



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(12) 非顯而易見性(上)

## 新型專利制度(中)

### 一、法條：

我專利法第二(九十六)條第五款規定，無“運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者”之情事，始堪稱新發明(新型)。

美國專利法第103條規定“縱發明未如本法第102條所稱已有雷同揭露或描述，如圖獲專利標的與習用技術(前案)間之區別，於發明時對該標的所屬領域具尋常技能者言，該標的整體事屬顯而易知，則或將無法獲得專利。可專利性不得因發明之方式而予否認。

由他人所發展而僅符合本法第102條第(f)或(g)項所稱前案之標的，如於發明時該標的及所主張發明係由同一人擁有或有義務讓予同一人，不應因本條而妨礙其專利性”。

前述條文再次證明，不成文法國家一旦成文，必期詳盡而確實。

### 二、我國法

我乃專利後進國家，專利制度未能步上正軌，致缺失多有。三月中旬，楊崇森局長幾乎淚灑立法院，乃經濟部長江丙坤猶稱有理想之人，應戮力排除萬難，不宜多所抱怨。筆者認為如江丙坤曾掌中央標準局，似將無緣於今日頭銜。

首揭我專利法因標點符號不明確/意義不明，致條文意義云何，可有多解。諸如“、”何意?“知識顯而易知”與“未能增進功效”兩者間連接關係如何?詳言之，該條款可能之意義有：

1. 運用申請前之習用技術、知識顯而易知或未能增進功效者；
2. 運用申請前之習用技術、知識顯而易知且未能增進功效者；
3. 運用申請前之習用技術或知識顯而易知致未能增進功效者；
4. 運用申請前之習用技術且知識顯而易知致未能增進功效者；
5. 運用申請前之習用技術、知識顯而易知而未能增進功效者；或
6. 運用申請前之習用技術或知識顯而易知而未能增進功效者。

根據中標局印行專利叢書第一輯一書稱，凡有“容易由習知技術之集合、轉用、取代、用途變更、形狀或配列變更、或數值限定，而未能增進功效”者，皆可視為有該條款之該當。吾人似可由此推知，審查實務上，似採最末第6解。

前述六義，並非難懂；難懂者，原條文究係何意?“致”(3&4解)與“而”(5&6解)之別，在於前者強調前後兩段間之因果關係，即“未能增進功效”係因“運用申請前之習用技術、知識顯而易知”之故；後者則僅平素鋪陳前後文之事實。前者該當之範圍狹，後者則較廣。(待續)(蔡)

### 肆、台灣新型專利制度之缺失

台灣新型專利之缺失，並非在於採取實審而不採取非實審，亦非在於採絕對新穎性而不採相對新穎性，台灣新型專利制度之缺失在於(1)採新型專利制度卻不兼採發明專利與新型之保護制度，對於發明程度甚低之「小改良」雖其對產業無甚大貢獻，不能取得發明專利，只要該物品合於實用，亦給予新型專利，以免遺珠之憾。簡單地說，依專利法新型專利制度在提供發明創作人取得第二志願專利保護機會(第一志願發明專利十五年，第二志願新型專利十年)；但是實際運作之結果，我們發現並非如此，由於不當之人為因素介入，新型專利制度反倒成了發明人之枷鎖，許多偉大之改良，例如紡織機之改良、車輛引擎之改良……等等影響產業達數十億甚或數百億之鉅者，只因為它是物品改良即被認定是新型而不得申請發明；換言之，有了新型專利制度，一些頗具產業上利用價值之「改良」只能申請新型，如果申請發明將被核駁，一切研發成果化為烏有。(2)採發明新型之嚴格區分卻又不知如何區分：有一段文字敘述已被引用數十年，它被當作金科玉律般的遵守與執行，它是這樣敘述的「發明與新型之差異，在於發明所應用之手段，就其所解決之問題言，其原理必須全新，亦即從未被用以解決該問題，而在新型，縱其應用之手段在原理上並非創新，而其空間形態係屬創新時，即可稱之為新型」，依該段文字之意義，凡物品(含形狀、構造或裝置)發明只要原理不新即不得申請發明專利，若空間形態又未創新即全部不可能申請專利，此段文字殘害發明人達數十年之久，且愈演愈烈，審定書、訴願決定書、再訴願決定書及行政法院判決書之理由中均常見以原理不新作為不予發明專利之理由，而受害最深的莫過於國內之物品發明人，國內之發明家已被迫害的不敢就物來品發明申請專利，只敢申請新型專利，此可由歷年來國人獲准之物品發明專利件數寥寥可數即為明證。而一些食古不化之學者及政府官員卻倒果為因的認為台灣發明人之水準偏低只能申請新型專利，此更是大錯特錯，在台灣只能取得新型專利之創作，在歐美等先進國家取得發明專利者，多如牛毛，故發明水準之高低絕非問題之所在，整個問題癥結係在於對物品之發明創作被錯誤的以原理不新作為發明與新型之區分標準，說的簡單一點，依該等錯誤理論，即使「新發明具產業上利用價值者」若是原理不新仍不予發明專利，在此等違法之嚴苛要求下，欲取得物品發明專利自然非常困難。此種以削弱發明專利範疇以達增加新型專利範疇的不當做法，已完全違反新型專利制度之精神。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
- 台大法務系學士
- 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
- 台大法務系畢業
- 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)