

新創事業智財保護

專利之要件&國際專利制度

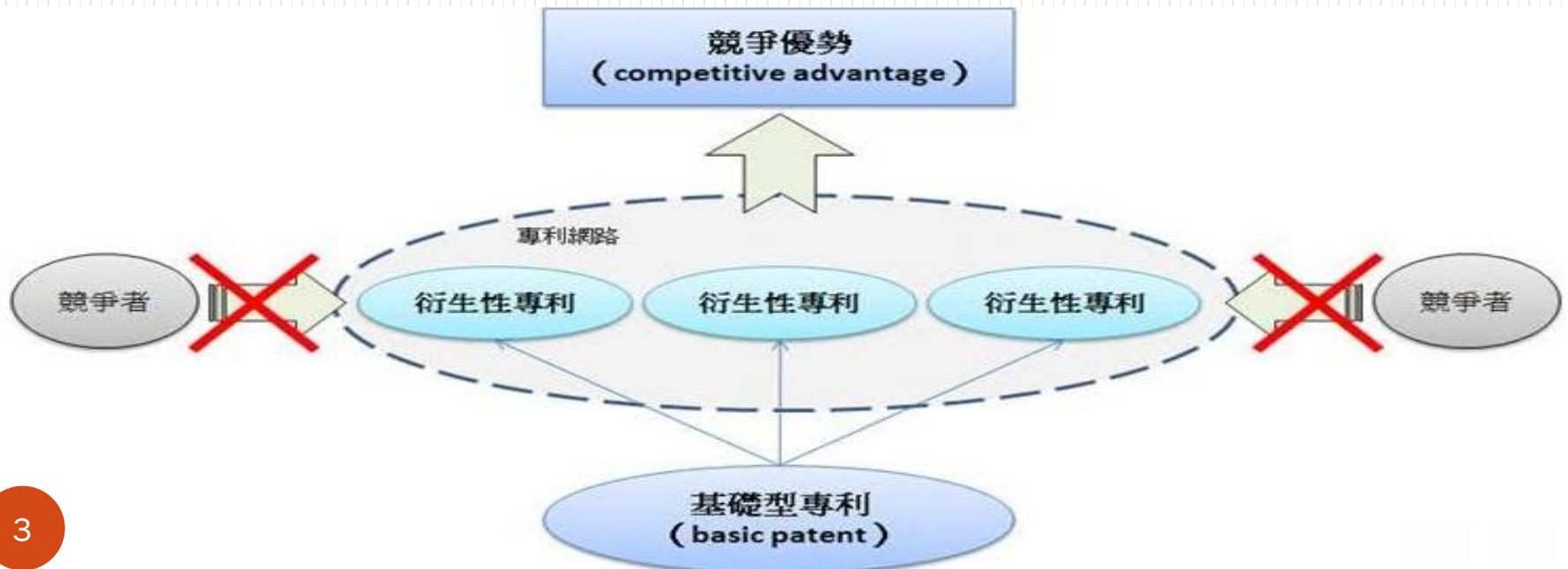
陳瑞田專利師
宇州國際專利事務所
0930218639
raychen@yusoipo.com.tw
2019-5

取得專利之重要性

- **專利對發明與創新的重要性:**例如在1970年代，美國Honeywell在照相機自動聚焦領域，取得四項重大發明；然而，日本Minolta也研發出自動聚焦系統的技術，並開發出了兩種相機。其中“Maxnum”系列行銷美國，獲得市場上極大的迴響，確立Minolta在美國相機產業的地位。但Minolta相機技術係對Honeywell的專利技術，作了一些修改，於是Honeywell於1987年對Minolta進行侵權訴訟。經過長達六年的訴訟，最終裁決是Minolta盜用Honeywell的基本專利，使用與Honeywell在“構思和原理完全相同的專利技術”。因此，必須付Honeywell約1.27億美元的專利使用費。之後，Honeywell又對其他著名如Canon、Nikon等廠家，進行訴訟，最終獲數十億美元的專利賠償費。

取得專利之重要性

- 擁有**基礎型專利(basic patent)**，以箝制其他機構(企業，或學研組織)進行相關創新產品或服務的發展，是奠定機構在該專利技術領域具有領導地位的重要手段。
- 如下圖為專利重要性的示意圖。若機構能擁有產業中的基礎型專利，能進一步發展衍生性的專利或專利組合，將阻絕競爭者進入該領域，或須付出高額賠償或授權金。



取得專利之重要性

專利權之效力

專利及其相關權利將產生具有阻卻對手、鞏固經營、以及增值活化等三大策略應用構面，說明如下。

1. 阻卻對手：阻止競爭對手的進入

在一些運用模仿就能很容易進入的行業，可利用專利權具有的排他性獨占權利，阻止競爭對手或同業進入類似商品市場；如有侵權事實，也可請求停止侵權，或行使因侵權造成的損失賠償請求等。

2. 鞏固經營：確保項目和產品製造、銷售的自由度

可確保本身事業在商品製造及市場銷售上的自由度，同時亦能避免對於潛在可能發生風險的避免，以確保能獨自享有該專利創作之知識產權商品，所帶來的收益。

取得專利之重要性

專利權之效力

3. 專利權活用

企業獲得專利權的真正意義，是在對該專利在非技術面的發展與應用，而最終目的是極大化研發投資的收益。然在專利權活用方式與效益獲得上，端視擁有者對該專利權可資運用的手法、途徑與對象，而有不同活化運用的手段。

一般而言，獲得技術授權費，或更容易籌資等管道是基本是用的手段。以在授權方面，可以通過技術轉讓契約，獲取技術授權或轉讓費。這是以研究開發為主要業務的研究機構，因不具備將研究開發成果，進行生產、銷售進而獲取利潤的條件。

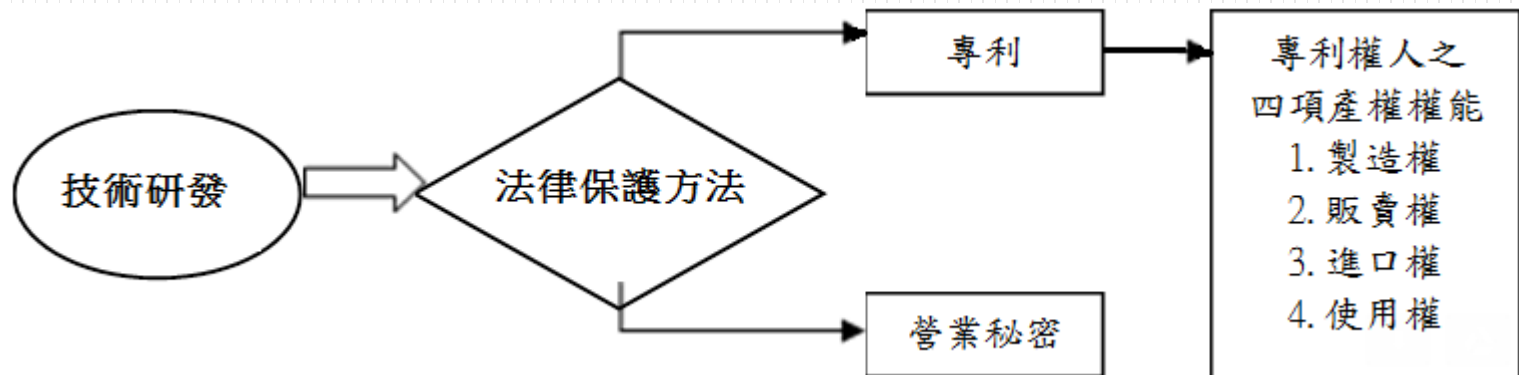
故，成果轉讓或授權就成為其確保收入的重要手段。在容易籌資方面，一旦將研發成果獲得專利，特別是基礎型專利，對上市企業而言，往往是利多消息，而致使股價上揚，這對資金籌集就變得容易多了。

專利特性與要件

專利特性與要件

一、專利權特性

- 請參閱下圖，說明企業的技术研發若獲得具體成果時，一般可採取資訊公開揭鑿於世間的**專利保護**，或永不公開的**營業秘密**兩種途徑。若採取前者專利保護的方式，可因資訊公開而可換取法律上有更周延的保護；故，專利權人在(1)一定的時間內與獲證區域上，將可在(2)法律上獲得在製造、販賣、進口與使用上的獨佔排他性等權力；或將(3)該四項產權，做整體或部分產權的交易等特性。



專利特性與要件

一、專利權特性

- 前述三項專利權特性，分別說明如下：

1. 時間區域的有限性：

專利權具有屬地主義，亦指專利權僅能在申請且獲證的區域範圍內行使；另專利權亦有其時間的限制，在專利權公告期滿後，或未依規定繳納專利年費，均會喪失專利權。

2. 排他性：

是指專利所有權人對其所擁有的專利涵蓋範圍內，可排除他人或同意他人進行製造、販賣、進口與使用等權力。

3. 產權可交易性(可轉讓性)：

包含製造、販賣、進口與使用等完備專利產權是一組權能結構，產權可交易性是指專利權交易可按照交易條件內容和對象，進行整體產權交易或部分產權的交易。

專利特性與要件

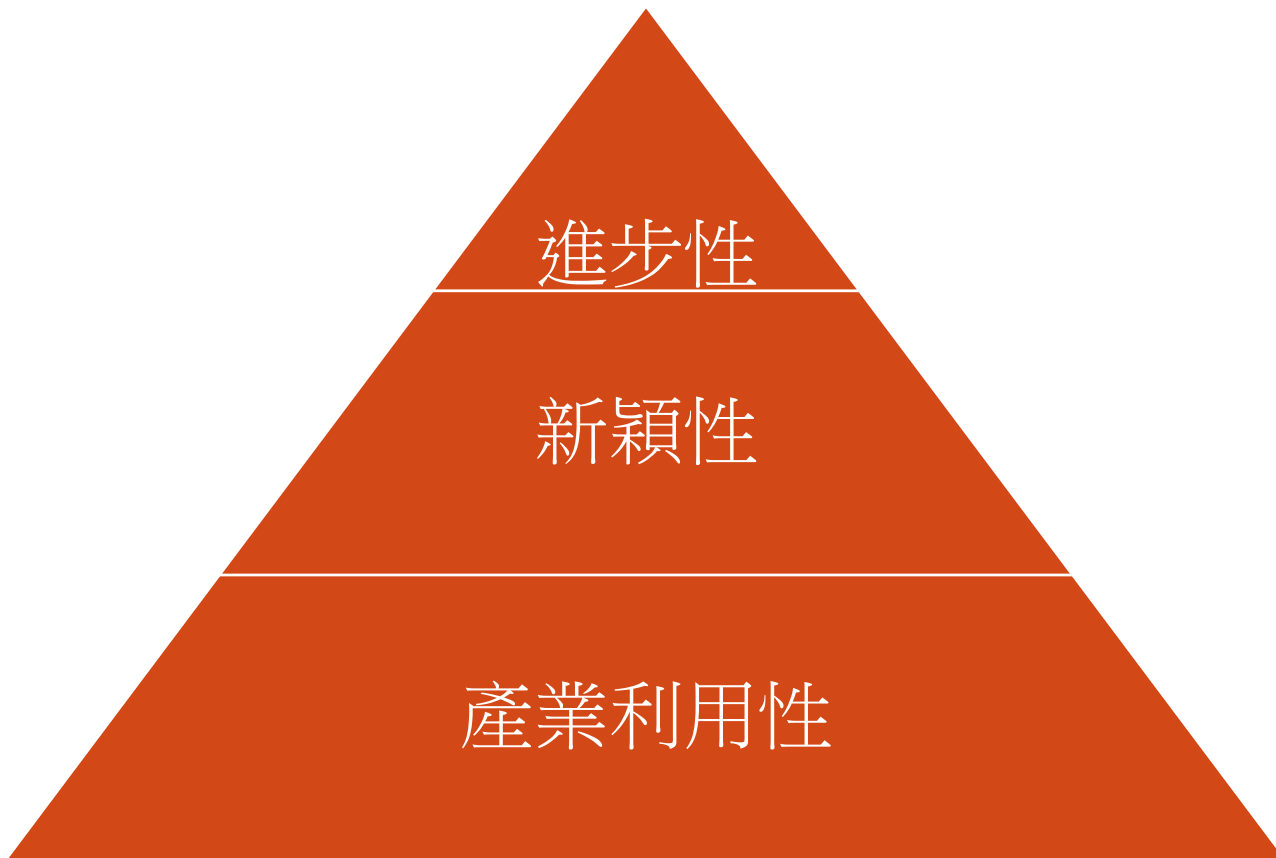
二、專利之要件

發明創新欲取得國家之保護，必須經由申請之手續將其內容予以公開，且經由各國政府機構之審查(可包含實質審查或形式審查)後，以取得專利權。

一項發明創新首要須先確定就是**發明人**，是對專利申請範圍所載發明構思具有貢獻的人，且必須為自然人。如果只是單純聽命行事，例如僅對發明過程中，進行測試者，不能算是發明人。值得注意的是，依據國際慣例，專利必須由真正的發明人提出申請，若發明人列名錯誤，嚴重者將導致專利無效。

發明人提出之發明創新須符合專利要件，包含：**適格標的(subject matter)**、**產業利用性(utility)**、**新穎性(novelty)**和**進步性(non-obviously)**。除專利適格標的外，其餘三項可稱為**專利三要件**，或專利三性。各項要件之內容說明如下。

專利三要件



專利特性與要件

二、專利之要件

(一)專利之適格標的

專利之適格標的旨在揭櫫擬申請專利之創新發明的資格；若不符合適格標的者，則無法產生專利申請的事實。適格標的將反應在各國的專利制度上，而國際間對於專利的分類，各國間有些許差異。

例如我國在2012年之前，專利制度為將專利分為發明專利、新型專利及新式樣專利三種；而到了2013年之後，將新式樣專利改為設計專利。而美國僅有發明與設計專利兩類。

專利特性與要件

二、專利之要件

1. 發明專利

發明係指利用自然法則之技術思想的創作。發明專利必須是利用自然界中故有之規律，所產生之技術思想的創作；即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。發明專利分為「物之發明」及「方法發明」兩種，若以「應用」、「使用」或「用途」為申請標的之用途發明，視同方法發明。分述如下：

(1) 物之發明：

包括：物質，例如化合物A；或物品，例如螺絲。

(2) 方法發明：

包括：物的製造方法，例如化合物A之製造方法，螺絲之製造方法；或無產物的技術方法，例如空氣中二氧化硫之檢測方法，使用化合物A殺蟲的方法。

(3) 用途發明：

包括：物的新用途，例如化合物A作為殺蟲之用途(或使用、應用)。

專利特性與要件

二、專利之要件

2. 新型專利

申請之新型專利必須是

- (1)利用自然法則之技術思想
- (2)佔據一定空間的物品實體
- (3)且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。

新型專利之形式審查僅係依申請規定所需之形式要件即可，即判斷有否符合上述(2)與(3)兩要件。

3. 設計專利

設計專利為應用於「物品」之形狀、花紋、色彩或其結合(簡稱外觀)，透過視覺訴求之創作。申請專利之設計的實質內容係以圖式所揭露物品外觀為準，並參酌說明書中所記載有關物品及外觀的說明，以界定申請專利之設計的範圍。

專利特性與要件

二、專利之要件

(二)產業利用性

產業利用性係指發明之標的須為運用自然法則，而具有技術特徵的解決手段，可以為物或方法，也必須能在產業上製造或使用，並且獲得積極與有益的產業效果。

只要能利用自然法則之技術思想，而有技術性的活動之任何領域，均為產業範圍。另在能被製造或使用方面，或稱可據以實現要件，是探討該解決問題之技術手段，能被製造或使用之可能性。

專利特性與要件

二、專利之要件

(二)產業利用性

專利審查時是不要求「實際能被製造或使用」；但若理論上可行，但實際上顯然不行時，是可以判定為不具有產業利用性，例如：以吸收紫外線之塑膠膜，包覆整個地球表面以防止臭氧層減少。在判斷時，無須進行檢索，可依發明本質、說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，為判斷。

在產業利用性與可據以實現要件，兩者之差異是產業利用性強調被製造或使用之可能性；而可據以實現要件的重點，是在可否據以製造及使用。例如一種可阻擋太陽光中99%紫外線之太陽眼鏡，該發明實際上有被製造或使用之可能性，將具有產業利用性。但若說明書中未記載如何製造及使用該發明時，則違反可據以實現要件。

專利特性與要件

二、專利之要件

(三)新穎性

新穎性是專利申請要件中的重要判斷，注重在與先前技術之間，該申請專利未有構成先前技術的一部分。先前技術係指申請前「已見於刊物」、「已公開實施」或「已為公眾所知悉」而「能為公眾得知」之資訊，皆稱先前技術。

其中申請前係指申請日或優先權日之前。然若有發生：因研究或實驗者發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會者、非出於申請人本意而洩漏者等情事，申請者須於事實發生日之後，在規定的期限內(6個月)申請，將不受前項新穎性規定之限制。申請之專利若雖無前項列示情事者，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專利。

專利特性與要件

二、專利之要件

(四)進步性

然，若發明雖無違反新穎性情事，但為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，亦無進步性可言。其中「輕易完成」表示該發明所屬技術領域中，具有通常知識者能依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術，以組合、修飾、置換、或轉用等結合方式，完成申請專利之發明。該通稱發明所屬技術領域中具有「通常知識者」，係指具有申請時，該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能而能理解、利用申請時之先前技術的虛擬之人，一般可簡稱為「該行業者」。

專利特性與要件

二、專利之要件

(四)進步性

在判斷進步性之前，仍須確實掌握發明所屬技術領域，在提出申請當時的技術水準。然後將申請案中的發明與技術水準中公然知悉，或實施或記載於刊物中的發明(簡稱引證或對比文件)相比較，並就該行業者基於引證發明，是否容易思及或完成申請案中的發明，做邏輯的推斷。

其中有關利用組合、修飾、置換、或轉用等結合方式，完成申請專利之發明之判斷步驟，包含：

- 步驟1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；
- 步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；
- 步驟5：該發明所屬技術領域中，具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷能否輕易完成申請專利之發明的整體。

國際專利申請制度

陳瑞田專利師
宇州國際專利事務所
0930218639
raychen@yusoipo.com.tw
2019-5

地區 內容	台 灣	美 國	日 本
國別代碼	TW	US	JP
種類及年限	發明：自申請日起20年 新型：自申請日起10年 設計：自申請日起20年	發明：申請日起20年 設計：發證日起14年	特許：申請日起20年 實用新案：申請日起6年 意匠：自登錄日起15年
實質審查年限	發明自申請日起3年內	—	特許：自申請日起3年內 實用新案：登記註冊制
審查制度	實質審查 (新穎、進步、實用性) 新型：無實質審查	實質審查 (新穎、進步、實用性)	實質審查 (新穎、進步、實用性) 實用新案：無實質審查
公開制度	早期公開	早期公開	早期公開
國際組織	—	巴黎公約 專利合作條約	巴黎公約 專利合作條約
公報種類	公開公報 公告公報	公開公報 公告公報	公開公報 公告公報
維持年費	發明：每年繳交 新型：每年繳交 設計：每年繳交	發明：第3.5、7.5、11.5 年 繳交 設計：無	特許：每3年繳交一次 實用新案：同上 意匠：分三期繳交
備 註	WTO優先權互惠/新型專利技術 報告申請書	發明人申請制（First Inventor to File）2011年9月 16日起18個月後實施 優先權互惠WTO的影響	實用新案可請求評價書優先權 互惠

地區 內容	德 國	英 國	法 國
國別代碼	DE	GB	FR
種類及年限	發明：自申請日起20年 新型：自申請日起10年 新式樣：自申請日起20年	發明：自申請日起20年 新式樣：自申請日起25年	發明：自申請日起20年 新型：自申請日起6年 新式樣：自申請日起25年
實質審查年限	發明：自申請日起7年內	發明：自申請日起2年內	—
審查制度	實質審查 (新穎、進步、實用性) 新型不實質審查	實質審查 (新穎、進步、實用性) 新型不實質審查	實質審查 (新穎、進步、實用性) 新型不實質審查
公開制度	早期公開	早期公開	早期公開
國際組織	巴黎公約 專利合作條約	巴黎公約 專利合作條約	巴黎公約 專利合作條約
公報種類	公開公報 公告公報	公開公報 公告公報	公告公報
維持年費	發明：第4年起，每年繳交 新型：第3,6,8年屆滿繳交 新式樣：每5年繳交延展費	發明：第5年起，每年繳交 新式樣：每年繳交延展費	發明：每年繳交 新型：每年繳交 新式樣：每5年繳交延展費
備 註	發明自申請第2年起需繳 維持費/優先權互惠		優先權互惠

內容	地區	大 陸	歐洲專利	專利合作條約
國別代碼		CN	EPC	PCT
種類及年限		發明：自申請日起20年 新型：自申請日起10年 外觀設計：自申請日起10年	發明：自申請日起20年	發明：依各會員國之規定
實質審查年限		發明：自申請日起3年內	收到檢索報告後六個月內需提出實質審查要求	依第I章20個月內提出，依第II章30個月內提出進入地區階段
審查制度		實質審查 (新穎、進步、實用性) 新型/外觀設計不實質審查	實質審查 (新穎、進步、實用性)	實質審查 (新穎、進步、實用性)
公開制度		早期公開	早期公開	早期公開
國際組織		巴黎公約，專利合作條約	歐洲發明專利公約	專利合作條約
公報種類		公開公報 公告公報	公開公報 公告公報	公開公報 公告公報
維持年費		發明：第3年起，每年繳交維持年費 新型：每年繳交 外觀設計：每年繳交	發明：依指定國別而定，自申請日起第3年起每年繳交維持費至20年止(如有獲准)	發明：依指定國別而定
備 註		1.目前台灣廠商可經由大陸申請PCT 2.在中國境內完成向發明創造向外國須保密審查 3.新式與外觀設計可申請專利評價報告	1.非會員國亦可申請專利 2.共有38個歐洲主要地區參加 3.受理WTO會員之優先權	1.僅有會員國可申請專利 2.共有世界139個主要地區參加

各國專利優惠期

http://www.hbmssp.sipa.gov.tw:9090/itri/tw/images/NewsList1010504_08.htm

台灣	專利法第 22 條	12 個月	因研究、實驗者。因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。非出於申請人本意而洩漏者。
中國	專利法第 24 條 細則 31.1 條	6 個月	在政府規定的學術會議或者技術會議上首次發表。 「規定的學術會議或者技術會議是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或技術會議，不包括省以下或者受國務院各部委或全國性學會委託或者以其名義組織召開的學術會議或技術會議。」
美國	專利法（ 35 USC 102(b) ）	1 年	若無「在美國專利申請 1 年之前，發明已在美國境內或境外獲准專利或公開於印刷刊物上，或於美國境內公開使用或銷售」的情形
歐洲	EPO 的申請指南	6 個月	不是故意的揭露（例如營業秘密被不當公開）。故意的公開，但只適用於國際性的展覽會中展示的發明。
日本	特許法第 30 條	6 個月	專利申請權人進行實驗、在刊物上發表、在網路上發表或是在特許廳長指定的學術團體所召開的研究集會中發表。 非出於申請人本意及任何造成新穎性喪失之公開（但不包括在韓