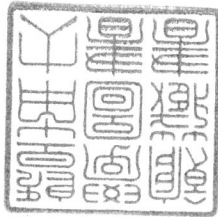


# 專利 實務論

冷耀世 編著



全華科技圖書股份有限公司



冷耀世 編著

# 專利實務論

G306  
20071

# 專利實務論

作 者：冷耀世

美術編輯：朱凱莉

封面設計：楊昭琅

發行人：陳本源

出版者：全華科技圖書股份有限公司

地 址：104臺北市龍江路76巷20號2樓

電 話：(02) 2507-1300 (總機)

傳 真：(02) 2506-2993

郵政帳號：0100836-1號

印刷者：宏懋打字印刷股份有限公司

登 記 者：局版北市業字第〇七〇一號

圖書編號：09053

初版一刷：2005年9月

定 價：380元

I S B N：957-21-5063-4 (平裝)

全華網路

<http://www.opentech.com.tw>

<http://www.chwa.com.tw>

[book@ms1.chwa.com.tw](mailto:book@ms1.chwa.com.tw)

有著作權 侵害必究

# 作者序

面臨知識經濟的時代，無體財產權日漸的重要，其中又以專利領域對科技及技術影響最鉅。專利領域涉及到技術、法律、私權、公共利益、經濟與貿易等多個面相，是一項綜合性的工程。在此一領域除了法律上的規定必須依循，最重要的乃在於如何實踐。因此本書的內容除了說明專利法的法律規定之外，更包括了作者在專利主管機關任職時的審查實務、研究所的學習心得及在企業內部實際處理案件的經驗，希望藉由對基本制度、重要觀念、實務運作，及案例解析的闡釋讓讀者對此一領域有一翻新的認識。

惟作者涉略及眼界有限，誤謬或疏漏之處難免，請讀者不吝指正。

# 推薦序

有五、六百年歷史的專利法制移植我國也有近百年了，但國內社會對專利概念還是相當陌生，直到二十世紀末我國高科技公司的製造與管理能力威脅美日廠商，美日廠商開始利用專利等智慧財產權法制以保護其市場地位，加強其競爭力。各大公司紛紛來臺灣索取權利或在美國法院或國際貿易委員會控告臺灣廠商侵害其專利，重者禁止產品在美國販賣銷售，輕者要求可觀的權利金，我國產業才開始體認到專利的重要性，智慧財產權法於是逐漸受到重視，但對專利的了解仍然相當初淺，雖然許多專利的書籍相應而生。但市面上的專利法，不是無技術背景的法律人所寫的，就是沒有法律訓練的專利實務者創作的，對想進一步認識專利法的人幫助有限。

本書的作者冷耀世先生則與眾不同，他於中興大學農業機械工程學系畢業後即在智慧財產權局擔任專利審查工作近十一年，民國八十九年進入世新大學法學院碩士在職專班接受法律科班訓練，耀世在學期間轉入產業界在微星電子公司負責智慧財產權部門，耀世和我一起研究專利法，畢業時也是以專利法為其碩士論文。耀世不但有豐富的專利審查經驗，又有多年的管理智慧財產權的產業實務，更重要的是有與人分享知識與經驗的熱誠，所以能在工作繁忙之餘，還能動筆完成本書，將其在專利法上的學識與經驗奉獻產業。

書成後耀世要我作序推薦，雖然我沒有為他人寫序的經驗，仍然義不容辭地完成這篇序文，說明本書的價值與作者的熱誠。

世新大學法學院院長

鄭中人

P R E F A C E

# 目錄

## Chapter 1

### 專利的概念

1

- 第一節 專利的意義..... 2
- 第二節 專利權利說..... 2
- 第三節 專利制度的發展 ..... 4
- 第四節 專利權的客體..... 8
- 第五節 專利權的權能..... 11
- 第六節 專利權的特性..... 13
- 第七節 專利權的主體..... 16

## Chapter 2

### 專利申請與法定的限制

19

- 第一節 專利申請..... 20
- 第二節 專利代理..... 20
- 第三節 法定不予專利之標的 ..... 23
- 第四節 專利申請的技巧 ..... 24
- 第五節 軟體專利..... 25

## Chapter 3

### 專利申請格式

27

- 第一節 申請專利之必要文件 ..... 28
- 第二節 發明與新型之專利說明書 ..... 29
- 第三節 新式樣之專利說明書 ..... 31

第四節	發明及新型之圖式 .....	31
第五節	新式樣之圖面 .....	32

## Chapter 4

### 說明書與申請專利範圍撰寫

35

第一節	撰寫專利說明書的原則 .....	36
第二節	申請專利範圍的意義與格式 .....	36
第三節	申請專利範圍的上位化 .....	41
第四節	獨立項及附屬項的關係 .....	43
第五節	申請專利範圍之獨立項與附屬項間的變化 .....	44
第六節	附屬項的敘述方式 .....	45
第七節	申請專利範圍的文字是否皆為限制條件 .....	47

## Chapter 5

### 優先權與先申請原則

49

第一節	互惠原則與優先權的主張 .....	50
第二節	國內優先權與外國優先權 .....	51
第三節	與優先權有關的其他規定 .....	52
第四節	先申請原則 .....	53
第五節	一發明一專利 .....	54
第六節	擬制喪失新穎性 .....	55
第七節	我國專利法對於非真正發明人的規定 .....	56
第八節	非真正發明人在我國民法及刑法上的救濟 .....	58
第九節	美國專利法有關非真正發明人的規定 .....	58

## Chapter 6

### 先前技術調查

61

- 第一節 國際專利分類..... 62
- 第二節 專利資料庫檢索 ..... 63
- 第三節 專利號數代碼的意義 ..... 82

## Chapter 7

### 專利審查與專利要件

85

- 第一節 專利審查..... 86
- 第二節 專利審查流程..... 86
- 第三節 產業上利用性..... 88
- 第四節 新穎性..... 91
- 第五節 喪失新穎性的例外 ..... 93
- 第六節 上、下位概念的意義 ..... 95
- 第七節 進步性..... 95
- 第八節 早期公開..... 99
- 第九節 專利審查與行政救濟流程 ..... 100

## Chapter 8

### 專利公報

105

- 第一節 專利公報中 INID 代碼的意義 ..... 106
- 第二節 各主要國家或地區之專利公報樣式 ..... 110



## Chapter 9

### 申復、答辯與行政救濟

115

第一節	核駁理由的檢視與答辯	116
第二節	專利的舉發	119
第三節	證據能力與證據力	124
第四節	訴願與行政訴訟	126

## Chapter 10

### 法定期間與年費管理

135

第一節	期間與期間的計算	136
第二節	延誤法定或指定期間的法律效果	136
第三節	專利有效期限與年費繳納	141

## Chapter 11

### 授權與實施

145

第一節	專利核准與商品化的關係	146
第二節	專利權的真正意義	147
第三節	專利授權的概念	148
第四節	專利授權的種類	150
第五節	特許實施	153
第六節	我國的特許實施制度	155
第七節	美國的強制授權規定	157

## Chapter 12

### 專利侵權的認定與分析

161

第一節	專利權實施的意義	162
第二節	專利侵權與賠償	163
第三節	製造方法的推定	165
第四節	專利範圍的解釋	166
第五節	申請專利範圍的解釋權	168
第六節	專利侵權比對的基本原則	168
第七節	字面侵權	170
第八節	均等論	171
第九節	專利侵權分析流程	177
第十節	直接侵權與間接侵權	178

## Chapter 13

### 專利侵權抗辯

183

第一節	申請過程禁反言原則	184
第二節	揭露奉獻原則	185
第三節	個人非營利使用專利	186
第四節	專利侵權的例外	188
第五節	專利侵權之一般抗辯	190
第六節	專利侵權的特殊抗辯之一——怠忽行使權利	192
第七節	專利侵權的特殊抗辯之二——默示授權	194
第八節	專利侵權的特殊抗辯之三——專利權濫用	195
第九節	迴避設計	198

## Chapter 14

### 專利權的行使

205

- 第一節 專利號數的標示 ..... 206
- 第二節 適法的警告行爲 ..... 207
- 第三節 國內警告信函範例與行使權利 ..... 210
- 第四節 接獲警告信函的處理原則 ..... 213
- 第五節 民事訴訟與保全程序 ..... 216

## Chapter 15

### 專利權與其他無體財產權的區別

219

- 第一節 專利保護與營業秘密之比較 ..... 220
- 第二節 新式樣專利與新型專利的區別 ..... 222
- 第三節 新式樣專利與商標的區別 ..... 222
- 第四節 新式樣與著作權保護範圍的比較 ..... 223

## Chapter 16

### 美國專利簡介

225

- 第一節 美國特殊專利案申請態樣 ..... 226
- 第二節 美國專利法對於新穎性的規定 ..... 228
- 第三節 新穎性喪失與失權 ..... 229
- 第四節 先發明原則 ..... 230
- 第五節 實際完成日與推定完成日 ..... 231
- 第六節 對於既有技術的認定 ..... 231

第七節	美國專利申請歷程檢索 .....	233
第八節	ITC 與邊境措施 .....	235

## Chapter 17

### 與專利有關之重要國際公約與組織 239

第一節	TRIPS .....	240
第二節	巴黎公約 .....	241
第三節	PCT .....	241
第四節	WTO .....	243
第五節	WIPO .....	243

## Chapter 18

### 企業創新與專利保護 245

第一節	造就發明浪潮的起因 .....	246
第二節	專利對於企業的重要性 .....	248
第三節	專利與標準 .....	249
第四節	創新對企業之影響實例 .....	250
第五節	專利侵權對企業之影響 .....	252
第六節	企業內部之專利提案 .....	254
第七節	職務上的發明 .....	256
附錄一	兩岸專利法規 .....	261

# 專利的概念

- 第一節 專利的意義
- 第二節 專利權利說
- 第三節 專利制度的發展
- 第四節 專利權的客體
- 第五節 專利權的權能
- 第六節 專利權的特性
- 第七節 專利權的主體

## 第一節 專利的意義

從西元一四七四年第一部專利法在歐洲的威尼斯誕生，到一六二三年英國所頒布的「專賣條例」，「專利」一詞所代表的意義是指國王或君主親自簽署、授與的獨占權利證書，地位相當於法律。其中「專利」原文「Letter Patent」或稱（*literae patentes, open letters*）係指一種未經密封的證書，具有公開的意思。其原意係指蓋有國璽泥印且不須拆封就可以打開供他人閱讀的一種法律文件。這種法律文件就是現今所稱的專利證書，而專利證書所代表的權利又稱為專利。因此「專利」從不同的角度解釋其具有以下三層不同的意義。

第一層、「專利」係指一項受到法律所保護的技術；第二層、「專利」係指已刊登或公佈之專利文獻；第三層、「專利」係指專利權利，係屬於某一個人或企業的智慧財產權。

而本文述及的「專利」係指「專利權」。「專利權」的意義是指一項創新的技術或發現，經由向專利主管機關申請，專利主管機關依照專利相關規定依法審查後，所授予專利申請人之專有的排他性權利。

## 第二節 專利權利說

專利制度在十九世紀中葉曾一度被部分國家所廢止，但隨著專利制度的發展，專利制度逐漸與經濟及技術產生密不可分的關係。專利制度目前是被肯定的，肯定這一制度的學說包括自然權利說、自然受益說、獎勵說、契約說及公共利益說。

1. 有 1623 年說或 1624 年說，然 1623 年或 1624 年係依據英國舊曆算法或新曆算法而定。Markman v. Westview Instruments, Inc. 52 F.3d 967 C.A.Fed. (Pa.), 1995.at 1012.

## 自然權利說

自然權利說認為：發明人對其發明理所當然的擁有壟斷獨占的權利，專利法就是為了保護這種制度而制定。自然權利說認為所有新的構思本來就應該屬於想出該構思的人，國家社會應承認這種構思的財產權。一七九一年法國專利法前言：「所有新穎的構想，如果其實現或發展有易於社會，該構想應該屬於發明人的。如果不認為發明是發明人的財產，就是侵犯人權。」在自然權利說的理論下，專利權是發明人的自然權利，並非專利法所授予的。發明一旦完成，專利權也就同時成立，專利法的作用僅係確認並且保護這種制度，保證專利權人可以享有這樣的權利。

## 自然受益說

自然受益說認為：凡是對於國家或社會有貢獻的人，理應享有根據其貢獻度而獲得獎勵的權利。因此，如果發明可以帶給國家或社會重大的貢獻，國家或社會就應該給予適當的獎勵，而獎勵的方式就是讓發明人享有獨占專用的權利。

## 獎勵說

獎勵說具有刺激的效果，認為如果不給予發明人獨占其發明的權利，發明人的發明意願將會降低。由於一項發明或技術的創新需要投入大量的時間、金錢與人力，技術是否發展成功有其風險，一旦技術開發成功，若他人可以無償的利用或抄襲，勢必降低創新與發明的意願。整體而言，將影響國家或社會的經濟發展。

因此，為了鼓勵發明與技術的創新，政府以專利制度做為鼓勵的依據與保證，給予發明人具有獨占其發明的權利。

## 契約說

契約說認為：專利是國家與發明人之間簽定的一個契約，藉由發明人公開其技術內容，而國家則經由法律的力量授予一定期限的獨占權。

有助於技術的傳播，避免重複的研究與花費，可以促進技術和經濟的發展。發明人也得到獨占的對價，取得經濟上的利益。

### 公共利益說

我國專利法第一條開宗明義：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」其意義即專利法的制定，其根本目的包含促進產業發展，專利權的授予可以鼓勵創造與發明，但其最終目的在於刺激經濟或產業的發展，所重視的是兼顧創造與發明的鼓勵、保護、利用及對於公共利益的貢獻。

就專利制度存在的目的而言，不論肯定這此一制度的理論怎麼說，其最終及最貼切的目的就是「鼓勵技術上的創新」爾。

## 第三節 專利制度的發展

### 王室的特權

在早期十三至十五世紀時對於保護技術的制度，主要是王室的權利，一度成為增加王室收入的一種手段，於西元一五六一年到一五九〇年間伊麗沙白一世授予大約五十件有關商品製造及買賣方面的「專權」。例如，肥皂、硝石、明礬、皮革、鹽、玻璃、刀具、帆布、硫磺、澱粉、鐵、紙等，當時專利所授予的唯一權利係禁止他人銷售某種商品，更甚者包括啤酒的運送及進口西班牙羊毛等特殊的專賣權。這些「專權」內容甚至是一些毫無技術貢獻可言的生活必需品。

直到一六二三年英國頒布「專賣條例」(The Status of Monopolies)<sup>2</sup>才宣佈前述專賣權或壟斷權的授予是違法的、無效的，僅保留了授予新發明十四年的壟斷權利。

2. 或有文獻翻譯為壟斷法，本書以專賣條例稱之。



根據文獻指出，於十九世紀前所授予的壟斷權包括一二三六年英王亨利三世授予波爾市民製作色布的壟斷權、一三三一年英王愛德華三世授予紡織技術的壟斷權、一四二一年義大利的翡冷翠王國授予裝有吊掛機的船舶三年的壟斷權、一五八四年威尼斯王國授予伽利略灌溉機二十年的壟斷權（圖 1-1）。

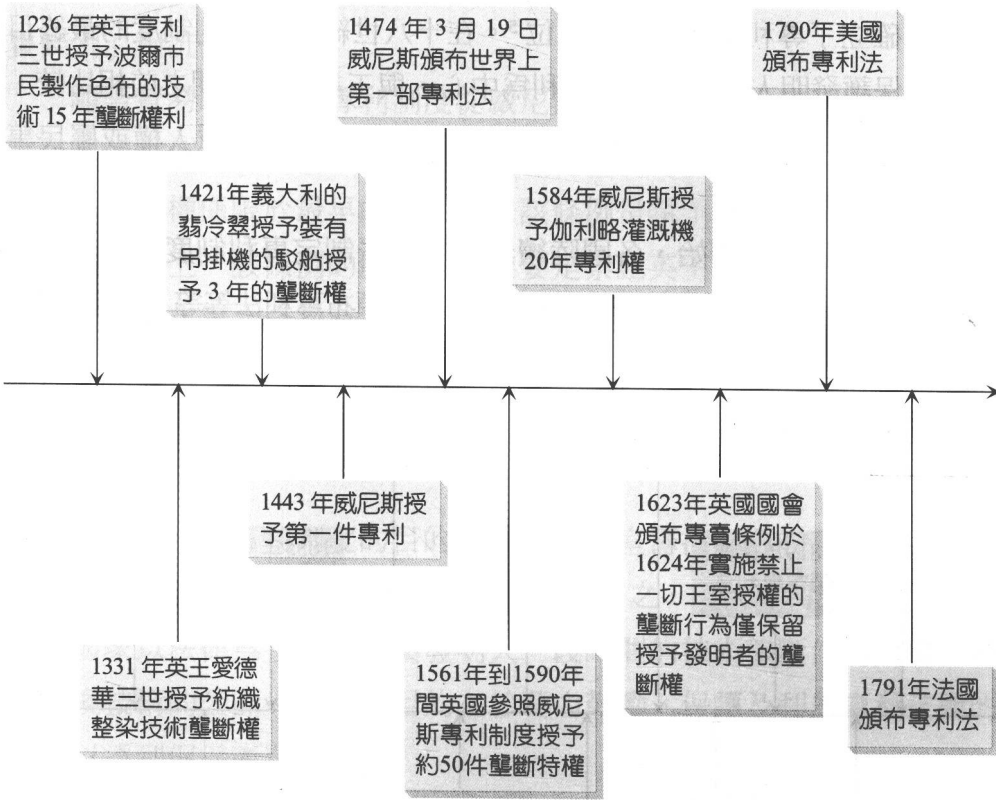


圖 1-1  
19 世紀前各國專利法制的發展

## 工業革命的影響

工業革命前後，由於現代化大生產的出現，重要機具如蒸汽機所帶來的壟斷，造成人們強烈的不滿與反對，於是出現反對壟斷的議論，專利權的性質變成一種具壟斷性的支配權力；同時，資本家為了使自己的產品在市場上有競爭力，致力於研究和採用新技術，且對於新技術所帶來的經濟利益，倍加關注，並竭力要求壟斷新發明，不准他人隨意侵犯，於是發明是一種商品、一種財產的觀念逐漸形成，發明權利的歸屬問題