



## 論新型專利以製造方法界定物之申請專利範圍<sup>1</sup> —兼論台北高等行政法院 91 訴字 2315 號判決及台北 高等行政法院 92 年訴字第 3601 號判決

黃本立\*

### 壹、前言

觀察國內產業結構，多為中小型企業，所生產的產品大都以既有的物品加以改良，因此，新型專利的申請案也以國人居多，以 93 年度改採形式審查後新型專利案件申請數量約有 21,518 件，其中為國人申請數量為 20,809 件，佔新型專利申請總量的 97%<sup>2</sup>，足見國人對新型專利之倚賴。

國人在從物品創作時，常以為製造物品的方法的不同，即合於新型專利所稱物品創作而提出申請，此種以方法來界定物品的申請專利範圍之敘述，是否屬於新型之標的未完全釐清，在過去法規及審查基準並無明確禁止規定下，已有許多核准之案例，茲舉 3 例：

- 例 1. 一種金屬高分子混成散熱片，其構成包括：一搭設於電腦中央處理器(簡稱 CPU)上，可將中央處理器運轉產生之熱量迅速向外傳導之散熱片；其特徵在於：該散熱片係由塑膠摻入高導熱係數之不連續纖維均勻混合後，利用射出成型方式，於成型散熱片之射出模具中加熱塑化成型，再於成型件表面

收稿日：94 年 7 月 22 日。

<sup>1</sup> 本文由專利三組劉副組長國讚指導。

\*經濟部智慧財產局專利三組專利助理審查官。

<sup>2</sup> 智慧財產局年報統計表(93 年)。

## 本月專題



塗覆(coating)一具高導熱係數之金屬層所構成；藉此結構設計，使散熱片得藉內部複材與表層金屬發揮多重散熱效果，同時藉其較大塑形自由度特性，可提昇散熱效能，另整體更具質輕、密度高之優點，加上製作快速容易，可有效提昇產品實用性與經濟價值。

例 2. 一種多功能磚、板，主要係指採廢玻璃為骨材，並經高速離心式粉碎、震動篩選分料、配比膠結拌合、高壓震動成型、乾燥養生等過程所成型之表面呈微細顆粒佈滿型態，以達成集高強度、高透水率於一體之磚、板結構，且於該磚、板一端面結合有一等同大小之金屬網，為其特徵者。

例 3. 一種氣助式微噴嘴，包括(a)一長方體的氣助式微噴嘴本體，在氣助式微噴嘴本體上以蝕刻方法或放電加工方法製作高深寬比的流道結構；流道結構包含一條液體流道和至少一條氣體流道，液體流道和氣體流道會合於霧化腔前端；(b)一長方體的上蓋，在上蓋上鑽有圓孔，放置鋼管，與液體流道或氣體流道相通。

上述三例都是以製造方法加以界定物品，就例 3 而言，申請專利範圍中「以蝕刻方法或放電加工方法製作」為其特徵，事實上，除去該段製造方法敘述仍是符合新型專利的規定，其餘兩個例子，除標的為物品符合新型專利規定外，申請專利範圍所揭示技術特徵全然屬於製造方法的描述。或許過去，為促進國內產業技術快速提升，允許並鼓勵國人從事製造方法的發明<sup>3</sup>，是否會造成國人從事新型改良時誤認為有同於發明專利的適用，無法得知。

事實上，以製造方法來界定的物品的構成能否達到充分界定內部構

<sup>3</sup> 75 年 12 月 24 日版專利法第 42 條立法理由三、第三項係新增，用以鼓勵後續新製造方法專利權人之貢獻，尤對新製造方法發明之實施足以增進公益者，自應給予適度實施之機會，倘物品專利權人無正當理由拒絕同意實施，顯係濫用權利情事者，製造方法專利權人可藉由提供補償條件之方法，申請專利局核定後實施其發明。【2】



造而符合新型定義？縱然符合新型定義，則與習知技術構造相同，製法不同的情況下是否有新穎性？本文將以實務判決案例探討之。

## 貳、新型專利之標的

我國現行法第 93 條規定稱為新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置<sup>4</sup>之創作。

何謂物品？參照日本之見解，其中針對物品定義為具有一定空間形態。日本實用新案法（新型專利法）<sup>5</sup>揭禁沒有固定形狀以及製造方法不包括在實用新型的定義內，明確公示製造方法非為實用新型專利之標的。德國 1891 年開始實施新型專利制度，迄 1990 年 7 月 1 日以前，新型專利保護對象，必須具有一定的空間形式要件之物品。我國行政院 79 年度判字第 1246 號判決要旨指出「查專利法第一條申請發明專利，與第 95 條申請新型專利，其要件亦不一，蓋兩者雖均為利用自然法則之技術思想之創作，但新型之創作範圍，限於物品之形狀、構造或裝置之設計，其技術上思想，必須可藉物品之形狀、構造或裝置之空間形態予以具體表現。此與發明除仰賴物品表現於外之有形之思想創作外，且及於不須藉一定形狀之物表現而僅屬物的製造方法之思想創作者不同，因此物品之製造方法或其他技術上設計，皆非屬新型之範圍。故新型若利用某依製造方法或手段而構成之物品狀態者，則其專利範圍應僅限於該物品之構造或裝置，至於其構成製造方法或手段並不包括在內」。

在我國製造方法或手段非屬新型專利所定義之物品並無疑義，惟自 79 年判決迄今，不論申請人、審查人員及審查機關，對於新型專利之

<sup>4</sup> 本條所稱之「形狀」，指具體實物以線與面等表現之機能外觀形態，意即從外面所觀察到的物品之外形。「構造」指物品內部或其整體之構成，實質表現上多為元件間安排與配置，意即物品之機械構成，不包含物品之化學構造。「裝置」與構造有別，指完整之組合體之組合，組合物品間各有原有之效用性，於裝置中各物品間必須有關連而產生另一整體效用，與單純之集合不同，簡言之，係指將單獨之物品合在一起，而產生使用價值，例如螺栓與螺帽。【3】

<sup>5</sup> 第一條規定，本法之目的，係在謀求有關物品形狀、構造或組合之考案的保護及利用，以獎勵其考案，以促進產業發展。【3】

## 本月專題

申請專利範圍是否可以製造方法界定，雖已有核准案例，仍爭議不斷，值得深究。

### 參、製造方法界定物品的正確適用場合

我國現行專利審查基準對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明。以製造方法界定物之申請專利範圍，應記載該製造方法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）。以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。例如申請專利範圍中所載之申請標的為方法 P（步驟 P1、P2、...及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的蛋白質 Z 與所請求的蛋白質相同，且蛋白質 Z 為先前技術的一部分時，則無論申請時方法 P 是否已經能為公眾所得知，所請求的蛋白質不具有新穎性<sup>6</sup>。

參照歐洲專利局審查基準<sup>7</sup>C 部第三章所提到有關於製造方法界定物品之情形，限於物品是符合專利性。即是該物品必須具有新穎性及進步性而非僅是因為有全新的製造方法，而是在物品是具有可專利性的前提下才被允許以全新的製造方法來界定物品。簡言之，物品可藉由某特定製造方法製造，或同義方式撰寫而非該物品被某種具新穎性的製造方法製造後該物品即具新穎性。然而，根據歐洲專利公約（EPC）<sup>8</sup>第 52 條第 1 項規定申請專利時取得專利所具有之要件，其中也規定撰寫時不

<sup>6</sup> 現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書及圖式章 3.5.2 以製造方法界定物之申請專利範圍。

<sup>7</sup> Guidelines for examination in the EPO, 2002

<sup>8</sup> Article 64, European Patent Convention, 2002。



應以製造方法來界定物品。美國實務判例中，例外在個案類型化有條件開放某方面或特定技術領域以製造方法來界定，原則上仍是不被允許<sup>9</sup>。

綜上所述，依現行專利法及審查基準僅對於特別是在化學、化工及生醫等領域的發明專利，且該物品本身具有可專利性且以無法以形狀、構造加以描述的條件下，適度允許製造方法界定物品的撰寫方式來描述該物品。

## 肆、台北高等行政法院判決 91 年訴字第 2315 號及討論

### 一、台北高等行政法院判決 91 年訴字第 2315 號判決

#### (一) 申請審查階段

第 82210207 號「喇叭懸邊之改良」專利申請案於 82 年 7 月 20 日

<sup>9</sup> 物品專利有較方法專利為強之情況。例如想取得關於，可以由生體抽出之化學物質的物質 A 之情況下，「物質 A」之請求項（物品的專利）與「由生體抽出物質 A 的方法」之請求項（方法的專利），前者要比後者容易主張他人之侵害。假定在製造物質 A 之方法中，有(1)由原材料用物理手段慢慢提高純度而單離精製方法(2)利用基因工程而人工製造之兩種方法，「由生體抽出物質 A 之方法 X」之專利僅涵蓋前者，而不涵蓋後者。然而「物質 A」之物的專利，則不問如何製造，只要物質同一則受專利之保護，例如專利權者實際上雖僅實施單離精製之方法，用基因工程製造出同一物質 A 的他公司，可能受侵害之控訴。

或許物品之專利權似乎強勢，但取得亦困難。亦即「依基因工程製造物質 A 的方法 Y」之 claim，若「從生體抽出物質 A 的方法 X」為習知技術，也可能獲取專利。然而「物質 A」之 claim，依方法 X 精製物質 A 之存在為習知的情況下，現實上專利權所用之手段為方法 Y，亦不能取得專利。其次考慮關於「依方法 X 所製造之物質 A」的 claim。這樣的 claim 於「依方法 Y 所製造之物質 A」為習知技術且設物質為同一之前提下，後者則不具可專利性。然而在侵害訴訟中之效力如何呢？「依方法 X 所製之物質 A」之 claim 專利權者可否對依方法 Y 製造物質 A 的人，使用或販賣依方法 Y 所製造之物質 A 的人，主張侵害呢？

此乃 product-by-process claim 之問題。Product-by-process 於化學物質之發明中很常見於用製造方法特定乃適切地特定物質的唯一手段的情況下，這樣的 claim 記載方法有實益。且這樣的情況下（亦即用化學構造或物理的、化學的特性不能特定的情況下）product-by-process claim 是被允許，依既有判例觀之，除上開所述以外的情況 product-by-means claim 為適法。

關於 product-by-process-claim 之一個有力思考方法為 product-by-process 終究乃「product」（物）的發明，claim 之效力範圍僅限該當物質，均及於不拘製造方法如何。

【5】

## 本月專題

提出申請。

審查委員第 1 次審查意見並未指出以製法描述物品的問題，僅指出「本案沒有任何實施例，涉及之物料有四種之多，其混煉方式之可能組合不計其數，卻只以製成後之材質之硬度來界定；而此一硬度範圍值之界定條件並非來自實施例，而是來自實用須求條件；因此，本案仍是一沒有具體實施內容之設計。」而函請申請人修正。

經申請人修正創作說明及申請專利範圍後，認其內容已稱明確符合第 97 條規定准予新型專利。公告時之申請專利範圍如下：

1. 一種喇叭懸邊之改良，特別是使用熱可塑性橡膠 TPE 之片材製成的喇叭懸邊，其特徵為：該熱可塑性橡膠 TPE 係由丁基橡膠（IIR），乙烯/丙烯橡膠（EPDM），耐油膠（NBR）或天然橡膠（NR）其中一種之橡膠與聚丙烯 P.P 混煉而成，其中橡膠之加硫量在 TPO（EPDM/P.P）為 0~99%，並製成橡膠或塑膠對於 TPE 總量之含量比在 10%~90% 以達硬度為蕭式 A55~D50，比重 0.95~1.1，並且片材的押出厚度在 0.25mm~0.8mm 之間的熱可塑性橡膠片材，繼而將此 TPE 橡膠片材以真空成型截剪成之喇叭懸邊者。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述喇叭懸邊之改良，其中之熱可塑性橡膠 TPE 亦可以是 SEBS 為基材者。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述喇叭懸邊之改良，其中之熱可塑性橡膠 TPE 亦可以熱壓法成型再截切製成懸邊。

### （二）舉發審查階段

本案取得新型專利權後，舉發人於 90 年 1 月 3 日提起舉發，主要舉發理由稱系爭專利申請專利範圍所揭示成份與規格之片材，以真空成型方式，以成型喇叭懸邊為系爭專利於申請前已為公開既有技術，違反



核准審定時應適用之專利法<sup>10</sup>第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定。

舉發審查委員審查認為舉發證據並未揭露系爭專利申請專利範圍之製法特徵而為舉發不成立處分，舉發人不服，提出訴願，經訴願會審查認為：經查，依首揭專利法第九十七條暨原處分機關專利審查基準之規定，新型專利之標的應僅限於物品的形狀、構造或裝置，而有關物品的製造方法並不屬之。則系爭案為一種喇叭懸邊之材質組成及製造方法，其是否仍符合新型專利之要件，即有重酌之必要。訴願會決議爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌之決定。原處分機關依訴願會決定書意旨，重為審查而為舉發成立之處分，被舉發人不服，提出訴願，遭駁回後，遂向台北高等行政法院提起本件行政訴訟。

### （三）行政訴訟階段

兩造主要爭點在於系爭案之申請專利標的是否為物品的形狀、構造或裝置，而適合給予新型專利權？原告起訴認為系爭專利確實無違專利法第九十七條<sup>11</sup>暨原處分機關專利審查基準之規定。經台北高等行政法院審理後認為：(一)依專利法第九十七條：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」之意旨，新型係佔據一定空間的物品實體，新型專利之標的應僅限於物品之形狀、構造或裝置，舉凡有關物品的製造方法、使用方法、處理方法或物品其特定用途之方法等，及沒有一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品等，甚且以美感為目的之物品其形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非屬新型專利之標的。(參照原處分機關八十九年十月發行之「專利審查基準」第二篇「新型專利審查基準」第一章第一節新型之定義 2-1-1 頁)(二)系爭專利之申請專利範圍載明：「一種喇叭懸邊之改良，特別是使用熱可塑性橡膠 TPE 之片材製成的喇叭懸邊，其特徵為：該熱可塑性橡膠 TPE 係由丁基橡膠 (IIR)，

<sup>10</sup> 90 年 10 月 24 日修正公布專利法。

<sup>11</sup> 現行法第 93 條。

## 本月專題

乙烯/丙烯橡膠 (EPDM)，耐油膠 (NBR) 或天然橡膠 (NR) 其中一種之橡膠與聚丙烯 P.P 混煉而成，其中橡膠之加硫量在 TPO (EPDM/P.P) 為 0~99%，並製成橡膠或塑膠對於 TPE 總量之含量比在 10%~90% 以達硬度為蕭式 A55~D50，比重 0.95~1.1，並且片材的押出厚度在 0.25mm~0.8mm 之間的熱可塑性橡膠片材，繼而將此 TPE 橡膠片材以真空成型裁剪成之喇叭懸邊者。」足見系爭專利的標的為熱可塑性橡膠 TPE 之組成、如何押出熱可塑性橡膠 TPE 片材及把此片材裁剪成喇叭懸邊產品之方法，屬於一種產品 (喇叭懸邊) 之材質組成及製造方法，此為原告訴訟代理人於本院審理時所不爭。系爭專利既非以物品之形狀、構造或裝置為標的，依前述專利法第九十七條之規定與原處分機關專利審查基準，原處分機關當初核准給予新型專利權，即有未合，而駁回原告之訴。

### 二、案例討論

此案例所爭執者為以製造方法界定物品之申請專利範圍敘述是否符合專利法第 97 條之規定。

台北高等行政法院認定系爭專利的標的，屬於一種產品 (喇叭懸邊) 之材質組成及製造方法，非以物品之形狀、構造或裝置為標的，已違反第 97 條新型專利規定。本案例實質上完全未以形狀、構造來界定此物品而以材質及製法界定，經界定後之喇叭懸邊的形狀、構造為既有習知之喇叭懸邊。

智慧財產局舉發案原審時認為符合新型定義，似有遷就實務已有許多核准案例之考量，惟判決明確指出，此種敘述不符新型定義。





## 伍、台北高等行政法院 92 年訴字第 3601 號判決及討論

### 一、台北高等行政法院 92 年訴字第 3601 號判決

#### (一) 申請審查階段

第 88206584 號「PC 電路板鑽孔機之鑽頭形狀種類、大小尺寸、研磨次數、平行垂直、固定深淺之多顏色辨識塑膠套環」專利申請案於 88 年 6 月 11 日提出申請，公告時之申請專利範圍如下：

一種「PC 電路板鑽孔機之鑽頭形狀種類、大小尺寸、研磨次數、平行垂直、固定深淺之多顏色辨識塑膠套環」，其組合結構特徵為：主要係提供一種採用塑膠特殊材質，並利用射出成型技術一體成型製成一套環形狀，而此塑膠套環之形狀可設計為「直筒型」、「單向倒角型」、「雙向倒角型」、「圓帽型」等結構形狀。

#### (二) 舉發審查階段

本案取得新型專利權後，舉發人於 91 年 2 月 1 日提起舉發，主要舉發理由稱系爭專利申請專利範圍所揭示提供一種採用塑膠特殊材質，並利用射出成型技術一體成型製成一套環形狀，而此塑膠套環之形狀可設計為「直筒型」、「單向倒角型」、「雙向倒角型」、「圓帽型」等結構形狀。系爭專利於申請前已為公開既有技術，違反核准審定時應適用之專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定。

舉發審查委員認為舉發附件 4 為 87 年 1 月 10 日出版之「電路板製造設備與物料採購指南復刊第二期」雜誌封面、內容廣告所示之鑽孔機用多色系套環或塑鋼材質之鑽頭環，其多種規格之構造及多種色系之配置，實質上與系爭專利上述之專利特徵所界定者係相同者，兩者在設計目的、構造形狀及產生功效上均是相同者，故系爭專利不具新穎性，為舉發成立處分。被舉發人不服，提出訴願，經遭決定駁回，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟。

## 本月專題

### (三) 行政訴訟階段

兩造主要爭點在於系爭案是否有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款<sup>12</sup>之規定而不符新型專利要件？原告起訴認為系爭套環既由原告創造出在產業上製造較傳統者更具使用價值之新的技術手法，則系爭套環當符合新型專利之要件。經台北高等行政法院審理後認為：原告雖主張系爭套環係由射出成型技術一體成型予以製成之技術內容，當為系爭案之主要技術特徵，且為系爭案之重點，被告既已審定核准上述技術內容，則基於禁反言原則，上述技術內容即為原告所得主張之權利範圍。原告採用了以往未曾有人思考過但係既有之射出成型技術，來一體成型直接製成 144 種不同顏色之各種結構形狀之套環。其僅須事前在原料中加入所需之色料，就能利用射出成型技術來一體成型製成所需顏色之各類套環成品，其技術遠較傳統者進步，且其成本及所需之人力與物力遠較傳統者為低，具有新穎性及進步性等等。但查，新型專利係指對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，已如前述。固然，系爭案申請專利範圍中記載其利用射出成型技術一體成型製成一套環狀形，但射出成型之技術方法，並物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，且屬習知技術，自不能以其於申請專利範圍中有該文字之記載，即認係屬系爭案之技術特徵。且顏色差異之多少，亦非物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，亦與是否係依傳統車床車削方式製成無關。亦即顏色或製程之差異，均非屬系爭案之技術特徵，系爭案之技術特徵應在「直筒型」、「單向倒角型」、「雙向倒角型」、「圓帽型」等結構形狀之塑膠套環。因此，原告以系爭案套環係由射出成型技術一體成型直接製成 144 種不同顏色之各種結構形狀之套環，主張系爭案具有新穎性部分，非為可採。依上所述，系爭案「直筒型」、「單向倒角型」、「雙向倒角型」、「圓帽型」等結構形狀之塑膠套環，既已為舉發證據一所揭露，而不具新穎性，則系爭案其他舉發證據是否足以證明系爭案不具新穎性，因已不影響判斷之結果，

<sup>12</sup> 現行法第 97 條第 1 項第 1 款。【1】



爰不予一一論述，併此敘明。從而，被告以系爭案違反專利法第九十八條第一項第一款規定，而為舉發成立應撤銷專利權之處分，應屬合法，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

## 二、案例討論

此案例與第一案例不同處者為其申請專利範圍有形狀、構造之敘述，新型定義並非爭點，而是以新穎性為爭點，申請專利範圍敘述為一習知物及一習知製法之結合。物及製法各為習知已無爭執，所爭執者為其結合是新的，究竟有無新穎性。法院認為系爭專利縱以射出成型製件製造方法為其特徵以求避開落入習知技術，雖與申請前已見公開之舉發證據以自動車床製作製造方法不同，仍因系爭物品僅就外觀顏色或製作製造方法不同而不具新穎性。

主管機關曾針對現行法第 93 條新型專利提出行政釋示<sup>13</sup>，摘錄如下：當物品特徵部份在於「一體射出成型」製造方法具有功效增進時，其是否符合可核准專利之實質要件，應考量該製法是否屬熟悉該業人士所能輕易完成，或其功效之增進是否屬熟悉該業人士所易思及，如經審查認定該製法係可輕易完成且其達成功效可當然預期者，則該專利申請自不應被核准，反之，則可在符合其他形式及實質要件下，取得應有之專利。

現行法第 97 條第 1 項第 1 款排除方法為新型專利為適格標的，但

<sup>13</sup> 經濟部智慧財產局 90 年 8 月 14 日智專三（五）02013 字第 09012088479 號函。「有關「一體成型射出方法創造出之改良物品」，其特徵部份在於「一體射出成型」，且具有功效增進時，是否符合新型或發明專利標的乙節，按物品之形狀、構造或裝置之改良或創作依專利法第 97 條之規定得申請新型專利，另有關某物品製造方法或改良之方法，則應申請發明專利。簡言之，倘若於申請專利範圍中具有「方法」之請求標的時，即應申請發明專利。至於專利申請人所稱之改良或創作是否符合可核准專利之實質要件即產業利用性、新穎性及進步性，則須個案審查之。當物品特徵部份在於「一體射出成型」製造方法具有功效增進時，其是否符合可核准專利之實質要件，應考量該製法是否屬熟悉該業人士所能輕易完成，或其功效之增進是否屬熟悉該業人士所易思及，如經審查認定該製法係可輕易完成且其達成功效可當然預期者，則該專利申請自不應被核准，反之，則可在符合其他形式及實質要件下，取得應有之專利。」【2】

## 本月專題

從上述行政釋示文字義看來，似乎會使申請人在申請新型專利誤以為只要製造方法非為輕易完成且其達成功效非可當然預期者，則該專利申請自應被核准之意涵。

### 陸、結論

一般常見有關製法之新型專利申請專利範圍，大致可分為直接用製造方法來界定物品（第一例），以及物品已為習知，其製造方法亦為習知，惟將已為習知的物品與製造方法予以結合則非習知（第二例）。依據台北高等行政法院判決見解，第一類以製造方法界定物品的方式直接違反新型專利所定義物品，而第二類雖不違反新型定義，但不具新穎性。回歸現行法新型者非屬物品形狀、構造或裝置者應不予專利，意即製造方法已非屬物品，以製造方法來界定物品或以其改良在於製造方法的方式撰寫申請專利範圍不符合物品之形狀、構造或裝置之創作，若有關某物品製造方法或改良之方法，即應申請發明專利。

檢視專利公報，關於新型專利方面，仍可發現標的為物品卻以製造方法來界定的記載方式來撰寫不在少數，甚至於為新型專利而標的直接為製造方法，探究其背景，與過去發明及新型有技術層次的差異不無關聯，申請人理應申請發明專利，但又擔心不符發明的高度創作要求，審查委員未特別留意的情況下，已有許多案件核准，只好遷就實務續准。

製造方法界定物品並非絕對不被允許的撰寫方式，歐美為有條件的開放，基於製造方法所界定的物品具有可專利性的前提，適度的允許採取該方式來撰寫，但也僅限於在發明專利的範疇。台北高等行政法院判決雖未指出何種情況可接受以製法界定物之敘述，但明確指出其不符新型之定義。雖然該案已上訴最高行政法院，在最高行政法院僅為法律審的情況下恐難勝訴。

至於習知物與習知製法的組合，雖然其結合是新的，仍然不具新穎性，此一判決見解與現行審查基準相吻合。新穎性的審查雖在全部技術特徵整體比對的原則下，只要其某一技術特徵與習知技術不同，理應具



有新穎性，但對於新型專利標的而言，此一不同之技術特徵若為製法仍不具新穎性。

本文所探討之兩則判決，對於日後申請人申請新型專利有正本清源之效果，可以導正積非成是之實務，有助於審查人員重新正視新型專利要件。

#### 參考書目及資料

1. 經濟部智慧財產局編印 智慧財產法規彙編 93 年 9 月版
2. 蔡明誠教授編著 智慧權法典 2001 年 2 月版及 2005 年版
3. 陳逸南、謝銘洋教授等合著 專利法解讀 1994 年 4 月版
4. 黃文儀著 專利法逐條解說
5. 呂學士譯、木村耕太郎著 美國特許法判例解讀 2001 年版
6. 黃文儀著 新型形式審查概述 93 年 3 月智慧財產權月刊第 63 期