

■ 進修證照系列 ■

專利審查基準 及實務 (下)

發明(II)、新式樣、新型、舉發篇

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（下）

發明（Ⅱ）、新式樣、新型、舉發篇

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（下）

發明（Ⅱ）、新式樣、新型、舉發篇 1R002PA

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

ISBN978-986-255-191-2

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

(下冊)

第二篇 發明專利實體審查

第四章 發明單一性

(一)相關法規	1
(二)審查基準	8
1. 基本概念	8
2. 審查原則	8
3. 判斷步驟	9
(三)案 例	11
(四)問 題	20

第五章 優先權

一、國際優先權	28
(一)相關法規	28
(二)審查基準	48
1. 基本概念	48
2. 優先權之態樣	49
3. 優先權之效果	49
4. 形式要件	50
5. 實體要件	51
6. 優先權與不喪失新穎性之例外	53
7. 注意事項	53

(三)案 例	55
(四)問 題	58
二、國內優先權	68
(一)相關法規	68
(二)審查基準	75
1. 基本概念	75
2. 形式要件	75
3. 實體要件	76
4. 主張態樣	76
5. 注意事項	78
(三)案 例	79
(四)問 題	82

第六章 說明書及圖式之補充、修正及更正

一、修 正	89
(一)相關法規	89
(二)審查基準	104
1. 修正之時機	104
2. 超出範圍之判斷	105
3. 中文本超出外文本範圍之判斷	106
4. 修正之項目	107
5. 不允許之修正	112
6. 注意事項	113
(三)案 例	115
(四)問 題	132
二、更 正	141
(一)相關法規	141
(二)審查基準	153
1. 更正之時機	153

2. 更正之條件	154
3. 更正之事項	154
4. 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷	157
5. 更正之效果	160
6. 注意事項	161
(三) 案 例	162
(四) 問 題	188

第七章 特殊申請

一、分割申請	197
(一) 相關法規	197
(二) 審查基準	205
1. 分割申請之情況	205
2. 分割申請之態樣	205
3. 分割申請之效果	205
4. 分割申請之要件	205
5. 注意事項	206
(三) 案 例	207
(四) 問 題	210
二、改請申請	214
(一) 相關法規	214
(二) 審查基準	217
1. 改請申請之情況	217
2. 改請申請之態樣	217
3. 改請申請之效果	217
4. 改請申請之要件	217
5. 注意事項	217
(三) 案 例	218
(四) 問 題	219

第八章 專利權期間延長

(一)相關法規	224
(二)審查基準	255
1. 相關法規	255
2. 延長之效果	255
3. 申請要件	255
4. 審查原則	261
5. 其他規定	266
(三)案 例	268
(四)問 題	270

第三篇 新式樣專利實體審查

第一章 圖 說

(一)相關法規	275
(二)審查基準	279
1. 圖 說	279
2. 一式樣一申請	284
(三)問 題	286

第二章 何謂新式樣

(一)相關法規	288
(二)審查基準	290
1. 新式樣之定義	290
2. 法定不予新式樣專利之項目	293
(三)問 題	295

第三章 專利要件

(一)相關法規	297
(二)審查基準	301
1. 產業利用性	301
2. 新穎性	301
3. 創作性	305
4. 先申請原則	308
(三)問 題	309

第四章 優先權

(一)相關法規	314
(二)審查基準	315
1. 形式要件	315
2. 實體要件	315
3. 優先權之效果	315
4. 注意事項	315
5. 案例說明	315
(三)問 題	318

第五章 圖說之補充、修正及更正

(一)相關法規	320
(二)審查基準	323
1. 修 正	323
2. 更 正	327
(三)問 題	328

第六章 特殊申請

(一)相關法規	329
(二)審查基準	334
1. 分割申請	334
2. 改請申請	335

3. 聯合新式樣	336
(三) 問題	339

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

(一) 相關法規	343
(二) 審查基準	349
1. 形式審查之目的	349
2. 形式審查之意義	349
3. 新型專利審查程序	350
4. 形式審查之要件	350
5. 符合形式審查要件之處理	354
6. 說明書之修正	354
(三) 問題	356

第二章 新型專利技術報告

(一) 相關法規	366
(二) 審查基準	371
1. 法條依據	371
2. 技術報告之受理	371
3. 製作新型專利技術報告適用基準	372
4. 新型專利技術報告比對製作與發明專利實體審查之比較	373
5. 製作新型專利技術報告的步驟	374
6. 製作新型專利技術報告應注意事項	376
7. 新型專利技術報告實務之修訂	378
(三) 問題	379

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

(一)相關法規	387
(二)審查基準	409
1. 相關法規	409
2. 舉發之提起	409
3. 舉發審查之程序	412
4. 舉發審查之要點	413
5. 舉發結果	421
6. 依職權審查	422
(三)問 題	425

參考文獻	445
------------	-----

第四章

發明單一性



專利之審查，除了一般的專利三要件之外，審查過程中，對於申請專利範圍中之所有請求項，必須注意其有無符合單一性之規定，始可於同一案中提出申請。

我國83年專利法引入發明單一性之規定，係參照當時日本特許法第37條之列舉式條文，惟遺漏其中若干項目，未能完整涵蓋符合單一性之態樣，以致影響審查實務。民國93年修正之專利法改採國際上較為普遍之「屬於一個廣義發明概念」的單一性規定，實務上較易理解及操作，惟該修正之規定對於請求項中包含之相同或對應的技術特徵限制為必須具有新穎性、進步性之特定技術特徵，此一限制乃民國83年專利法所無，修正後對於單一性之要求相對較為嚴格。

每一申請專利之發明應各別提出申請，但考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，對於二個以上發明原本應各別提出申請，專利法制定發明單一性的規定，規範二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

「申請專利之發明」¹，指記載於申請專利範圍中請求保護的申請標的²。

(一) 相關法規

1. 我國（民國100年新專利法）

第33條

①申請發明專利，應就每一發明提出申請。

②二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

¹ claimed invention。

² subject matter。

2. 我國（民國93年專利法）

◆專利法

第32條³

①申請發明專利，應就每一發明提出申請。

②二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請⁴。

◆專利法施行細則

第23條

①本法第三十二條第二項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。

②前項技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。

3. 日 本

◆專利法

第37條

二個以上發明，僅於其具通商產業省命令之技術關聯性，為符合發明單一性要件之同屬發明者，得為同一申請案之標的⁵。

4. 大 陸

◆專利法

第31條

一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。

◆專利法實施細則

第34條

依照專利法第三十一條第一款規定，可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一

³ 本條條次變更，內容未修正。

⁴ 有關單一性之條文，我國於民國83年1月23日生效之專利法，參照日本特許法採列舉式條文（如2003年之前的日本特許法），惟我國列舉之態樣較少，未盡周全，實務上經常產生爭議，因此我國於民國93年7月1日生效之專利法改採上位概念式條文（如EPC及PCT者）。

⁵ 有關單一性之條文，日本特許法原採列舉式，2003年修正後改採上位概念式（如EPC及PCT）。

個或者多個相同或者相應的特定技術特徵，其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體，對現有技術作出貢獻的技術特徵。

5. 歐洲專利公約（EPC）

❖ Article 82-Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

❖ Rule 43-Form and content of claims

(1) (略)

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

(a) a plurality of inter-related products;

(b) different uses of a product or apparatus;

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

❖ Rule 44-Unity of invention

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

❖ Rule 64-European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned

in the claims. It shall inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

- (2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

6. 實質專利法條約（SPLT）草案

◆ Article 6-Unity of Invention

The claims in the application shall relate to one invention only, or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept [, as prescribed in the Regulations].

◆ Rule 6-Details Concerning the Requirement of Unity of Invention Under Article 6

- (1)[Circumstances in Which the Requirement of Unity of Invention Is to Be Considered Fulfilled] Where a group of inventions is claimed, the requirement of unity of invention shall be fulfilled only when there is a [technical] relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special [technical] features that define a contribution which each of those inventions, considered as a whole, makes over the prior art.
- (2)[Determination of Unity of Invention Not Affected by Manner of Claiming] The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether each of the inventions is claimed in a separate claim or as an alternative within a single claim.

7. 專利合作條約（PCT）

◆ Article 34-Procedure before the International Preliminary Examining Authority

- (1)~(2)（略）。

- (3)(a) If the International Preliminary Examining Authority considers that the in-

ternational application does not comply with the requirement of unity of invention as set forth in the Regulations, it may invite the applicant, at his option, to restrict the claims so as to comply with the requirement or to pay additional fees.

(b) The national law of any elected State may provide that, where the applicant chooses to restrict the claims under subparagraph (a), those parts of the international application which, as a consequence of the restriction, are not to be the subject of international preliminary examination shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to the national Office of that State.

(c) If the applicant does not comply with the invitation referred to in subparagraph (a) within the prescribed time limit, the International Preliminary Examining Authority shall establish an international preliminary examination report on those parts of the international application which relate to what appears to be the main invention and shall indicate the relevant facts in the said report. The national law of any elected State may provide that, where its national Office finds the invitation of the International Preliminary Examining Authority justified, those parts of the international application which do not relate to the main invention shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to that Office.

◆ Rule 68-Lack of Unity of Invention (International Preliminary Examination)

68.1 No Invitation to Restrict or Pay

Where the International Preliminary Examining Authority finds that the requirement of unity of invention is not complied with and chooses not to invite the applicant to restrict the claims or to pay additional fees, it shall proceed with the international preliminary examination, subject to Article 34(4)(b) and Rule 66.1(e), in respect of the entire international application, but shall indicate, in any written opinion and in the international preliminary examination report, that it considers that the requirement of unity of invention is not fulfilled and it shall specify the reasons therefor.