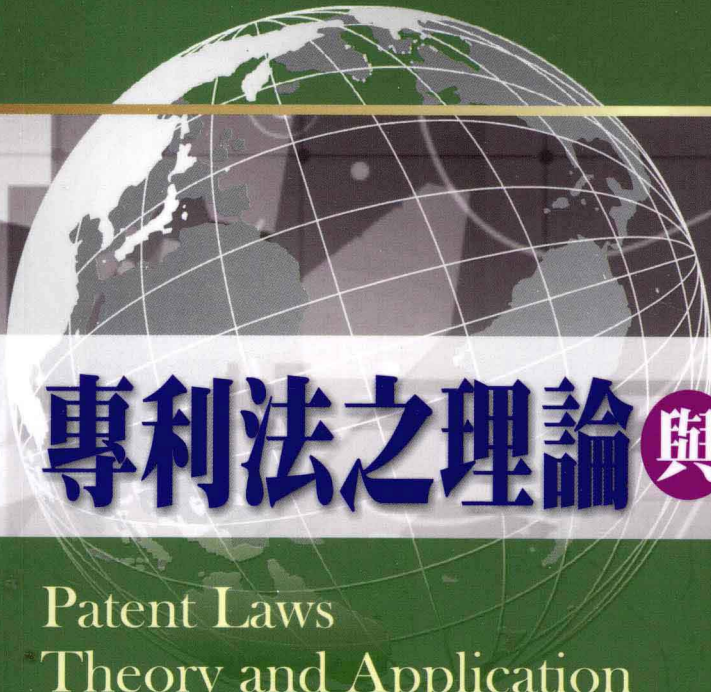


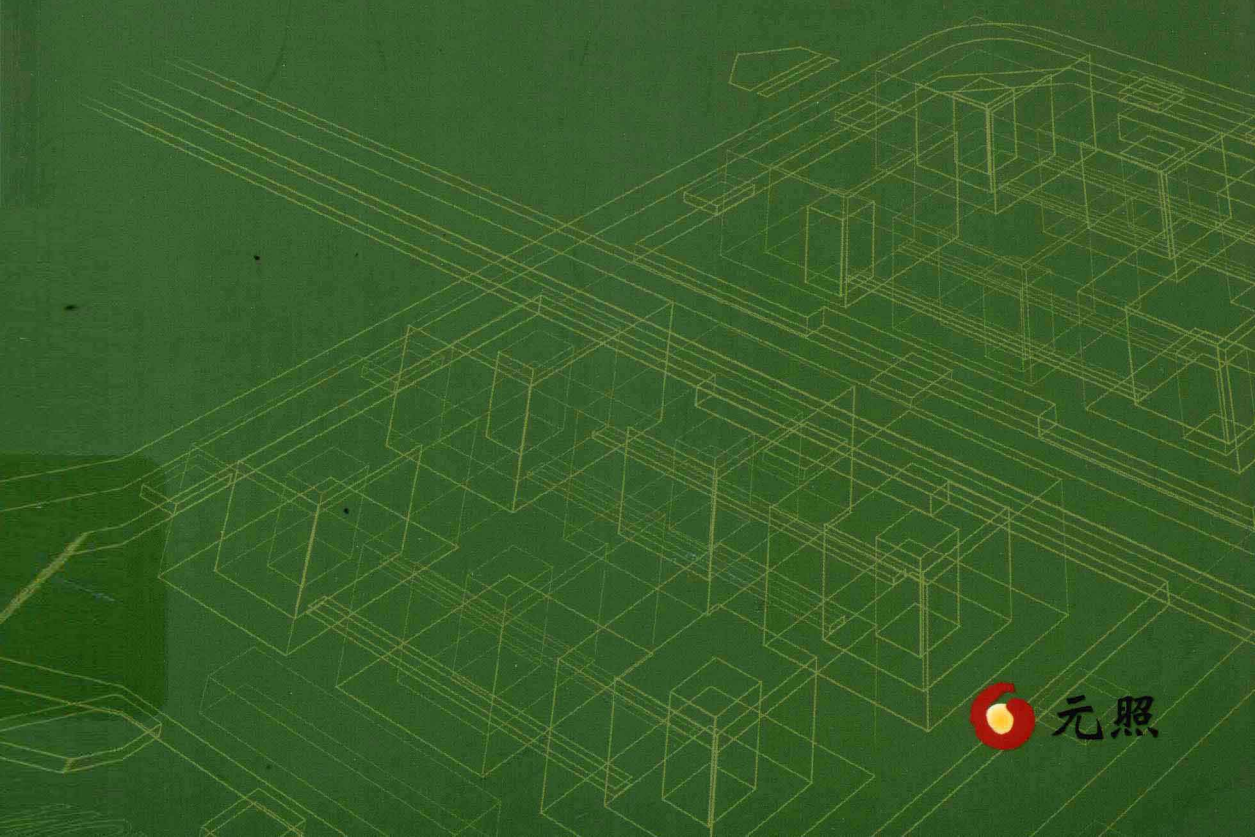


企業法律系列

專利法之理論與實用

Patent Laws
Theory and Application

◎劉國讀 著



 元照

專利法之理論與實用

劉國讚 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法之理論與實用／劉國讚作. --初版. -- 臺北市：

元照, 2012.09

面； 公分

ISBN 978-986-255-219-3（平裝）

1. 專利法規

440.61

101011326

專利法之理論與實用

5H035RA

2012 年 9 月 初版第 1 刷

作 者 劉國讚

出 版 者 元照出版有限公司
100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 520 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-219-3

推薦序

我國專利制度自1949年施行迄今，已逾一甲子，以促進國家產業發展為目的之專利法，隨著時代之演進與我國產業升級與轉型，也歷經多次重大修正。於今我國每年受理之專利申請規模，發明、新型、新式樣專利合計約有八萬件，在設有專利制度的國家中亦在前十大之列，是累積許多人一點一滴努力的成果。

2011年12月21日修正公布專利法修正全文159條，其距前一次修法已八年有餘，因而修正內容甚多、幅度頗大。舉其犖犖大者：有從制度面擴大專利保護對象者，如設計專利新增衍生設計、部分設計、電腦圖像與圖形化使用者介面、成組設計制度；發明專利審查面則有完備修正制度、放寬分割申請時點、最後核駁通知、優惠期適用範圍擴大至進步性等修正；而在專利權行使制度之修正部分，則有專利權效力不及事項、專屬授權、強制授權、醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定；在舉發撤銷專利權部分，進展至依申請專利範圍逐項舉發及逐項審定、新增合併審查制度等；此外，還有公共衛生議題之規定，是配合世界貿易組織為協助開發中國家及低度開發國家取得所需專利藥品，以解決其國內公共衛生危機所增設。

本次修正除因應產業變遷與國際趨勢外，亦有諸多修正係脫胎於累積我國專利司法實務之經驗而來。例如，特許實施改稱強制授權並作更為周延之規範，與CD-R特許實施事件在2008年行政訴訟判決不無關聯；舉發制度依申請專利範圍逐項審定，可說是近年來專利行政訴訟事件之司法審查密度及深度所形成的趨勢；而專利侵害訴訟事件在智慧財產法院的專業審查下，觸引法律面須對專利權之效力、行使、與授權等作更明確之相關規範。

今國立臺灣科技大學劉國讚老師完成「專利法之理論與實用」一書，對於新修正專利法作了系統性的周全介紹，不僅包含法律制度面，在

實務面及應用面也有詳細論述。特別在專利事件之行政訴訟、以及專利侵害之民事訴訟與專利權範圍認定，引用許多智慧財產法院成立後之判決，涵攝了2008年以來司法裁判在整體專利制度影響的內容，有利於讀者瞭解專利法之最新實務見解。

本書在新專利法正式施行前完成，不僅有助於實務界瞭解新制，俾於施行後正確運用，並有助於欲從事專利工作及研究者學習及研究之用。

智慧財產法院

高 秀 真

2012年6月5日

序

本書是依2011年11月29日立法院三讀通過、12月21日總統令修正公布之專利法撰寫而成。因本次專利法修正內容頗多，加上智慧財產法院近年新的判決實務進展，作者乃將2009年4月之「專利實務論」大幅修正，去除不合時宜及過於繁雜之實務內容，以「專利法之理論與實用」為名，採專利法之理論體系與實務並重之方式編寫。

本書完成於2011年修正專利法已公布但尚未施行之時點，因預期新法可在公布約一年的準備期後正式施行，故在本書稱「新專利法」或直接稱「專利法」者，均指2011年專利法。2004年7月1日施行之現行專利法則稱「舊專利法」或「舊法」，更早之舊法版本則冠以施行年份以茲區分，例如「1994年專利法」。在相關子法上，專利法施行細則是以經濟部101年5月28日經授字第10120030780號預告修正之「專利法施行細則」版本為準。

本書採橫書編排，敘述法律條號時使用阿拉伯數字，條文內容之條號仍使用國字。法律名稱使用略語以茲簡潔，例如「專」代表「專利法」，「專施」是「專利法施行細則」，「行程」為行政程序法，「行訴」為行政訴訟法，「審理法」為「智慧財產案件審理法」，「民」是「民法」；「特」、「實用新案」、「意匠」分別為日本「特許法」、「實用新案法」、「意匠法」。

全書共分十七章，以「專利起源與法制沿革」為第一章，回顧專利制度在主要國家的建立與發展歷程，並簡述我國專利法立法及修正沿革。第二章至第十六章是專利法的核心內容，包含發明、新型與設計專利。為避免同時敘述三種專利之複雜，第二至十四章僅以發明專利為主，第十五、十六章再分別介紹新型專利、設計專利。最後一章則是專利與其他智慧財產權的關係。

第二章至第十四章以發明專利為主軸，前半段第二至八章是權利之取得階段，第九至十四章則為取得權利後之權利行使階段。

第二章先介紹「專利專責機關與審查制度」，基於同一發明申請許多國家專利之需求，本章除國家專利專責機關外，也介紹如歐洲專利局等地區性的專利專責機關，其可用一次申請及審查的程序，取得多個國家之專利；在審查制度上，則以我國發明專利審查制度為主，兼述近年來在審查上的國際調和現況。

第三章是「發明定義與不予專利項目」，此一主題界定專利法所保護之發明為何。非屬專利法保護之發明，或落入不予專利項目者，縱有高價值亦無法獲得專利保護。因美、日、歐在發明定義展現不同的法律規定，本章除我國之規定外，也必須介紹美、日、歐對發明定義的概念與發展。

第四章介紹「說明書與申請專利範圍」，專利說明書有其法定的撰寫格式，尤其申請專利範圍是專利權的核心，因此以專章敘述。

第五章是「專利要件」，實質審查制度下是審查申請專利之發明是否符合一定條件，具體言之，即產業利用性、新穎性與進步性，符合者即屬值得保護之發明而給予專利保護。

第六章是「申請與實體審查程序」，相對於第五章之實體，本章為程序，包含從提出申請的程序審查，直到審定為止的程序。實體審查程序有審查及再審查，以及審查中的官方通知與申請人之修正。發明單一性與分割申請、國內優先權等也歸在本章。

第七章敘述「發明人與專利申請權」，發明人與申請人在提出專利申請時就必須認定，而誰是真正發明人與專利申請人之爭議卻常出現在取得專利權後，本章除僱傭關係與出資聘人的專利申請權歸屬外，也介紹發明人的名譽權與相當對價請求權。

第八章是「專利審查之行政程序與訴願」，專利專責機關進行專利審查程序，除依專利法規定外，也須注意行政程序法之規定。行政程序法與專利審查關係密切者，有期日、期間與送達、法規命令與行政規則、行政處分等。申請專利之發明經再審查不予專利審定後，可依訴願法提起訴願，本章簡介訴願程序之概要。

專利權之行使階段從第九章開始，首論「專利權期間與效力」，包含專利權之發生、維持、消滅、延長、延展，以及專利權之排他效力與限制。

第十章是「專利權之無效與撤銷」，包含專利法的舉發制度以及專利侵害訴訟中的專利無效抗辯。舉發制度從舉發之發動、實體審查、到舉發審定，新專利法有大幅之修正。

第十一章是「專利之行政訴訟」，專利申請人對申請案之行政處分不服者，可循序進行訴願及行政訴訟之救濟，本章介紹在司法機關的行政訴訟。將專利之行政訴訟安排在舉發章之後，是因實務上專利之行政訴訟以對舉發審定不服之行政訴訟占多數。本章概述專利事件之行政訴訟，包含行政訴訟類型、通常訴訟程序之起訴、審理與裁判、以及上訴審等。

有關行使專利權之專利侵害訴訟，分述於第十二章及十三章。第十二章「專利侵害之請求權與訴訟」先敘述以民事侵權行為為基礎的專利侵權行為，其次是請求權與管轄法院，還有損害賠償額之計算與禁止請求權等。專利侵害事件之爭點甚多，所謂侵害是以被訴對象是否落入專利權範圍為準，因而以第十三章專章敘述「權利範圍之解釋與均等侵害」，本章所述之原則多來自司法裁判之實務案例。

第十四章是「專利權之實施與授權」，將取得專利權之發明付諸實施是企業獲取利潤的方式，授權他人實施更能快速創造產值，本章也包含強制授權及公共衛生之醫藥專利強制授權議題。

第十五至第十七章是發明專利以外之其他智慧財產權。首先是與發明專利同樣保護技術性創作的「新型專利」，敘述於第十五章。新型專利與發明專利差異較大者，是在保護之標的與審查制度，新型採形式審查制度，行使權利時需有新型技術報告之配套。

第十六章「設計專利」舊稱「新式樣」，在新專利法有重大修正。本章除介紹設計專利保護之標的、設計專利要件、以及位居設計專利核心的近似問題外，也介紹在新專利法所增之衍生設計、部分設計、成組設計、電腦圖像與圖形化使用者介面等。

最後第十七章是與專利有關之其他智慧財產權，除著作權、商標權、積體電路電路布局、營業祕密等之外，也敘述專利權行使違反公平交易法之問題。本書以專利為主題，因而將其他智慧財產權置於最後一章，旨在敘述這些智慧財產權與專利間的關係，尤其是競合或同時保護之問題。

本書得以完成，需感謝多年來從事專利審查工作前輩們的啟發與指點，以及學界先進與實務界資深專利工作者給予寶貴意見，也感謝元照出版公司費心編輯校對。特別是智慧財產法院 高院長秀真慨允作序，令作者銘記在心。

本書出版前已經過多次校對，但作者才疏學淺，雖字斟句酌、一再推敲，仍有諸多不完善與疏漏之處，尚祈各界先進不吝指正。

劉國讚 謹誌

於國立臺灣科技大學專利研究所

2012年6月1日

目 錄

序

第一章 專利起源與法制沿革

第一節 導 論	1
第二節 專利制度的起源	3
第三節 十九世紀專利制度的擴散與發展	7
第四節 臺灣與中國專利制度之建立	15
第五節 1980年代美國重視專利政策	18
第六節 專利制度之目的與專利政策	21
第七節 專利法制體系與沿革	24
問題與討論	29

第二章 專利專責機關與審查制度

第一節 導 論	31
第二節 國家專利專責機關	32
第三節 國際優先權	36
第四節 地區專利局——歐洲專利局	38
第五節 國際專利機構——WIPO	40
第六節 從全面審查到早期公開	42
第七節 檢索與審查分離	50
第八節 國際專利申請制度——專利合作條約	53
問題與討論	57

第三章 發明定義與不予專利項目

第一節 導 論	59
第二節 產業發展與發明定義	60
第三節 不同的發明定義——歐、美、日與我國	63
第四節 歐洲的發明定義	65
第五節 日本與我國之發明定義	69

第六節	美國法院解釋發明定義之判例	72
第七節	法定不予專利項目	76
第八節	當代議題——動、植物專利	82
	問題與討論	86

第四章 說明書與申請專利範圍

第一節	導 論	87
第二節	專利說明書概要	88
第三節	說明書及必要圖式	92
第四節	申請專利範圍的獨立項	94
第五節	申請專利範圍的大小與實施例	100
第六節	附屬請求項	103
第七節	請求項記載實務	107
	問題與討論	111

第五章 專利要件

第一節	導 論	113
第二節	產業利用性	114
第三節	先申請原則	116
第四節	新穎性	119
第五節	擴大先申請案之範圍	127
第六節	進步性	130
第七節	主張國際優先權的效果	134
	問題與討論	137

第六章 申請與實體審查程序

第一節	導 論	139
第二節	專利申請人	140
第三節	程序審查	144
第四節	實體審查程序	150
第五節	說明書及申請專利範圍之修正	153
第六節	發明單一性	157
第七節	再審查	159

第八節 分割申請	164
第九節 國內優先權	169
問題與討論	172

第七章 發明人與專利申請權

第一節 導 論	175
第二節 發明人與共同發明人	177
第三節 專利申請權	179
第四節 錯誤的專利申請人——冒充申請	184
第五節 發明人的名譽權	188
第六節 相當對價請求權	190
問題與討論	197

第八章 專利審查之行政程序與訴願

第一節 導 論	199
第二節 行政程序法與訴願法	200
第三節 行政法的基本原則	202
第四節 期日、期間與送達	206
第五節 法規命令與行政規則	210
第六節 行政處分	212
第七節 專利申請案之訴願	218
第八節 專利制度中的特別訴願程序	224
問題與討論	226

第九章 專利權期間與效力

第一節 導 論	227
第二節 專利權之發生、維持、消滅	228
第三節 專利權期間之延長、延展	234
第四節 專利權人運用專利權與實施	238
第五節 專利權之排他效力	241
第六節 專利權排他效力之限制	243
第七節 醫藥專利權效力之限制	250
問題與討論	252

第十章 專利權之無效與撤銷

第一節 導 論	253
第二節 專利權撤銷之法制沿革	254
第三節 舉發之概念與法規適用	255
第四節 舉發之發動	258
第五節 舉發之實體審查程序	262
第六節 舉發之審查原則	265
第七節 舉發之實體審定	269
第八節 專利權期間延長之舉發	274
第九節 侵害訴訟中的專利無效抗辯	275
問題與討論	279

第十一章 專利之行政訴訟

第一節 導 論	281
第二節 行政法院與管轄事件	282
第三節 訴訟類型與訴訟要件	283
第四節 撤銷訴訟實體判決要件	285
第五節 通常訴訟程序之起訴	287
第六節 言詞辯論與證據	290
第七節 撤銷訴訟之裁判	291
第八節 專利舉發案之行政訴訟	294
第九節 課予義務訴訟	302
第十節 上訴與再審	305
問題與討論	307

第十二章 專利侵害之請求權與訴訟

第一節 導 論	309
第二節 請求權與管轄法院	310
第三節 民事侵權行為	311
第四節 損害賠償請求權	315
第五節 損害賠償額之計算	319
第六節 禁止請求權	325

第七節	信用回復措施請求權與其他	329
第八節	專利侵害的刑事責任	332
	問題與討論	334

第十三章 權利範圍之解釋與均等侵害

第一節	導 論	335
第二節	專利侵害判斷之法源	336
第三節	專利侵害類型	338
第四節	解析請求項與被訴對象	341
第五節	字義侵害	343
第六節	均等侵害	346
第七節	均等侵害之限制	351
第八節	訴訟之進行與實務趨勢	356
	問題與討論	359

第十四章 專利權之實施與授權

第一節	導 論	361
第二節	專利權授權他人實施	362
第三節	強制授權的沿革與國際規範	364
第四節	特許實施實務	367
第五節	新專利法之強制授權規範	373
第六節	專利發明之實施權	377
第七節	公共衛生之醫藥專利強制授權	383
	問題與討論	386

第十五章 新型專利

第一節	導 論	387
第二節	新型專利之標的	388
第三節	新型審查制度	392
第四節	申請與審查程序	395
第五節	新型專利要件	398
第六節	新型技術報告	403

第七節 新型與他種專利之關係	406
第八節 新型專利權	410
問題與討論	415
第十六章 設計專利	
第一節 導 論	417
第二節 設計專利之標的	418
第三節 說明書與實體審查	426
第四節 設計專利要件	428
第五節 設計之近似	431
第六節 設計專利權	435
第七節 聯合新式樣與衍生設計	436
第八節 部分設計專利	442
第九節 其他設計專利	449
問題與討論	452
第十七章 其他智慧財產權	
第一節 導 論	453
第二節 TRIPS規範之智慧財產權	454
第三節 著作權及相關權利	457
第四節 商 標	461
第五節 積體電路電路布局	466
第六節 未經公開資料之保護	470
第七節 與授權契約有關之反競爭行為	475
問題與討論	483
參考文獻	485

第一章 專利起源與法制沿革

第一節 導 論

專利是一種智慧財產權。「智慧財產權」一語現代人耳熟能詳，顧名思義，「智慧」是指人們心智活動的產出，這個產出可以成為私有「財產」，並成為一種「權利」（right）在法律上受到保障，此即「智慧財產『權』」。

擁有智慧財產權，最大的特點是不允許他人模仿，例如新設計的機械、新的製造方法等；或不允許他人複製，例如繪畫、小說等著作物。亦即，這種權利是就智慧之產出給予獨占地位，若能善加運用，於現代自由經濟社會中自然可獲得龐大之經濟利益。

一、隨時代變遷的財產

若以經濟活動和產業主軸劃分世界歷史，在早期游牧時代，人類的財產是隨人們移動的物，其中最重要的是羊、馬等游牧動物，因為這些動物自己可以移動，更是人們倚賴的食物與製成衣服、器具的來源。

接下來進入農耕社會後，財產除了物之外，還有**土地**。社會財富的基礎是農地，代表性人物是地主和農民，富有的人都是擁有土地且耕種作物的地主。土地是農業生產之基礎，取代游牧動物成為最重要的財產，中國自古以農立國，土地的管理與使用可說是社會安定的重要因素。

其後，商業貿易時代來臨，人們的財產再加上**資本**。所謂資本是指經濟交易的對象，貨幣是主要的資本。此一時期社會財富的基礎是由貿易公司開展出的海上商業活動，代表人物是商人與海員，成為成功的貿易商就可獲得財富。

200年至300年前進入工業時代，產業革命開展，高效率的機械登場，工廠中大規模的生產製造震驚世人，產業革命初期人們的財產再加上原料、機械設備等資本。此一時期社會財富的基礎是土地、勞工和資本，運用自然資源和勞工，大規模生產產品的資本家，累積財富的速度更甚以往。

隨著生產製造技術之改進與發展，人們的財產再加上**智慧**，具體言之，就是智慧財產。伴隨著產業發展的智慧財產是專利，專利制度是給予新發明的發明家特別獎賞，或一定期間內獨占排他的實施權利。

二十世紀末，世界邁入知識經濟時代，知識成了創造財富的新基石，迅速取

代了土地、原料和廠房。知識經濟的要義，是指創造、累積、擴散、以及有效率地應用知識的方式，在經濟活動中成爲一項重要的生產與競爭要素。知識經濟最重要的生產要素是擁有智慧資產的人。知識經濟與過去舊經濟的比較，最大的不同是，知識經濟的特點是全球化的生產與消費，生產因素是無形的，知識的產出是不需有形原料的。前美國聯邦準備銀行主席葛林斯潘（Greenspan）曾說：「這50年來美國的國內生產毛額增加5倍，但實體的有形產出幾乎沒有增加。」

創新發明在各個時代均占有重要地位，且重要性呈倍速提升。農耕與灌溉器具的發明促進農耕時代的發展，貿易時代所用來交易獲取利潤的對象經常是各地的新發明。工業時代更是產出大量的新發明，專利制度在此時期正式建立，主宰了此一時期的發展。

現代美國產出大量的重要發明，在世界各國取得專利，使其在知識經濟時代中掌握關鍵知識，只靠無形的知識便可賺取巨額利潤，有別於以往貿易與工業時代需要有形物之產出或商品交換的模式。藉由專利制度的保護，以重要發明在全球化的經濟舞台中獲勝，是現代產業界所面對的重要課題。

二、智慧財產受保護的理由

自民主思想發展以來，人民權利清單上的權利越來越多，智慧財產權爲何在現代法治國中成爲一種受保障的權利，這個權利保障是爲了哪些利益？或者是爲了調和哪些利益衝突的人們之利益？是首先要問的一個問題。

（一）道德利益

在所有事物中，人們心智勞動的產出是最特別的，最能彰顯他和其他人的不同。智慧財產是財產和其創造者之間的道德連接，保護財產也保護特定的個人利益。人們的創造常常需要相當的時間及勞力，如果產出的智慧財產不能獲得保護，等於同意他人可以不花代價就取得原創作者的時間和勞力，這至少在一般人的道德觀念上是不允許的。

（二）社會利益

藥廠開發新藥時的說法最能彰顯保護智慧財產的社會利益：「給予新藥保護，我們就有意願開發新藥」，這是很中肯的說法。但是智慧財產保護過度的話，對社會大眾並非有利，在市場上獨占的新藥可能價格高昂，當多數人都買不起藥品時，開發出新藥又有何用。因此，智慧財產的保護並非無限上綱，而必須作一些限制，也就是爲了調和發明者與其他人的利益，以獲取最大的社會利益。