

新修正專利法評析

✍ 蔡明誠 (台灣大學法律學院教授)
(李惠珊記錄整理)

壹、專利法規範結構問題

一、專利的意義與種類

以前對於發明定義是利用自然法則之技術思想之下，但是這次 7 月 1 日將「高度」拿掉，第 19 條被改成第 21 條刪除發明定義之高度創作用語，修正理由認為發明與新型的不同，在於新型僅限於物品，如前所述，其實主要區別在於進步性(所謂發明高度)，所以不見得此次修正使發明的意義更明確。

新型參考日本法改為利用自然法則之技術思想，如此改是否對，後面將以批判性的角度來看，新型在 83 年修正時，係參考當時專利法、行政法院判決及日本實用新案法第 1 條明定新型之定義。新修正理由稱參考修正條文第 21 條及日本實用新型法第 2 條第 1 項之規定，但後面仍加物品之形狀構造，是否強調有一定的空間形式？對於未具有空間形式，如聲、光等，仍不受保護。日本法早已放寬「型說」之空間形式限制，我國實務是否如此解釋？我國在實務上運作與日本不同。

二、個案探討與實務見解

發明與新型區別在「顯能」，但實際

上很難區別。我認為輕易完成比容易想到難，不過大家可以注意到 7 月 1 日審查基準中認為美國顯而易知與輕易完成概念相同。又行政法院判決及實務上有時將易於思及之概念，使用於發明或新型案件中，個人建議「非易於思及」盡量用在新式樣，新式樣裡的進步性就是創作性的意思，其實易於思及與很容易做到還是有差別。

貳、發明專利之情形

基於公益，手術方法不應由個人獨占。但產業利用性方面亦提到此，到底應以何種來核駁，審查基準中未明。我個人認為，在歐洲專利因認為無產業上利用性，故不予專利。我國如認為其屬於發明，但因產業不宜令其利用，歐洲專利法之用法則屬正確，但如將之認為其應不予發明要件，則不屬於產業利用性，不宜再論產業利用性是否符合。如欲採以上見解，即是否改採歐洲專利法，是屬於修法問題。依現行專利法，對之似不宜再論產業利用性。

參、不予新型專利

一個審查委員作物品審查時，審查其

形狀，與一般形式審查僅是就文件是否備齊、申請書或說明書、圖示等相關東西是否附於其中不同，故仍為有限度的實體審查，更嚴格一點，如不具一定空間形式即駁掉。

一個發明一個申請，有無關聯性，就是作本案說明書中之實際判斷，非僅形式審查，而有限度地作實際上之審查。像第96條公序良俗，明顯違反瑕疵亦可作審查，不如稱為有限度地作實際上之審查。例如新穎性、進步性及產業利用性等由普通法院來作，有明顯瑕疵，應該還是有條件由智慧局作實體審查。

肆、不予新式樣專利

新式樣與藝術無關，係外觀設計，有可能是物品外觀的形狀、色彩等。如有人拿一fine art純美術附著於一作品，作有限量生產，可能是應用美術。有人將美術工藝品等同於應用美術(applied art)，排除在新式樣之外，則就沒有新式樣。所以有兩個做法：第一把美術工藝品拿掉或者將其解釋縮小。要成為新式樣要具產業利用性，量產一定的量，是否像著作權法中合於市場上的需求及數量，消費者需要才算產業利用性，均有問題。所以建議美術工藝品的部分拿掉，如實務從個案認定。

伍、新式樣要件與視覺訴求

過去行政法院判決，視覺上訴求均放

在創作性中，未來實務上無法由視覺上感受，可能是不具有創作性問題。另外有第3種說法：視覺上的效果，美的感覺，美感性要件應當獨立於新穎性、創作性與產業利用性外，成為獨立要素。究竟視覺上訴求或美感較好？立法院拿掉美感，因83年立法院因為看不懂美感，所以才拿掉。美感是新式樣的靈魂所在，視覺上訴求事實上只是眼睛上來吸引妳，注意日本法規中有美感性，未來法規及審查上是否應加入美感，可再思考。

陸、新式樣審查制度之未來展望

一、實體審查與寄存制度

形式實體均加以審查，新式樣究竟要否如發明般形式及實體均審查，目前國際間有不採實體審查，例如海牙公約(新式樣寄存公約)會員國，新式樣不用作實際審查，只要提存到主管機關，以後有紛爭，可以到法院爭訟，才判斷有無專利權。個人認為此在未來修法是值得思考的重點，換言之，審查技術性不高容易模仿，生存期不長，展覽會怕人模仿。如果快速給新式樣，以後沒有糾紛就不必花勞力，如有糾紛再以司法或審查機制來看，不失為較為便捷的保護方式。

二、專利說明書及圖式的補充或修正

一般有錯誤才可更正，不得變更實質範圍，不可超過原來的範圍。准予更正

時，應將其事由刊載於專利公報。經更正公告者，其更正事項溯自申請日生效。

三、新型專利技術報告(實用新型專利檢索報告)

雖然這次型不作實際上審查，但可要求新型技術報告，於告訴侵權時，可警告別人，或在損害賠償時作舉證之用。新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型技術報告進行警告。

柒、損害賠償計算方法

除罪化後，未來解釋發明新型方面中要參酌什麼而加以修正，但基本上無太大改變。不過要注意在損害賠償計算上，修法中將智慧財產局之酌定拿掉，但損害賠償中一直存在一問題，日本特許法規定：侵害人跟被侵害人間，只要願意把侵害物在授權市場中之權益多少當作損害賠償額，一般稱作類推授權額。這種推定授權，在我國沒有，看第 85 條可知，但可參考德國實務與日本特許法，真正有利的說法並非像我們的計算利益或差額計算，他們主要由授權額計算，所以我從這個條文引出，像說民法的第 216 條，或差額、總利益說，還有總銷售額跟鑑定，比較特別的是因為主管機關從未幫他人估價，所以將酌定刪除。類推授權在國際間較常用，侵害後專利技術在市場上的權利金跟授權標準，因當事人間無契約關係，所以類推

加以酌定。因為大陸法系國家，有損害才有賠償，故日德採此說法，可惜我們第 85 條未予以考慮此一計算方法。

捌、個案實例解析 - 國內專利侵權與專利範圍之解釋

我國實務界在專利判決只有 dam，圖式、創作說明只是補充，從民國 90 年判決來看，僅有補助說明。我們這條是參考歐洲專利公約第 69 條規定，解釋申請專利範圍，三者如有矛盾，以申請專利範圍為先，說明與圖式有爭議，以說明為先。但我國目前實務以 dam 為主，其他並不重要，但此說法針對刑事案件，我國除罪化後，民事審判是採同一看法，未來值得觀察。

玖、專業法院與專業法庭之問題與未來

未來應否有專業法院，由一法官來判斷。因現在台灣法官通常無技術背景，所以對於技術高的案件，其判決結果有時不被信任，是否應設立專門智慧財產權法院或類似名稱之法院，頗值得思考。例如德國有專利法院掌理專利覆審及無效等爭訟案件、美國專門裁判訟的法院、韓國專利法院。至於日本政府亦討論成立專門解決公司與其雇員發明人之間發生智慧財產權爭端的法院。