

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/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