在產業上之實際用途，因此請求之 cDNA 不具可在產業上利用之實際用途，非屬可供產業上利用之發明。

6.2 新穎性

生物相關發明之新穎性審查的特定態樣說明如下。

專 22. I

(1)由自然界分離或純化之微生物

由自然界中分離或純化而得之微生物，自然界並未存在其分離或純化形式，不因自然界中該微生物之存在而喪失新穎性。

(2)由自然界分離、純化或人工合成之核酸、基因或蛋白質

由自然界分離或純化之核酸、基因或蛋白質，自然界並未存在其分離形式，不因自然界中該核酸、基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。而經由起始物質在實驗室中人工合成者，其係呈純化狀態，不因自然界中該核酸、基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。

(3)編碼新穎蛋白質之基因或核酸

若蛋白質本身具有新穎性，則編碼該蛋白質之基因或核酸亦具有新穎性。

(4)編碼不同來源之蛋白質的核酸

編碼不同來源之蛋白質的核酸，雖其功能及序列與引證文件相似，但因其具不同序列，故具有新穎性。例如引證文件為編碼小鼠蛋白質 X 之核酸，而申請專利之發明為編碼人類蛋白質 X 之核酸，雖其功能及序列與引證文件相似，但具不同序列，故具有新穎性。

然而，因編碼不同來源之蛋白質的核酸與引證文件所揭露的核酸具有功能及序列之相似性，當以雜交條件或以取代、刪除或添加類型之涵括性方式界定申請專利之發明，則該核酸發明會涵蓋引證文件揭露之核酸，故不具新穎性。

(5)已知核苷酸序列之部分序列片段

引證文件已揭露編碼功能性多肽之結構基因的完整核苷酸序列，而申請專利之發明為該已知完整核苷酸序列中的部分序列片段，因引證文件並未具體揭露該部分序列片段，故具有新穎性。

然而，若申請專利範圍係使用開放性語言記載，例如「一種部分序列，其包含……」，則該部分序列片段會涵蓋已知之完整核苷酸序列，

故不具新穎性。

(6)重組蛋白質

若以分離或純化所得之單一物質型式蛋白質係屬已知，重組蛋白質發明與該蛋白質具有相同之胺基酸序列，則由不同製備方法所界定之該重組蛋白質發明原則上不具新穎性。

然而，若因為製法之不同而產生不同的蛋白質產物，例如由於宿主細胞不同而導致其糖鏈不同，即使該重組蛋白質與已知蛋白質具有相同之胺基酸序列，以該製法界定之該重組蛋白質發明具有新穎性。

(7)抗原決定位

引證文件揭露一病毒抗原及其完整之胺基酸序列 Y，申請專利之發明係具有其部分胺基酸序列之多肽 Y'，該部分胺基酸序列係該病毒抗原之抗原決定位。若先前技術並未揭露該抗原決定位，雖然引證文件揭露之病毒抗原涵蓋請求之多肽，該抗原決定位發明仍具有新穎性。

(8)新抗原產生之單株抗體

若抗原 A'是新穎的，專一結合於抗原 A'的單株抗體原則上具有新穎性。然而，若已知抗原 A 之單株抗體是已知的，且抗原 A'具有與已知抗原 A 相同之抗原決定位（因為抗原 A'係由已知抗原 A 經部分修飾而得），則專一結合於抗原 A 之已知單株抗體亦會與抗原 A'結合，故該專一結合於抗原 A'之單株抗體發明與已知單株抗體無法區分，不具新穎性。

(9)以交叉反應性界定之單株抗體

申請專利之發明係以交叉反應性界定之單株抗體，例如一種可與抗原 B 結合、但不與抗原 A 結合之單株抗體 Y'。若引證文件已揭露可與抗原 B 結合之單株抗體 Y，並且以此種交叉反應性界定之單株抗體不具有特定的技術意義（例如單株抗體 Y'與抗原 B 結合、但不與抗原 A 結合之原因，係由於抗原 B 與抗原 A 在功能或結構上無相似性所致），則該單株抗體發明與已知單株抗體無法區分，不具新穎性。

(10)分化細胞

申請專利之發明係利用幹細胞誘導分化所獲得的分化細胞，即使幹細胞來源或是誘導分化所用方法是新穎的，若該分化細胞與已知分化細胞無法區分（例如該分化細胞表現已知分化細胞之標記），不具新穎性。

6.3 進步性

生物相關發明之進步性審查的特定態樣說明如下。

專 22. II

(1)核酸

(a)申請專利之發明為編碼蛋白質的基因

- (i)若蛋白質具有新穎性及進步性，則編碼該蛋白質之基因發明具有進步性。
- (ii)若蛋白質為已知而其胺基酸序列為未知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可輕易決定該蛋白質之胺基酸序列，則編碼該蛋白質之基因發明原則上不具進步性。然而，若該基因係以特定之核苷酸序列界定，且與編碼該蛋白質之其他具有不同核苷酸序列的基因相較，產生無法預期之功效，則該基因發明具有進步性。
- (iii)若蛋白質之胺基酸序列為已知，則編碼該蛋白質之基因發明原則上不具進步性。然而，若該基因係以特定之核苷酸序列界定，且與編碼該蛋白質之其他具有不同核苷酸序列的基因相較，產生無法預期之功效，則該基因發明具有進步性。
- (b)申請專利之發明為核酸或基因，若該核酸或基因發明與已知之核酸或基因具有高度之序列相似性，並具有相近之性質及功能時，則該核酸或基因發明原則上不具進步性。然而，若該核酸或基因與該已知者相較，產生無法預期之功效，則該核酸或基因發明具有進步性。
- (c)申請專利之發明為重組載體，若載體與嵌入之基因兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之重組載體為依先前技術所能輕易完成，則該重組載體發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定重組載體產生無法預期之功效，則該重組載體發明具有進步性。
- (d)申請專利之發明為具單一核苷酸多形性（SNPs）之多核苷酸，若多核苷酸為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易藉由分析及比較多個得自測試者之基因組的該多核苷酸序列而鑑知該 SNP 位置，則該多核苷酸發明原則上不具進步性。然而，若申請專利之發明以實驗證實該 SNP 可用於診斷疾病 Z，而該 SNP 位置與疾病 Z 之關聯性並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易推知，則該多核苷酸發明具有進步性。

(2)蛋白質

申請專利之發明為蛋白質，若請求之蛋白質與已知蛋白質之間具有高度的序列相似性，並具有相近之性質及功能時，則該蛋白質發明原則上不具進步性。然而，若該蛋白質與該已知者相較產生無法預期之功效，則該蛋白質發明具有進步性。例如，申請專利之發明為蛋白質突變體，其與已知蛋白質具有相近之性質及功能，則該蛋白質突變體發明原則上不具進步性。然而，若該蛋白質突變體與已知蛋白質相較，產生無法預期之功效，則該蛋白質突變體發明具有進步性。

(3)抗原、抗體

(a)申請專利之發明為抗原之抗原決定位的多肽，若抗原為已知，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易決定出抗原之抗原決定位的多肽，則該多肽發明原則上不具進步性。然而，若該多肽產生無法預期之功效，則該多肽發明具有進步性。

(b)申請專利之發明為抗原的單株抗體，若抗原為已知且很清楚該抗原具有免疫原性（例如抗原之多株抗體為已知，或抗原是分子量極大之多肽，其必然具有抗原性），則該單株抗體發明原則上不具進步性。然而，若該單株抗體進一步由其他能產生技術效果之技術特徵例如其重鏈與輕鏈可變區的胺基酸序列等限定，因此使其產生無法預期之功效，則該單株抗體發明具有進步性。

(4)融合細胞

申請專利之發明為融合細胞，若親代細胞兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之融合細胞為依先前技術所能輕易完成，則該融合細胞發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定融合細胞產生無法預期之功效，則該融合細胞發明具有進步性。

(5)轉形株

申請專利之發明為轉形株，若宿主細胞與嵌入之基因兩者皆為已知，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者結合此兩者所得之轉形株為依先前技術所能輕易完成，則該轉形株發明原則上不具進步性。然而，若結合此兩者所形成之特定轉形株產生無法預期之功效，則該轉形株發明具有進步性。

(6)微生物

(a)申請專利之發明為微生物，若該微生物之分類學特徵與已知的種（species）明顯不同時（即微生物發明為新種），則該微生物發明具有進步性。若微生物發明與已知的種在分類學特徵上並無實質不同時（例如微生物發明為新菌株），則該微生物發明原則上不具進步性。惟若該微生物可產生無法預期之功效（例如微生物發明係由已知種突變而來，其具有顯著增強之代謝生產力），則該微生物發明具有進步性。

(b)申請專利之發明為已知種微生物（例如真菌或細菌）之利用，對於屬於具有相近性質之分類位階（例如「屬」）的已知菌種，該發明所屬技術領域中具有通常知識者原則上可培養每一菌種，且可輕易確定其應用性及效果。因此，有關利用真菌或細菌之發明，若使用之真菌或細菌是分類學上已知的種，且該真菌或細菌與另一已知具有相同用途之真菌或細菌屬於相同的分類位階（例如同一「屬」），由於屬於相同分類位階之真菌或細菌具有相近性質係屬於通常知識，利用該真菌或細菌之發明原則上不具進步性。然而，若利用該

真菌或細菌之發明產生無法預期之功效，則利用該真菌或細菌之發明具有進步性。

- (c)申請專利之發明為新種微生物之利用，若使用之微生物在分類學特徵上明顯不同於已知種的微生物（即該微生物為新種），即使該微生物與已知種之微生物的用途相同（例如用於生產相同物質），利用該微生物之發明亦具有進步性。

例 1.癌轉移標記

〔申請專利範圍〕

一種鑑定轉移性癌組織之方法，包含以下步驟：

- (1)偵測取自癌症病人之癌組織樣本中是否存在具有 SEQ ID NO：1 核苷酸序列的基因 A 所轉錄之 mRNA 表現；且
- (2)若該癌組織樣本表現該 mRNA，則認定該癌組織樣本為轉移性癌組織。

〔說明〕

說明書揭露一種癌轉移標記之鑑定方法，係使用生物晶片來分析及比較轉移性癌組織及對照組織，發現基因 A 係特定表現於轉移性癌組織中。

引證 1 揭露於高移動性及侵襲性能力之癌細胞株中觀察到基因 A 的表現，且作出基因 A 與癌細胞移動性及侵襲性之能力相關的結論。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露基因 A 與癌轉移有關聯，惟引證 1 已揭露高移動性及侵襲性能力之癌細胞株會表現基因 A，而具有較高移動性及侵襲性能力之癌細胞較可能轉移係為通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者即能預期可利用基因 A 所轉錄之 mRNA 表現與否以作為癌轉移指標，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 揭露內容可預期者（例如可藉由以書面意見來主張並證明，許多其他已知與癌細胞移動性及侵襲性能力相關之基因並不能作為癌轉移標記，或是主張基因 A 為優於其他已知與癌細胞移動性及侵襲性能力相關基因之癌轉移標記），則可克服前述之核駁理由。

例 2.評估疾病 X 之遺傳風險的方法

〔申請專利範圍〕

一種評估疾病 X 之遺傳風險的方法，包含分析基因 A (SEQ ID NO：

- 1) 位置 100 之 SNP 位點，其中若該 SNP 位點之核苷酸為 T，則有發展

成疾病 X 之高風險。

〔說明〕

說明書揭露為鑑定與疾病 X 相關 SNP，比較分析疾病 X 患者群組及健康群組後，確定出基因 A (SEQ ID NO: 1) 第 100 個位置之 SNP (C/T) 與疾病 X 相關。

引證 1 揭露基因 A (SEQ ID NO: 1) 第 100 個位置之 SNP (C/T)，且該 SNP 與疾病 Y 有關連。

引證 2 揭露疾病 X 是隨著疾病 Y 之進展而發展成的疾病，並揭露使用與疾病 Y 關聯之 SNP (基因 B 之 SNP) 來評估疾病 X 的風險。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露基因 A 第 100 個位置之 SNP 與疾病 X 有關，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用 SNP 以評估疾病風險之相關技術領域，且引證 2 已教示與疾病 Y 相關之 SNP 可被轉用於檢測疾病 X 的遺傳風險，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將基因 A (SEQ ID NO: 1) 第 100 個位置之 SNP (C/T) (該 SNP 與疾病 Y 有關連)，用來檢測疾病 X 之遺傳風險，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 揭露內容可預期者 (例如可藉由以書面意見主張並證明基因 A SNP 為優於基因 B SNP 之疾病 X 診斷標記)，則可克服前述之核駁理由。

例 3. 探針

〔申請專利範圍〕

一種寡核苷酸探針組，其包括 SEQ ID NO: 1、2 及 3 之核苷酸序列。

〔說明〕

說明書揭露分析常見食品病原菌 X、Y 及 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列，並從其中設計出可分別與前述病原菌 16S rDNA 核苷酸序列特異性雜交之寡核苷酸探針-SEQ ID NO: 1、2 及 3，並揭露使用包括 SEQ ID NO: 1、2 及 3 之探針組可同時偵測食品樣本中是否存在病原菌 X、Y 或 Z。

引證 1 揭露一種用於偵測食品病原菌之生物晶片，該生物晶片上包括多個寡核苷酸探針，該等寡核苷酸探針可特異地與其目標序列雜交，該目標序列係為不同食品病原菌之 16S rDNA 核苷酸序列，其中包括病原菌 X 及 Y。

引證 2 揭露一種可與食品病原菌 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列特異性雜交之寡核苷酸探針，其可用來偵測該病原菌 Z。

SEQ ID NO: 1、2 及 3 與引證 1 及 2 所揭露之探針序列並不具有相

似性。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其探針組包括可用於偵測該病原菌 Z 之寡核苷酸探針 SEQ ID NO：3，以及引證 1 揭露之探針序列與 SEQ ID NO：1 及 2 並不具有相似性，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用寡核苷酸探針以偵測食品病原菌之相關技術領域，均為解決檢測食品病原菌之共通問題，且具有藉由源自 16S rDNA 之寡核苷酸序列以偵測食品病原菌之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合引證 1 及 2 之技術內容，利用申請時之通常知識，根據已知食品病原菌 X、Y 及 Z 之 16S rDNA 核苷酸序列，設計出可同時偵測該等食品病原菌之探針組，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 揭露內容可預期者（例如可以主張並證明所請之探針組相較於引證 1、2 具有無法預期的特異性、靈敏度等），則可克服前述之核駁理由。

例 4.反義寡核苷酸

〔申請專利範圍〕

- 1.一種反義寡核苷酸，其可與編碼蛋白質 X 之 SEQ ID NO：1 的 mRNA 互補，且該反義寡核苷酸可抑制蛋白質 X 之產生。
- 2.如請求項 1 之反義寡核苷酸，其係具有如 SEQ ID NO：2 所示之序列。

〔說明〕

說明書揭露可根據已知編碼蛋白質 X 之 mRNA 序列，設計可抑制蛋白質 X 產生的反義寡核苷酸，為治療神經元退化性疾病（例如帕金森氏症等）提供新穎藥物。說明書亦記載該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認同之反義寡核苷酸的篩選方法，並製備得到許多可與編碼蛋白質 X 之 mRNA（SEQ ID NO：1）互補的反義寡核苷酸，再經篩選得到具有顯著抑制功效者如具有 SEQ ID NO：2 之反義寡核苷酸。

引證 1 揭示一種編碼蛋白質 X 之 mRNA（SEQ ID NO：1），該蛋白質 X 涉及神經細胞分化、增殖之訊息傳遞，當蛋白質 X 過度表現時，會造成神經元退化性疾病（例如帕金森氏症等）。引證 1 僅說明可藉由反義寡核苷酸抑制蛋白質 X 產生以治療相關疾病，而未說明如何製備該反義寡核苷酸。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未實際製備出可抑制蛋白質 X 產生之反義寡核苷酸，惟引證 1 已揭露編碼蛋白質 X 之 mRNA 的核苷酸序列，以及該蛋白質 X 與神經元退化性疾病相關，為了獲得可抑制蛋白質 X 產生之候選藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識（例如反義寡核苷酸篩選方法），根據編碼蛋白質 X 之核苷酸序列製備出可抑制蛋白質 X 產生之反義寡核苷酸，且該發明未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，從說明書記載可得知，具有 SEQ ID NO：2 之反義寡核苷酸可顯著抑制蛋白質 X 產生，若該功效之顯著提升對於該發明所屬領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可認定請求項 2 之發明非能被輕易完成，具有進步性。

例 5.蛋白質變異體

〔申請專利範圍〕

一種蛋白質，其具有如 SEQ ID NO:1 所示胺基酸序列，且其中第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸、脯胺酸或絲胺酸所取代，並具有酵素 A 活性。

〔說明〕

說明書揭露數種具有如 SEQ ID NO:1 所示胺基酸序列之蛋白質的突變體，其中當 SEQ ID NO:1 第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸取代時，該突變蛋白質顯示出提升之酵素 A 活性，而當第 80 個位置之丙胺酸被脯胺酸或絲胺酸所取代時，該突變蛋白質則顯示出與原始蛋白質相近之酵素 A 活性。說明書並揭露具有酵素 A 活性之重組蛋白質可用於治療疾病 X。

引證 1 揭露一種具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質，亦揭露該蛋白質具有酵素 A 活性而可用於治療疾病 X。

當一種具有用途之蛋白質被分離出後，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能將突變導入於該蛋白質以製得突變蛋白質，並篩選出與原始蛋白質功能相似之突變蛋白質。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露任何突變蛋白質，惟引證 1 已揭露具有酵素 A 活性之蛋白質可用於治療疾病 X，為了獲得其他可用於治療疾病 X 之藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，將具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質進行突變，且其中僅第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸所取代的突變蛋白質對照引證 1 具有酵素 A 活性提升之功效，但其餘之突變蛋白質（第 80 個位置之丙胺酸被脯胺酸或絲胺酸所取代）則無，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人將請求項修正為「…第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸所取代…」，且該第 80 個位置之丙胺酸被酪胺酸取代的突變蛋白質相較於引

證 1 之蛋白質具有顯著提升的活性，而該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例 6.多胜肽

〔申請專利範圍〕

一種多胜肽，其係由源自於 SEQ ID NO:1 之蛋白質 P 片段所組成，其中所述蛋白質 P 片段之胺基酸起始位置選自於 SEQ ID NO:1 胺基酸殘基 198-203 中任一者，且胺基酸終止位置選自於 SEQ ID NO:1 胺基酸殘基 372-381 中任一者。

〔說明〕

說明書揭露蛋白質 P 上具有一配體結合袋結構，分析結果顯示當該配體結合袋之起始胺基酸位置對應於蛋白質 P 的胺基酸殘基 198-203 中任一處，且終止胺基酸位置則對應於蛋白質 P 的胺基酸殘基 372-381 中任一處之所有多胜肽，皆可摺疊形成具有配體結合活性之結構，且該等多胜肽與配體結合後可活化一訊息傳遞路徑，以達到降低血壓功效；其中，大部分多胜肽與配體結合後所活化之訊息強度與蛋白質 P 相當，其中由 SEQ ID NO:2 所組成之多胜肽(SEQ ID NO:1 之胺基酸殘基 200-378 片段)與配體結合後顯示出提升的訊息活化強度。

引證 1 揭露一種具有如 SEQ ID NO:1 所示之胺基酸序列的蛋白質 P，該蛋白質 P 具有降低血壓的活性，亦揭露該蛋白質 P 係藉由與其配體結合後以活化一訊息傳遞路徑，而達到降低血壓之功效。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露該蛋白質 P 上與其配體結合之多胜肽區域，惟引證 1 已揭露具有 SEQ ID NO:1 之蛋白質 P，亦揭露該蛋白質 P 與其配體結合後可活化一訊息傳遞路徑，以達到降低血壓功效，為了改善蛋白質 P 之親和力、選擇性、穩定性等，以作為有效的降血壓藥物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，找到蛋白質 P 上能與配體結合之活性片段，且其中僅由 SEQ ID NO:2 所組成之多胜肽對照引證 1 具有提升的訊息活化強度之功效，但其餘之多胜肽則無，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人將請求項修正限定在由 SEQ ID NO:2 (SEQ ID NO:1 之胺基酸殘基 200-378 片段)所組成之多胜肽，且該多胜肽相較於引證 1 之蛋白質 P 具有顯著較佳的降血壓活性，而該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例 7. 抗習知蛋白質之單株抗體

〔申請專利範圍〕

1. 一種抗 T 膜蛋白質之單株抗體，其能與該 T 膜蛋白質之細胞外區域特異性結合。
2. 一種抗 T 膜蛋白質之細胞外區域的單株抗體，其係包含具有 SEQ ID NO:1 之 CDR1、SEQ ID NO:2 之 CDR2 及 SEQ ID NO:3 之 CDR3 胺基酸序列的重鏈可變區，以及具有 SEQ ID NO: 4 之 CDR1、SEQ ID NO: 5 之 CDR2 及 SEQ ID NO: 6 之 CDR3 胺基酸序列的輕鏈可變區。
3. 如請求項 2 之單株抗體，其係包含如 SEQ ID NO:7 所示之胺基酸序列的重鏈可變區以及如 SEQ ID NO: 8 所示之胺基酸序列的輕鏈可變區。

〔說明〕

說明書揭露一種 N mab 單株抗體，該單株抗體可與 T 膜蛋白質之細胞外區域特異性結合，並藉由該等結合抑制 T 細胞增殖，亦即該單株抗體具有免疫抑制活性，而可用於器官移植療法以防止排斥。說明書亦揭露該單株抗體所包含之特定重鏈可變區與輕鏈可變區的胺基酸序列，並提供了該單株抗體可在小鼠心臟移植模式中使其長期心臟異體移植存活率達 20%之實施例。

引證 1 揭露一種抗 T 膜蛋白質細胞外區域之多株抗體，該多株抗體可以抑制 T 細胞增殖，並提供了該多株抗體可在大鼠模式中延長腎異體移植存活時間之實施例。引證 1 揭露抗 T 膜蛋白質之單株抗體亦可被用於器官移植療法。

當先前技術揭露一種可特異性結合某特定蛋白質之抗體具有治療功效後，為了獲得可實際用於臨床治療之抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能製備出其他同樣可特異性結合該蛋白質之抗體，並預期所製得之抗體亦將產生相似的治療功效。

〔結論〕

引證1與請求項1之差異在於，引證1並未實際製備出抗T膜蛋白質之單株抗體，惟引證1已揭露抗T膜蛋白質之細胞外區域的抗體可用於防止器官移植之排斥作用，為了獲得治療性單株抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識（例如融合瘤技術），使用T膜蛋白質之細胞外區域製備出抗T膜蛋白質之單株抗體，且由於請求項1完全未界定所請單株抗體之結構特徵，並無法從構成該單株抗體之技術特徵得知其所直接產生的技術效果（例如治療功效等）為何，故請求項1之發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此請求項1之發明不具進步性。

然而關於請求項2、3之發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識

者於解決提供另一種適合用於器官移植療法之抗T膜蛋白質抗體的問題時，並無法利用申請時之通常知識，將引證1之差異技術特徵簡單地進行修飾而完成請求項2、3所請之能產生治療效果的單株抗體，故請求項2、3所請之單株抗體具有進步性。

例 8.人類化抗體

〔申請專利範圍〕

1. 一種可特異性結合 X 神經節苷脂之人類化單株抗體，其包含重鏈與輕鏈可變區之互補決定區（CDR）序列和構架區（FR）序列，其中重鏈 CDR1、2 及 3 分別為 SEQ ID NO:1、2 及 3，輕鏈 CDR1、2 及 3 分別為 SEQ ID NO:4、5 及 6，重鏈 FR1、2、3 及 4 分別為 SEQ ID NO:7、8、9 及 10，以及輕鏈 FR1、2、3 及 4 分別為 SEQ ID NO:11、12、13 及 14，且其中之 FR 包含可減低其免疫原性之點突變。
2. 如請求項 1 之人類化單株抗體，其中重鏈 FR1 包含任一下述之突變：位置 5：Q 由 V 替代、位置 12：A 由 V 替代或位置 20：M 由 V 替代。

〔說明〕

說明書揭露將可特異性結合 X 神經節苷脂之鼠單株抗體 A 進行人類化，以製得人類化單株抗體 A，並且提供了在重鏈與輕鏈可變區之構架區（FR）的特定點突變，該等具有特定點突變之人類化單株抗體 A 相較於鼠單株抗體 A 顯示出較低的免疫原性，且仍可維持與鼠單株抗體 A 相似之結合親和力。

引證 1 揭露一種可特異性結合 X 神經節苷脂之鼠單株抗體 A，其對腫瘤細胞具有毒殺能力，可用於治療乳癌等。

引證 2 揭露一種製備人類化單株抗體之方法，亦揭露鼠單株抗體之人類化可能會導致結合親和力的喪失，故建議了數種策略以恢復所喪失之親和力（例如 FR 內胺基酸殘基的突變替換等）。然而引證 2 並未揭露特定胺基酸殘基替換。

已知使用非人類單株抗體在治療上有半衰期短、具有免疫原性等缺點，故當先前技術揭露一種鼠單株抗體具有治療功效後，為了獲得可實際用於臨床治療之抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能從該鼠單株抗體製得人類化抗體。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未揭露可將鼠單株抗體 A 進行人類化，以及未揭露可將其重鏈和輕鏈可變區之 FR 進行點突變以減低抗體的免疫原性，惟由於引證 1 及 2 均屬於利用單株抗體以治療人類疾病之相關技術領域，且引證 2 已教示製備人類化抗體之方法以及恢

復人類化抗體所可能喪失的結合親和力之方法，為了獲得治療性人類化單株抗體，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證 1 之鼠單株抗體 A 以引證 2 揭露之方法進行人類化，且為了維持人類化抗體之結合親和力，亦有動機採用引證 2 建議之策略（例如在 FR 內的胺基酸殘基進行突變），以恢復人類化後可能喪失之結合親和力，且由於請求項 1 並未具體界定 FR 中所包含之可減低免疫原性之點突變，並無法從構成該單株抗體之技術特徵得知其所直接產生的技術效果（例如所減低之免疫原性的程度）為何，且經人類化之抗體原本即會具有減低免疫原性的性質，故請求項 1 之發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法去預測請求項 2 之人類化單株抗體在 FR 中所包含之特定點突變對於其性質的影響，由於請求項 2 之人類化單株抗體相較於鼠單株抗體 A 顯示出較低的免疫原性，且仍可維持與鼠單株抗體 A 相似的結合親和力，因此該發明具有無法預期之功效，具有進步性。

例 9.增加重組蛋白質之高甘露糖糖型的方法

〔申請專利範圍〕

一種在哺乳動物細胞培養期間增加所生產重組蛋白質上之高甘露糖糖型的方法，其包含在細胞生長期及生產期以含有 5 至 15 g/L 葡萄糖之培養基培養細胞，之後在預定時間點，限制培養基中之葡萄糖量，其中該葡萄糖濃度維持在 0 至 4 g/L，及向培養基補充半乳糖或蔗糖。

〔說明〕

治療性蛋白質之高甘露糖糖型含量為已知會影響其藥物動力學特性的關鍵品質屬性。說明書揭示一種培養哺乳動物細胞之方法，係在具有非限制性高葡萄糖濃度（5 至 15 g/L 葡萄糖）之培養基中培養細胞，當活細胞密度、細胞活力等達到所要程度時，將細胞培養基中葡萄糖之量降低至限制量（0 至 4 g/L 葡萄糖），並補充濃度 6 至 13 g/L 之半乳糖，可以有效增加所生產重組蛋白質之高甘露糖糖型含量，以達到其產物品質屬性，並同時維持可接受的產量。

引證1揭露一種培養哺乳動物細胞以生產重組蛋白質之方法，其係在含有小於0.2 g/L的低葡萄糖濃度之培養基中培養細胞，發現會使該重組蛋白質的高甘露糖糖型含量增加，惟低葡萄糖濃度會降低重組蛋白質的產量。

引證2揭露一種培養哺乳動物細胞以使重組蛋白質產生適當糖化之方法，其係於培養基中添加至少兩種碳水化合物，可增加蛋白質產量且會有高度糖化，其中該碳水化合物可選擇葡萄糖、半乳糖、蔗糖、乳糖、果糖等單糖或雙糖之組合。

〔結論〕

引證1與請求項之差異在於，引證1並未揭露其培養基中可補充半乳糖或蔗糖，惟引證2已揭露於培養基中添加至少兩種碳水化合物（例如葡萄糖、半乳糖、蔗糖等），可增加重組蛋白質產量且會有高度糖化，由於引證1及2均屬於培養哺乳動物細胞以生產重組蛋白質之相關技術領域，均為了解決重組蛋白質之產量與糖化的共通問題，且均具有藉由調整培養基中之醣類成分以增加重組蛋白質糖化程度的功能或作用之共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證2之半乳糖或蔗糖添加於引證1之包含限制葡萄糖培養基中，並預期可以增加所生產重組蛋白質上之高甘露糖糖型含量，且從說明書可得知僅在補充6至13 g/L濃度之半乳糖下能增加所生產重組蛋白質的高甘露糖糖型含量，並同時維持可接受之產量，但補充蔗糖並不會增加重組蛋白質的高甘露糖糖型含量，故該發明整體對照先前技術未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

若申請人修正請求項，將半乳糖限定為濃度6至13 g/L之範圍，並刪除蔗糖，且在補充6至13 g/L濃度之半乳糖下相較於先前技術顯著增加高甘露糖糖型含量又能維持產量，該功效之顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者，則可克服前述之核駁理由。

例10.幹細胞（一）

〔申請專利範圍〕

一種產生分化細胞 X 之方法，其包括以下步驟：

- (1)自多能幹細胞 A 形成類胚體（embryoid body）；及
- (2)在含有物質 a、b 及 c 之培養基中培養該類胚體，以產生分化細胞 X。

〔說明〕

說明書揭露一種產生分化細胞 X 之方法，係在培養基中培養多能幹細胞 A 共 2 天以形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a、b 及 c 之培養基中 2 天，以獲得含有 80% 之分化細胞 X 的細胞培養物。

引證 1 揭露一種含有 30% 分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 b 及 c 之培養基中 4 天所獲得。

引證 2 揭露一種含有 20% 分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a 之培養基中 3 天所獲得。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其類胚體可培養在含有物質 a 之培養基，惟由於引證 1 及 2 均屬於產生分化細胞 X 之相關技

術領域，均為了解決改善類胚體分化成分化細胞 X 之分化效率的共通問題，且均具有藉由添加培養基成分以促進類胚體分化成分化細胞 X 之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合引證 1 及 2 之技術內容。然而，從說明書記載可得知，使用含有物質 a、b 及 c 之培養基培養類胚體，其產生之分化效率（80% 分化細胞）顯著高於結合引證 1（30% 分化細胞）及引證 2（20% 分化細胞）之技術內容所預期者，因此該發明具有無法預期之功效，具有進步性。

例 11. 幹細胞（二）

〔申請專利範圍〕

一種產生分化細胞 X 之方法，其包括以下步驟：

- (1) 自多能幹細胞 A 形成類胚體 (embryoid body)；及
- (2) 在含有物質 a、b 及 c 之培養基中培養該類胚體，以產生分化細胞 X。

〔說明〕

說明書揭露一種產生分化細胞 X 之方法，係在培養基中培養多能幹細胞 A 共 2 天以形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a、b 及 c 之培養基中 2 天，以獲得含有高純度分化細胞 X 之細胞培養物。然而，說明書並未提供任何比較實施例，無法得知請求之方法與習知方法在分化效率及所產生分化細胞 X 之純度上的差異程度為何。

引證 1 揭露一種含有 80% 分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 b 及 c 之培養基中 4 天所獲得。

引證 2 揭露一種含有分化細胞 X 之細胞培養物，其係透過自多能幹細胞 A 形成類胚體，再將該類胚體培養在含有物質 a 之培養基中 3 天所獲得。引證 2 並未揭露其細胞培養物中分化細胞 X 所佔百分比。

〔結論〕

引證 1 與請求項之差異在於，引證 1 並未揭露其類胚體可培養在含有物質 a 之培養基，惟由於引證 1 及 2 均屬於產生分化細胞 X 之相關技術領域，均為了解決改善類胚體分化成分化細胞 X 之分化效率的共通問題，且均具有藉由添加培養基成分以促進類胚體分化成分化細胞 X 之功能或作用的共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將引證 1 之物質 b 及 c 以及引證 2 之物質 a 合併使用，即能預期可以產生分化細胞 X，且從說明書記載可得知，該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 及 2 結合之技術內容可預期者（例如請求之方法相較

引證 1 及 2 在縮短分化所需時間、所產生之分化細胞 X 純度等方面具有顯著改善的功效)，則可克服前述之核駁理由。

例 12.微生物

〔申請專利範圍〕

一種乳桿菌(*Lactobacillus X*)A 菌株，其寄存編號為 BCRC xxxxxx。

〔說明〕

說明書揭露一種乳桿菌(*Lactobacillus X*)A 菌株(BCRC xxxxxx)，當使用該乳桿菌 A 菌株餵食卵白蛋白(OVA)致敏小鼠一段時間之後，該小鼠血清中總 IgE 抗體有減少趨勢，顯示其具有抗過敏功效。然而，說明書並未記載任何比較實施例說明乳桿菌 A 菌株(BCRC xxxxxx)與其他乳桿菌菌株在抗過敏程度的差異。

引證1揭露一種具有預防與 IgE 相關之濕疹等過敏疾病之功效的乳桿菌(*Lactobacillus X*)B 菌株 ATCC OOOOOO。

引證2揭露一種具有抑制過敏性氣管發炎反應之功效的乳桿菌(*Lactobacillus X*)C 菌株 ATCC XXXXXX。

引證3揭露一種具有對抗第一型與第四型過敏反應之活性的乳桿菌(*Lactobacillus X*)D 菌株 BCRC yyyyyy。

〔結論〕

引證1與請求項之差異在於，引證1並未揭露請求之特定乳桿菌 A 菌株(BCRC xxxxxx)，惟乳桿菌(*Lactobacillus X*)所包括之多種不同菌株皆被認定具有抗過敏功效係屬申請時之通常知識(例如引證1至3)，該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，即能去分離出屬於同一菌種之其他菌株，並預期所分離菌株亦具有抗過敏功效，且請求之乳桿菌 A 菌株與已知的種在分類學特徵上並無實質之不同，且該發明未產生無法預期之功效，因此不具進步性。

申請人於申復時若提出書面意見或實驗結果來主張並證明請求項自說明書明確記載或推導而得之效果，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者由先前技術揭露內容可預期者(例如乳桿菌 A 菌株具有顯著優於其他乳桿菌菌株之抗過敏效果等)，則可克服前述之核駁理由。

例 13.微生物之用途

〔申請專利範圍〕

1.一種益生菌用於製備治療第二型糖尿病之組合物的用途，其中該益生菌係寄存編號為 BCRC xxxxxx 之乳桿菌(*Lactobacillus X*)A 菌株。

2.如請求項 1 所述之用途，其中該組合物係包含乳桿菌 A 菌株之培養上清液，該培養上清液係將乳桿菌 A 菌株之培養液以離心及 0.22

μm 孔徑之濾膜過濾而得。

〔說明〕

說明書揭露使用乳桿菌 A (BCRC xxxxxx) 培養上清液餵食第二型糖尿病大鼠後，可以改善其病理特徵，包括降低 LDL/HDL 比例、降低總膽固醇、降低三酸甘油酯、降低糖化血色素、增加 SOD 活性、增加 GPx 活性等，其效果顯著優於餵食死菌或活菌之細菌菌液。

引證 1 揭露一種抗過敏之組合物，其包含有效量之乳桿菌 (*Lactobacillus X*) A 菌株 (BCRC xxxxxx) 之活菌菌液。然而，引證 1 並未揭露其培養上清液具有治療功效。

引證 2 揭露一種用於治療第二型糖尿病之組合物，其包含有效量之乳桿菌 (*Lactobacillus Y*) B 菌株 (ATCC OOOOOO) 之活菌菌液。然而，引證 2 並未揭露其培養上清液具有治療功效。

〔結論〕

引證 1 與請求項 1 之差異在於，引證 1 並未揭露其組合物可用於治療第二型糖尿病，惟由於引證 1 及 2 均屬於使用乳桿菌以治療疾病之相關技術領域，均具有藉由乳桿菌菌液以產生治療效果之功能或作用的共通性，該乳桿菌 A 菌株與另一已知具有治療第二型糖尿病用途之乳桿菌 B 菌株屬於相同的分類位階即同一屬，由於屬於同一屬之細菌具有相近性質係屬通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將與乳桿菌 (*Lactobacillus Y*) B 菌株同屬之乳桿菌 (*Lactobacillus X*) A 菌株應用於治療第二型糖尿病，且該發明未產生無法預期之功效，因此請求項 1 之發明不具進步性。

然而關於請求項 2 之發明，引證 1 及引證 2 皆未揭露餵食菌株培養上清液可以產生治療效果，且從說明書記載可得知，餵食培養上清液之效果顯著優於餵食細菌菌液者，因此請求項 2 之發明產生無法預期之功效，具有進步性。

專 33

7.發明單一性

申請發明專利，應就每一發明提出申請。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。有關生物相關發明之單一性審查例示如下。

7.1 明顯不具發明單一性

例 1.轉形株（一）

〔申請專利範圍〕

- 1.一種轉形株 A。
- 2.一種化合物 P 的用途，…。

〔說明〕

說明書揭露可由轉形株 A 製備化合物 P 及其用途，由於化合物 P 之用途的技術特徵係在於化合物 P 之特性的應用，請求項 1、2 間無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 2. 抗原（一）

〔申請專利範圍〕

1. 一種多胜肽片段 A。
2. 一種多胜肽片段 B。

〔假設〕

多胜肽片段 A 係抗原蛋白質 X 之抗原決定基，多胜肽片段 B 係抗原蛋白質 X 之另一個抗原決定基，多胜肽片段 A 和多胜肽片段 B 之胺基酸序列不具相似性。

〔說明〕

因請求項 1 之多胜肽片段 A 與請求項 2 之多胜肽片段 B 的胺基酸序列不同，不論抗原蛋白質 X 是否為已知，此兩段多胜肽片段間無相同或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 3. 多個結構和功能不相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs：1-10 所組成之群的多核苷酸。

〔假設〕

說明書揭露請求之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。該等多核苷酸之結構並不相同，均可作為探針以獲得全長 DNAs，然而未描述該等多核苷酸所編碼之蛋白質的功能或生物活性。此外，該等多核苷酸之間沒有序列相似性。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素（significant structure element），則請求項之多核苷酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書並未揭露請求項之多核苷酸 SEQ ID NOs：1-10 的共同性質或活性。雖然每個序列均可用做分離個別的全長 DNA 的探針，但由於 SEQ ID NOs：1-10 之間不具相似性，例如 SEQ ID NO：1 衍生的探針不能用來分離以 SEQ ID NOs：2-10 衍生的探針所分離之個別的全長 DNA。

再者，由於該等多核苷酸之間無相似性，其無法共有一個共同的結構即一個重要結構要素，而糖-磷酸骨架係所有核酸分子所共有，不能被視為該等多核苷酸之重要結構要素，因此，請求項之多核苷酸間無相同

或對應之技術特徵，故申請案不具發明單一性。

7.2 非明顯不具發明單一性

【具有發明單一性】

例 1. 基因（一）

〔申請專利範圍〕

1. 一種結構基因 A。
2. 一種含有結構基因 A 之重組載體 B。
3. 一種含有重組載體 B 之轉形株 C。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「結構基因 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「結構基因 A」，故申請案具有發明單一性。

例 2. 融合細胞

〔申請專利範圍〕

1. 一種親代細胞 A。
2. 一種由請求項 1 之親代細胞 A 所製備之融合細胞 B。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「親代細胞 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

由於請求項 2 之「融合細胞 B」係將發揮與請求項 1 之「親代細胞 A」相同特性所必須的遺傳物質，作為其遺傳物質的一部分，請求項 1、2 相同之特別技術特徵為「親代細胞 A」，故申請案具有發明單一性。

例 3. 轉形株（二）

〔申請專利範圍〕

1. 一種轉形株 A。
2. 一種由轉形株 A 製造化合物 P 之方法，包含下列步驟：…。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「轉形株 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

由於請求項 2 之「製造方法」係使用請求項 1 之「轉形株 A」，請求項 1、2 相同之特別技術特徵為「轉形株 A」，故申請案具有發明單一性。

例 4. 基因（二）

〔申請專利範圍〕

- 1.一種基因 A。
- 2.一種利用基因 A 製備重組載體 Z 之方法，包含下列步驟：…。
- 3.一種利用重組載體 Z 製備轉形株 B 之方法，包含下列步驟：…。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「基因 A」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同之特別技術特徵「基因 A」，故申請案具有發明單一性。

例 5.抗原（二）

〔申請專利範圍〕

- 1.一種抗原蛋白質 C。
- 2.一種對抗原蛋白質 C 有專一性之單株抗體。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「抗原蛋白質 C」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

請求項 2 之「單株抗體」係利用請求項 1 之「抗原蛋白質 C」而得，且請求項 2 之單株抗體可專一性與請求項 1 之抗原蛋白質 C 結合，屬對應之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 6.多肽

〔申請專利範圍〕

一種環狀多肽，其係選自由下列組成之群：Ac-CNPAGD (Y-OMe) RC-NH₂ (SEQ ID NO：1)、Ac-CNP (Nle) GD (Y-OMe) RC-NH₂ (SEQ ID NO：2) 及 (Nle) GD (Y-OMe) RC-NH₂ (SEQ ID NO：3)。

〔假設〕

該環狀多肽之共同結構 GD (Y-OMe) RC 從未被確認過，且從未就包含此結構之環狀多肽和用於治療 A 疾病活性之間建立任何連結，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之環狀多肽具有相同或對應的技術特徵。在此例中，請求項之環狀多肽共有一個對於治療 A 疾病活性所必需的重要結構要素，且該重要結構要素對於先前技術有所貢獻，故請求項之環狀多肽間均具有相同之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例.7 多個結構和功能相關的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由核苷酸序列 SEQ ID NOs：1-10 所組成之群的多核苷酸。

〔假設〕

說明書揭露請求之多核苷酸係從人類肝臟 cDNA 庫所獲得的 500bp cDNAs。請求項之多核苷酸共有一個重要結構要素且其對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的肝細胞，但不表現於健康的肝細胞。

由於共有的結構要素從未被確認過，且從未就表現包含此結構要素之 mRNA 的基因和患有 Y 疾病的病人之間建立任何連結，故無先前技術。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之多核苷酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書揭露 SEQ ID NOs：1-10 有一個共同性質，亦即其對應的 mRNA 只表現於患有 Y 疾病的病人，且 SEQ ID NOs：1-10 均有一個對於共同性質所必需的重要結構要素，即含有此共同的結構要素之探針可以偵測出患有 Y 疾病的病人，且該重要結構要素對於先前技術有所貢獻，請求項之多核苷酸分子間均具有相同之特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

例 8.蛋白質和其編碼 DNA

〔申請專利範圍〕

- 1.一種分離之具有 SEQ ID NO：1 的蛋白質 X。
- 2.一種分離之編碼請求項 1 之蛋白質 X 的 DNA 分子。

〔假設〕

說明書揭露蛋白質 X 是一種介白素-1 (interleukin-1)，一種與淋巴細胞活化有關之可溶性細胞介素 (cytokine)。說明書亦揭露編碼 SEQ ID NO：1 且具有 SEQ ID NO：2 序列的 DNA 分子。就先前技術而言，請求項 1 之「蛋白質 X」和請求項 2 之「DNA 分子」具有新穎性及進步性。

〔說明〕

因請求項 2 之「DNA 分子」係編碼請求項 1 之「蛋白質 X」，因此，蛋白質 X 和編碼蛋白質 X 之 DNA 分子間有對應的特別技術特徵，故申請案具有發明單一性。

【不具發明單一性】

例 9.功能上不相關的 SNPs

〔申請專利範圍〕

一種經分離之核酸，包括如下所述一個特定位置具有單一多形性改變之 SEQ ID NO：1，

多形性	特定位置	由 SEQ ID NO：1 變為
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

〔假設〕

說明書揭露 SEQ ID NO：1 之長度是 22930 個核苷酸，並未描述 SNPs 1-8 之特性，即未揭露共同性質或活性。

先前技術已揭露 SEQ ID NO：1，但並未確認其特定功能。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之核酸具有相同或對應的技術特徵。在此例中，說明書並未揭露所有的 SNPs 1-8 共有一個共同性質或活性。由於先前技術已揭露 SEQ ID NO：1，且在所請之不同 SNPs 之間沒有功能上的關係，請求項之核酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 10. 分子的共同功能與共同結構無關

〔申請專利範圍〕

一種融合蛋白質，其包含與 SEQ ID NO：1、2 或 3 多肽相連的載體蛋白質 X。

〔假設〕

說明書揭露載體蛋白質 X 具有 1000 個胺基酸，其功能是增加融合蛋白質在血液中的穩定度。SEQ ID NO：1、2 及 3 是自大腸桿菌的不同抗原性區域分離出之小的抗原決定位（10 至 20 個殘基），SEQ ID NO：1、2 及 3 不共有任何重要結構要素。

先前技術已揭露蛋白質 X 的結構及其作為載體蛋白質的功能。先前技術亦揭露融合蛋白質可以產生對大腸桿菌之免疫反應。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之融合蛋白質具有相同

或對應的技術特徵。在此例中，所請之融合蛋白質唯一的共同結構是載體蛋白質 X，且該等融合蛋白質均有一個共同性質，即產生對大腸桿菌有特異反應之抗體。然而，單獨以該載體蛋白質 X 來免疫，不能產生此一共同性質，而是必須結合 SEQ ID NO：1、2 或 3 多肽，才有此特性。

由於(1)賦予共同性質的 SEQ ID NO：1、2 及 3 並不共有一個重要結構要素；(2)載體蛋白質 X 雖為融合蛋白質之共同結構，但並未賦予共同性質，以及(3)先前技術已揭露融合蛋白質可產生對大腸桿菌抗原有特異性反應，請求項之融合蛋白質間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 11.具有共同結構且編碼具有共同性質之蛋白質的多核苷酸

〔申請專利範圍〕

一種分離之選自由 SEQ ID NO：1、2 及 3 組成之群的核酸。

〔假設〕

說明書揭露編碼去氫酶的三種核酸，該核酸包括界定該等蛋白質之催化位置及去氫酶功能的保留序列模組 (motif)。這三種核酸分離自三種不同的來源 (小鼠、大鼠和人類)。說明書揭露在核酸和胺基酸序列層次，這三種核酸之序列相似性很高 (85-95% 相似性)。

先前技術已揭露一種分離自猴子之核酸，其與 SEQ ID NO：1 有高度的序列相似性 (例如 90%)。該猴子核酸編碼一種去氫酶，其包括由保留序列模組所界定之催化位置。

〔說明〕

若請求項所載之選擇項目具有共同性質或活性，且共有一個對於共同性質或活性所必需的重要結構要素，則請求項之核酸具有相同或對應的技術特徵。

請求項的核酸之間所共有之相同或對應的技術特徵是其共同性質 (編碼去氫酶) 及對於共同性質所必需的共有之重要結構要素 (保留序列模組)。然而，編碼去氫酶和包含該重要結構要素的核酸已經從不同的來源分離出 (猴子)，請求項之核酸之間的功能和結構的相似性並不能作為該組發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，請求項之核酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 12.編碼部分結構相同且具有共同性質的受體的 DNA

〔申請專利範圍〕

一種編碼與鳥苷三磷酸-結合蛋白質偶合之受體 (GPCR) 的多核苷酸，其含有選自由 SEQ ID NO：1 至 SEQ ID NO：2069 所組成之群中 SEQ ID NOs 為奇數的核苷酸序列。

〔假設〕

說明書揭露從數個已知 GPCR 分子鑑別出 GPCR 功能所必需的 15 個胺基酸殘基之保留序列，並產生編碼該保留序列的一致（consensus）多核苷酸序列，再使用該一致序列檢索含有人類基因組序列的資料庫。藉此系統鑑別出 1035 個多核苷酸序列，並主張該多核苷酸編碼包括該保留序列之 GPCR 分子。

先前技術已揭露含有 15 個胺基酸殘基的保留序列之人類 GPCR 分子，以及編碼該保留序列的多核苷酸序列。

〔說明〕

請求項中 1035 個多核苷酸序列的相同技術特徵是編碼該 15 個胺基酸殘基的一致多核苷酸序列。然而，因該一致多核苷酸序列係已知，並不能作為該組發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，請求項之核苷酸間無相同或對應之特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。

例 13.篩選方法和依該方法鑑別出的化合物

〔申請專利範圍〕

- 1.一種鑑別受體 R 之拮抗劑化合物的方法，包括下列步驟：將可於細胞膜表現受體 R 之細胞和該受體 R 之天然配體接觸；觀察配體之結合；將與該配體結合的細胞與選自化合物庫之候選化合物接觸；並觀察配體結合之任何變化。
- 2.一種具有分子式 1 之化合物 X。
- 3.一種具有分子式 2 之化合物 Y。
- 4.一種具有分子式 3 之化合物 Z。

〔假設〕

說明書揭露可將受體 R 和其天然配體做為藥物標靶（drug target），並預期拮抗受體 R 之化合物具有治療效果，該發明之目的是鑑別出先導化合物，以作為進一步篩選和檢測組合庫的基礎。該組合庫可提供許多不同結構之可能化合物。實施例顯示請求項 1 之方法可用於鑑別影響天然配體結合至受體的生理效果之化合物，且只有化合物 X、Y 及 Z 顯示出上述效果，但是該等化合物並未共有一個重要結構要素。說明書並未記載請求項 2 至 4 所載化合物之結構與活性的關係，以及受體 R 結構和拮抗劑化合物結構之間的關係。

先前技術已揭露受體 R、其生物功能和其天然配體，但未揭露可作為受體 R 之拮抗劑的化合物。

〔說明〕

請求項 1 之方法的技術特徵在於篩選分析時，觀察候選化合物對配體結合之效果的步驟。請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 和 Z 之間並無相同或對應的技術特徵。請求項 1 之篩選方法並非請求項 2 至 4 所載化合物 X、Y 及 Z 之製造方法，亦非使用化合物 X、Y 及 Z 之方法。在未教

示化合物作為受體 R 拮抗劑所需結構的情況下，將請求項 1 之篩選方法及請求項 2 至 4 之化合物相互關聯的一個廣義發明概念並不存在，請求項 1、2、3、4 並無相同或對應的特別技術特徵，故申請案不具發明單一性。