



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(6)

發明與新型間，究有何區別，每生爭執。審查委員懷於手握授權職責，屢對發明層次，多所責難。發明(發明)人多少基於敝帚自珍心理，非獲發明，難彌衷所企求。即基於此種基本心態之差異，交織出一些鮮為人知之“可歌可泣”故事。

### 一、法條

我專利法第一條“凡新發明具有產業上利用價值者……”，同法第九十五條“凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用之新型者……”；美國專利法第一〇一條“任何人發明或發明任何新而有用且能滿足本法要件之方法、機器、製品或組成物、或其任何新而有用之改良，得獲專利權”。

美國專利法雖併用可得區別之“發明”與“發現”，然除得以“方法”展現其具專利要件外，後者意義毋多。我專利法併規定“發明”與“新型”，除“方法”必以前者為標的外，兩者間之區別並非涇渭分明(行政法院68年8月16日判字499號)。

### 二、立法例

雖兩者間非易判明，然仍有不少國家或地區併採之，如大陸、法、德、日、義、澳、韓、西……等。不區別兩者之國度則有英、美、加、歐洲專利、南非、荷蘭……等。區別兩者有無必要，或難認定，然多數國家之原意，皆以創造程度高低為其主要判別基礎。

較特殊之立法例為越南與丹麥。越南自認目前較為落後，故非但其新型採相對新穎性，且主要係供其國人申請。凡外人申請越南專利，只要符合專利三要件，皆被認屬發明專利。(常有發明人反應，在相同某創造水準之案件，我中標局似傾向於予外人發明，卻予國人新型專利，似值一惕?)

丹麥之新型法於今年7月1日生效，該法允工業部長以行政命令予方法以新型保護之，甚屬奇特。

### 三、因應之道

案件既已創就，其為發明或新型申請，每令發明人/代理人傷透腦筋，究應冒險一博，抑以早獲專利為首義，幾為所有發明人/代理人曾有之內心掙扎。

發明與新型所獲之實質保護，除期限有五年之差外，並無所異。守中之道，在於衡酌案件性質、市場需求及己身所處環境等所有因素後，於專利保護期限與需要保護期限兩主要因素間，為一抉擇爾?(蔡)

## 別再玩「大發明小專利」的遊戲了

### 一、大發明小專利

大發明小專利就是一個大發明本應申請一個合理專利權範圍但卻只申請一個非常小範圍之專利權。大發明小專利在專利公報上隨處可見，其最大之特徵就是申請專利範圍之文字敘述特別長，刻意的敘述一大堆文字自我設限。事實上，申請專利範圍之文字敘述越詳細其專利權範圍越小。大發明小專利之最大好處就是容易獲准專利，因為其申請專利範圍小到審查委員也懶得討價還價，所以連函修也不必就准予專利，更何況其專利權小到根本無法抓到任何仿冒者，縱使誤准也不會有任何人受不利影響，所以審查委員也就很放心而“慷慨”的准予專利。

### 二、大發明小專利之形成原因

發明人委託專利代理人之時除了價格問題之外，通常都會交代希望能「快」「准」，而專利代理人因為太競爭只能收取非常微薄之服務費，又要滿足發明人「快」「准」之要求，於是只好走捷徑，專利說明書完全照抄發明人所提供之資料，而申請專利範圍則刻意的(或時功力太差時則為無知的)寫得非常小，反正發明人也看不懂不會責怪，而審查委員看到申請專利範圍非常小也樂得「快」「准」了事，於是代理人輕鬆作業卻因代理案件「快」「准」而博得發明人信賴與讚賞。大家一團和氣，皆大歡喜，日久也形成風氣，發明人要求快准，審查委員要求申請專利範圍必須很小，專利代理人也認為申請專利範圍應盡量縮小，大家一起玩大發明小專利的遊戲。

### 三、大發明小專利的悲哀

大發明小專利如果是發明人心甘情願的，那當然無可厚非，惟十個發明人也許有九個根本不知道其嘔心泣血的大發明，居然被撰寫成一個只能取得非常小範圍專利權的專利說明書，其取得之專利權有時候小到連其應得專利權的百分之一都不到。大家都知道專利權就是智慧財產權，就跟金錢、珠寶、汽車與洋房一樣都具有財產價值，讓專利權變得很小就是讓財產變得很少，有那一個發明人會希望自己的發明品所取得的專利，只是一個小到幾乎沒有任何價值的空包彈專利權。

### 四、給發明人的建議

千萬別以為申請專利跟辦理戶籍登記一樣，讓誰來代理都可以，事實上，專利說明書的撰寫是一門非常高深的學問，發明是否能夠獲准專利，發明是否取得其應得之專利權，均與專利說明書的撰寫技巧有不可分的密切關係，發明人一定要找一位誠信而功力深厚的專利代理人撰寫專利說明書，別再玩大發明小專利的遊戲了。(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)