



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(14) 非顯而易見性(F)

2. 有下列情事，即屬非顯而易見要件之滿足：
- A. 有 (a) 均等代替；(b) 比例、位置、尺寸、程度或形式之改變；或 (c) 化合物、元件或步驟之改變，而此替代或改變已導致非相稱、非預期、非尋常或令人驚訝之結果；
 - B. 與習用技藝相較，系爭發明屬全然不同領域；
 - C. 習用技術所引導或啓示者，異於系爭發明；
 - D. 系爭發明所獲者遠優於先前技藝之所獲；
 - E. 爲使發明成功所必需之特定（臨界，Critical）限制、比例或條件；
 - F. 系爭發明具相乘效果。質言之，化合物、元件或步驟相加之合成效果逾所預期；
 - G. 系爭發明滿足／解決業界長久以來之需求／問題；（Graham v. John Deere Co.）
 - H. 系爭發明獲致商業成功（commercial success）；
 - I. 系爭發明已受抄襲；
 - J. 習用技術並未啓示得結合兩技術以獲系爭發明；
3. 基於四 I. & 2. 之列舉，吾人謹爲如下之析論：
- A. 四 I. 中所列各情事，皆冠以“僅”字。異言之，如非純屬各該情事，即非必屬顯而易見；
 - B. 四 2. 中所列各情事，多有名爲“第二次考慮”（secondary consideration）者。其中 H 款所述商業成功，各法院所採態度不一。有認屬重要考慮因素者，亦有認屬“會議主席”性質者。伸言之，唯於正反意見及力道均衡時，如有商業成功之情形，系爭發明即屬非顯而易見。
 - C. 如有優越性、臨界性或相乘性（如 2. D.、2. E. 或 2. F.）之情事，而懼解說或仍遭審查委員質疑時，則可以宣誓書（37C.F.R. § 1.132）釋明該情事，如此即可通過本要件之檢驗；
 - D. 2. J. 情事與後見之明息息相關：雖該系爭發明縱於外表上，確係揀選（pick and choose）自習用技術，然如“發明”或申請時之技藝水準（state of the art）並未有如該“揀選”方式之啓示，則亦不應據之而爲核駁，庶免後見之明（hindsight）之議。
4. 結論：
- A. 以上所列／所陳皆涉理論層次探討，平日留心專利知識之汲取者閱之，應可得其底蘊；
 - B. 前述既僅理論層次之探索，難免抽象而不確定，例如，何種情事始符有“揀選”方式之啓示？縱如四 I. 中之簡易語言，何謂“僅”字，似亦非即可明朗；
 - C. 據前所述，美國有關非顯而易見之諸多標準頗稱明確，其審查委員審案之際，遂較能爲客觀論斷；
 - D. 我國目前初審委員常爲特約，往往不能區辨新穎性與非顯而易見性。就此而論，學者專家應負大部份責任，蓋學者專家有時不自覺四處傳播錯誤知識，此則有待來日細論。（蔡）

部份項目之專利

壹、法條規定

專利法施行細則第十九條規定：「專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告」。

貳、立法原意

該條規定之立法目的在保護及優惠發明人。對一個經審查具有可專利性之發明，而其申請專利範圍有一部分項目合於專利法之規定，有一部分項目不合於專利法之規定時，專利局應依次爲下列行爲：

1. 限期通知申請人爲刪除、修正或合併（非逕予全部核駁）。
2. 申請人如不照辦則就修正後之申請專利範圍給予專利。
3. 申請人如不照辦，得僅就可予專利之項目給予專利。

此條之規定顯然對申請人較爲公平，因申請人即使不照專利局之通知爲刪除、修正或合併，專利局仍應盡可能裁量就可予專利之項目給予專利，而非全部核駁。在此需特別強調申請人不願照辦爲刪除、修正或合併有其特殊用意，因爲刪除、修正或合併掉之項目即不得再有所主張，全部喪失救濟之機會，此比被核駁更嚴重（核駁尚有救濟平反之機會），故申請人確有難以照辦之隱痛。

參、主管機關之執行

主管機關在通知申請人爲刪除、修正或合併，而申請人不照辦時，實務上主管機關皆就整個專利案全部核駁，數十年來從未依專利法施行細則第十九條之規定給予部分項目之專利，其所以從未給予部分項目專利之理由大致有下列數點：(1) 不照辦刪、修或合併就是刁民，故應全案核駁，(2) 目前無部分准專利部分不准專利之審定書，(3) 准的部分應公告，不准之部分不應公告，而專利說明書如何分割公告與不公告，執行頗有困難。

肆、建議

部分項目專利之給予規定，事實上對申請人非常有利也非常合理，申請人取得部分項目專利先吃下一顆定心丸，僅就未取得專利之部分請求再審或訴願，壓力與風險大大的降低。但是如此良好美意之規定，卻從來未被引用執行過，說穿了只是主管機關怕麻煩，絕非該條規定窒礙難行，筆者殷切的盼望有朝一日能看到一位有特殊勇氣的專利審查委員能克服萬難發出一張准予部分項目專利之審定書，爲數年來未曾被「合法」對待過之發明人，重燃一點希望之火苗。（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）