

不同意見一 論行政院六八年度判字第四九九號判 決對新型專利創作性之闡述

李茂堂 撰

他山之石可以為錯 詩·小雅

君子和而不同 論語·子路

作者觀點：沒有不同意見，就沒有創新發明

戲劇性的判決

民國六十八年八月十六日，我國行政院舉行了成立以來的第一次言詞辯論庭，審判由原告何啓禎先生起訴的「利用水液導通電源原理以行啓閉瓦斯開關及警報器之裝置」專利申請被核駁乙案。被告機關為經濟部（專利最後核定機關）言詞辯論結束後，審判長楊建華庭長當庭宣判原告勝訴：

「再訴願決定，訴願決定及原處分均撤銷」。

該案申請專利之創作內容並不複雜。主要是在瓦斯筒至瓦斯爐之間的導管上，裝設由繼電器控制之電磁閥。在瓦斯爐本體上則裝設具有集水作用之爐盤，爐盤上有U形槽呈傾斜狀，以便水液由滴水孔匯集流出。又在瓦斯爐體正面底部置水滴檢出器，承受由爐盤流下之水液。水滴檢出器之下方為一可抽卸之集水盤。該構造之特點為當鍋或壺中之水沸騰而溢出時，水經爐盤槽而滴於水滴檢出器上，與其相接者有全波整流器、變壓器、繼電器、電鈴等接線電路之電氣

部分，形成一變壓器降壓，由全波整流器整流，繼由電容器整波所組成之回路。而使繼電器感應啓動開關，達成警報器及電磁閥導通，分別報警及切斷瓦斯來源之目的。

該案經主管機關中央標準局審查，認為不合專利法之規定。理由為該裝置乃是基本常見之線路，無新穎性可言。而且其電磁閥是否保證不漏氣、安全與否尚欠考慮，同時其所謂水滴檢出器也未作詳細說明。

申請人對此理由不服，指出：

- 一、該案申請專利之標的並非其線路構造，而是該裝置之整體構造。
- 二、電磁閥是否保證不漏氣、乃是製造技術問題而非專利問題。
- 三、水滴檢出器並不在請求專利範圍之內，所以無須說明。

但經申請再審查及最後核定，其結果仍然維持「不予專利」之初審審定結果。申請人不服，向經濟部提起訴願，結果是「訴願駁回」，訴願決定書並且指出：本案的線路設計甚為普遍，早期的外國雜誌都有記載。例如用在晴雨計上，開始下雨時就會發出警報。本案不過是將其特用在瓦斯器具上而已。同時另外還指出：本案構造只有在鍋水沸騰溢出而淋熄爐火，關閉瓦斯才能發生作用，如果鍋水少，無法溢出，或鍋內無東西時，就不發生關閉作用。比市面上利用膨脹

片以溫度控制瓦斯開關的用途還少。因此，從實用性而言。本裝置並沒有超越現有產品的功能。所以不予專利的處分並無不當。

申請人不接受這樣的理由，於是向行政院提起再訴願。但行政院的決定同樣是「駁回」。並且在駁回的理由中又增加了一項，指標：本創作的另一項缺失為，當瓦斯爐之火焰被沸騰溢出之水淋熄後，若欲再打開，必須先將U型槽擦乾才能點火。若是在擦乾前未將瓦斯關閉，則可能在將擦乾時，因已通電而湧出瓦斯，對操作人造成危險，這種危險與本案申請的安全原則是背道而馳的。

申請人仍然不服，於是向行政法院提起行政訴訟。行政法院為審理本案而舉行了自成立以來的第一次言詞辯論庭。並且戲劇性的當庭宣判，將再訴願決定，訴願決定及原處分均予撤銷。各媒體都對此案作了大篇幅的報導，使得主管機關灰頭土臉。而在其後之相當長期間內，有許多爭訟案件引用了該一判決所用之理由。但作者對該案之判決理由有不同意見。

不同意見

此處必須先行聲明，作者對於該案之判決結果將再訴願、訴願決定及原處分均予撤銷乙節並無意見。誠如

申請人所述，該案申請專利之創作技術，乃一整體物品構造，其中之利用繼電器感應震動開關之電路，乃其整體構造之一部，並非該案申請專利之標的。主管機關以該電路構造為「常用技術」、「習知電路」不具新穎性為理由而予以核駁，顯然並不適當。核駁理由另指稱其電磁閥不能保證不漏氣而有安全顧慮乙節，則已越出專利審查之範圍。正如申請人答辯所稱，電磁閥是否不漏氣，乃屬製造之技術問題，換言之，乃是該產品之品質問題。例如汽車組件如有品質不良情形，可能造成車禍；飛機組件如果不良，則可能造成飛行失事。但是產品之品質是否良好，是否符合一定之標準，乃是其製造之技術，所使用之材料，以及品質管制等所生之問題，與該等物品之形狀、構造或裝置是否符合「首先創作，合於實用」之專利要件並無關連。

按專利法所謂之實用性，乃指申請專利之創作技術，必須能夠產生一定之功能或效果，而且可以重複生產製造與依據該項技術所產製之產品品質，以及該產品的經濟、商業或市場價值等等，皆無必然之關係。本案在審查及訴願、再訴願過程中，被指稱其「電磁閥不能保證不漏氣」，「鍋水沸騰時方始發生作用，不沸騰則不發

生作用」，「萬一瓦斯無人看管，溢出水自然蒸發，瓦斯湧出，易於造成危險」、「市面上利用膨脹片以溫度控制瓦斯開關者，無論蒸或煮，均優於本案」等等事由，而認定其「不合實用」，乃係對於專利法規定之實用性要件明顯的誤解。從而行政法院判決將其全部均予以撤銷，乃是正確之判斷。而本文作者之不同意見，並非對該判決所作之結論，而是判決理由中所闡述之新型專利之要件。

現將該判決書所述之理由摘述如下：

「按凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用之新型者，得依法申請專利，專利法第九十五條定有明文。所謂首先創作，固應為前所未有之技術上思想之創作，亦即應具備新穎性，惟所謂前所未有之新穎性，非僅限於解決問題之手段及其手段所發生技術上之效果，均未前所未有之創新，其係以舊手段解決新問題，或以新手段解決舊問題者，亦應認為前所未有之創新；專利法之專利，有發明專利、新型專利、新式樣專利，其要件各有不同。在專利法第一條之發明專利，就其解決問題言，所應用之手段，在原理上因須全新，亦即該項技術從未用以解決該項問

題；但同法第九十五條之新型專利，則與發明之專利有異，新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用，或增進該物品某種功效時，即符合新型專利之要件。又新型專利因亦須合於實用之原則，惟此所謂實用，與發明專利必須具有工業上價值者又有不同，新型之創作，如能較原有物品在形狀、構造或裝置上更具有特殊之效能者，即可認為合於實用之原則，不以具有工業上價值為必要」。

判決理由其實另有來源

上述的判詞，讀來鏗鏘有聲，不過經作者發現其實際上是有其來源的。在蘇精華先生所著「發明與專利」一書，（民國五十五年十二月出版）第四十九頁，何孝元先生著「工業所有權之研究」（五十八年五月出版）第三十三頁，以及簡世雄先生所撰「發明、新型與新式樣」一文（刊「標準」月刊第一六一期，五十五年三月一日印行），都有完全相同的論述，甚至連語句亦是一模一樣。由於上述各著作中對此一論述皆未加註其來源出處，讀者當然即認為此乃各該著者之見解。但是思想見解相同到連用語及段落都完全相同，實際上甚為少見。推想可

能係各該著作者覺得此一說詞頗有道理，於是有意一同地寫在自己的作品之中。而本案之審判官可能同樣覺得這段說詞很不錯，於是就抄下來作為本案之判決理由。但實際上此項論述祇是從表面上看起來有些道理而已，一經深入分析，就會出現不同之面貌。

什麼是手段，什麼是問題

首先，該段論述內容可分為三點：

- 一、所謂前所未有之新穎性，非僅限於解決問題之手段及其手段所發生技術上效果均為前所未有之創新，其係以舊手段解決新問題，或以新手段解決舊問題者，亦應認為前所未有之創新。
- 二、發明專利解決問題所應用之手段，在原理上須全新，亦即該項手段從未用以解決該項問題。而新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用或增進該物品某種功效時，即符合新型專利之要件。
- 三、新型之創作，如能較原有物品在形狀、構造或裝置上更具有特殊之效能者，即可認為合於實用之原則，不以有工業上價值為必要。

對於上述理論，作者有不同之意見：

第一、專利所保護之標的，乃是創新之產業技術，而具體地表現此產業技術者，則為物品或方法。換言之申請專利之創新產業技術，必須以具體之物品或方法予以顯示。因為必須如此始足以與相關之先前產業技術相互比對，並查核其是否具有新穎性。但判決書卻用「手段」一詞代替創新之產業技術，此一名詞非但為專利法所寫，且其意義至為抽象，因為「手段」是達成目的的一種方式，可適用於任何狀況，如不加以界說，根本無法使人瞭解其所指者為何事。

第二、判決書所謂之「問題」，似係指疑問而言。但按今日工商社會之實際情況，從事產業技術創新研發者，其動機在爭取技術上之領先地位，目的則在獲取商業利益，並非用以解答學理上或實用上所產生之疑問。因而將產業技術上之創新發明，稱之為解決問題之手段，同樣過於抽象，而無法使人瞭解其真實意義。

沒有標準如何比較新、舊

第三、所謂新，係指「初、始」，即是開始之意。在實質上它包括了前所未知、前所未有及前所未見等各種

情形在內。而不論使用新、舊或前、後等語詞作為形容或界說者，它都是一個「比較」的語言。既然是比較的語言，它即必須有一個比較的標準，作為判斷之依據，否則即無實質意義。專利法所規定之「新」，係以「申請日」為比較之標準。並且分別具體地列舉：「申請前已見於刊物或已公開使用」，「有相同之發明核准專利在先」，「陳列為政府主辦或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未申請專利」，「申請專利前，大量製造，而非從事實驗」，「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效」等情事，作為是否新穎之判斷依據，以審核申請專利之內容是否符合「新」的要件。該等法律條文不論文字及意義均甚為清楚。而判決書卻捨而不用，說什麼「以舊手段解決新問題，或以新手段解決舊問題，亦應認為前所未有之創新」云云，此種含糊其詞，反而將原本甚為清楚之法律規定，變得抽象而且複雜難解。因為，判決理由所稱之新、舊，並未指出任何具體之比較標準。其次，如前所述，現代社會，無論其為工商企業，或專業研究機構，其從事產業技術研究發展之目的，並非全然在為解決某項問題，大多數之研究發展，係為在商業競爭中取得領先之地位。例如獲准專利之

高速螺帽機，使製造螺帽之速度較舊式機器增加一倍。免削鉛筆，使用筆者不必用刀削，即可能來書寫或繪畫。折疊自行車，使自行車便於攜帶及保管。自動開合傘，使張傘及收傘皆較舊式傘更為便利……，總之，該等產業技術之創新發明，並非因為該類產品發生了「問題」：須要用「手段」加以「解決」。更無所謂「新問題」或「舊問題」的問題。

試問人類登陸月球，使用電腦處理資訊、複製羊、以至於看電視、聽音響、吃人造奶油……等等，是否屬於「解決問題」的問題？如是，則此等事項屬於新問題、抑或舊問題？何況在實務上有許多申請專利案件，其目的僅在避免日後發生糾紛，或為防止競爭對手先取得專利，即所謂「防衛性申請」，或「防衛性專利」，試問此類專利申請有何「問題」可言，可見此說之欠通。

尤其須要注意者，專利法所保護者，乃是創新之產業技術，故新穎性乃為核准專利之基本必備要件。而判決書卻稱：「舊手段解決新問題……亦應認為前所未有之創新」，此係何邏輯。既然是「舊手段」，當然為前所已知、已有、已見之手段，此等手段既然早已存在，如何尚能認其為「前所未有之創新」，豈非自相矛盾。何況縱

使創造此一學說者，獨具慧眼，堅持認定「舊手段解決新問題」，即為前所未有之創新。但行政法院乃是國家之機關，在作成判決時，必須依據法律之規定，而專利法並無「舊手段」可准予專利之規定，而其所謂之「新問題」，亦非專利法所保護之標的。從而如謂此項見解係為該判決理論上之依據，則該理論事實上係違反了專利制度之基本原則，而且自相矛盾；如謂其係法律依據，則不惟專利法無此規定，且與法條之規定明顯有違，因此，判決書內雖然記載了所依據之專利法相關條文，但其所敘述之理由卻與其所依據、法條不相符合。

怎樣區分發明與新型

第四、判決書所謂發明專利所應用之手段，在原理上固須全新，但新型專利所應用之手段，縱係習用技術，其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用或增進該物品某種功效時，即符合新型專利之要件云云。此說係指出發明專利與新型專利二者不同之點。依據當時專利法第一條條文之規定：「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法申請專利」。故任何可供工業上利用之產業技術，只要是新的，有用的發明創作，不論其係一種方法或物品，皆可依本法規定申請專

利，並不問其「原理」是否全新。此因專利法所保護之產業技術，必須通過具體之物品或方法予以顯示。而區分各種各類之物品或方法有何不同，並非依據其「原理」，而須要依據其具體之內容。例如掃帚與吸塵器，其「原理」確有不同，但是各種不同構造之吸塵器或掃帚，將如何區別其「原理」之同異。況且何謂「原理全新」？事實上更難認定。因為人類知識係由累積而成，「絕對全新」之知識，在理論上恐難以成立。如非絕對全新，則其新之程度，是否有等級之別，如此一來，此說將愈趨複雜難解。

依據當時專利法第九十五條規定，新型專利為：「凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用之新型」。其僅以物品為限而不及於方法，其範圍顯然較發明專利為狹窄。判決書指稱：「其空間型態係屬創新」一語，並無實質之意義。因為任何物品形狀、構造或裝置之改變，皆為其所佔空間型態之改變。甚至同一物品從甲地移至乙地，亦為空間型態之改變。而單純之空間型態改變，並無所謂專利保護問題，故此句判詞之重心，乃在於「創新」二字。然則物品形狀、構造、裝置等之創新，原本即屬於空間型態之創新，為何捨具體易

明瞭之法條不用，而改用抽象含糊晦蒙不明之說詞？

其實發明專利與新型專利之區分，除方法不得申請新型專利之外，其區別頗不易尋出一明確之界限。我國自民國三十八年一月一日實施專利法以來，迄今已逾五十年，其間曾有許多專家學者論述發明專利與新型專利之不同，企圖尋出一明確區分之界限，而以發明創作產業技術之原理是否全新，為區別發明專利與新型專利之標準者，乃屬該等理論中之一種，（詳請參閱拙著「專利法實務」）。

實際上，發明專利與新型專利不易區分清楚之原因：乃在於新型係保護物品形狀、構造或裝置之創新發明。而發明專利之標的，除方法發明之外，其物品之創新發明，亦不外係其形狀、構造或裝置上之創作。而以「原理是否全新」為準，基本上無法區分發明與新型，其說明已見上述此處不贅。除此之外，尚有以創作技術思想之高低程度為準者。例如日本特許法即將專利法上所稱之發明，定義為「高度的利用自然法則之技術思想」。我國於民國八十三年修訂專利法，亦襲用其說，規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，（現行專利法第十九條）。但技術思想之高度低度應如何劃分，以及依

據何種標準判斷，皆不明確。故其不切實際之情形與「原理全新」之說實無二致。

除上述者外，尚有以是否為「成套的生產或動力設備」，作為是否屬於發明專利之標準者，以及「發明專利以具有工業上價值為要素，而新型則以合於實用為要素」（容後詳述）等各說。

事實上，依一般通說，所謂新型，乃係對於內容較簡單，而且請求專利保護之範圍較狹窄而明確之發明創作，准予較短之專利期間。與發明專利之係保護較為概括之技術思想，其內容包括了相關的技術在內，且其保護之期間較長，而有所不同。但此種不同並非意味兩者受專利保護之基本要件有何差異。許多國家之專利制度並無發明與新型之區分，而我國專利法亦規定發明專利與新型專利可以互相改請，即其明證。既然如此，則發明與新型祇須作一大概之分別即為已足，亦即並不作絕對之區劃。而不幸在我國實務上卻發生過對已准之專利，以其不合發明要件，僅合新型要件而撤銷其專利權之案例，實乃專利史上之奇談。

新型專利不以有工業上價值為必要？

第五、判決理由又稱：「新型專利之合於實用與發明專利必須具有工業上價值者不同……，並不以具有工業上價值為必要」。此項說詞顯示其對於「工業價值」與「工業上價值」有嚴重之混淆與誤解。應知專利法係保護創新之產業技術，並不問該技術是否具有任何「價值」，正如法律保護所有權，而不問其權利標的是否具有任何價值係相同之理，至於專利法所稱之「工業上價值」，乃指該發明創作之產業技術，可於工業上實施之意。與其所具有之工業價值、商業價值或市場價值等等並無關連。此觀諸該法第三條規定：「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者。一、不合實用者。二、尚未達到工業上實施之階段者」，即可明瞭。

對於創新發明之技術准許專利，主要係防止其遭受不法之侵害。若其技術內容——物品或方法，係不合實用者，例如根本不能發生效果，或僅係一種構想或理論而無具體之技術內容，即不合專利保護之要件。換言之，此種技術並無工業上之價值。除此之外，其屬不能重複實施之創作品，如繪畫等藝術作品；或需要個人特殊技藝始能製作之工藝作品，如雕塑作品；或者須要藉助於人類之記憶力、理解力始能實施之發明，如運動或遊

戲規則，以及不屬於物品或方法之發明，例如歌唱、駕駛、烹飪等等技巧，氣功、或各種表格、程式設計等，此類發明創作皆與生產製造產品無關，因而不具有工業上之價值，故皆非專利法保護之標的。

從以上敘述可知，發明創作如不具工業上價值，即非專利法所保護之標的。而本案判決理由意謂：「新型專利並不以有工業上價值為必要」，此一論斷實已完全違反了專利制度之基本理論。不但違反了理論，而且還直接違反了專利法之明文規定。前曾引敘專利法第三條規定：「本法所稱工業上價值謂無左列情事之一者：一、不合實用者，二、尚未達到產業上實施之階段者」。本案判決指稱新型專利不以有工業上價值為必要，是否係謂新型專利所保護者係不合實用者，以及尚未達到工業上實施階段之創新發明？

此外尚須一提者，本案判決日期為民國六十八年八月十六日，而我國專利法已於同年四月十六日經總統明令發布修正，修正後之專利法第一條及第三條條文，已將原來之「工業上價值」修訂為「產業上利用價值」，判決書仍然依據修正前之法律條文，是否適法、適當，恐怕也是一個「問題」。

作者於本文開始即已聲明，對於本案判決之結果並無意見，本文乃係

針對判決理由關於新型專利要件所為之論述。事實上本案原處分機關駁回本件專利之申請，以及訴願、再訴願機關駁回申請人之訴願確有違法不當。行政法院判決將其撤銷，乃屬正確之決定，而從當日新聞報導以及一般輿論觀察，可以發現此一戲劇性之判決，在社會上頗有「大快人心」之現象。其時作者接任中央標準局專利室主任職務甫滿一個月，以往在擔任商標室主任及秘書、技正等職務時，即已感受到大多數申請人對專利審查之不滿。儘管如此，若思加以大力改革卻並非易事。其原因極為複雜，本文不擬討論。但在本文結束之際，作者因本案而有下述之感想：

作者的感想

一、除非是別有用心，否則任何人皆期盼將自己本身職務做得盡善盡美，甚至出類拔萃。不過理想需要有正確之知識及方法始可實現。當年承辦本案之法官先生，可能因為感受到多數專利申請人之不滿情緒，因而希望以戲劇性之作法，引起社會及主管機關對專利事務之注意，並因而達成改進專利審查之目的，可謂用心良苦。不幸由於其對專利瞭解不深，並誤信部份專家學者之理

論，而致在判決理由中說理不清，甚至自相矛盾，以致於雖然產生了轟動一時之效果，卻因未能正確指出審查之錯誤，而僅使該一案件獲得救濟而已，十分可惜。

二、原審定不予專利之理由，指其係「常見之線路」，但該案請求專利部分，乃一完整之裝置，並非其線路設計。又指其「不具新穎性」，卻未提出任何引證資料。其他如指其「電磁閥不能保證不漏氣」，「未超越其他同類商品之功能」，以及「如操作不當可能造成危險」等等，均非專利法所規定不予專利之原因。判決書若能一一指出其不合法之處，並明示審查專利必須針對其請求之標的；認定不具新穎性者，須有確實之先前技術為證據。而專利之標的乃是產業技術，與表顯該技術之產品品質、效能，市場評價，以及是否因人為過失而造成危險等等皆無所關連。如此則不但使該一個案獲得救濟，且可促使主管機關及相關人員檢討改進其審查缺失，並可使所有從事專利業務者，如專利代理人、律師及相關之司法、行政人員，對於專利有正確之認識。但不幸卻用了「舊

手段解決新問題」，「空間型態改變」等空洞抽象說詞，而令人不知所云。看來國父孫中山先生的行易知難理論確實有其道理。

三、社會之進步及改革，須有普遍性，始能見其效果。例如交通秩序之維護，市容整潔之維持，皆須社會全體共同努力，始可見其成效，而非少數人所能獨力達成。專利制度之改進，同樣須要由相關部門及人員共同努力。例如主管機關、審查人員、專利代理人、學者專家及專利申請人等，隨時發現缺失，不斷研究探討，如此始可逐漸進步，並提升審查及作業之效率及水準。一件似是而非說理不清的判決，雖然其判決之結果滿足了部分人士之期望，並且造成一時之轟動，但其對制度之改進及普遍性水準之提高，所能產生之力量實微不足道。

（作者任職本局顧問）