



欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

## 專利制度及專利法(9) 新穎性(中)

自理論言之，先發明主義較能反應事實或保護真正發明人，冀免剽竊，並杜投機或僥倖之舉。然正義之表現，實質而外，尚及程序。尤以慮及先發明判定程序(inferferences, 35USC 135)之耗時費力，吾人更可發現先發明主義於變遷社會之今日，未必較能保護真正發明人。是以今日美國已有改採先申請主義之強烈呼聲。

依現行法條，因採先發明主義，故其條款皆準此而發，有如(a)、(b)、(e)及(g)款所指。至其(d)款規定，甚為特殊；且因機緣湊巧，幾係純為我國人民為規定，故常為我專利申請人所樂用。緣我國專利審查速度之快，實世所僅見，而我國專利申請人率以中小企業及個人居多，如無國內專利權之鼓舞與助興，常猶豫於國外專利(目前美國仍居半數以上)之申請。依35 USC 102(d)之適用要件為：A)在外國提出專利申請之日早於美國提出日前十二個月，以及B)在美國提出日前，該外國專利申請案業經核准。質言之，兩要件之一不符時，即可受該條款之保護，而仍具新穎性。故我國民，於專利申請日後一年內獲准時，縱已公告在案，仍可於國內申請日一年內，有效申請美國專利。其他國家縱有核准快速之新型案，如德國或大陸，因其皆無審查，故無利用該條款之實益。是以35 USC 102(d)可謂友我之特殊規定！

### 四·三探

A. 前揭美國(a)款規定略與我前揭1款規定相當，主要差別僅在所採主義不同。又，我條款增設但書規定“因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限”。立法目的當在使發明人能因研究或實驗而找出發明之缺陷，並據以矯正之，故特予寬限期。因如採先發明主義，即無此項顧慮，故我增設此但書，亦係用以緩和先申請主義之缺失爾？！然而，何謂“研究”或“實驗”，如毋能予以明確定義或解釋，俾資遵行，則立法美意及目的或將遭受無情之斲喪乎？！依目前之流行見解，如其發表或使用，已使不特定第三人得以獲得時，則已不能符合該但書規定。質言之，必其發表或使用結果，僅少數特定人能獲知或取得時，始符立法原意及/或目的。至何謂“少數”特定人，似不宜再予深論？！

B. 前揭美國(b)款規定，我並無精確相類之條文。雖略與前揭我2款相當，然差異仍大，唯皆寓鼓勵及早申請專利之旨。(待續)(蔡)

## 談專利審查之正義

### 一、何謂專利審查之正義

專利審查之正義包括了程序正義與實體正義。所謂程序正義就是審查時間要短，准不准都無所謂，反正只要審查快速就是符合程序正義。所謂實體正義就是審查要正確，該准的就准，該核駁的就核駁，只要審查時黑白分明就是符合實體正義。

### 二、程序正義

現代科技一日千里，商機亦是稍縱即逝，專利申請與審查也隨著時代之脈動應越來越講究時效性。一個產品推出上市，如果市場反應不錯，不出一個月仿冒品就出現，不出三個月就可以把市場搞得秩序大亂。惟專利申請並不等於取得專利，因為還要審查，除非發明人提出專利申請後不將產品上市，否則就在審查期間，已足以讓仿冒者有足夠的時間搞爛整個市場；如果產品不上市，若等審查結果，有時候一等就是一兩年甚至更久，無論准不准專利，發明人的心早已涼了半截，爭議案件更是一拖數年，令兩造當事人皆成輸家，所謂遲來的正義不是正義，因此我們堅持專利審查一定要顧及程序正義。

### 三、實體正義

專利申請案除了大陸及西德之新型不需實體審查外，一般均需就發明之實質內容為審查，對於符合發明專利要件者給予專利，對於不符合發明專利要件者不予專利。實體審查非常重要，如果專利審的浮濫亂給專利，不肖之徒可能拿一些習知之產品甚至他人已上市之產品申請專利，再假借專利之名到處抓仿冒，弄得雞犬不寧人人自危；如果專利審的過嚴，扼殺創意成果不給專利，將重創發明人之信心，此不僅違法更是違憲(憲法第166條明文規定國家應獎勵科學之發明與創造)。

### 四、主管機關之動向

中標局今年局長及專利處處長均有所變動，專利審查之重點經這半年來之觀察似亦有所改變，簡單的說過去著重程序正義現在著重實體正義，惟是否已實現實體正義(審查正確)尚待觀察，然喪失程序正義(審查迅速)所產生之弊端卻不斷的浮上檯面。(待續)(吳)

吳冠賜

專利代理人

蔡清福

律師

- 清大化學系學士
- 清大化學系碩士
- 台大法律系學士
- 日本專利研修班結業
- 前中央標準局專利審查委員
- 中央標準局專利審查組組長
- 曾任全國發明展評審委員

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71~74年)
- 理律法律事務所資深成員(75~76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問(77~80年)