

第三章

專利要件



狹義之發明專利要件包括產業利用性、新穎性（包含擬制喪失新穎性）及進步性¹，廣義之專利要件則另包括發明之定義、法定不予發明專利之項目、說明書與申請專利範圍之揭露要件（明確充分性、可實施性、支持性²）等³。本章之「專利要件」指前者。

一、產業利用性

(一)相關法規

1. 我國（民國100年新專利法）

第22條第1項前段

①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：

¹ 我國專利法第二章第一節「專利要件」包含之條文為定義（第21條）、產業利用性、新穎性、優惠期、進步性（第22條）、擬制喪失新穎性（第23條）及排除之發明（第24條）等。大陸專利法第二章「授予專利權的條件」包含之條文為新穎性、擬制喪失新穎性、創造性及實用性（第22條及第23條）、優惠期（第24條）及排除之發明（第25條）等。EPC PART II「SUBSTANTIVE PATENT LAW」Chapter I「Patentability」包含之條文為適格之發明（第52條）、排除之發明（第53條）、新穎性及擬制喪失新穎性（第54條）、優惠期（第55條）、進步性（第56條）及產業利用性（第57條）等。美國專利法CHAPTER 10-PATENTABILITY OF INVENTIONS主要包含適格之發明及有用性（第101條）、新穎性及優惠期（第102條）及進步性（第103條）等。SPLT Article 12「Conditions of Patentability」包含適格之發明、新穎性、進步性及產業利用性／有用性等，至於排除之發明，則由締約國自訂。

² 相當於本篇第一章之「可據以實施要件」及「支持要件」。

³ 美國著名專利侵權案件Festo v. SMC一案中，有關禁反言對於均等論之阻卻，最高法院認為，任何為符合專利法所規定為核給專利而必須符合之要件，所為限縮權利範圍之修正，例如因可實施性所為之修正，均適用禁反言，亦即引發禁反言之修正，不限於為克服先前技術之新穎性

2. 我國（民國93年專利法）

第22條第1項前段

①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：

3. 日本

◆專利法

第29條第1項前段

①作出可供產業上利用之發明之人，除下列發明外，得獲得該發明之專利：

4. 大陸

◆專利法

第22條

①授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。
（第2至3款略）

④實用性，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果⁴。

5. 歐洲專利公約（EPC）

◆Article 57-Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

6. 美國

◆35 U.S.C.101-Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture,

與非顯而易見性要件，因此，專利要件（patentability）擴大至亦包含專利法第112條等相關要件。

⁴ 與國際規範不同者，大陸規定之實用性較為嚴格，除了能夠製造或使用外，並且能夠產生積極效果。依專利審查指南第二部分第五章「2.實用性的概念」之規定「能夠產生積極效果，是指發明或者實用新型專利申請在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的」。此外，大陸規定之實用性尚應具有再現性，依專利審查指南第二部分第五章「3.2.1無再現性」之規定「具有實用性的發明或者實用新型專利申請主題，應當具有再現性。反之，無再現性的發明或者實用新型專利申請主題不具備實用性。」。

or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

◆ 專利法第101條——可予專利之發明

任何人發明或發現新而有用之程序、機器、製品或物之組合，或其新而有用之改良者，皆得依本法所定之條件及要求獲得專利。

7. 實質專利法條約（SPLT）草案

◆ Article 12-Conditions of Patentability

(1)~(3)（略）

(4) [*Industrial Applicability/Utility*] A claimed invention shall be industrially applicable (useful). It shall be considered industrially applicable (useful) if it

[Alternative A]

can be made or used for exploitation in any field of [commercial] [economic] activity.

[Alternative B]

can be made or used in any kind of industry.

“Industry” shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention.

[Alternative C]

has a specific, substantial and credible utility.

(5)（略）

8. 與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）

◆ Article 27-Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.

（2~3略）

◆ 第27條——可予專利之標的

1. 於受本條第2項與第3項規定拘束之前提下，凡屬各類技術領域之物或方法，具備新穎性、進步性與產業利用性者，應予專利保護。

（2~3略）

9. 專利合作條約 (PCT)

◆ Article 33-The International Preliminary Examination

- (1) The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable.
- (2)~(3) (略)
- (4) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. "Industry" shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
- (5) The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not.
- (6) The international preliminary examination shall take into consideration all the documents cited in the international search report. It may take into consideration any additional documents considered to be relevant in the particular case.

◆ Rule 43bis-Written Opinion of the International Searching Authority

43bis.1 Written Opinion

- (a) Subject to Rule 69.1(b-bis), the International Searching Authority shall, at the same time as it establishes the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a), establish a written opinion as to:
 - (i) whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable;
 - (ii) (略)
- (b)~(c) (略)

（二）審查基準

「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」⁵，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合發明專利之要件，稱為產業利用性。

產業利用性係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷⁶。

1. 產業之範圍

專利法未明文規定產業之定義，國際相關法規多認為其應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動，亦即包含廣義的產業⁷。

2. 產業利用性之要件

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用⁸，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性。能被製造或使用，指在產業上實施具有技術特徵之技術手段，

⁵ 專22前段。

⁶ EPC之產業利用性條文為第57條，列於新穎性條文（第54條）及進步性條文（第56條）之後，惟EPO Guidelines將產業利用性列於新穎性與進步性之前。大陸審查指南第二部分第五章「3. 實用性的審查」則規範，實用性意在新穎性及進步性之前判斷。

⁷ 日本專利審查基準第II部第1章「可供產業上利用之發明」規定「『產業』一詞採廣義的解釋，除製造業以外，另包含礦業、農業、漁業、運輸業、通信業等。」。大陸專利審查指南第二部分第五章「2. 實用性的概念」規定「所謂產業，它包括工業、農業、林業、水產業、畜牧業、交通運輸業以及文化體育、生活用品和醫療器械等行業。」。EPO Guidelines 對於「產業」一詞未作解釋。SPLT Article 12 Conditions of Patentability之(4) [Industrial Applicability/Utility] [Alternative B]規定「“Industry” shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention.」。巴黎公約Article 1(3)規定「Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.」。

⁸ SPLT草案Article 12(4) [Industrial Applicability/Utility]對於產業利用性之條件規範有三方案：A claimed invention shall be industrially applicable (useful). It shall be considered industrially applicable (useful) if it [Alternative A] can be made or used for exploitation in any field of [commercial][economic] activity. [Alternative B] can be made or used in any kind of industry. “Industry” shall be understood in its broadest sense, [Alternative C] has a specific, substantial and credible utility. 其中方案C為美國於2001年1月5日公告Utility Examination Guidelines後修正之較嚴格的規範，原為針對基因專利申請案之有用性規範，其後擴大適用於一般類別之專利申請案。

即能製造所發明之物或能使用所發明之方法⁹。

只要發明有被製造或使用之可能性，而能加以實際利用，即符合產業利用性，不要求該發明已被製造或使用。惟理論上可行之發明，若其實際上顯然不能被製造或使用，亦不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，或是為防止颱風侵襲，而以高牆將臺灣環島包圍之方法。

3. 產業利用性之記載

申請專利之發明必須具產業利用性，發明說明中通常不必記載該發明可供產業上利用之方式，惟若產業利用性不明確時，則應記載¹⁰。

4. 產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異

專利法第22條第1項前段規定之產業利用性與第26條第2項規定之充分揭露而可據以實施要件，二者皆要求申請專利之發明在產業上能被製造或使用，惟有如下之差異：

(1) 判斷層次高低不同

產業利用性，係規定申請專利之發明本質上能被製造或使用，為本質要件之判斷，層次較低。充分揭露而可據以實施要件，則規定申請專利之發明在形式上是否明確且充分記載，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，為形式要件之判斷，層次較高。

(2) 審查順序先後不同

產業利用性之要求標準較低，為主觀之判斷，通常較先審查。充分揭露而可

⁹ 大陸尚規定該物或方法必須是能夠解決技術問題者，專利審查指南第二部分第五章「2.實用性的概念」規定「授予專利權的發明或者實用新型，必須是能夠解決技術問題，並且能夠應用的發明或者實用新型。換句話說，如果申請的是一種產品（包括發明和實用新型），那麼該產品必須在產業中能夠製造，並且能夠解決技術問題；如果申請的是一種方法（僅限發明），那麼這種方法必須在產業中能夠使用，並且能夠解決技術問題。」。

¹⁰ EPO Guidelines Part C Chapter II 4.12 Industrial application規定「... it is to be expected that, in most cases, the way in which the invention can be exploited in industry will be self-evident, so that no more explicit description on this point will be required; but there may be a few instances, e.g. in relation to methods of testing, where the manner of industrial exploitation is not apparent and must therefore be explicitly indicated.」及「Also, in relation to certain biotechnological inventions, i.e. sequences and partial sequences of genes, the industrial application is not self-evident. The industrial application of such sequences must be disclosed in the patent application.」。

據以實施要件之要求標準較高，為客觀之判斷，通常較後審查。

5. 違反發明之定義、產業利用性與可據以實施要件之發明

違反自然法則之發明，通常亦違反產業利用性與可據以實施要件，例如永動機發明，不但違反能量不減定律之自然法則，其本質上已不能被製造或使用，即使發明說明之形式上明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施，申請專利之發明將同時違反該三要件。

6. 未完成之發明

申請專利之發明欠缺達成目的之技術手段，或有技術手段但顯然無法達成目的，致本質上無法被製造或使用，將違反產業利用性之要件。若本質上可被製造或使用，僅形式上未明確或未充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容並據以實施，則係違反充分揭露而可據以實施要件，未違反產業利用性之要件。

7. 外科手術方法發明

非以診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是以有生命的人或動物為實施對象，無法供產業上利用，不具產業利用性¹¹。

¹¹ 此處乃參考大陸審查指南之規定，我國新修正之專利法刪除「疾病」二字後，則不論是否與疾病相關，所有外科手術方法一律屬於排除不予專利之項目。日本仍將手術方法視為不具產業利用性，修正後之EPC 2000年版則將醫療方法由不具產業利用性之項目改列為排除不予專利之項目。

(三) 案 例

案例 1 未完成之發明

申請專利範圍

一種製造麩氨酸之方法，其係以碳原子、氮原子、氧原子及氫原子適當結合而成。

說明

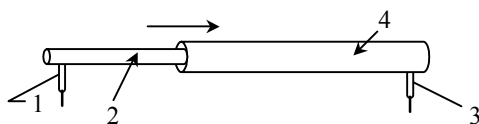
不具產業利用性之發明，係指發明之物無法被製造所或發明之方法無法被使用，包括：(1)未完成之發明；(2)非可供營業上利用之發明；(3)實際上顯然無法實施之發明等。其中未完成之發明包括：(A)欠缺達成發明目的之全部或部分技術手段者，及(B)有技術手段但顯然不能達成發明目的者。判斷是否屬於未完成發明，應基於說明書之整體記載。

於本例中，發明說明僅記載抽象之理論或希望的事項為其發明目的，完全未記載任何有關達成該目的所採之技術手段，亦即麩氨酸之具體製造方法，欠缺達成目的之全部技術手段，屬於未完成發明之態樣(A)，不具產業利用性。

案例 2 未完成之發明

申請專利範圍

一種自動橢圓製圖器，包含附設筆芯(1)之橫槓(2)，可伸縮自如地套於設有針腳(3)之圓筒(4)。



說明

於本例中，發明說明僅記載達成橫槓(2)可伸縮自如地套於圓筒(4)的構造，完全未記載達成自動繪出正確橢圓目的之具體技術手段，致無法達成所預期自動繪出正確橢圓之目的，屬於未完成發明之態樣(A)，不具產業利用性。

案例 3 未完成之發明

申請專利範圍

一種形成聚乙烯薄膜之方法，其係衝擊高真空中保持於分解溫度下之聚乙烯，使聚