

新穎性寬限期相關問題之探討

黃文儀*

前言

我國專利法關於新穎性之要求，設有六個月寬限期（grace period）之規定。此一寬限期之規定在發明與新型有三款，於新式樣則只有兩款。其中「非出於申請人本意而洩漏者」於三種專利均有寬限期之適用，本款是在民國 92 年 2 月 6 日專利法修正時所增訂者，於實務上如何認定與審查，是個新的課題。本文主要探討寬限期三款規定之相關問題，並與日本特許法之類似規定做比較，且舉日本之實際案例供我國實務處理與修法之參考。

壹、概念

我國專利法第 22 條第 1 項，關於新穎性之消極規定雖然只有 2 款¹，但分開來說應該有三種情況。即

- a. 申請前已見於刊物。
- b. 申請前已公開使用。
- c. 申請前已為公眾所知悉。

如果這樣分析，就與下列日本特許法第 29 條第 1 項之 3 款相當。

收稿日：96 年 8 月 31 日

* 作者現為智慧財產局專利三組副組長。

¹ 第 22 條第 1 項 凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物或公開使用。
- 二、申請前已為公眾所知悉。



- a'.專利申請前於日本國內或外國公然知悉的發明。
- b'.專利申請前於日本國內或外國公然實施的發明。
- c'.專利申請前於日本國內或外國，記載於發行的刊物，或於透過電氣通信迴路成為公眾能夠利用之發明。

前述a相當於c'，b相當於b'，c相當於a'。日本特許法將「透過電氣通信迴路成為公眾能夠利用」與「記載於發行之刊物」並列，我國專利法欠缺此一規定，但以審查基準補充說明，「專利法所指之刊物，解釋上應包含透過電子通訊網路而能為公眾得知之資訊」²。透過這樣解釋，則我國新穎性之消極規定可說和日本實質相同。

倘若申請專利之發明有專利法第 22 條第 1 項二款情事之一就嚴格認定為沒有新穎性，往往會使發明人，尤其是讓不十分了解專利法規定的技術研發人員，喪失取得專利之機會，與獎勵、保護與利用發明的立法目的不符。故規定在一定期間（六個月）內，因特定理由而公開公知的事實，例外不會因該公開而喪失新穎性。此等特定理由即專利法第 22 條第 2 項所規定的三款：

- 一、 因研究、實驗者。
- 二、 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
- 三、 非出於申請人本意而洩漏者。

對此日本係於特許法第 30 條規定，但該條之規定與我國相比互有出入。茲將特許法第 30 條第 1、2、3 項所規定，由「有取得專利權利的人」³（以下簡稱專利申請權人）所為之特定理由整理如下：

² 我國 2004 年版專利審查基準P.2-3-10。

³ 日本特許法之「特許を受ける権利を有する者」即「有取得專利權利的人」，雖然與我國之「專利申請權人」相當，但關於「特許を受ける権利」於日本有公權說，私權說與併立說等學說，意思要比我國之「專利申請權」廣。本文為求簡化於述及日本法規時均改以「專利申請權人」稱之。

- 一、進行試驗。
 - 二、於刊物發表。
 - 三、透過通信迴路發表。
 - 四、於特許廳長官指定的學術團體召開的研究集會中以文書發表。
- } (特 30)
- 五、違反專利申請權人之意而有第 29 條第 1 項之情事。(特 30 II)
 - 六、在政府或地方公共團體(以下稱「政府等」)開設的博覽會，或政府等以外者開設的經特許廳長官指定的博覽會，巴黎條約同盟國或世界貿易組織之加盟國領域內其政府等或接受其許可者開設的國際博覽會，或在非巴黎條約的同盟國或世界貿易組織之加盟國的領域內其政府等或接受其許可者開設的經特許廳長官指定的國際博覽會上展出。(特 30 III)

我國專利法第 22 條第 2 項與日本特許法第 30 條之規定相當，但我國之規定較為簡略，實務上又有合併適用之情事，例如日本的「於刊物發表」我國係以「因研究、實驗者」來涵蓋⁴。然而日本所謂之「刊物發表」只要專利申請權人依自己意思發表即可，並不去論是否該當「研究」或「試驗」。日本僅規定「試驗」，並不包括「研究」，我國則係「研究」與「實驗」並列，為什麼？又我國對「透過通信迴路發表」沒有明文規定，除以審查基準解釋⁵外，有無於專利法增定的必要？這些均是可供探討之問題。

⁴2004 年版審查基準P.2-3-14 將「發表論文」列為「因研究、試驗者」之例示。

⁵2004 年版審查基準P.2-3-8 謂「刊物的形式包括：打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。」



但是此一新穎性之寬限期終究是例外，於處理時當然不能給予發明人過當的保護，也不能給社會大眾帶來不可預測的不利益，故須有一定之限制。想要適用專利法第 22 條第 2 項之規定，必須滿足同條第 3 項之規定。即，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。對此日本特許法係在第 30 條第 4 項規定應自專利申請日起算 30 日內提出書面之證明。

當滿足專利法第 22 條第 3 項之規定時，不能以發明已經公開為理由核駁，因關於該公開申請人有主張新穎性寬限期之事實。在新穎性喪失的例外之適用與解釋上，應該將其做為發明人之救濟措施的限度內為之，俾符合專利法意旨。

貳、何謂「研究、實驗」？

專利法第 22 條第 2 項第 1 款規定「因研究、實驗者」有新穎性寬限期適用，何謂研究、實驗？

我國審查基準謂，「專利法所稱之研究，指對於發明之技術內容的探討或改進；所稱之實驗，指具體應用發明之技術內容，以驗證發明之技術功效，並不包含試驗性銷售或為商業廣告目的之公開實驗」⁶。

日本特許法第 30 條第 1 項所謂之「進行試驗」，係指發明完成後，為了確認該發明的技術效果，而進行試驗的結果使該發明公開。

在日本此一試驗係以專利申請權人進行為條件，故不包含為完成將來的發明，後來始成為具有專利申請權之人所進行的試驗在內。亦即，成為本條對象的為已完成的發明之試驗，在發明過程中的試驗，或為了發明所做的研究則不是。日本專利權效力所不及之

⁶ 我國 2004 年版專利審查基準，P.2-3-14。

條文（特 69）中包含試驗或研究，而新穎性喪失例外之條文（特 30）僅規定試驗，其理由在此。

試驗應解釋為僅指發明技術效果之試驗，以測試是否好賣為目的之販賣，目標在宣傳的公開試驗等，不是特許法第 30 條第 1 項之試驗。

此和日本意匠法第 4 條第 2 項所規定，由專利申請權人導致公知之情事時，將調查販賣動向與發行樣品，也可做為新穎性喪失例外之對象不同。

特許法第 30 條第 1 項之「試驗」係為了發明性質上無法在屋內秘密試驗的情況而設者。雖然並沒有僅限定適用於像道路，建築物那樣，性質上不得不在公眾面前為之的發明，但如果現實上容易秘密進行，而沒有特別地公然進行的必要，卻公然進行，則此種做為宣傳目的之公然試驗，不是適用本條之試驗。

再者，雖然說本條對象之試驗，僅指專利申請權人所進行者，但在該試驗之性質上為申請權人本身難以進行該試驗時，亦容許接受委託進行該試驗的實施作業的第三人進行試驗之情況。

就以上日本特許第 30 條第 1 項有關試驗之解釋，我國專利法第 22 條第 2 項第 1 款的「因研究、實驗者」之規定有以下幾個問題。

1. 我國審查基準關於「研究」、「實驗」之解釋，並未明文是在「發明完成後」，而且所謂「對於發明之技術內容的探討或改進」，以及「指具體應用發明之技術內容，以驗證發明之技術功效」，包含了改良或再發明之意思，實務上恐生疑義。

2. 日本的新穎性喪失例外中並無「研究」之規定，僅在專利權效力所不及中有「研究」之規定。後者即一般所謂之「研究免責」。此一研究免責係指第三人以「研究」為目的而實施專利發明時，可免除侵權之責任。我國專利法第 22 條第 1 項之「研究」卻是指專



利申請權人本人所為之研究。照講在研發過程中，並非無保密之可能，例如公司內的研發部門大都設有門禁管制。這也是社會通念，並無藉專利法讓研發過程之洩密情事給予寬限期之道理。另外既稱為研究，其最後成果並不確定，所洩漏的為部分內容或申請專利之發明，均有可能，法條所要寬限的對象何指不明。而且將這種通常當事人有義務且容易實行的保密工作依公法給予新穎性寬限期，對一般實行保密工作的第三人並不公平。

3.除前述問題外，我國審查基準又將日本屬於刊物發表的「發表論文」涵攝於「因研究、試驗者」。審查基準謂「因研究、試驗之目的，使申請專利之發明的內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，例如發表論文，於公開之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性」⁷。在日本將「刊物發表」亦做為新穎性喪失例外之對象，主要是因為對專利法不十分熟悉的技術研究者，將自己的發明進行發表，其後專利申請案被以公知為理由核駁之事例時有所聞，為了對此種事例予以相當之救濟，於昭和 34 年特許法中增訂刊物發表及在特許廳指定的學會上以文書進行試驗研究發表可適用新穎性喪失例外之規定。我國是否有此種考慮，若有的話應於專利法中明文，不宜籠統地以「因研究、試驗者」來涵蓋。

做為刊物發表不應和因研究、試驗發表相混同的另一層道理，可從日本有關刊物發表的相關實務運用來看，光是刊物發表本身已經有不少事項要澄清，斷無必要再和「因研究、實驗者」相牽扯。

例如所謂刊物發表是否包含在專利說明書或專利公報中之揭載，在日本曾經成為問題。對此東京高等法院⁸曾經做了如下之判斷。

⁷ 我國 2004 年版專利審查基準 P.2-3-14。

⁸ 東京高判昭 57 年 6 月 22 日ニュース 5930 号。本判決確定，無体集 14 卷 2 号 467。

發明專利申請案如有特許法第 29 條第 1 項第 3 款的「專利申請前於日本國內或外國發行的『刊物』記載的發明」之情事，就無新穎性。但依第 30 條縱然有該情事，倘若該發明係由專利申請權人而「在刊物上發表」，且在 6 個月內申請專利的話，仍不喪失新穎性。同一法律之用語，除了有特別事由外，應做同一之解釋。第 29 條第 1 項第 3 款之刊物，與第 30 條之刊物，並無特別應解釋為不同的理由存在，故若日本國內或外國發行的專利公報該當第 29 條 1 項 3 款的「刊物」的話，當然也要解釋為第 30 條之「刊物」。

可是，申請案之發明於專利公報上發表，並不該當法第 30 條所稱，由專利申請權人將該發明「於刊物上發表」。蓋同條所稱「發表」是指專利申請權人自己使它發表的積極意思之發表。同條所稱之「發表」並不存在容許他人來發表的消極意思。申請案公告係特許廳長官在專利公報上登載所定事項，藉此申請人可取得專利權，或阻止他人取得專利權（未請求審查時），但並非基於申請人積極意思而發表申請案之發明。以專利公報進行申請案公告或申請案公開，應不是意圖使申請案的發明發表。此種以專利公報來發表發明的道理，不論是日本專利公報也好，美國專利公報也好，並無不同。因此，藉專利公報來發表發明不能說是特許法第 30 條第 1 項的由專利申請權人之「在刊物上發表」。雖然特許法第 30 條第 1 項第 1 款的「刊物」和第 29 條第 1 項第 3 款的「刊物」做同樣解釋，但第 30 條尚須有專利申請權人積極發表的意思始能適用。

日本另外規定，「於特許廳長官指定的學術團體召開的研究集會上以文書發表」，亦有新穎性喪失例外之適用，我國亦未明文。但因其中「文書」一詞和「刊物」有關，故在此一併討論。



所謂「學術團體」，僅限基於所定的手續⁹接受特許廳指定之團體。

所謂「召開」不僅是被指定的學術團體主辦之情況，也包含共同主辦之情況，被指定的學術團體的支部舉辦之情況也容許。但是在支援的場合，從博覽會的判例來看並不包含在內。

所謂「研究集會」係指以研究發表為主要目的或重要目的之集會。集會的目的在於研究發表的話就可，其名稱或為學術演講會，或為研究討論會，講習會，symposium 均可不論。再者，定期集會或不定期集會也不是問題。研究集會的性質上應預先將日期、場所、議題等通知所屬會員。此一研究集會，並非只認許公開的廣泛的非會員的聽講，僅僅是會員參加也無妨。

所謂「文書」不僅指記載發明等的紙張，也包含幻燈片，掛圖等做為學會發表基礎的單僅1份的原稿也無妨。學會通常預先發行的預稿集，雖為這裏所稱之文書，但也能夠說是「在刊物上發表」的場合之刊物。因此「文書」和「刊物」之間雖有重疊之處，但前者之意思較廣。

所謂「以文書來發表」，不能只是以口頭發表，係指將在文書上記載之內容，基於它來口頭發表。

由以上日本對於「刊物發表」與「於特許廳長官指定的學術團體召開的研究集會上以文書發表」的相關規定，可見對於各種詞語之意義均務求明確，以方便申請人之適用與審查官之審查。因它們涉及專利要件是否滿足之認定，屬於法律要件的範圍，應儘可能避免不確定概念之存在。我國在專利法上既無「刊物發表」或「研究集會上以文書發表」之明文，審查基準復將論文發表涵攝於「因研究、試驗者」而發表，使得法律要件不明確，似有檢討是否增列之必要。

⁹ 特許法施行規則第2章。

叁、哪種「展覽會」才適用？

專利法第 22 條第 2 項第 2 款規定的「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」，亦有新穎性喪失例外之適用。在此何謂「政府主辦或認可」，何謂「展覽會」？

對此我國審查基準解釋，「專利法所稱之展覽會，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會；政府認可，指經我國政府各級機關核准、許可或同意等」¹⁰，意簡詞賅，但實務上情況並不是如此單純。例如，我國於加入世界貿易組織以後，依 TRIPs 第 2 條，應適用巴黎公約的相關規定，則在巴黎公約會員國內舉辦之展覽會上陳列，有無適用之問題等，會發生疑義。

關於在展覽會的展出，於巴黎公約第 11 條（1）中，要求同盟國對在任一同盟國的領域內舉辦的官方或官方認可的國際博覽會上展出的產品，依國內法令，對發明等給予暫時保護（temporary protection），而有利於獲准專利。

日本特許法第 30 條第 3 項中規定，對於在博覽會展出的發明，認許新穎性喪失之例外，適用此一規定之博覽會，為在日本開設的博覽會，在巴黎公約同盟國開設的國際博覽會，以及其他國家開設的博覽會 3 種。

在日本國內開設的博覽會，雖僅認可政府或地方公共團體（政府等）開設的博覽會，但 1965 年修法，政府等以外的人開設的博覽會，為特許廳長官指定者也能認可。

其中「政府或地方公共團體（政府等）」的公共團體，意指為地方自治法所稱的普通地方公共團體的都道府縣以及市町村，並無不同意見。關於特別區等的特別地方公共團體，則尚有疑問。現實

¹⁰ 我國 2004 年版專利審查基準，P.2-3.14。



上此等團體幾乎不會開設博覽會，故實際上沒有問題。

「開設」，當然是指政府等主辦，於共同主辦時，政府為其中之一也能認可，但在支援的場合，則不認可。

「博覽會」，關於在日本國內舉辦者，並沒有必要和在外國舉辦的一樣，必須是國際的。理所當然，國際的博覽會也適用本條。發明人擔心於國際博覽會上的發明無法受到充分保護，為促使巴黎公約締結的原因之一。關於保護博覽會展出的巴黎公約第 11 條之規定，於制定當時就有了。國際博覽會條約¹¹第 1 條第 1 項定義，「所謂博覽會，不問其名稱為何，係指以公眾教育為主要目的而舉辦，為了順應文明的需要，於人類能夠利用的手段或人類的活動的 1 個或 2 個以上部門中，顯示所達成的進步或於該等部門中將來的展望者」。此一條約的目的和巴黎公約第 11 條之目的完全不同，故不能將此一定義運用於巴黎公約第 11 條。順帶說明，歐洲專利條約第 55 條有關無害揭露（non-prejudicial disclosure）之規定中，明示所稱博覽會為 1928 年 11 月 22 日在巴黎簽訂，於 1972 年 11 月 30 日最後修正的國際博覽會條約中之博覽會。

政府等以外的人所開設的博覽會，限於經所定的手續¹²被特許廳長官指定者。此一指定和學術團體場合之指定不同，不是關於舉辦團體的指定，而是對博覽會的指定。

在巴黎公約同盟國內開設的博覽會，凡滿足為政府等或被其許可的人所開設，且為國際的博覽會 2 條件，可成為本條之對象。

順帶說明，前述國際博覽會條約第 1 條第 2 項，定義 2 個以上國家參加的為國際博覽會。此一「政府等」應與日本國內同樣解釋。

¹¹ 昭和 55 年 6 月 9 日條約等 17 號。

¹² 特許法施行規定第二章之二。

「被其許可的人」若參考東京見本市的大正 10 年法中判決¹³，不是解釋為關於該博覽會的舉辦團體之設立得到政府等之許可，而是關於該博覽會之開設本身，得到政府等之許可。

在巴黎同盟國以外的國家領域內開設的博覽會，和在巴黎同盟國內同樣，應該為政府或政府許可之國際博覽會。再者，和在日本同樣，政府以外的人開設的博覽會，若是經特許廳長官指定者，可以成為本條之對象。

專利申請權人於上述之博覽會展出之場合，成為適用本條新穎性喪失例外規定之對象。在此場合，儘管僅是接受分配展示場所（攤位）之人有展出的權利，但從接受該攤位分配的人借來「攤位」，使用該攤位來展出時，展出人不是接受「攤位」分配的人，而是借來「攤位」實際展出的人，解釋上也適用本條¹⁴。

日本關於在博覽會上展出的新穎性喪失例外之相關規定與法院判決，可供我國在處理有關「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」的新穎性寬限期案件，以及修法之參考。

肆、「非出於申請人本意而洩漏」之情況

依專利法第 22 第 2 項第 3 款規定「非出於申請人本意而洩漏者」，有新穎性寬限期之適用。此相當於日本特許法第 30 條第 2 項所規定的「違反專利申請權人之意」的情況。

我國審查基準對此僅敘述，「他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明內容，使該發明為公眾得知，申請人於洩漏之日起六個月內申請專利者不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否

¹³ 東京高判昭 40.3.23 判夕 175 号 191，最判昭 43.11.1 判夕 229 号 161。

¹⁴ 東京高判昭 43.6.29 判夕 225 号 113。



已真正得知該發明內容，則非所問。主張非出於申請人本意之洩漏者，該主張之事實涵蓋他人違反保密之約定或默契而將該發明內容公開之情事，亦包括以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明內容之情事」¹⁵。由於本款乃我國專利法之新規定，並無先例可循，實務上可能產生的情況，比基準所述的複雜。日本之見解與經驗可供參考。

在日本所謂違反專利申請權人的意思而使該發明公表¹⁶，係指儘管發明人或申請人沒有公表該發明的意思，而違反其主動的意思予以公表，並以因脅迫，詐欺或間諜而公表的情況為代表例。可是其他情況就沒有那麼明確。

在涉及錯誤的情況，例如委任代理人申請專利之人以為已經申請完畢，而將發明公表，但其實尚未申請，是否可認為是違反己意而發表？在日本出現正反兩說。一說認為於申請前雖無公表的意思，但當然有公表意思的本身，故應不能適用本條規定。另一說則認為，倘若知悉該事實的話，就不會予以公表，故在這種場合也應解釋為包含在違反己意的情況¹⁷。

由於不知道專利法規定，以為縱然公知仍可獲准專利而予以公知，此種情況不能解釋為違反己意。因為違反己意的要件之一，必須是專利申請權人有不應予以公表的內部意思存在，當初既有公知的意思，事後就不能推說不知道法律。

東京高等法院在「防水型水龍頭」事件¹⁸中，駁斥原告主張因法國專利局超過申請人預想的早期發行專利說明書而喪失新穎性，為違反己意，判示「法國專利說明書為日本國內領收，何時公

¹⁵ 我國 2004 年專利審查基準 P.2-3.14。

¹⁶ 日語之「公表」，指公開發表。

¹⁷ 中山信弘編著，注解特法法（第二版），青林書院，1989 年，P.245。

¹⁸ 東京高判昭 42.11.21 判夕 215 号 184 頁。

知與申請人的意思完全無關，與申請人的期望無關，可說是被動的，機械式的事情，完全沒有探究是否違反己意的問題之餘地」。亦即申請人既然基於其自由意志將本案發明向法國專利局申請專利，其後該法國專利說明書於日本國內成為公知，和申請人的意思或希望無關，而沒有是否違反己意之問題。

東京高等法院在「人命安全防災系統」事件¹⁹中，將被記載於刊物非屬違反己意的特許廳之審決撤銷，判示「原告到此為止處理了許多發明與創作，並申請發明與新型專利，難以不推認關於申請前該等發明或創作內容被外部知悉會對申請人不利益已充分了解」，「原告對於公司職員委任申請審查之事務，縱然不免沒有喚起特別注意提出的資料不要輕易公表之輕率，但不能從此種事立刻就說，本案發明之內容被引用例刊載公表，不是違反原告之意思」。

於本事件中，原告認為依據建築基準法，關於防災系統發明之實用化應接受建設大臣之認定比較好。便經由所規定的行政廳向建設大臣申請，接受必要的日本建築中心的審查機關之技術審查。為了審查所需而提出規定的申請書。由於在申請書中要求記載所提出資料是否同意公開。基於一般得到建設大臣的認定，需要1至2年的相當長時間的緣故，以為選同意這一邊手續會加快的單純想法，在對公開以及同意一事未充分認識的情況下，便在同意上用印。於該申請手續後約3個月開始基於同法設置了評定委員會，該委員會聽取二次的口頭說明，並要求提出書面，故原告提出了記載和本案發明相同實質內容的書面。同委員會將認許其申請的評定書送達申請人。可是在約5個月後，由於前述審查申請書的提出資料之公開是否同意之選項，是在同意上用印，故將記載與前述的本案發明相同實質內容的書面，在便覽紀錄上登載。另一方面，原告於約5個

¹⁹ 東京高判昭 56.10.28 無体集 13 卷 2 号 780 頁。



月後對其發明申請專利。雖然本案核准審定公告，但因被提出異議，而知悉前述書面的登載事項，以及被登載的經過。在本事件，前述之防災性能評定委員會，於申請當時並未成立，並不當然擔心審查資料會在便覽之類的刊物上公開，故當時之同意公開，畢竟沒有預料到發明之內容馬上會被便覽的刊物登載。申請人充分了解在申請前被外界知悉發明之內容將蒙受不利益。依前述委員會之要求以口頭說明內容時，也曾擔心是否會對外洩漏，而向承辦人員顧慮地詢問。申請人並不曾設想本案發明內容不待申請專利，就因公開而蒙受不利益之事等，以及一併考慮其他情事，本案發明之內容相當於可認為違反申請人已意而於刊物上刊載。

又本款和是否不注意以及不注意的程度無關，只要明顯是違反發明人之意思，便可解釋為違反其意的公知²⁰。東京高等法院在「農用牽引車」事件²¹中，將特許廳審判部的發明人因不注意而使發明為他人公知，不屬違反己意的審決撤銷，判示「將不注意恆判斷為『不是違反己意』並不妥當」。本事件為發明之實施品，於申請前舉辦的展覽會上展出，該展出乃申請人的長子擅自所為，申請人完全沒有該展出的意圖之案件。因該展出係接受以申請人為代表人的公司之委託所展出的，故該代表人的申請人個人也應知悉此一事情。對於不是違反申請人已意而展出之主張，東京高等法院認為，申請人個人與前述公司為不同的人格，故雖接受前述公司之委任，不能立即說是接受申請人之委任。故此一展出為違反申請人已意之展出。

本事件為 1972 年 4 月 26 日東京高等法院昭和 41（行ケ）175

²⁰ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，「特許法概說」（第 11 版），有斐閣，1996 年，P.88。

²¹ 東京高判昭 47.4.26 取消集昭 47 年 113 頁。

專利權行政訴訟事件。涉及不注意與違反己意間兩方之辯論，值得參考，以下稍詳細敘述本判決。

主文

特許廳昭和 41 年 9 月 21 日，昭和 34 年抗告審判第 895 號事件之審決撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實

第一 當事人請求裁判

原告訴訟代理人，請求和主文同意旨的判決。被告指定代理人請求判決「原告之請求廢棄。訴訟費用由原告負擔。」

第二 請求之原因

原告訴訟代理人，關於本訴請求之原因，敘述如下。

一、於特許廳手續之經過

原告於 1957 年 11 月 20 日對名稱為「農用牽引機的進行停止裝置」之發明申請專利。於 1959 年 3 月 13 日被核駁審定，同年 4 月 14 日對此請求抗告審判，同年編為抗告審判第 895 號事件審理，1964 年 1 月 29 日申請案公告，被佐藤造機股份有限公司提起異議，結果於 1966 年 9 月 21 日作出「本件抗告審判之請求不成立」之審決，並於同年 11 月 2 日謄本送達原告。

二、本件審決理由之要點

本案發明在其申請前，自 1957 年 11 月 6 日起至 16 日止之間，於東京都千代田區日比谷公園內舉辦的，由通產省及都道府縣主辦，日本農機具工業會等協辦的第 8 次日本農機具輸出振興展覽會（以下簡稱「展覽會」），展出實施其發明的耕耘機。此一展出係由抗告審判請求人（原告）為代表人的高北農機股份有限公司的職員 A，接受同公司的代表人的抗告審判請



求人之委任，基於公司的名義而為者。此一展出無非是由於同公司代表人的抗告審判請求人的不注意、過失、監督不周等所致，不能認為是違反抗告審判請求人的意思所為者。結果是本案發明於該案申請前，於日本國內已公然知悉，該當舊特許法（大正 10 年法律第 96 號，以下同）第 4 條第 1 項，而不具同法第 1 條之專利要件。

三、本件審決應撤銷之理由

本件審決誤認事實，關於舊特許法第 5 條第 2 項之解釋，犯了極大錯誤而違法，應予撤銷。亦即，A 將實施本案發明的耕耘機，在本案申請前舉辦的展覽會上展出，雖如本件審決所認定的那樣為一般性的展示，但上述展覽會之展出乃 A 擅自決定，違反原告的意思所為。本件審決關於這一點，雖認定此一展出為高北農機股份有限公司的職員之 A，接受同公司當時的代表董事的原告之委任，於同公司之名義下所做，但上述認定並無任何根據。亦即，當時原告並非前述公司的代表董事，關於上述之展出並無協議聯絡的立場，完全不知道上述事實。再者，本件審決雖說，上述展出是因原告的不注意、過失、監督不周等所致（此一認定和前述接受委任之認定相矛盾），但此仍不僅並未基於任何證據，此種事情也非舊特許法第 5 條第 2 項的解釋問題。又，原告於本訴訟中之變更主張謂展出當時之高北農機股份有限公司的代表人不是原告，與抗告審判手續中之主張事實不符，並且係因為基於錯誤，不違反任何禁反言原則。再者，當時沒有 A 和原告成一體的公司重組的事實。

第三 被告的答辯

被告指定代理人，對請求原因的答辯，敘述如下。

原告主張之事實中，關於本件於特許廳中手續之經過以及本件審決理由之要點，如原告所主張者認可，其餘則否認。本

件審決之認定為正當，沒有原告所主張那樣之違法點。亦即

一、展出乃接受原告之委任所為者。

(一) 由於在展覽會之展出，乃高北農機股份有限公司之展出事務擔當者之 A，以該公司之名義進行展出手續，從 A 之身分與同公司中副總經理之地位以及關於同公司之大半業務，其他職員均在其責任中處理之實情來看，此展出不外是總經理將業務委任其他職員所為。因此，A 的展出手續，視為由同公司的代表人之原告直接或包括的委任為至當。

(二) 將本案發明之實施品於申請前在展覽會上展出的話，會喪失新穎性一事，乃瞭解有關專利的諸法規的原告所熟知，故就原告而言，於展出擔當者的 A 向展覽會展出之際，可以阻止該展出，卻不阻止，予以默認，乃原告本身的不注意、過失、監督不周，故其責任應由原告本身承擔。連這樣原告本身的不注意、過失等都要救濟，乃濫用本項之規定，畢竟應不容許。因此，不是違反己意的展出。

(三) 倘若原告在申請前有保密意思的話，縱不論要對展出事務擔當者的 A 和其他關係人通知該意旨，由於沒有做此通知，A 不知道而展出，成為公知，也是因為原告本身的不注意、過失、監督不周，其責任應由原告自負。

(四) 原告從最初起應該就無保密的意思。就原告不知道本案發明之實施品於展覽會上展出來



說，於別的意味中，尚且應該探究原告的不注意、過失等。亦即，本案發明原告從最初是否有於申請前保密的意思。倘若從最初就沒有保密意思，則縱然使它對第三人公知，也不該當「違反己意」。

通曉專利手續的原告，若有在申請前本案發明保密意思的話，應該積極地將該意思通知公司內的關係人。縱不論於向展覽會展出之際應特別注意，因沒有這樣做，以致被展出了，此事不外是說，原告並沒有於申請前保密的意思。

倘若 A 也不知道所展出的為申請前的發明品的話，乃因連在總經理與副總經理的密切關係下，展出擔當者的 A 也沒有被通知的緣故。這無非是因為原告最初就沒有保密意思的緣故。既然最初就沒有保密之意思，那麼展出也就不能說是「違反己意」。

- (五) 再者，倘若最初起就有保密意思的話，在獲悉違反其意而被 A 公知時，通曉專利手續的原告，應聲明本發明專利申請案，適用舊特許法第 6 條（於博覽會展出之特例）的規定而來申請。不這樣做，而以通常方式申請專利之事實，乃是原告最初就沒有申請之意圖，對此沒有保密之意思，但發現展覽會展出品為有用而想申請，以通常方式申請的結果，因被提起異議，為了隱蔽對於新穎性喪失的自己之不注意、過失，便慌張地援用舊特許法第 5 條第 2

項來逃避。

(六) 倘若因為發明人本身的不注意、過失而公知，連從最初起沒有保密的意思，自己不知道展出的事實的片面主張，也容易地被認許適用舊特許法第5條第2項規定的話，將會不斷出現持此一理由而要求適用此一規定的人，無法阻止此一規定的被濫用。

二、雖然原告於抗告審判手續中，承認展出當時原告為前述公司的代表人，但卻於本訴中變更此一主張，主張當時並不是同公司的代表人，即使上述主張符合事實，此一主張的變更乃違反禁反言原則，而不應容許。

假定容許上述主張，原告於失去前述公司代表人的地位後，也以公司的顧問而成為董事長，當時的代表人B為原告之三男，同公司為原告與A的所謂私有的公司，揆諸於公司重組兩者成為一體的當時，兩者應可說是對同公司擁有實質的支配權，高齡的原告期待A自由活動，由於可視為將製品之販賣、外交、宣傳做了廣範圍的委任俾公司重組，故有關本案發明之實施品的耕耘機之展出，應視為原告對A明示乃至默示的委任。

第四 證據關係（省略）。

理由

（沒有爭議的事實）

一、關於本件於特許廳中手續的經過以及本件審決之要點，如原告所主張者，本件當事人之間沒有爭議。

（關於本件審決有無應撤銷之理由）



二、本件審決，於下述之點認定錯誤而違法，應予撤銷。亦即，本案發明之實施品的耕耘機在其申請前舉辦的展覽會上之展出，以致一般性的展示，當事人間沒有爭議。依據證人 A 的證言以及對原告本人詢問的結果，前述展覽會之展出（因而，本案發明的一般性展示），為原告長男 A 未得原告同意所為，就原告而言，應認定為完全沒有將本案發明之實施品在本案申請前向展覽會展出之意圖。足以影響此一認定的證據一個也不存在。

關於此點本件審決是，A 所為的在展覽會之展出，係接受以原告為代表人的前述公司之委任，被告代理人也主張相同意旨。但是，此等認定及主張，正確的是，A 從原告為代表人的同公司接受委任而展出，故該代表人原告個人也應了解此一事實。因此，雖然解釋為在展覽會之展出，不能說是違反原告之意思，但申請人的原告個人與前述公司具有不同之人格，故接受前述公司委任一事，並非直接接受原告之委任。不僅如此，依沒有爭議的甲第三號證據，原告在向展覽會展出之當時很明白並沒有前述公司的代表董事之地位（被告雖主張，原告於抗告審判手續中，自己承認為前述公司的代表董事，但卻在本訴中做不同的主張，而違反禁反言原則，但採用職權探知主義，在專利審判不用說不認許自白的法則。在其手續關於當事人自認之事實的主張之變更，應無任何限制。何況對於全部手續不同的審決，於訴訟中縱然做和審判手續中的主張不同的主張，此亦不該當禁反言原則之違反），故上述被告之主張應為欠缺前提事實。再者，如前述認定，本件原告與 A 之間關於此點不承認受任之事實，上述認定及主張不外是沒有根據

者。再者，被告雖主張在展覽會之展出，係因原告之不注意、過失、監督不周，但對原告個人有 A 不應擅自展出的一般注意義務（不注意、過失或監督不周，其前提是應存在此一注意義務）一事，不僅沒有任何資料應予肯定，而且在違背此一注意義務的場合，恆判斷為絕對不是「違反己意」並不妥當。又，被告指定的代理人，雖然憂慮如本件的場合那樣，倘若因為發明人本身的不注意、過失而公知，連從最初起沒有保密的意思，自己不知道展出的事實的片面主張，也容易被認許適用舊特許法第 5 條第 2 項規定的話，將會不斷出現持此一理由而要求適用此一規定的人，無法阻止此一規定的被濫用。但其前段，亦即本案發明因原告之過失等而成為申請前公知，或從最初起沒有保密的意思，為沒有根據的獨斷，已如前所述。以此一錯誤事實做為前提，謂本申請案適用前述法條為濫用，可說是逸脫了標的。

（結論）

三、如上面所敘述的，原告之本訴請求，以有違法點為理由請求撤銷本件審決，可說有理由，因而容許，訴訟費用之負擔適用行政事件訴訟法第 7 條及民事訴訟法第 89 條，判決如主文。

由此一判決我們可以知道在日本有可能以因不注意而被公開，主張有違反己意的新穎性喪失例外之適用。這在日本連發明人有意的公開都有寬限期的情況下，很容易接受因不注意的公開，為非有意的公開，可以主張是違反己意。因為如果有意公開的話，大可放心有意地公開之。反正也有寬限期之適用。但在我國對於發明人有意的公開並未明文可以有寬限期之適用，發明人若在申請前將其發明內容在刊物上發表，縱然於發表之日起 6 個月內申請專利，



於實體審查時，仍然可以引用該發表之刊物，以不具新穎性核駁。所以對於因不注意的公開可否適用新穎性喪失例外規定，似不能完全參照日本專利制度之思考方式。日本的此一判決提供了我國修法檢討之契機。

伍、新穎性喪失例外規定之適用範圍

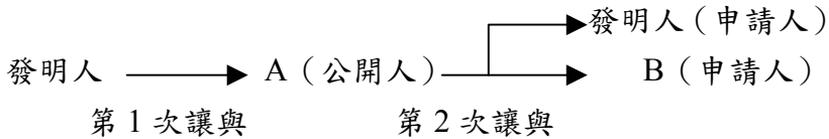
造成喪失新穎性之公開的行為人並非任何人皆可。我國專利法第 22 條第 2 項雖未明示行為人，但解釋上應該是由「專利申請人」所為者²²。日本特許法第 30 條第 1 項至第 3 項，均明文規定是由「專利申請權人」所為。專利申請權人原始為發明人，故此一規定的原點為發明人因自己公開或因違反其意，讓發明被公知時，自該公知日起 6 個月內，該發明人對該發明申請專利時，該等事實被說不是公知。從此一原點容許適用到怎樣的範圍，有檢討的必要。

由於專利申請權可以讓與，故申請人由發明人受讓申請權時，繼承了該發明人所有申請專利的權利，當然也包括新穎性喪失例外之適用。此種發明人和申請人不同為極普通的情況。當專利申請權人自己公開時，自申請人受讓專利申請權後公開較無疑問，但於發明人公開後對申請人讓與專利申請權時，或者發明人對申請人讓與專利申請權後自己公開時，並非全無疑問，但在日本大都解釋為可適用本條。在前者之場合，因可考慮為是以包含容許適用本條之規定而接受專利申請權讓與。後者，因於申請書記載的申請人推定為有正當專利申請權的人。從一般專利申請案，不必證明申請人有正

²² 由專利法第 22 條第 3 項的「申請人主張前項第一款、第二款之情事者，…」之規定，可合理推論讓發明有第 22 條第 2 項第 1 款、第 2 款情事的人為「專利申請人」。

當的專利申請權²³的實務來看，只要公開人為發明人或申請人，並不生特別之問題。

茲考慮從發明人受讓專利申請權而公開的人（公開人），其後再將專利申請權讓與第三人時，包括再度讓與發明人而由發明人來申請的情況，這時的公開人不是發明人或申請人。可能產生的情況是僅公開人不同，或三者全部不同。如下圖所示：



日本對於此種情況之處理方式是，要求以書面來證明公開人在公開時當時為專利申請權的正當受讓人²⁴。縱然如此，從政策面來看，也有因為發明人姓名以及申請人姓名未出現在發表的文獻上²⁵，而不認許適用本條之例²⁶。

再者，發明人經常並不是單獨發明，而且公開人也未必是一個人。因此發明人與公開人的不一致，也會包含發明人和發表人（刊物作者）部分不一致之情況。例如

[例 1] 於刊物中發表人姓名：A 與 B

專利申請案之發明人姓名：B

[例 2] 於刊物中發表人姓名：A

專利申請案之發明人姓名：A 與 B

對於此種情況，於日本當提出發明人與發表人之關係的可接受的書面說明時，認許適用新穎性喪失例外之規定²⁷。再者，於複數

²³ 日本特許法施行規則第 5 條。

²⁴ 日本專利審查便覽 10.33A。

²⁵ 日本特許法第 30 條第 1 項列有「於刊物發表」可適用新穎性喪失之例外，我國專利法未明文。

²⁶ 日本昭 55 特許廳審判 1110 號審決。

²⁷ 日本專利審查便覽 10.45A。



發明人中的部分發明人發表時，也以同樣方式處理。

適用範圍的第二個問題是關於可以享受新穎性寬限期的公開次數。特許法第 30 條所謂「該當第 29 條第 1 項各款之一」，指因該公表而喪失新穎性，滿足本條要件時成為「不視為該當」，但成為這樣不是公知的擬制對象的行為，解釋上只限於該公表。換言之，只因該公表而不喪失新穎性。倘若成為本條對象之公表，係由第三者將與該發明同一的發明公表時（非本條對象者），會因該第三者之公表而喪失新穎性。

再者，如果專利申請權人其後又做第二次之公表時，此第二次之公表該當第 29 條第 1 項各款之一，而成為公知。第二次以後之公表，不論該公表行為如何，該發明會因該當第 29 條第 1 項各款之一而喪失新穎性。但是在不得不橫跨數日的試驗、試驗與當日所分發的說明書、刊物之出版與再版、預稿集與學會發表、學會發表與其演講集、同一學會的巡迴演講、博覽會展出與有關展出物的型錄的場合，該等其後公表無法依公表人的意志中斷，且為和最先之公表有相互密切不可分的關係，此種公表可以做為最先的公表來處理²⁸。我國審查基準規定，「申請人主張不喪失新穎性之優惠，若他人轉載該優惠之事實所公開的發明內容，例如傳播媒體之報導行為等，均不影響優惠之效果，而使申請專利之發明喪失新穎性」²⁹，和日本之做法相同。惟吉藤幸朔對於和最初的公開沒有密切關係的申請前之公開，縱然是在最初公開的 6 個月內，也會喪失新穎性的此種處理方式持疑問的見解³⁰。

適用範圍的另一個問題，是和兩發明同一性相關連。日本通說

²⁸ 日本專利審查便覽 42.45A。

²⁹ 我國 2004 年版專利審查基準，P.2-3-13。

³⁰ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，「特許法概說」（第 11 版），有斐閣，1996，P88。

認為若申請案的發明和先前發表的發明之間，加上一些改變時，不能適用本條，且係依據該發表以無進步性核駁。但亦有反對說³¹，提出如下之看法。

假設發表的發明為 A，申請案的發明為 $A + \alpha$ 。

(1) $A + \alpha$ 和 A 相比無進步性之根據為第 29 條第 2 項，但本來如第 29 條第 2 項之規定所示，應僅基於第 1 項所揭的公知等之發明來適用，而由於發表之發明依第 30 條被視為非公知（不該當第 29 條第 1 項之發明），故當然不能做為否定進步性之根據規定，從而沒有適用本條第 2 項之餘地。

(2) 在違反己意等（第 30 條第 2 項）之場合，發明人不知道發明在什麼階段成為公知，故會發生申請的發明為 $A + \alpha$ 而和被公知的發明 A 無同一性的情況。在此一場合，倘以無同一性而拒絕適用第 30 條的話，則將埋沒了同條的立法意旨，和條理相反。

依據上述之理由，對 $A + \alpha$ 似能解釋為可以獲准專利，但有手續上之問題。亦即，只要現行特許法第 30 條未修正，該條很明白係以 A 為對象，至少在第 1 項與第 3 項之場合，不申請 A 而直接申請 $A + \alpha$ ，在文理上不容許。因此，想對 $A + \alpha$ 獲准專利時，首先須對 A 申請，同時進行第 4 項之手續，再來關於 $A + \alpha$ ，則需利用發明單一性或別的申請案的方式為之。這時須提出第 4 項之證明書與記載 A 與 $A + \alpha$ 關係之書面。但是，在第 2 項之場合，當然可直接以 $A + \alpha$ 申請，至於違反己意之舉證，就 A 來提出就夠了。

日本在 2006 年 10 月公布新的審查便覽與指引，對 2000 年 1 月 1 日以後之申請案，其發明和先前公開的發明相比，縱使有所改良，已不再引用先前公開之發明，以不具進步性核駁，使此一問題獲得解決。此可供我國審查實務參考。

³¹ 同註 28，P.87-91。



陸、適用新穎性喪失例外規定之手續

新穎性之寬限期，既然是例外，故須於一般申請手續外進行相關之手續。我國專利法第 22 條第 3 項規定，「申請人主張前項第 1 款、第 2 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」。至於主張第 2 項第 3 款之規定，因非出於申請人本意而洩漏者，申請人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³²。日本特許法第 30 條第 4 項規定新穎性喪失例外所需之手續，關於違反專利申請權人之意的公開，也未強制在申請時提出證明文件。以下說明日本之運用情形。

關於新穎性喪失例外規定之適用手續，是在特許法第 30 條第 4 項³³規定。沒有踐行特許法第 30 條（以下簡稱本條）第 4 項規定的手續，本來可以適用的不喪失新穎性之利益無法得到³⁴。但是，踐行此一手續，也不是一定當然認許該利益。亦即，本條第 4 項之書面如在規定時期或期間內提出，雖然審查官應受理，但受理後是否應如上述書面那樣適用同條項，並非當然不能審查。再者審查官縱然曾經認為應適用，並就其他引用例審查核駁理由之有無，其後判明不應適用該條項時，由於並無受到先前判斷拘束的法律上依據，故基於後來之判斷能夠核駁申請案，這在日本很明白³⁵，因為是否滿足本條之要件也為審查官判斷之對象的緣故。

³² 智慧財產局編印，「專利法逐條釋義」，94 年 3 月，P.52。

³³ 特許法第 30 條第 4 項：「欲適用第 1 項或前項規定者，於申請專利同時應向特許廳長官提出記載該意旨的書面，且自專利申請之日起算 30 日內，應向特許廳長官提出證明該當第 29 條第 1 項各款之一的發明為第 1 項或前項規定的發明之書面。」

³⁴ 東京高判昭 43.6.29 判夕 225 號 113。

³⁵ 東京高判昭 61.1.20 特企 207 號 52-53，最高判昭 61.9.8 特企 215 號 9。

一、適用手續

(a) 積極公表の場合

為了能夠適用本條第 1 項或第 3 項規定之手續，專利申請人於申請專利同時須對特許廳長官提出記載該意旨的書面，以及從申請日起算 30 日內提出該專利申請案之發明為本條 1 項或 3 項規定的發明之證明書面。若在該專利申請案之申請書上記載其意旨及必要事項，則可以省略提出記載該意旨之書面³⁶。關於證明書面並不限於所謂證明書，除此之外的刊物等之書面證據也做為證明書面來處理³⁷。

此一證明書面所應證明之事實，在「進行試驗」之場合，多數提出進行試驗日，試驗場所，試驗人，試驗內容，由見證人證明之書面³⁸。在「刊物發表」的場合，逐次在刊物上發表時，為刊物名，卷數，號數，發行年月日，發行所，該當頁，著者名（發表者名），被發表的發明之內容。在其他的刊物上發表時，準用此一方式處理，但多數提出該刊物做為在刊物發表的場合之證明書面³⁹。再者，「於研究集會中以文書發表」的場合，多數提出研究集會名，主辦人（特許廳長官指定之團體，為特許廳中顯著之事實可以不要證明），開辦日，開辦場所，文書的種類，發表者名，在文書中呈現的發明之內容，由主辦人證明的證明書⁴⁰。於「博覽會上展出」的場合，多數提出博覽會名（特許廳長官指定之博覽會，為特許廳中顯著之事實可以不要證明），主辦人名，開設日，開設場所，展出者名，被展出的內容，由主辦人證明的證明書⁴¹。此等證明書面，

³⁶ 特許法施行規則第 27 之 4。

³⁷ 專利審查便覽 10.32A。

³⁸ 專利審查便覽 10.34A。

³⁹ 專利審查便覽 10.35A。

⁴⁰ 專利審查便覽 10.36A。

⁴¹ 專利審查便覽 10.37A。



在不變更特定行為之範圍內容許補正⁴²。

申請案之發明於專利申請前，係由專利申請權人複數次公表的場合，當第2次以後的公表和最先的公表相互有密切不可分的關係時，關於第2次以後的公表的「證明書面」可以省略⁴³。

於刊物發表的場合，做為證明書面，雖然可以提出刊物或該刊物之複印本，但當該刊物是以外文記載時，必須附上該刊物之譯文⁴⁴。此一刊物複印本及譯文，只要顯示該刊物之名稱，發行時期，發表人（發明人）之姓名，發行所，以及發明內容就可以⁴⁵。

若進行本條第1項或第3項規定行為之人，既不是發明人也不是申請人，則需要有證明此一公表者在該公表當時，有正當承繼專利申請權的證明書面⁴⁶。再者，於發表人之姓名和該專利申請案中的發明人姓名部分一致的場合（一方或兩方為複數時所引起），雖也能夠適用本條，但要求提出發表人與發明人關係的令人滿意的說明之書面⁴⁷。

進行此等適用之手續後，在審查官認為適用場合，會將該意旨刊載申請案公報。讓大眾明白此一公表關於該申請案視為不喪失新穎性之理由，防止第三人不知道此事而引用此一公表之資料提起異議⁴⁸。

在向巴黎公約第11條第1項所規定的國際博覽會展出的場

⁴² 特許法第17條第1項。

⁴³ 專利審查便覽 10.38A。

⁴⁴ 特許法施行規則第2條第1項。另依據2006.10特許廳之「為適用發明新穎性喪失例外規定申請人之指引」（2000.1.1以後之申請案）4.1，僅必要部分翻譯就可。

⁴⁵ 專利審查便覽 10.46A。

⁴⁶ 專利審查便覽 10.33A。

⁴⁷ 專利審查便覽 10.45A。

⁴⁸ 專利審查便覽 50.04A。目前日本特許法已廢除異議，相當於可防止第三人提起無效審判。

合，要求申請人附具有關展出的證明書等一事，經法院確認並不與條約抵觸⁴⁹。

在分割申請案、變更⁵⁰申請案或基於新型登錄之發明申請案的場合，關於原申請案在申請時，依據本條第4項之規定所提出記載適用同條第1項或第3項規定意旨的書面及「證明書面」，視為分割申請（變更申請案、基於新型登錄之發明申請案）於其申請時所提出⁵¹。亦即，如果原申請案已依本條第4項規定進行手續的話，於提出分割申請（變更申請案、基於新型登錄之發明申請案）時，不必再度進行手續。但是，分割申請（變更申請案，基於新型登錄之發明申請案）在原申請案不適用新穎性喪失例外規定，或不被認為適用之場合，依該分割申請（變更申請案，基於新型登錄之發明申請案）的現實申請日是否在新穎性喪失之日起算6個月內，來看是否適用新穎性喪失例外之規定。

（b）違反己意的場合

本條第2項的違反專利申請權人之意而喪失新穎性的情況和本條第1項、第3項不同，專利申請權人當然並不積極進行該發明的公開。因為多數場合在申請之際並未察覺該公表之事實，故申請時並不規定為本條2項手續之義務。在申請前察覺該事實的場合，雖然在申請時能夠為該意旨之手續，但通常是因審查官於核駁理由通知中指摘或第三人的資訊提供⁵²，或因被提起異議⁵³而察覺。在該等場合，申請人欲主張該公表的事實違反本條2項所稱專利申請權人之意時，應提出支持該主張所必要的舉證資料。這時並非和本條第

⁴⁹ 東京高判昭43-6-29判夕225号113，巴黎公約11(3)。

⁵⁰ 日本特許法之「變更」相當於我國之「改請」。

⁵¹ 特許法第44條第4項，第46條第5項，第46條之2第5項。

⁵² 特許法施行規則第13條之2。

⁵³ 舊特許法第55條。



1 項或第 3 項那樣要求被公表的內容或態樣之證明，而是直到被公表的過程違反其意的證明，故其證明手段依個案而異。附帶說明，於前述「人命安全防災系統」事件中，對耐火防火構造、材料等在便覽上記載，主張是基於建築基準法接受評定的審查之申請書而來者，係違反己意的公表，特許廳考慮了該評定委員會的狀況，審查資料之處理等，不僅是書證，亦進行證人之詢問。

二、指定手續

(a) 學術團體

學術團體為了能夠適用本條第 1 項，必須接受特許廳長官的指定。學術團體須向特許廳長官提出依所定的樣式作成的申請書，進行指定之申請。在此一申請書上要記載學術團體的名稱、代表人(管理人)姓名，主事務所所在地，主要董事之姓名及構成員數，研究集會的開辦計劃，並應附具學術團體的章程或類似物及發行的機關雜誌報紙⁵⁴。

受理此一申請書後，特許廳長官要審理關於學術團體的章程或類似物，發行的機關雜誌報紙，構成員，研究集會的開辦計劃或其他必要事項。本條第 1 項的指定基準為，(i) 會員主要為有關自然科學研究者或進行自然科學研究的團體，非以營利為目的，(ii) 團體的會員數不是極少或團體的會員要件極度嚴格，(iii) 以研究之發表及知識的交換為主要目的之一，演講會，研究會發表等的研究集會之開辦為主要事項之一，(iv) 發行登載會員的研究報導的機關報紙，且該研究報導從日本學術水準來看為高度的，(v) 事業的營運組織及責任體制明確⁵⁵。

⁵⁴ 特許法施行規則第 19 條，樣式第 24。

⁵⁵ 專利審查便覽 10.30A。

審理的結果，依本條第 1 項指定時，特許廳長官要將該意旨通知該學術團體，且在專利公報上刊載⁵⁶。此一指定效力的發生之日為指定之日⁵⁷。未為指定的場合，特許廳長官要將該意旨及理由通知該學術團體⁵⁸。再者，一旦被指定，並非永久有效，當被認為有指定不適當的事實時，特許廳長官可以撤銷該指定。這時要將該意旨及理由通知該學術團體，且在專利公報上刊載該意旨。

依本條第 2 項被指定的學術團體可在審查便覽⁵⁹或網路⁶⁰上查閱。

(b) 博覽會的指定

於日本國內開設博覽會者，關於該博覽會接受本條第 3 項指定的手續大略同樣。亦即，於日本國內開設博覽會者，在該博覽會的開設日 3 個月前，要向特許廳長官提出依所定的樣式作成的申請書，進行指定之申請。此一申請書要記載博覽會名稱，博覽會開設者（住所（居所），姓名（名稱），國籍），開設之目的，開設地，開設之期間，展出者的資格，展出者數，展出物的種類，入場者的資格，當該博覽會的開設者為法人時，應附具其章程或類似物⁶¹。

受理此一申請後，特許廳長官要審理關於該博覽會的名稱，開設目的，開設地，開設的期間，展出者的資格，展出者數，展出物的種類，入場者的資格或其他必要事項⁶²。

審理的結果，依本條第 3 項之規定被指定為於日本國內政府及地方公共團體以外的人開設的博覽會時，特許廳長官要將該意旨通

⁵⁶ 特許法施行規則第 21 條第 1 項。

⁵⁷ 專利審查便覽 10.42A。

⁵⁸ 特許法施行規則第 21 條第 2 項。

⁵⁹ 專利審查便覽 10.41A。

⁶⁰ 學術團體：<http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou2/dantai.htm>。

⁶¹ 特許法施行規則第 22 條之 2 條，樣式第 25。

⁶² 特許法施行規則第 22 條之 3。



知該博覽會開設者，且刊載專利公報。再者，未為此一指定時，特許廳長官要將該意旨及理由通知該博覽會開設者。又當認為關於指定的博覽會有不適當的事實時，特許廳長官可以撤銷該指定，這時要將該意旨及理由通知該博覽會開設者，並在專利公報上刊載該意旨⁶³。

依本條第3項於日本國內政府及地方公共團體以外的人開設的被指定的博覽會可於審查便覽⁶⁴或網路⁶⁵查閱。

三、2000年1月1日以後之手續

於2006年2月15日召開的第7次產業構造審議會智慧財產政策部會中，「關於專利制度的理想」之報告書提到，「為適用新穎性喪失例外規定，要求提出的證明書面中，對申請人而言負擔大，最好在維持所定的證明力之範圍內，儘可能予以簡化」，再者為方便申請人，將說明申請時的必要手續與書面之參考資訊統一化，特許廳在2006年10月公布審查便覽61.01「欲適用新穎性喪失例外規定申請案之處理」，以及「為適用發明新穎性喪失例外規定之指引⁶⁶」（以下簡稱指引）。在此簡述其要點。

特許法第30條第1項或第3項規定的適用要件為下列3個要件。

要件1— 在發明公開⁶⁷之日起算6個月內申請。

要件2— 發明的新穎性之喪失事由為特許法第30條第1項或第3項之公開。

要件3— 為專利申請權人所公開，並由該人申請專利。

⁶³ 特許法施行規則第22條之4。

⁶⁴ 專利審查便覽10.44A。

⁶⁵ 博覽會：<http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou2/hakuran.htm>。

⁶⁶ 參見<http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/reigai.htm>。

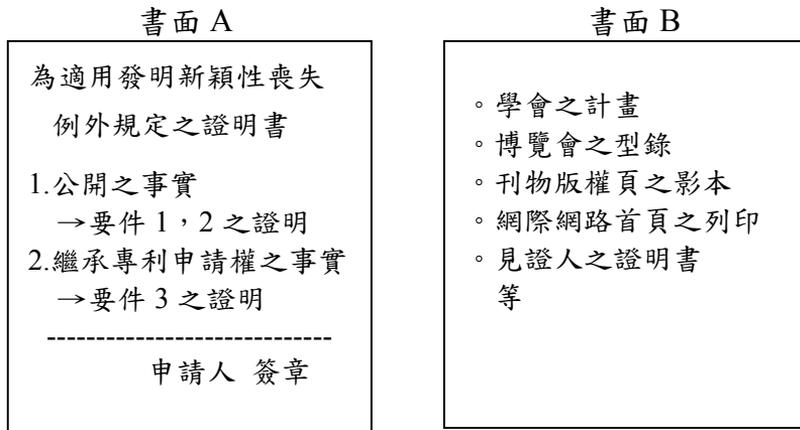
⁶⁷ 在61.01中所稱之「公開」，指特許法第30條第1項或第3項的試驗、於刊物發表、透過通信迴路發表、於研究集會中以文書發表、或在博覽會中展出。

依據指引所需提出的「證明書面」為下述之書面 A 及 B。

書面 A—申請人之證明書。

書面 B—客觀的證據資料或第三人之證明書。

此兩書面之概念圖如下圖所示：



能夠適用上述指引的為 2000 年 1 月 1 日以後之申請案，申請人手續上主要有以下之不同。

第 1、關於公開之事實可以提出一定書式的申請人證明書（書面 A），以及客觀的證據資料等（書面 B），做為「證明書面」之提出。從而，先前需要的研究集會或博覽會召開人之證明書可以不必提出。

第 2、關於發明人、公開人與申請人之關係，可提出一定書式的申請人之書面 A，做為「證明書面」之提出。從而，先前必要的「能讓人滿意的說明之書面」中所需的關係人全體之宣誓書，或讓人與受讓人之間作成的權利讓與書均不必提出。



此種手續上之簡化對申請人有利，但若申請人提出先前之證明書面亦無不可。

結論

關於新穎性喪失之例外，我國係於專利法第 22 條第 2 項、第 3 項規定，日本係於特許法第 30 條規定，兩個條文初看大體上相近，但實際上仍有若干差異。此種差異有的是立法政策上之不同，有的則是實務運用上之出入。茲提出以下幾點看法：

1. 新穎性喪失例外涉及是否准予專利之判斷，應力求明確。我國對於發明人自己於刊物上公開，並無 6 個月的新穎性寬限期。倘若立法政策上對於發明人自己在刊物上之公開，不採日本之例，而採嚴格的觀點，則為了法律要件的明確，不宜將「論文發表」此種在刊物上的公開解釋為可列入因研究、實驗的範圍而有寬限期。本文見解是，站在鼓勵發明創作的角度，與其透過解釋施惠，不如考慮明文專利申請權人主動於刊物上發表有新穎性例外之適用。另外有無將透過網際網路之公開明文於新穎性之消極條款中之必要，亦宜一併考量。

2. 日本特許法第 30 條沒有「研究」之項目，只有在第 69 條有關專利權效力所不及中始有「研究」免責之規定。我國專利法第 22 條第 2 項第 1 款將「研究」與「實驗」並列，本文認為若將兩者解釋為係針對已完成發明之行為，則可僅保留「實驗」一項，且指係為了確認該發明的技術效果所進行之實驗，俾適用上較明確。

3. 由於我國尚無以違反己意主張新穎性喪失例外之案例，日本的實例，可供我國處理類似案件之參考。日本法院的「法國專利說明書為日本國內領收，何時公知與申請人的意思完全無關，與申請人的期望無關，可說是被動的，機械式的事情，完全沒有探究是否

違反己意的問題之餘地」之見解，於我國專利審查實務有參考價值。另外關於因錯誤、不注意或過失而洩漏，有無主張違反己意的空間，要看洩漏當初專利申請權人是否曾經有過公開發明之意思。若有該意思則事後不能假托或詭辯為違反己意。這涉及主觀要件之認定，須視個案來判斷。

4.我國現行法並未承認發明人主動於刊物公開的新穎性寬限期之適用，這種嚴格的觀點恐會影響實務上對於因錯誤或不注意之洩露認許違反己意之主張。因為既然對於發明人主動的刊物公開那麼嚴格，何來立場對於其因錯誤或不注意之洩露那麼寬鬆。若因後者之洩露發明內容可以增添大眾之技術資訊，所以給予寬限期，那麼前者之主動公開不也是會增添大眾之技術資訊嗎？厚此薄彼之理由，僅能歸諸法律規定如此。這在日本不成問題，因發明人的主動在刊物上公開本可適用，對此一問題我國立法政策上是否須有所變動，似應有一全盤思考。

5.雖然於日本，發明人在刊物例如報紙上公開有新穎性之寬限期，但視情況仍有差別。如係發明人所寫文章交報紙刊登，或非公開地向記者說明並委託轉載報紙時，可以適用。若是在公開記者會上說明，而被轉載報紙，則不能適用。另外，以文書發表可適用，口頭發表則不適用。我國若要引進類似規定，那麼相關的適用條件也要有清楚的規範。

6.在日本關於2000年1月1日以後之申請案，依據2006年10月公布新的審查便覽與指引，在新穎性喪失例外規定的適用手續上已簡化，方便申請人適用。另外關於辦理適用手續之申請案，其發明和先前公開的發明相比，縱使有所改良，已不再引用先前公開之發明，以不具進步性核駁。這些均可供我國專利審查之參考。



7.關於專利法第 22 條第 2 項第 2 款「陳列於政府主辦或認可之展覽會」中的「展覽會」，由於我國已加入 WTO，似應考慮以解釋或明文的方式，對在巴黎公約會員國中開設之展覽會給予新穎性寬限期或優先權之暫時保護，以符 TRIPs 之規定。

8.國際上關於新穎性喪失例外之規定⁶⁸不盡相同，美國採先發明主義，且其新穎性之寬限期為一年，可說最為寬鬆，日本次之但各種規定較明白，我國則相對地較為嚴格，解釋上又有範圍不明確之處。雖說國際上關於新穎性喪失例外之規定尚未調和，但因其涉及法律要件之認定，仍有進行全盤檢討與改善之必要。

⁶⁸ 美國專利法第 102 條，歐洲專利條約第 55 條，日本特許法第 30 條，大陸專利法第 24 條，SPLT 第 9 條。