



專利概論

聖島國際專利商標聯合事務所

潘佳欣



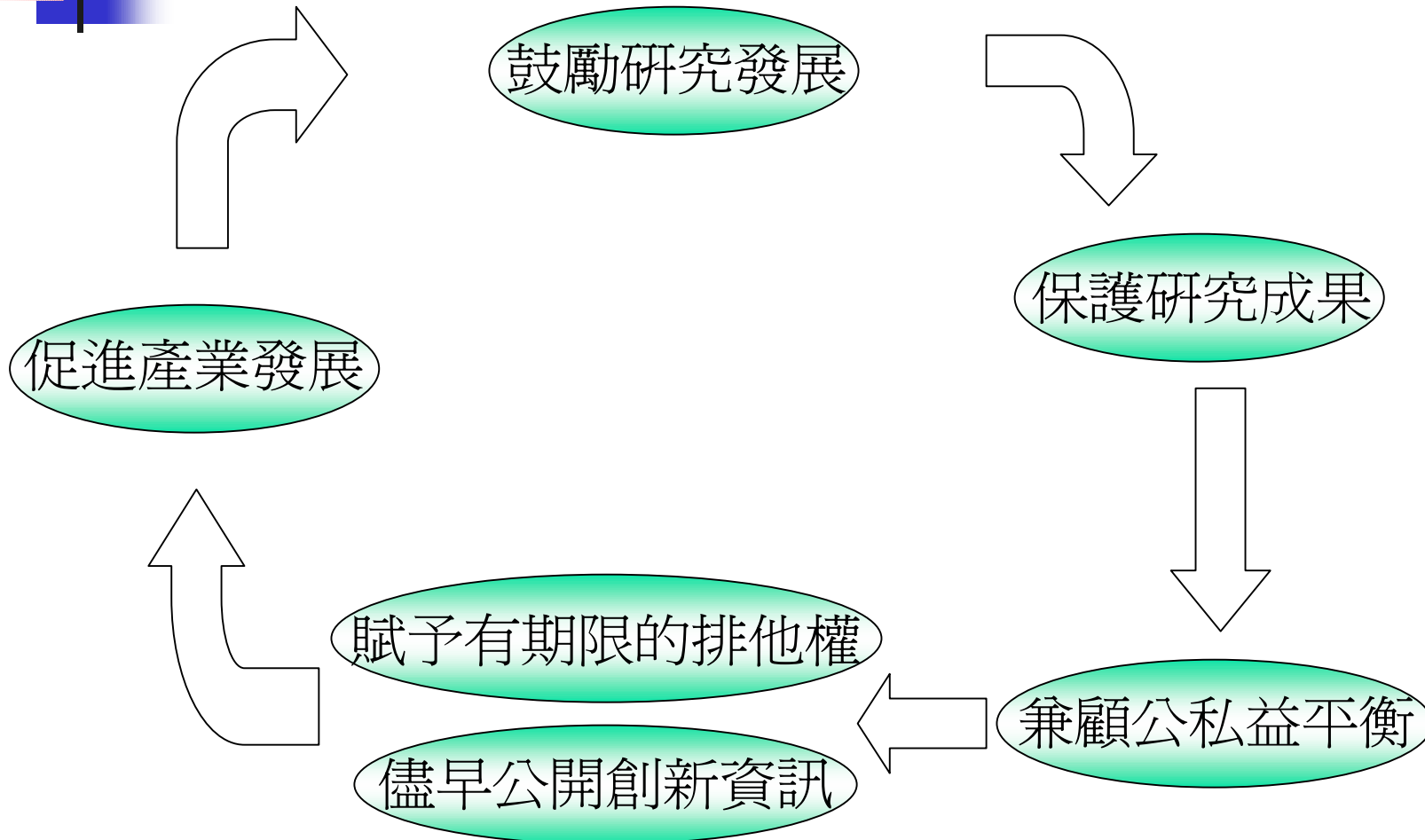
大綱

- 專利的精神與特色
- 認識專利申請的4W
- 專利審查實務-以生技、醫藥、微生物領域為主



專利的精神與特色

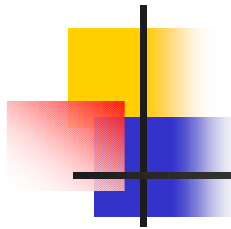
專利制度的起源





專利權的特性

- 排他性
- 無體性
- 地域性
- 時間性



專利權是一種排他權

- 發明物品專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。
- 發明方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。
- 發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。



專利權是一種無體財產權

- 專利權可以買賣
- 專利權可以讓與
- 專利權可以繼承
- 專利權可以拋棄
- 專利權可以授權→獨家、部份、交互授權
- 專利權可為強制執行之標的

申請專利範圍的重要性不可忽視



專利權具有地域性與時間性

- 專利權採屬地主義

沒有世界專利

- 專利權是有時限的



專利申請的4W



專利申請的4W

- WHO ➤ 申請人、發明人
- WHAT ➤ 專利的種類
- WHEN ➤ 應於何時提出專利申請
- WHERE ➤ 應在何地提出專利申請



專利申請的4W-WHO

- 發明人：對申請專利範圍有實質貢獻者
申請人：將來享有專利權的人

- 誰才是專利申請權人？

我國專利法第5條：

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

我國專利法第7條：

受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。



專利申請的4W-WHAT (1)

- 發明專利

利用自然法則之技術思想之創作

- 新型專利：

物品的形狀、構造或裝置

- 新式樣專利：

物品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作

發明、新型著重技術手段及功效；新式樣著重視覺表象。



專利申請的4W-WHAT (2)

■ 發明

- 專利權保護期限為20年
- 早期公開制度、請求實體審查

■ 新型

- 專利權保護期限為10年
- 形式審查、新型專利技術報告書

■ 新式樣

- 專利權保護期限為12年
- 依職權實體審查



專利申請的4W-發明(1)

非屬發明之類型

- 自然法則本身
- 單純之發現
- 違反自然法則
- 非利用自然法則
- 非技術思想



專利申請的4W-發明(2)

- 法定不予專利之標的

- 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

- 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法 😊

- 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者



專利申請的4W-發明(3)

- 物
- 方法
- 用途



專利申請的4W-發明(4)

■ 物

物質：化合物、聚合物、組成物(例如：複合材料)

物品：有形體(例如：一種含有蛋白質X的藥學製劑)

■ 方法

物質或物品的**製造方法**：一種製備融合細胞的方法

無產物(品)的**技術方法**：篩選方法、檢測方法、使用方法

(例如：檢測生物晶片上螢光反應的方法)



專利申請的4W-發明(5)

■ 用途(用途發明通常會以物或方法的形式來表現)

→ 以物的形式表現

一種用於治療關節炎的藥學組成物，包含一有效量之物質A，以及一載劑。

→ 以方法的形式表現

一種使用物質X來殺蟑螂的方法，……

→ 以用途的形式表現

一種物質A的用途，其係用於製備治療關節炎之藥物。



專利申請的4W-WHEN

應於何時提出專利申請較為恰當？

- 概念+具體內容均齊備
- 發明被公開前
- 發明被公開後，新穎性優惠期內



專利申請的4W-WHERE

- 專利權是採屬地主義

該項技術欲在哪些國家享有「排除他人生產、製造、販賣、使用或進口」的權利？

- 以市場為考量

- 生產地
- 銷售地



專利審查實務

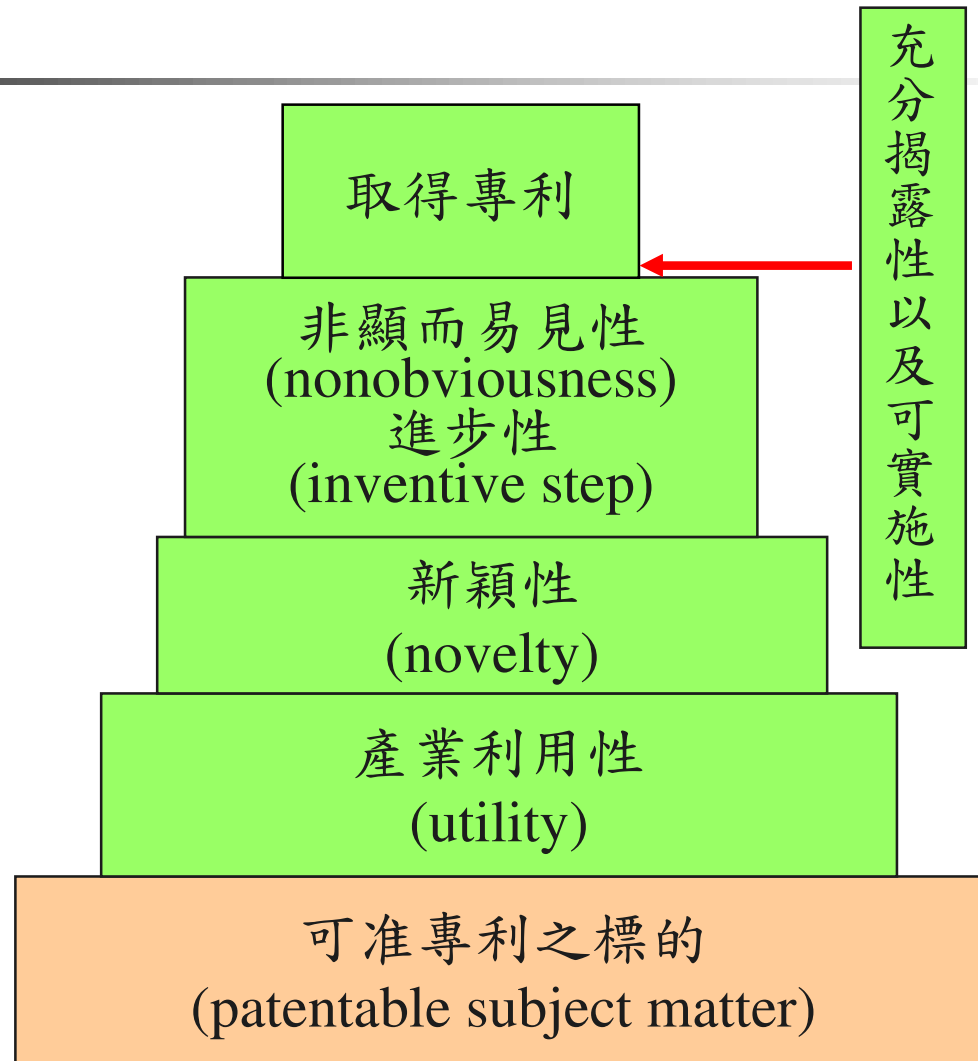
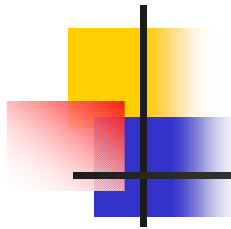
以生技、醫藥、微生物領域為主



專利要件

前提：非法定不予專利之標的

- 產業利用性(UTILITY)
- 新穎性(NOVELTY)
- 非顯而易見性(NONOBVIOUSNESS)
- 進步性(INVENTIVE STEP)
- 充分揭露性以及可實施性





產業利用性

- 在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性
- **缺乏技術手段**或**違反自然法則**，都不具備產業利用性
- 產業利用性的審查依據
根據申請專利範圍、說明書及相關資料，不需檢索



新穎性(1)

- 我國專利法第22條第1項

凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物或已公開使用者。
- 二、申請前已為公眾所知悉者。



新穎性(2)

- 新穎性的判斷基準---申請日或優先權日
 - 以申請日或優先權日為準，就發明的技術特徵對於已知技藝與現有知識的比較
 - 判斷方式：一對一



新穎性(3)-新穎性優惠期

- 我國專利法第22條第2項

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

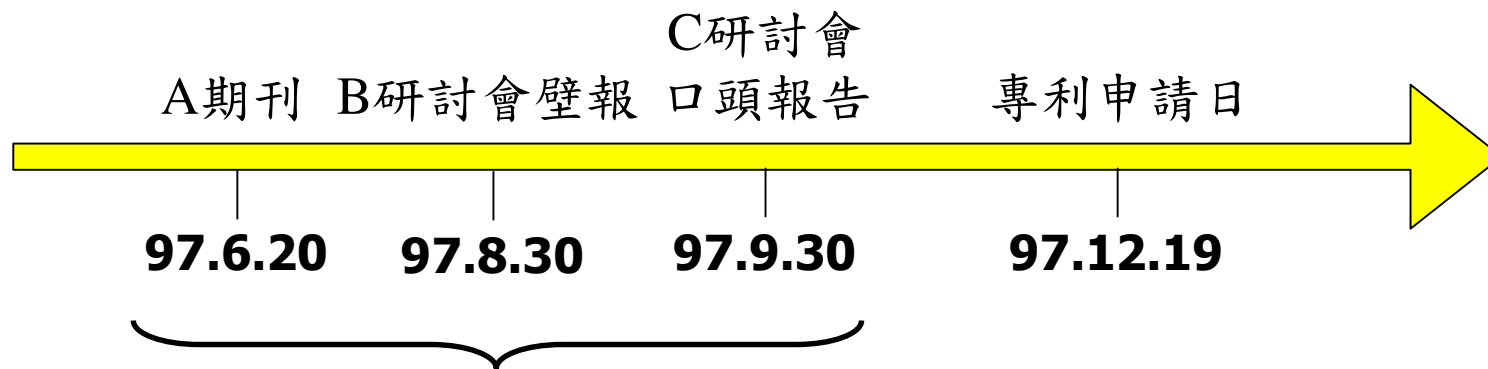
- 一、因研究、實驗者。
- 二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
- 三、非出於申請人本意而洩漏者。



新穎性(4)-新穎性優惠期

- 各國對於新穎性優惠期的適用情況以及優惠期長短不盡相同，且新穎性優惠期只能排除自身公開所造成的新穎性問題。
- 專利要件的檢索仍以申請日為準，無法排除他人之插入申請或公開。
- 主張新穎性優惠期時，應於申請時呈報並檢附相關證明文件*。

新穎性(5)-新穎性優惠期

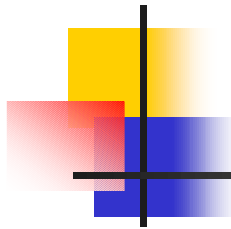


任何形式的所有公開行為均需於申請時呈報



新穎性(6)-喪失新穎性的常見情況

- 申請人本身的公開行為
 - 學術性發表
 - (1)研究成果報告
 - (2)碩博士論文
 - (3)學術研討會的口頭報告或壁報論文
 - 新產品的發表會或參加展覽
 - 公司的網頁
 - 申請人的相關專利前案
- 相同的發明已見於刊物或為公知、公開使用



新穎性(7)-前案檢索

■ 檢索之目的

- 降低喪失新穎性的風險
- 規劃合理的專利保護範圍

■ 檢索範圍

- 一般網路檢索
- 學術論文檢索
- 專利資料庫檢索
- 其他(中草藥相關網站、化學結構相關網站)

視技術領域以及發明特徵來選定檢索範圍



進步性/非顯而易見性(1)

- 我國專利法第22條第4項
 - 發明雖無違反新穎性情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。



進步性/非顯而易見性(2)

- 相較於新穎性，進步性的判斷較為主觀。
- 審查時可組合二個以上的先前技術或同一引證文件的各個片段來予以核駁。
- 若為轉用、置換、改變的情形，需考量功效的增進是否顯著，若為等效置換或改變，即不具進步性。



充分揭露性以及可實施性(1)

- 我國專利法第26條第2~3項
 - 發明說明應明確且**充分揭露**，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並**可據以實施**。
 - 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且**必須為發明說明及圖式所支持**。

生技與化學發明基於不可預測性較高，因此審查上對於充分揭露及可實施性的要求較高，最好有**足夠之實施例與文字說明**來支持欲請求之範圍。



充分揭露性以及可實施性(2)

- 專利的可核准範圍大小極度依賴專利說明書的內容
- 若專利說明書的內容涉及生物材料或使用到生物材料時，須考量是否有寄存生物材料的必要
- 若專利說明書的內容涉及核糖核酸序列或胺基酸序列時，須另檢附序列表



獲准專利 ≠ 能實施

- 核准專利權並不等於『不侵權』
- 例如【1】前案範圍：A+B；
【2】本案範圍：A+B+C (為前案之再發明)
- 可能結果：本案有核准專利之機會，惟在實施上將會侵犯前案權利
- 主要作為：阻擋對方往A+B+C方向發展，保存後續可能發展A+B+C+D...等的機會，並趁機與對方合作，希冀達到交互授權的目的。



特殊注意事項

以生技、醫藥、微生物領域為主



生物材料(1)-定義

「生物材料」指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質，包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等。



生物材料(2)

- 我國專利法第30條第1項：
 - 申請生物材料或利用生物材料之發明專利，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，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。但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。
- 無需寄存的生物材料，應註明其取得之來源



生物材料(3)

- 所請為有關生物材料或利用生物材料之發明，且生物材料本身是所請發明不可或缺的
- 生物材料非發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者
- 所請發明無法藉由文字達到充分揭露而可據以實施之要件

未寄存者，視為揭露不充分



生物材料(4)

不須寄存的生物材料：

- 申請前商業上公眾已可購得之生物材料
- 申請前業已保存於具有公信力的寄存機構且已可自由分讓之生物材料
- 依據發明說明之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料



序列表(1)

- 製作序列表的緣由
- 我國專利法施行細則第17條
發明專利包含一個或多個核糖核酸序列或胺基酸序列者，應於發明說明內依智慧局公告之「核糖核酸及胺基酸序列表記載格式」規定之格式單獨記載其序列表，並得檢送相符之電子資料
- 序列表製作軟體PatentIn
<http://www.uspto.gov/web/patents/software.htm>



序列表(2)

- 需要製作成序列表的核糖核酸序列或胺基酸序列的類型：

→ 進行PCR所使用的引子(核糖核酸序列)

→ 新穎的蛋白質的胺基酸序列及其核糖核酸編碼序列

→ 新穎的微生物的16s rDNA序列(核糖核酸序列)

序列表(3)-範例

序列表

<110> 王大明

<120> 一編碼一獨特的 A 蛋白質之 C 基因及其在偵測由 B 桿菌分離株所導致的感染上之應用

<160> 2

<210> 1

<211> 162

<212> DNA

<213> B 桿菌

<223> 編碼 A 蛋白質之 C 基因

<400> 1

gatcgtaaa accgtctgc ccgatttaat cgcaacacgc atgaccctgg gtatgctata 60+

tctgaagtgt ctcatcttcg ggagaaaacg atgaaacgac ctgattgcat tcgtttctc 120+

aataacaccg agcaggaggt tcgtctgctg gtggtggcgc ag 162+

<210> 2

<211> 25

<212> DNA

<213> 人工序列

<220>

<223> 供 C 基因用的擴增引子

<400> 2

attgacctga ttgaattcgc caggg 25+



謝謝指教

若有任何問題，歡迎寫信至
siiplo@mail.saint-island.com.tw
kevin.chen@mail.saint-island.com.tw
(請於信件主旨中指名收信者)