

第二、三版：(律師專欄)

專利申請前已見於刊物、公開使用、已為公眾所知悉

廖正多 律師

專利法第 22 條第 1 項規定：「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：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」專利法第 22 條第 2 項規定：「發明有下列情事之一，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：一、因研究、實驗者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於申請人本意而洩漏者。」係專利法對於發明專利於申請前已見於刊物、公開使用或已為公眾所知悉之規定。新型專利於專利法第 94 條第 1 項及第 2 項有相同之規定。新式樣專利於專利法第 110 條第 1 項及第 2 項亦有相同之規定。

專利法對於可供產業上利用之發明、新型或新式樣，以不得於申請前見於刊物、公開使用或已為公眾所知悉為原則，若於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉，則不得申請專利。例外之情形則規定於第 2 項，即因研究、實驗、或陳列於政府主辦或認可之展覽會、或非出於申請人本意而洩漏之情形，例外地允許申請人仍得申請專利。

美國關於專利申請前之可專利性或不可專利性呈現於 35USC102，其與台灣專利法規定不同者乃，允許於申請前 1 年之期間內公開使用、販售或刊載於刊物，仍可申請取得專利(請參美國法規 TITLE 35—PATENTS, PART II—PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS, CHAPTER 10—PATENTABILITY OF INVENTIONS, Sec. 102. Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent—A person shall be entitled to a patent unless—a, the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or b, the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.) 學者 Janice M. Mueller 亦詮釋此規則係「讓申請人在申請前有 1 年之期間公開使用、販售或刊載刊物」(Providing one-year grace period for application filing following the first patenting or description of invention in a printed publication anywhere in the world, or the first public use or placement on sale of the invention in the United States. Janice M. Mueller, 2006, Introduction to Patent Law. P18.) 美國與台灣於此相關規定上較大之差異在於，台灣例外可取得專利之情形，必須係因研究、實驗、或陳列於政府主辦或認可之展覽會、或非出於申請人本意而洩漏之情形，且僅能於 6 個月內為之；而美國則未有此限制，縱使申請人公開使用、販售或刊載於刊物，仍可於 1 年內申請取得專利。更有甚者，歐盟在產品設計之領域裡，尚承認一種名為「未登記之新穎設計」(unregistered community design)

且賦予 3 年之保護期(A design will automatically be protected by an unregistered community design for three years from the date it is first made available to the public.)。其新穎之設計縱未經登記於政府機關，仍受專利之保護。由此觀之，歐盟關於「未登記之新穎設計」，並無申請前是否公開使用或已刊載於刊物之問題，亦無是否係屬研究、實驗或於政府主辦之展覽會展出之問題。應保護之客體係「未登記之新穎設計」之權利本身，其出現之型態或為展覽、或為刊載於刊物、或為販售、或為廣告，其呈現型態並非所論，均予以權利保護。

以上所呈現之差異，明顯地將對權利人之權利產生不同之效果。此或為各國之國情不同所致，惟亦可察知，各國對於權利之觀念，尤其係關於專利制度所衍生之權利觀念，具有實質上倍大之差異。本質上，專利權應屬一種權利，係產自人腦之創造之權利，屬自然人獨有之能力，亦屬自然人獨有之權利。制度上，該權利是否能移轉或授權予法人等，並非權利本質之問題，而係權利產生後移轉或授權之問題。因此，最根本者乃，專利權之權利於何時產生？又應由何人加以認定？

就市場上一般之認知，專利權之權利於發專利證書時產生，且係由經濟部智慧財產局之審查委員加以認定，此為現行制度下最普通之認知。然而，若縱觀整個專利法或專利制度，專利證書之頒發並非權利之保證，尚有因舉發被撤銷專利之情形，亦有因法院審判過程中發現有先前技術而認專利不存在之情形。經濟部智慧財產局之審查委員亦非認定專利之人，其尚有經濟部訴願委員會之委員可決定撤銷專利權，亦有行政法院之法官或智慧財產權法院之法官，可裁決專利不存在。因此，專利權之權利於何時產生？又應由何人加以認定？仍係一未決且複雜之問題。

有關智慧之權利，根本之原理上，應於創作完成時即取得權利。由於工業或化學或物理等領域之智慧創作，其歷程難以形諸於外，故究何時係屬創作完成，於認定上實有其困難。於是，各國均設專利申請制度，使專利申請作為創作完成之對外表徵。然而，各國於此對外表徵之時點與效力等，則有不盡相同之解讀。既係對外表徵，則其應毫不影響權利之成立於否，或權利本身之效力等。然而，各國之行政機關，通常稱為專利局，卻經常未朝此方向宣導，更反而係朝反方向宣導，希以專利證書之發給為權利認定之依據，此因在於行政機關並未自我縮限行政權力，反而擴大行政權力所致。向專利行政機關提出申請，原理上應僅屬存證之性質。既屬存證之性質，實不應有發證之行政行為，亦不應有認定之行政行為，更不應採取舉發制度等由行政機關介入認知或察查專利權利之當否。行政機關更不應提出技術分析報告對專利是否有先前技術阻卻表示行政意見。

行政機關於專利制度裡，或許為瞭解決業者存證之困難而設計許多制度加以因應，然而，運作之結果卻衍生許多行政擴權之問題。若純從存證之方式論之，行政機關應可扮演極佳之行政存證，即以行政行為介入協助業者保存證據，讓業者提出之證據資料，包括技術詳細說明與圖解，可以在安全無虞且容易搜尋比較之情形下予以保存證據，此為行政機關之職責。至於權利是否存在，是否具有新穎性進步性或產業利用性，或是否具有先前技術阻卻，是否落入前案判決之既判力範圍等等問題，均屬技術權利之認定問題，實應交由司法體系加以解決。由於司法體系具有完整之論爭過程，可藉雙方攻防瞭解技術實質內容，亦可提出多數專家證人敘明技術之實質內容，對於技術本身之瞭解及

先前技術之狀態，均能有論辯之過程，其嚴謹度相較於行政機關，應具有實際之差異，對於權利存在之保護或權利不存在之認定，均能較周延而不致率斷。由此角度而言，行政機關若僅扮演存證之角色，則業者自為之存證，或存證公司所為之存證，亦均不能排除於證據能力之外，故縱未經登記於政府機關，其證據能力亦應足以被論證，而採為裁判之基礎。至是否於6個月內或1年內公開使用或刊載刊物，實乃制度設計之瑕疵，從技術權利之原理而言，不應有此限制。

智慧財產權法院已實行在即，從技術權利之根本原理而論，技術權利之存在與否應專屬智慧財產權法院之職責，智慧財產權法院應本於辯論基礎，將技術之特點與內容呈現於法庭，以傳訊多數原告方與被告方專家證人之方式促進技術內容之深入探究，對於先前技術與產業實用性，以及技術進步之程度，或侵害技術之比較，藉由法官指揮訴訟程序而由多數原告方與被告方之專家證人，與多數原告方與被告方之書面證據或實驗證據，支持作為判斷之基礎，始對技術本身進行判斷，進而建立技術權利之範圍與效力，始屬技術進步之福。