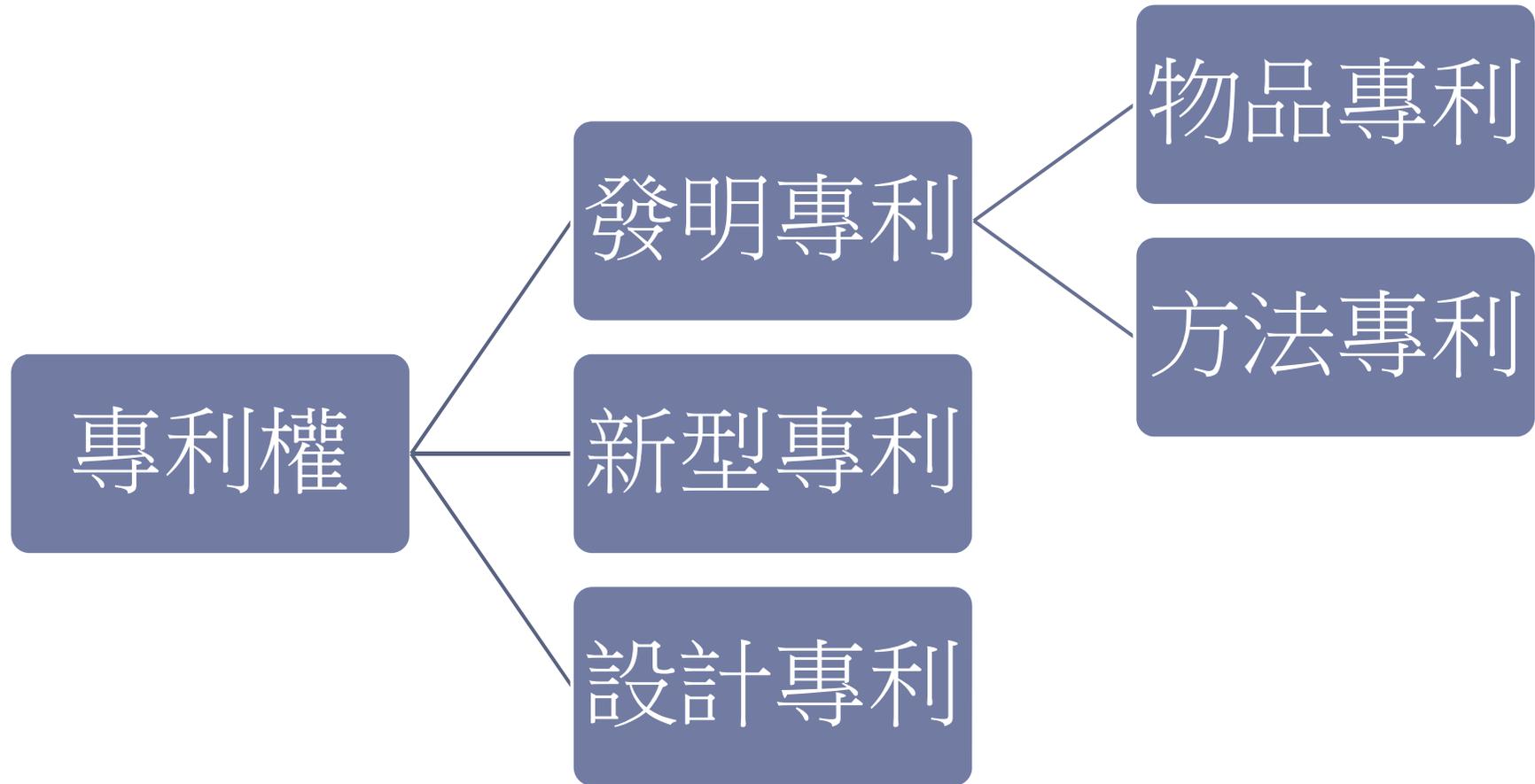


專利要件（一）

北醫大醫療生技法律所

李崇僖

專利權之種類



發明專利之意義

- ▶ 發明係指利用自然法則之技術思想之創作，此定義強調：一、自然法則本身不受專利保護，二、必須有所發明創作，而非單純發現，才可獲得專利權
- ▶ 物品專利針對物本身獲得排他權，因此權利範圍較大。方法專利則只針對特定生產或使用方法獲得排他權，因此權利範圍較小
- ▶ 發明專利要求之發明高度較多，因此獲得之權利期間較長，總計**20**年（從申請日起算）



新型專利之意義

- ▶ 新型係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。此定義強調：一、新型專利僅限於對物品保護，二、新型專利仍必須有技術思想，而非美感設計
 - ▶ 物品發明與新型並非本質上不同，而是程度上差別。創作之發明程度較高者可獲得發明專利，其次為新型專利，再其次則無法獲得專利權。
 - ▶ 新型專利技術程度較低，但申請量大，因此從**2003**年起改為形式審查，可快速取得專利。新型專利保護期間為**10**年
-
- 

新型專利技術報告

- ▶ 專利法第116條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」此係為避免浮濫專利危害以及不公平競爭。所謂新型專利技術報告，就是權利人須先委請專業機構對其專利技術內容進行實體審查，認定其是否符合可專利要件。
 - ▶ 117條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」
-
- 

設計專利之意義

- ▶ 設計係指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。此定義強調：一、透過視覺訴求，亦即設計屬於美學領域，而非技術領域，二、僅限於物品之表現，無法保護特定方法
 - ▶ 申請設計專利必須有圖，且設計必須表現在具體物品上。但專利保護範圍是僅限該物品，或者包含同樣設計概念而用於其他物品呢？我國實務認為「設計不能脫離物品而單獨構成設計」，因此不同物品上不侵權。國外則有不同立法例。
 - ▶ 設計專利保護期間為**12年**
-
- 

iphone design patent



不可專利之發明

- ▶ 科學原理與數學方法
 - ▶ 因為不涉及技術思想，不符合發明之定義
- ▶ 動植物新品種及育種方法
 - ▶ 若非生物學方法則可專利（例如以化學藥劑改變植物特徵，或以X光照射）
- ▶ 人類或動物疾病之診斷治療或手術方法
 - ▶ 限於直接施行於人體或動物身上的方法才不可專利，手術器具，治療用藥物等都屬於可專利發明
- ▶ 妨害公序良俗或衛生者
 - ▶ 必須該發明之本質就違反公序良俗，而非因該發明可能被用於違反公序良俗用途就排除專利



專利要件

產業可利用性

新穎性

進步性



產業可利用性

- ▶ 過去專利所指之產業限於工業部門，但近年來隨著資訊科技與生物科技迅速發展，可申請專利之產業領域已經達到網際網路商業應用，電腦軟體，農業相關發明，因此產業之意義更為廣泛。
 - ▶ 產業可利用性之意義是指能在產業上被製造利用之技術，若某技術之實施需透過操作者之個人經驗、技能或天賦，則該技術無法符合此要件。
 - ▶ 在專利審查上，產業可利用性是很少產生爭議的要件，因為此要件之標準並不高，很容易符合，而且沒有產業可利用性的技術，申請專利的價值也不高。
-
- 

-
- ▶ 專利審查基準規定：「若是否具產業可利用性並不明確時，應於發明說明中記載該發明可供產業上利用之方式。審查時，若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用，應敘明理由通知申請人申復，申請人屆期未申復或申復理由不成立，始予以核駁」
 - ▶ 客觀上該發明無法在產業上實施，跟依據該申請內容加以實施無法達到效果，是兩回事。後者屬於充分揭露要件（需達到他人可據以實現之程度）
-
- 

新穎性

- ▶ 基本概念：專利只保護新的技術，如果是原本已為公眾所知的技術，就不應受到保護。但如果原本存在的技術卻未被公開，仍有受保護之資格。因為這樣才能促成技術擁有者願意公開其技術以換取專利權。
 - ▶ 衍生概念：從事技術研發者，第一件事不是到實驗室去測試自己的技術構想，而是要到圖書館去查詢別人已經公開的技術構想。如此才能避免研發資源的重複浪費。
 - ▶ 衍生問題：所謂已經被公開的技術，應如何認定？
 - ▶ 國內or國外
 - ▶ 文件or實作
-



專利法第22條

- ▶ 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：
 - ▶ 一、申請前已見於刊物者。
 - ▶ 二、申請前已公開實施者。
 - ▶ 三、申請前已為公眾所知悉者。
 - ▶ 發明雖無前項各款所列情事，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，仍不得取得發明專利。
 - ▶ 申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：
 - ▶ 一、因實驗而公開者。
 - ▶ 二、因於刊物發表者。
 - ▶ 三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
 - ▶ 四、非出於其本意而洩漏者。
 - ▶ 申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。
-

足以排除申請案新穎性之先前技術

- ▶ 美國要求該先前技術資料對於技術之揭露程度，必須達到可以讓熟習該項技術者（**one of skill in the art**）可據以實施系爭專利申請案全部請求項之技術元件（**enablement**），始足當之。
 - ▶ 我國專利審查基準：「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或使用申請專利之發明」
 - ▶ 絕對新穎性要件：無論國內或國外，無論文件記載或公開使用，都構成可排除新穎性的先前技術。
 - ▶ 美國舊專利法原規定為相對新穎性（國外無文件記載者不構成先前技術），但**2011**新法改採絕對新穎性
-



案例演練（一）

- ▶ 某甲創作一項機械裝置，提出新型專利申請並獲准。某乙則日後提出舉發，主張某甲之創作技術在申請日之前某乙早已先創作相同裝置並且對外銷售，故某甲之專利因欠缺新穎性而應撤銷。
 - ▶ 經查，某乙僅將該裝置提供某丙一家廠商使用，且某丙僅將該裝置使用於廠房內，並未對外流通該裝置，因此外界並未得知該機械裝置之技術內容。
 - ▶ 請問，某乙之行為是否使某甲之專利申請案缺乏新穎性？理由為何？
 - ▶ 若某乙提出舉發之理由為，某甲本身在提出專利申請前，就已將該機械裝置銷售給某丙使用，使用情形如上述，則舉發是否成立？
-

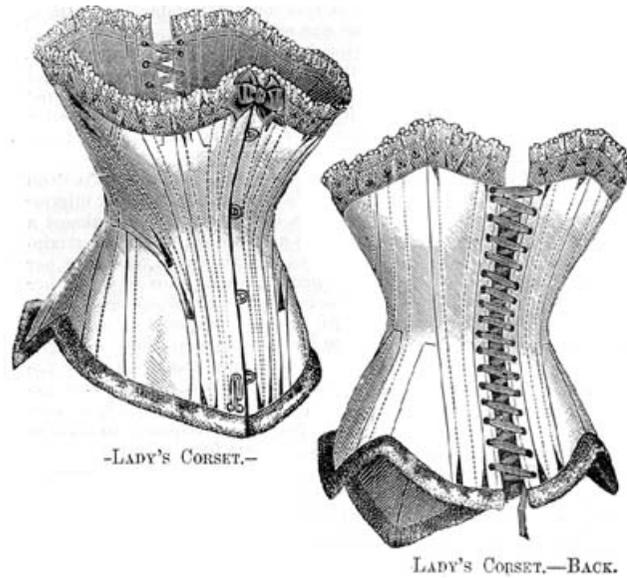


案例演練（二）

- ▶ 某甲發明一種新材質之人行道磚，可耐重壓並可排水。某甲為實驗該發明成果之效用，乃向某區公所申請鋪設於一繁忙路段，歷經一年之使用皆未損壞且排水效果佳，因此提出專利申請。在其申請案審查中，某乙主張某甲之發明已經公開實施一年以上，應缺乏新穎性。
 - ▶ 請問，某甲為確保自己權益可作何種主張？又某假若考慮此法律問題點，應在當初實驗時做哪些風險管理？
-
- 

著名美國案例

- ▶ Egbert v. Lippmann (1881)



- ▶ City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement (1878)
-



先前技術之公開實施認定

- ▶ 公開實施之喪失新穎性並不限定申請人或他人之實施
 - ▶ 對外銷售行為是否構成公開實施，應區分該銷售是否會使技術內容被公開，若技術內容不因商品銷售而被公開則不會構成公開實施。
 - ▶ 公開實施並不限定對多少人銷售，僅有一人亦構成。但若發明人有限制其使用，並要求其保密，則仍不構成公開實施。
 - ▶ 美國有一年的寬限期，其他國家則大多如我國規定，且美國新法明確規定，保持秘密性的商業銷售不會啟動一年寬限期的計算
-
- 

因實驗而公開之例外條款

- ▶ 因實驗而公開，可在六個月內仍不喪失新穎性，但是否構成實驗，必須由申請人舉證。
- ▶ 若實驗之需要超過六個月，在我國將會無法申請專利。但美國法上是將實驗視為研究發明的過程，亦即實驗階段該發明尚未完成，沒有公開與否的問題。但前提是該發明之性質是有必要進行公開場合的實驗，若屬於可以在室內進行實驗者，不得主張此理由。
- ▶ 在我國為避免實驗公開而喪失新穎性，應在開始實驗後六個月內提出專利申請。或者把公開的實驗與即將申請專利的技術內容加以區隔，保持該技術之新穎性



非出於其本意而洩漏之條款應用

- ▶ 發明人將技術提供給特定人使用時，約定使用者不得洩漏該技術，則原則上不構成公開實施。但使用者有可能違約或者因疏失而洩漏該技術，此時就會被認定為公開實施
- ▶ 若發明人可舉證其已經做上述約定，則可引用專利法上例外條款主張此為非出於本意而洩漏，在事實發生後六個月內仍可申請專利
- ▶ 同樣解釋原則亦適用於員工離職而將公司技術機密洩漏之情形。



敬請指教

