

專利審查機制(一) 隨堂筆記

智慧財產權簡介

需經審查登記的智財權

專利、商標、積體電路電路布局權。

無需經審查登記的智財權

兩個權利在法律上主要的爭議：何時完成

著作權

營業秘密

可以用於生產、經營銷售的資訊，若提供給不應該知道這個資訊的人，則會有違反營業秘密保護法的問題。

營業秘密的範例

競業禁止

專利定義

專利的定義

任何一人有發明或創作，為維護其權益，向智財局提出申請後，經過審查符合專利法之規定而授予的權利即為專利權

發明專利權的人，在一定期間內可排除他人未經同意而實施該發明的權利。

專利的範例

若有一種新藥，可以將所有癌症根除，則有這種新藥專利之後，可以在一定的期間只有發明者可製造製造、販賣、使用。

專利種類

專利的分類

專利分成三個種類：發明、新型、專利

專利有效時長

發明專利維持20年，新型專利維持10年，設計專利維持15年。

何謂商標

商標的定義

用來區分自己與他人的商品或服務的標誌，型態可能為包裝設計、立體實物、聲音、甚至是氣味。

商標的組成

在我國規定，商標可由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音，或者其他聯合式所組成的任何標誌。

商標的保護

哪個商標保護比較強？聯合或者非聯合？

單一，因為越單純越難產生近似。

商標的延展性

10年可延展一次，可無限延展，條件是有延展且還有在繼續用。

何謂積體電路電路布局

積體電路的定義

將電晶體、電容器、電阻器或其他電子元件及其間之連接線路，集積在半導體材料上或材料中，而具有電子電路功能之成品或半成品。

電路布局的定義

在積體電路上之電子元件及接續此元件之導線的平面或立體設計。

電路布局權期間

十年，以電路布局登記之申請日與首次商業利用之日兩者取較早為準。

何謂著作權

著作權的分類

分成著作人格權與著作財產權，而著作人格權包括有公開發表權、姓名表示權、禁止不當修改權。

著作權的保護期間

(台灣)持續到著作人死亡的50年後。

保護發明與創作的意義

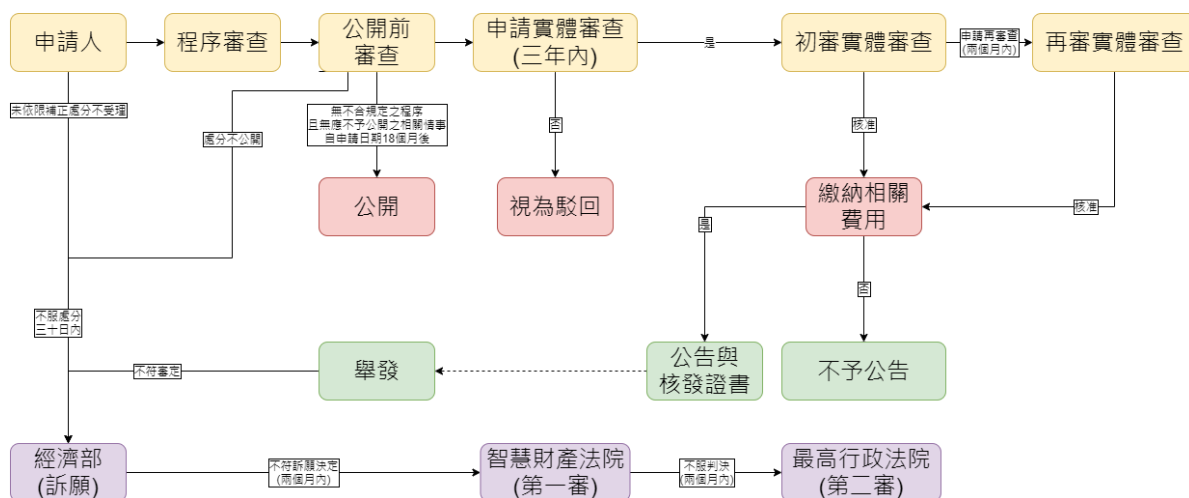
從憲法衍伸到專利法

憲法第一百六十六條：國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。

進而衍伸專利法第一條：**為了鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展**，特制定本法。

發明專利案審查及行政救濟流程圖

自申請日起3年內，任何人都得申請實體審查，始進入實體審查。



專利程序審查

專利程序審查的定義

專利程序審查即檢視各種申請文件是否合於專利法及專利法施行細則之規定。

新申請案經程序審查，文件齊備後始取得申請日。

專利申請日

專利申請日的定義

專利申請日指申請人檢齊取得申請日之必要文件及內容，向智慧財產局提出專利申請，而發生一定法律效果之日期。

取得申請日之必要文件與內容

	取得申請日之必要文件及內容
發明	申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及 必要 之圖式 (也就是說，非必要不一定要有圖式)。
新型	申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式。
設計	申請書、說明書、圖式。

專利申請案號

專利申請案號指智慧財產局給每件專利申請案的號碼，作為智慧財產局在審查過程中對專利申請案進行管理之依據，約有8~9碼

前三碼(2碼)	申請專利之類別(1碼)	專利申請之流水號(5碼)
年分	專利申請之類別(發明為1、新型為2、設計為3)	專利申請的順序流水號
100	1	23658

專利申請權

專利申請權的定義

依法申請專利之權利。

專利申請權人

除了法律規定或契約約定以外，泛指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

專利權的讓與或繼承

專利申請權與專利權，均得讓與或繼承。

受僱人於職務上所完成的發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於僱用人。

僱用人應支付受僱人適當的報酬，但契約另有規定者從其約定。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定。

契約未規定者，屬於發明人、新型創作人或設計人，但出資人得實施其發明、新型與設計。

專利權的申請撤回

- 專利申請的撤回，除了例外的規定(看第二點)之外，原則上屬於申請人的自由，在審定前隨時可撤回申請。
- 申請實體審查之申請以及新型專利技術報告之申請，不得撤回
- 發明專利申請案，在申請日15個月後申請撤回者，對於申請案仍予以公開。

專利權的規費

主要分成三個：申請費、證書費與專利年費。

- 申請費
 - 發明（新型、設計）專利之各項申請時，申請人須繳納
- 證書費
 - 核准專利後，申請人須繳納
- 專利年費
 - 核准專利、延展延長期間，申請人須繳納。

發明專利

發明專利之申請辦法

申請發明專利，由申請人具備五項資料，向專利專責機關申請。

1. 申請書
2. 說明書
3. 申請專利範圍

4. 摘要
5. 必要之圖式

發明專利之申請書

申請書應載明以下事項：

1. 發明名稱。
2. 發明人姓名、國籍。
3. 申請人的姓名或名稱、國籍、居所或營業所，若有代表人則須記載代表人姓名。
4. 委任代理人者的姓名與事務所。

發明專利之發明名稱

1. 用於明確表達申請專利的名子與目的，需簡明表示申請專利之內容，設計名稱須明確指定設計的物品。
2. 名稱不得有無關的文字，須明確簡要。
3. 若沒有專利名稱，程序審查階段將會通知補正，若未補正則不予受理。
4. 發明名稱載明在說明書上與申請書上需要一致，若不一致則通知限期補正，若未補正以說明書名稱載明為準。
5. 發明名稱若只載明在說明書上或申請書上，以載明者為準，若都沒載明則不予受理。

發明專利之發明人

1. 發明是種事實行為，發明之人即為發明人。
2. 申請書上需載明發明人
但載明的發明人是否為真正的發明人，應由申請人自負法律責任，專責機關不做實質認定。
3. 發明人必為自然人，如有多人需全部記載。
4. 提出專利申請之後，可追加發明人
應檢附申請書與追加後全部發明人所簽署的同意證明文件。
5. 申請刪除發明人者，需檢附申請書與被刪除發明人所簽署聲明。

發明專利之申請人

1. 申請人為具有專利申請權且提出專利申請的人
2. 專利申請權並非是專利權人，可以透過轉讓，必須經過審查程序准予專利才是專利權人。
3. 專利申請人除了自然人與法人之外，例如公立學校或者政府等等，都可以是申請人
若對申請人適格性有問題得通知其檢附組織進行審查。
4. 外國人申請專利不予受理四種情況
 1. 外國申請人所屬之國家與中華民國未共同參加保護專利之國際條約
 2. 外國申請人所屬之國家與中華民國無相互保護專利之條約、協定
 3. 外國申請人所屬團體、機構未與中華民國團體、機構互訂經主管機關經濟部核准保護專利之協議者

4. 外國人申請人所屬之國家對中華民國國民申請專利，不予受理者

※文字上的解讀：如果對方國家不同意中華民國國民申請專利，則該國家對我國申請專利，我國不受理。(感謝 Amy Chang)

其專利申請不予受理。

發明專利之主張優惠期

待補，尚未習得。

發明專利之主張國際優先權

待補，尚未習得。

發明專利之主張國內優先權

待補，尚未習得。

發明專利之專利代理人

申請專利可委任代理人辦理，無住所或營業所者申請專利或辦理專利相關事項，應委任代理人辦理之。

發明專利之申請生物材料或利用生物材料

1. 申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構
應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期與寄存號碼，逾期視為未寄存。
2. 如果該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。
3. 如主張國際優先權者，為最早之優先權日後16個月內。
4. 申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，且在四個月內檢送寄存證明文件，則不受第一項規定須寄送國內寄存機構。
5. 外國寄存機構需與我國有互相承認寄存效力，並於第一點中提及「四個月」或主張國際優先權的「16個月」期間內，檢送寄存機構之證明文件者，不受英在國內寄存之限制。

發明專利之說明書

申請書應載明以下幾點。

你可以在這邊找到範例 [Click Me](#)

事項	解釋
發明名稱	發明專利之發明名稱
技術領域	應記載申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域
先前技術	申請人所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料
發明內容	發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效
圖式簡單說明	有圖式者應以簡明文字依圖式之圖號順序說明圖式
實施方式	記載一個以上的實施方式，必要時得以實施例說明，有圖式者應參照圖式加以說明
符號說明	有圖式者，應依圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明

其他規定：

1. 必須依照上述所定順序與方式撰寫並附加標題，但發明性質的關係以其他方式表達較清楚者不在此限。
2. 得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，用來明確識別每一段落。
3. 申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明記存機構、日期與號碼，申請前已於國外寄存機構寄存者應載明國外寄存機構、日期與號碼。
4. 包含化學序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表。
5. 說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致，應以打字或印刷為之，以外文本提出者補正之中文本，應提供正確完整的翻譯。

發明專利之申請專利範圍

你可以在這邊找到範例 [Click Me Page 11-12](#)

獨立項通常泛指一個方法或裝置，而獨立項以外的就是依附項

例如上面範例的請求項1就是獨立項，請求項2就是依附項

1. 發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示，項數應配合發明之內容，必要時得有一項以上之附屬項。
2. 獨立項附屬項為依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。
3. 獨立項應敘明申請專利之標的名稱與申請人所認定之發明之必要技術特徵。
4. 附屬項應敘明所依附的項號(以阿拉伯數字表示)，並敘明標的名稱與依附請求項外的技術特徵，解釋時應包含所依附請求項之所有技術特徵
5. 依附於兩項以上的附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。
6. 附屬項錦德依附在前之獨立項或附屬項，但多項附屬項不得直接或間接依附。
7. 獨立項與敘述項之文字敘述，應以單句為之。

發明專利之摘要

你可以在這邊找到範例 [Click Me Page 5~6](#)

摘要內文：

- 摘要應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限，以字數不超過250字為原則
- 不得記載商業性宣傳用語。
- 有化學式者應揭示最能顯示發明特徵之化學式。
- 摘要不符合規定者，專利專責機關得通知申請人期限修正，或依職權修正後通知申請人。

摘要代表圖：

- 申請人應指定最能代表發明記述特徵之圖為代表圖，並列出主要符號、簡要加以說明
- 未依前項規定指定或指定代表圖不適當者，專利專責機關得通知申請人限期補正，或依職權指定或刪除後通知申請人。

發明專利之圖式

你可以在這邊找到範例 [Click Me Page 13~20](#)

圖式：

1. 應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰，於各圖縮小至2/3時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。
2. 應註明圖號與符號，並依圖號順序排列，除必要註記外不得記載其他說明文字
3. 申請發明專利，非必須要有圖式，新型專利則必要。

發明專利之早期公開

根據專利作業流程，專利專責機關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個月應將申請案公開之。

申請人可依據自身意願，向專利專責機關申請提早公開申請案，但以下三點不予公開：

1. [自申請日後15個月內撤回者](#)

專利權的申請撤回：發明專利申請案，在申請日15個月後申請撤回者，對於申請案仍予以公開。

2. 涉及國防機密或其他國家安全之機密者
3. 妨害公共秩序或善良風俗者

期間之計算，如主張優先權者，以優先權日為準，主張兩項以上優先權時，以最早之優先權日為準。

發明專利之實體審查

1. 實體審查的用意：形式審查僅確認文件，而實體審查主要對「獨特性」等做審查。
2. 發明專利依申請進行實體審查，而設計專利採職權進行實體審查。
3. 發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

4. 依專34申請分割，或依專108改請為發明專利，逾申請日後三年期間者，得於申請分割或改請後30日內，向專利專責機關申請實體審查。

例如在五年之後，這個發明專利申請分割而分割出了另一項專利，則這個專利必須要在30天內進行實體審查

5. 依第3、第4點申請審查不得撤回
6. 未於第3、第4點規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。

新型專利

何謂新型專利

類似於發明專利的閹割版，但時效等等略低於發明，且並非每個國家都有新型，例如：美國並沒有新型

1. 新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作
2. 新型專利之審查採形式審查
3. 申請新型專利，由專利申請權人具備申請書、說明書、申請專利範圍、摘要與圖式，向專利專責機關申請。
4. 申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日。

設計專利

何謂設計專利

1. 設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。
2. 申請設計專利，由專利申請權人具備**申請書、說明書及圖式**，向專利專責機關申請之。
3. 申請設計專利，以申請書、說明書及圖式備齊之日為申請日。
4. 設計專利之審查，採依職權進行實體審查制。

設計專利之申請書

1. 應載明以下事項：
 1. 設計名稱
 2. 設計人姓名、國籍
 3. 申請人姓名或名稱、國籍、居所或營業所，有代表人應記載代表人姓名
 4. 委任代理人者姓名與事務所
2. 主張國際優先權者應於申請時敘明
3. 申請衍伸設計專利者，除前兩項規定事項外，並應於申請書載明原設計申請案號

設計專利之設計人

設計是種事實行為，凡為設計之人即為設計人，智財局對於申請書上載明之設計人不做實質認定。

設計人必須為自然人，如有多人時應於申請書全部記載。

設計專利之主張國際優先權

(待補)

設計專利之說明書及圖式

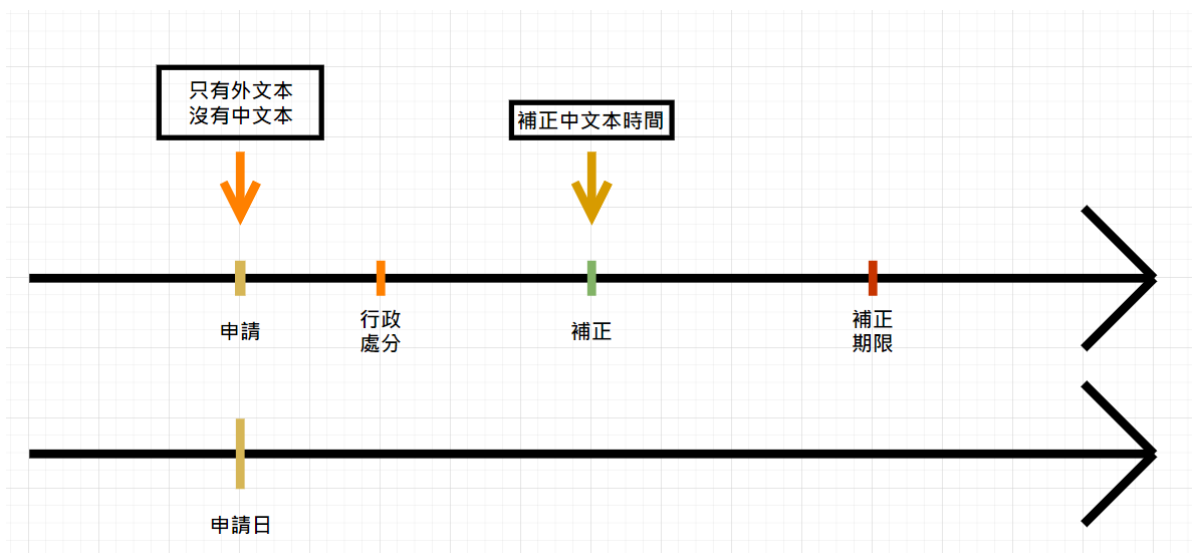
[範例在這裡 page 4](#)

- 申請設計專利者，其說明書應載明以下的事項：
 1. 設計名稱
 2. 物品用途
 3. 設計說明
- 說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者以外文本提出之日為申請日。
- 未於指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理，在處分前補正者以補正之日為申請日，外文本視為未提出。

概念上為為了互惠外國技術，所以提供了外文選項的外文本

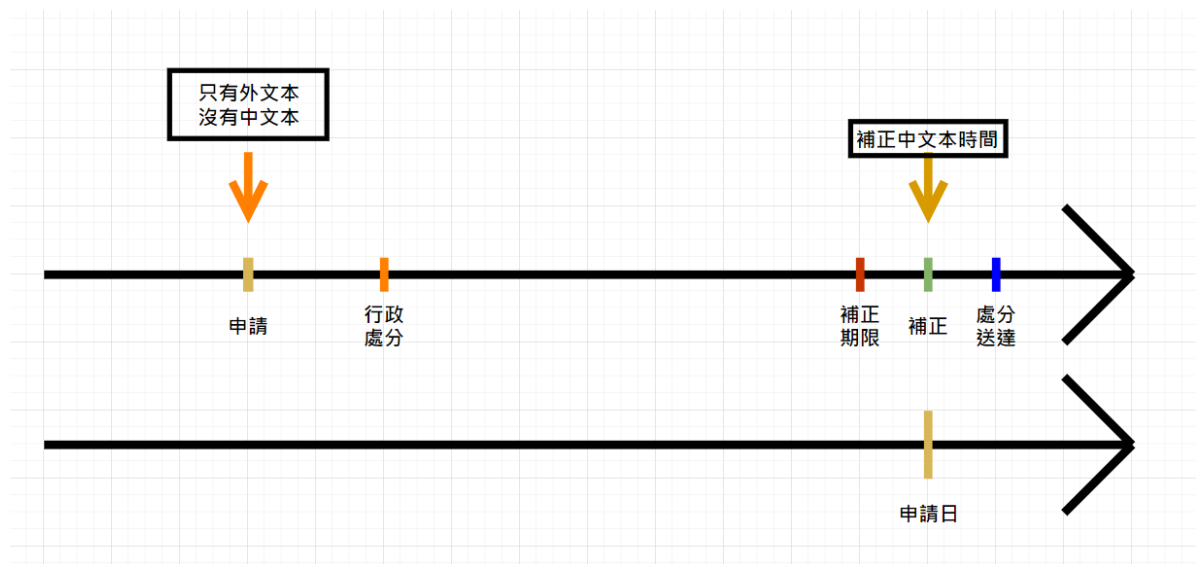
所以如果先提出外文本而沒有中文本，之後再補上中文本是OK的

申請日依然是在外文本提出的時間



逾期之後，其申請案應不予受理，但在不受理處分抵達前補齊了中文本

則以中文本補正之後為申請日，喪失了補齊的優待。



設計專利之設計名稱

[範例在這裡 page 4](#)

設計名稱，應明確指定所施予之物品，不得冠以無關之文字。

設計專利之物品用途

[範例在這裡 page 4](#)

物品用途，指用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述。

設計專利之設計說明

[範例在這裡 page 4](#)

設計說明，指用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述。

若有下列情事之一，應敘明之：

1. 圖式揭露內容包含不主張設計之部分
2. 應用於物品之電腦圖形及圖形化使用者介面設計具變化外觀者，應敘明變化順序。

例如Windows的一些視窗怎麼變化，應敘明變化的順序(也就是一張一張的圖)

3. 各圖間因相同、對稱或其他事由而省略者。

可以參考範例上的設計說明

若有下列情事之一，必要時得於設計說明簡要敘明之：

1. 有因材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使設計之外觀產生變化者。
2. 有輔助圖或參考圖者。
3. 以成組物品設計申請專利者，其各構成物品之名稱。

設計專利之圖式

[範例在這裡 page 5-8](#)

1. 設計之圖式，應標示個圖名稱，並指定立體圖或最能代表該設計之圖為代表圖。
2. 設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀。
3. 設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。
4. 前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。
5. 圖視應參造工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中的各項細節。
6. 主張色彩者，圖式應呈現其色彩。
7. 圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現。

範例請求。

8. 標示為參考圖者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。

設計專利之衍伸設計

1. 同一人有兩個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍伸設計專利。
2. 衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。
3. 申請衍伸設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
4. 同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。

用於規定申請人不得就衍生設計再申請其衍生設計專利，若某一衍生設計僅與其他衍生設計近似而與原設計不近似者，即使是同一人，仍不得申請衍生設計，以避免原設計與衍生設計之間的近似關係複雜化。

修正、更正

發明專利之修正

- 專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外得「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，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。

也就是說，修正的概念僅只能修正本體，不得添加。

- 專利專責機關於不與專利之審定前通知申請人限期申復，申請人僅得於通知之期間內修正。
- 專利專責機關經通知後，認為必要時，得為最後通知其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之縮減

條件增加的情況下是允許的。

- 誤記之訂正

- 不明瞭記載之釋明

違反前兩項規定者，專利專責機關得於審定書敘明其事由，逕為審定。

最後通知的概念？

- 原申請案或分割後之申請案，有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：
 - 對原申請案所為之通知，與分割後之申請案已通知之內容相同者
 - 對分割後之申請案所為之通知，與原申請案已通知之內容相同者
 - 對分割後之申請案所為之通知，與其他分割後知申請案已通知之內容相同者

需要白話文翻譯，工三小.jpg

新型專利之修正

專利專責機關於形式審查新型專利時，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。

依申請可能是申請人主動提出，而依職權可能是申請的部分出現了問題

因此專利專責機關會通知申請人限期修正說明書、申請專利或圖式

設計專利之修正

專利專責機關於審查設計專利時，除本法令有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書或圖式。

更正

- 更正是指取得專利權後之說明書，對於申請專利範圍或圖式所為之修正。
- 發明與新型專利申請更正事項限以下幾點
 - 請求項之刪除
 - 申請專利範圍之縮減
 - 誤記或誤譯之訂正
(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、實質擴大或變更公告時之申請範圍)
 - 不明瞭記載之釋明
- 設計專利說明書或圖式更正事項，限於誤記或誤譯之訂正或不明瞭記載之釋明

特殊申請

特殊申請之分割

- 申請專利之發明或設計，實質上為兩個以上之發明或設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請

實質上兩個以上之發明並不清楚，之後才會習得

- 分割申請應於發明專利原申請案再審查審定前 / 核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內為之
- 分割申請應於新型專利原申請案處分前 / 核准處分書送達後三個月內為之
- 分割申請應於設計專利原申請案再審查審定前為之

前三項簡單來說，分割申請應於再審前完成，拖到再審之後就沒辦法分割了

- 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

特殊申請之改請

- 原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，不得申請改請。
- 發明、設計專利申請案於不予專利之審定書送達後逾兩個月，不得申請改請。
- 新型專利案於不予專利之處分書送達後逾30日內，不得申請改請。
- 申請改請之申請案，如改請前已有優先權主張者，於改請後亦得保留其優先權之主張，並應於改請申請時聲明之，如其優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時再行主張
- 原申請案主張優惠期者，改請案仍得主張優惠期。
- 不得將改請案再改請為原申請案之種類
- 改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書申請專利範圍或圖式所揭露之範圍

再審查

- 再審查係指申請人或其繼受人對不予專利之審定表示不服，請求再為審查之程序。
- 再審查僅適用於發明與設計專利
- 發明專利雖由第三人提起實體審查，初審核駁後，仍僅限專利申請人始得提起再審查。
- 再審查制度屬於行政機關自我審視之機制，其為訴願之前置程序。
- 申請再審查應於不予專利之審定書送達後兩個月內具備理由書為之。

專利權期間延長

- 醫藥品、農藥品由於許可證的申請需要很多時間，因此專利權期間可能申請到後就即將枯竭
因此立本法可以延長期間一次保障權利，最多可以延長五年。
- 申請延長專利應具備申請書，附證明文件，於取得第一次許可證後三個月內向專利專責機關提出，但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。

舉發

- 對於已取得專利權之發明、新型及設計專利，皆得於專利權期間內提起舉發。
- 舉發應具備申請書，載明舉發聲明、理由並檢附證據
- 專利權有兩項以上請求項者，得就部分請求項提起舉發
- 舉發聲明，提起後不可以變更或追加，但可以縮減
- 舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之逾其提出者，不予審酌

- 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後兩年內依規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

消化請求