

專利法修法建議系列（二）

先申請主義下之新穎性優惠期制度研究

涂綺玲、盛珮雯、于武強、許俊岳、鄧民立、林昱初¹

摘要

各國專利法對於新穎性優惠期之規定不盡相同，本文係針對我國與一些主要國家專利制度中之新穎性優惠期相關規定進行分析研究與比較，提出問題與解決方案，進而對我國專利法第二十二條修正草案中之相關規定提出具體建議。

壹、前言

專利法第一條規定「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」在有發明與創作產生時，申請專利確是保護新技術的首選利器。然而，是否及何時提出專利申請，以及如何確定所提出之專利申請能符合諸多法定專利要件而順利獲准專利，確是專利申請人在利用專利保護利器時，必須充分瞭解的課題。

在現行專利制度中，除了美國採先發明原則²外，其他主要國家或地區都採先申請原則，包括我國在內。在美國的先發明制度下，只要發明人在十二個月的優惠期內申請專利，即便在該期間內有他人公開相同發明或先就一類似發明申請專利，該先發明並不會因此喪失新穎性³。此制度旨在保護最先發明人，但最先發明人亦需承擔較多的舉證責任。相對地，在先申請主義制度下，同一發明僅得就最先申請者准予專利，亦即保護最先提出專利申請者。此制度優點在於申請日或優先權日之先後容易認定，鼓勵申請人儘早申請專利而因此早公開，亦有刺激技術、加速演進的效果。然而，由於僅考慮提出申請時間之先後，僅最先提出的申請人可獲准專利，對最先發明人恐有失公平。

1 涂綺玲：三達智慧財產權事務所 專利師

盛珮雯：合一國際專利法律事務所 國外部專利處主任、專利師

于武強：聖島國際專利商標聯合事務所 專利師

許俊岳：經濟部智慧財產局 專利審查官、專利師

鄧民立：北美智權股份有限公司 專利研發部經理、美國專利代理人、專利師

林昱初：新普科技股份有限公司 專利師

2 加拿大原先亦採先發明制度，但在其修改專利法後，於1989年10月開始採用先申請主義制度。

在諸多專利要件中，除了必須符合申請專利標的、具有產業利用性之外，最重要且基本的專利要件即為具備「新穎性」，若所提出者已非新的技術，實無審究其餘專利要件的必要。在我國，喪失新穎性的態樣包括申請前已見於刊物、申請前已公開使用及申請前已為公眾所知悉。然而，對於某些申請人，例如學術機構，其在提出專利申請之前，所要申請之技術內容可能因為必須參加諸如研討會或展覽會等而在申請前已為公眾所知悉。若因此認其技術內容不符合新穎性，一方面會使不了解專利法規定的技術研發人員失去取得專利之機會，另一方面恐又致使申請人害怕喪失新穎性而遲延新技術的發表。據此，專利法復規定在提出申請前一定期間（六個月）內，因特定事由，例如因陳列於政府主辦或認可之展覽會而有喪失新穎性情事者，例外不喪失新穎性，此即所謂的新穎性優惠期（*grace period*）。然而，雖然立意良善，卻不盡然能真正保護發明人提早公開的技術內容。例如，申請人所主張事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明搶先申請專利，還是會發生雙方皆不得取得專利⁴之窘境，此與新穎性優惠期為保護真正發明人的美意實有所違背。

本文係針對我國與日本、歐洲、中國大陸等採先申請主義制度的主要國家與地區有關新穎性優惠期之規定進行比較與分析研究，提出此優惠可能衍生的相關問題與解決方案，進而提出對我國專利法第二十二條修正草案中相關規定之建議。

貳、分析現況

新穎性優惠期制度，旨在給予發明人合理的保護。然而，在規範新穎性優惠期的適用事由時，應審慎評估與權衡，方不致因過度保護發明人，反而造成其他申請人的不利。因此，如何妥適訂定法規，使得在先申請主義制度下又能藉由新穎性優惠期規定給予真正發明人適當保護，實為專利專責機關的重要課題。

茲比較採先申請主義制度之我國與日本、歐洲及中國大陸等主要國家與地區之新穎性優惠期相關規定，請參見下表一：

表一

國家	法源依據	優惠期	適用公開事由
我國	專利法§22II,III ⁵	事實發生之日起六個月內	1. 因研究、實驗者 2. 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者 3. 非出於申請人本意而洩漏者

3 35 U.S.C. §102 A person shall be entitled to a patent unless -...(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, or ...

4 專利審查基準第二篇三章第2.6節：

申請人主張前述事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，依先申請原則，原主張不喪失新穎性之優惠的申請案不得准予專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利。

日本	特許法§30 ⁶	事實發生之日起六個月	1.專利申請權人進行試驗、於刊物發表、透過電信通訊發表、特許廳指定的學術團體之研究集會以文書發表 2.違反專利申請權人本意 3.政府舉辦或特許廳指定的國內外展覽會之展出，及巴 條約同盟國或世界貿易組織會員領域內由其政府舉辦或許可的國際展覽會之展出。
歐洲	Art. 55 EPC ⁷	不早於申請前六個月	1(a) 明顯濫用 1(b) 陳列於官方或官方認可的展覽會
中國大陸	專利法§24 ⁸	申請日以前六個月內	1.在中國政府主辦或認可的國際展覽會上首次展出在規定的學術會議或技術會議上首次發表 2.未經申請人同意而洩漏其內容

綜合以上各國規定，例外不喪失新穎性之事由大致可歸納為四款：（一）因研究、實驗或試驗而公開者，（二）出於申請人已意於刊物發表、電信通訊發表而公開者，（三）因陳列於政府主辦或認可之展覽會或學術會議者，以及（四）非出於申請人本意或明顯濫用而公開者。

以下就各款不喪失新穎性之事由詳細探討並提出可能爭點，進而提出解決方案以及對專利

5 專利法第二十二條第二、三項：

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。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

6 特許法第三十條（發明の新規性の喪失の例外）

- ①特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
- ②特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- ③特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でのその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でのその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
- ④第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

7 EPC Article 55 Non-prejudicial disclosures

- (1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
 - (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
 - (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.
- (2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

法第二十二條修正條文的建議。

參、檢討問題

一、新穎性優惠期適用事由

(一) 因研究、實驗或試驗而公開者

在九十八年十二月三日行政院院會通過送請立法院審議的專利法修正草案（後文稱專利法修正草案）第二十二條第三項中，將「因研究、實驗者」修正為「因實驗而公開者」。其「修法說明」中針對「研究」與「實驗」之定義為：(1)「研究」：對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。(2)「實驗」：對於已完成之發明技術內容所為之效果測試。

所謂「未完成之發明」，係指形式上未明確或未充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度⁹。

日本特許法第三十條第一項所謂之「進行試驗」，係指發明完成後，為了確認該發明的技術效果，而進而試驗的結果使該發明公開¹⁰。

易言之，新穎性優惠期適用對象僅限於已完成之發明，亦即，其所公開之內容應充分而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施。如修法說明所述者，「研究」係針對未完成之發明，並不該當適用新穎性優惠期之事由，確實有必要將其從例外不喪失新穎性的事由中刪除。

至於「實驗」，根據教育部國語辭典¹¹，「實驗」之定義為：「科學上為了要明瞭某種現象或驗證某種假設、理論，用各種人為的方法，加以反覆試驗，並觀察其變化。」亦即，「實驗」係為了使技術內容完善或驗證技術內容所為之努力，不僅包括對於已完成之發明技術內容所為之效果測試，更包括對於未完成之發明技術內容以各種方法所為之反覆試驗，「實驗」一詞之適用對象實包括未完成之發明及已完成之發明¹²。如此一來，「實驗」或「試驗」在此款之適用上實有認定不易的問題。因此，為了明確且避免爭議，本文建議將「實驗」修改為有較

8 專利法第二十四條

申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：

(一) 在中國政府主 或者承 的國際展覽會上首次展出的；
(二) 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；
(三) 他人未經申請人同意而洩露其 容的。

9 專利審查基準第二篇第三章第1.3節

10 黃文儀，新穎性寬限期相關問題之探討，97.06智慧財產月刊114期。

11 <http://dict.revised.moe.edu.tw>

12 「實驗」的英譯為experiment（國立編譯館編譯）。MPEP 2133.03（e）：“A use or sale is experimental for purposes of section 102(b) if it represents a bona fide effort to perfect the invention or to ascertain whether it will answer its intended purpose.”

明確定義之「測試」¹³，或能避免此疑義。

（二）出於申請人已意於刊物發表、電信通訊發表而公開者

如現行專利法第二十二條第一項所規定者，發明若在申請前已見於刊物，將因不具新穎性而無法取得專利。然而，日本特別就專利申請權人於刊物發表、電信通訊發表而公開者給予新穎性優惠期之保護。我國送請立法院審議的專利法修正草案第二十二條第三項中亦增訂此款事由，然其修正說明僅提及「因已意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。」不僅未解釋增訂此款之理由，甚至寬鬆到沒有特別限制公開的刊物類型。

然而，出於已意於刊物發表，應否阻卻本人申請專利之技術內容因申請前已見於刊物而喪失新穎性的法律效果，實有詳細探討之必要。

1. 「刊物」之廣泛而致其真實性令人堪慮

「刊物」，係指國內、國外之雜誌、新聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品，具有公開性之文書或圖畫，可供不特定之多眾閱覽之謂（最高行政法院75年判字第1348號）。根據專利審查基準，刊物的形式包括打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。因此，如法院判決或審查基準所定義者，刊物幾乎涵蓋所有傳遞資訊的媒介。然而，網際網路所載者及商業性之型錄、傳單、海報等印刷品，因較不具公信力，其證據力恐薄弱，大眾對其真實性恐有疑義。再者，就專利法修正條文以觀，「刊物」不僅涵蓋商業性刊物，亦包括論文¹⁴。「刊物」是否為具有公信力機構所發行者，既然非主張此優惠事由時所問，倘若申請人為主張此事由，自行打字印刷或於網際網路上公開，此等刊物是否將獲採認而成為主張新穎性優惠期的基礎？此外，作為優惠期主張所依據之刊物發表若無法排除其係從他人得知之技術內容編纂而來，或無從判定其係經剽竊後所擅自發表者，是否意味著容許此等違法情事的存在而鼓勵不法與濫用？

2. 申請人為主張新穎性優惠期而競相爭先發表於刊物

既然出於已意於刊物發表，無論是否為商業性發表或因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由，勢必造成大眾搶先發表於刊物，而輕易地取得六個月的新穎性優惠期，不但可使該刊物發表後之任一他人申請案不具可專利性，更能在產業競爭激烈的環境下奪得商機。儘管他人若申請在先仍會致使兩方皆不得獲准專利，但由於刊物種類無特別限制且主張此事由之門檻較低，可預見的是，以此事由主張新穎性優惠期的申請案，將會因刊物種類多元化與網路之全球

¹³ 根據教育部國語辭典：「測試」：對機械、儀器等的性能和安全進行測量。

¹⁴ 專利審查基準將「發表論文」列為因研究、試驗公開者之例示。

化而遽增並加速氾濫。

3. 刊物發表之適用反致真正申請人無法取得專利

由於刊物發表的過早公開，不但使競爭者在優惠期間提早獲知技術內容而據以公開使用之情事增多，更促使他人將技術內容編纂後以個人名義另行於刊物上恣意發表，致使登載該技術內容之刊物滿天飛，因而使真正申請人之專利申請不具新穎性，優惠期制度之美意竟成為喪失新穎性之元兇。或者，因刊物發表的過早公開，誘使他人搶先以其改良內容提出專利申請，反致他人獲准專利，而真正申請人無法取得專利。

4. 玉石俱焚？

另一方面，若是他人經剽竊後自行於刊物發表，並於提出專利申請時據以主張優惠期，程序階段亦將受理其優惠期之主張。即使真正的申請人在他人搶先發表後較早提出申請，在無從論究該優惠期證明文件之真實性的情況下，將導致雙方皆無法取得專利。除非申請人成功地舉證他人剽竊之事實，而得以本項第三款「非出於申請人本意而洩漏」之事由來另行主張新穎性優惠期。然而，「舉證之在，敗訴之所在」，此等他人剽竊之事實難以舉證，勢必增加糾紛。此結果對於真正的申請人相當不利。尤其，申請人之較早申請反遭致兩方皆不准專利，既無專利的核准，就無舉發途徑可資平反，自無專利法第六十七條第一項第三款及第三十四條之適用。

5. 影響國人至外國之申請

論文發表可謂與刊物發表有直接關係者。誠如「修法說明」所述，若增訂「因於刊物發表者」此事由，雖刪除第一款「研究」之規定，論文發表仍可依此事由主張新穎性優惠期。然而，如上表所比較者，並非每個國家都可基於「因於刊物發表者」作為主張新穎性優惠期之事由。倘若國人在不十分清楚他國法規的情況下，例如向歐洲提出專利申請，由於歐洲並不接受因刊物發表得主張新穎性優惠期之事由，原來的刊物發表反將造成該國外專利申請案喪失新穎性，而無法取得國外專利。再者，即使本國人於刊物發表後及時於六個月內提出了我國專利申請並據以主張新穎性優惠期，但若要進一步向其他可主張「刊物發表」為新穎性優惠期事由的國家提出專利申請時，亦同樣必須趕在刊物發表後六個月內提出。然而，外國之申請案卻因此無法運用主張國際優先權的一年期限來進行說明書翻譯等準備工作，使外國之申請時程變得更為窘迫，極可能因此喪失得於該國主張新穎性優惠期之時機，反將造成該國外專利申請案喪失新穎性，而終至無法取得國外專利。

綜上所述，增訂此款事由，勢必使該等問題日益增多，徒增官方及法院之負荷並耗費行政

及司法資源。此外，儘管新穎性優惠期制度旨在保護發明人，卻反致發明人之不利益，讓非發明人捷足先登，使發明人有喪失權利之虞。是故，新穎性優惠期之適用事由不宜過度浮濫。建議刪除本款新增「因於刊物發表者」之事由，避免「先申請主義制度」往「先公開主義制度」或「先發明主義制度」靠攏，方不違背先申請主義之精神。

（三）因陳列於政府主辦或認可之展覽會或學術會議者

關於在展覽會的展出，巴黎公約第十一條第一款¹⁵要求同盟國對在任一同盟國的領域內舉辦的官方或官方認可的國際博覽會上展出的產品，依國內法律，對發明等給予暫時保護（temporary protection），而有利於獲准專利。本規定，僅就參與政府舉辦或政府承認之展覽會的工業財產，予以暫時性保護。至於是否符合此要件，則由受理該案的國家之行政或司法機關決定之。

有鑑於此，大部分國家都規定有因陳列於政府主辦或認可之展覽會之適用新穎性優惠期事由。但是何謂「政府主辦或認可」，或何謂「展覽會」？在實務上常常難以解釋清楚。我國專利審查基準中解釋：「上述展覽會係指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會，而政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等」。上述之說明於實務運用上常令人產生疑義。例如，展覽會之性質是否侷限於教育性質之展覽會？商業性質之展覽會是否排除在外？國外哪些展覽會可適用本條文之新穎性喪失例外？另外，有關「政府主辦或認可」的問題也不少，所謂政府是指中央政府嗎？地方政府算不算，或地方政府的某一機關許可的可以適用嗎？

根據「巴黎公約解讀」一書所載，各國主管機關決定展覽會為政府主辦或認可：倘其由國家或其他官方機構所主辦，則屬「政府主辦」；倘其為國家或其他官方機構所認可，則屬「政府認可」。再者，展覽會必須是國際性質，亦即，必須有國外商品的參展方可。本規定並非十分明確，因此，部分國家將其擬適用本條之展覽會，通知國際局，由國際局公布之。亦有國家將其政府主辦或認可之展覽會，公布於其官方公報上。前揭通知及公布等，雖對受理暫時保護申請之國家並無拘束力，惟足供其參考。至於參加非本條所定之展覽會的參展項目，各同盟國亦得自行立法保護之。

我國實務上對於「展覽會」之定義相對寬鬆，名稱上也不拘泥於展覽會之名稱，僅需於一定期間供不特定人觀覽所陳列之物品或圖表之集合場所均屬之。而「陳列」僅需公開擺設任人觀看就可以，又所謂「政府」應指我國各級政府機關而言，而「認可」係指我國政府機關核准、許可、同意或備查而言。基於如此寬鬆之認定，恐怕除了擺地攤無法取得政府認可外，其他只要有任一政府機關主辦、協辦或同意之陳列性質的展覽皆可適用本款之規定。然而，現行

15 Article 11 of Paris Convention

(1) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them.

實務上運作的結果，卻往往是在國外舉辦的國際性知名展覽會無從取得我國政府的認可。

有鑑於此，專利主管機關認可之展覽會之名單應公布於官方網站，且實務上應明文規定巴黎條約同盟國或世界貿易組織會員領域內舉辦而由其政府開設或許可的國際博覽會亦為我國政府所認可者，或可直接將該些國際博覽會列入名單中，以便於申請人參考適用。此外，也因我國於展覽會之定義上相對寬鬆，易使喪失新穎性之例外範圍擴大，致使其他款條文形同具文，故為避免上述之缺點，縮小喪失新穎性之例外範圍，且顧及專利權為全國性之權利，實務上應規定適用新穎性優惠期之展覽會應為中央政府主辦或專利主管機關認可之展覽會。

另外，由於學術發表會亦有類似展覽會之性質，可謂學術界之展覽會，且通常不會有完整的技術內容說明而只是研究成果的展示，應可類推適用於陳列於展覽會之事由，故建議將學術發表會與展覽會併列於同一款。學術發表會之名單由適當之中央主管機關（例如教育部）來認定，並應公布於官方網站以供大眾參考。如此一來，各大學或研究機構在學術發表會中進行論文發表者，得據以主張新穎性優惠期。

（四）非出於申請人本意或明顯濫用而公開者

「非出於申請人本意而洩漏者」有新穎性優惠期之適用，主要是考慮在未經申請人同意之下，卻被他人所洩漏，而於發明申請前見於刊物或被公開使用或為公眾所知悉，使該發明喪失新穎性。此種情事對申請人而言，因非其所為，卻由其承擔喪失新穎性之結果，並不公平，為防止上述情事，明訂該情事構成喪失新穎性之例外事由。其主要目的亦係在保護申請人之權利。

此外，本次修法中第一款至第三款皆為出於申請人本意且為特定原因之公開情事，第四款「非出於申請人本意而洩漏」係與前三款相輔相成，對於申請人本身之權益保護可更加地完善。不過為避免有擴大解釋的空間，第四款之條文內容應更為嚴謹。

雖由上述之說明可大致瞭解本款之立法宗旨，但立法條文上仍應更加明確，由於本款所規定之情事於各國之專利相關法規中亦多有規定，其中歐洲專利法中是強調被「濫用」之洩漏。「是否出於申請人本意」於實務上難以審查與舉證，容易造成程序上的不確定性，亦恐有當事人為主張本款而私下協商以行欺騙之實的不法情事發生。相對地，「濫用」其實較符合審查基準中所規範關於違反保密之約定或默契而將該發明內容公開之情事，以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明內容之情事。故本法條應做更進一步之明確嚴謹之設計，如「因濫用而公開者」，且訂定相關主張時之程序，以避免空有法條而難以適用之缺陷。

二、新穎性優惠期適用範圍

本次修法中，將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性。按新穎性及進步性之審查係對照第一項各款規定之先前技術為之。國際上有關「優惠期」或「喪失新穎性之例外」之

規定，絕大多數傾向適用於新穎性及進步性，因此本次修法過程參考歐洲專利公約（EPC）第五十五條、日本特許法第三十條規定，將優惠期之適用範圍擴及進步性。

修法前國內專利法雖有新穎性優惠期之制度，但由法條字面上之意思表示，雖申請案可因第二十二條第二項各款之情事而使之之前的公開事實成為喪失新穎性之例外事由，亦即該案件具有新穎性，但於其後審查進步性時，前述公開事實又成為引證不具進步性之習知資料，使申請案遭受核駁，新穎性優惠期制度似乎形同虛設。

能夠適用不喪失新穎性之優惠者，其意即為申請前公開發表之論文等為完成之發明，同時具有申請案之所有技術特徵，因而能使該領域具有通常知識者能夠據以實施。當喪失新穎性時，進步性將無從論定。涵蓋進步性與否，對法條而言不生影響。不同國家之優惠期法條有時包含新穎性，或總括包含新穎性或進步性皆可即知。故本次修法中，將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性，主要目的就是明文規定將申請人主張優惠期之事由完全摒除於習知技術之外，而不能作為不具新穎性與進步性之引證資料。否則按現行法，一份論文之發表即使有了不喪失新穎性的優惠，也會因喪失進步性被核駁而不予專利，其理甚明。

肆、提出解決方案

我國現行專利法第二十二條第二項中規定三款例外不喪失新穎性之事由。前二款例外不喪失新穎性之事由從民國三十三年五月四日制訂之專利法第二條已有類似規定，第三款則是直到民國九十二年修正現行專利法時增訂。我國九十八年十二月三日行政院院會通過送請立法院審議的專利法修正草案中再將例外不喪失新穎性之事由修正為下列四款¹⁶：

- 一、因實驗而公開者，
- 二、因於刊物發表者，
- 三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，以及
- 四、非出於其本意而洩漏者。

此外，亦將優惠期之適用範圍擴及進步性。

綜合前述對於主張新穎性優惠期之各款事由的討論，本文認為仍應回歸當初巴黎公約訂定新穎性優惠期的旨意，並防止因例外不喪失新穎性優惠期的規定過度寬鬆而導致無法彌補的漏洞。據此，建議將專利法修正草案第二十二條第三項之事由改為下列三款：

¹⁶ 見附錄

一、因測試而公開者，

二、因陳列於中央政府或主管機關主辦或認可之展覽會或因學術發表會而公開者，以及

三、因濫用而公開者。

此外，鑑於國外立法例皆以單獨條文規範新穎性優惠期事由，本文建議亦將專利法修正草案第二十二條第三、四項規定獨立於原條文之外另以新條文規定，以茲明確。

關於本文對專利法第二十二條之具體建議修訂版本，請參見下表二：

表二

修正條文	現行條文	說明
第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： 一、申請前已見於刊物者。 二、申請前已公開實施者。 三、申請前已為公眾所知悉者。 發明雖無前項各款所列情事，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，仍不得取得發明專利。	第二十二條 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。 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。 申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。 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。	一、第一項修正。 (一)序文酌作文字修正。 (二)第一款修正。現行條文第一款規定見於刊物及公開使用二種情形，前者係以公開發行為目的，以文字、圖式或其他方式載有技術內容之傳播媒體，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製方式散布；後者係透過製造、販賣、販賣之要約、使用、進口等行為而揭露技術內容。由於二者性質不同，爰將後段規定修正移列第二款。 (三)第二款為現行條文第一款後段修正移列，理由同前述(二)。復按現行條文所定之「使用」，係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第五十八條第二項及第三項規定，並參考日本特許法第二十九條第一項、韓國專利法第二十九條第一項規定，將「使用」修正為「實施」，以資明確。 (四)第三款為現行條文第二款移列，內容未修正。 二、第二項為現行條文第四項修正後移列，並酌作文字修正，以資明確。
第二十二條之一 申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非		一、本條新增。 二、第一項為現行條文第二十二條第二項修正後移列。 (一)序文修正：

<p>屬前條不得取得發明專利之情事：</p> <p>一、因測試而公開者。</p> <p>二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或因學術發表會而公開者。</p> <p>三、因濫用而公開者。</p> <p>申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>	<p>1、明定優惠期事由之行為主體為申請人。此處所稱「申請人」包括實際申請人或其前權利人。</p> <p>2、現行條文所定「事實發生之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意。為免適用上之疑義，爰酌為文字修正，其期間之計算應適用修正條文第二十條第一項始日不計算在內之規定。</p> <p>3、將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性。按新穎性及進步性之審查係對照第一項各款規定之先前技術為之；國際上有關「無害揭露」或「優惠期」之規定，絕大多數傾向適用於新穎性及進步性，爰參考歐洲專利公約（EPC）第五十五條、日本特許法第三十條規定，將優惠期之適用範圍擴及進步性，其主要目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料。</p> <p>(二)各款規定說明如下：</p> <p>1、第一款修正：</p> <p>(1)按國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。日本特許法第三十條亦僅限於「進行試驗」者。</p> <p>(2)復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。為求文義精確，並參考國際相關立法例，爰刪除「研究」之規定。又按「實驗」係指為了使技術內容更為完善所為之努力，包括對於未完成之發明技術內容以各種方法所為之反覆試驗以及對於已完成之發明技術內容所為之效果測試。由於優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明，故應排除「實驗」一詞所包括之對於未完成之發明技術內容所為之反覆試驗，而將其限定在對於已完成之發明所為之效果「測試」。為了明確定義以避免誤解，爰修正本款為「因測試而公開者」。</p> <p>2、第三款修正：</p> <p>學術發表會可謂學術界之展覽會，故將其納入本款，使各大學或研究機構在學術發表會中進行論文發表者，得適用本款。</p> <p>三、第二項為現行條文第二十二條第三項修正後移列。</p>
---	---

伍、結語

專利權之授予必須取得申請人與社會大眾之利益平衡。先申請主義制度以申請日之先後來判定授予專利之優先次序乃因其較為明確，雖有缺點仍不失為全世界專利制度之主流。如果沒有不喪失新穎性之優惠期，恐造成一個發明從概念形成一直到申請，乃至十八個月後之公開，歷經太長的時間而損及社會大眾知的權利。但是，也不能無限擴大成為了給優惠期而給優惠期，過度偏向申請人而對社會大眾或其他申請人造成不利之情況。

綜合前述對於主張新穎性優惠期之各款事由的討論，本文認為應當提供真正發明人或申請人適用新穎性優惠期的保護網，以符合本法「為鼓勵、保護與利用發明與創作，以促進產業發展」之立法目的，但這種保護終究是例外情事，應在救濟措施的限度內為之，不能給予發明人過當的保護，而對社會大眾帶來不可預測之不利益。因此，本文認為不喪失新穎性之優惠期之早期揭露，必須是一個已完成之發明且與之後提出專利申請者為相同之發明。對於申請人不得不公開之情事，以發明實體之公開展示或為必要之測試，以帶動產業交流及加速產業創新與發展為目的活動，例如參加展覽會或學術發表會者，確實應給予適當優惠以鼓勵資訊交流。但對於可能產生漏洞、甚至造成行政負擔的事由，例如：流弊甚多之商業性刊物發表等，則不宜鼓勵。主管機關必須妥適訂定法規，注重社會公益與當事人私益之平衡，並使本國與外國相關法規調和，方能達到適當保護發明人又兼顧公益的使命。

參考書目

- 1.黃文儀，新穎性寬限期相關問題之探討，97.06 智慧財產權月刊 114 期
- 2.專利審查基準，經濟部智慧財產局
- 3.巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局

附錄

經濟部智慧財產局98.12.3送請立法院審議版

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物者。</p> <p>二、申請前已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>發明雖無前項各款所列情事，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，仍不得取得發明專利。</p> <p>申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：</p> <p>一、因實驗而公開者。</p> <p>二、因於刊物發表者。</p> <p>三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</p> <p>四、非出於其本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並</p>	<p>第二十二條 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：</p> <p>一、申請前已見於刊物或已公開使用者。</p> <p>二、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>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：</p> <p>一、因研究、實驗者。</p> <p>二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</p> <p>三、非出於申請人本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p> <p>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。</p>	<p>一、第一項修正。</p> <p>(一)序文酌作文字修正。</p> <p>(二)第一款修正。現行條文第一款規定見於刊物及公開使用二種情形，前者係以公開發行為目的，以文字、圖式或其他方式載有技術內容之傳播媒體，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製方式散布；後者係透過製造、販賣、販賣之要約、使用、進口等行為而揭露技術內容。由於二者性質不同，爰將後段規定修正移列第二款。</p> <p>(三)第二款為現行條文第一款後段修正移列，理由同前述(二)。復按現行條文所定之「使用」，係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第五十八條第二項及第三項規定，並參考日本特許法第二十九條第一項、韓國專利法第二十九條第一項規定，將「使用」修正為「實施」，以資明確。</p> <p>(四)第三款為現行條文第二款移列，內容未修正。</p> <p>二、第二項為現行條文第四項修正後移列，並酌作文字修正，以資明確。</p> <p>三、第三項為現行條文第二項修正後移列。</p> <p>1、明定優惠期事由之行為主體為申請人。此處所稱「申請人」包括實際申請人或其前權利人。</p> <p>2、現行條文所定「事實發生之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意。為免適用上之疑義，爰酌為文字修正，其期間之計算應適用修正條文第二十條第一項始日不計算在內之規定。</p> <p>3、將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性。按新穎性及進步性之審查係對照第一項各款規定之先前技術為之；國際上有關「無害揭露」或「優惠期」之規定，絕大多數傾向適用於新穎性及進步性，爰參考歐洲專利公約（EPC）第五十五條、日本特許法第三十條規定，將優惠期之適用範圍擴及進步性，其主要目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料。</p> <p>(一)序文修正：</p> <p>(二)各款規定說明如下：</p>

<p>應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>	<p>1、第一款修正：</p> <p>(1)按國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。日本特許法第三十條亦僅限於「進行試驗」者。</p> <p>(2)復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試。優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明，故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用。為求文義精確，並參考國際相關立法例，爰刪除「研究」之規定。</p> <p>2、增訂第二款。增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。</p> <p>3、現行條文第二款移列為第三款，內容未修正。</p> <p>4、現行條文第三款移列為第四款，並酌作文字修正。</p> <p>四、第四項為現行條文第三項移列，並配合修正條文第三項修正所引款次。</p>
-----------------------------	---