

專利審查基準與實務講義

第一回

20768C-1



社團法人 **考友社** 出版發行

專利審查基準與實務講義 第一回

目錄

第一回 (1/2)

第一講 程序審查及專利權管理 (一)	1
命題大綱	1
重點整理	2
一、專利之申請與辦理	2
二、專利之審查 (一)	42
精選試題	51

第一回 (2/2)

第二講 程序審查及專利權管理 (二)	1
命題大綱	1
重點整理	2
一、專利之審查 (二)	2
二、專利權	21
精選試題	44

第一講 程序審查及專利權管理（一）



一、專利之申請與辦理

- (一)申請專利及辦理有關專利事項之程序
- (二)專利申請書
- (三)專利申請人、發明人
- (四)代理人
- (五)申請日
- (六)說明書、申請專利範圍、圖式及摘要
- (七)優先權、優惠期
- (八)生物材料寄存

二、專利之審查（一）

- (一)發明公開及申請實體審查
- (二)修正





一、專利之申請與辦理

(一)申請專利及辦理有關專利事項之程序：

1.文件之要求：

(1)語言之使用：

①中文：

申請專利及辦理有關專利事項之文件，應使用「中文」。

②外文：

證明文件係為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。

(2)原本或正本之使用：

①依專利法及其施行細則所定應檢附之證明文件，應以原本或正本為之。

②若未檢送原本或正本而以影本代之者：

A.應由當事人釋明與原本或正本相同。

B.但優先權證明文件須為正本，申請人在法定期間內如僅檢送優先權證明文件首頁影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。

C.惟優先權證明文件正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之。

(3)證明與釋明：

其均係當事人提出證據使專利專責機關得生心證之行爲：

①釋明：

A.定義：

係指提出可供即時調查並可使專利專責機關信其大概如此之證據，不可解為敘明或說明之意。惟實務上多已接受以切結方式代之。

B.例如：

切結保證影本與原本或正本相同。

②證明：

A.定義：

係指提出使專利專責機關信其確係如此之證據。

B. 例如：

文書影本依公證法規定經公證或認證。若當事人釋明或證明之結果，不能使專利專責機關產生相當之心證時，仍得通知當事人補送證明文件之原本或正本以供查核。

(4) 文件之簽署：

① 申請文件之簽署：

- A. 係申請人於文書簽名或蓋章（下稱簽章），以為憑信。
- B. 申請專利及辦理有關專利事項，應由申請人於申請書簽章，如委任代理人者，得僅由代理人簽章。至送達代收人僅有代申請人收受專利相關文件之權限，申請書上仍應由申請人簽章。
- C. 未於申請書簽章者，將通知申請人限期補正，屆期未補正，專利申請案或其申請辦理之專利事項將不予受理。

② 電子送件之簽署：

- A. 專利電子申請文件，應由申請人使用電子憑證為「數位簽章」。
- B. 申請人有 2 人以上時：
所有申請人均應為數位簽章。
- C. 委任有代理人者：
得僅由代理人為數位簽章；若代理人有 2 人以上，由其中 1 位為數位簽章。

③ 申請人之簽署：

表(一) 申請人之簽署注意事項

申請人	簽署注意事項	
自然人	有行為能力人者	申請書應由本人簽章
	限制行為能力人或無行為能力人者	申請書應加列其法定代理人並簽章
	委任代理人申請專利者	其委任書上之簽章亦同
	A. 申請人蓋章不得使用「職銜章」： 因其僅能代表某自然人於公司或單位中之職務或職稱，係屬於執行業務時辨別身分之用，若使用於專利申請文件之簽章，無法確認申請人之人格專屬性 B. 例如：考友公司董事長之章	
法人	本國法人	由其代表人或授權簽章之人為之，並應加蓋法人印章

外國法人	得僅由其代表人或有权簽章之人為之
政府機關	蓋政府機關印信，並由機關首長簽名或蓋章
公司組織	其代表人為另一公司組織時，例如： 甲公司之代表人為乙公司，則專利申請書上之代表人欄須載明「乙公司」並蓋「乙公司之印章」

④簽章之審核：

- A. 原則上不須審核申請人於申請書或證明文件上之簽章與該案卷存簽章是否一致，只要有申請人或代理人之簽章，即可認該申請行為係為申請人之意思表示。
- B. 申請人於後申請案主張先申請案之國內優先權、申請改請、分割或衍生設計時，亦只審核後申請案、改請案、分割案及衍生設計案之申請書上有申請人或代理人之簽章即可，不審核該簽章與先申請案或原申請案之簽章是否一致。
- C. 惟對於申請人權益有重大影響之以下事項，為維護申請人權益，須審核申請書或證明文件上之申請人簽章與該案卷存簽章是否一致：
- (A) 專利申請權讓與登記。
 - (B) 專利權讓與登記。
 - (C) 專利權信託登記。
 - (D) 提早公開發明申請案。
 - (E) 撤回或拋棄專利申請案。
 - (F) 閱覽、抄錄或複製限由當事人閱卷之案卷（限制範圍以專利閱卷作業要點規定為準）。
- D. 審核申請人之簽章是否一致：
- 係以該案第一次提出專利申請時之申請書上之申請人簽章為比對基準；簽章有變更而辦妥簽章變更登記者，其後之審核即以變更後之簽章為準。
- E. 專利申請案以電子方式送件者：
- 係以該案第一次提出專利申請時檢附之證明文件影像檔（例如：委任書）上之申請人簽章為準。
- F. 簽章不一致之處理原則：
- 申請書、證明文件上之申請人簽章經審核與卷存簽章不

一致者，將通知申請人限期補正。申請人可依下列方式擇一為之：

- (A)補正與卷存簽章一致之簽章。
- (B)申請變更簽章。
- (C)切結申請書或證明文件上之簽章確為其親自簽署或有權之人簽署。

2.送件方式：

除簡易申辦事項外，若以非表(二)所述方式提出申請，例如：電子郵件、傳真等，應不予受理：

表(二) 各種送件方式

送件方式	內容
臨櫃送件	係指將文件及規費送至專利專責機關或其各地服務處之專利收文櫃台，以申請專利或辦理有關專利事項
郵寄送件	(1)係指經「中華郵政股份有限公司」將文件寄達專利專責機關或其各地服務處申請專利或辦理有關專利事項 (2)無論是否以掛號方式郵寄，皆以郵寄地郵戳所載日期為準；郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達專利專責機關之日為準
電子送件	(1)係指至專利專責機關網站下載相關申請書表之檔案，並於「智慧財產權 e 網通」網站，登錄成為會員，確認同意電子申請約定，登錄電子簽章（使用電子憑證），填寫後將電子申請文件傳送至專利專責機關之資訊系統 (2)收文日以專利專責機關之資訊系統收受之日為準

【註】簡易申辦事項：

更正申請人之身分證字號及統一編號、變更專利權人之代表人、變更專利權人之地址、變更代收人地址、變更代理人地址、申請補發收據證明書、申請閱卷、申請影印、申請展期補正、申請面詢、勘驗及申請檢還樣品等，得以電子郵件、傳真等方式為之。

3.申請案號：

(1)專利申請案號：

係指專利申請案經收文後，給予每件專利申請案之代碼，以作為審查過程中對專利申請案進行管理之依據。目前為阿拉伯數字 9

碼：

表(三) 申請案號數字意義

前 3 位數	專利申請年份
第 4 位數	申請專利之類別： ①「1」係為發明專利 ②「2」係為新型專利 ③「3」係為設計專利
第 5~9 位數	申請之順序流水號，每年從 00001 開始
舉例	107123456，表示： 係為民國 107 年，第 23456 件之發明申請案

(2) 衍生設計申請案號編碼方式：

以原設計申請案案號加上「D」與 2 位數，每案從 01 開始。

(3) 舉發案號編碼方式：

以被舉發案案號加上「N」與 2 位數，每案從 01 開始。

4. 受理：

(1) 一般規定：

① 申請人申請專利及辦理有關專利事項，無不合法定程式者，應予受理：

實務上，對於申請事項無法立即於收文櫃台審查文件是否符合法定程式。故不論申請人以臨櫃送件、郵寄送件或電子送件等方式送件，皆先行收件，進行編列申請案號、文件掃描、文書資料建檔等作業，再進行審查。

② 審查時，若發現申請文件不符合法定程式而得補正者：

通知申請人限期補正，申請應備文件及申請規費於屆期前補正齊備者，申請案或申請事項應予受理。

③ 申請人超過法定期間後，提出申請事項或主張權利者：

因法定期間屆滿，不待處分即生法律效果，申請事項或主張權利應不予受理。

④ 申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤指定期間者：

原則上應不予受理。但在處分前補正者，仍應受理。

⑤ 申請實體審查、再審查等應於法定期間內提出之申請事項：

申請人如於法定期間內已使用可識別特定申請案號之方式繳

納規費，嗣於法定期間屆滿後補正申請書者，因客觀上其在法定期間內已明確為申請之意思表示，其申請事項應予受理。

(2) 衍生設計專利特殊規定：

- ① 衍生設計專利之申請人應與原設計專利申請人相同，若有不相同，應通知申請人於指定期間內補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使原設計專利與衍生設計專利之申請人相同，屆期未補正者，衍生設計專利之申請應不予受理。
- ② 申請衍生設計專利，其申請日不得早於原設計申請日，且於原設計專利公告後，不得為之。若衍生設計申請日早於原設計申請日，或於原設計專利公告後始提出申請者，應不予受理，並退還申請規費。
- ③ 衍生設計專利之申請，若於原設計專利申請案業經撤回、處分不受理或審定不予專利確定後提出者，因已無原設計專利存在，衍生設計專利之申請應不予受理，並退還申請規費。

5. 撤回：

表(四) 各類申請之撤回

撤回項目	內容
專利申請案之撤回	(1)申請人於專利申請案審定或處分之前隨時可撤回其申請案 (2)撤回專利申請案，申請人應以書面提出申請，申請人為二人以上時，應由全體申請人提出撤回申請
舉發案之撤回	舉發人得於審定前撤回舉發申請，但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意，專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回舉發案。惟如舉發案審定後，即無撤回問題
申請實體審查之撤回	(1)為避免第三人重複申請審查及審查經濟之考量，申請實體審查之申請，不得撤回 (2)申請人撤回專利申請案，使申請實體審查之申請無所依附，而當然發生形同撤回申請實體審查之效力 (3)新型專利技術報告之申請，不得撤回
改請申請之撤回	(1)專利申請案若改請為他種專利類型，由於原案改請後已不復存在，不得撤回改請申請，回復原申請專利類型

	(2)例如： 小陳的發明專利申請案改請為新型專利申請案，不得撤回該改請申請，使其回復為發明專利申請案
分割申請之撤回	專利申請案若申請分割後，因原申請案之標的已分割為2個申請案，亦不得撤回分割之申請，使原申請案回復分割前之狀態
部分申請文件之撤回	申請人在專利申請案審定或處分之前隨時可以撤回其申請文件。惟申請人必須承擔因撤回致欠缺該文件所產生之後果

6. 拋棄：

(1)申請權之拋棄：

- ①申請人欲拋棄其專利申請權，自其意思表示成立之時發生效力，惟申請人應向專利專責機關以書面意思表示拋棄，始能終止審查程序。
- ②專利申請權為共有時，須經全體共有人同意，始能拋棄共有之專利申請權。專利申請權之全體共有人拋棄申請權者，申請案不續行程序。若共有人之一拋棄其申請權之應有部分者，申請權則由其他共有人享有。

(2)專利權之拋棄：

- ①專利權人拋棄其專利權，專利權自其以書面向專利專責機關表示拋棄之日消滅。
- ②專利權為共有時，須經全體共有人同意，始能拋棄共有之專利權。若共有人之一拋棄其專利權之應有部分者，專利權則由其他共有人享有。
- ③專利權已授權或設定質權予他人時，專利權人須經被授權人或質權人之同意，始得拋棄專利權。

(3)發明、新型或設計為非專利申請權人或專利申請權之部分共有人請准專利：

- ①經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起2年內申請舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內申請專利者，以非專利申請權人之申請日為其申請日。
- ②為保障以上開事由提起舉發之舉發人將來取得專利權之權益，若被舉發人拋棄其專利權者，應待舉發審查確定後再依審定結果續

行辦理，若舉發成立，因原表示拋棄專利權之人並非真正專利權人，或僅為專利權共有人之一，其拋棄之意思表示不生效力；如舉發不成立，則受理其拋棄之登記。

(二)專利申請書：

申請書為申請人請求授予專利權之書面意思表示，為申請專利及取得申請日必要文件之一：

1.申請書應載明事項：

申請專利時，應使用專利專責機關規定之申請書，以正體中文填寫並載明以下事項，若有聲明事項者，應一併於申請書上載明：

- (1)發明名稱（新型專利為新型名稱；設計專利為設計名稱，下同）。
- (2)發明人（新型專利為新型創作人；設計專利為設計人，下同）姓名、國籍。
- (3)申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。
- (4)委任代理人者，其姓名、證書字號、事務所。
- (5)聲明事項。
- (6)其他敘明事項。

2.申請書之內容：

表(五) 專利申請書之內容

項目	內容
發明名稱	(1)發明名稱應簡明表示所申請專利之內容；設計名稱應明確指定所施予設計之物品 (2)名稱不得冠以無關之文字，且應明確、簡要；申請案若因申請書及摘要同時附有英文翻譯而減收規費者，應一併填寫英文發明名稱
申請人	(1)專利申請人係指有專利申請權並具名提出專利申請之人。申請書應填寫申請人姓名或名稱、身分證字號或統一編號（申請人為外國籍則由專利專責機關統一給予編號）、住居所或營業所、國籍；如為法人、機關、學校者，並應載明代表人姓名 (2)申請案若因申請書及摘要同時附有英文翻譯而減收規費者，應一併填寫申請人之英文姓名或名稱

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥ 精選試題 ♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

壹、選擇題

- (B) 1. 關於專利申請文件簽章，以下敘述何者錯誤？ (A)外國法人得僅由其代表人或是有權簽章之人為之 (B)申請人為公司組織，其代表人為另一公司組織時，例如：甲公司之代表人為乙公司，則專利申請書上之代表人欄須載明乙公司之代表人並蓋其印章 (C)「OO 公司契約專用章」、「OO 公司進出口專用章」、「OO 公司報關專用章」等，皆僅在某種特殊用途下始能使用，皆不得作為申請專利用 (D)申請人蓋章不得使用職銜章。

【解析】(B)選項錯誤：

申請人為公司組織，其代表人為另一公司組織時，例如：甲公司之代表人為乙公司，則專利申請書上之代表人欄須載明「乙公司並蓋乙公司之印章」，並非載明乙公司之代表人。

- (C) 2. 以下何者不得為申請人？ (A)自然人 (B)財團法人 (C)外國公司台灣辦事處 (D)學校。

【解析】外國公司得作為專利申請人向我國提出專利申請案，不以經我國認許為必要。惟外國公司在台分公司不具有獨立之法人格，仍應該「外國總公司名義」為申請人。

- (D) 3. 以下關於我國現行專利制度之敘述，何者有誤？ (A)採先申請原則 (B)皆得主張適用國際優先權制度 (C)專利分為發明、新型及設計 3 種專利 (D)取得專利權皆須經實體審查。

【解析】(D)選項錯誤：

發明專利、設計專利係採取實體審查，新型專利係採取形式審查，但發明專利採依申請進行實體審查，設計專利則採依職權進行實體審查。

- (C) 4. 考友公司聘雇小陳、小王研發一種技術，當研發完成時，考友公司欲申請發明專利，試問發明專利申請書上之發明人應記載下列何者？ (A)考

友公司之負責人、小陳、小王 (B)考友公司、小陳、小王 (C)小陳、小王 (D)考友公司、小陳。

【解析】受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計，其專利申請權屬於「雇用人」。

- (D) 5.關於申請時發現發明專利說明書缺漏，以下敘述何者錯誤？ (A)外文說明書之頁碼有不連續之情事，其法律效果依中文說明書缺漏之原則辦理 (B)圖式簡單說明與圖式數目不相符，申請人得申復缺漏之部分與申請專利實質技術內容無關而無須補正 (C)申請時之說明書有部分缺頁，經申請人補正缺漏之頁數者，以補正之日為申請日。但若缺漏之內容可見於主張優先權之先申請案，在不加入新的申請專利標的下，可以原提出申請之日為申請日 (D)圖式簡單說明與圖式數目不相符，經專利專責機關通知補正，申請人屆期末補正亦未申復者，申請案續行審查。
- (D) 6.專利申請案號係指專利專責機關給每件專利申請案之代碼，以作為專利專責機關在審查過程中對專利申請案進行管理之依據。關於專利申請案號，以下敘述何者錯誤？ (A)第 5 到第 9 位數代表申請之順序流水號，每年從 00001 開始 (B)例如：107123657，最左邊 3 位數表示專利申請年份，107 表示為民國 107 年提出之申請案 (C)我國專利申請案號目前有 9 碼 (D)例如：107123657，第 4 位數表示申請專利之類別，1 代表新式樣專利，2 代表新型專利，3 代表發明專利。

【解析】專利申請案號：

(一)係指專利申請案經收文後，給予每件專利申請案之代碼，以作為審查過程中對專利申請案進行管理之依據。

(二)目前為阿拉伯數字 9 碼：

1.前 3 位數：

係指專利申請年份。

2.第 4 位數：

(1)係指申請專利之類別。

(2) 1 代表發明專利；2 代表新型專利；3 代表設計專利。(故本題之(D)選項錯誤)

3.第 5~9 位數：

係指申請的順序流水號，每年從 00001 開始。