

可專利性 (Patentability) 與專利適格 (Patent-Eligibility) 有何不同？

可專利性 (Patentability) 與專利適格 (Patent-Eligibility) 常被混用，但實際上兩者並不可以畫上等號。

具專利適格不等於可專利一事，在指標判例 *In re Bilski* 可窺知端倪：「新穎性 (Novelty)、進步性 (Non-obviousness, 或稱非顯而易見性) 的分析，和 35 U.S.C. §101 (專利適格的法源) 無關，而是分別以 35 U.S.C. §102、35 U.S.C. §103 作為法源。」顯示專利適格、實用性 (Utility, 或稱「產業利用性」)、新穎性、進步性，互不隸屬。梳理美國專利法教課書 (Casebook) 和判決內容，可知：「**專利適格**」是取得專利的基礎門檻、資格，具專利適格，並不必然可專利，還須符合實用性、新穎性、可進步性，才是一個「**可專利**」的發明。另應強調，「**專利適格**」除了需要滿足 §101 法條文字外，還需要滿足美國專利與商標局 (USPTO) 的兩階段標準 (Two-Step Test) 審查。

綜上，可整理出這個公式：

$$\text{可專利性} = \text{專利適格} (\text{\$101} + \text{兩階段標準}) + \text{實用性} (\text{\$101}) + \text{新穎性} (\text{\$102}) + \text{進步性} (\text{\$103})$$

觀察美國專利法教科書的編排方式，亦可了解思考脈絡：先介紹專利適格，再依序介紹實用性、新穎性、進步性。另，「實用性」在作為名詞時是採「Utility」一字，而非「Usefulness」，這兩個詞微妙的差異是前者具「有價值的 (Beneficial)」之意涵，也呼應 *Justice Story* 在 *Bedford v. Hunt* 對「實用」(Useful) 經常被援引的解釋：「要能在社會中做出有價值的 (Beneficial) 應用，不可以是對道德、健康、社會秩序有害 (Injurious) 的發明，也不可以是瑣碎 (Frivolous) 或不重要的 (Insignificant)。」

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

[2106 Patent Subject Matter Eligibility \[R-08.2017\], Manual of Patent Examining Procedure](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場

朱翊瑄

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2019年01月

進階閱讀：

Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-08.2017], Manual of Patent Examining Procedure, USPTO <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpeps/2106.html> (最後瀏覽日：2019/1/7)

文章標籤



推薦文章

你 可 能 還 會 想 看

UFC的起訴 Justin.tv侵害著作權及商標權



UFC (Ultimate Fighting Championship)極限格鬥錦標賽的擁有人Zuffa LLC起訴Justin.tv侵害著作權及商標權。根據法院的訴狀文件中，2010年10月23日的UFC121賽事有超過5萬人從Justin.tv中觀看現場直播，Zuffa花錢僱用第三人從網站中移除將近200個未經授權的UFC121賽事。 Zuffa LLC宣稱起訴的原因是因為UFC付費觀看現場直播的內容被非法上傳在Justin.tv上的情形十分猖獗，而且Zuffa花了近乎兩年的時間試圖給予Justin. tv多次的機會，鼓勵Justin. tv預防或限制非法下載等等的侵權活動。Zuffa LLC的律師表示「遺憾地，Justin. tv對於大量線上侵權行為視而不見，我們相信Justin. tv實際上是想要...

歐盟孤兒著作指令(Directive 2012/28/EU)立法評析

美國司法部和專利商標局發表聯合聲明呼籲法官應謹慎核發禁售令

美國司法部和專利商標局於今年(2013)1月9日發表聯合聲明，呼籲法官應謹慎對待「標準關鍵專利」(Standard Essential Patent)產品的禁售問題。在該項聯合聲明發表前，美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC) 亦曾主張除少數特定情況外，侵犯標準關鍵專利的產品應處以賠償金，而非核發禁售令(Sales Bans)。該項聯合聲明要點歸納如下： 1.以公眾利益為最高優先考量，謹慎核發禁售令 聲明呼籲美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, ITC) 決定是否禁止使用關鍵專利的產品進口時，應以公眾利益為最高優先考量，此舉將增加持有「標準關鍵專利」...

冰島政府對英國同名Iceland Foods 採取法律行動

冰島政府日前對自1970年成立至今，已擁有8百多間超市的英國連鎖食品超市「Iceland Foods」，向歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office) 提起註冊無效之訴訟。該超市為創辦人Malcolm Walker與南非投資集團Brait共同擁有，以銷售冷凍肉類、乳製品、乾貨及微波食品為主要業務。 冰島政府指稱英國Iceland Foods企業使用「Iceland」於歐洲註冊商標，而該文字商標含蓋範圍廣泛且定義模糊。多數冰島企業於商品或商標中使用英文「冰島」一詞，除與英國Iceland Foods無販賣相似性質之產品，也無存在競爭關係，但卻使冰島企業無法將(Iceland)做為產品之描述用。對...

最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

- ▶ 隱私權聲明
- ▶ 聯絡我們
- ▶ 相關連結

- ▶ 徵才訊息
- ▶ 資策會

- ▶ 網站導覽

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416