

國立陽明大學研發成果專利申請注意事項

專利申請注意事項（以台灣為例）：

壹、中華民國專利申請可分為發明、新型、新式樣

一、發明專利

- 1.申請專利之「發明」必須是利用自然界中固有的規律所產生之技術思想的創作；即須具有技術性（Technical character）；自然法則（例如：科學原理）本身、單純之發現、違反自然法則者（例如：永動機）、非利用自然法則者（例如：數學方法、推理能力、遊戲規則）、非技術思想者（例如：技能、單純資訊揭露、美術創作）等，都不符合專利對發明的定義。
- 2.發明專利分為物之發明、方法發明（含用途發明）兩種。
- 3.法律規定：不予發明專利之項目〔專 24〕：
 - 3-1.動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。
 - 3-2.人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。
 - 3-3.妨害公共秩序、善良風俗、或衛生者。

二、新型專利

- 1.申請專利之「新型」必須是利用自然界中固有的規律所產生之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。
- 2.新型專利限於物之創作。
- 3.法律規定不予新型專利之項目〔專 97〕：
 - 3-1.新型非屬物品形狀、構造或裝置者。
 - 3-2.妨害公共秩序、善良風俗、或衛生者。
 - 3-3.說明書之內容或揭露方式未依規定載明者。
 - 3-4.違反一案一申請原則。
 - 3-5.說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

4. 新型專利之特色

- 4.1 新型專利之審查制度-分為登記制、實體審查制或二者的混合，以台灣為例，其新型專利採登記制，即僅對說明書內容進行形式審查，未對新型之專利要件進行審查。
- 4.2 新型專利之技術報告-係讓申請人透過智慧局之行政部門對該案專利要件進行評價，以使該新型專利的有效性得藉此確認。
- 4.3 新型專利改採型式審查後，位防止申請人利用新型專利制度濫用行使權利，規定新型專利權人於行使專利權時，應提示新型技術報告。

三、新式樣專利

1. 申請專利之「新式樣」必須是對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，即新式樣專利為保護外觀視覺性創作的設計專利。
2. 法律規定不與新式樣專利之項目〔專 112〕：
 - 2-1. 純功能性設計之物品造形。
 - 2-2. 純藝術創作或美術工藝品。
 - 2-3. 積體電路電路布局及電子電路布局。
 - 2-4. 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。
 - 2-5. 物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。

貳、專利要件

申請發明/新型專利應具備新穎性、進步性及產業上可利用性(實用性)，請在申請之前自我評估申請案是否具備專利要件。

一、產業利用性

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認為該發明具產業利用性；其判斷不考慮經濟價值，僅須具有應用於產業可能性即可。

二、新穎性

- 1.若申請專利範圍(Claim)中所載之發明未構成先前技術(Prior art)的一部分時，則該發具新穎性；至於先前技術涵蓋申請日前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊，且不限區域、語言及形式，即所有處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態之資訊，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。
- 2.如果發明於申請前已見於刊物或已公開使用或為公眾所知悉者，該發明即不具新穎性；但前述情形係因：
 - 2.1 研究、實驗者
 - 2.2 陳列於政府主辦或認可之展覽會者
 - 2.3 非出於申請人本意而洩漏者並於事實發生之日起 6 個月內申請專利，則可主張優惠期(即得主張與該事實有關之發明不構成先前技術之一部分)。
- 3.由於各國對於主張新穎性優惠期的規定不一，故建議提出專利申請前，宜避免以任何形式公開技術內容。

三、進步性

申請專利之發明雖與先前技術有差異，但該發明之整體係為該發明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，稱該發明不具進步性。

參、未公開

- 一、依專利法規定：凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得相關專利：
 - 1.申請前已見於刊物或已公開使用者。
 - 2.申請前已為公眾所知悉者。

- 二、本案申請前，因為有研究、實驗非出於申請人本意而洩漏者等情事，其事實發生之日起六個月內申請者，不受上述第一項各款規定之限制。
- 三、各國專利權責機關皆有類似之寬限期規定，實際申請作業上，除了台灣與美國申請案外，其他國家之申請案一般都有較嚴苛之寬限標準。專利申請前，建議審慎處理公開發表事宜。
- 四、已公開發表之研究成果，為爭取時限，建議由發明人自行申請專利後，再由研發處協助推廣。

肆、申請及維護費用

- 一、學校辦理：經學校審核通過，由本校研發處智財服務組統籌辦理者，其申請及維護費用依照【國立陽明大學研發成果與技術移轉辦法施行細則】辦理。
- 二、合作廠商辦理：合作廠商全額贊助，得以享有優先之技術移轉授權；或享有一定期限內，對外技術移轉授權，並得以分配權利金。
- 三、自行辦理：專利所有權仍為學校所有，發明人權利金之分配比例得予提高。
- 四、初次申請繳交三年維護費用，期間若無任何實質技轉收入，則由研發處智財服務組召開審查會議評估是否繼續維護。
- 五、除台灣外，其他國外專利以美國為主要申請國別，日本、歐盟、中國等其他國家專利，若因特殊因素需提出申請，檢附理由書於提出專利審核申請時一併審查。

伍、申請過程發明人應配合之事項

- 一、發明人應依規定檢具專利提案表紙本乙份(發明人親筆簽章)、電子檔，內容盡可能完整詳實以供學校審查，並於審查過程中提供一切協助，技術內容將完全保密。
- 二、發明人於專利申請過程中，應提供必要之技術資料及說明，並協助事務所人員撰寫說明書及其他申請資料。