

■ 進修證照系列 ■

專利審查基準 及實務(上)

程序、發明(I)篇

張仁平 著

- 收錄民國100年新修正專利法
- 法規、基準、案例、試題四合一
- 專利審查官、專利師、專利代理人、專利工程師參考用書
- 專利師高考、智慧財產人員能力認證、專利審查官特考考試用書

專利審查基準及實務（上）

程序、發明（I）篇

張仁平 著



元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

專利審查基準及實務／張仁平著．-- 初版．--

臺北市：元照， 2012.01

冊； 公分

ISBN 978-986-255-177-6（平裝：上冊）.--

ISBN 978-986-255-191-2（平裝：下冊）

1.專利法規

440.61

100021539

專利審查基準及實務（上） 程序、發明（I）篇

1R001PA

2012 年 1 月 初版第 1 刷

作 者 張仁平

出 版 者 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 480 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-177-6

序

專利審查基準屬於經濟部智慧財產局內部的行政規則，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。我國首部正式對外公告之專利審查基準係民國83年11月25日公告之「何謂發明（新型、新式樣）」、「專利要件」及「說明書（圖說）」等章，嗣後陸續公告其他章節，並配合專利法之修正及實務作業調整而歷經多次修正，至今總計完成五篇共三十二章。

筆者多年來參與專利審查基準之訂定及修訂工作，有感於專利審查基準之規範，常有因望文生義，或各自解讀，而造成內部審查人員或外部申請人產生誤解或誤用之情況，導致審查標準不一或爭議不斷，乃於經濟部智慧財產局公告之「專利審查基準」外，另依各章節內容收集相關之國際法規、案例及問題，藉以配合閱讀，瞭解基準規範之背景及真義，以正確使用專利審查基準，此為撰寫本書之動機。

本書依序說明專利審查基準「第一篇程序審查及專利權管理」、「第二篇發明專利實體審查」、「第三篇新式樣專利實體審查」、「第四篇新型專利形式審查及技術報告」及「第五篇舉發及依職權審查」，其中第一篇分為十二章，第二篇分為八章（不含特殊領域四章），第三篇分為六章，第四篇分為二章（本書較現行審查基準版本增加「新型專利技術報告」一章），第五篇分為一章。各章之架構分為「相關法規」、「審查基準」、「案例」及「問題」等四部分。閱讀本書時，得以「審查基準」為主體，參酌國際「相關法規」，藉由「案例」增進對於基準規範之瞭解，最後再以「問題」掌握每一章節之重點，可收融會貫通及事半功倍之效。

本書於「相關法規」部分，涵蓋主要國家、專利組織及國際條約之相關法令規範，包括我國（新修正民國100年專利法與現行民國93年專利

法)、日本、大陸、歐洲專利公約(EPC)、美國、實質專利法條約(SPLT)草案、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)、專利合作條約(PCT)及巴黎公約等,不但能瞭解相關國際規範,亦得與我國之規範相互參考比較,以瞭解其依據及背景。

本書於「審查基準」部分,乃依據智慧財產局公告之「專利審查基準」(以民國93年專利法為準),整理各篇章之重點,作簡要之說明,避免繁雜之規定,使讀者能藉由審查基準之精髓而瞭解專利之申請及審查實務。

本書於「案例」部分,主要係於「第二篇發明實體審查」部分,配合各章節之基準內容,參考國內外資料編列244個案例,並詳加分析及解說,以助於瞭解專利審查基準之相關規範。

本書於「問題」部分,分為選擇題及申論題兩類型,各有728題及335題,其中完整收集歷年來有關審查基準與實務之試題,依各章節之主題分門別類,由簡入深依序排列,不但可自我測試對於各章節主題瞭解之正確性及深入性,亦可藉由命題之重心,得知各章節之重點及實務上常見之問題。收錄試題範圍包括:專門職業及技術人員高考專利師考試試題(98年、99年及100年共三屆)、智慧財產人員能力認證考試試題(99年至100年共三梯次)、公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題(89年、92年、96年及99年共四屆)、高考專利師職前訓練測驗試題(98年至100年共三屆)、專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練試題(97年至99年共七梯次)、智慧財產局專利助理審查官訓練及審查官訓練測驗試題(93年至99年共十二梯次)。

專利制度之進步首重審查品質之提升,審查品質之基礎在於審查基準,筆者涉入專利領域近三十年,民國75年間即有幸參與局內版專利審查基準之訂定,近年來負責專利審查基準之訂定及修訂,有感於審查基準對於審查人員及從業者之重要性,因此希望藉由本書國際法規之旁徵博引的彙整、審查基準之深入淺出的說明、相關案例之精簡扼要的解說、測試問題之全面完整的呈現等,達到對於審查基準之正確與深入之認知。

本書適用對象廣泛，舉凡專利審查人員審案及訓練之參考、從業者（專利師、專利代理人、專利工程師、智權及法務人員）申請專利之實務參考、有志從事專利工作者（專門職業及技術人員高考專利師考試、智慧財產人員能力認證考試、專利審查官特考等）之應試參考等，皆可各取所需。

本書分為上下兩冊，上冊包含程序審查篇及發明專利實體審查篇最重要之第一至三章，下冊包含發明專利實體審查篇第四至八章、新式樣專利實體審查篇、新型專利形式審查及技術報告篇、舉發及依職權審查篇等。

由於整部專利審查基準涵蓋內容繁複，本書內容疏漏錯誤之處在所難免，尚祈各界專家先進不吝賜教指正。

張仁平 謹誌

2011年12月

現行專利審查基準總目錄

篇 章	名 稱	備 註
第一篇	程序審查及專利權管理	訂定發布：94.5.17
第一章	總 則	施行：94.5.20
第二章	發明專利	
第三章	新型專利	修正發布：95.9.25
第四章	新式樣專利	施行：同日
第五章	補充、修正、更正	
第六章	特殊申請	修正發布：99.9.7
第七章	再審查	(第一、二、五、十二章)
第八章	專利權期間延長	施行：同日
第九章	舉 發	
第十章	期日、期間	修正發布：99.10.15
第十一章	送 達	(第二章)
第十二章	專利權管理	施行：99.10.21
第二篇	發明專利實體審查	第一至第八章
第一章	說明書及圖式(訂定發布：83.11.25)	(一般領域審查基準—總則)
第二章	何謂發明(訂定發布：83.11.25)	第一至第四章
第三章	專利要件(訂定發布：83.11.25)	修正發布：93.6.28
第四章	發明單一性(訂定發布：86.5.21)	施行：93.7.1
第五章	優 先 權 (訂 定 發 布 ： 87.3.12 及 91.11.18)	第五至第八章
第六章	說明書及圖式之補充、修正及更正(訂定發布：89.12.14)	修正發布：93.12.14
第七章	特殊申請(訂定發布：88.1.29)(修正發布：88.8.18)	施行：同日
第八章	專利權期間延長(訂定發布：88.9.14)	第六章(「2.更正」)
第九章	電腦軟體相關發明(訂定發布：87.10.7)	修正發布：100.4.19
第十章	醫藥相關發明	施行：100.5.1
第十一章	生物相關發明(訂定發布：91.12.12)	第八章
第十二章	中草藥相關發明(訂定發布：91.12.13 草案)	修正發布：98.4.15
		施行：同日
		第九至第十二章
		(特殊領域審查基準)

篇 章	名 稱	備 註
		第九章 修正發布：97.5.20 施行：同日 第十章 訂定發布：98.6.3 施行：同日 第十一章 修正發布：96.8.6 施行：同日 第十二章 訂定發布：97.1.17 施行：同日 修正發布：98.7.30（修正2-3-5，2-6-66，2-6-72，2-7-3，2-7-4 頁，新增 2-6-84，2-6-85 頁） 施行：同日
第三篇 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章	新式樣專利實體審查 圖 說（訂定發布：83.11.25） 何謂新式樣（訂定發布：83.11.25） 專利要件（訂定發布：83.11.25） 優 先 權（訂 定 發 布：83.3.12 及 91.11.18） 圖說之補充、修正及更正（訂定發布：89.12.14） 特殊申請（訂定發布：88.1.29）（修正發布：88.8.18）	修正發布：94.3.3 施行：同日
第四篇	新型專利形式審查及技術報告 新型專利形式審查 新型專利技術報告（本書另增）	第一章 訂定發布：93.7.13 追溯施行：93.7.1 修正發布：98.7.30 施行：同日
第五篇 第一章	舉發及依職權審查 專利權之舉發及依職權審查（訂定發布：89.7.10）	修正發布：95.7.24 施行：同日

總目錄

序

現行專利審查基準總目錄

第一篇 程序審查及專利權管理

- 第一章 總 則
- 第二章 發明專利
- 第三章 新型專利
- 第四章 新式樣專利
- 第五章 補充、修正、更正
- 第六章 特殊申請
- 第七章 再審查
- 第八章 專利權期間延長
- 第九章 舉 發
- 第十章 期日、期間
- 第十一章 送 達
- 第十二章 專利權管理

第二篇 發明專利實體審查

- 第一章 說明書及圖式
- 第二章 何謂發明
- 第三章 專利要件
- 第四章 發明單一性
- 第五章 優先權
- 第六章 說明書及圖式之補充、修正及更正
- 第七章 特殊申請
- 第八章 專利權期間延長

第三篇 新式樣專利實體審查

第一章 圖 說

第二章 何謂新式樣

第三章 專利要件

第四章 優先權

第五章 圖說之補充、修正及更正

第六章 特殊申請

第四篇 新型專利形式審查及技術報告

第一章 新型專利形式審查

第二章 新型專利技術報告

第五篇 舉發及依職權審查

第一章 專利權之舉發及依職權審查

參考文獻

目 錄

(上冊)

序

現行專利審查基準總目錄

第一篇 程序審查及專利權管理

第一章 總 則

(一)相關法規	3
(二)審查基準	12
1. 程序審查之範圍	12
2. 申請文件及簽署	12
3. 受 理	13
4. 專利申請日	13
5. 專利申請權	15
6. 申請變更事項	16
7. 申請撤回	16
8. 規 費	16
(三)問 題	17

第二章 發明專利

(一)相關法規	25
(二)審查基準	36
1. 申請發明專利	36

2. 早期公開	44
3. 申請實體審查	45
(三) 問 題	47

第三章 新型專利

(一) 相關法規	53
(二) 審查基準	55
1. 申請文件之審查	55
(三) 問 題	56

第四章 新式樣專利

(一) 相關法規	57
(二) 審查基準	61
1. 申請書	61
2. 圖 說	62
3. 聯合新式樣	63
(三) 問 題	65

第五章 補充、修正、更正

(一) 相關法規	67
(二) 審查基準	72
1. 發明專利之修正	72
2. 新型專利之修正	72
3. 新式樣專利之修正	73
4. 更 正	73
(三) 問 題	74

第六章 特殊申請

(一) 相關法規	76
(二) 審查基準	79
1. 分割申請	79

2.改 請	81
(三)問 題	84

第七章 再審查

(一)相關法規	86
(二)審查基準	87
(三)問 題	88

第八章 專利權期間延長

(一)相關法規	90
(二)審查基準	92
(三)問 題	93

第九章 舉 發

(一)相關法規	94
(二)審查基準	100
1.舉發期間	100
2.舉發人之資格	100
3.舉發申請書	101
4.非專利申請權人之舉發	101
(三)問 題	103

第十章 期日、期間

(一)相關法規	105
(二)審查基準	107
1.相關法規	107
2.延誤期間	107
3.申請回復原狀	107
4.期間之計算	107
(三)問 題	109

第十一章 送 達

(一)相關法規	110
(二)審查基準	111
1.送達之意義	111
2.送達代收人	111
3.共同申請之送達	111
4.代理人(代收人)死亡之送達	111
5.申請讓與之送達	111
6.附有送達證書之送達	111
7.大樓管理委員簽收之送達	112
8.公示送達	112
(三)問 題	113

第十二章 專利權管理

(一)相關法規	114
(二)審查基準	125
1.專利權之取得	125
2.專利權之維持	128
3.專利權之異動	131
4.專利權之消滅、撤銷及回復	135
(三)問 題	139

第二篇 發明專利實體審查

第一章 說明書及圖式

一、說明書、圖式	151
(一)相關法規	151
(二)審查基準	179
1.說明書	179
2.圖 式	187

(三)案 例	189
(四)問 題	191
二、申請專利範圍	196
(一)相關法規	196
(二)審查基準	211
1. 申請專利範圍之作用或功能	211
2. 申請專利範圍之範疇	211
3. 申請專利範圍之記載形式	211
4. 申請專利範圍之記載原則	220
5. 申請專利範圍之解釋	225
6. 特殊態樣之申請專利範圍	226
(三)案 例	234
(四)問 題	244

第二章 何謂發明

一、發明之定義	257
(一)相關法規	257
(二)審查基準	263
1. 發明之技術性	263
2. 非屬發明之類型	263
(三)案 例	266
(四)問 題	277
二、不予發明專利之項目	280
(一)相關法規	280
(二)審查基準	291
1. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法	291
2. 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法	292
3. 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者	296

(三) 案 例	299
(四) 問 題	304

第三章 專利要件

一、產業利用性	310
(一) 相關法規	310
(二) 審查基準	314
1. 產業之範圍	314
2. 產業利用性之要件	314
3. 產業利用性之記載	315
4. 產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異	315
5. 違反發明之定義、產業利用性與可據以實施要件之發明	316
6. 未完成之發明	316
7. 外科手術方法發明	316
(三) 案 例	317
(四) 問 題	322
二、新穎性	325
(一) 相關法規	325
(二) 審查基準	343
1. 新穎性之概念	343
2. 新穎性之審查原則	344
3. 新穎性之判斷基準	345
4. 喪失新穎性之情事	347
5. 喪失新穎性之例外	351
6. 擬制喪失新穎性	354
(三) 案 例	357
(四) 問 題	377

三、進步性.....	392
(一)相關法規	392
(二)審查基準	396
1. 進步性之概念	396
2. 進步性之審查原則	397
3. 進步性之判斷	398
4. 不同態樣發明之進步性判斷	402
(三)案 例	408
(四)問 題	431
四、先申請原則	441
(一)相關法規	441
(二)審查基準	444
1. 先申請原則之概念	444
2. 同一發明之判斷	444
3. 先申請原則之審查方式	444
4. 引證文件	446
5. 擬制喪失新穎性與先申請原則之優先適用問題.....	446
(三)案 例	447
(四)問 題	449