



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(13) 非顯而易見性(中)

三、美國法

仔細檢閱前揭美國法條，吾人可發現／應注意：

1. 熟習於本技藝之人士 (one skilled or having ordinary skill in the art.)：此種假想人幾乎伴隨一專利事件一生。蓋准駁以之為據，判定權利範圍亦以之為依。質言之，專利權之發生、行使與消滅，莫不與之息息相關。專利三要件中之非顯而易見性，亦以之為根本之判斷基準，故有必要就其意義稍加闡述。綜言之，此種假想人，係在相關領域 (pertinent or relevant art of field) 從事相當時日，智識雖屬尋常，然得運用平凡之匠思以克服在工作上所遭遇之一般困難者。

2. 所謂「發明之方式」，係指如經由意外發現、偉大天才或冗長試驗而得發明等，雖勞心／勞力之程度或有天壤之別，然其同為發明則一，不應發生差別待遇或予異樣眼神。

3. 假想人之比較時點係「發明時」，此處亦係展現「先發明主義」之痕跡，不妨與我首揭法條「申請前」並列觀察。

4. 本條二項之適用機會不多，因本條項之適用條件為 A. 專利標的屬第 102 條第 (f) 或 (g) 項；以及 B. 於發明時，涉案標的與引證發明由同一人擁有或應讓予同一人。質言之，此時引證發明之發明人身處「假想人」地位，即其僅為所屬領域具尋常技能者，然卻有該引證發明之發明。仲言之，於斯時際，如引證發明之發明人認涉案標的係屬顯而易見，涉案標的之可專利性亦不受影響。雖本條項待探究者仍多，以其適用機會並非頻繁，權且就此打住。

四、綜合評論

非顯而易見性 (non-obviousness) 或進步性 (inventiveness) 為專利三要件中最值得探討／瞭解者，蓋以其難而繁故也。所涉之人為「假想人」、時為「發明」或「申請」時、物為「涉案標的」與習用技術、而事則為「涉案標的整體是否顯而易知」？

通說雖可能終將被推翻，然至少可提供吾人產生歧見之起點。為助瞭解非顯而易見性，以下僅從正反兩面列出美國實務上有關非顯而易見性之通說。

1. 有下列情事，屬顯而易見，而應拒予專利：
 - A. 僅運用該技藝人士能預見之技巧或智識；
 - B. 僅為均等替代；
 - C. 僅改變比例、位置、尺寸、程度、形式或其類；
 - D. 僅逆反元件或步驟；
 - E. 僅堆砌既有零件；
 - F. 僅使現有裝置變成可攜帶或可移動；
 - G. 僅使化合物、元件或步驟重複；
 - H. 僅省略化合物、元件或步驟，且同時失去其（化合物、元件或步驟）功能。（待續）（蔡）

新型專利制度(下) 伍、台灣新型專利制度之改進意見

一、參考德國新型專利制度之大變革

德國在實施新型專利將近一百年後，於一九八七年一月一日開始實施修正的實用新型法，將保護範圍擴大到線路（電路，包括光電學、氣動和液壓線路），只要線路與硬體相結合，成為實用物品的組成部分或元件的組成部分，即可申請新型。三年後，德國又宣佈新的實用新型法，於一九九〇年七月一日起生效，此一修正法摒棄了過去新型必須是立體結構的概一，而更進一步的將新型保護範圍擴大到化學品及醫藥，從此德國除了方法或生命體之外所有物品皆得藉由新型專利來保護。必須強調的是德國擴大新型保護範圍的結果並不排除發明專利之申請，而是另提供一種迅速而經濟的專利保護之選擇機會。

二、切勿再以原理之新舊來區分發明與新型

專利法第一條明文規定「凡新發明具產業上利用價值者，得依本法申請專利」，只要符合此條規定者即可申請發明專利，原理是否全新絕非發明專利要件。要使「發明解決問題之手段其原理須全新」係數十年前專利蠻荒時代之錯誤見解，懇切的盼望，握有生殺大權的政府官員切勿再以「原理不新」來作為核駁發明之理由，它像刀一樣的刺傷了發明人的心，扭曲了區分發明與新型專利制度之精神，破壞了整個專利制度之運作。發明與新型之區分不重要也不困難，只要直接由專利法第一條第九十五條之法條文義，即可輕易明瞭其區別，實不必捨近求遠而失真的另以原理全新與否作為區別標準，例如物品發明創作，若其「具有產業利用價值」那麼就可申請發明專利，若其不具產業上利用價值，但還算「合於實用」那麼也應退而求其次的允許其申請新型專利。

三、落實新型專利制度之具體做法

1. 允許同時申請發明與新型，他國已有先例，技術上無困難，不再贅述。
2. 審查發明專利申請案件時，若發現不符合發明專利要件，但符合新型專利要件者，以核駁理由先行通知書函申請人改請新型，若申請人改請新型亦應由原審查委員逕予專利無需另發。
3. 摒棄以原理新舊作為發明與新型區分之標準，另以是否「具產業上利用價值」及「合於實用」作為發明與新型之判斷依據。
4. 認識新型專利制度之精神在補充發明專利制度之不足，確認專利制度之保護係以發明為主新型為輔。
5. 肯定國人發明水準，過去不當之理論造成之扭曲效果（歷年來國人獲准發明專利與新型專利之比例約為 1：10，發明專利比例非常嚴重偏低）乃「發明原理須全新」迫害之結果，應徹底根絕，重新鼓勵國人申請發明專利。（吳）

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）