

產業利用性

➡ 申請專利之發明在**產業上能被製造或使用**

⇒ 產業：廣義，利用自然法則之技術思想而有技術性的活動之任何領域

→ 整形、美容方法？法定不予專利事由 §24(2)

⇒ 能被製造或使用：解決問題之技術手段被製造或使用之**可能性**

→ 實際被製造或使用？不要求

→ 理論上可行但實際上顯然不行？不可以！

ex. 以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面以防止臭氧層減少

→ 判斷時無須進行檢索

依發明之本質、說明書中記載該發明可供產業上利用之方式為判斷

產業利用性

➡ 產業利用性與可據以實現要件之差異：順序先後、層次高低

⇒ 產業利用性：被製造或~~使用~~之可能性

⇒ 可據以實現要件：~~可~~據以製造及~~使用~~

ex.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

ex.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

➡ 刪除「未完成發明」相關說明：回歸「可據以實現要件」判斷

新穎性-先前技術

➡ 申請專利之發明**未構成先前技術的一部分**

⇒ 先前技術：申請前**已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉而能為公眾得知**之資訊

→ 申請前：申請日之前、優先權日之前

→ 能為公眾得知：公眾可得接觸並獲知其實質內容的**狀態**

- 實際上已真正獲知？ 不要求

➡ 已見於「刊物」：向公眾公開之**文書**或載有資訊之**其他儲存媒體**

⇒ 其他儲存媒體 (細則§13. II)

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**

新穎性-已見於刊物：網路上之資訊

➡ 網路上之資訊：網際網路或線上資料庫所載之資訊

⇒ 是否屬於「刊物」：「能為公眾得知」其網頁及位置而取得資訊

→ 公眾透過付費或密碼(password)即能進入該網站 V

→ 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 X

→ 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 X

→ 未正式公開網址而僅能**偶然得知**之資訊 X

⇒ 不區分網站「公信力」之高低

刪除現行基準之政府機關、學術機構、國際性機構、聲譽良好之刊物出版社等例示

新穎性-已見於刊物：網路上資訊

➡ 「時間點」之認定

⇒ 已記載公開之時間點

⇒ ①該資訊未記載明公開之時間點、②審查人員對於該時間點的真
實性有質疑、③申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真
實性

→ 公開或維護該資訊之網站出具的證明

→ 其他**佐證**：放寬審查人員的舉證來源

- 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)
- 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
- 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
- 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)

新穎性-已見於刊物：網路上資訊

➡ 「資訊內容」之認定

- ⇒ 審查人員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
- ⇒ 資訊內容有所變更？
原則：以最後變更時間點為公開日
例外：確定變更歷程之內容及對應時間點，以該變更時間點為公開日
- ⇒ 與網路上之資訊同一內容的文書？
兩者皆可作為引證時，**應**優先引證文書

➡ 提高申請人的實質舉證義務

- ⇒ 除非有特定的相反指示，「時間點」**推定**為真正
考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，可認為遭操控的機會甚小
- ⇒ 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

新穎性-引證文件

➡ 引證文件：為判斷申請專利之發明是否具備專利要件，**從先前技術或先申請案中檢索出**之相關文件

⇒ 實務上最主要之「**已見於刊物**」如何解釋？

以「刊物」為引證文件，舉證其所揭露之「**先前技術**」

→ 經公開或公告之專利說明書、申請專利範圍及圖式均屬「刊物」而得作為引證文件，舉證其所揭露之「**先前技術**」，無論其嗣後是否經撤回、審定不予專利、放棄或撤銷

⇒ 證明「**已公開實施**」或「**已為公眾所知悉**」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**屬於「**先前技術**」

➡ 引證文件中所揭露之**先前技術**

⇒ 形式上明確記載的內容

⇒ 實質上隱含的內容

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

新穎性-引證文件

- ➡ 引證文件揭露之程度：必須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

SPLT：An item shall qualify as an item of prior art only if it **enables a person skilled in the art to *make and use* the claimed invention.**

EPO：Subject-matter described in a document can only be regarded as having been made available to the public, and therefore as comprised in the state of the art pursuant to Art. 54(1), if the information given therein to **the skilled person is sufficient to *enable him, at the relevant date of the document* (see IV, 9.3), *to practice the technical teaching which is the subject of the document, taking into account also the general knowledge at that time in the field to be expected of him.***

ex. 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

新穎性-審查原則：單獨比對

➡ 參考文件的教示被視為引證文件的一部分

- ⇒ 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。

SPLT : Where the item of prior art contains **a specific reference to one or more other items of prior art, the teachings of the items of prior art** which were referred to **should be considered as being incorporated** by reference in the item of prior art if the items of prior art referred to were also **available to the public on the date on which the item of prior art was made available to the public.**

特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

➡ 以製造方法界定物之請求項

申請專利之發明是否具備新穎性並非由製造方法決定，而係由**該物本身**決定

➡ 以用途界定物之請求項：所要求保護之物**適合用於**所界定之特殊用途

⇒ 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**？

YES：實際的**限定**作用

NO：**描述**目的或使用方式，對判斷該物之專利要件不生作用

ex.1 用於熔化鋼鐵之鑄模 vs. 一般塑膠製冰盒

ex.2 用於起重機之吊鉤 vs. 釣魚用之魚鈎

ex.3 用於鋼琴弦之鐵合金 vs. 不具有層狀微結構之鐵合金

ex.4 用於催化劑之化合物X vs. 用於染料的化合物X

ex.5 用於治療心臟病之組合物X+Y vs. 用於治療流感之組合物X+Y

ex.6 用於自行車之U型鎖 vs. 用於機車之U型鎖

特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

☉ 用途請求項：**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

⇒ 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 ex. 化學物質之用途

→ 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

☉ 選擇發明：由先前技術已知之較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未**特定揭露**(specifically disclosed)之個別成分(individual elements)、次群組(sub sets)或次範圍(sub ranges)之發明

⇒ 選擇個別成分或次群組

由先前技術之二個或二個以上的不同群組中，個別選出一個成分所組成，始具有新穎性

ex. 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

特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

⇒ 選擇次範圍

→ 由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小範圍

- 原則：具有新穎性

ex. 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%

- 例外：不具新穎性

ex. 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%，但先前技術已例示該成分之含量為12wt%

→ 與先前技術揭露之數值範圍部分重疊

重疊的部分因先前技術範圍中已明顯揭露的端點(end-point)、中間值(intermediate values)而喪失其新穎性

ex. 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，申請專利之發明因先前技術已明確揭露之端點(10小時)而不具新穎性

擬制喪失新穎性

- ➡ 擬制喪失新穎性：申請在後之發明專利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所附說明書、申請專利範圍或圖式中載明之內容相同者
 - ⇒ 上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者
 - ⇒ 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載明之內容，屬於新穎性之先前技術，無論嗣後是否經撤回、審定不予專利、放棄、撤銷、修正或更正而被刪除，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。

EPO : If the application was withdrawn or otherwise lost before the date of publication, but published because the preparations for publication had been completed, **the publication has no effect under Art. 54(3), but only under Art. 54(2). Art. 54(3) must be interpreted as referring to the publication of a “valid” application, i.e. a European patent application in existence at its publication date.**

- ⇒ 該先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故僅適用於擬制喪失新穎性之審查，而不適用於進步性之審查

擬制喪失新穎性

➡ 判斷基準

(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接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，(4)**差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵**

➡ 申請人：僅適用於**不同申請人**的情況

⇒ 先、後申請案之**(共同)**申請人是否**(完全)**相同

- 認定時點為**後申請案之申請日(不包含優先權日)**，就該後申請案與先申請案之申請人予以認定
- 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形，原認定仍然有效
- 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

進步性

➡ 輕易完成：該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以組合、修飾、置換、或轉用等結合方式完成申請專利之發明

⇒ 該發明所屬技術領域中具有通常知識者：具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能而能理解、利用申請時之先前技術的虛擬之人

SPLT：A person skilled in the art means **a hypothetical person** with **general knowledge** and **ordinary skill** in **the relevant field of the art at the relevant date**.

→ 所屬技術領域 vs. 不相同或不相關技術領域
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中之通常知識

進步性

→ 一般知識及普通技能：簡稱「申請時之通常知識」

- 一般知識：習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項
- 普通技能，執行例行工作、實驗的普通能力

⇒ 一份或多份引證文件所揭露之先前技術

→ 原則：與該發明屬相同或相關之技術領域

例外：所屬之技術領域不相同或不相關，但有共通的技术特徵，而能發揮發明之功效

→ ①多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或②**一份引證文件中之部分技術內容的結合**，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）之先前技術內容的結合

⇒ 「申請時之通常知識」作為先前技術？ YES

進步性

⇒ 組合、修飾、置換、或轉用等結合方式完成申請專利之發明

判斷步驟

【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的內容；【步驟3】確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；【步驟4】確認申請專利之發明與相關先前技術之間的**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，判斷是否能輕易完成**申請專利之發明的整體（as a whole）**

→ 申請專利之發明的整體？

①該發明所欲解決之問題、②解決問題之技術手段及③對照先前技術之功效之整體性考量

- 整體觀之：差異→相關先前技術之**結合**→輕易完成申請專利之發明

→ 相關先前技術之結合，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須明顯：**動機**

進步性

是否有動機而明顯**結合**相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列**例示事項**予以**綜合考量**：(a)技術領域的關連性；(b)所欲解決之問題的關連性；(c)功能或作用上的關連性；(d)相關先前技術的教示或建議，**不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機**

ex.相機與自動閃光燈通常係一起使用而有緊密關聯，屬**相關技術領域**，故將習知安裝於相機之測光電路的入射控制元件**轉用**於自動閃光燈之測光電路，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者

→ 結合之**例示態樣**：組合發明&修飾、置換及省略技術特徵之發明&轉用發明&選擇發明

「無法預期之功效」屬於「**輔助性判斷因素**」，並非判斷得否「輕易完成」之**唯一因素**！

➡ 進步性之審查

客觀的判斷(依據所**引證文件**所載的先前技術認定+敘明**具體理由**) OK!
主觀的「後見之明」(以說明書中循序漸進之內容作成判斷) 儘量避免!

喪失新穎性或進步性之例外

➡ 喪失新穎性或進步性之例外：申請人有**因實驗而公開**、**因於刊物發表**、**因陳列於政府主辦或認可之展覽會**及**非出於其本意而洩漏**者等情事之一，而在**使該發明的技術內容**於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而**能為公眾得知者**，申請人應於**事實發生後六個月內(優惠期)**提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技術內容**不作為判斷**使申請專利之發明喪失**新穎性或進步性之先前技術**

⇒ 申請人：提出專利申請之人及或其前權利人

→ 前權利人：專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等

⇒ **因實驗而公開者**：對於**已完成之發明**，針對其技術內容所為之效果測試，不論究其公開之目的(商業性或學術性)

⇒ **因於刊物發表者**：申請人對於已完成發明，出於己意於刊物發表其技術內容，不論究其發表之目的(商業性或學術性)

→ 於專利公報公開其技術內容？ X

喪失新穎性或進步性之例外

⇒ 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者

→ 陳列：**各種與展覽會相關**而使申請專利之發明能為公眾得知之行為

ex. 展覽會**期間**以物品或圖片等方式**展出**該發明

ex. 展覽會期間或其**前後**於展覽會發行之**參展型錄**公開該發明

ex. 展覽會期間或其前後於展覽會發行之**展覽會網站**公開該發明

→ 展覽會：我國政府**主辦**或**認可**之國內、外展覽會

- 認可：我國政府之各級機關核准、許可或同意等

ex. 外國政府主辦若經我國政府認可 V

⇒ 非出於申請人本意而洩漏者

→ 於申請前或審查意見通知前已得知被洩漏：得於**申請時**主動敘明，亦得不敘明

→ 經審查意見通知後始得知被洩漏：得於**申復時**敘明

喪失新穎性或進步性之例外

⇒ 使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知

→ 他人「轉載」經申請人主張之優惠事實？

不影響優惠 ex. 傳播媒體之報導行為

→ 申請人本人因己意公開而有「多次」可主張之優惠事實？

原則：申請時之申請書中敘明各次公開事實

例外：各次公開事實有**密不可分之關係**者，得於申請書中**僅敘明最早公開事實**

● 申請書中未敘明之**其後公開事實**？

1. 審查認定與最早公開事實係密不可分

不作為判斷新穎性或進步性之先前技術

2. 審查認定與最早公開事實**非**密不可分：通知申請人申復

(1) 申復有理由：不作為判斷新穎性或進步性之先前技術

(2) 申復無理由：仍屬於判斷新穎性或進步性之先前技術，

且**不得**准許申請人就其後公開事實**補充主張**優惠

喪失新穎性或進步性之例外

→ 「密不可分之關係」之例示事項

(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

ex. 申請人將記載發明之原稿分別授權給**不同出版社**，該原稿隨後被
前述出版社分別發表於**不同刊物**，均屬得主張優惠之情事，惟因不同
出版社於不同刊物之發表**非屬**密不可分之關係，應敘明各次公開事實
並檢附各次證明文件

ex. 於相近期間舉辦之**非巡迴的不同展覽會**上先後陳列相同之發明，
因是否在各展覽會陳列屬於申請人可自行判斷者，故多次公開間**非屬**
密不可分之關係，應敘明各研討會之事實並檢附各次證明文件

ex. 申請人先將發明之部分技術內容於研討會之論文發表，其後於該
研討會之論文集**另補充技術內容**，則該論文所載技術內容之公開與論
文集之發行間，兩者**可能**被認定為**非屬**密不可分之關係，仍**宜敘明各**
次公開事實並檢附各次證明文件

先申請原則

➡ 先申請原則：**相同發明**有二個以上申請案（或一專利案一申請案）時，無論是於**不同日或同日**申請，無論是**不同人或同一人**申請，僅能就**最先申請**者准予專利，以排除重複專利

⇒ 以發明申請案有請求實體審查為前提

➡ 判斷基準：準用「擬制喪失新穎性」之判斷基準

(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接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，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵

➡ **同一人**於**同日**就相同創作申請**發明**專利及**新型**專利

通知限期擇一申請：新型專利先取得專利權，**且**發明專利申請案**無其他核駁理由**得准予專利時

⇒ 若申請人未擇一申請：核駁發明專利申請案

⇒ 若申請人選擇發明專利申請案：公告新型專利權**視為自始不存在**

⇒ 若發明專利申請案於審定前，新型專利已當然消滅或撤銷確定：核駁發明專利申請案，避免公眾得自由利用之技術復歸他人專有