



道法 (DEEP & FAR) 簡訊(共)◎

地址：台北市徐州路4號2F、6F之1 TEL:(02)3222023(代表線) FAX:3932193/3222025

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(16) 實用性(下)

三二探

美國專利法第 100(b) 條款：所謂“製程”(process)係指過程(process)、技藝(art)或方法(method)，並及已知製程、機器、製品、合成物或材質之新用法。所謂“技藝”，美國各級法院皆解為實質上等同於製程或方法。

依前揭美國專利法 101 條之規定，原則上，發現新而有用之“物事”者，得就之獲取專利；同法 100(b) 則稱所謂“製程”及於已知“物事”之新用法。雖不免稍有錯置之覺，如“製程”如何包括及於製程(或材質等)之新用法而無語文邏輯錯誤，然依該兩法條，吾人可發現：

1. 發現本身亦得為專利標的，所謂發現係指就世上已存之物事發而現之，而有別於發展世上未存之物事，以使世人明白之發明；
2. 得為發現標的之物事，包括製程、機器、製品或合成物。話雖如此，然新製程、機器、製品或合成物之發現，殊少發生。蓋此等物事甚少先存，縱有先存，如無“工業上重製性”，亦無專利保護之可言。所謂工業上重製性，其直/間接法源，在我國為第 60 (104) 條三款，說明書應避免使“實施”為不可能/困難之(不)記載；在美國則為第 112 條，說明書之記載，應使熟習於本技藝之人士能製造並使用該發明。自另一角度觀之，該經發現之物事，非極簡單，如石斧，即其困難，如長城或金字塔之建造方法；前者，製成專利價值可言，後者常難探其究竟，以滿足所謂之“工業重製性”，故亦難獲專利保護。如具“工業上重製性”，一般言之，以現今科技檢視古代物事，而仍舊貫之情形，應不多見。縱亦有之，該古物事，既於現世並無公用可言，自得具備原則上之專利要件。綜言之，此種法規範惠而不費。我專利法雖未明文發現亦得為專利保護途徑之一，然縱吾人認我專利法亦應如美國法之此種規範而為解釋，若可得尋出專利法文上之反對規範？
3. 物事中之製程、機器、製品、合成物或材質之新用法 (§ 100(b)) 皆係所謂“製程”，故吾人如發現各該新用法 (§ 101)，原則上吾人亦得就之獲取專利。於此，我國法則與美國法有絕大區別。蓋依我專利法 41 七，除化學或醫藥品外，物品新用途之發現皆在不許專利之列。發明不許之，新型如何？習法者之直覺反應有二，即法未明禁，即屬可許；及法未明許，且 41 七已有所禁，性質近乎等同之新型無理由許之。姑不論法理背景或法正義，識時務者，應以後說是瞻。衡平而論，物事之新用法於被“發明”之前，猶如世間未有。今發明人既將之帶來世上，與傳統意義之發明，並無二致，實無拒准專利之理由。往昔懷於侵害公眾既有權利或原發明人權益之顧慮應值檢討，蓋物事新用法之值得獎勵，不應劣於調和各方權益之技術性考量。
4. 前揭美國 § 100(b) 及 § 101 結合而觀，更可明所謂“實用性”僅需“有用”即可。縱使物事已有既定用途，其新用法本身，縱極微不足道，亦已符實用性之有用要件。

四結論

實用性之基本問題與癥結已略如上述，理論或易瞭解，實用之際或難免迷惘，此則有賴實戰之際細予體會耳。(蔡)

專利前案之比對與專利侵害之鑑定(共)

壹、專利前案之比對

專利前案之比對係指專利審查時引證案(前案)與申請案(後案)技術內容之比對，究應如何比對向來爭議頗多，有認為應就申請專利範圍做比較，有認為應就說明書(含詳細說明與申請專利範圍)做比較。惟就專利前案之比對係在查明申請案是否具可專利性之目的的觀察，很明顯的專利前案之比對應以申請案之申請專利範圍與引證案之說明書做比較，亦即在前案之比對時引證案詳細說明中與申請專利範圍中所揭示之技術，均同樣地視為先前技藝並以之與申請案之申請專利範圍做比較。

貳、專利侵害之鑑定

專利侵害之鑑定係指仿冒糾紛發生時仿冒品(或方法)是否侵害專利權之比對。究應如何比對亦見各種版本，有以仿冒品與專利品做比較者，有以仿冒品與專利說明書做比較者。惟就專利應被認為是發明者與社會公眾之間所締結之契約而言，專利權效力所及之範圍即應由申請專利範圍之文字來解釋，亦即專利侵害之鑑定應將仿冒品與發明之申請專利範圍做比較。

參、相關問題之現況

有關問題中最常犯之謬誤大致有下列數種：(1)不知如何比對前案，例如引證案之詳細說明書揭示 ABC 等三種發明技術但於申請專利範圍僅主張 C 技術之專利，待審查之申請案係於申請專利範圍主張 A 技術專利，而審查委員比對二者之申請專利範圍認為 C 技術不同於 A 技術，於是准申請案專利。

(2)將專利前案之比對混淆成專利侵害鑑定，例如異議案之審查，要求異議證據與被異議案完全一樣方判定異議成立，忽略了進步性之問題；按異議係可專利性再審查之問題並非專利侵害之問題，審查時不限於同一性(新穎性)之判斷尚需兼顧進步性之判斷。

(3)不知如何鑑定專利侵害，例如將發明品與仿冒品相比對看似相同即認定有仿冒行為，未將仿冒品與申請專利範圍所界定之專利權相比對；事實上仿冒品與發明品即使形狀構造裝置完全一樣也不一定侵害專利，因為發明品可能未依專利權實施，此時仿冒品雖相同於發明品，但既均未依專利權實施，仿冒品亦可能不侵害專利權。(吳)待續

吳冠賜 專利代理人

蔡濟福 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)

中華民國八十二年八月一日