

五南出版

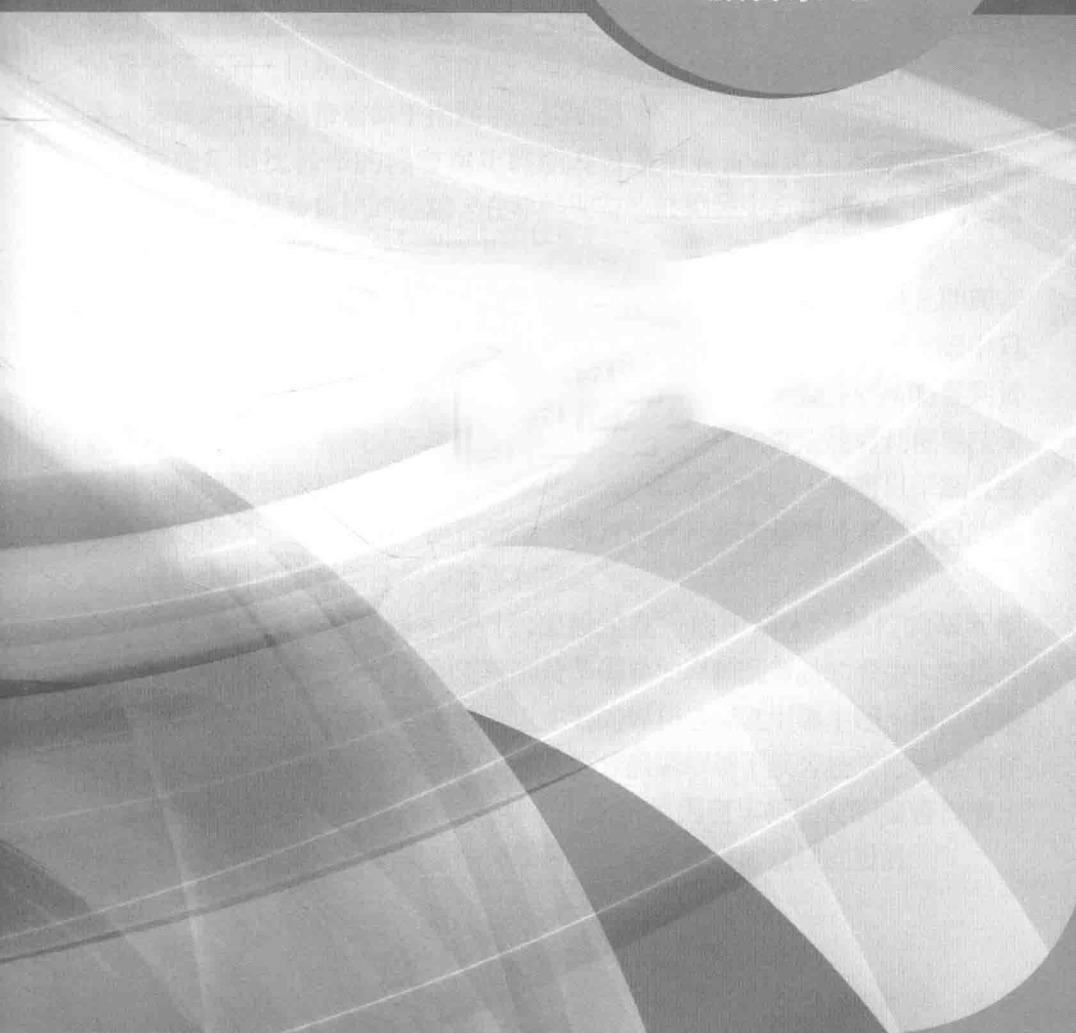
新專利法與審查實務

顏吉承 著



新專利法與審查實務

顏吉承 著



國家圖書館出版品預行編目資料

新專利法與審查實務／顏吉承著．——初版．

——臺北市：五南，2013.09

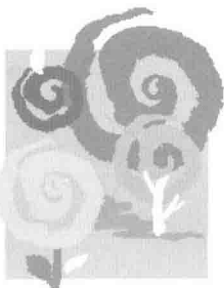
面：公分

ISBN 978-957-11-7259-0（平裝）

1. 專利法規

440.61

102015165



1UB7

新專利法與審查實務

作 者 — 顏吉承 (407.4)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 宋肇昌、游雅淳、黃麗玫

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/台中市中國區中山路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 2013年9月初版一刷

定 價 新臺幣700元

自序

去年，筆者參加了一場國家舉辦的考試，這一場可能是今生最後一次，但絕對是考得最差的一次。考完試的那幾天，心情壞透了，老婆硬拉著我走了一趟文昌廟，抽了支中下籤。過了快兩個月，放榜了，意外地沒名落孫山，我們再走了一趟文昌廟，這次又抽了支中下籤。神奇的是，雖然這兩支籤號碼不同，但解籤書上都提到一文人排除萬難完成著作而有好果報的故事，冥冥之中文昌帝君似乎指點了一條明路。

這幾年有比較多的機會與年輕朋友分享筆者從事專利實務工作的心得，過程中有很多愉快的經驗，在年輕朋友的鼓勵聲中方才萌生念頭開始蒐集資料，嗣後又有兩支籤詩的指點，這本書的出版，算是還願吧！

自1988年，筆者開始擔任專利審查工作，從約聘專利審查委員、助理審查官、審查官、技術審查官到高級專利審查官，轉眼已25年。早年，眼中只有產業利用性、新穎性、進步性，隨著職務的調整，逐漸關注到所有專利實體要件，再到整部專利法。由於工作內容一直只是專利審查及專利侵權技術分析，對於專利法制的理論，仍停留在浮面的瞭解，因此，本書只平鋪直敘專利法的內容、立法理由、施行細則、官方的專利審查基準及筆者自己的讀書心得，少有註腳引經據典夸論專利理論。

本書著重在專利實務，主要對象設定在一般申請人、學校的莘莘學子、有志從事專利工作的專利工程師及準備參加專利師考試的考生。為提升讀者的學習效率，本書每一章節皆以主要的專利法條文引導主題，再以表格形式重點提示該章節之學習綱要，本文部分提綱挈領不談旁枝末節，文中穿插287幅圖表圖解重要概念。這些精心的設計是因應年輕朋友的讀書習慣，試圖透過視覺記憶，幫助讀者快樂學習，希望大家喜歡這樣的設計。

顏吉承 謹序

2013年9月

Contents

緒 論	1
第一章 基本概念	7
1.1 智慧財產權之定義	11
1.2 智慧財產權之特徵	16
1.3 歷史沿革	21
1.4 巴黎公約	25
1.5 與貿易有關之智慧財產權協定	34
1.6 國際專利分類	42
1.7 國際工業設計分類	43
1.8 專利法之目的	46
1.9 專利種類及其異同	48
第二章 創作人與申請人之權利	63
2.1 創作人之權利	65
2.2 申請權人及申請權	70
2.3 共同創作及共有專利申請權	81
2.4 冒充申請	87
第三章 審查制度	91
3.1 審查的種類	92
3.2 早期公開及申請審查	98
3.3 補償金請求權	104
3.4 優先審查	106

3.5	新型審查制度	107
3.6	新型之定義及實體審查	116
3.7	新型專利技術報告	122
第四章	專利之申請.....	129
4.1	申請及審查流程	130
4.2	專利申請文件	136
4.3	專利規費	153
4.4	外國人申請案及代理人	159
4.5	其他事項	166
第五章	發明專利之實體要件.....	171
5.1	說明書及圖式等之記載	180
5.2	記載要件	214
5.3	發明之定義	232
5.4	不予發明專利之標的	237
5.5	發明單一性	244
5.6	產業利用性	248
5.7	新穎性	251
5.8	擬制喪失新穎性	266
5.9	先申請原則	271
5.10	進步性.....	279
5.11	修正、補正、訂正、更正、訂正之更正.....	294
5.12	改請申請.....	333
5.13	分割申請.....	338

Contents

第六章 優先權及優惠期	345
6.1 優先權	346
6.2 優惠期	373
第七章 專利之授予、撤銷及救濟	387
7.1 專利權之授予	389
7.2 延長專利權期間	391
7.3 專利權之撤銷及專利有效性抗辯	402
7.4 專利審查之救濟	456
第八章 專利權及其實施、訴訟	461
8.1 專利權之發生及效力	464
8.2 專利權效力之限制	473
8.3 專利權之維持及消滅	492
8.4 專利權之實施及處分	499
8.5 專利權之強制授權	510
8.6 專利權之侵權及訴訟	529
第九章 設計專利之實體要件	551
9.1 說明書及圖式之記載	558
9.2 記載要件	567
9.3 設計之定義	577
9.4 不予設計專利之標的	593
9.5 一設計一申請	594
9.6 產業利用性	596
9.7 新穎性	598
9.8 擬制喪失新穎性	611

9.9	先申請原則	613
9.10	創作性.....	616
9.11	修正、補正、訂正、更正、訂正之更正.....	625
9.12	部分設計.....	641
9.13	圖像設計.....	654
9.14	成組設計.....	671
9.15	衍生設計.....	685

緒 論

我國專利法自民國38年1月1日施行迄今，迭經多次修正，現行專利法為102年6月11日修正公布，並於102年6月13日施行（修正第32條、第41條、第97條、第116條及第159條，其餘條文為100年12月21日修正公布，102年1月1日施行）。102年1月1日施行之專利法為全案修正，通過條文共計159條（修正108條，增訂36條，刪除15條）。整部專利法設總則、發明專利、新型專利、設計專利及附則共五章，其中第二章發明專利設「專利要件」、「申請」、「審查及再審查」、「專利權」、「強制授權」、「納費」及「損害賠償及訴訟」共七節。除專利法之外，專利法規另有專利法施行細則等子法，其中專利法施行細則共90條，設「總則」、「發明專利之申請及審查」、「新型專利之申請及審查」、「設計專利之申請及審查」、「專利權」及「附則」共六章。

102年1月1日及102年6月13日施行之專利法修正要點如下列：

一、明確界定「創作」之定位

「創作」一詞為發明、新型及設計之上位概念，為避免「創作」係新型或設計之誤解及解決舊法對於「創作」一詞有廣、狹範圍不一之情況，爰將發明、新型與設計併列為創作之類型。（專§1）

二、變更新式樣專利名稱為「設計專利」

為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念及明確表徵設計保護之標的，爰參考國際立法例，將舊法「新式樣」一詞修正為「設計」。（專§2及121）

三、增訂發明、新型及設計之「實施」的定義

按「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為，應屬「使用」之上位概念，為解決舊法對於「使用」與「實施」之用詞不一，所產生解釋上之困擾，爰增訂「實施」之定義，並修正相關條文「實施」與「使用」之用語。（專§22、58、87、122及136）

四、修正優惠期之適用範圍並增訂其事由

新增得主張優惠期之事由包括依己意「於刊物發表者」；擴大優惠期制度之適用範圍，將優惠期制度適用之範圍由舊法僅及於新穎性，修正為包含新穎性及進步性（發明或新型專利）或創作性（設計專利）。（專§22及122）

五、將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外

以往說明書包含申請專利範圍及摘要，配合國際立法趨勢，修正為申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，三者並列，皆為申請專利之文件。（專§23及25）

六、增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定

明定以外文本提出申請者，其外文本不得修正，並配套引進誤譯訂正制度；授權主管機關訂定辦法規定受理之外文種類及其應載明之事項。（專§25、44、67、106、110、125、133、139及145）

七、導入非因故意之復權

為鼓勵創新、保護研發成果，增訂申請人或專利權人非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張優先權或未依時限繳納專利證書費、專利年費，致生失權之效果者，准其申請回復之機制，包括回復之專利權效力不及於原專利權消滅後至回復專利權之公告前以善意實施或已完成必須之準備者。（專§29、52、59及70）

八、放寬發明專利申請案分割時點之限制

採行發明專利核准後分割制度，增訂申請人於初審核准審定書送達後30日內得提出分割申請之規定。（專§34）

九、完備審查中之修正制度

「補充、修正」之用語改為「修正」；刪除申請人主動提出修正之時間限制；為免延宕審查時程，增訂「最後通知」制度，限制申請專利範圍之修正僅得就特定事項為之。（專§43）

十、修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定

放寬申請醫藥品或農藥品之專利權期間延長之規定，只要因取得許可證而有無法實施專利權之期間，皆可申請，不再有二年之限制；增訂專利權屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長；得申請延長專利權期間之範圍僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。（專 § 53、54及56）

十一、增修專利權效力不及之事項

增訂「非出於商業目的之未公開行為」、「專利權人依第70條第2項規定回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者」、「以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為」，均為專利權效力不及之事項；復按權利耗盡究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本次修正明確採行國際耗盡原則。（專 § 59及60）

十二、明確界定專屬授權相關規定

明定專利之授權得為專屬授權或非專屬授權，並明定專屬授權及非專屬授權之再授權規定。（專 § 62及63）

十三、修正舉發制度

廢除依職權審查制度；修正得提起舉發之事由，並明定舉發事由依核准審定時之規定，惟屬本質事項之事由，即使核准審定時並非舉發事由，仍得舉發；就程序部分，增訂得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得依職權審酌、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定。（專 § 71、73、75、78至82）

十四、修正強制授權事由、程序及同時核定補償金之規定

將「特許實施」名稱修正為「強制授權」，並修正相關規定，包括申請事由、要件及程序，包括處分強制授權時應同時核定補償金。（專 § 87至89）

十五、增訂有關公共衛生議題之規定

為協助開發中國家及低度開發國家取得所需專利醫藥品以解決其國內公
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

共衛生危機，配合世界貿易組織（WTO），強制授權於我國內生產所需之醫藥品，並明定適用本機制之強制授權的申請範圍。（專 § 90及91）

十六、修正專利侵權相關規定

依據民事救濟請求權之性質，明定專利權人得主張損害賠償請求權及排除、防止侵害請求權，而損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要。增訂得以合理權利金作為損害賠償之計算方式，適度免除舉證責任之負擔，並明定以其作為賠償損害之底限。另為釐清專利標示之用意，刪除未附加標示者不得請求損害賠償之規定。（現行專利法回復舊法懲罰性賠償金制度，最高3倍。）（專 § 96至98）

十七、新型專利制度整體配套規劃修正

一案兩請：就同一人於同日以相同創作分別申請發明及新型專利者，增訂於發明核准審定前應通知擇一之規定，選擇發明者，新型專利自始不存在（現行專利法修正為「新型專利權，自發明專利公告之日消滅」），選擇新型者，不予發明專利。（現行專利法新增規定：一案兩請新型及發明，新型專利權與發明專利的補償金請求權，僅能擇一主張。）修正限制：新型形式審查包括修正明顯超出申請時所揭露之範圍者不予專利。行使權利之義務：新型專利權人行使權利應盡之注意義務（現行專利法另規定，未提示新型專利技術報告者，不得進行警告）。更正之審查：新型專利之更正申請採行形式審查，但與舉發案合併審查時，採實體審查並合併審定。（專 § 32、41、112、116至118）

十八、設計專利制度整體配套規劃修正

開放設計專利關於部分設計、電腦圖像（Icons）、使用者圖形介面（GUI）及成組物品之申請；新增衍生設計制度，並廢止聯合新式樣制度。（專 § 121、127及129）

專利法之核心在於專利之申請、審查、授予專利權及專利權之實施、保護。申請人提起專利之申請，經專利專責機關程序審查、形式審查或實體審查，無不予專利之理由者，專利專責機關應授予專利權；有不予專利之理由者，專利專責機關應予否准之審定。申請人對於不予專利之審定不服者，得

向經濟部提起訴願；經濟部維持原處分，申請人仍不服者，得向智慧財產法院提起行政訴訟；再不服者，得向最高行政法院提起上訴。

經專利專責機關授予專利權，申請人得積極實施或處分專利權或消極行使專利權排除他人侵害。任何人包括利害關係人認為該專利權有應撤銷專利權之事由者，得向專利專責機關提起舉發。當事人（舉發人及被舉發人）對於專利專責機關之撤銷或不撤銷該專利權之審定結果不服者，得向經濟部提起訴願；經濟部維持原處分，當事人仍不服者，得向智慧財產法院提起行政訴訟；再不服者，得向最高行政法院提起上訴。對於他人侵害專利權之行為，專利權人得提起民事訴訟，被告得抗辯該專利權無效。

法規是由文字所構成，文字有抽象性與多義性的問題，當法規之文義不明確或不具體時，必須透過解釋瞭解其真義。法規的解釋方法：

1. 文義解釋，係以法條字面上的一般語意概念為範圍的解釋方法。
2. 體系解釋，係以法條在法律體系上之地位，依其章、節、條、款之關聯性或相關法條之法意，闡明規範意旨的解釋方法。
3. 歷史解釋，參考立法增、修、刪之歷史背景資料，據以判斷法條意旨的解釋方法。
4. 目的解釋，探求法律制定時所作的價值判斷，以其所欲實踐之目的為準的解釋方法。

本書以九章分別就智慧財產權之「基本概念」及專利法規所規定之「創作人與申請人之權利」、「審查制度」、「專利之申請」、「發明專利之實體要件」、「優先權及優惠期」、「專利之授予、撤銷及救濟」、「專利權及其實施、訴訟」及「設計專利之實體要件」整理敘述。

102年1月1日施行之專利法增訂了很多新制度，對於不合時宜之規定也做了適度的鬆綁，新、舊法規的過渡適用定於第五章附則，擇其要者列於圖0-1及圖0-2：

適用舊法

申請中之聯合新式樣案件

- 申請中之聯合新式樣案件且未改為衍生設計者，續行審查(§157)

專利權已消滅

- 因未繳費致專利權自始不存在或已當然消滅者，不適用復權規定(§155)

圖0-1 適用93年7月1日施行之專利法規之過渡措施

適用新法

尚未審定之案件

- 申請案、更正案、舉發案(§149)

放寬期間（申請中或期間中之案件從優適用）

- 主張國內優先權（先申請案尚未公告或核駁審定、處分尚未確定者，申請中之案件得據以主張優先權）(§150.I)
- 分割期間（未逾核准審定後30日者，申請中之案件得申請分割）(§150.II)
- 生物材料寄存期間（申請中之案件，3個月放寬為4個月）(§152)
- 主張國際優先權（期間中之案件，得主張復權）及補正優先權證明文件期間（期間中之案件，4個月放寬為優先權日後16個月或10個月）(§153)
- 延長專利權期間（申請中之案件，刪除2年限制）(§154)

新制度（適用於新法施行後之新申請案）

- 以刊物發表主張優惠期(§151)
- 部分設計(§151)
- 電腦圖像及圖形化使用者介面設計(§151)
- 衍生設計(§151)
- 成組設計(§151)

轉換機制

- 新式樣改請部分設計（申請中之案件，3個月內可改請）(§156)
- 聯合新式樣改請衍生設計（申請中之案件，3個月內可改請）(§157)

圖0-2 適用102年1月1日施行之專利法規之過渡措施

第一章 基本概念

基本概念	
大綱	主題
1.1 智慧財產權之定義	· 何謂智慧財產權 · 建立WIPO公約之定義 · TRIPs之定義 · 保護工業財產權巴黎公約之定義 · 智慧財產權體系 · 主要智慧財產權之比較
1.2 智慧財產權之特徵	· 無形性 · 專有性：排他性 · 地域性：屬地性 · 時間性
1.3 歷史沿革	· 國際上專利法制的發展 · 我國專利法制的發展
1.4 巴黎公約	· 沿革 · 適用的體系範圍 · 內容及主要規範 · 特性 · 重要原則及制度 · 重點條款
1.5 與貿易有關之智慧財產權協定	· 適用範圍及內容 · 重要原則 · 工業設計部分 · 專利部分 · 重點條款
1.6 國際專利分類	· 國際專利分類史特拉斯堡協定
1.7 國際工業設計分類	· 國際工業設計分類羅卡諾協定
1.8 專利法之目的	· 基本權（自然權）論 · 產業政策論
1.9 專利種類及其異同	· 定義及法定不予專利之標的 · 專利三要件 · 優先權 · 分割申請 · 生物材料之寄存 · 專利權 · 審查制度 · 優惠期 · 改請申請 · 特殊申請 · 強制授權

在臺灣，專利有三種：發明、新型、設計。專利權之取得，係採審查主義。為取得專利權，申請人必須先向專利專責機關（即經濟部智慧財產局，專利主管機關為經濟部）提出申請，發明及設計專利必須通過程序審查及實體審查，新型專利必須通過程序審查及形式審查，符合特定要件始能獲得專利權。

就專利而言，法的位階從高至低為：法律（專利法、行政程序法及行政訴訟法）→專利法施行細則→審查基準。專利法或施行細則各條文中之順序以條、項、款、號稱之，例如專利法第22條第1項第1款：「申請前已見於刊物者。」專利法第24條第3款：「妨害公共秩序或善良風俗者。」專利法的位階高於專利法施行細則，專利法施行細則高於審查基準。審查基準為專利主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂，非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（參照行政程序法第159條第1項），僅能拘束行政官員。專利審查基準係專利主管機關就專利申請、審查有關之細節性、技術性事項，本於職權發布之行政規則，提供相關法令、有權解釋之資料或專利審查實務上之見解，作為所屬專利審查人員執行職務之依據，係屬裁量性行政規則，基於平等原則之行政自我拘束次原則，專利審查人員自應遵循；違反者，人民得主張該審定行政處分為違法，且此一程序違法顯影響上訴人（即專利權人）獲得專利權之實體法上權利，程序違法將致實體違法結果，……（最高行政法院95年度判字第01834號判決參照）。基於行政自我拘束原則，審查基準僅拘束專利審查機關（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照），惟於未抵觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法院審判之參考。換句話說，在不違反專利法及其施行細則之前提下，法院仍會支持審查基準，若無具體明確理由，申請人仍必須遵守審查基準之規定。

我國專利法規定內容，包括專利之種類、定義、專利權之歸屬、專利要件、申請程序、審查及再審查、專利權、強制授權、納費、損害賠償及訴訟等，既屬實體法，亦屬程序法。依「先程序後實體」之原則，專利申請案合於程序要件者，始得進入形式審查、早期公開、實體審查之申請或實體審查。



圖1-1 專利法律體系

程序審查，係檢視各種申請文件是否符合專利法及專利法施行細則之規定。三種專利均須完成程序審查，經受理後取得申請日。申請案受理後，發明案採早期公開及請求實體審查制；新型案採形式審查制；設計採實體審查制。發明之實體審查須經申請並繳費，始進入實體審查程序；設計之實體審查無須申請審查即直接進入實體審查程序。在我國，實體審查係採二審制，包括初審及再審查二階段。

由於專利法的規定大多抽象而籠統，為讓所有行政官員及專利申請人有可資遵循之共同標準，經濟部智慧財產局針對前述之「程序審查」、「形式審查」及「實體審查」制定了一套「專利審查基準」。專利審查基準分為五篇：第一篇為程序審查及專利權管理；第二篇為發明專利實體審查基準；第三篇為設計專利實體審查基準；第四篇為新型專利形式審查基準及第五篇舉發審查基準。本書內容概依專利法、專利法施行細則及審查基準予以介紹說明。

發明或設計經初審或再審查實體審查程序審定准予專利者，或新型經形式審查處分准予專利者（專利專責機關准駁發明或設計專利之文書為「審定書」；專利專責機關准駁新型專利之文書為「處分書」），申請人必須依法繳納專利證書費及第一年專利年費，始能獲頒專利證書，並於該申請案公告之日取得專利權。若未合法繳納前述費用，則該申請案之內容不予公告，且申請人自始未取得專利權。發明或設計經初審或再審查實體審查程序審定不准予專利者，或新型經形式審查處分不准予專利者，或專利權經舉發審定而有不服者，申請人、舉發人或被舉發人（即專利權人）可提起訴願、行政訴訟等行政救濟程序。