

## 論先前技術公開之國際調和

鍾文正\*

### 摘要

先前技術對於專利申請案之發明是否可准予專利，或是對於核准之後專利的舉發是否成立，為一重要的判斷因素。過去，國際間對於先前技術的認定，也有著一些不同的規範。隨著國際間的合作愈趨密切，國際性及區域性條約，更有將專利制度單一下之趨勢。本文嘗試彙整我國與世界主要專利申請的國家，對於有關先前技術判斷之相關法條、審查基準、以及判決等相關資訊，冀能將此等資訊提供各界參考。

關鍵詞：先前技術、公開、刊物、網路、公開實施、公眾知悉

### 壹、前言

由於專利制度是屬於屬地主義，過往世界各國均有不同的規範，惟現今的社會已有全球化的概念，且世界各國的經濟貿易往來頻繁，也因此越來越多的發明以相同技術重複向其他國家或區域提出申請，造成世界各國專利申請量逐年攀升。據此，世界各國也逐漸產生了除了維持該國家或區域特性的專利制度以外，亦著手進行國際之間的調和並予以修

---

收稿日：102年10月25日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

法（例如美國於 2013 年 3 月 16 日修正專利法，而歐洲專利局亦於 2013 年 9 月更新審查基準），以期能加速審理以相同技術重複向其他國家或區域提出申請的發明。

同樣地，本國亦面臨了此等的問題。在國際調和的議題中，「先前技術」亦屬專利審查中重要的一環，例如審查人員檢索到一先前技術，如何認定其公開日期；該先前技術是否有年代、語言、或地域性的限制；該先前技術是否為已對公眾公開的技術。先前技術是否為已見於刊物者、已公開實施、以及已為公眾所知悉，又應如何認定。此等認定的結果將影響該先前技術的採用，進而確定該等相關申請專利之發明的可專利性。

對於先前技術的議題，五邊局（five IP Offices）於 2012 年也有相關的討論<sup>1</sup>。在此，本文僅針對有關我國有關先前技術的規定與世界主要專利申請的國家或區域，對前述相關規定進行蒐集並分析。

同時，因網路的發達，將網路上公開的資訊作為先前技術的機率大增，如何認定其公開的時間亦甚為重要。此外，由於在某些申請案件中之發明，其先前技術有可能會是碩博士論文，此種態樣最有可能發生在申請人為本國人的申請案件中，尤其是大學院校的專利申請案件，確有必要確認其碩博士論文公開的日期，以維護申請人的權益。再者，已公開實施的先前技術，在實務上常發生在侵權案例上，該等的實施如何判定是否為公開，同樣為一重要的課題。本文亦將探討此等相關的議題，並試著參酌其他國家可能的做法。

---

<sup>1</sup> Catalogue of differing practices, 2012; Catalogue of differing practices redrafted section on prior art disclosures (2012 年 9 月)。

## 貳、形式規定

### 一、日期認定

#### (一)「申請前」與「申請日之前」

我國專利法第 22 條第 1 項<sup>2</sup>對於「申請前」一詞的規定，指的是發明申請案申請日之前，不包含申請日。若有主張國際優先權或國內優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。外國刊物者，若知其輸入國內日期，則以輸入國內日期，上溯至自發行國輸入國內通常所需期間，推定其公開日期。

然而，日本專利法第 29 條第 1 項<sup>3</sup>對「申請前」一詞的定義係非以「申請日之前」作為計算的單位，亦即其規定的範圍是精確到時與分，若該申請案件在日本國內申請，日本特許廳會將該申請案紀錄準確的時間。例如在日本專利審查基準中係解釋在日本國內，有一發明於申請日上午已為公眾所知悉，該發明在下午才申請專利，則該申請專利之發明，則為在申請前已為公眾所知悉

---

<sup>2</sup> 我國專利法第 22 條第 1 項之規定，可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。

<sup>3</sup> Patent Act Article 29(1)

An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following cases:

(i) inventions that were publicly known in Japan prior to the filing of the patent application;  
(ii) inventions that were publicly worked in Japan prior to the filing of the patent application;  
or  
(iii) inventions that were described in distributed publication in Japan or a foreign country prior to the filing of the patent application.

的發明。若是刊物是發表於國外，則可換算成對應於日本國內的時間，其處理原則亦與前述相同<sup>4</sup>。

韓國專利法第 29 條 (1)<sup>5</sup> 同樣也是使用「申請前」這個名詞，對於先前技術所使用的時間定義與日本相同，均計算到時與分，並非以「日」作為計算單位<sup>6</sup>。

因此，我國與日本及韓國雖在法律上定義為「申請前」，但其實質的意義仍有不同。

此外，在歐洲專利公約第 54 條 (2)<sup>7</sup> 的規定是在「申請日之前」所公開的技術，但若「相關的日期」是在同一天發生，其所公開的事項即不生先前技術之情形。在此，歐洲專利公約係定義「相關的日期」<sup>8</sup> 即為申請日或優先權日的意思。而中國大陸專利法第 22 條第 5 項<sup>9</sup> 與專利審查指南<sup>10</sup> 的規定是現有技術包括申請之

---

<sup>4</sup> 日本專利審查基準第二部分第 2 章第 1.2.1 節 (英文版)，2012 年 4 月。

<sup>5</sup> (2013 年 3 月 22 日修正) Patent Act Article 29 paragraph (1)

Inventions having industrial applicability are patentable unless they fall under any of the following subparagraphs:

(1) Inventions publicly known or worked in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application;

(2) Inventions published through a publication distributed in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application or inventions made accessible to the public through telecommunication lines.

<sup>6</sup> 韓國專利審查基準第 3 部分第 2 章第 3.3.3 節 (英文版)，2012 年 3 月。

<sup>7</sup> Article 54 Novelty

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

<sup>8</sup> 歐洲專利審查基準 Part G - Chapter VI 第 3 節，2013 年 9 月。

<sup>9</sup> 中國大陸專利法第 22 條第 5 項之規定本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

<sup>10</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 2.1.1 節，2010 年 1 月。

日起前向公眾提供的技術內容其定義與歐洲專利公約所定義的「申請日之前」相同，均為以「日」為單位計算。我國雖然在法令上規定是「申請前」，但其實質意義與歐洲及中國大陸相同。

另外，在美國現行專利法 35 U.S.A. 102. (a)<sup>11</sup>之規範中，指的是有效申請日之前所公開的技術。雖然美國是使用「有效申請日」，且其有效申請日的規範也與其他國家有些許不同，但原則上其計算的方式也是以「日」作為單位。

## (二) 當先前技術日期僅揭示「月」或「年」時

我國先前技術公開之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依該先前技術載有發行日期者，若有一先前技術，其公開之日期僅顯示為月或年的情形，則推定為當月或當年度的最後一天。此等規定，基本上與日本、韓國、中國大陸在實務上的操作相同<sup>12</sup>。

然而，歐洲專利公約則對此相關的規定，另有不同的見解，在歐洲，當檢索到的先前技術，其公開之日期不精確時，亦即先

---

<sup>11</sup> (2013年3月16日) **35 U.S.A.102. (a) NOVELTY; PRIOR ART.**—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section **151**, or in an application for patent published or deemed published under section **122(b)**, in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

<sup>12</sup> 分別記載於日本特許審查基準第二部分第2章第1.2.4節(2)①(英文版)、韓國專利審查基準第3部分第2章第3.3.3節(英文版)、中國大陸專利審查指南第二部分第三章第2.1.1節。

前技術僅顯示為月或年的情形，則可以利用兩個處理方式進行：

1. 找出確切的出版日期，例如向出版商查詢日期；或者是 2. 在檢索階段的時候，檢索人員將會採取最早可能的日期，即當月的第一天或當年度的第一天當作先前技術<sup>13</sup>。

歐洲專利局與其他國家最大的不同在於，當審查人員檢索到一先前技術，而其公開時間僅顯示年份且不能確定其日期時，實務上的處理為可將該先前技術的公開日視為該年度的 1 月 1 日，若相關申請專利之發明的申請日與該先前技術公開的年代相同時，審查人員可將其作為引證文件。反之，其他國家的實務操作則無法將該先前技術當作引證文件。此等引用先前技術的方式，歐洲專利局的做法與其他國家的做法迥異。

至於美國，其並未特別聲明當先前技術所公開的日期為月或者是年時的處理方式，惟美國對於網路資訊當作先前技術時，認為審查人員僅能使用有張貼日期的網路技術，若無法確定時，可經過其科學技術中心的人員幫忙，找出最早的公開日期<sup>14</sup>。由此而推，當由此情形發生時，美國審查人員仍應儘可能的找出最正確的日期為止。

## 二、語言與地點的限制

我國對於先前技術無關其傳播的數量、是否已被閱覽過或申請人有

---

<sup>13</sup> 歐洲專利審查基準 Part B - Chapter VI 第 5.6 節、Part G - Chapter IV 第 7.5.3.1 節，2013 年 9 月。

<sup>14</sup> 美國專利審查基準 MPEP§2128，2012 年 8 月 9 日。

意識到該刊物，或者是先前技術沒有刻意被保密的問題，其並不限於世界上任何地方、任何語言、年代或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。原則上，歐洲、日本、中國大陸以及韓國均對於語言與地點都沒有限制。

值得注意的是美國的規定，美國亦不限制先前技術所使用的語言以及其年代，而在 2013 年 3 月 16 日開始實施的美國現行專利法中，原修法前規定「使用或販售僅限於美國境內」，即便該知識與使用在國外廣為散播，仍然不能作為先前技術<sup>15</sup>。修法之前主要因為：一為該資訊未必為美國工業界所已知；另一個原因則為證明其確實存在並非易事。在國外使用或販售者，即使是欠缺新穎性，仍非屬非屬先前技術，此一概念係屬相對新穎性的概念<sup>16</sup>。惟根據新法規定，美國也隨著世界的潮流而改變，在提出美國專利申請前，如在美國或其他國家已為公開使用、販售等，均屬先前技術。亦即，美國此項之修正，係已與世界其他各國相同。此修正對於申請人欲至美國提出申請專利，申請人宜在提出美國專利申請後再進行技術或產品之公開使用、販售等行為，才不致影響權益<sup>17</sup>。

---

<sup>15</sup> 35 U.S.C. 102 (pre-AIA) A person shall be entitled to a patent unless —

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,

<sup>16</sup> 參看 (1) Gayler v. Wilder, United States Supreme court 1850, 51 U.S. 477, 491 10 Howard 477, 495, 13 L. Ed. 504, 512; (2) Choate page 153 以下, Rosenberg page 95.; (3) 曾陳明汝 著、蔡明誠 續著,「兩岸暨歐美專利法」,頁 309,新學林出版股份有限公司,2009 年修訂版。

<sup>17</sup> 理律法律事務所,【美國專利法修法事】, <http://www.leeandli.com/TW/Newsletters/Detail/112.htm> (2011 年 10 月 12 日)

### 參、公開的態樣

依照我國專利法，公開的態樣大致可分為已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉等三種態樣。原則上，均應能為公眾得知（available to the public）始能成為先前技術。所稱「能為公眾得知」，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術。此「能為公眾得知」的基本定義與各國均為類似。

惟已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉等三種態樣又應如何判斷，茲分析如下：

#### 一、已見於刊物

##### （一）「刊物」的定義

有關「刊物（publications）」，我國的規範是只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之，其形式不以紙本形式之文書為限。我國與中國大陸對於「刊物」的定義相近。

韓國與日本對於「刊物」<sup>18</sup>這個用語亦定義為包含了文獻、圖式或其他類似的通訊資訊媒體，其經由公開的傳播重複地向不特定的人揭露該等的內容。日本也提到學術期刊中發表尚未為公眾所知悉之發明，即使該發明已提交給該期刊委員會直到公開為

---

<sup>18</sup> 日本專利審查基準第二部分第2章第1.2.4節（英文版，2012年4月）、韓國專利審查基準第3部分第2章第3.3.1節（英文版，2012年3月）。

止，在這段期間是很難會讓非特定人士所知悉，這樣的狀態稱為保密的階段。

美國專利審查基準則定義為「印刷刊物（printed publications）」，除了是一般書面文件以外，電子刊物亦為印刷刊物的一種<sup>19</sup>。在此，電子刊物可為線上資料庫或網路的刊物，其不論為印刷、手寫、微膠捲、磁片或卡帶等等均為印刷刊物的一種。美國雖然是定義為「印刷刊物」，但其意思應與我國所定義的類似，僅僅在於文字上的差異。此外，美國更說明除非有至少一人接收到經由郵件傳播的刊物，否則不是先前技術，亦即郵件發送者雖然自認已發給許多人，但若未有人收到該郵件，則仍不視為公開。

歐洲專利公約並未有「刊物」一詞的敘述，但亦認為網際網路、聲音以及影像的紀錄等等均可作為先前技術。

## （二）特別刊物——網際網路

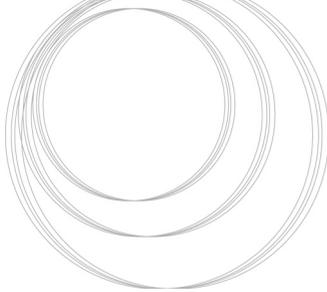
### 1. 分析

由於網際網路的發達，各國也都紛紛將網際網路的資訊視為刊物或印刷物的一部分，但由於網路的發展迅速，最困難的是日期的認定與技術的可信賴度。

在此，我國對於網路刊物的規定則是於網路上之資訊不論公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密

---

<sup>19</sup> 美國專利審查基準 MPEP§2128，2012年8月9日。



## 本月專題

論先前技術公開之國際調和

碼，只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，即屬公眾得知。

若該資訊未記載公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時，可利用例如網站時光回溯器、時間戳記、網頁庫存檔等資料佐證。

日本則認為任何經由電子通訊線路所提的技術資訊，其不論為何種方式，包括網路、商業資料庫、以及郵件列表，若在網站上並無指出公開的時間或資訊，則審查人員不能引用該資訊，除非其公開資訊的內容是有經授權或有人負責的公開或維護可證明與其內容相同的日期，惟日本審查基準中未有特別說明該如何進一步處理<sup>20</sup>。

同樣的問題，美國認為電子公開張貼的日期即為公開的日期，審查人員僅能使用有張貼日期的網路技術，若其未有公開日（或檢索日期），則可經過其科學技術中心的人員幫忙，找出最早的公開日期<sup>21</sup>。

韓國亦認為經由電子佈告欄、電子郵件、網頁以任何可經由未來電子通訊方式而散播的內容，其所張貼的日期仍然必須是清楚的。在此，韓國智慧財產局更說明「任何可經由未來電子通訊方式」，其原因在於韓國智慧財產局認為通訊線路不會總

---

<sup>20</sup> 日本專利審查基準第二部分第5章（英文版），2012年3月。

<sup>21</sup> 美國專利審查基準 MPEP§2128，2012年8月9日。

是一物理的線路，通訊線路指的是經由有線、無線、光學或其他電磁方時傳遞或接收的密碼、文字、聲音或影像。此界定更擴大了所謂「刊物」的敘述，這是韓國與其他國家較為不同之處<sup>22</sup>。

值得一提的是，韓國專利法第 29 條 (2) 係已將原規定的「發明在總統令規定的電子通訊線路出版過」的規定刪除，原規定與其他國家規定有些不同，其電子通訊線路要當作先前技術，需要為總統令規定下的「指定實體 (designated entities)」<sup>23</sup>，即需要國內外公立的政府、學校、學術機構、或由韓國智慧財產局局長所通告或指定的法人。惟韓國的法令將「總統令規定」刪除，並於 2013 年 7 月 1 日開始實施<sup>24</sup>，意味著其所認定的網際網路的公開也與世界其他主要國家一致，但實際如何確定網際網路公開的日期，亦有待觀察。

中國大陸則認為<sup>25</sup>，公眾能夠瀏覽網路資訊的最早時間為該網路資訊的公開時間，一般以網路資訊的發布時間為準。若審查人員對於的公開日期存在疑義的，可以要求該網路的提交人提出證明。

歐洲對於網際網路的規定則認為<sup>26</sup>，當審查人員遇到有問題

---

<sup>22</sup> 韓國智慧財產局專利審查基準第 3 部分第 2 章第 3.4.2 節 (英文版)，2012 年 3 月。

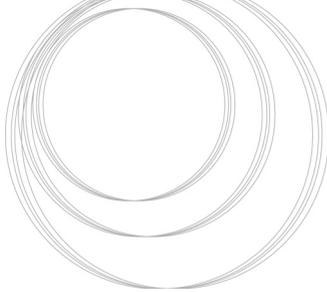
<sup>23</sup> 同前註 22。

<sup>24</sup> 台一專利法律事務所，

<http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2013530134734-20130530f.pdf>。

<sup>25</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 2.1.2.1 節及第四部分第八章第 5.1 節，2010 年 1 月。

<sup>26</sup> 歐洲專利審查基準 Part G - Chapter IV-11 第 7.5 節，2013 年 9 月。



## 本月專題

論先前技術公開之國際調和

的案例時，建議去找聲譽較良好的網路資料庫。此外，歐洲與我國同樣規範了可以使用網路回溯器等方式確定其日期。

### 2. 討論

針對使用網路回溯器的問題，目前我國於歐洲都於審查基準中明定可以使用網路回溯器，以確定該網頁的公開日期。

我國智慧財產法院 99 年度專訴字第 89 號行政判決的過程中，原智慧局的原處分及訴願認為依經驗法則判斷，網頁內容可能變更或更新，且網頁非屬具較佳公信力之政府機構、學術機構、國際性機構或聲譽良好之刊物出版社所揭露，則其所刊載之資訊內容或公開之時間點是否於系爭專利申請前即已公開，而屬即已存在之資料，均難以判斷，做出不採上開網頁資料的決定。

惟法院最後判決，按 1996 年創立之網路回溯器（WAY BACK MACHINE）公益計畫，定期收錄永久保存全球網站可抓取信息，可進行對網頁資料真偽的調查。因此，認定使用網路回溯器是屬於一可信賴的網站。此一判決也可使得網際網路日期的確定有依據，而歐洲同樣有此類似的判決<sup>27</sup>出現，其同樣認定使用網路回溯器為一佐證網際網路張貼日期的證據。

此外，歐洲專利局對於不確定網際網路日期<sup>28</sup>，更有一些積極的做法，可以提供給各國參酌，即在審查時，該等的公開無

---

<sup>27</sup> 歐洲上訴委員會 T1134/06。

<sup>28</sup> 歐洲專利審查基準 Part G - Chapter IV 第 7.5.4 節。

法確定其日期，若審查人員認為此公開與該發明有高度相關，對於申請人或第三人有益，可在檢索報告中引用該公開的文獻，並註記為「L」<sup>29</sup>。在該檢索報告以及審查意見中解釋其理由。此等的註記可以用來抗衡未來的申請案。對於未來相關的申請案，審查人員欲引用該網際網路的資訊，則可同時使用引用該網際網路的檢索報告日期作為公開日。

此一做法係等於可將不確定的網路日期授予一個確定的日期，我國的審查實務上同樣有檢索報告的制度，此舉實可提供未來我國審查實務一個參考。

## 二、已公開實施

### (一) 分析

我國專利法所稱之實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。而公開實施指的是透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要。若技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬不構成公開實施。

對此觀點，中國大陸<sup>30</sup>則是使用了「公開使用」一詞，其同樣包含了製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口的意涵，且更包

<sup>29</sup> 歐洲專利局檢索報告的「L」係指“document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)”。

<sup>30</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 2.1.2.2 節，2010 年 1 月。

括了交換、饋贈、演示、展出等方式。中國大陸更認為若使用的是一種產品，即使所使用的產品或者裝置需要經過破壞才能夠得知其結構和功能，也仍然屬於使用公開。

日本<sup>31</sup>以及韓國<sup>32</sup>對於「公開實施」的定義也包括了使用及販賣等的概念。韓國更認為當發明的一部分是保密的，其不被視為公開實施。

另外，雖然販賣在我國專利法中屬於公開實施的一種，但對於販賣的規定美國有更進一步的論述<sup>33</sup>，其認為若有一未顯示有方法的產品，該方法為秘密的使用，即使產品已在商業上有販售，則該方法仍非為一先前技術。此外，若該使用或販售是實驗性的，如其為要將該發明做完整或是要確定其所預設的答案則無限制；若有商業行銷的行為，其必須是僅為主要為了使該發明更完整實驗中的一個附帶關係而已。而相關當事人的販賣，根據是否賣方控制買方而可使公眾取得的情形，該發明仍非屬於公開的情形。

再則，有關「製造」的規定，歐洲專利公約規範第三方公司作為分包商進行製造或者是為了測試的目的而僅僅只是小量製作的產品仍均非為公開使用<sup>34</sup>。中國大陸也有類似的規範，即不向公

---

<sup>31</sup> 日本專利審查基準第二部分第 2 章第 1.2.3 節及第 1.5.3 節（英文版），2012 年 4 月。

<sup>32</sup> 韓國專利審查基準第 3 部分第 2 章第 3.2 節（英文版），2012 年 3 月。

<sup>33</sup> 美國專利審查基準 MPEP§2132 第 I 節及第 II 節、MPEP2133.03 第 II 節 A.2 點、MPEP§2133.03(b)、MPEP§2133.03(e)，2012 年 8 月 9 日。

<sup>34</sup> Catalogue of differing practices, 2012; Catalogue of differing practices redrafted section on prior art disclosures (2012 年 9 月)。

眾公開的實驗的測試或要使該發明更為完整的實驗，不構成現有技術。

另外，美國對於 *Elan Pharm., Inc.* 製造或實驗的判決，認為某一技術若使該技術領域者可無需過度實驗即可生產本發明的基因轉殖老鼠，則可認為將該技術是為先前技術，若需過度實驗則無法當作先前技術引用<sup>35</sup>。

## (二) 討論

通常要確定是否「已公開實施」實屬困難，幾乎都需要一些佐證的證據，而雖然歐洲專利公約僅有「使用」之規定<sup>36</sup>，但其亦規範要證明其有使用，需要有書面的證明文件（例如：切結書或宣誓書）或證詞（例如證人口頭的證據）才能算是公開使用。

對於是否已公開實施的認定，最常見的佐證資料則是型錄、統一發票或報關單，惟欲以型錄與發票作為證據，則仍須與公開使用的產品內容有關聯性，始具有證據能力或證據力<sup>37</sup>。然而，非所有的公開實施的先前技術都是如此。例如，若是技術內容因公開招標，並有公開使用的情形，是否可因已公開招標而作為有公

<sup>35</sup> *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research*, 346 F. 3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003).

<sup>36</sup> 歐洲專利審查基準 Part G - Chapter IV-8 第 7.2 節，2013 年 9 月。

<sup>37</sup> 我國智慧財產法院 100 年度行專訴字第 60 號的行政判決認為利用型錄上已刊載有產品圖式及規格，其可作為相關之先前技術；智慧財產法院 98 年度民專訴字第 107 號的民事判決即認為利用統一發票或報關日期可佐證具有公開實施的事實。另，中國大陸專利複審委員會第 26 號與第 5972 號無效宣告請求審查決定亦均認定有發票或報關單可以證明其有銷售或進口等的公開使用佐證（參考國家知識產權局專利複審委員會編著，「現有技術與新穎性」，中國大陸知識產權出版社，2004 年 11 月 1 日，第 22 至 26 頁）。

開使用的證據。在我國智慧財產法院 99 年度民專訴字第 229 號的民事判決，在專利權人申請專利之前，第三人因已透過與桃園縣警察局公開招標的程序而有公開使用的事實，使得技術文件處於不特定人得知悉與利用，且縱然未見於刊物，其仍自屬公開使用的狀態。

另外，中國大陸對於先前技術的公開中，有判決對於法院中所提的證據以及法院的判決書所提的內容是否屬於已公開的事實，有著不同的見解，在一審法院認為法院的筆錄並非為專利法上所述公開的事項，惟在二審時的法官則認為法院的判決並無關該文件是否已公開，而法院的審理係屬公開審理，既為公開審理則應屬文件已公開，其應可屬於佐證資料。最後，判決系爭專利在申請前已有銷售的事實<sup>38</sup>。

由本案分析可知，所謂的公開，除了專利法與專利審查基準上所述事項，只要是符合「為公眾得知」意涵，則可謂已有公開的事實。

### 三、已為公眾所知悉

#### (一) 分析

我國指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、

---

<sup>38</sup> 法制網律師執業信息數據庫，有關北京市高級人民法院行政判決書（2012）高行終字第 486 號，

<http://lawyer.legaldaily.com.cn/judgment/default/detail/uuid/146467885004673078>。

照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已聽聞、閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。以口語或展示等行為使技術內容能為公眾得知時，即為公眾知悉之日。

歐洲對於口頭的公開更認為無論是否有其手稿在之後公開的演講均屬於現有技術。光僅是講師的聲明還不足已證明其揭露的事實，也會希望至少有兩位前往聆聽此演講的聽眾之筆記來證明。若有講義將會是更好的證明。若無手稿或講義，則可考量從講師或聽眾的宣誓聲明以證明該演講發表的存在。開會之前所準備的文件仍然有可能是一先前技術<sup>39</sup>。

從美國現行專利法 35 U.S.C. 102 (a) 的規範中，美國對於口頭的公開並無確切的定義，但其認為對於口頭公開的定義則是在開放給有興趣的人聆聽的研討會中之口頭報告，其紙本印刷成刊物且可不限限制地影印傳播，才能被認定為先前技術<sup>40</sup>。完全只有口頭的報告<sup>41</sup>，而沒有投影片或紙本影本，則不能算是「印刷刊物」，即應不能直接視為一先前技術。

日本<sup>42</sup>則認為不特定的人實際上可由一些特定的人中得知的發明。這些發明大部分都是經由演講或口頭報告而成為公眾所知悉。在此，此等的發明是根據由演講或口頭報告中詳細的解釋而

<sup>39</sup> Catalogue of differing practices, 2012; Catalogue of differing practices redrafted section on prior art disclosures (2012 年 9 月)。

<sup>40</sup> 美國專利審查基準 MPEP§2128.01 第 II 節，2012 年 8 月 9 日。

<sup>41</sup> 判決 380 F. 3d at 1347, 72 USPQ2d at 1118.

<sup>42</sup> 日本專利審查基準第二部分第 2 章第 1.5.3 節 (英文版)，2012 年 4 月。

產生的，而此等在演講或口頭報告詳細的解釋又是根據一般通常知識來詮釋的。

中國大陸認為<sup>43</sup>，在研討會場中的談話、報告或所陳述意見的內容能成為公眾得知的技術內容，即為現有技術。事實發生的當日即視為公開之日。廣播、電視、電影任何可為公眾所獲取的資訊均為先前技術，且廣播或該等表演的當日均視為公開之日。

韓國認為口頭的敘述可以成為先前技術，但需要宣誓書或書面摘要來證明其口頭敘述的事實。

## (二) 討論

有關口頭的公開，除了一般口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式以外，在實務上，最常發生在於碩博士論文的口試，碩博士論文與一般期刊公開日期認定多了一個口試的日期，口試的進行是否屬於公眾所知悉的情形，就有認知上的差異。

在美國 *In re Bayer* 的判決中<sup>44</sup>，論文口試中僅只有 3 位口試委員，認為是不能被認定為公眾所知悉的狀態。在我國，由於每間學校口試的形式不盡相同，有的學校是以會議的方式進行，而有的學校是有公告在網路等類似的方式<sup>45</sup>。在同一間學校中，每個系所舉行的方式也不盡相同。因此，審查人員要如何舉證該口試屬於已為公眾所知悉的情形，確有其難度。

---

<sup>43</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 2.1.3 節，2010 年 1 月。

<sup>44</sup> *In re Bayer*, 568 F. 2d 1357, 196 USPQ 670 (CCPA 1978).

<sup>45</sup> 國立交通大學高階主管管理學程碩士班 101 學年度畢業論文口試公告 <http://emba.nctu.edu.tw/news/news.php?Sn=75> (最後修改時間：2013-05-09 PM 5:18)。

另外一種認定的公開日期的方式，在我國之國家圖書館中有書目資料機讀格式 OWN 日期，但因該機讀格式 OWN 日期通常必須加上 10 天至 1 個月左右的時間，國家圖書館才會將該論文上架。因此，該機讀格式 OWN 日期亦非屬正確的公開日，亦無法確定論文真實的公開時間，若直接採用採用機讀格式 OWN 的日期，當該日期與申請發明之專利相當接近時，依其判斷，亦有可能會影響申請人的權益。

於此，對於論文的規範，歐洲專利局上訴委員會判決 T0314/99 提到畢業論文存到大學圖書館抵達存檔的日期，亦不屬於向公眾公開的態樣，因其需要進一步處理才能使其向公眾公開。

美國對於論文的規範也有爭議，在圖書館中僅按照英文字母的順序排出學生的姓名以及論文的名稱，例如在 *Gulliksen v. Halberg* 的判決中<sup>46</sup>，有的法官認為此等的論文不能算是公開，此舉不能使圖書館中的目錄以及索引變得有意義。其只能讓公眾知道研究者的名字，對於其內容則毫無所知。但也有的法官認為論文上架在圖書館中是有意義的，應可足以成為公開的情形。因為索引的本質應不受限制才對。

但整體而言，美國仍認為在圖書館上架並索引該文件（例如畢業論文），才屬於對公眾公開<sup>47</sup>。

---

<sup>46</sup> *Gulliksen v. Halberg*, 75 USPQ 252, 257 (Bd. App. 1937).

<sup>47</sup> 美國 *In re Hall*, 781 F.2d 897, 228 USPQ 453 (Fed. Cir. 1986) 判決：Librarian's affidavit establishing normal time frame and practice for indexing, cataloging and shelving doctoral theses established that the thesis in question would have been accessible by the public before the critical date.

由此可知，美國以及歐洲對於畢業論文的認定，仍傾向於應在於圖書館的公開時間，而不會是口試的時間。

在我國，也有相當的討論，在 2013 年 5 月 2 日有關「研商碩、博士論文作為專利引證文件之公開日期認定機制會議」的紀錄中，同樣認為論文的認定，仍應以書面為主，即向圖書館確定正確公開的日期<sup>48</sup>。

## 肆、結語：

近年來，對於專利法的修法以及實務上的做法，有逐步調和成一致的趨勢，包括美國已將先發明主義改為先申請主義。在「先前技術」這部分，美國也已將有相對新穎性的「使用、販售」的概念改變成絕對新穎性，韓國對於電子通訊線路的規範亦刪除「總統令規定」的限制。這些都屬法令上很大的改變。為與國際調和，我國在制定專利法以及專利審查基準時，係參酌各國家或區域的做法，同時與我國各界人士共同制定符合本國的專利法規。

對於「先前技術」的規範，我國與中國大陸及歐洲的規範較為接近。日本與韓國在審查基準的制定方向大致相近。美國與其他國家的規範較不相同，例如美國對於使用及販售的規定相對於其他國家，著墨較深。此外，美國與歐洲對於先前技術的做法皆有著許多細部的規定，頗值得我國參考。

---

<sup>48</sup> 實務操作請參照智慧財產局網頁，有關「研商碩、博士論文作為專利引證文件之公開日期認定機制會議紀錄」：

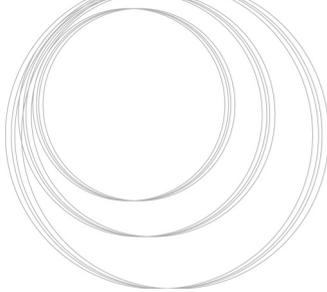
<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=425590&ctNode=7127&mp=1>，發布日期：102 年 5 月 17 日。

在日期的計算部分，相較於其他國家或區域以「日」為計算方式，日本與韓國，則是計算至時與分，此一做法係可更精準的引用先前技術。在我國現行專利法的規定之內，是否審查人員可精準引用先前技術到時與分且該如何引用，仍有待觀察。

而在當公開之日期僅顯示為月或年時，歐洲則與其他國家最不相同，其若無法確定時，審查人員可引用最早可能的日期，即當月或當年的第一天。此一做法對於申請人較為不利，而若如其他國家將該等先前技術的文件視為當月或當年的最後一天，是否對於第三人，尤其是申請人的相關競爭對手不利。何種做法較為適當，並符合社會衡平的原則，仍有賴各界的討論。

在刊物方面，尤以網路文獻最多疑義，各國對此都相繼的制定有關網路公開的相關規範。相較於其他國家，我國與歐洲均提供了一些如何確定網站日期的方法。此外，歐洲專利局對於相關的發明中，更有將不確定日期的網路資訊結合檢索報告的公開日期的概念以作為未來相關發明的引證依據。若從「能為公眾得知」的概念思考，似非為不可行之道。

再進一步探討，例如從中國大陸有以公開的公文書（法院上的筆錄）作為佐證資料的判決以證明有公開使用的事實衍生思考，拜網路科技進步之賜，目前大部分的國家對於申請專利之發明的案件，其審查歷程均會公開於其官方網站上，該審查歷程所公開的內容，例如申請人申復時所附的證據甚至是申復理由，是否可將其作為引證資料，此等的引證資料是否適格，也不失為一思考的方向。



## 本月專題

論先前技術公開之國際調和

過去，碩博士論文口試或者是其完成的資料，是否可作為先前技術最有爭議，惟按照歐洲及美國的實務，對於碩博士論文的口試或其完成之資料，仍應以向圖書館確認最正確的上架時間最為妥適。

在世界上，國際調和的議題經由不斷的討論而衍生出更多的探討，先前技術的議題不但是屬於申請階段的審查，也與申請案件核准之後的侵權與舉發息息相關，在在都影響著社會公平與經濟的發展。隨著國際調和趨於一致，相信各種議題的探討也會成為各國向上發展的動力。