

智慧財產行政程序與救濟

案例式

[修訂第二版]

林洲富◎著



五南出版

智慧財產行政程序與救濟

案例式

[修訂第二版]

林洲富◎著



國家圖書館出版品預行編目資料

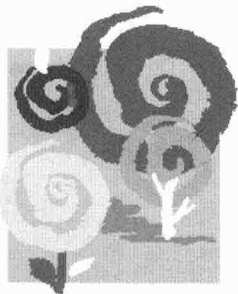
智慧財產行政程序與救濟：案例式／林洲富
著．一 二版．一 臺北市：五南，2013.08
面；公分

ISBN 978-957-11-7207-1 (平裝)

1. 智慧財產權 2. 行政程序 3. 行政救濟
4. 判例解釋例

553.433

102013659



1S25

智慧財產行政程序與救濟—案例式

作 者 — 林洲富(134.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 宋肇昌

封面設計 — 斐類設計工作室

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2009年1月初版一刷

2009年9月初版二刷

2013年8月二版一刷

定 價 新臺幣350元

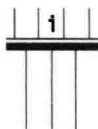
二版序

本著緣於2009年8月初版付梓，原意係作為有志研讀智慧財產行政程序與救濟之參考書籍，近年陸續委請五南圖書公司出版智慧財產權法、專利法、著作權法、商標法、營業秘密與競業禁止、公平交易法等案例式專書。因智慧財產法院管轄有關智慧財產之民事、刑事及行政訴訟事件，作者現為智慧財產法院法官，為使智慧財產案例式叢書可涵蓋智慧財產之民事、刑事及行政等程序法與實體法，得作為學習與實務入門之參考書籍，本人預計於2013年12月前完成智慧財產刑事案例式，以師法吾人鍾愛之天龍八部，建構智慧財產法案例式八冊。本書自上次出版迄今已近4年，期間適逢2011年6月29日修正公布商標法、2013年6月11日修正公布專利法，作者基於專利與商標行政審判之實務經驗與研究所之教學心得，茲就內文再度進行修正與勘誤，並增列論述修法內容、最新學說理論、實務見解及例題解析等內容，致本版修改幅度較前版逾4分之1，務必使本書增訂2版，減少繆誤與增進參考價值。承蒙法界先進之厚愛，對拙著多所指正錯誤與惠賜寶貴意見，倘有未周詳處，敬請各界賢達不吝指教。

林洲富

謹識於智慧財產法院

2013年7月1日



自序

智慧財產權法為近年來熱門與新興之法律顯學，其所涉及之層面甚為廣泛與複雜，專利權與商標權為智慧財產權領域之一環，其取得必須向智慧財產局之專責機關申請，經專責機關審查程序，以決定是否作成核准或核駁之行政處分。而專利權或商標權得否受確實之保障，其與行政救濟制度有密切之關聯，倘審查程序能確實與公平行之，則行政救濟之比率可降低。是研究專利權與商標權不僅應知悉實體法之規範內容外，對於有關行政程序與救濟等程序法之法制，亦應加以探討。筆者有幸在法律研究所教授智慧財產行政程序與行政救濟等課程，藉由教學相長之機會，將實務與理論相互結合，期盼將專利法或商標法理論應用於行政程序與行政救濟之具體事件。從而，本於教學與實務之工作經驗，謹參考國內、外學說及實務見解，試以案例之方式，說明及分析法律之原則，將專利與商標之行政程序與救濟理論，轉化成實用之學科，俾於有志研習者易於瞭解，期能增進學習之效果。進而，茲將拙著定名為「智慧財產行政與程序救濟—案例式」，因筆者學識不足，所論自有疏誤之處，敬祈賢達法碩，不吝賜教，至為感幸。

林洲富

2008年11月30日

于台灣台中地方法院





目 錄

第一編 專利行政程序與救濟

第一章 專利之申請	003
第一節 專利權之取得	003
第二節 專利申請權人	007
第三節 專利代理人	012
第四節 專利申請日	014
第五節 專利說明書	022
第二章 專利審查制度	033
第一節 審查申請案	033
第二節 實體審查制	038
第三節 形式審查制	041
第四節 舉 發	054
第三章 專利訴願	067
第一節 專利訴願事件	067
第二節 專利訴願制度	074

第四章 專利行政訴訟	097
第一節 專利行政訴訟之類型	097
第二節 專利行政訴訟制度	110
第二編 商標行政程序與救濟	
第一章 商標權申請	143
第一節 商標權之取得	143
第二節 商標申請權人	146
第三節 商標代理人	148
第四節 商標申請日	150
第五節 商標申請書	154
第二章 商標審查制度	159
第一節 審查申請案	159
第二節 異議	163
第三節 評定	169
第四節 廢止	175
第三章 商標訴願	181
第一節 商標訴願事件	181
第二節 商標訴願制度	191
第四章 商標行政訴訟	213
第一節 商標行政訴訟之類型	213
第二節 商標行政訴訟制度	227

參考文獻	255
------	-----

索引	259
----	-----



第一編

專利行政程序與救濟

專利自申請至准駁之行政程序，在專利專責機關有審查與再審查程序之分，就專利權之審查與授與是否合法、適當，可藉由舉發制度，以匡正專利專責機關之審查缺失。專利之申請是否獲准，取決於審查。而專利權得否受確實之保障，其與行政救濟制度有密切之關聯，倘審查程序能確實與公平行之，則行政救濟之比率可降低。

第一章 專利之申請

專利制度之內容主要有專利之授與、專利之實施及專利之保護等三部分。而專利之取得，須依法向主管機關提出申請，經專利審查程序後，以決定是否授與專利。

第一節 專利權之取得

專利法為國內法，採屬地主義原則，欲取得世界各國之專利，原則上應向各國專利申請，並取得專利權，始受各國專利法制之保護。故刊登廣告聲稱其商品具有世界專利，誠屬不實之內容。因專利僅在獲准之國家或地區內有效，而不及於其他國家或地區，故必須在各國各別申請及接受審查後，分別取得專利權，自無所謂世界專利制度。從而，權利人雖已取得多國之專利，亦不應使用世界性專利之文字，作為吸引消費者購買之宣傳¹。準此，建立專利之國際保護制度，國際組織及國際化條約成為重要之主角，各國專利法經由實體法之規範，使各國關於專利之保護趨於一致，而於程序方面，專利程序亦得於申請國以外之國家適用，達成專利保護之國際化²。



例題1

甲所有之新型專利經智慧財產局審查核准，並公告在案，於專利有效期間，乙於大陸地區製造及銷售之物品，侵害該新型專利，除於大陸地區販賣外，並銷售至台灣地區與其他國家，甲並未於其他國家或地區取得專利權，甲就乙侵害專利權之行為，有何救濟途徑？

¹ 台灣高等法院89年度上訴字第3206號刑事判決。

² 林洲富，專利法—案例式，五南圖書出版股份有限公司，2008年6月，73頁。

**例題2**

A大學主張其所有「基因重組技術」於美國取得發明專利權在案，詎B公司未經其同意，竟在台灣地區使用該基因重組技術，其已侵害A大學所有美國專利權，試問A大學得否主張受我國專利法之保護？

**例題3**

丙以「包衣方式延緩釋出消滅過氧化氫成分，使隱形眼鏡清潔消毒較安全之技術」之方法，已取得美國專利為由，向智慧財產局申請方法專利，該局應否授與專利權？

壹、屬地主義與獨立原則

專利法具有國際性，是現今世界各國大多採用專利制度，對於發明或創作加以保護，以促進科技產業之發展。惟各國是否授與專利權，提供保護之範圍及受侵害之救濟方法，實涉及該國之產業科技水準、立法政策及司法制度等因素。因國家授與專利權及保護專利權，實為國家公權力之行使表徵，原則上，專利權所及之領域具有地域性（territorial），以授與專利權之國家之主權所及為限，專利權除有一定之保護期限外，亦具有嚴格之區域性，僅能於本國領域內生效，其為屬地主義，無法於領域外發生效力，是專利法為國內法，並非國際法，即「一國一專利權」，此為專利權獨立原則（principle of independence of patent）³。例如，行為人乙雖曾於

³ 有關工業財產權保護之巴黎公約（The Paris Convention for the Protection of Industrial Property）第4條之2(1)規定，同盟國國民所申請之專利，不論是否屬於同盟國之他國，就同一發明所取得之專利權，彼此互相獨立，此為專利獨立原則。

大陸地區製造及販賣甲於台灣地區取得新型專利權之自行車墊桿，惟甲於大陸地區並未取得專利權，其無法獲得大陸地區之專利法保護。倘甲於台灣地區起訴請求行為人負損害賠償責任，因大陸地區並非我國專利權之效力所及，甲之請求顯無理由，法院得不必對被控侵權物品，進行技術判斷之鑑定。同理，雖於我國已取得之專利，除非向美國商標專利局（USPTO）專利申請，並授與專利權人，否則專利權人不得在美國行使專利權而排除於美國國內對其專利之侵害⁴。

因各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊。準此，商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。例如，商標申請人雖主張義大利、英國、美國及歐盟均准許申請人之商標註冊云云。然諸國國情與法制有別，自不得僅執此作為智慧財產局應准註冊之依據⁵。

貳、取得方式

一、先申請主義

專利權之取得，原則上以申請案提出之先後決定之，此為先申請主義（first-to-file）。我國採先申請主義，即同一發明有二以上之專利申請案

⁴ 35 U.S.C. § 154(a) (1): Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

⁵ 智慧財產法院 101 年度行商訴字第 86 號行政判決。

時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，以主張優先權日者准予發明專利（專利法第31條第1項）。申請日或優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期末擇一申請者，均不予發明專利（第2項）。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期末申報者，視為協議不成（第3項）。相同創作分別申請發明專利及新型專利者，準用之（第4項）。

二、先發明主義

專利應經申請程序，而取得專利以發明先後決定專利權之授與。故同一發明有二以上之專利申請案時，僅得授與最先發明者專利權，此為先發明主義（first-to-invent），美國於2011年之前採先發明主義，2011年10月後改採先申請主義。

參、例題解析

一、屬地主義

國家授與專利權及保護專利權，實為國家公權力之行使表徵，是專利權所及之領域，以授與專利權之國家之主權所及為限，作為專利權所保護之範圍，採屬地保護原則。是專利權人所取得之專利權，僅能得到授與該項權利之國家法律保護，在專利權所依法授與之國家內始有效力，在授與專利權之國家以外地域，該專利權則不發生法律效力。從而，甲之創作雖然取得我國專利權之保護，然未於大陸地區或他國已取得專利權，自不受該國或地區之專利法之保護。同理，「基因重組技術」雖於美國取得專利權，惟其專利權僅於美國範圍內發生效力，其不及其他國家或地區。是A大學主張B公司未經其同意，在台灣地區使用該基因重組技術，雖已侵害

該大學所有美國專利權，惟不受我國專利法之保護⁶。

新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權（專利法第58條第1項、第2項、第120條）。職是，新型專利權人，專有排除他人未經其同意，以製造、販賣之要約、販賣、使用為目的而進口該新型專利物品之權。倘乙以在台灣地區以使用、販賣為目的，而自大陸地區輸入侵權物品，甲得依據我國專利法之規定主張專利權。於台灣地區從事販賣之經銷商或零售商，亦成為專利侵害之侵權行為人，甲得對販賣者主張專利權⁷。

二、依據內國法審查

申請人丙雖以「包衣方式延緩釋出消滅過氧化氫成分，使隱形眼鏡清潔消毒較安全之技藝」之方法，已見於美國RE32672、39296、45681號等專利案，惟各國專利法制不同，審查標準亦異，自不得以外國獲准專利，作為應核准專利之依據。從而，申請人丙縱使於外國取得專利，智慧財產局應依據我國之技術水準及審查標準，認定是否具備產業上利用性、新穎性及進步性等專利要件，作為核准專利之基準⁸。

第二節 專利申請權人

專利申請權，係指依專利法申請專利之權利（專利法第5條第1項）。而申請權人並不以自然人為限，包含法人在內。專利申請權人，除本法另

⁶ 劉江彬編著，袁孝平、李宜珊、陳小梨、羅萬信、李光申、黃三榮著，異種移植專利案，智慧財產法律與管理案例評析(2)，政大科技政策與法律研究中心，2004年11月，209頁。

⁷ 林洲富，法官辦理民事事件參考手冊15，專利侵權行為損害賠償事件，司法院，2006年12月，221-222頁。

⁸ 行政法院83年度判字第1976號判決。

有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人（第2項）。職是，專利申請權之取得分為原始取得與繼受取得。原始取得之事由亦有二：完成發明創作之取得與因僱傭關係而取得⁹。



例題4

甲明知A物品之技術為乙所發明，未經乙同意，竟竊取發明A物品之技術，據此向智慧財產局申請物品發明專利，經智慧財產局核准公告在案，試問發明人乙有何救濟途徑？



例題5

丙受僱於丁公司期間，丙於非職務上完成B發明方法，丁公司未經丙同意，竟持丙所研發之B發明方法，向智慧財產局申請方法發明專利，經核准公告在案，試問受雇人丙有何救濟途徑？

壹、專利申請權人之範圍

依據契約理論，欲取得專利權，必須經專利申請權人向國家提起授與專利權之申請。而何人有專利申請權，應依據專利法規定。依據專利法第5條第2項規定，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。換言之，所謂專利申請權，應係指任何具有中華民國國籍之國民或符合專利法第4條互相保護（reciprocal protection）之國家國民¹⁰，自認本人係物品或方法之發明人、創作人或其

⁹ 林洲富，專利法—案例式，五南圖書出版股份有限公司，2008年6月，77頁。

¹⁰ 專利法第4條規定，外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保

受讓人或繼承人者，均得依專利法之相關規定提出專利之申請而言，並由智慧財產局就提出專利申請者，是否為適格合法之專利申請人，自形式加以認定之（專利法施行細則第13條、第14條）。

貳、僱傭或委聘關係

發明人及創作人從事研發之結果，其當然歸屬該研發人所有。惟因僱傭關係或委聘關係涉及多數人之關係，其研發結果並非屬純個人所成，其必須明文規範，以避免爭議，故我國專利法第7條至第8條分別規定專利申請權之主體。茲分述如後：

一、職務上之發明創作

原則上，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。例外情形，係契約另有約定者，從其約定（專利法第7條第1項）。所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣（第2項）。

二、非職務上之發明創作

受雇人雖在僱傭關係存續中完成發明或創作，惟該發明或創作並非基於僱用關係（irrelevant to one's job duties）之工作所完成者，是受雇人於「非職務上所完成」之發明或創作，其專利申請權及專利權屬於受雇人，是雇用人非該專利之申請權人（專利法第8條第1項前段），縱使雇用人事先經由契約之約定，剝奪或要求受雇人事先放棄，該約定亦屬無效（專利法第9條）。惟受雇人之發明係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於

護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。