

- 三、商標設計。
- 四、產品設計。
- 五、專利買賣介紹。

由一件案例

探討「習知技術」

利用可否准予新型

王錦寬

按我國專利區分為發明、新型及新式樣三種，就新型專利而言，是目前我國專利案件中數量最多的種類，新型專利的物品多數與民生或是一般消費者有關，相對發明專利而言，新型專利所涉及之物品技術層次一般較低，幾乎無法逾越習知技術應用之範疇，因此這個主題對新型專利而言更顯得重要。

最近剛公告的一件相框結構的新型專利，其主要的構造是在相框外框的週邊設置有卡槽，可將一軟質的裝飾面鑲設於卡槽中，同時在卡槽內設置有金屬片，裝飾面能簡易的裝設在卡槽中，以視使用時之需要更換不同顏色或不同組合片之裝飾面，並且可以將具有磁性的裝飾物吸附在裝飾面外。

本案申請後，初次審查時主管機關以兩件前案否准該案專利，其理由大致上是認為此申請案之內容僅是利用習知技術之簡單轉用，且在功能上並未能有顯著的增進。經申請人提起再審查，詳細比對初審兩前案與此申請案之不同後，雖主管機關不再堅持初審引用之兩前案，但又另舉了一件「手環結構之改良」的前案作為再審查不准專利的依據。

再審查所引用之前案具有子、母扣環兩構件，其主要是手環所使用之裝飾皮可先包覆於母扣環表面，再將子扣環套入母扣環內而將裝飾板設置於整個手環上；再審查時主管機關即認為該申請案之結構與再審查引證案結構相較，其間的變化為從事這項技術者可輕易達成且完成後之功能亦固限於可預測之範圍內，未見相乘功效。此申請案於再審查不准專利後，循救濟程序提起訴願，可訴願後於行政救濟才獲得勝訴，最後在主管機關重為審定後准予專利。

回顧：

以上述之實例，申請人於行政救濟中主要的主張為：

- (一)申請案與前案的比較物品不同，構件的多寡、構造均不相同。
- (二)引證其他專利實例及行政法院的判決，陳述習知技術能創造出新的空間型態並產生另一項效果者，理應准予專利。
- (三)舉證說明該項產品的重要性及市場價值。

以具體事實說明已獲得包括美國、英國、日本等主要工業國家八國的專利。

基本上本件申請案之行政訴訟判決理由十分具體，且為行政法院在審理專利案件上少有之具體主張，值得介紹，茲摘錄一段如下：「原案運用手環扣合技術，於相框（與手環不同的新空間型態），而能增進習知相框（外型固定，顏色固定）使用上之方便、使用價值（隨意更換裝飾面，增進美感享受）或製造上方便（降低成本），能否謂原（申請）案不符新型專利要件，不無商榷餘地。行政法院判決的主要理由中有一項結論：申請新型專利非申請發明專利，其使用之技術手段及其技術手段所發生技術上效果，非必為前所未有之創新，縱係運用習知之技術手段，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用或增進該新空間型態之物品某種功能時，即運用舊手段，解決新空間型態之舊問題，在新空間型態增進某種功效，應即符合新型專利之要件。」

結論：

在這個實例中，系爭之重點在於申請案所使用之技術手段為習知，是在什麼情況下才能獲准專利！這種現象發生在絕大多數的新型專利中，審查委員的主觀意識對於申請案的准駁有重大的影響，但卻因此失之客觀，類似的物品在核准專利與駁回申請之間，往往會令申請人無所適從，舉例來說，以紅外線遙控應用於電視、電扇或車庫或汽車車門，類似的技術手段，其結果往往有別；再如，黏扣帶應用於汽車頭墊者有核准專利的，但應用於其他物品而不准者亦有；又如，貼紙貼於窗簾上准專利者有之，但運用於磁磚者鮮有核准者；又有些兩項物品的相加被認為單純集合，但公報上卻可見；但在小便斗上附加洗手盆的專利，為何非簡單的集合？因此如何建立適切的基準以讓所有申請人知道什麼樣的結構是專利法所應予保障的，相信應該是我國在步向國際化相當重要的關鍵。據悉主管機關亦將發行審查基準之類型的文件，可惜只聞其聲，這類審查上的困擾，短時間內恐怕亦難消除。



合乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

「知易而顯上構結」 性利專可之物合化之

倫凱陳

美國專利實務上對「結構上顯而易知」之化合物（即與習知化合物有類似分子結構者）的可專利性之判決基準已數度改變。在一九六〇年之前，若申請人請求一種與習知化合物有類似之分子結構的化合物，則此新化合物將被表面上（prima facie）視為顯而易知，除非申請人能證實習知化合物缺乏新化合物所請求具有可專利性之新性質或新用途。

判定結構上顯而易知之規則，係法院期在提供生產產品之誘因，以及不公平地剝奪公眾關於「顯而易知」型化合物之權益兩者之維持一種均衡的結果。在一九六〇年之後，判決基準已有所改變，直到本案之前，只有新化合物所主張可專利之實用性已為習知技術所建議之情況下，才會判定類似於習知結構之新化合物在表面上看起來為顯而易知。

專利申請人狄倫(Diane M. Dillon)以名稱為「碳氫化合物燃料組合物」向美國專利商標局申請專利，經編為第06/571,570號專利申請案。本案涉及一種四正酯(tetra-orthoester)的化合物，當這種化合物與碳氫化合物燃料混合後可以減少燃燒後排放之灰煙。狄倫提出專利申請，請求一種包含碳氫化合物燃料與四正酯之組合物。先前技術已揭示這種組合物可以去除燃料中之水分，並已揭示其可作為燃料添加劑，但是先前技術並未揭示其可用於減少所排放之灰煙。

專利商標局將狄倫之申請駁回，因其認為所請求之方法和組合物在表面上(prima facie)為顯而易知，狄倫並未揭示他的燃料／四正酯混合物與習知之燃料／三正酯混合物相較之下有任何非預期之優越性。

狄倫不服，向美國聯邦巡迴上訴法院(CAF C)提起訴訟，狄倫所採之理由為他並不需要顯示其燃料／四正酯混合物的非預期優越性，因為先前技術並未建議添加三正酯或四正酯來減少灰煙之

排放，因此，此新組合物對於先前技術而言並非顯而易知。

CAF C推翻了專利商標局對專利申請案之駁回決定。專利商標局上訴與衝突委員會不服CAF C所為之判決而提起上訴。在舉行擴大法庭二次聽證後(EN BANC HEARING)，CAF C恢復專利商標局之不予專利之核駁。

CAF C對狄倫案之決定又回到了一九六〇年之前所採用之「全部或沒有」式(all-or-nothing)的美國產品專利法，亦即，若申請人發現某一新產品的實用性，則申請人可取得該產品及其用途之專利權。若一專利案包括在結構上類似於具有已知用途之已知產品的新產品，且新產品本身之專利請求係為一組成分的主要成分，或為一方法的主要部分，則狄倫案之判例將對其專利揭示之內容結構造成影響，亦即專利商標局之要求將更加嚴格。專利商標局可能會要求申請人提供實驗證明其產品缺乏發明所據以請求專利之用途，或新產品之用途遠超乎習知產品所能預期者。

解決狄倫案所引發之問題可請求範圍與其發明相同之方法專利。在一專利之後所發現之用途可予以實施而不致侵害原來用途之專利。在狄倫案中，其專利可擴張到一種在燃燒前將四正酯與燃料混合，以減少燃燒後所排放之灰煙的方法。但是此項專利不得做其他方面之擴張，例如減少引擎磨損。(資料來源：VARNDELL LEGAL GROUP)

您貼身的衣物、

款款深情

高級純綿 動感 內褲
DYNAMIC

高級純綿 柔美 內衣
GB

讓您有貼心的感覺

意者請洽(055)963-288 吳成發

地址：雲林縣斗南鎮南昌西路41號



川峰 工作的好伙伴
chuan feng

各種馬達・電扇・冷、熱風機

抽水機・車床・沖床

品質優良・價錢公道

歡迎合作內外銷

地址：台中縣清水鎮海濱路237號

林月葉 TEL:(046)261-851

UL, FCC, BS, CSA, VDE, AS等各國標準申請