



# 新修專利法對於專利要件之規範

## —以新穎性要件之變革為中心

宋皇志\*

### 壹、新修專利法對於專利要件之規範

我國專利法於民國九十二年一月三日在立法院完成三讀，同年二月六日總統公告，除了第十一條自公布日起施行，廢除發明專利之刑責部分於民國九十二年三月三十一日施行外，其餘條文訂於民國九十三年七月一日正式施行，將為我國專利法制豎立起一個新的里程碑，本文以下稱之為「新修專利法」<sup>1</sup>。至於現行九十年十月四日完成三讀，經總統於同年十月二十四日公布之專利法；加上八十六年五月七日所公布為配合我國加入世界貿易組織之部分條文修正案，於九十一年一月一日施行之條文，本文以下稱之為「原專利法」。

在此次專利法之修法中，將第二章「發明專利」之第一節「專利要件」置於第二十一條至二十四條，舉凡發明之範圍、新穎性以及進步性之要件皆做了重要之變革（產業上利用可能性的文字則未做更動），其修正幅度不可謂不大，對國內業者之影響將很深遠，茲要述如下：

#### 一、發明之範圍

我國專利法所保護之發明的範圍向由積極之定義另搭配法定不予專利之標的所勾勒而成，此二者在本次修法皆有所修正。

---

\* 清華大學物理碩士、科技法律碩士，現任資策會科技法律中心專案經理，清華大學通識教育中心兼任講師。

<sup>1</sup> 關於新修專利法之通盤介紹，詳見李鎡，「專利法新風貌」，智慧財產權月刊第五十三期，頁 34-53，2003 年 5 月。



### (一) 積極定義

關於發明之積極定義，新修專利法第二十一條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。除了文字略做更動之外，重要的是將原先條文之「高度創作」中的「高度」拿掉，其原因是為避免如過去實務上常見未引用具體之引證資料，僅以非高度為由核駁專利之情事<sup>2</sup>。

將此法條之構成要件拆解，倘要符合發明的積極定義，必須同時滿足三個構成要件元素：(1) 利用自然法則、(2) 技術思想、(3) 創作。據此若非利用自然法則（包含自然法則本身）或非屬技術思想、或非屬創作，便不屬本法所要保護的發明。其中「技術思想」一詞應是當初立法時參酌自日本特許法，本文認為有檢討的必要，蓋「技術思想」一詞所包含者究竟是「技術或思想」、「技術與思想」或是「技術的思想」？！其實上述三者都不對，蓋專利所保護者，應是發明人為落實思想所開發的技術，專利絕對不保護思想本身<sup>3</sup>。法條構成要件要素稱為「技術思想」，很容易讓人誤解為專利是在保護思想。

### (二) 法定不予專利之標的

法定不予專利事項由新修專利法第二十四條所規範，其規定以下三款不予發明專利：(1)動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但微生物學之生產方法，不在此限；(2)人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法；(3)妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。其中第二款及第三款與原專利法相類似，第一款則主要仿照 TRIPS 協定第二十七條之規定作修正。特別值得一提的是新修專利法將「動物」與「植物」列為不予專利之標的，其排除範圍較原專利法所排除的「動物新品種」與「植物新品種」來得大<sup>4</sup>。

<sup>2</sup> 李鎡，前揭文，頁 39。

<sup>3</sup> Herbert F. Schwartz, PATENT LAW AND PRACTICE 62 (2001).

<sup>4</sup> 詳見李崇儔、宋皇志，「我國保護植物相關發明之法制與政治經濟分析」，科技法律透視第十五卷第六期，2003 年 6 月。



## 本月專題



此外新修專利法將下列三款原專利法所規定不予專利之標的刪除：(1)科學原理或數學方法；(2)遊戲及運動之規則或方法；(3)其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。新修專利法將此三款標的刪除，卻未在修法理由中載明詳細理由，讓不少民眾以為這三款標的依據新修專利法可以准專利了。其實所應言明者，乃此三款標的根本不屬於第二十一條所載發明之積極定義，當然就不需在第二十四條中再畫蛇添足地規定不予專利，茲詳述如下：

- (1)科學原理或數學方法：科學原理是自然法則本身，而非利用自然法則；數學方法非屬自然法則，亦非利用自然法則。因此二者根本不屬第二十一條所載發明之積極定義；
- (2)遊戲及運動之規則或方法：遊戲及運動之規則或方法皆非利用自然法則亦非屬技術，因此不屬第二十一條所載發明之積極定義；
- (3)其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫：必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫非利用自然法則亦非屬技術，因此不屬第二十一條所載發明之積極定義。

綜合言之，一個專利申請案要想取得發明專利權，首先必須該當我國專利法所規定之發明的範圍，亦即首須符合第二十一條所規定之積極定義，並且不屬於第二十四條所列法定不予專利之標的。

### (三) 兼論新型與新式樣之範圍

新修專利法對所保護之新型專利的範圍亦由積極之定義另搭配法定不予專利之標的所勾勒而成，其中積極定義是在第九十三條，其規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」；法定不予專利之標的則是第九十六條所規定：「新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利」。

由法條之構成要件觀之，滿足新型積極定義之構成要件要素包含有：(1) 利用自然法則、(2) 技術思想、(3) 創作、(4) 對物品之形狀、構造或裝置，其中前三者是本次修法新增，與發明專利之定義做一調和化



之規定。法定不予專利事項則刪去原專利法之第二款：「相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀者」，其修法理由是新型專利限於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，有關黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀者，本難符合新型專利之標的，無庸特別規定，爰予刪除。

至於新式樣專利的範圍亦由積極之定義另搭配法定不予專利之標的所勾勒而成，其中積極定義是在第一百零九條第一項，其規定「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」；法定不予專利之標的則規定在第一百十二條，共有如下五款：(1) 純功能性設計之物品造形、(2) 純藝術創作或美術工藝品、(3) 積體電路電路布局及電子電路布局、(4) 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者、(5) 物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。

## 二、專利三要件

新修專利法關於專利第一要件「產業上利用可能性」，發明專利規定於第二十二條第一項前段，新型專利規定於第九十四條第一項前段，新式樣專利則規定於第一百十條第一項前段，由於其文字內容未做更動，因此本文不予贅述<sup>5</sup>。

關於專利第二要件「新穎性」係本次修法重點之一，發明專利之新穎性包含第二十二條第一項後段與第一款和第二款、第二項、第三項以及第二十三條，本文後續將以此為重心。此外，新型專利之新穎性規定在第九十四條第一項後段與第一款和第二款、第二項、第三項以及第九十五條；新式樣專利之新穎性規定在第一百十條第一項後段與第一款和第二款、第二項、第三項，本文後續將一併論述之。

<sup>5</sup> 本文不贅述當然並非代表其不重要，只是並非此次修法重點。我國實務上常將產業上利用可能性與可實施性或過大的申請專利範圍混為一談，有諸多檢討與改進之必要。詳細論述可參見鄭中人，「產業利用性之理論與應用」，行政院專利判決研討會(一)，2003年12月。



## 本月專題

至於專利第三要件「進步性」，發明專利規定於第二十二條第四項：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」。要言之，此次修法將原專利法之判斷要件「為熟習該項技術者所能輕易完成時」，修正為「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」。因而進步性之判斷重點有三：一為依申請前已公開之技術知識而判斷，二為判斷對象範圍限定於該發明所屬技術領域者，三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力<sup>6</sup>。新型專利之進步性要件載於第九十四條第四項，新式樣專利之進步性要件則載於第一百十條第四項，條文皆仿照發明專利之模式修正，不另贅述。

### 貳、新穎性要件之條文規定

#### 一、先前技術

新修專利法第二十二條第一項規定，會導致發明欠缺新穎性之先前技術有三種，分別是(1)申請前已見於刊物者、(2)申請前已公開使用者、以及(3)申請前已為公眾所知悉者。第二十三條則規定申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。原專利法第二十條第一項第二款前段另訂有「申請前已陳列於展覽會者」亦屬先前技術，新法修正時認為「申請前已陳列於展覽會者」其實可為新法第二十二條第一項第一款之「申請前已公開使用者」所涵蓋，因此新法予以刪除。

上述三種先前技術中，其中申請前已為公眾所知悉者係新修專利法所新增，其修法理由謂：「申請發明之技術，於申請前雖非已見於刊物、已公開使用，但因其他方式已為公眾知悉者，亦不應准予專利，現行條

<sup>6</sup> 參見本條文修法理由。



文並未明文，爰參考日本特許法第二十九條第一項第一款及歐洲專利公約第五十四條，予以明定」。本文後續對於「申請前已為公眾所知悉者」將有詳細之研究，至於其餘二種先前技術之條文規定與原專利法同，因此不多加贅述<sup>7</sup>。

值得一提的是，新修專利法第二十二條第一項所規定之三款先前技術，其條文規定皆為「申請前已...」，並未述明是國內或國外。因此可得新修專利法對於新穎性規定依舊採取絕對新穎性，無論是申請前已見於國內或國外之刊物、申請前已於國內或國外公開使用、申請前已為國內或國外之公眾所知悉，皆會喪失新穎性。

此外新型專利對此之修法方向與發明專利完全相同，亦即在第九十四條第一項規定會導致申請專利之新型欠缺新穎性之先前技術有三種，分別是(1)申請前已見於刊物者、(2)申請前已公開使用者、以及(3)申請前已為公眾所知悉者，其中第三種「申請前已為公眾所知悉者」係為新增。至於第九十五條則規定申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，此規定並未做文字上之修正。

至於新式樣專利關於新穎性之修法方向也跟發明專利完全相同，亦即在第一百十條第一項規定會導致申請專利之新式樣欠缺新穎性之先前技術有三種，分別是(1)申請前已見於刊物者、(2)申請前已公開使用者、以及(3)申請前已為公眾所知悉者，其中第三種「申請前已為公眾所知悉者」係為新增。至於第一百十一條則規定申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利，此規定同樣並未做文字上之修正。

<sup>7</sup> 日本特許法第二十九條第一項第三款除了規定申請前見於刊物會喪失新穎性外，另規定在申請前若透過網際網路使公眾得知悉，亦會喪失新穎性。由此可知日本特許法未將網際網路上之訊息視為見於刊物，因此才需另行規定。我國修法既參酌日本特許法之立法例，然未仿其規定在申請前若透過網際網路使公眾得知悉亦會喪失新穎性，應該就要將網際網路上之所有網頁、資料庫或其他資訊亦擬制為「見於刊物」，方能使新穎性之規範合於網路時代之潮流。



## 本月專題



### 二、例外優惠期間

新修專利法第二十二條第二項則規定三款例外情事，申請人得主張六個月的優惠期間，其規定：「發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：(1)因研究、實驗者、(2)因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、(3)非出於申請人本意而洩漏」。其中第一款與第二款係原專利法就有，文字完全相同，不予贅述；至於第三款則是新法新增，其修正理由謂：「發明未經申請人同意而遭他人洩漏，致見於刊物、被公開使用或申請前已為公眾所知悉者，依現行條文規定，均會喪失新穎性，此種情事對申請人而言，因非其所為，卻由其承擔喪失新穎性之結果，並不公平，爰參酌日本特許法第三十條第二項及歐洲專利公約第五十五條之規定，明定他人未經申請人同意而洩漏其內容者，如申請人於該公開之日起六個月內提出申請者，亦不喪失其新穎性」。本文「第肆部分」將針對第三款情事詳加研究。

對於新型專利則係於第九十四條第二項有完全相同的規定，不另贅述。至於新式樣專利則係於第一百十條第二項規定得主張六個月優惠期間之態樣有下列二者：(1)因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、(2)非出於申請人本意而洩漏，其中第二款係為新增，與發明專利之規定完全一致。

此外，新修專利法第二十二條第三項規定申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。至於修正條文第二項第三款之規定，因他人未經申請人同意而洩漏者，申請人於申請時未必知悉他人已洩漏之情事，而未強制於申請時即需踐行此一聲明程序<sup>8</sup>。新型專利在第九十四條第三項、新式樣專利在第一百十條第三項亦有完全相同之規定，不另贅述。

<sup>8</sup> 參見新修專利法修法理由。



## 參、公眾知悉

我國專利法原先並無專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性的規定，但在實務運作上似乎常將「公眾知悉」與「公開使用」混在一起用。數個行政法院的判決認為：「...又所稱「已公開使用」，係指申請前已公開使用產品，致該新型之技術內容成為公知狀態，或處於不特定人得以使用該新型之狀態而言<sup>9</sup>」。新修專利法規定專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性後，「公眾知悉」與「公開使用」之概念應做清楚的區分，因此所謂「公眾」之範圍的釐清以及「公眾知悉」之定義便顯得相當重要。

### 一、公眾

新修專利法中並未對「公眾」加以定義。本文嘗試以比較法研究，就外國相類似之立法例所累積之學說理論與實務見解進行研究分析，以期釐清我國專利法中對「公眾知悉」該有的規範範圍。由於新修專利法之修法理由指出，我國在先前技術的範圍中加入申請前已為公眾所知悉者，係參考日本特許法第二十九條第一項第一款及歐洲專利公約第五十四條，因此本文之比較法研究將以日本特許法與歐洲專利公約為主，另以德國專利法與美國專利法為輔。

#### （一）日本

日本特許法第二十九條第一項第一款規定申請前已「公知」者會喪失新穎性，依據該國學說與實務見解，只要有任何發明所屬技術領域中具有通常知識者，與發明人之間依契約或依慣例並無保密義務者知悉該發明技術，便會構成新穎性之喪失，即使知悉者僅有一人亦然<sup>10</sup>。

因此在日本特許法中所規定的「公知」並不需全民皆知，即使僅有少數人甚至唯一一人在專利申請前知悉其技術亦屬公知，唯該少數人必

<sup>9</sup> 88 年判字第 3576 號；87 年判字第 75 號。

<sup>10</sup> 篠田四郎、岩月史郎，「特許法の理論と實務」，頁 19，中央經濟社，1992 年 9 月。





## 本月專題



須合於下列兩款條件，缺一不可：(1)與發明人之間依契約或依慣例並無保密義務、(2)係為發明所屬技術領域中具有通常知識者。

### (二) 歐洲專利公約

歐洲專利公約第五十四條第一項規定，假使一個發明不屬於習知技術的一部份，便應被認為是「新的」。同條第二項復規定，所稱習知技術係指在專利申請日之前，任何以書面或口頭陳述、使用、或任何其他方法使公眾得取得者<sup>11</sup>。針對專利申請前為公眾知悉會喪失新穎性之規定，我國新修專利法之修法理由所指參考歐洲專利公約的部分，當是指第五十四條第二項之「口頭陳述」以及「任何其他方法使公眾得取得」而言。

學者認為所謂公眾係為私人的(private)、機密的(confidential)、秘密的(secret)之反義詞<sup>12</sup>，換言之，只要不是發明人自己或對其有保密義務之人便屬本條文所言之公眾。公眾一詞與人數多寡並無關係，只要非發明人本人亦非對發明人有保密義務之人，哪怕僅有一人，亦為此條文所規定的公眾<sup>13</sup>。

歐洲的實務見解同樣認為，只要不是對發明人有保密義務之人即為所稱公眾<sup>14</sup>，與人數多寡或教育程度皆無關係<sup>15</sup>。與發明人同公司之員工視為對其有保密義務，因此公司同仁並非公眾，發明技術在申請前為公司同仁所知悉並不會喪失新穎性<sup>16</sup>。

<sup>11</sup> Article 54.2 of EPC Convention: "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>12</sup> Gerald Paterson, *The European Patent System -- The Law and Practice of the European Patent Convention* 381 (1992).

<sup>13</sup> *Id.* at 374.

<sup>14</sup> T482/89 (OJ 1992, 646).

<sup>15</sup> T165/96.

<sup>16</sup> T1085/92.



此外與日本特許法所規定不同的是，歐洲實務見解認為公眾並不限定必須是指發明所屬技術領域中具有通常知識者<sup>17</sup>，因此即使發明在專利申請前僅為外行人所知悉，依舊被視為已被公眾所知悉。因此依據歐洲專利公約與其實務見解，所謂使公眾得取得並不需為全民所取得，即使僅有少數人甚至一人知悉申請專利之技術亦屬使公眾得取得，唯該少數人必須與發明人之間並無保密義務，至於是否屬於發明所屬技術領域中具有通常知識者在所不論。

### （三）德國

德國專利法第三條第一項第一句規定，當一個發明不屬於習知技術的一部份時，便應被認為是「新的」；同項第二句則規定，所謂習知技術係包含所有在專利申請日之前，任何以書面或口頭描述、使用、或任何其他方法使公眾得取得者<sup>18</sup>。我國新修專利法中新增之公眾知悉的部分，當包含口頭描述以及任何其他方法使公眾得取得而言。

德國實務見解認為口頭描述包含演講、電視、廣播、或影片中之口頭陳述。另德國實務見解認為所謂公關係指技術非僅為特定人所知悉<sup>19</sup>，所謂公眾則是指不特定人之謂<sup>20</sup>。因此德國法中所謂「使公眾得取得」，係指該技術非僅屬特定人（例如發明人或對發明人有保密義務之人）所能取得，僅要該屬特定人之外有一人取得，便屬為公眾所取得，而不需該技術真的已為普羅大眾所知悉。例如在學術研討會中，與沒有保密義務之人針對發明技術進行學術討論，便已算是使公眾得取得<sup>21</sup>；

<sup>17</sup> T809/95.

<sup>18</sup> PatG§3: “Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind”.

<sup>19</sup> BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement.

<sup>20</sup> BGH GRUR 1961, 24 Holzimprägnierung.

<sup>21</sup> BGH 11.2.1992 X ZR 98/89.



## 本月專題



但若跟所有參與討論者簽訂保密協議，則不會構成使公眾得取得，不會因而喪失新穎性<sup>22</sup>。

### （四）美國

美國專利法第 102 條(a)款規定在專利申請人完成發明之前，若在美國境內已為他人所知悉或使用(known or used by others in this country)，將喪失新穎性<sup>23</sup>，其中「為他人所知悉」並無所謂公眾等字眼。實務見解認為實際上有多少人事先知悉並不重要，事實上只要一個人事先知悉便屬於為他人所知悉，便足以構成新穎性之喪失<sup>24</sup>。

## 二、常見之保密義務種類

由上述論述可以得知，一項發明是否在申請前已然為公眾所知悉，最大的關鍵在於知悉者對發明人是否有保密義務，若有，則發明不算為公眾所知悉，依然保有新穎性，反之則將喪失新穎性。在此提醒所有在申請專利前必須將發明告訴他人的發明人，務必要與該人簽訂保密契約，否則即便該人未再將該發明洩漏給別人，依據我國新修專利法依然會喪失新穎性，不可不慎。除了已簽署保密契約者無問題外，在諸多情況下發明之知悉者是否對於發明人負有保密義務時有爭議，茲舉部分情事搭配歐洲專利局之實務見解解說之。

### （一）研討會

對於許多發明人—特別是學術工作者而言，將其研發成果在研討會發表的重要性常不亞於申請專利，因此常常先在研討會上發表研發成果

<sup>22</sup> Eva-Maria Müller, Die Patentfähigkeit von Arzneimitteln – der gewerbliche Rechtsschutz für pharmazeutische, medizinische und biotechnologische Erfindungen, S. 19f.

<sup>23</sup> 美國新穎性規定相當複雜，可參考謝祖松，「新穎性之理論與實務」，行政院專利判決研討會（一），2003 年 12 月；Toshiko Takenaka, Rethinking The United States First-To-Invent Principle From A Comparative Law Perspective: A Proposal To Restructure § 102 Novelty And Priority Provisions, 39 HOUS. L. REV. 621 (2002).

<sup>24</sup> Coffin v. Ogden, 85 U.S. (18 Wall.) 120 (1873).



之後才去申請專利。若專利申請日距離研討會未超過六個月，或可依據新修專利法第二十二條第二項第一款主張無害公開，但必須依據同條第三項的程序辦理，須負擔一定的程序義務與風險。但若已經超過六個月，該發明是否會喪失新穎性便必須視研討會的聽講人對發明人是否有保密義務。

若研討會開放給任何人報名參加，即使會場有規定不得錄音錄影，只要研討會未明文禁止與會者將會場上所聽到的資訊對外散佈，與會者對會場上所發表的發明便無保密義務，與會者便皆為「公眾」，會場上所發表的發明便已算是申請前已為公眾所知悉<sup>25</sup>。

反之，若研討會有明文要求與會者未經同意不得利用會場上所發表的資訊，與會者便視為對會場上發表研發成果之發明人有保密義務，與會者便不算公眾，會場上所發表的發明不算是申請前已為公眾所知悉<sup>26</sup>。

### （二）合資契約

兩個事業以合資契約(Joint Venture Agreement)模式進行合作，已是現今高科技公司取得技術與智慧財產權之一項很重要的方式。兩個事業在洽談合資契約的過程中，通常需要將自己擁有的技術與智慧財產權—包含尚未申請專利之技術告知他方，但合資契約中卻不必然會納入針對未申請專利技術的保密條款。事後才提出專利申請之發明是否會構成申請前已為公眾所知悉，因而導致新穎性的喪失，便成為實務上重要的議題。

對此歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal)的處分認為，保密義務應被視為合資契約的一項義務，因此合資契約之他方不待契約載明便必須對對方所告知的資訊負有保密義務<sup>27</sup>。因此將未申請專利之發明告知合資契約之他方，即使合資契約中未曾載明保密條款，尚未申請專利

<sup>25</sup> T 739/92.

<sup>26</sup> T 838/97.

<sup>27</sup> T 472/92.



## 本月專題



之發明並不算申請前已為公眾所知悉，依舊得保新穎性。

### 三、公眾知悉之舉證

#### (一) 舉證責任之分配

如前所述，我國專利法原先並無專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性的規定，但在實務運作上常將「公眾知悉」與「公開使用」混在一起用。行政法院 89 年判字第 814 號判決即以發明在申請前已公眾知悉為由認定其欠缺新穎性：「...本專利案所述壓花、端塞、基柄等元件，於習知一般產品中皆已大量使用，且在伸縮晒衣桿、窗簾固定桿中心皆有此設計，該設計屬公知技術內容，無待舉發人舉證而自明，被告機關執此為審定之依據，自不違背當事人進行主義...」。

此判決留有值得探討的空間，首先是當時專利法並無專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性的規定，即使技術內容真屬公知，能否以此事由判定發明欠缺新穎性實在有待商榷<sup>28</sup>。再者行政法院以該設計屬公知技術內容，無待舉發人舉證而自明，被告機關便可為舉發成立與否之審定的依據，從判決理由無法看出是承審法官自己認為技術內容屬公知或者是法官同意舉發人對於技術內容已屬公知之主張，無待舉發人舉證而自明。本案矛盾之點在於，若系爭專利技術真屬法官自己便認為已屬公知或無待舉發人舉證而自明，那為何當初智慧財產局在審查此案時「不知」有此先前技術存在而核准專利？要認定一個發明在申請專利前即已公眾知悉，是否可以不用舉證而自明？

依據我國行政訴訟法第一百三十六條準用民事訴訟法第二百七十七條之規定，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。另依據歐洲實務見解，若要主張欠缺新穎性，其舉證責任係落在主張申請前已為公眾所知悉者身上<sup>29</sup>。因此在專利審查實務上，主張專利申請

<sup>28</sup> 蔡明誠教授亦曾對此問題進行討論，詳見蔡明誠，「發明專利法研究」，頁 72，國立台灣大學 法學叢書（一〇三），2000 年 3 月第 3 版。

<sup>29</sup> 參見歐洲專利局上訴委員會之決定：T82/90。



案欠缺新穎性的舉證責任落在審查官身上；若在舉發程序上，則必須由舉發人負擔系爭專利欠缺新穎性之舉證責任。

行政法院對於申請前已為公眾所知悉之事實是否可不證自明，依據我國行政訴訟法第一百七十六條準用民事訴訟法第二百七十八條第一項之規定，事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，無庸舉證，同條第二項復規定前項事實雖非當事人提出者，亦得斟酌之；但裁判前應令當事人就其事實有辯論的機會。因此行政法院若要認為申請前已為公眾所知悉之事實不證自明，必須是該事實於法院已顯著或為其職務上所已知者。除此之外，行政法院皆應該讓主張申請前已為公眾所知悉者負擔舉證責任。

除了在行政法院之爭訟案件外，此問題在智慧財產局所進行之審查或舉發程序中將更行困難，原因是審查或舉發程序皆採書面審查，且行政機關沒有傳喚證人之權力。新修專利法規定專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性，然其既非申請前已見於刊物，亦非申請前已公開使用，無論是在審查實務或在舉發程序上，其舉證皆相當的困難。在審查實務上，除非該申請專利之技術剛好為負責審查之審查官所知悉，才可能以申請前已為公眾所知悉為由判斷該專利申請案欠缺新穎性，但審查官必須負擔舉證責任。本文所將著重探討者是在舉發程序中，舉發人該如何舉證發明在申請前已為公眾所知悉，因而欠缺新穎性而應撤銷其專利。本文後續舉兩種實務上最常遇到之態樣進行探討，分別是(1)舉發人或第三人在被舉發專利之申請日前即已完成研發、(2)被舉發專利在申請日前已被口頭陳述。

## (二) 舉發人或第三人在被舉發專利申請日前即已完成研發

綜合前述日本、歐洲專利公約、德國、與美國之學說理論與實務見解，欲主張發明在申請日之前已為公眾所知悉，並不需該發明真的已為普羅大眾所知悉，而是僅要有任何非屬發明人或對其有保密義務者之人士在專利申請日之前知悉該發明便已足夠。因此舉發人若能證明自己或第三人（以下將二者簡稱「先發明人」）在被舉發專利之申請日前即已



## 本月專題



完成相同技術之研發，應該便足以認定其在申請日之前已為公眾所知悉，因而應喪失新穎性。

然在我國的舉發程序中因採書面審查，且專利專責機關無權傳喚先發明人作證，因此除非先發明人保有研發日誌，並以其做為舉發申請書與理由書之附件，否則舉發人以系爭專利在申請日前已為公眾所知悉為由舉發成立的可能性應該不大。由此可見研發人員記載詳盡之研發日誌的重要性。

倒是當專利專責機關做出舉發不成立之處分後，舉發人可向高等行政法院提起行政訴訟，由於我國行政訴訟第一審係採言詞辯論，此時訴訟原告（亦即舉發人）便可提請法院傳喚先發明人做為證人，或有勝訴之可能。

我國在將申請前已為公眾所知悉者制訂為喪失新穎性之事由後，等於是為先發明人開啟另一大門。亦即先發明人在民事訴訟上除了可依第五十七條主張其在原有事業內繼續之利用為專利權效力所不及外<sup>30</sup>，還可以系爭專利在申請前已為公眾所知悉為由，依據新修專利法第六十七條第一項第一款提起舉發以撤銷其專利權，可收一勞永逸之效，並可不受第五十七條第二項僅能於原有事業內繼續利用之限制。

### （三）被舉發專利在申請日前已被「口頭陳述」

如前所述，口頭陳述可能是演講或廣播、電視場合下之陳述，重點在於並沒有留下任何書面資料。歐洲專利公約之施行細則(Implementing Regulations To The Convention On The Grant Of European Patents)中第四十四條係規範檢索報告(Search Report)應載之內容，其中第四項載明若有任何文件(document)係關於(refer to)申請日前的口頭陳述、使用、或任何其他方法使公眾得取得者，亦應被納入檢索報告中。

<sup>30</sup> 我國專利法第五十七條第一項第二款前段規定申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，為專利權效力所不及；唯依據同條第二項之規定，「先使用權」僅限於在其原有事業內繼續利用，超過範圍之部分仍屬專利權效力所及。



然在專利審查程序中，可能唯有該口頭陳述剛好曾被審查官所聽見，或當時的口頭陳述被錄音或錄影下來事後被審查官所聽到，否則審查官實在不太可能藉由檢索而知悉該口頭陳述，據而以發明在專利申請前已為公眾所知悉為由判斷該專利申請案欠缺新穎性。在舉發程序中，舉發人如何證明系爭專利在申請日前已被口頭陳述，有其實務上之困難，特別是在我國舉發程序係採書面審查而又無從傳喚證人的前提之下。本文以為最大的可能是當時的口頭陳述曾被錄音下來，而舉發人將聲音載體（例如錄音帶或光碟片）做為舉發申請書與說明書之附件，一併呈交給專利專責機關。此時舉發人必須負擔舉證責任，證明聲音載體所載之口頭陳述的日期確在專利申請日之前，有其技術上的困難。

在歐洲專利局之上訴委員會的審查實務中，就有人嘗試以一書面文件做為系爭專利欠缺新穎性之先前技術，該書面文件雖然是在系爭專利申請日後才完成，但舉發人主張該書面文件係依據多年前（系爭專利申請日前）某研討會所曾公開發表之技術寫作而成。上訴委員會的決定認為系爭專利仍保有新穎性，原因是沒有證據顯示該書面文件所載之技術與多年前之公開發表的內容係屬同一<sup>31</sup>。要證明事後之書面文件與原先之口頭陳述係屬同一，必須要有其他之證據，而舉證責任屬舉發人<sup>32</sup>。本文以為若能配合現場錄音或錄影，當較能證明專利在申請前已被口頭陳述。

#### 肆、非出於申請人本意之洩漏

依據新修專利法第二十二條第二項之規定，無論是申請前已見於刊物、已公開使用、或已為公眾所知悉，只要非出於申請人本意而洩漏，且於其事實發生之日起六個月內提出申請，不會喪失新穎性。何謂「非出於申請人本意而洩漏」，實有詳究之必要！本條款之修法理由說明修法係參酌日本特許法第三十條第二項以及歐洲專利公約第五十五條之

<sup>31</sup> T153/88.

<sup>32</sup> T348/94.





規定，因此本文先以比較法之觀點探究其意義。

## 一、比較法研究

### (一) 日本特許法

日本特許法第三十條第二項規定，違反發明專利申請人之意思而構成第二十九條第一項各款之一規定之發明，如於該發生之日起六個月內該人士有提出發明專利申請時，不喪失新穎性。

日本實務見解認為，所謂違反專利申請人之意思而洩漏，包含因發明人之受僱人、代理人或家屬等之故意過失，或因他人之詐欺、脅迫等事由而公開<sup>33</sup>。因他人違反專利申請人之意願因而喪失新穎性之事實，應由申請人負擔舉證之責任；反之專利舉發程序中主張發明已喪失新穎性者，應證明當初發明的公開並不違反申請人之本意<sup>34</sup>。

### (二) 歐洲專利公約

歐洲專利公約第五十五條規定關於新穎性的無害公開(non-prejudicial disclosure)的規範，其中第一項第一款規定若發明之公開係因為公開者明顯濫用其與申請人或其法律上前手之關係者，只要在公開後的六個月內提出專利之申請，便不會喪失新穎性。論者認為所謂明顯濫用其與申請人或其法律上前手之關係者，包含在違反申請人的意願下揭露申請人的發明<sup>35</sup>。

依據歐洲專利局之實務見解，任何人(以下稱之為「發明洩漏者」)在未獲授權的情況之下將所得資訊傳遞給任何第三人，便屬明顯濫用其與申請人或其法律上前手之關係<sup>36</sup>。此情事之發生不以發明洩漏者故意

<sup>33</sup> 楊崇森，「專利法理論與應用」，頁 104，三民書局，2003 年 7 月，該書引用日本東京高判昭和 47 年 4 月 26 日無體集四卷一號，頁 261。

<sup>34</sup> 楊崇森，前揭書，頁 104-105。

<sup>35</sup> 劉孔中等，「歐洲專利手冊」，頁 73，翰蘆出版，2003 年 4 月。

<sup>36</sup> T 173/83 (OJ 1987, 465).



造成損害為必要，縱使發明洩漏者係出於過失或違反與發明人之間的保密契約，亦屬明顯濫用其與申請人或其法律上前手之關係<sup>37</sup>。

### 二、優惠期間認定時點

實務上另有爭議者，在於主張無害公開之優惠期間的認定基準點，究竟係以專利申請日為基準，或者可以優先權日為認定基準點？其區別之實效在於，若優惠期間之主張必須嚴守以申請日為基準，則專利申請權人一定要在事實發生之日起六個月內提出本國之專利申請；反之若優惠期間可主張以優先權日為基準時點，則專利申請權人只要在事實發生之日起六個月內提出任一國之專利申請，之後一年內再主張優先權申請本國專利即可，時間基準點最長可差別長達一年！

依據新修專利法第二十二條第二項之規定，若要主張無害公開的優惠期間，必須在事實發生之日起六個月內申請。本文認為依據文義解釋，所述「申請」應是指申請本國專利而言，因此優惠期間之主張必須嚴守以申請日為基準，專利申請權人一定要在事實發生之日起六個月內提出本國之專利申請方不至於喪失新穎性。

歐洲專利局亦採相同見解，其認為判斷是否能主張六個月優惠期間之認定基準點是申請人實際在歐洲專利局提出專利申請的申請日，而非專利申請之優先權日<sup>38</sup>。

### 伍、結語

新修專利法規定專利申請前為公眾所知悉者會喪失新穎性，所謂公眾係為私人的、機密的、秘密的之反義詞，只要不是發明人自己或對其有保密義務之人便屬本條文所言之公眾，與人數多寡並無關係。因此若在申請專利前必須將發明告訴他人，務必要與其簽訂保密契約，否則即使其未再將該發明洩漏給別人，依據我國新修專利法依然會喪失新穎

<sup>37</sup> T 173/83 (OJ 1987, 465).

<sup>38</sup> G0003/98, G0002/99.



## 本月專題



性。

若研討會開放給任何人報名參加，且未明文禁止與會者將會場上所聽到的資訊對外散佈，與會者對會場上所發表的發明便無保密義務，與會者便皆為「公眾」。反之，若研討會有明文要求與會者未經同意不得利用會場上所發表的資訊，與會者便被視為對會場上發表研發成果之發明人有保密義務，此時與會者便不算公眾。

我國在將申請前已為公眾所知悉者制訂為喪失新穎性之事由後，先發明人可以專利在申請前已為公眾所知悉為由，依據新修專利法第六十七條第一項第一款提起舉發以撤銷其專利權。先發明人若能保有詳盡之研發日誌，應可做為舉發成立之最佳證據。此外，口頭陳述之後才完成之書面文件，亦無法單獨成為專利申請前已為公眾所知悉的證據，若能輔以現場錄音或錄影，當較能證明專利在申請前已被口頭陳述。

所謂違反專利申請人之意思而洩漏，係指任何人在未獲專利申請人授權的情況下，將所得資訊傳遞給第三人之謂。此情事之發生不以發明洩漏者故意造成損害為必要，縱使發明洩漏者係出於過失或違反與發明人之間的保密契約，亦屬之。此外主張六個月優惠期間之認定基準點，是申請人實際在本國提出專利申請的申請日。