

從專利法第23條之規範原理及功能探討其規範效力及範圍



黃銘傑*

壹、前言

現行專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」該條規定係於2001年10月專利法部分條文修正時，以增定第20條之1之方式引進，其後在條文內容並未變動的情況下，成為現行專利法第23條之規定內容。立法理由就該條規定之規範意旨，如此說明：「二、本條規定先申請案之地位，係由現行條文第二十條第一項第二款（「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得申請取得專利—筆者註）修正後移列。三、就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相關專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。」

由此可知，本條規定係賦予先申請案得以排除後案申請之法律地位，且在與後案的關連上，係有關後案申請是否具有新穎性之問題，實務上因此而稱本條為「擬制喪失新穎性」之規定¹。惟正如同論者所指摘：「擬制喪失新穎性」之稱呼，「乃

DOI：10.53106/221845622023040053002

收稿日：2023年1月31日

* 臺灣大學法律學院教授。

¹ 智慧財產局編，專利審查基準彙編，2022年，2-3-12頁；智慧財產局編，專利法逐條釋義，

我國獨有者，與國際規範有所出入」²，並主張應將之「名正言順稱『喪失新穎性』，而非『擬制喪失新穎性』，以與國際規範相調和。」的確，就比較法及國際專利法發展趨勢而言，專利法第23條係擴大前申請案之排他範圍，避免已經處於「準公知」狀態的先前技術為後申請案再度取得排他之專利權，故揚棄過去的「先請求項制」，改採現今絕大多數國家專利法所實施之「全文內容制」，其法律定位、規範目的及功能係有別於同法第22條第1項新穎性、第31條先申請主義之存在。若此，則該條規定名稱實不應由後申請案角度出發稱其為「擬制喪失新穎性」，而應從先申請案所具有的排他效力或範圍觀點，重新定義為「先申請案之先前技術效」（the prior art effect of earlier applications）或「準公知」技術效³。

於此認知下，該條規定之問題核心，就在於其先前技術效之排他範圍有多廣？就規範法理而言，其排他效力是否一定僅侷限於有關新穎性之問題，抑或尚有可能及於進步性？其他國家專利法制相對應的規定，就此「先申請案之先前技術效」，又是如何規範？現行專利審查基準就本條規定所界定的排他範圍⁴，對照於專利法第23條的規定內容，是否適當？有無必要參照其他國家，限縮或擴張其排他效力之範圍？上述各種問題，原本應是於最初引進現行專利法第23條規定時，即有必要加以探討、釐清之問題，惟或因一開始我國專利實務即使用「擬制喪失新穎性」的錯誤稱呼，致使迄今為止不論是於我國專利法實務界、抑或是學界，就此等問題皆未曾深加研析。為彌補此一缺憾，本文擬從專利法第23條的規範原理及功能出發，並從比較法觀點，探討該條規定應有的解釋方法論之展開，確認現行專利審查基準有關該條之實務運作見解，是否適當。

2021年6月，67-69頁。

² 張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革——修訂篇，智慧財產權，2013年3月，171期，59-60頁。

³ 有關於此之詳細說明，參照本文後述貳、二之敘述。

⁴ 現行專利審查基準2.6.4關於專利法第23條前、後申請案之發明或技術是否相同，認為應基於下列四項判斷基準：(1)完全相同；(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧義得知之技術特徵；(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

貳、專利法第23條之規範原理及功能

一、專利法第23條規範概念之發展沿革

原本，倘若無現行專利法第23條規定的存在，則依照同法第31條先申請主義規範精神，得排除後申請案者，僅為前申請案中之申請專利範圍或其個別請求項，其他說明書或圖式中所記載的技術或發明，不得成為排除後申請案之依據。在採行先申請主義（first to file）國家中，對於此種將先申請案的排他效力範圍限定於申請專利範圍或請求項者，多稱之為「先請求項制」（prior-claim approach or prior claiming approach）。相對於此，專利法第23條大幅擴張先申請案的排他範圍及效力，不僅是先申請案中申請人為取得排他效力的專利權而主張之申請專利範圍或請求項，申請人無意取得專利權但卻記載於說明書或圖式中之發明及技術，亦得成為排除後申請案申請專利範圍或請求項之依據。申言之，前申請案中所記載之所有技術及發明內容整體，皆可成為先前技術而成為後申請案中申請專利之發明不具備新穎性之證據，一般將此擴大先申請案排他範圍及效力的規範方式，稱為「全文內容制」（whole contents approach or whole of contents approach）⁵。

迄至1970年代，尚有不少國家專利法制採行「先請求項制」，但在歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第54條(C)項明文採行「全文內容制」，而隨著該公約自1977年起正式施行後，現今主要國家專利法制幾乎毫無例外，一律採行「全文內容制」。我國現行專利法第23條亦是追隨此一國際專利法制發展趨勢，而於2001年10月專利法修正時，正式引進此種「全文內容制」規定。在「先請求項制」下，先申請但後公開或公告之申請案，其中所記載的發明或技術於依法公開或公告前，並不被認為屬於專利法第22條第1項之已公開的先前技術範疇，故無法作為認定其後申請案是否符合新穎性、甚至進步性要件之依據。於此情況下，除非符合專利法第31條規定之要件，否則前申請案中所記載的發明或技術，可能遭後申請案取得或重複取得專利權，導致前申請案之申請人有意取得專利權而記載於申請專

⁵ See, generally, Clair Gregg & Michael Caine, The Whole Story of “Whole of Contents” Novelty in Australia and New Zealand, available at <https://dcc.com/news-and-insights/the-whole-story-of-whole-of-contents-novelty-in-australia-and-new-zealand/> (last visited Jan. 30, 2023).

Angle

利範圍之發明或無意取得專利權而記載於說明書或圖式之發明或技術，僅因專利審查程序規範而無法早期公開，致使第三人可能因此取得已經提出申請但尚未公開之發明或技術⁶；最壞的結果乃是，第三人可能因取得僅於說明書或圖式中揭露之發明或技術的專利權，反過來限制或制約前案申請人合法專利權的有效行使，致使專利法鼓勵發明人申請專利之規範目的遭到破壞。

再者，從專利申請審查程序規範來看，由於先申請案之申請人於專利專責機關作出正式審定前，可以持續修正其申請專利範圍或說明書等，結果導致後申請案的審查可能必須等到前申請案正式審定後，方能開始進入審查程序，進而延宕審查程序的進行；此際，若能將前申請案中所記載之發明或技術，於其申請之際即視為已經存在的先前技術，並基此而審查後申請案之新穎性或進步性，則毋庸等待先申請案的確定，即可就後申請案加以審查，避免審查程序及期間的延宕。此種延宕情事，可能伴隨著先申請案的分割申請，而益形惡化⁷。

最後，倘若先申請案之申請人無法藉由其說明書或圖式之記載，排除後申請案相同發明的申請，則將使得原本無意就該等發明或技術取得專利權之前案申請人，為避免如同前述其專利權效力將因後案申請人取得該等發明之專利權而受到限制或制約，而被迫亦必須同時就該等原本僅記載於發明書或圖式即可的發明或技術，一一提出專利申請，其結果不僅產生過多無意義申請案的提出，徒然浪費人力及物力，亦因此而導致專利申請案件數量不當遽增，延宕審查期間⁸。

在「先請求項制」因具有上述各種實體、程序缺失及弊端的情況下，得以大幅避免該等缺失及弊端的「全文內容制」，遂有擅場餘地並逐漸成為國際專利法制規範之主流。

二、專利法第23條之規範原理及功能

就專利法規範原理而言，專利法第23條規定最大爭議點在於，對於後申請案之申請人而言，明明其所申請之發明於其研發、申請之際，在先申請案尚未公開或公

⁶ 參照竹田和彥，特許の知識——理論と實際，2006年，166-167頁。

⁷ 參照渋谷達紀，特許法，2013年，69-70頁。

⁸ 參照中山信弘，特許法，2019年，139-140頁。

告的前提下，完全未有受到其任何教導或啟示，而係自行研究開發完成，為何僅因先申請案其後的公開，即導致其個人研發心血結晶成為敝屣。的確，暫且撇開專利法第31條規定不論，過去的「先請求項制」似乎就是在此種思維方式下，承認處於此種情境之後案申請人，得就其主張之發明取得專利權。然而，就整體專利法制鼓勵創新研發，並以公開為對價給予具備新穎性的發明取得一定期間排他權，藉此促進專利申請之規範原理來看，先申請案於其申請之際其實就已經蘊含有意向社會大眾公開之意涵，不能將其與尚未申請專利的秘密技術或營業秘密等，予以同等對待。更何況，未能早期公開可能是起因於專利申請審查程序規範本身、抑或是審查程序或期間不當延宕等不可歸咎於申請人之事由，實不能將因此所發生的不利效果歸責於申請人。

於此認知下，是繼續採行「先請求項制」，以優渥後案申請人之權益，抑或是改弦易轍改採「全文內容制」，保護前案申請人的權益，就非法理之必然，而是立法政策判斷問題。如同前述，我國立法者於2001年10月專利法修正時，決議揚棄過去的「先請求項制」，改採國際主流的「全文內容制」，其具體規範手法則是將已申請但尚未公開之專利申請案，其說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明或技術，以該申請案嗣後公開為前提，於其申請之際即視為已公開而納入其後申請案是否符合新穎性的先前技術族群中；因為實際上此等發明或技術尚未公開，從而一般有所稱此種發明或技術為「秘密先前技術」（secret prior arts）者⁹。

惟須提醒注意，在將此等秘密先前技術視為已公開先前技術時，尚有一個問題必須加以解決；亦即，於專利法上，先前技術同時被作為判斷系爭申請專利之發明是否具備新穎性及進步性之依據，從而引進「全文內容制」時，是否亦應賦予此類秘密先前技術同時得作為認定新穎性及進步性之依據。就此，其解決方法亦可謂非為法理之必然，而係牽涉到各國固有專利文化、法制、甚至其社會、經濟政策目標等的不同，而在綜合、平衡前、後案申請人權益及公共利益等各種因素考量下，由立法者所為之立法政策判斷結果¹⁰。故而，如同後述（參），遂出現有國家專利法

⁹ See generally, C. Douglass Thomas, Secret Prior Art – Get Your Priorities Straight!, 9 HARV. J.L. & TECH. 147 (1996).

¹⁰ See WIPO International Bureau, Enlarged Concept of Novelty: Initial Study Concerning Novelty and the Prior Art Effect of Certain Applications under draft Article 8(2) of the SPLT, at 31-32,

Angle

將此類秘密先前技術僅適用於新穎性判斷者，亦有少數國家將其同時作為認定新穎性及進步性的先前技術依據者。

就我國現行專利法第23條規定及現行實務運作之狀況而言，似乎將該條規定之效力範圍僅限定於新穎性判斷上，故遂有本文前言所述，現今我國實務一般通稱該條規定為「擬制喪失新穎性」作法。然而，亦正如同本文前言中所述，論者已清楚指出，「擬制喪失新穎性」之稱呼，「乃我國獨有者，與國際規範有所出入」¹¹。國際上一般都將此種「全文內容制」的規範效力，稱為「先申請案之先前技術效」(the prior art effect of earlier applications)¹²；法律規範架構及內容上，與我國法制最為接近且亦為我國專利法2001年10月修正時所參照¹³的日本專利法第29條之2，則亦有稱之為「準公知」技術者。日本論者就此敘述如下：「本條規定，向來被稱為先申請案範圍的擴張，蓋其具有超越先申請案之申請專利範圍，而得排除後申請案之效力。然而，本條係於新穎性、進步性之外，另行規定得為拒絕後申請案之事由，且因先申請案的公開方得拒絕後申請案，故不應將之視為先申請案提出申請之效果，而應認為因公開而賦予先申請案一種先前技術效。因此，本條規定亦有稱之為先前技術效者。此外，不僅被稱為先前技術效，亦有稱其為準公知技術者。蓋雖然記載於先申請案說明書等之發明，迄至其公開時點皆尚未成為公知技術，但將之視為宛如已然成為公知技術，令其得因此拒絕後申請案。惟因該等記載於先申請案說明書等之發明，尚未能進一步成為判斷進步性之先前技術，故僅能將其稱為準公知技術，與一般公知技術加以區別。¹⁴」

由以上敘述可以推知，我國專利法第23條係以先申請案未來公開為前提，賦予該申請案從申請時起至其公開日止，相對於其後申請案擁有先前技術效，而得據此認定後申請案申請專利之發明是否具備新穎性；鑑於其先行技術效係由法律規定直接賦予，因此將專利法第23條稱為「擬制喪失新穎性」規定，未必符合其規範原理

available at <https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/novelty/documents/5prov.pdf> (last visited Sep. 13, 2022).

¹¹ 參照前揭註2及其所引註之本文敘述。

¹² WIPO International Bureau, *supra* note 10, at 5-7.

¹³ 參照張仁平，註2文，58頁。

¹⁴ 中山信弘、小泉直樹編，新注解特許法（上卷），2017年9月，335頁。

及實情。再者，「擬制喪失新穎性」係從後申請案之觀點出發，因其申請專利之發明落入先申請案說明書等所記載的發明或技術中，故不具備新穎性要件。惟從專利法第23條係由「先請求項制」進化到「全文內容制」之歷程可知，其所著重、重視者乃是先申請案得排除後申請案之效力及範圍的擴大，從而對其認知及稱呼，亦應著眼於此先申請案因此所產生之規範效力。於此認知下，依照國際上一般理解及稱呼，將專利法第23條規定稱為「先申請案之先前技術效」或「準公知」技術，應較為妥當。

一般認為，具有先前技術效之專利法第23條，通常擁有以下四種規範目的及功能¹⁵：

(一)防止不具備新穎性之發明取得專利權

專利法規範原理係以公開為對價，賦予具新穎性、進步性之發明一定期間的排他權。縱令於後申請案提出之時點，先申請案尚未公開，惟先申請案一旦公開且公開後可以得知其包含後申請案發明在內時，則其後於後申請案公開之際，其並未因此公開而揭露任何新的發明，若再賦予此類不具新穎性之發明任何排他專利權，實牴觸專利法規範原理，從而有必要藉由專利法第23條先申請案之先前技術效，防止此種不當情事發生。

(二)作為請求審查制之配套措施

現行專利法第38條規定請求審查制。在請求審查制下，專利申請案進入實體審查之順序，並非依照其申請案提出的前後順序，而係於申請人依據該條規定申請實體審查後，專利專責機關方啟動其實體審查程序。倘若先申請案遲遲不申請實體審查，將因其申請專利範圍無法確定，無法對後申請案展開審查作業。此外，由於申請人於其申請案正式審定前，得持續對其申請專利範圍等進行修正，此等修正亦導致後申請案必須等到先申請案正式審定後，方能有效遂行其審查作業。凡此種種，胥將帶來專利審查作業的負擔及延宕，藉由專利法第23條規定，專利專責機關得以先申請案未來公開為前提，而於其申請時點起，將其說明書、申請專利範圍、圖式

¹⁵ 同前註，334-335頁。

Angle

等所載明之發明及技術，不受其後修正影響而直接作為審查後申請案的先前技術，因此而可大幅縮短後申請案之審查作業期間。

(三)減輕申請防衛專利的必要性

如同前述（壹、一），在「先請求項制」下，為確保自己有意取得專利權保護之發明，不致於因嗣後第三人的專利申請而受到不當掣肘及限制，申請人不僅必須針對其有意取得專利權保護之發明，提出申請，亦必須對其無意取得專利權保護但相關連之技術，一併提出專利申請，導致過多防衛專利申請案的產生。藉由專利法第23條先前技術效，先申請案之申請人得僅針對其有意取得專利權保護之發明，提出申請案，其他無意取得專利權保護但又憂心可能會由第三人取得專利權之發明或技術，則藉由載明於專利說明書或圖式，即可有效阻礙第三人就此取得專利權。

(四)避免已落入公共領域之發明為第三人所獨占

當申請人未將發明記載於申請專利範圍中，而僅係於說明書或圖式中加以載明時，其所意味者乃是申請人有意放棄後者之發明，令其落入公共領域成為公共財，此即美國專利法所稱之「奉獻給公眾理論」（*dedication to the public doctrine*）¹⁶。倘若無專利法第23條規定，此等本應落入公共領域之發明，可能因為後申請案之出現而為其申請人所獨占、排他，致使原本的公共財被私有化，危害公共利益至鉅。

由上可知，專利法第23條雖因其規定所具有的先前技術效，而使其規範性質及效力接近於新穎性規範，但從其所具有的上述各種迥異於新穎性之規範目的及功能，已可知悉該條規定係有其固有法律定位、規範意義及功能，難能全盤引用新穎性之規範理念及作法，解釋適用該條規定，而有必要依據其固有法律性質及規範目的、功能等，加以解釋適用。特別是，在該條規定尚有專利法第22條第1項、第31條第1項所無之「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」但書規定下，其解釋適用更須就此而與新穎性、先申請主義等，劃清楚河漢界。

以下，分項就此說明之。

¹⁶ See generally, JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 815-20 (6th ed. 2020).

三、專利法第23條與「反自我碰撞」申請案

從迄今之敘述可知，專利法第23條規範法理基礎乃是從過去的「先請求項制」進化到現今的「全文內容制」，且因此規範法理的演變使得先申請案縱令尚未公開，亦得以其未來公開為前提，相對於後申請案享有先前技術效，並得據此排除後申請案之申請。惟須注意者，我國專利法第23條之先前技術效，僅及於新穎性規範，而不及於進步性認定。於理解專利法第23條本文所擁有之上述規範原理及效力後，接下來必須探討的是，全文內容制與「自我碰撞」(self-collision)申請案之關係¹⁷。所謂自我碰撞申請案，係指由同一人所提出之前、後二件專利申請案，後申請案中申請專利之發明，被認定與先申請案說明書、申請專利範圍或圖式所載明之發明或技術係屬相同或同一，申請人因此就該前、後二件申請案產生自我碰撞申請而言。此時，就專利法規範角度以觀，其問題核心在於，後申請案之核駁是否因前、後案申請人為同一人與否而有不同結果。申言之，就此問題可以有二種規範模式：(一)不問申請人是否相同，僅著眼於客觀的前、後申請案而承認自我碰撞申請案之存在，進而依據「全文內容制」先前技術效之規範效力，駁回後申請案之申請；(二)以前、後案申請人相同為前提，不承認自我碰撞申請案的存在，「全文內容制」之先前技術效於此情形不發生規範效力，申請人於符合其他專利法規定的情形下，得就其後申請案取得專利權。

歐洲專利公約及中國大陸專利法採行上開(一)之規範模式，美國、日本、韓國及我國等國專利法，則因皆有類似我國專利法第23條但書規定之「反自我碰撞」(anti-self-collision)條款，而採取(二)的規範模式。「反自我碰撞」條款的存在，決定性區別專利法第23條與第22條第1項新穎性、第31條第1項先申請主義的不同。蓋專利法第22條第1項之新穎性，乃是一項客觀的規範要件或基準，其規範所欲澄清或解決之問題，在於事實上系爭發明是否為迄今所未公知的「新」發明或技術，而不問該發明之發明人或申請人為何人，縱為同一人只要系爭發明不具備新穎性，

¹⁷ 關於「自我碰撞」之概念及其規範內涵，參照Kate H. Murashige, *The Hilmer doctrine, Self Collision, Novelty and the Definition of Prior Art*, 26 J. MARSHALL L. REV. 549 (1993); Olena Butriy, 'Self-collision' of European patent applications under the European Patent Convention: what about partial priority?, 11 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 682 (2016).

Angle

即不得取得專利權；同樣地，專利法第31條第1項之先申請主義，亦只問申請案提出先後之客觀事實，而未進一步就其申請人是否相同加以探究，只要二申請案之申請專利範圍或請求項相同，即得駁回後申請案。相對於此，專利法第23條但書規定則於主觀的申請人為同一人時，放棄其所堅持之先前技術效，而例外承認後申請案具有新穎性，並可據此取得專利權¹⁸。

倘若專利法第23條本文之先前技術效，其規範目的在於調和或調節前、後申請案之申請人權益衝突，則停止該先前技術效發生效力的該條但書規定，於某種程度上加上公共利益考量。正如同未規定有「反自我碰撞」條款的歐洲專利公約之主管機關於省思因其未設有此類條款可能引發之問題點時，所不得不承認之以下事實：有建議認為「全文內容制」相關條款之規範效力應超越僅是單純的防止重複賦予專利（double patenting）之政策目標，而對於發明之漸進式改良的保護上，亦應扮演重要角色。在如同歐洲專利公約之先申請主義的法體系中，不論是對於先申請案、抑或是分割案，其法規設計應令有意義的漸進式改良得以取得專利權保護。先提出申請從而令公眾得以加速近用新科技之人，不當因其於提出申請案後方能發現之技術改良而受到因此無法取得專利保護之懲罰。目擊過去數十年來智慧財產的巨幅成長，新的政策目標將可能因此伴隨而生。當大量成簇（large clusters）的專利權被賦予給技術上相當接近之發明時，專利叢林（patent thickets）或將因此而發生，導致新事業的市場進入更加困難，亦使得現行市場狀態更難朝向有利於技術進步的方向繼續運作。與此同時，可能因為第三人後申請案所取得之專利權，導致先申請案申請人就其發明之進一步研發成果的保護，受到不當限制¹⁹。

的確，在科技發展快速、日新月異的現今經濟社會中，先申請主義的規範精神促使申請人必須盡快提出專利申請案，以免落於人後；與此同時，最近的發明往往並非個人單槍匹馬所為，而係於企業或研究機構等大型組織中完成，企業或研究機構中之個別單位於提出專利申請案時，或為求早日提出、或因欠缺橫向聯繫，致使

¹⁸ 日本專利法上相當於我國專利法第31條第1項與第23條二條條文規定內容異同之比較，參照吉藤幸朔（熊谷健一補訂），特許法概說，1998年，223-224頁。

¹⁹ Tegensee Experts Group, REPORT OF THE TEGERNSEE EXPERTS GROUP – TREATMENT OF CONFLICTING APPLICATIONS, at 31, available at https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/treatment_of_conflicting_apps.pdf (last visited Jan. 30, 2023).

彼此間申請案產生自我碰撞情形，若無反自我碰撞條款的存在，或將導致由同一企業或組織所研發而於技術上相當接近的漸進式改良發明，因申請案的相互自我碰撞而無法取得專利保護，形同因此而受到不當懲罰。類似地，因此類技術上相當接近的漸進式改良發明大量取得專利權保護所形成之專利叢林，可能因無反自我碰撞條款的存在，致使其間各項專利權由不同組織或個人各自取得，結果導致各項專利權彼此間相互掣肘、互相箝制（hold-ups），各該專利發明之實施都有可能因涉及其他專利權，導致其本身無法有效實施及充分利用，甚至亦可能因此阻礙對於相關技術的進一步研發，專利法鼓勵創新研發之規範意旨或將可能因而喪失立足基礎²⁰。反自我碰撞條款雖因例外容許同一申請人得就此類發明取得專利權，導致專利叢林可能集中於同一申請人手中，但卻可以有效解決同一族群專利分屬不同人所有，形成相互箝制、彼此動彈不得的結局。孰是孰非，實屬立法政策判斷之問題。

無論如何，在加入但書規定之反自我碰撞條款後，專利法第23條於維持其原有調和先申請人及後申請人權益衝突、防止重複賦予專利權之政策目標及功能外，尚擁有鼓勵對技術發展有益的漸進式改良發明早日提出專利申請、避免產生相互箝制、彼此牽制之專利叢林問題等公共利益側面。專利法第23條本文先前技術效或準公知技術規定，亦因該當反自我碰撞條款存在的有無，致使其解釋適用發生不同結果，此種不同結果的具體內容，可藉由外國法之比較研究，加以說明。

²⁰ 或有謂，類似由專利聯盟（patent pool）的統一授權或由標準制定組織（standard-setting organizations, SSOs）所規定的FRAND（fair, reasonable and non-discrimination）授權條件，應可大幅解決因專利叢林所衍生之上述困境。筆者對此種見解亦深表認同，但與此同時，該等機制的存在卻也凸顯出專利叢林的存在及其所衍生的重大弊端，而有必要從各方面著手共同解決其弊端所在。更何況，從過去專利聯盟或FRAND條款所衍生的各種訴訟案件來看，該等機制亦非毫無缺失，從而並非徹底解決專利叢林的完美方法。有關FRAND條款本身所蘊藏之問題點，參照王立達，標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析——FRAND承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制，月旦法學雜誌，2018年4月，275期，87-110頁。

參、主要國家專利法「全文內容制」規範架構、內容及效力之比較分析

雖然，「全文內容制」已經成為各國專利法關於先申請後公開之秘密先前技術的規範主流，但各國專利法制於引進該當制度時，為配合其原有專利傳統及文化、與其他專利法規定間的整合、甚至對於「全文內容制」應實現之政策目標期待的不同，而於其規範內容及效力上產生歧異。正如同論者所言：秘密先前技術問題的解決，「需要立法者作出一些選擇，此等選擇涉及乍看之下並不當然相容之各種不同基準。例如，發明人的權益必須加以保障，惟同時亦必須考量到第三人及社會大眾權益、法律安定性等因素。甚者，專利審查程序延宕的可能性，亦必須加以考量，而專利法規範重要原理之一的防止重複賦予專利給同一發明，亦當然成為考量要素之一。²¹」

正是因為必須於考量此等種種不同利益衝突、公益政策目標等因素後，方能作出其所認為符合社會、經濟發展需求的立法政策抉擇，並因此而導致各國專利法於此規定上，發生不同的規範架構、內容及效力等歧異。甚至於立法政策決定後之行政或司法的實務運作過程中，該等各種考量因素亦對於其條文之解釋適用態度及方法，帶來一定程度的影響。此一結果，使得吾人於參酌其他國家專利法對應規定，解釋適用我國專利法第23條時，必須小心謹慎為之，並盡可能以與我國專利法第23條規範架構、內容及效力相近之國家專利法制規範模式，作為參考對象。

以下，於整理、比較歐盟、美國、日本、韓國、中國大陸及我國專利法「全文內容制」規範架構及內容後，再闡述各國針對該當規定所採取的三種不同規範模式，以釐清主要國家關於「全文內容制」之規範架構及內容，以及其間所存在的不同解釋適用模式。

一、主要國家「全文內容制」之規範架構及內容

各國專利法「全文內容制」規範，於賦予該規定享有先前技術效一事上，大致相同，但針對此種先前技術效之適用範圍及效力，究竟是僅止於有關新穎性認定、

²¹ WIPO International Bureau, *supra* note 10, at 6.

抑或尚擴張及於進步性判斷則有不同。此外，如同前述（貳、三），於引進「全文內容制」規範時，是否同時引進其配套措施的反自我碰撞條款，各國亦有不同的立法政策選擇；且反自我碰撞條款的適用對象主體，是僅限定於申請人同一人，抑或是於發明人同一時亦有其適用餘地，各國法制亦有不同抉擇。最後，亦如同前述（貳、三），如何處理漸進式改良發明一事，也是必須考慮的政策目標之一，鑑於專利權人可能藉由漸進式改良發明不當延長其發明技術保護期間，因此對於主發明之周邊發明等漸進式發明，亦有規定其保護期間不得逾越主發明之保護期間（亦即一般所稱「terminal disclaimer」），且其保護以該等發明屬於同一人為前提者。

以下表1，參考5邊專利局（IP 5）²²2012年所提出之文件內容²³，就主要國家及我國專利法「全文內容制」規定的適用效力及範圍、是否訂有配套措施之反自我碰撞條款、保護期間限定條款等，加以整理、比較。

表1 歐、日、韓、中國大陸、美國及我國「全文內容制」規定之比較

項目 \ 國別	歐盟	日本	韓國	中國大陸	美國	台灣
條 文	EPC54 (C)	特許法 29-2	專利法 29III	專利法 22II	AIA102 (a)(2)	專利法23
先前技術效有無適用於新穎性	有	有	有	有	有	有
先前技術效有無適用於進步性	無	無	無	無	有	無
有無反自我碰撞條款	無	有	有	無	有	有
該條款有無適用於發明人同一	無	有	有	無	有	無
該條款有無適用於申請人同一	無	有	有	無	有	有
有無保護期間限定條款	無	無	無	無	有	無

資料來源：參考The Five IP Offices (IP5), Catalogue of Remaining Differences – 2012 Update of the CDP 2011，由作者自行整理、製作。

²² 5邊專利局係指由歐盟、美國、日本、韓國及中國大陸等世界五大智慧財產局所組成之論壇，其目的主要在於改善專利審查之效率性。

²³ The Five IP Offices (IP5), Catalogue of Remaining Differences – 2012 Update of the CDP 2011, at 47-56, available at https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/f52e30ce-ac79-4a23-bfca-b370df61683d/catalogue_of_differing_practices_2012_update.pdf (last visited Jan. 30, 2023).

由表1可以知悉，各國專利法「全文內容制」皆規定有先前技術效，且皆肯定其效力及於新穎性認定，但除美國法外，其他國家（地區）專利法制則否定先前技術效可以適用於進步性的判斷。在「全文內容制」規定中，有無包含反自我碰撞條款一事，僅歐盟及中國大陸專利法未規定有此類反自我碰撞條款，其餘日、韓、美及我國專利法則都規定有此類反自我碰撞條款，惟除我國法其適用對象主體僅限定於同一申請人外，其餘三國則皆同時適用於同一發明人及同一申請人。最後，關於有無保護期間限定條款的配套措施，則除美國法外，其他國家（地區）專利法皆無此類保護期間限定條款的設計。從表1所列各國法制比較可知，就「全文內容制」整體規範架構、內容及效力而言，與我國專利法第23條規範最為近似者，乃是日本及韓國專利法，除我國專利法第23條反自我碰撞條款並不適用於同一發明人，而日、韓二國專利法則有適用餘地外，其他規範項目三國皆有相同規範內容。

無論如何，因為各該規範項目、配套措施有無的差異，導致所有國家皆肯定「全文內容制」先前技術效可適用於新穎性認定，但其就此所採取得解釋適用方式，並不當然相同。以下，就「全文內容制」先前技術效的三種不同解釋適用模式，加以說明。

二、「全文內容制」先前技術效的解釋適用模式

世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）為調和世界各國專利法之實體規定，自2000年起開始致力於「實體專利法條約」（Substantive Patent Law Treaty, SPLT）的擬定及簽署，其間雖亦提出一部條約草案，但因各國就部分規範內容無法達成一致意見，該條約談判從2006年起暫時停止運作，嗣後視時機再重新啟動。在各國無法達成一致見解的實體規定中，即包括有「全文內容制」之先前技術效的適用範圍及效力。為此，WIPO專利法常設委員會曾指示應針對該項議題進行研究，並要求秘書處提出研究結果報告。因此所產生之研究成果，即為2004年12月2日提出之「Enlarged Concept of Novelty: Initial Study Concerning Novelty and the Prior Art Effect of Certain Applications under draft Article 8(2) of the SPLT」²⁴（以下簡稱「SPLT報告」）。

²⁴ See WIPO International Bureau, *supra* note 10. 惟須注意者，「實體專利法條約」草案第8條第

依據「SPLT報告」，各國專利法關於「全文內容制」先前技術效之適用範圍及效力，基本上有下列三種從嚴格、限縮至逐漸放寬、擴張的規範模式²⁵：

(一)嚴格新穎性 (strict novelty)

後申請案申請專利之發明，若已於先申請案說明書等明示揭露或內含 (explicitly or inherently) 於其揭露中的話，則因不具備新穎性而無法取得專利權。採取此種規範模式者，包括歐洲專利公約、法國及俄羅斯。

(二)擴大新穎性 (broader novelty)

縱使後申請案申請專利之發明，並未完整 (entirely) 揭露 (明示揭露或內含揭露) 於先申請案說明書等文件中，後申請案依舊可能將因不具備新穎性而無法取得專利權。惟新穎性具備與否之判斷，不能結合先申請案之秘密先前技術及其他先前技術內容為之。擴大新穎性承認，先申請案發明與後申請案發明間縱使存在差異，亦可認定後者發明不具備新穎性；惟此際二者間之差異，必須是僅屬細微 (minor) 差異，而得直接利用該當技術領域一般共同知識 (general common knowledge) 即得知其差異者，或令該當技術領域中具有通常知識者利用其一般知識及普通技能 (general knowledge and ordinary skill) 即可得知其差異者。採行此種規範模式者，例如日本、韓國及荷蘭。

(三)新穎性及進步性 (novelty and inventive step (non-obviousness))

「全文內容制」先前技術效同時適用於新穎性及進步性之認定，故後申請案將因此而不具備新穎性及進步性要件，無法取得專利權。此際，因為先前技術效同時適用於新穎性及進步性，故於新穎性之解釋適用上，是採行嚴格新穎性、抑或擴大新穎性，對於結果並不會帶來任何影響。採取此類規範模式者，為美國。

以下表2將上述三種規範模式的重要內容，加以整理。

2項係規定先申請後公開之秘密先前技術，屬於判斷新穎性之先前技術範疇中；同草案第9條則規定具有先前技術效者，包含說明書、申請專利範圍及圖式等「全文內容」，且於同條第3項訂出反自我碰撞條款，同時適用於同一申請人及發明人。

²⁵ *Id.* at 24-27.

表2 「全文內容制」先前技術效三種規範模式之比較

規範模式	主要規範內容
模式A： 嚴格新穎性	1. 得成為先前技術者，僅限定於說明書等文件中明示揭露或內含揭露者。 2. 不得結合先申請案之秘密先前技術及其他先前技術，判斷新穎性。 3. 本規範模式之代表國家（區域）：歐盟（歐洲專利公約）。
模式B： 擴大新穎性	1. 除已於說明書等文件中明示揭露或內含揭露者外，再加上該當技術領域一般共同知識之利用（例如，眾所周知均等元件之置換（replacing with a well-known equivalent element））。 2. 不得結合先申請案之秘密先前技術及其他先前技術，判斷新穎性。 3. 本規範模式之代表國家：日本。
模式C： 新穎性及進步性	1. 先前技術效同時適用於新穎性及進步性之認定。 2. 得結合先申請案之秘密先前技術及其他先前技術，以認定新穎性及進步性。 3. 本規範模式之代表國家：美國。

資料來源：「SPLT報告」，25頁。

從上述三種不同規範模式之內容，可以得到以下初步結論：1. 「全文內容制」所具有之先前技術效，其適用範圍並不當然僅限定於新穎性判斷，尚可如同模式C得適用於進步性的認定，從而其適用範圍及效力並非法理所必然，而係各國立法政策判斷結果；2. 縱令「全文內容制」先前技術效適用範圍及效力僅限定於新穎性認定，但其認定手法亦可能因各國對於專利法系爭規定規範架構、內容、所期待達成政策目標的不同，而產生如同模式A嚴格新穎性及模式B擴大新穎性二種解釋適用方式之歧異²⁶；3. 從模式B擴大新穎性之解釋適用方法可知，均等元件的置換並非當然

²⁶ 於此，或對於模式B中，二種不同的擴大新穎性模式其代表國家皆為日本一事，有所疑惑。惟因日本專利實務運作認為，於適用相當於我國專利法第23條之際，前、後申請案之技術內

屬於進步性判斷之範疇，當系爭置換屬於「利用該當技術領域一般共同知識之利用」而為「眾所周知均等元件之置換」時，其依舊屬於新穎性認定範疇，而未落入進步性判斷領域，此當是學理上所稱屬於新穎性認定範疇的「直接置換」與落入進步性判斷對象的「等效置換」二者之不同²⁷。

無論如何，若將前述表1及上述表2交相對照比對，可以發現，擁有越多配套措施的國家，其專利法「全文內容制」先前技術效的解釋適用範圍及效力，就越廣、越大，例如屬於模式C之美國專利法不僅有反自我碰撞條款之配套措施，尚有保護期間限定條款的配套措施，致使其適用對象不僅包含新穎性及進步性二者的判斷，且直接容許得結合先申請案之秘密先前技術及其他先前技術，作為其認定基礎。相反地，似乎配套措施越少的國家，其專利法「全文內容制」先前技術效的解釋適用範圍及效力就越窄、越小。例如，歐洲專利公約因同時不具備有反自我碰撞條款及保護期間限定條款，致使歐洲專利局於解釋適用公約第54條第C項「全文內容制」規定時，就採取相當限縮的模式A嚴格新穎性概念。最後，僅有反自我碰撞條款、但無保護期間限定條款配套措施之國家，雖亦將「全文內容制」先前技術效的適用對象限定於新穎性，但其實務運作則採取較為寬鬆的模式B之擴大新穎性解釋適用手法。

正如同「SPLT報告」於其結論中之陳述，上開比較法研究結果的最大啟示在於：「各種不同規範模式的採行並非隨機選擇之結果，而是確實反映出各國不同的專利文化、社會目標（包含創新應如何被促進及利用之政策思維）。另一個相關要素則是，利害關係人之利益衝突於不同法制架構、背景下，應如何加以平衡的問題。職是，本報告中所述的各種規範模式，實係於其各自法體系中就各種社會、經

容並不需要其物理上完全相同，只要二者實質上為同一技術發明即可。申言之，當對照於先申請案之發明，後案申請之發明其為解決技術課題所使用的具體化手段，僅有微小差距（僅是周知技術或慣用技術的附加、刪除或轉換等而未產生新的技術功效者）時，即可認定二者發明實質上同一，而有該國專利法相當於我國專利法第23條規定的適用。此際，其「微小差距」之判斷方式，乃是參照申請時之「技術常識」，即可導引出該當微小差距者；而所謂的「技術常識」，係指該當技術領域中具有通常知識者從一般所知的周知技術、慣用技術或經驗法則即可清楚得知之事項。參照江口裕之，解說特許法——弁理士本試驗合格を目指して，2021年，78-80頁。

²⁷ 參照後述註33及其所引註之本文敘述。

Angle

濟、法律因素取得精湛平衡之結果。²⁸」於此認知下，鑑於我國現行專利法第23條自2001年10月新增以來，亦係在其相關利害關係人、我國社會、經濟、法律等各種要素所形成的生態系中，彼此間互動、磨合而漸次發展，進化至現今實務運作態樣及作法。倘若實務運作並未逾越上述三種規範模式、特別是其中的嚴格新穎性及擴大新穎性規範模式，則似乎並無需要因外國法制、特別是我國實務運作經常參考的歐陸法制採行嚴格新穎性，即遽然主張我國亦有必要採取嚴格新穎性的法律解釋與適用方式²⁹。

不論如何，究竟各種規範模式其規範形成的主要考量因素為何？又可能衍生何種弊端？可採取何種措施，防止此種弊端發生？其發展及經驗，又可以給予我國專利法第23條及現行專利審查基準，帶來何種啟示？下一節，將就上開問題，加以闡述。惟因我國專利法第23條規定與美國專利法制有相當明顯的差異及差距，故以下論述將集中於模式A嚴格新穎性及模式B擴大新穎性二種規範模式之敘述。

肆、我國專利法第23條應有的解釋適用模式

一、歐洲專利局嚴格新穎性之實務運作及其背後考量因素

如同前述（參、二），就「全文內容制」先前技術效採用模式A嚴格新穎性之國家（區域），以歐盟（歐洲專利公約）為代表，現今幾乎所有歐盟會員國亦皆採行此種嚴格新穎性的解釋適用方法。以下，以「Tegernsee聯盟」（Tegernsee Group）³⁰於2012年所發表的「Report of the Tegernsee Experts Group Treatment of Conflicting Applications」³¹（以下簡稱「Tegernsee報告」）為基礎，說明歐洲專利局採行嚴格新穎性之實際作法、其背後考量的政策因素、此種解釋適用方法可能引發的問題點以及歐洲專利局解決該問題點的嘗試³²。

²⁸ 《SPLT報告》，31-32頁。

²⁹ 參照後述註34、35及其所引註之本文敘述。

³⁰ Tegernsee Group係指由美國、日本、歐洲專利局、丹麥、法國、德國及英國等國（區域）專利專責機關所組成之團體，其目的在於討論各國專利法制調和之事宜。

³¹ See Tegernsee Experts Group, *supra* note 19.

³² 以下敘述，參照《Tegernsee報告》，5-8、26-33頁。

歐洲專利局認為因其就新穎性係採取絕對的標準，而與進步性所採相對的判斷標準有別，故必須就新穎性認定標準加以限縮而採行嚴格新穎性。雖然如此，但其並不認為先申請案中所揭露之發明僅限定於明示揭露者，尚應涵蓋該當技術領域中具有通常知識者（以下簡稱「該技術領域人士」）於閱讀先申請案說明書等文件後，即可得知內含（inherently）揭露於該等文件之發明。此等內含揭露者，包含可以藉由先申請案說明書等文件「直接且無歧義得知」（*derivable directly and unambiguously*）之發明或技術。如此之內含揭露可以是一種技術特徵，而為「該技術領域人士」所認為，縱令並未於先前文件中被明示提及，但不可否認地其必定是構成先前文件所揭露的一部分。例如，當揭露於先前文件之裝置中的一項技術元件其進一步的功能性屬性，對於閱讀該文件之「該技術領域人士」而言，係可立即清楚得知時，該屬性即構成該裝置之先前技術的一部分。

然而，對於歐洲專利局而言，其並不認為明示揭露或內含揭露於先前文件之技術特徵的周知均等物，屬於可以從先前文件「直接且無歧義得知」之先前技術，該等周知均等物應屬於進步性認定之範疇。歐洲專利局認為，排除此類周知均等物之嚴格新穎性概念對於歐洲專利公約「全文內容制」之解釋適用，特別重要。蓋為減輕「全文內容制」可能帶來的過份嚴峻之適用效果，有必要於此對新穎性要件加以限縮解釋。此外，為降低同一申請人前後二件申請案「自我碰撞」之風險及不利益，亦有必要採行此種嚴格新穎性概念，以減少該「自我碰撞」情事發生的機率。對於歐洲專利局而言，「全文內容制」規定之政策目的，主要有以下五個層面：(一)確保專利權賦予給第一位申請人；(二)防止重複賦予專利權情事之發生；(三)保障申請人間之公平性，不會因前、後申請案的申請人是否屬同一人，而有差別待遇；(四)制度操作簡單、明瞭、易於操作且具有可預測性；(五)在無須有反自我碰撞條款的情況下，確保漸進式發明亦可以取得專利權保護。

二、嚴格新穎性可能產生之弊端及歐洲專利局嘗試的解決方案

雖然，歐洲專利局所採行之嚴格新穎性，其適用並不限定於先申請案說明書等文件所明示揭露之發明或技術，尚包含其中內含或默示揭露者；但不論如何，從其排除可由「該技術領域人士」清楚得知之周知均等元件的置換，亦可知悉，縱令前、後申請案之發明或技術間僅存在細微（minor）差異，亦可認定後申請案發具

有新穎性，進而可能因此賦予其專利權。雖然，儘管歐洲專利局認為此種作法簡單、明瞭、易於操作且具有可預測性，並可因此可鼓勵漸進式發明之研發及申請；但不可否認地，其將因此賦予專利權保護給此類與先前技術僅有些微差異而於專利性上無法區別（*patentably indistinct*）之技術。此種作法將導致非常接近之技術同時併存多個專利權之不當事態，益形惡化，促使現今一般所詬病的專利叢林大量叢生。尤其是，當該等數個專利權分屬於不同法人或個人所擁有時，不僅各該專利權人就其專利權的實施及利用、甚至進一步研發，將可能因此而受到其他專利權人的箝制、掣肘，且第三人亦難能有效取得為實施特定技術群之所有專利權的授權，凡此種種皆與專利法規範意旨及立法目的有所扞格。

對於上開問題，歐洲專利局曾於2006年在明知其利用人清楚表達不喜好（*dislike*）反自我碰撞條款的情形下，依舊嘗試提出下列妥協性解決方案：

（一）當前、後二件申請案係分別由不同申請人所提出時，採行類似美國法之作法，先申請案中之秘密先前技術可以同時作為後申請案之新穎性及進步性的認定基礎，如此將可防止第三人取得僅是具有顯著性（*obvious*）技術之專利權，確保各該專利權間技術水平間保有更大差距，同時保障先申請人之專利權不會遭受第三人不具發明性改良所不當限制。

（二）當前、後二件申請案係由同一申請人所提出時，則依舊維持現行嚴格新穎性作法，先申請案中之秘密先前技術僅可作為認定新穎性的依據。如此將可確保由同一人所提出之新穎但不具備發明性（*new but not inventive*）的漸進式改良發明，依舊有可能取得專利權保護，且於無須新增反自我碰撞條款的前提下，避免多個專利權集中於同一人手中。

根據歐洲專利局之說法，其上述提案(一)之所以不採行擴大新穎性概念，乃是避免因此引進新的法律概念，而對於法律適用安定性造成不利衝擊。不論如何，歐洲專利局上述的嘗試解決方案，其後因遭受利用人的激烈反彈，無疾而終。但卻也顯示出，嚴格新穎性並非是一項完美或完全合理的制度，充其量僅是各種可以選擇的制度之一，正如同該局所自稱，就如同與其他所有法規範體系一樣，嚴格新穎性就是一項妥協產物，但卻是歐洲專利公約所要求之結果³³。與此同時，歐洲專利制

³³ 參照《Tegernsee報告》，28頁。該段文字之原文為：「As in all systems, the approach to

度利用人之所以拒絕上開提案，主要理由在於，該提案可能因為引進新的法律概念而衝擊法律適用之安定性及可預測性，且因對於申請人是否屬於同一人而於其間有不同差別待遇，亦違反公平性原則。

從以上敘述可知，歐洲專利局並非沒有意識到其現行嚴格新穎性作法，在現今技術研發迅速、發明（特別是漸進式改良發明）大量產出的時代中，可能衍生之弊端，從而嘗試提出解決之道，且其所提出的解決方案1比一般預估更為激進，直接跳躍過擴大新穎性，而容許秘密先前技術得適用至進步性的判斷。然而，該當嘗試提案受阻的主要原因，不僅在於所調對所有申請人一律公平對待之公平性上，更重要的是，不論是歐洲專利局、抑或是其利用人所強調的法律適用安定性一事上。在經過長期的實務運作且磨合而形成今日利害關係人所共同認知、認識的現行法律適用方法及態度，若因擴大新穎性或反自我碰撞條款的引進而遽然遭受重大變動，勢將影響其法律適用安定性及可預測性，既然不論是嚴格新穎性、抑或是擴大新穎性皆是立法政策選擇、長期實務運作累積的結果，則並無必要一定要採取何種方法，反而是尊重既有長期實務運作結果及其背後的法律適用安定性等考量，才是重心所在。

三、歐盟（歐洲專利公約）發展經驗對我國專利法第23條規定及其實務運作之啟示

對於我國現行專利審查基準將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」，亦作為專利法第23條適用時之判斷標準，專利實務界有提出質疑而認為：「新穎性判斷中考量功能相同之『直接置換』，與進步性判斷中之『等效置換』似難以明確區隔。國際審查實務多認為涉及『置換』即非新穎性判斷，而係進步性判斷，例如：專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）審查基準規定：『判斷新穎性不考量先前技術文件未揭露的習知均等態樣，此為進步性問題。』歐洲專利局（European Patent Office, EPO）審查基準採相同見解」³⁴。學界中亦有參考德國及歐洲專利實務運作，針對我國專利實務所承認之「直接置換」，提出質疑而加以

secret prior art was a compromise, but the EPC's tight fit was exactly what was required.」。

³⁴ 李文賢，專利判決解析——專利要件，專利師，6期，2011年7月，31-51頁。

Angle

批判者，謂：「在德國和歐洲也是例外地於其為熟習該項技術者於閱讀先前技術文件後毫無疑問地立即可得知者，始容許以相當性來進行新穎性之判斷，除此之外，相當或均等的技術在新穎性判斷中並不被考慮。我國審查基準之規定，恐會引起誤會，而法院實務上之見解，則會使新穎性的判斷和進步性的判斷混為一談，並非妥適。」³⁵

然而，如同前述（參、二），專利法第23條「全文內容制」先前技術效的解釋適用，因各國專利法制背景、發展沿革、配套措施有無或多寡等，而有模式A嚴格新穎性、模式B擴大新穎性以及模式C新穎性及進步性等三種不同模式，其間並無高低優劣或對錯之別，實難僅因歐、德採取模式A嚴格新穎性之作法，即遽然基此而主張我國現行模式B擴大新穎性之不當，甚至認為其已非有關新穎性認定問題，而係屬於進步性判斷之範疇。實際上，上開歐洲專利局及其利用人堅持法律適用安定性及可預測性的想法及啟示，不僅適用於歐洲專利公約地區，對於包含我國專利法在內的其他國家專利法制，亦理所當然有其適用餘地。職是，倘若肯定我國立法者之立法政策選擇，已經作出訂定反自我碰撞條款的抉擇，且自2001年10月引進專利法第23條「全文內容制」後，專利實務運作及法院判決亦一向採行擴大新穎性之法律解釋適用方法，則除非立法者有做出不同立法政策選擇的想法及作法，否則應尊重向來長期實務運作累積之成果，並基於法律適用安定性、可預測性之要求，繼續採行現行擴大新穎性的解釋適用方法。

毫無疑問，現行我國智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）專利審查基準乃是專利專責機關長期實務運作並與法院判決互動所累積之成果，除非其審查基準所述內容超出立法者政策判斷，而將專利法第23條適用範圍不當擴張及於進步性的認定，否則只要其適用範圍依舊停留於新穎性認定範疇中，則不論其所採行概念係為嚴格新穎性、抑或擴大新穎性，理當無違法之虞；法院案件審理雖不受該等審查基準所拘束，但若其認同審查基準之見解，自可採納作為其判決見解，如此作法亦自無任何違法疑慮。特別是，如同本文前述參之比較法研究結果所示，當一國專利法「全文內容制」規定設有反自我碰撞條款之配套措施時，幾乎毫無例外，其關於先前技術效的解釋適用手法，皆採取模式B擴大新穎性概念，迄今並未聽聞有任何等國家

³⁵ 謝銘洋，專利新穎性之認定——智慧財產法院行政判決98年度行專訴字第123號解析，法令月刊，2010年9月，61卷9期，36頁。

法院據此判定其專利專責機關如此實務運作因此而違法者。反倒是鑑於擴大新穎性模式可以有效減輕專利叢林衍生之各種弊端，而為不少國家所接受、落實於其實務運作中。

基於上開認知，檢視智慧局專利審查基準2.6.4中有關「全文內容制」先前技術效適用時之判斷基準，是否有逾越新穎性認定範疇，而進入進步性判斷之領域。現行專利審查基準2.6.4關於專利法第23條前、後申請案之發明或技術是否相同，認為應基於下列四項判斷基準：(一)完全相同；(二)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧義得知之技術特徵；(三)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；(四)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

上述(一)之判斷基準，完全沒有問題，符合前述歐洲專利局實務運作所稱明示揭露概念。(二)及(三)判斷基準所述內容雖非明示揭露於先申請案說明書等文件中，但契合歐盟實務運作之內含或默示揭露概念，係得由先前文件中「直接且無歧義得知」(derivable directly and unambiguously)之發明或技術。可能引發爭議者，在於(四)之判斷基準。對於該當判斷基準，專利審查基準2.6.4如此闡明：「上述(四)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由於螺絲亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺絲，應屬依通常知識的直接置換。」

上述說明，符合國際間關於擴大新穎性之實務運作及認知。在前述世界智慧財產組織「SPLT報告」歸納出之「全文內容制」先前技術效的三種規範模式中，模式B之擴大新穎性規範模式認為，前申請案發明與後申請案發明間縱令存在差異，但只要其差異係僅屬細微(minor)差異，而可直接利用該當技術領域一般共同知識(general common knowledge)即得知其差異者，或令「該技術領域人士」利用其一般知識及普通技能(general knowledge and ordinary skill)即可得知其差異者，即可認定前、後申請案之發明屬於同一發明。基此認知所製作的前述表2，則更進一步說明其具體運作方式及內容，而肯定下列二種具體判斷基準：(一)利用該當技術領域一般共同知識可得知者，例如眾所周知均等元件之置換；(二)「該技術領域人士」從其揭露內容中得理解或認知者，例如類似僅是尺寸大小的最佳化或僅屬元件

的重新排列等明顯可見的修改。

將前述專利審查基準2.6.4有關判斷基準(四)之解說內容，與「SPLT報告」所列出開二種判斷基準，加以比較、對照，當可知悉，除「SPLT報告」明文說明「周知」均等元件置換，而我國專利審查基準則無此「周知」文字外，其餘幾乎可謂相同。惟從我國專利審查基準強調該置換係「該技術領域人士」依其「通常知識即能直接置換」時，當可基此說明而「直接且無歧義得知」，得「直接」置換者理當包括「周知」均等元件。

實際上，論者亦闡明，對於此種屬於新穎性認定方法之「直接置換」概念，應與隸屬於進步性判斷範疇的「等效置換」，二者予以明確區分。其如此說明：

「『直接置換』與『等效置換』於審查實務上極易混淆誤用，『直接置換』屬於新穎性之判斷，係以置換前後之技術特徵本身是否具備相同功能（function）為判斷要件，僅得依據單一引證文件『參酌』申請時之通常知識予以置換。『等效置換』則屬於進步性之判斷，係以置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功效（effect）為判斷要件，得組合多個引證文件予以置換。具相同功能之技術特徵的置換（如螺釘置換為螺栓）必可達到相同功效之整體技術手段，反之，達到相同功效之整體技術手段未必來自具有相同功能之技術特徵的置換，亦即不同功能之技術特徵的置換（如螺釘置換為鉚釘或焊接）亦有可能使整體技術手段達到相同功效，因此『直接置換』遠小於『等效置換』之適用範圍。³⁶」

由上可知，倘若能夠徹底理解歐盟採行嚴格新穎性係源自於其特有立法政策判斷、長期實務運作經驗及利害關係人間折衝、磨合之結果，而我國現行實務採行擴大新穎性之決定，亦係屬同時引進反自我碰撞條款的立法政策判斷、長期實務運作成果及利害關係人對法律適用安定性要求等各種因素互動之結果；並能夠清楚區別「直接置換」與「等效置換」二者的不同屬性，則當可肯定現行專利審查基準2.6.4所列舉之(四)判斷基準，係屬合理且合法的存在，系爭案件中其置換方式若確實屬於新穎性認定之「直接置換」，則當肯定後申請案申請專利之發明，不具備新穎性，得逕行駁回其申請。惟須注意者，切忌掛羊頭、賣狗肉，表面上打著「直接置換」的招牌，實際上卻作著「等效置換」之內涵。

³⁶ 張仁平，註2文，56頁。

伍、結語

本文從現行專利法第23條之規範原理及目的出發，探討其可能存在的解釋適用模式，並確認我國現行專利審查基準有關於此之規範，是否適當。於此認知下，本文首先確認，現行專利法第23條係揚棄過去之「先請求項制」而採行現今絕大多數國家所規定的「全文內容制」，其法律定位、規範目的及功能，係有別於新穎性或先申請主義之存在，故其解釋適用亦當有必要配合其固有法律定位、規範目的及功能為之，避免將現行針對新穎性、先申請主義條文之解釋適用方法，直接套用於該條之解釋適用。其次，經由比較法研究得知，將專利法第23條規定的適用對象或範圍，僅限定於新穎性認定之國家，所採取的新穎性認定方式，至少嚴格新穎性及擴大新穎性二種不同作法。通常其專利法制規定有類似我國專利法第23條但書規定之「反自我碰撞」條款者，多採取擴大新穎性的認定方式，如日本、韓國及我國；反之，沒有此類「反自我碰撞」條款如歐盟者，則採行嚴格新穎性的解釋適用方式。

嚴格新穎性及擴大新穎性並無孰優孰劣之問題，而係受其所處國家立法政策判斷、法條規範架構及內容、長期實務運作經驗及利害關係人彼此互動等因素交錯影響，最終決定採行之妥協產物。故歐盟雖亦清楚瞭解其所依循之嚴格新穎性不無衍生難以漠視的弊端及缺失，進而嘗試提出激進改革提案，但最後以利害關係人對於法律適用安定性及可預測性的要求及堅持，無疾而終。若此，則當我國現行專利審查基準有關專利法第23條適用之擴大新穎性的解釋及說明，亦是對照於該條規定之規範架構及內容、長期實務運作經驗累積成果及利害關係人需求而為時，實難以不同立法政策判斷、法律規範架構及內容、實務運作經驗的歐盟或德國法制等，遽然認定其不當或違法，反而在利害關係人對於法律適用安定性、可預測性的期待下，有必要繼續肯定其合理性及合法性。若有意堅決主張，我國專利法第23條實務運作應朝向歐盟或德國現行專利法相關實務運作方向發展，則當藉由正式的法律修正為之、刪除其但書規定，切忌嘗試藉由現行規定之解釋，達到規範內容、架構、實務運作背景及沿革在在與我國不同的歐、德專利法制之結果。