

編者的話

我國審查基準第二篇第三章 2.2.2.「引證文件」小節，「審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。」所謂實質上隱含的內容係指該發明技術領域中具有通常知識者無需過度實驗下，可製造或完成所揭露之相關申請專利發明。然而，引證文件須揭露至何種程度才能據以實現？各國相關審查基準又如何規定？本月專題「探討專利審查時之引證適格性」，探討包括美、歐、日及我國審查基準之相關案例，對於引證文件揭露程度及適格性有深入探討，內容精采可期，錯過可惜。

我國審查基準第二篇第三章 2.4「新穎性之判斷基準」請求項中所載發明與引證中所載之先前技術，如差異僅在於能直接且無歧異得知之技術特徵，即不具新穎性。然審查基準對於「能直接且無歧異得知」之判斷標準卻著墨不多。專題一由陳奕昌先生、陳哲賢先生、張智杰先生所著之「從我國法院相關判決論新穎性判斷之『直接且無歧異得知』」，從我國法院相關判決來探討我國審查基準對新穎性之適用情形，找出法院對「能直接且無歧異得知」之判斷原則。

有關引證文件之適格性的相關規定，引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明，因此，可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，實務上，對於判斷先前技術所揭露之內容是否達到可據以實現的程度多有爭議。專題二由陳臆聰先生、賴恩賞先生、陳明德先生所著之「探討專利審查時之引證適格性—引證圖式揭露程度之探討」，文中先以我國判決舉例說明，再列舉美、日、歐等國實務見解，討論引證文件的揭露程度及圖示比例問題能否做為證據之適格性。

2015 年 Steve Morsa 向當時的美國專利訴願暨爭議委員會（BPAI）訴願被核駁後，轉而上訴稱 BPAI 僅以一份「PMA 公司開發，稱為 HelpWorks 的網路版媒介軟體」的文宣做為引證文件，認定原本可能揭露程度不足而不可據以實現的引證是可據以實現，進而以新穎性之可預期核駁該案部分請求項。專題三由陳明德

先生、謝裕民先生所著之「**專利審查之引證適格性——以 Steve Morsa 案探討引證可據以實現要求之揭露程度**」，以美國 Morsa 案為引，討論引證文件揭露之程度。

歷史名人之姓名可否做為商標使用向來爭議不斷，其中涉及公序良俗及識別性問題。論述由林依璇小姐所著之「**歷史人物姓名之商標權爭議——由日本名奉行金先生之事件談起**」以近期日本東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 號之判決，論及歷史人物「遠山金四郎」所涉及之著作權及商標權等智慧財產權議題研析商標權議題，另以我國實務見解探討我國對於歷史名人之姓名註冊商標之審查基準。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。