

【 專利之核准事由及不准事由 】

就發明專利申請案而言，其不准事由係規定於專利法第 46 條第 1 項：「發明專利申請案違反第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 3 項、第 33 條、第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、第 44 條第 2 項、第 3 項或第 108 條第 3 項規定者，應為不予專利之審定」，而專利法第 47 條第 1 項則規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利…」。換言之，台灣專利法是在第 46 條第 1 項中列舉出不准專利之事由，如審查人員對於一發明專利申請案未能發現不予專利之事由，即應核准該申請案。其中，該等不予專利之事由包括：

(一)非屬法定之發明專利標的 (第 21、24 條)

發明係指利用自然界中固有的規律所產生之技術思想的創作，以產生功效、解決問題，達成所預期的發明目的。專利法要求發明必須具有技術性，亦即藉由涉及技術領域的技術手段來解決問題；不具有技術性者，例如單純的發現、科學原理、單純的資訊揭示、單純之美術創作等，皆不符發明之定義。

除上述之一般規定外，對於下列不符社會利益或違反倫理道德之發明，專利法亦明文不予專利：(1) 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。(2) 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。(3) 妨害公共秩序或善良風俗者。

(二)不具備專利三要件 (第 22 條)

產業利用性、新穎性及進步性等專利三要件可說是專利申請過程中最重要的規定。因此，該等要件普遍地被規定在各國專利法中，且最為眾人所熟悉，故此處不予贅述；惟須注意新穎性及進步性優惠期之規定：如係(1) 因實驗而公開，(2) 因於刊物發表，(3) 因陳列於政府主辦或認可之展覽會，或(4) 非出於其本意而洩漏者，可檢附證明文件於 6 個月內提出專利申請，並在專利申請書中敘明事實，則此申請案並不會因為該等公開事實而喪失新穎性或進步性。

(三)不符揭露要件 (第 26 條)

首先，說明書為發明專利取得申請日之必要文件，申請人在說明書中揭露其技術以換取國家之專利保護。故申請人於申請專利時，應將其技術內容明確且充分揭露於說明書，使其所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

其次，專利權的範圍以申請專利範圍為準。申請專利範圍之記載是否適當，對於專利權人之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，在申請專利範圍中，各請求項須以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

(四)擬制不具新穎性 (第 23 條) 與違反先申請原則 (第 31 條)

發明專利申請案 B 之申請日或優先權日前，有他人就相同內容之發明或新型於本地提出申請案 A，如申請案 A 尚未公開或公告，便無法因此認定申請案 B 不具新穎性。故為避免就同一發明或新型授予前後二不同申請人，專利法乃將先申請案 A 之說明書、申請專利範圍及圖式的內容擬制為先前技術，若後申請案 B 之請求項與先申請案 A 之說明書、申請專利範圍或圖式揭示之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性

其次，基於專利權之排他性，一項發明僅宜授予一專利權。先申請原則係指兩個申請案之請求項中記載相同發明時，無論申請人是否相同，僅能就最先申請者准予專利。如兩個申請案為同日申請，當申請人相同時須由該申請人擇一申請，當申請人不同時則協商之。

(五)違反一案兩請之規定 (第 32 條第 1 項、第 3 項)

現行專利法中關於一案兩請之規定，准予申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並得於事後享有權利接續之利益。相對地，申請人必須於申請時分別聲明此一事實，如未分別聲明則智慧財產局將不予發明專利。

當智慧財產局審查發明專利申請案時，若並未發現不予專利之情事且新型專利權存在（並無當然消滅或撤銷確定），將通知申請人限期選擇發明專利及新型專利，以避免重複准予專利。申請人如選擇發明專利，此新型專利權將自發明專利公告之日消滅，此即所謂的「權利接續」。如屆時申請人未選擇發明或新型專利，依法智慧財產局亦將不予發明專利。

(六)不具單一性 (第 33 條)

依專利法之規定，原則上每一申請專利之發明應各別提出申請，惟兩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。所謂「屬於一個廣義發明概念」係指記載該等發明之請求項中應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵，並因該特別技術特徵使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻。簡言之，該特別技術特徵須為使該請求項相較於先前技術具有新穎性及進步性。不符上述之要求者，即不具單一性，

通常可將該申請案分割或將特定之技術特徵載入申請專利範圍中而克服之。

(七)補送中文本超出外文本揭露之範圍(第44條第2項)、誤譯訂正超出外文本揭露之範圍(第44條第3項)

依專利法規定,發明專利申請案以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日;如申請人無法於申請時提出說明書、申請專利範圍及圖式之中文本,得以外文本提出申請,其於指定期間內補正中文本者,以外文本提出之日為申請日。

由於補正之中文本援用外文本取得之申請日,其內容殆不應超出外文本所揭示之範圍;同理,誤譯訂正係以外文本為基礎,且訂正後仍援用原申請日,自不應超出外文本所揭示之範圍。

(八)修正超出原申請時揭露之範圍(第43條第2項)

專利審查過程中對於說明書、申請專利範圍或圖式之修正,應先審查是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍後,再審酌其他專利要件。換言之,修正不得增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露之事項,亦即不得增加新事項(new matter)。由於修正時增加或變更之內容享有與申請時揭露之內容相同的申請日,故自不應超出該申請案於申請時所揭露之範圍。

(九)分割案(第34條第4項)、改請案(第108條第3項)超出原申請時揭露之範圍

發明申請中所揭示之內容實質上為兩個以上之發明時,可經智慧財產局通知或申請人主動申請而分割為兩個以上之相同專利類型的申請案。此外,在提出專利申請後,申請人如發現其申請專利之類型錯誤或認有必要變更其申請之專利類型時,得經由改請程序而改為其他專利類型之申請案。例如:原申請案申請發明專利,分割申請也應該是申請發明專利;如分割後之申請案欲變更申請新型專利,則可再藉由改請為之。由於分割案與改請案均援用原申請日,故其內容自不得超出原申請時所揭露之範圍。