

優良廠商介紹

批發世界——高峰百貨

編輯部

以集合國內外十萬種名品，服務於國內外專業化零售業者為宗旨的高峰百貨批發股份有限公司，是惟一創創的大型綜合百貨自助倉庫型批發自助商場。

在高峰批發世界大樓中，陳列有約十萬種的商品，貨品式樣多且齊全，完全採批發價格，並以批發賣場的方式經營，在此購物，可節省您平均3至5成的進貨成本。在作業上，採電腦磁卡，憑卡啟用。

我國和美國有關專利新穎性、進步性和非顯而易見性的規定和審查實務：

陳彥宏

壹、前言

縱觀目前整個世界的專利審查制度，美國的專利審查制度給人的印象是比較客觀的，英國和E.P.C.因為採公開制，也就是所有的專利申請案在提出專利申請十八個月之後會公開；所以給人的印象也還算是比較客觀的，日本或許是專利申請案太多的緣故，所以從提出專利申請到接獲初審審定書的時間相當長，平均而言，要在提出專利申請三年後才可接到初審審定書，因此給人的印象不是很好，但是採公開制，審查委員並不需要審查所有的專利申請案，而是在專利申請人提出審查要求時才予以審查。本文所要比較和說明的是，為什麼美國的專利審查制度給人的印象是這麼的客觀。另外，值得一提的是，美國的專利審查制度不僅比較客觀，而且美國專利審查委員會的審查速度也有愈來愈快的趨勢，最快的有四十天就收到初審審定書的情形，一般平均也在三個月左右，給人一種很有效率、客觀、公平的印象。兩國專利法有關新穎性、進步性和非顯而易見性的規定分析比較如下：

1. 美國可獲得專利的發明和我國可申請專利的發明和新型的定義：
(1) 美國專利法條 (以下以 U.S.C. 代表中

IBM 電腦自動刷卡，供零售商業直接採購商品，一次選定自提貨品或委託代送皆當歡迎。

如何申請批發卡？凡具有政府營業登記合法的零售業者，皆可申請，經認可後，發給批發卡（為保障零售業者權益，不發給一般消費者），申請批發卡不收任何費用，唯批發卡僅限於本人使用，不得轉借他人使用。

高峰關係機構自創業四十多年來，一直秉持其至善至誠，創新永續的經營理念，無時不以至誠的服務品質，提供至善的商品，為貢獻人類，服務大眾而努力，以折為顧客之至愛，竭誠以赴。相信在高峯全體同仁皆有「吾心嚮往之」的一致共識下，站穩腳步向前繼續邁進的同時，各界也能給予其支持與指教，一同為更璀璨燦爛的明天而努力。

對於可獲得專利的發明的定義如 (U.S.C.101)

(...Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title...) 為：任何人只要有新的或有用的發明或發現均可獲得專利。(附註1)

(2) 我國專利法條中對於可申請專利的發明和新型的定義如下：

(專利法第一條) 凡新發明具有產業上之利用價值者，得依法申請專利。
(專利法第九十五條) 凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用之新穎者，得依法申請專利。

(3) 對於這些可獲得專利的發明或新型的定義條文而言，U.S.C.101 的定義比較積極也比較廣泛，只要是新的或有用的發明或發現均可獲得專利，我國的專利法則比較嚴謹，對於一個發明而言，必須具有產業上之利用價值者，才可以申請專利；而對於新型而言，則必須為首先創作並且合於實用者，才可以申請專利；也就是說，我國的專利法對於進步性的要求比較嚴格。

2. 兩國專利法有關新穎性的規定分析比較：

(1) 美國專利法對於新穎性的規定比較嚴密，整個 U.S.C.102 包括七條款都是在定義新穎性，茲將重要條款敘述如下：

下列情事之一者，不可獲得專利：

102 (a) 在專利申請人發明以前，該發明在我國已為他人知悉或使用，或已在美國或外國獲得專利或發表於刊物中，或

102 (b) 發明在美國提出專利申請之日前逾一年已在美國或外國獲得專利，或發表於刊物中，或在我國已為公眾使用或已銷售，或在

102 (c) 在專利申請人發明以前，已由他人發明且未被放棄，被禁止或被隱藏者，在決定發明之先後時，除應考量發明之觀念及其付諸實施之日期外，尚應考量發明人在他人之前最先形成觀念，但最後付諸實施，其間所為之努力。

(2) 我國專利法對於新穎性的規定有第一條和第九十六條的前四款：

新發明或新型，謂無下列情事之一者：

① 申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者，但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。

② 有相同之發明 (或新型) 核准專利在先者。

③ 經陳列於政府主辦或政府許可之展覽會，於開會之日起，逾六個月尚未申請專利者。

④ 申請專利前，大量製造，而非從事實驗者。

(3) 我國專利法第二條和第九十六條的前四款對於新穎性所定義的精神和 U.S.C. 102 (a) 及 (b) 的精神類似，但是我國專利法對於新穎性的要求比較嚴格，專利申請案只要在申請前已見於刊物或已公開使用，即不可申請專利，其沒有限制究竟是在國內或國外已見於刊物或已公開使用，所以可說是採絕對新穎性。美國專利法 U.S.C.102 (a) 中規定只要專利申請人在發明以前，該發明在美國已為他人所知悉或使用以前，不准專利；此處所謂的發明牽涉到舉證的問題。但是 U.S.C.102 (b) 中則規定該發明在美國提出專利申請之日前逾一年已在美國或外國獲得專利，或發表於刊物中，或在美國已為公眾使用或已銷售，則不准專利；也就是說，該發明雖然已經在美國獲得專利，或發表於刊物中，或在美國已為公眾使用或已銷售，但是只要在一年內向美國提出專利申請都還符合新穎性的規定；這對發明人而言，多了一年的寬限期。另外 U.S.C.102 (c) 的精神在於其考量到最先形成觀念，但最後付諸實施的發明；也就是說，其考慮到發明人在發明期間所為之努力；所以可說是採先發明主義，但是究竟如何證明誰是最先的發明人就牽涉到舉證的問題，所以這時就派上用場了。

日誌就派上用場了。

3. 兩國專利法有關非顯而易見性的規定分析比較：
(1) 美國專利法對於非顯而易見性的規定比較嚴

專利和、涉及加拿大投資移民業務
台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

密：U.S.C.103 包括二大段都在定義顯而易見性或非顯而易見性，U.S.C.103 的翻譯在此省略。

(2) 我國專利法對於非顯而易見性的規定有第一條和第九十六條的第五款：

新發明或新型，謂無下列情事之一者：「運用申請前之習用技術、知識而顯而易知未能增進功效者。」

(3) 兩國專利法有關非顯而易見性的規定和精神大致相同。

美國專利審查委員會對於專利的審查方向：

1. 專利審查委員會必定會去調查相關的專利前案，而且在專利核准公告時必定將所有引證案公佈出來。如果引證案中有非常近似的技術思想的話，則多引用專利法 U.S.C.102 (a)、(b) 來核駁專利申請案。

一般來講，如果被這一法條駁回的話，再審答辯駁訴的機會相當小，除非你可以指出審查委員會所找到引證案和專利申請案的關聯不大，才有平反的機會。但是如果審查委員會沒有發現任何相關引證案的話，則此專利申請案一定可以獲得專利，至少它是可被允許的 (allowable)。

2. 仔細比較專利申請案的申請專利範圍和引證案的專利範圍之間的異同，如果專利申請案中只有少部份特徵和引證案衝突或者和引證案有部份重疊的情形，則一般多引用美國專利法 U.S.C.103 而以顯而易見駁回專利申請案。

一般來講，如果被這一法條駁回的話，再審時輪贏的機會各半，審查委員會會將專利申請案中的零組件或特徵一一分解，再和引證案比較，而認為專利申請案是由這些引證案所組合而成，或是顯而易見的，再審答辯時一般多是將專利申請案和引證案分別對照而予以各個擊破，至於會不會獲准專利則端視答辯理由是否具有可以說服審查委員會的說服力而定，有時候審查委員會的核駁理由也會牽強附會，但是只要在答辯理由中仔細分析比較並指出其和引證案的相異點，並且備具理由據理力爭，則贏訴的機會相當大。

3. 審視專利申請案的專利說明書以及申請專利範圍所寫的內容，如果其所提到的元件、裝置、設備、機構、方法、程序無法實施，或者其結構以及元件與元件之間的關聯性交代不清，或者申請專利範圍書寫格式不當，均會遭美國專利審查委員會以 U.S.C.112 核駁。

一般來講，如果只是遭到此法條核駁的話，則只要依照審查委員會的意見修改說明書或者/以及申請專利範圍，獲准專利可期，但是必需

台發企業管理顧問股份有限公司
◎字標記申請、品質輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS 等各國標準申請。

注意的是，專利說明書必需小心地修改，以防添加任何新的實質。

4. 申請專利範圍裡面所提到的示件和元件相互之間的關係位置及其關聯性是否交代清楚和完整，以及申請專利範圍的項與項之間的邏輯關係和依附關係是否恰當，均是審查的標的。

肆、結論：

1. 一般而言，專利申請人在接獲美國專利初審審定理由之後，大致上可以看出提起再審時獲准專利的機率不大；所以專利申請人對於下一步究竟要不要提起再審，心理上可以有比較確定的方向，不致於有茫無頭緒的感覺；而且只要審查委員會找不到相關的專利前案或是已公開的資料，那麼專利申請人可以預期一定可以獲得專利；這也就是為什麼大家總是認為美國專利審查比較客觀的原因所在。

2. 美國專利法 U.S.C.101 (類似或相當於我國專利法第一條和第九十五條) 因為只是對於可獲得專利的發明作一定義而已，它既沒有對進步性下定義，也沒有對新穎性、非顯而易見性等專利要件作定義，因此，一般而言，美國專利審查委員會在核駁專利申請案時，並沒有也不會引用到 U.S.C.101 來駁回專利申請案。

3. 繼英國、E.P.C.、日本之後，加拿大也重新修定它的專利法而改採公開制，所有的專利申請案均於提出申請一段預定時間 (十八個月) 之後全部公開；在這之前，加拿大的專利審查制度給人的印象是不太健全的，改採公開制或許是用以扭轉人們的這個印象吧，另外，如果改採公開制，那麼任何專利申請案不管成熟或不成熟或是不可獲得專利，均會予以公開，這點的好處在於當公開的案子一多時，審查委員會可以引證的專利前案就比較多，那麼引用類似 U.S.C.103 (顯而易見) 的理由來核駁專利申請案時比較能夠讓專利申請人信服。

4. 筆者曾經為國內的發明人服務過一段時間，因而了解到有許多國人申請專利的目的係在於消極保護，並不要求獲准專利，只求能夠把他們的創意或是發明公開即可，以便獲得一個能夠證明公開時間並且具有公信力的公開文件，其目的即是在於保護自己能夠安全地生產或製造他們的產品，而不會遭到無謂的干擾，另外他們並不要求別人必需付他們權利金才可生產這種產品。再者，如果沒有採公開制的話，那麼有許多很好的發明或創意因為某些因素而無法公開，因此而成了遺珠之憾，無法對工業的提昇盡一份力量。所以國內如果採用公開制的話，將更可符合許多人的需求，也可對工業的提昇有所幫助。