

第二版：

律師專欄

專利三要件分析

桂齊恆律師

一般而言，專利有三大要件，此即：實用性、新穎性、創作性。本文擬先行概述此三大要件，然後針對現行專利法之規定，試為一分析，以供參考。

壹、三大要件概述

一、實用性(Utility)(產業上利用性 Industrial Applicability)

實用性要求申請專利之發明(創作)，必須在產業製造上能夠實際運用，而並非僅是抽象的、純理論上的說明。在物品發明，該項物品必須能夠實際製造出來；在方法發明，該項方法必須能夠實際使用，並產生特定之效果。不能實施之發明，由於其不具備實用性，故不能取得專利權。如一發明(創作)雖然在理論上係可實施者，但尚未具備在產業上應用之條件時，則一般均認為其不具備實用性。又一發明(創作)之唯一用途為違反公序良俗的或其僅供進一步研究之用時，亦會被認為不具備實用性之要件。

實用性在我國專利實務上稱為產業上利用性，此處之產業，係指廣義之產業而言，幾乎含括所有行業，故其實質上與實用性並無不同之意義。

判斷實用性時，應僅就該發明(創作)本身來做判斷，並不涉及與其他發明(創作)之比較問題，此與新穎性、創作性之判斷均會涉及與先前技術之比對者不同，宜請注意。

茲試舉美國專利法上關於實用性之規定以供參考：

美國專利法§101(可予專利之發明)：

凡發明或發現任何新而有用之方法、機械、製品或物之組合，或由其所為任何新而有用之改良者，得依本法所定之條件及要求，取得專利。

於該條文中所稱有用的(useful)，即為實用性之要件。依據美國學者之解釋，其要件可再分析為三：(1)請求專利範圍所界定的發明必須能運作(operable)以及能使用(capable of use)；(2)發明必須運作達到某些最小的有益人類的目的；(3)發明必須具有非不法、不道德或違反公共政策之有益人類的目的。

二、新穎性(Novelty)

新穎性要求申請專利之發明(創作)，必須係全然創新的，尚未成為先前技術(prior art)之一部分。如果一發明於申請前，從未被公眾所知或使用過，即可被認為其具有新穎性。為證實一專利具有新穎性，該思想技術必須在申請之前未為任何人所知，僅具外觀上之新穎性是不足的。一發明或發現如包含某些元素存在，或以新位置組合舊元素，不同於任何先前結構中可尋得之任何部分，即為新的或具有新穎性之要素。就設計術語而言，

當一般觀察者視此新設計為不同，且非僅係既存設計之修改時，即具備新穎性。

關於新穎性之規定，通常各國專利法均未為積極規定，而係採取消極規定之方式為之，即以負面表列新穎性障礙事由，如未能發現其存在時，即認定其具備新穎性。各國之專利法在認定發明(創作)之新穎性時，對於地域範圍與時間界限，所採行之標準不盡相同，有如下述：

在地域範圍方面，其標準有三：(1)世界新穎性(絕對新穎性；Absolute Novelty)：要求該發明於提出申請前，在世界範圍內，從未被公眾所知或使用過，目前我國專利法即係採此原則；(2)國內新穎性(相對新穎性；Relative Novelty)：要求該發明於申請前，在申請國範圍內，從未被公眾所知或使用過；(3)有限的世界新穎性：此乃介於前述二標準之間，要求該發明於申請前，在世界範圍內未被公眾所知，在申請國範圍內未被公眾使用過，中國大陸專利法即係採取此原則。

註解 [760121]:

在時間界限方面，一般均以申請日為準，凡於申請日前，未被公眾所知或使用過，即認為其具有新穎性。故申請日之確定即成為專利申請上之重要事項。但有例外，按此即優先權問題，由於優先權可於十二個月(或於六個月)內主張之，故主張優先權者，其有關新穎性之判斷時點，可再向前延伸之。目前除了國際公約優先權(專利法§27)外，我國專利法亦導入國內優先權制度(專利法§29)。

判斷新穎性時，應就專利文獻或引證資料與申請案之技術內容比對是否相同，不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性，此為其基本原則。比對方式應採單獨比對方式，係以個別獨立之引證資料進行比對，不得將二以上之獨立引證資料予以組合比對。

茲試舉美國專利法上關於新穎性之規定以供參考：

美國專利法§102(可專利性之條件；新穎性及失權)：

無下列情事之一者，得獲准專利：

- (a)申請人申請專利之發明完成前，該發明已於國內為他人所知或使用過，或在國內外已獲准專利或見於刊物者，或
- (b)在美國申請專利前，該發明已在國內外獲准專利或見於刊物，或在國內公開使用或販賣已逾一年者，或
- (c)已放棄其發明者，或
- (d)發明由申請人、其法定代理人或受讓人，在美國提出申請前 12 個月以前，首先在外國提出申請，並於美國申請之日前，已在該國獲准或即將取得專利或發明人證書者，或
- (e)在申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請並獲准之專利或他人之國際申請案合於本法§371(c)(1)(2)及(4)之規定者，或
- (f)在申請專利之標的並非其本人所發明者，或
- (g)在申請人發明之前，他人已在本國製造並未放棄、隱瞞或保密者。在決定發明之優先時，不僅應考慮該發明之構想及實施日期之先後，同時亦應顧及先於他人構想而晚於付諸實施者，在該他人構想前之勤勉情況。

上述條文中，(a)、(e)、(g)各款即屬於新穎性之規定。由此條文亦可知美國專利法所要求之新穎性並非絕對新穎性。

三、創作性(Originality)(進步性；非顯著性)

創作性要求申請專利之發明(創作)，不僅必須不屬於先前技術之一部分，且亦不得與任何一項先前技術相似或雷同。具有創作性之發明(創作)必須是先前技術之進一步發展，對所屬技術領域內之專業人員而言係先進的，具有創造性的，或非顯而易見的。換言之，該發明(創作)與先前技術迥異，其結果在意料之外，驚人而不尋常。通常亦稱此為非顯著性(Nonobviousness)；其在德國法制上則稱之為發明高度(Inventive Step)。我國專利實務上則通稱為進步性。(進步性一詞容易產生誤解，故不建議使用此名詞，創作性可能比較合適。又美國法上之非顯著性似乎是個比較好的用法；惟亦有人稱之為非顯而易知性或非顯而易見性。)

所謂顯著的(obvious)，意指容易發現、看到或了解的；以眼睛或智識容易察覺的；平易的；明顯的；顯而易見的；明白的；清楚的；明瞭的。一發明是否為顯著的應取決於先前技術之範圍及內容，先前技術與系爭請求間之差異，以及所屬技術領域(in the field of the art)之一般技術水準(the state of the art)。

判斷創作性時，與判斷新穎性時之單獨比對不同，容許將數份專利文獻或引證資料或先前技術之部分內容予以組合，與申請案之技術內容互相比較，以判斷其是否具有突出的技術特徵或顯然的進步，如其僅為簡單之相加，則不具備創作性，必須是相加後有相乘之效果者，始具有創作性。例如在鉛筆頭加上橡皮擦僅僅是簡單相加，並不具有相乘之功效，故不具備創作性或所謂的進步性。

通常對僅具簡單相加者稱為集合發明，無進步性；而具有相乘效果者稱為組合發明，有進步性。

茲試舉美國專利法上關於非顯著性之規定以供參考：

美國專利法§103(可專利性之條件；非顯著之標的)：

發明雖無本法§102所定公開或見於刊物之情事，如其申請專利之標的與先前技術間之差異，由對該技藝具有通常技能者以觀，認為就該標的整體而言，在發明時已屬顯然明瞭者，不准取得專利權。可專利性不得因實施發明所採之方法而被否定。

僅依本法§102(f)或(g)之規定屬於先前技術之標的為他人所研發，於該發明完成時，與申請專利之發明為同一人所有或為讓與同一人之標的者，則其可專利性不得以本條排除之。

貳、現行法規分析

現行專利法將專利三要件規定於§22、§23二條文中。§22第1項：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：(下略)」；第4項：「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。」§23則為擬制新穎性之規定。

其將產業上利用性與新穎性均定於同一項中，而其法律效果則為：得依本法申請取得發明專利；創作性另立一項，其法律效果則為：不得依本法申請取得發明專利。同樣是屬於專利要件，而其法律效果卻不大相同，是否有輕重失衡，頗值探討。余意：將來

修法時，能否將其定為：凡具有產業上利用性、新穎性及創作性之發明，應准予專利，然後再以條文規定三要件之定義，似乎較為得當，未知各位先進以為然否？