



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(10) 新穎性(中續)

事實上，自上開美國(b)款規定，吾人可觀知如下事實：

a. 就專利之發明言，美國採文獻絕對(世界)新穎性，但採公知/用相對(地區)新穎性，有如其(a)款所揭；

b. 就專利之申請言，美國採文獻有限度絕對新穎性，並採公知/用有限度相對新穎性，而其限度則為一年之寬限期，有如(b)款所示：

C. 我並無類似前開美國(c)款之規定，而此款規定實甚合理。如有相同發明之人，申請在先，並隨後放棄，允應不許申請在後者獲准專利。蓋其放棄，恆有不惜公諸於世之心，否則理將轉讓他人，許其藉專利謀利。

因我專利制度頗有所缺，相同發明而有不同命運者，所在多有。如先申請者獲准專利，固無問題；然如先申請者遭駁回確定，而後申請者卻就相同內容獲准專利時，我中標局常建議先申請者以其原始申請資料為證據，對後申請者為舉發或異議。此於先申請者有將發明公開之情形，固無問題。如該發明未曾公開，則顯將發生胡亂適用法律，以得正義之情形。

D. 前已述及，上揭美國(d)款規定，幾係友我之特殊規定。仔細比較本款與(b)款，吾人可知：

a. 前者(d)款專利申請，係由申請人相關者所為；後者則不限於何人；

b. 前者以核准為限，後者並及印刷文獻與公知/用；

c. 前者之主要基準日為專利申請日，後者則為申請日前一年；

前述分析比較，於非研究取向之讀者言，諒甚枯悶，權且就此打住。

E. 前揭美國(e)款規定之適用時機，為申請人之專利申請日晚於他人之專利申請日，而該他人專利之核准日晚於該申請人之申請日。唯於此時際，始有本款之適用。其他場合，皆適用其餘條款。例如，該他人專利之核准日早於該申請人之申請日時，應適用(a)款規定。

F. 前述美國(f)款，係失權規定。因與新穎性類似，故併列同條為規定。此條款，於我國現狀頗有適用意義。緣我國人因漸認識智慧財產權之重要，故樂為智慧財產權之申請而不疲。矯枉過正之結果，凡係可能有價值之技術，而國人尚未申請者，皆竊為己有，以圖獲取專利。一來冀專屬壟斷，以杜他人競爭，二來於生意難做時，抓仿冒以得財源。其結果除妨害正常生意經營外，更令外國人引為笑談，誠足痛心！(待續)(蔡)

談專利審查之正義(下)

楊局長上任以來，也和歷任之局長一樣，希望能有一番作為，惟其亦和歷任之局長一樣忙著安排人事，改變組織架構，以專利處而言，可以預期的其改革大概就是裁撤幾個組，新設幾個室或組，換幾個小主管，安排核稿之次序以定權位之高低，說的簡單一點，其改革大概也止於權力重新分配而已。

五、現階段專利審查之弊端

就專利審查之實體正義而言，我們可以感覺到專利審查委員之水準較為整齊，至於兼任或半調子的審查委員其審查品質確有待商榷，例如分不清楚發明或新型，以申請範圍過廣要求刪附屬項，無任何引證資料或合理說明就以習知駁駁……等等，過去存在的缺失，今日仍然存在甚至更糟糕。

就專利審查之程序正義而言，更是令人失望，以前三個月審定的現在也許要六個月，以前六個月可以審定的現在也許要一年，為何如此其道理很簡單，現階段之審查作業方式找了一大堆不懂專利為何物之各級長官一起忙著核稿，時間自然拖得很久。

六、專利審查改革建議

欲提高審查品質其實並不難，只要令審查委員就審定書上之審查意見具名負責，如同法院之判決書必須由推事具名負責一般，如此不僅可以避免行政干涉審查，更可以強迫審查委員自我進修提昇審查品質，不再落得無責一身輕。早在十年前專利界的大老黃學忠先生即明白指出「當前的審查制度，責任不分條理不明，實在仍停留在毫無規律的狀態」，十年後之今天我們的專利審查制度卻仍原地踏步絲毫未見進步，審定書仍由局長具名，審查委員可以任意的在審定書上發表個人意見而不必負責，繼續停留在毫無規律的狀態。

美國、日本……甚至大陸其專利審查制度均已確立責任化之審查，不同階層之審查委員審不同之案件，又每個審查委員均對審定書簽名負責，如此審查獨立，審級明確審案負責，品質自然容易維持。中華民國台灣之專利審查制度，若捨此正途不走，均是空言改革，專利審查之正義將永無達成之日。

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)