

新式樣異議實務之探討

朱光宇

一、前言

我國現行專利法於民國八十三年一月二十一日修正公佈實施，其中於修正後之專利法第一百五條中規定：「公告中之新式樣，任何人認為有違反第四條、第一百二十二條準用第二十二條第三項或第四項、第二十七條或第一百零六條、第一百零八條規定，或利害關係人認有不合第五條規定者，得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專賣機關提起異議」，上述內容並未包含違反專利法第一百零七條得提起異議之規定，而現行專利法第一百零七條之內容，主要係規定新式樣專利必需具備之「新穎性」及「創作性」要件，也就是說，在現行專利法的規定中，若一新式樣專利在公告期滿前，任何人發現其有違反新穎性及創作性之要件時，在現行的專利法規中，便無一明確的條文可主張據以異議。

自八十三年修法後之實務，若任何第三人以專

利法第一百零七條提起異議，中央標準局皆以其不合法條規定，而不予受理方式處理之，此項實務的作法延續至去年下半年始有些變化，在此之前，如中央標準局(84)台專(甲)五一五〇一字第一二五七一號函及(85)台專(甲)五一五〇一字第一一六〇五六號函，皆於函中明白指出以一百零七條為異議新式樣之標的依法不符，故而不受理異議申請。此一情況在當時確實造成實務上不小的困擾，惟最近新式樣的異議實務上出現了頗大的轉變，故而以下乃針對新式樣異議從八十三年修法後，在實務上所出現的轉變說明如下：

二、本文：

1. 緣由：

在以往處理新式樣的實務中，在專利法第一百零七條無法主張之情況下，常見的處理方式係以專利法第一百零六條來主張非「創作」之物品，而此一主張之緣由，係因為專利法第一百零

六條中規定：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」，而正是因爲專利法第一百零六條中有提及「創作」兩字，故而有人以此而主張第一百零六條中，原已包含「創作」之含義存在，乃以第一百零六條據以主張新式樣專利不具「新穎性」及「創作性」之要件，惟在關於專利法第一百零六條「創作」之認定上，仍有人持贊成及反對不同的看法：

① 持贊成者的看法：

「創作」之兩字正是任何專利物品必需具備之首要條件，且專利法第一百零六條中所述「創作」之定義，應是新式樣專利原本就存在之精神，其中如行政院七十九年判字第六七八號判決理由之內容中所述：「所謂『創作』之積極意義乃爲鼓勵突破固有窠臼而又適於美感之物品，並非以既有之近似架構爲基礎而稍加修飾，且有一不同點，即得以申請專利，是以本案之設計結果仍屬既知形式之簡易組合，難謂具有表現其造形之新穎創意，不合專利法第一百十一條之規定：『。』類似之行政判決雖然是對舊法第一百十一條中之「創作」一詞加以解釋，惟舊專利法（即八十三年修正前之專利法）中之第一百十一條，係爲對新式樣定義之條文，與現行專利法第一百零六條之地位有相似之處，故而以法條聯貫之原理來判斷，

以一百零六條「創作」來主張爲異議標的，並非完全毫無根據。

再者，若從立法院於專利法修法時，對第一百零六條文之定義，「創作」兩字主張新穎性及創作性，亦有其蛛絲馬跡可循，其中如八十三年修正前之專利法第一百十條，即明確規定：「凡對於物品之形狀、花紋、色彩首先創作適於美感之新式樣者，得依本法申請專利。」，而在八十二年專利法的修法過程中，其中如江偉平委員等三十八人，所提出第一百零六條的草案內容爲：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創新。」而另外行政院所提出之另一修正草案中，其第一百零六條的內容則爲：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創新造形。」故而由上述專利法修法過程之內容可知，無論立法委員及行政院本身，在草案提出時，皆欲明確將新式樣專利定義具有「創新」之意義存在；故而由上述舊專利法第一百十一條一直到現行專利第一百零六條對新式樣的定義條文可知，新式樣專利的物品，本來就必需爲一物品的「創作」，故而一新式樣失去物品，並身無所主體依附而不能成立，相對的若失去「創作」，則絲毫不能稱爲專利物品，亦失去了專利法之精神及意義。

② 持反對意見者的說法：

反對者的意見，係認定所謂專利法第一百零六條「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」此乃新式樣專利的定義，其規定新式樣之要件為物品的「形狀」、「花紋」、「色彩」及其結合，並無規定「創作性」之原意存在，且反觀立法原意，其中新式樣專利第一百零六條並非為舊法第一百十一條之延續，而是為一新增的法條，亦即所謂的新式樣專利的第一百零六條，實際上與發明專利的第十九條、新型專利的第九十七條，皆是相互對印而分別為發明、新型及新式樣專利的定義條文，而當初立法時之所以將新式樣及新型專利的「創新」一詞修正為「創作」，正是為了與發明專利相互對印而所作成之修正，故而由此更可證明第一百零六條為一新式樣專利定義之條文，而並非界定「新穎性」及「創作性」之條文。

再者，以整個專利法的立法方式來觀察，更可發現其中專利法第一百零六條正是界定新式樣專利的定義，而接下來的第一百零七條第一項則是界定新式樣「新穎性」的要件，而第一百零七條第二項則繼之為「創作性」的界定，以法條界定的連貫性來看，專利法由第一百零六條至第一百零七條第二項，正是有系統

性的依序界定，亦是現階段觀察新式樣物品是否合乎專利的先後順序，故而若說專利法第一百零六條內有包含「新穎性」及「創作性」之界定，那專利法第一百零七條第一、二項中「新穎性」及「創作性」之定義豈非重覆虛設之法條？故而以此主張所謂新式樣專利的「新穎性」及「創作性」之界定，係明確界定在專利法第一百零七條第一、二項之中，而專利法第一百零六條則為新式樣專利適格之界定，並無「創作」之含義存在，亦不能以此作為異議新式樣「新穎性」及「創作性」之標的。

2. 實務演變：

而以專利法第一百零六條主張「新穎性」及「創作性」之主張，在民國八十五年上半年度前，中央標準局仍抱持著反對及否定的態度，其中例如八十五年台專（貳）〇三〇二三字第一二二八五七號異議審定中即明白指出：「專利法第一百零六條「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」之規定，旨在審查所申請的物品是否屬新式樣專利適格之標的，即是否符合物品性之要件，揆諸立法原意，專利審查基準、審查實務，應僅係新式樣之定義，無「創作性」、「新穎性」專利要件之規定，有關「新穎性」、「創作性」之專利要件，係規定於同法第一百零七條。本案申請專利之標的為「×

××』之形狀係屬新式樣適格之標的，且異議證據亦無法證明本案有違專利法第一百零六條之規定。」故而由上述異議不成立之理由來看，一直到八十五年上半年度爲止，中央標準局對以第一百零六條異議『創作性』及『新穎性』之方式，仍抱持著否定的態度。

又如中央標準局八十五年六月十三日台專(貳)三〇〇三字第一二一五二二號異議審定書中，亦作成同樣審定理由之處分，惟當事人因不服而向經濟部提起訴願，卻獲得經濟部則將中央標準局處分撤銷之決定，經濟部並於八十五年十月十八日經(85)訴字第八五六二六五七四號訴願決定書中明白指出：「經查有關專利法第一百零六條規定是否僅屬新式樣定義性之條文，本部前與處分機關雖會持相同見解，然晚近似類似此案例，復經行政院台八十五訴字第二八六七九號等多件再訴願決定書將處分及本部訴願決定撤銷在案，則此等見解是否仍應予以維持，實待斟酌。……」，而另外又如行政院於八十五年八月二十二日台八十五訴字第二八六二八號再訴願決定書中指出：「惟查專利法第一百零六條第一項規定稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，而公告中之新式樣，任何人認爲有違反該法條規定者，得向專利專責機關提起異議，復爲專利法第一百十五條第一項所明定，則

審究有無違反專利法第一百零六條規定，是否符合新式樣之類型，自應斟酌物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作性，再訴願人主張本案於申請前已見於引證資料，如屬實情，則本案是否符合創作性，有無違反專利法第一百零六條第一項之規定，核有重行審酌之必要。」故而由此可知，在八十五年下半年後，行政院及經濟部對專利法第一百零六條中之『創作』，一詞已開始異於以往的看法出現。

隨著上級主管機關看法，在中央標準局的態度亦有極明顯之變化，在八十五年十一月二十六日中央標準局亦以台專(貳)〇三〇二一字第1四四九六三號異議審定著作成異議成立之處分，而其中審查委員更於審定理由中明白指出：「由理由所述足證本案不具創作新穎性，依行政院台八十五訴字第二八六一八號再訴願決定書之決定意旨，本案有違創作性之規定。據上論結，本案違反專利法第一百零六條第一項之規定，異議成立，應不予專利。」，而查該案之審定理由係爲「實品及一有公開日期之型錄證據，中央標準局之審查委員便是以此一實品及型錄證據，而認定被異議案有違專利法第一百零六條之『創作性』原則。依上述訴願，再訴願及異議審定書之認定可瞭解，現階段新式樣的異議實務上，以專利法第一百零六條作爲異議新式樣『新穎性』及『創

作性』之主張，被主管機關採納的程度已有明朗接受的趨勢。

三、結論：

前述困擾之產生，係源自八十三年專利法修正時，在專利法第一百五條中漏列了專利法第一百零七條，依當修法時，不論是專利主管機關，業者、學界或立法當局，皆未曾表示應將專利法第一百零七條自可異議之範圍中剔除，明顯的僅是程序作業時之疏忽所致；依筆者瞭解，目前專利法之修正草案，已將第一百五十五條異議條文中，原本的『第一百零六條、第一百零八條』明確的修正為『第一百零六條至第一百零八條』，已將第一百零七條納回新式樣可異議的條文中，故而筆者今天所

論述以專利法第一百零六條來異議新式樣不具『創新性』之作法，可能在未來修法通過後，即無需如此大費周章來主張運用，在專利法修正案未正式在立法院三讀通過實施前，前述以專利法第一百零六條來替代第一百零七條而作為異議之標的，僅可視為一時之權宜措施。

參考內容：

- 一、立法院專利法修正草案總說明（八十二年一月八日印行）——行政院編印。
- 二、專利法修正案（八十三年修正版）——立法院秘書處編印。
- 三、專利法部份條文修正案總說明（八十五年四月三日印行）——行政院編印。

加拿大專利新報

● 外部提供 ●

加拿大修正專利法，修正內容已於一九九六年

十月一日起實施。主要修正內容如下：

(1) 申請要件——新穎性

加拿大自一九八九年十月一日起即採行「先申