

第四版：

新專利法論述（上）

杜燕文

一、前言：

新專利法雖於民國九十二年一月三日經立法院三讀通過，並於民國九十二年二月六日經總統府公布；惟修正後的新專利法第一百三十八條中規定「除第十一條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之」。行政院於九十二年三月三十一日以院臺經字第0九二00一六七一九號令公布，新專利法中刪除現行專利法第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十一條，核定自九十二年三月三十一日施行，亦即專利法中廢除刪除專利刑罰所刪除之條文，自九十二年三月三十一日施行。易言之，此次新專利法大部份內容，迄今仍未施行，依專利主管機關表示為擬訂相關配套的施行細則、審查基準及相關辦法，因此在新專利法可能的施行日期約在九十三年七月一日。

觀之此次修正內容，變動之大為歷年來少見，尤其在新型改採形式審查、廢止異議制度及全面除罪化等等，更使我國專利制度所呈現的態樣完全不同於以往，尤其在新型專利制度方面，在新專利法中幾乎呈現了全新的法理架構，因此雖施行日期仍有一年以上的時間，仍須儘早熟悉新專利法的內容，並深入研討釋意未明之條款，希於新專利法正式施行之時，對新專利法之法條、相關的施行細則及審查方向，均有一定程度的認知及了解。

二、本文：

修正後之新專利法中，變動最大者為新型專利制度，從新型專利改採形式審查、廢除異議制度至全面除罪化，已使新型專利制度全面翻新，故為能清楚呈現新型專利制度之新態樣，本文中即以新型專利制度之流程為主軸，並加入與發明專利、新式樣專利有關之說明作一比較：

定義

依新專利法第九十三條之規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」，此次修正內容中加入“利用自然法則之技術思想”，此因發明與新型專利均屬利用自然法則技術思想之創作，而在現行專利法之定義中並未將此概念明述，故可能有誤導與發明定義不同之嫌，故在此次修正時將此觀念明述於新型定義中。

再者，依新專利法第二十一條之規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」，在發明定義中將“高度”字眼刪除後，此後，發明與新型之定義，在同一技術思想下，發明為廣泛的創作，而新型則侷限在物品之創作，更清楚比較出兩者之差異。

積極要件

依新專利法第九十四條之規定，明定新型專利之積極要件為產業利用性、新穎性及進步性，雖要件基本原則並未變動，但在實質內容部份仍作了適當的修正，先以新穎性來論，在新專利法第九十四條第一項中針對喪失新穎性之事由即述及：凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依專利法申請取得新型專利：1．申請前已見於刊物或已公開使用者；2．申請前已為公眾所知悉者。

另新專利法第九十四條第二項則針對新穎性優惠期進一步規定：新型有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：1、因研究、實驗者；2、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者；3、非出於申請人本意而洩漏者。

唯新專利法在新穎性要件雖加入了申請前已為公眾所知悉之限制，並以排除條款避免非出於申請人本意而洩漏之情形，使新穎性之規定更加周詳，然“公眾所知悉”“非出於申請人本意而洩漏”為較為籠統的字眼，須以何種證據來佐證？證據之公信力是否足夠？在往後舉證上應有一定的困難程度，因此在擬修訂中之審查基準中針對此部份應多加著墨，若能以列舉態樣的方式，提供遵循之依據，方能避免往後之困擾。

再論及進步性之規定，現行專利法中，新型專利與發明專利在進步性規定上有明顯差別，發明專利進步性認定祇要“運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依法申請取得發明專利”，新型專利之進步性則明述“熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效”之說明，即因此差異，在現行專利法之發明、新型專利進步性方面，即有明顯之區分。

然在新專利法中，發明與新型專利之進步性規定，已近乎等同，在新專利法第二十二條第四項中有關發明專利進步性規定述及「發明雖無第一項所列情事，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，仍不得依本法申請取得發明專利」，而在新型專利進步性規定，則在新專利法第九十四條第四項中明述其與發明專利進步性之差別僅在於“所能輕易完成”與“顯能輕易完成”文字上的區隔。

消極要件

依新專利法第九十六條之規定：「新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利。」，因此在新專利法中對於新型專利之排除要件縮減為單一限制，與現行專利法相較，即刪除了現行專利法第九十九條第一項第二款「相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀」之規定，此乃因此等創作原即不符新型專利之標的乃將之刪除。

發明專利之消極要件則有較大的變動，依現行專利法第二十一條之規定，不予發明專利共有六部份：

- 1、動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。
- 2、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法。
- 3、科學原理或數學方法。
- 4、遊戲及運動之規則或方法。
- 5、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。

6、發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

而在新專利法第二十四條中除了將第一款變更為「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限」外，更將現行專利法第二十一條第三款、第四款及第五款刪除，就法理概念來論，既然於新專利法第二十四條中已將現行專利法第二十一條第三款、第四款及第五款刪除，各款之規定應已屬可准予發明專利之領域，但據聞主管機關認為第三款至第五款原非屬發明專利之標的，因此刪除相關條款後，往後實務上應不會有負面的問題，但往後若主管機關於審查基準或實務上將現行專利法第二十一條第三款、第四款及第五款所列舉之態樣歸列於非屬發明專利標的，即會與新專利法相抵觸。

申請

依新專利法第一百零八條準用第二十五條之規定，申請新型專利須備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請，且依新專利法第二十五條第三項之規定，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。事實上此為鬆綁的條款，在民國八十三年一月二十三日施行之專利法第二十三條規定，須以規費繳納及申請書、說明書、必要圖式、宣誓書等文件齊備之日為申請日，而至民國九十一年一月一日施行之現行專利法第二十三條中則修正須以規費繳納及申請書、說明書、必要圖式齊備之日為申請日，至此次修正之新專利法，又刪除繳納規費作為取得申請日之要件，在申請日取得之規定上更加寬鬆。