



專利要件

桂齊恆律師



一般言之，專利之要件有三，此即：新穎性、創作性、實用性，以下分別論述之。

新穎性 (NOVELTY)

新穎性要求申請專利之發明，必須係全然創新，尚未成爲先前技術 (prior art) 之一部分。如果一發明於申請前，從未被公衆所知或使用過，即可被認爲其具有新穎性。關於新穎性之規定，通常各國均未爲積極規定，而係採消極規定方式爲之，即以負面表列新穎性之障礙事由，如未能發現其存在時，即認定其具有新穎性。各國之專利法規在認定發明新穎性時，對於地域範圍與時間界限，所採行之標準不盡相同。

在地域範圍方面，其標準有三：1. 世界新穎性 (絕對新穎性)：要求該發明於提出申請前，在世界範圍內，從未被公衆所知或使用過；2. 國內新穎性 (相對新穎性)：要求該發明於申請前，在申請國範圍內，從未被公衆所知或使用過；3. 有限的世界新穎性：此乃知，在申請國範圍內未被公衆使用過。

在時間界限方面，一般均以申請日爲準，凡於申請日前，未被公衆所知或使用過，即認爲具有新

穎性。但有例外，此即優先權問題，其詳於後述之。

茲舉美國專利法關於新穎性之規定以供參考。

美國專利法第一〇二條：(可專利性之條件：新穎性及專利申請權之喪失) 無下列情形之一者，得獲准專利：

- (a) 申請人申請專利前，該發明已於國內爲他人所知或使用過，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，在美國提出申請前十二個月以前，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第三七一條(c)項第(1)、(2)及(4)款之規定者，或
- (f) 申請專利之主題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。

創作性 (ORIGINALITY)

創作性要求申請專利之發明，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，該發明與先前技術迥異，其結果在意料之外，驚人而不尋常（註一）。通常亦稱此為非顯著性 (NONOBVIOUSNESS)。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，以及所屬技術之一般工藝水準（註二）。

茲舉美國專利法關於非顯著性之規定以供參考。

美國專利法第一〇三條規定：

（可專利性之條件：非顯著性事項）發明雖無本法第一〇二條所定公開或見於刊物之情況，如其申請專利之主題事項與先前技術間之差異，由對該技藝具有通常技能者以觀，認為就該主題事項整體而言，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。實用性 (UTILITY)

實用性要求申請專利之發明，必須能在產業製造上能實際應用。在物品發明，該項物品必須能製造出來；在方法發明，該方法必須能實際使用。不能實施之發明，由於不具實用性，故不能取得專利權。如一發明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者，則一般均認為其不具實用性。又一發明之唯一用途為不道德的或其僅供進一步研究之用時，亦會被認為不具實用性之要件（註三）。惟新式樣專利注重其裝飾性之審美價值，故不須具備實用性之要件。

茲舉美國專利法關於實用性之規定以供參考。

美國專利法第一〇一條規定：（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。其中所稱有用的 (useful)，即為實用性之要件。

註一：康炎村：工業所有權法論，第一九六頁。

註二：Black's Law Dictionary (sixth edition), p.1078.

註三：Black's Law Dictionary (sixth edition), p.1546.