

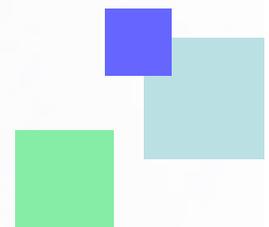


3-1 專利單一性

3-2 專利申請

3-3 專利的審查

3-4 專利權的期限與限制



## 3-1 專利單一性

- 專利申請案中，如果其申請專利範圍的技術內容不是同一個技術，或者是不具相互間的關連性，不僅在專利的審查上會造成困擾，未來在專利的侵害鑑定、檢索上都會產生困擾。
- 專利法第三十三條
  - 申請發明專利，應就每一發明提出申請，如果2個以上的發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

# 專利單一性

- 專利法第一百二十九條
  - 申請設計專利，應就每一設計提出申請。
  - 申請設計專利，應指定所施予設計之物品，以符合設計專利的定義
- 申請專利之發明，實質上為2個以上之發明時
  - 專利專責機關將依專利法第三十四條通知申請人予以分割。
  - 或據申請人申請，得為分割之申請。

# 專利單一性

## - 分割案提出的時機

- ▲ 第一個期間是於原申請案再審查審定前提出
- ▲ 第二個時機則是原申請案核准審定書送達後30日內，但經再審查審定的申請案，就不能提出分割案了。
- ▲ 經審查後准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。

## 3-2 專利申請

- 專利申請制度
  - 先發名主義
  - 先申請主義
  - 二者之調和
- 發明專利的申請
- 新型專利的申請
- 設計專利的申請

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 專利申請制度

- 先發明主義

- 由最先完成發明的人獲得專利權，目的在鼓勵技術的創新。

- 優點

- ▲ 可以確保最先完成發明的人取得專利權。

- 缺點

- ▲ 對於誰是第一個完成發明的人不易認定。

- ▲ 發明人未立即申請，將會造成他人投資浪費。

# 專利申請制度

- 先申請主義
  - 以專利案提出申請的先後來決定專利權的歸屬。
- 二者之調合
  - 為了彌補先申請主義的缺失，採行先申請主義的國家都會另外承認技術的先用權（Prior Use），以便讓先發明而未申請專利的人在一定的條件下，仍能繼續的使用該技術。

# 專利申請制度

- 專利法第五十九條第三款
  - ▲ 申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，排除在專利權效力之外，俾讓原來就已經在使用的人可以繼續使用該技術。
- 專利法第五十九條第二項
  - ▲ 只限於在其原有事業目的範圍內繼續利用，不能隨意再擴充產能，以免損害專利權人的利益。

# 發明專利的申請

- 專利法第二十五條
  - 專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要圖式，向專利專責機關經濟部智慧財產局申請。
  - 專利申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件才能申請。
  - 申請書、說明書及必要圖式齊備之日為專利之申請日。

# 新型專利的申請

- 專利法第一百零六條
  - 專利申請權人必須準備申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要圖式，向專利專責機關經濟部智慧財產局申請。
  - 以申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要圖式齊備之日為申請日。

# 設計專利申請

- 專利法第一百二十五條
  - 由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關經濟部智慧財產局申請。
  - 申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，則應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件一併送審。
- 以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。
- 專利法第一百四十二條條準用專利法第二十八條及二十九條的優先權相關規定
  - 新式樣專利的優先權期間只有六個月。

## 3-2 專利的審查

- 專利審查制度
  - 形式審查主義
  - 實體審查主義
  - 公眾審查主義
- 發明專利的審查
- 新型專利的審查
- 設計專利的審查

# 專利審查制度

- 形式審查主義
- 實體審查主義
  - 延緩審查制
  - 早期公開制
- 公眾審查制度
  - 異議
  - 舉發

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 形式審查主義

- 又稱為註冊主義或登記主義。
- 僅對專利是否具備法定的形式要件加以審查。
- 專利申請案的實質內容是否具備專利的要件，如新穎性、進步性等，則不予審查。
- 技術層次較低的新型專利，不再做實體要件的審查，改以形式要件的審查。

# 實體審查主義

- 對專利申請案，除了要進行形式審查外，還要對申請專利的內容是否符合專利要件進行審查。
- 唯有在形式審查與實體審查的過程中，均無不予專利之情事時，才能授予專利。
- 實體審查主義，專利的審查程序繁複、耗時過久，為了彌補這個缺失，進而衍生出不同的制度：
  - 延緩審查制
  - 早期公開制
  - 公眾審查制

## 延緩審查制

- 專利審查機關在受理專利的申請案後，暫時不予審查，直到申請人或者是利害關係人申請審查時，才會開始審查。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 延緩審查制

- 優點

- 技術不會喪失新穎性，專利申請權人有一段時間，充份考慮是否有使用該創作的價值，以決定是否還要再繼續審查。
- 可以減輕專利專責機關的工作量。

- 缺點

- 申請專利的創作並未適時的公開，可能重複投資。

# 早期公開制

- 申請案向專利專責機關提出後，屆滿一定的期間，即自動予以公開，以防止他人投資相同的研發，造成資源的浪費，同時也可以減輕專利專責機關的審查負擔。
- 專利法第三十七條規定
  - 專利專責機關經濟部智慧財產局在接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過18個月，應將該申請案公開之。

# 公眾審查制

- 主要的目的在彌補實體審查的不足。
- 異議
- 舉發

# 異議

- 專利的申請案在經濟部智慧財產局的審查委員審定核准專利後，先公告於專利公報上，於公告日起的法定期間內，如果第三者對審定的公告案件，認為有不符專利法相關規定之情事時，得提出異議並申請撤銷其審定。
- 異議爭訟一日未確定，專利權就一日未確定。
- 專利法修訂時，將提起異議及舉發的法定事由加以整合，同時將異議程序予以廢除，以簡化專利爭訟流程，使權利及早確定。

# 舉發

- 為了彌補專利在審查過程中，因為資源有限所產生的誤判，於是在專利的公共審查制度中，引入舉發的程序。
- 對於已經審定公告後之專利案所採行的公眾審查制度。
- 專利在審定公告之後，任何人都可以對該案提出舉發，要求再審查甚至於撤銷其專利。
- 可分為發明專利、新型專利、設計專利的舉發。

# 發明專利的舉發

- 不符合專利法相關規定
  - 不合乎第二十一條至第二十四條專利定義、申請要件及法定不予專利項目。
  - 違反第二十六條未將發明之技術完全揭露於專利說明書中。
  - 違反第三十一條先申請主義。
  - 違反第三十二條同時申請發明及新型專利而未放棄新型專利。

# 發明專利的舉發

- 違反第三十四條第四項分割案範圍超過原申請案範圍。
- 違反第四十三條第二項未於期限內申復。
- 違反第四十四條補正之中文本及誤譯的訂正超出申請時外文揭露範圍。
- 更正說明書範圍超過第六十七條規定。
- 違反第一百零八條第三項改請案超過原申請案範圍。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 發明專利的舉發

- 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 申請權為共有而未由全體共有人同時申請或發明的專利權人不是發明專利申請權人。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 發明專利的舉發

- 僅限利害關係人提出
  - 違反專利法第十二條第一項專利申請權為共有者應由全體共有人提出申請。
  - 違反專利法第七十一條第三款中所述之發明的專利權人不是發明專利申請權人。
  - 以上並無不予專利的情形，只是專利權該歸屬誰的問題。

# 發明專利的舉發

- 不符合申請專利要件、法定不予專利項目、專利說明書未完全揭露專利內容。
- 違反先申請主義。
- 專利說明書的補充或修正超出原申請之說明書圖式所揭露的範圍。
- 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

# 新型專利的舉發

- 不符合專利法相關規定
  - 不合乎第一百零四條至第一百零五條新型專利之定義及法定不予專利項目。
  - 違反第一百零八條第三項改請案超過原申請案範圍。
  - 違反第一百十條第二項補正中文本內容超出外文本範圍。

# 新型專利的舉發

- 違反第一百二十條準用第二十二條申請要件、第二十三條擬制新穎性、第二十六條說明書及圖示未完全揭露、第三十一條先申請主義、第三十四條第四項分割案範圍超過原申請案、第四十三條第二項未於期限內申復、第四十四條補正之中文本及誤譯的訂正超出申請時外文揭露範圍、更正說明書範圍超過第六十七條規定等規定。

# 新型專利的舉發

- 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 申請權為共有而未由全體共有人同時申請或新型的專利權人不是新型專利申請權人。
- 需由利害關係人提出
  - 如果是專利申請權為共有者，但未由全體共有人提出申請。
  - 新型的專利權人不是新型專利申請權人。

# 設計專利的舉發

- 不符合專利法相關規定
  - 不合乎第一百二十一至第一百二十四條設計專利定義、申請要件及法定不予專利項目。
  - 違反第一百二十六條未將技術完全揭露於圖說中。
  - 違反第一百二十八條先申請主義。
  - 違反第一百三十一條及第一百三十二條改請案超過原申請案範圍。

# 設計專利的舉發

- 不符合專利法相關規定
  - 違反第一百三十三條補正中文本內容超出外文本揭露範圍。
  - 違反第一百三十九條更正超出原申請範圍。
  - 違反第一百四十二條準用第三十四條第四項分割案範圍超過原申請案、第四十三條第二項未於期限內申復、第四十四條補正之中文本及誤譯的訂正超出申請時外文揭露範圍。

# 設計專利的舉發

- 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 申請權為共有而未由全體共有人同時申請或發明的專利權人不是發明專利申請權人。
- 需由利害關係人提出
  - 如果是專利申請權為共有者，但未由全體共有人提出申請。
  - 設計的專利權人不是設計專利申請權人。

## 3-3 發明專利的審查

- 我國的發明專利是採實體審查制
- 專利專責機關經濟部智慧財產局對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查。
- 經過審查後認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起18個月後，應將該申請案公開。
- 自發明專利申請日起3年內，任何人均得向專利專責機關經濟部智慧財產局申請實體審查。
- 實體審查的申請一旦提出後即不得再撤回。

# 發明專利的審查

- 未於申請日起3年內申請實體審查者，該發明專利申請案，將被視為撤回。
- 申請實體審查者，應檢附申請書，申請審查之事實，將刊載於專利公報。
- 實體審查若由發明專利申請權人以外之人提出申請，經濟部智慧財產局會將該項事實通知發明專利申請權人。

# 發明專利的審查

- 發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依其申請優先審查，但是，申請時應檢附有關證明文件以為佐證。
- 發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

# 發明專利的審查

- 對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。
- 補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。
- 補償金請求權，不影響其他權利之行使。

# 發明專利的不予專利之審定情形

- 違反第二十一條至第二十四條有關發明專利的定義、專利要件、法定不予專利項目。
- 第二十六條發明內容未充分揭露於專利說明書中。
- 違反第三十一條先申請主義者。
- 第三十二條同時申請發明專利與新型專利。
- 違反第三十三條一發明一申請原則。
- 違反第三十四條分割案超過原申請案範圍。

# 發明專利的不予專利之審定情形

- 第四十三條第二項說明書在補充、修正時，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
- 第四十四條補正中文本或誤譯訂正，超出外文本揭露範圍。
- 第一百零八條改請案超過原申請案範圍。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 專利說明書

- 專利說明書是未來專利權的依據，專利說明書內容撰寫的良窳
- 專利一旦提出申請後，可修正說明書的情形有二：
  - 經濟部智慧財產局的審查人員在審查專利申請案時，認為不符專利要件或者申請的權利範圍過大等
  - 發明人基於先申請主義，為先取得申請日，在技術尚未成熟時即提出專利申請案，俟技術較為成熟時，再提出說明書的補充或修正

# 專利說明書的補充、修正時機及方式

- 專利專責機關經濟部智慧財產局於審查發明專利時，得視需要依申請或職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。
- 經濟部智慧財產局的專利審查人員在發現申請人的專利範圍過大或者與先前技術重複時，可以要求申請人做修正。
- 修正只能於經濟部智慧財產局通知期間為之，修正時，除誤譯之訂正外，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。

# 新型專利的審查

- 為了讓新型專利的申請人早日獲得專利，以授權實施或加以商品化，2001年的專利法修訂中，特別將新型專利的審查改為形式審查制，以利專利權人能及早實施其專利。
- 申請專利之新型，經過形式審查後認為無不予專利之情事者，則應予專利。

# 新型專利的不予專利情形

- 新型的標的不屬物品形狀、構造或組合者。
- 新型的標的有妨害公共秩序、善良風俗者。
- 違反第一百二十條準用第二十六條第四項規定之揭露形式者。
- 違反第一百二十條準用第三十三條一案一申請規定。
- 說明書、申請專利範圍及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

# 新型專利的不予專利情形

- 修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

## 說明書的補充、修正

- 在專利專責機關經濟部智慧財產局於形式審查時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。
- 修正時，準用第四十三條，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。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 新型專利技術報告

- 申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。
- 專利專責機關會針對以下情事，做出新型技術報告：
- 第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項新穎性進步性。
- 第一百二十條準用第二十三條擬制新穎性。
- 第一百二十條準用第三十一條先申請主義。

# 專利審查人員製作新型技術報告的步驟

- 閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書
- 掌握申請專利範圍中每一請求項之創作
- 檢索先前技術
- 篩選適用之先前技術
- 逐項比對

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 新型專利技術報告代碼表

- 表3-1 新型專利技術報告代碼表

代碼	意義
1	本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。
2	本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。
3	本請求項的創作，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或圖式載明之內容相同。
4	本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。
5	本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。
6	無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

3-1

3-2

3-3

3-4



EXIT

# 新型專利權的行使與限制

- 新型專利的專利權人在行使新型專利權時，應依專利法第一百十六條，先提示新型專利技術報告以進行警告，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。
- 新型專利權人之專利權遭撤銷時，應就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所產生的損害，負賠償之責。
- 若損害係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當注意而行使權利者，則推定為無過失。

# 設計專利的審查

- 設計專利的審查制度與發明專利一樣，係採實體審查主義，但是沒有發明專利的早期公開制度。
- 依先申請主義，專利法第一百二十三條中規定：申請專利之設計，如果與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利，除非申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同。

# 專利的改請

- 專利的改請可以分為發明專利、新型專利改請設計專利及設計專利與衍生設計專利間之互相改請。
- 申請發明或新型專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。
- 申請設計專利後，可以改請衍生設計專利。申請衍生
- 設計專利後，也可以再改請設計專利。但是，都是以原申請案之申請日為改請案之申請日。

# 專利的改請

- 專利改請的時間限制
  - 於原申請案准予專利之審定書、處分書送達前，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起60日內改請。超過六十天則不得改請。
  - 若原申請案為新型，則需於不予專利處分書送達後30天內改請，超過30天就不得改請。

# 設計專利的不予專利情形

- 違反第一百二十一條至第一百二十四條，不符合設計專利定義、專利要件及法定不予專利項目。
- 違反第一百二十六條，申請設計專利的說明書及圖式不明確或未充分揭露。
- 違反第一百二十七條衍生設計的申請日早於原設計專利的申請日。
- 違反第一百二十八條先申請主義。
- 違反第一百二十九條第一項一案一申請原則。

# 設計專利的不予專利情形

- 違反第一百三十一條、第一百三十二條，改請案超出原申請請案的範圍。
- 違反第一百三十三條補正中文本的內容超出申請時外文本揭露範圍。
- 違反第一百四十二條準用三十四條、四十三條、四十四條，分割案、修正、誤譯訂正超出原申請案揭露範圍。

## 3-4 專利權的期限與限制

- 專利之共有
  - 專利申請權共有
  - 專利權共有
- 專利權的期限
  - 發明專利
  - 新型專利
  - 設計專利
- 專利權的範圍與限制
  - 發明專利
  - 新型專利
  - 設計專利

# 專利之共有

- 專利申請權共有
  - 專利法第十二條規定
    - ▲ 專利申請權如果是由多人所共有，則應由全體共有人一齊提出申請。
    - ▲ 如果有約定其中一人為代表者，則從其約定。
  - 當專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。

# 專利之共有

- 專利權共有
  - 專利權為多人所共有時，除非共有人自己實施外，若非得到共有人全體之同意，不得讓與、信託或授權他人實施、設定質權或拋棄。

# 專利權的期限

- 專利期限，自申請日當日起算。
- 發明專利
  - 自公告之日起給予發明專利權，並給發證書，發明專利的權利期限，係自申請日起算20年。
  - 發明專利之專利權的消滅原因
    - ▲ 專利權期滿。
    - ▲ 專利權人死亡而無繼承人。

# 專利權的期限

- ▲ 未於期限內繳費。
- ▲ 專利權人拋棄。
- 新型專利
  - 自申請日起算10年屆滿。
- 設計專利
  - 自申請日起算12年屆滿，衍生設計專利的專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。

# 專利權的範圍與限制

- 發明專利

- 專利法第五十八條規定：發明專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

- 物之發明

- ▲指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

- 方法發明

- ▲使用該方法或使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

# 專利權的範圍與限制

- 發明專利權的限制
  - 非出於商業目的之未公開行為
  - 以研究或實驗為目的實施發明之必要行為
  - 申請前已在國內使用
  - 僅由國境經過之交通工具或其裝置
  - 保護善意第三者
  - 權利耗盡原則

# 專利權的範圍與限制

- 新型專利

- 新型專利的專利權人，依專利法第一百二十條準用第五十八條相關規定，專有排除他人未經其同意而實施該新型之權。
- 其專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，且摘要不得用於解釋申請專利範圍。

# 專利權的範圍與限制

- 設計專利

- 設計專利的專利權人，依專利法第一百三十六條規定，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權利。
- 設計專利權範圍，依第一百三十六條第二項規定，則是以圖式為準，並得審酌說明書。