stli 科技法律研究所 SCIENCE & TECHNOLOGY LAW INSTITUTE

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：

可專利性=專利適格（§101+兩階段標準）**+實用性**（§101）**+新穎性**（§102）**+進步性**（§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/mpep/s2106.html（最後瀏覽日：2019/1/7）

文章標籤

專利 智慧財產權 可專利 專利適格

推薦文章