

高科技 專利法

◎徐宏昇 律師 著◎

翰蘆圖書出版有限公司

高科技專利法

徐宏昇 著

二〇〇三年七月出版

國家圖書館出版品預行編目資料

高科技專利法 / 徐宏昇著. -- 初版. -- 臺北市 :

徐宏昇發行 : 翰蘆圖書總經銷, 2003[民 92]

面 ; 公分

ISBN 957-41-1152-0 (精裝)

ISBN 957-41-1153-9 (平裝)

1. 專利—法令, 規則等

440.61

92012043

高科技專利法

著 作 人 : 徐 宏 昇

發 行 人 : 徐 宏 昇

總 經 銷 : 翰蘆圖書出版有限公司

臺北市懷寧街 92 號 5 樓

電話 : 02-2375-9090 • 2382-2333

傳真 : 02-2388-6655 • 2381-9187

E-mail: hanlu@hanlu.com.tw

郵政劃撥 : 15718419 翰蘆圖書出版有限公司

定 價 : 800 元

出版日期 : 2003 年 7 月初版

I S B N : 957-41-1152-0 (精裝)

957-41-1153-9 (平裝)

著作權所有 ◆ 翻印必究

姚院長序

「高科技專利法」是徐宏昇律師累積十餘年從事專利申請及侵害訴訟業務經驗，精心完成的著作。內容對專利申請實務、專利說明書的撰寫、專利侵害糾紛處理、訴訟程序及技巧，乃至於專利法的理論，都作了簡要而切合實用的說明。此外，書中並專章介紹過去發生在高科技產業的重要專利侵害案例，以使讀者對專利侵害糾紛處理的全面，能有深入的瞭解。

徐律師自台大畢業，服完兵役後，進入老字號的「中華商標專利事務所」工作，學習專利申請業務及撰寫專利說明書。1988年進入科學園區的全友電腦公司，擔任法務部門主管，1991年考上律師後，旋加入台灣 IBM 公司擔任律師，同年開設律師事務所，自行執業。執業以來仍以國內外高科技產業為主要服務對象。多年來更承辦了多件業界知名的專利侵害案件。

本書的緣起，乃是德國慕尼黑的 Max Plank Institute 為出版介紹亞洲各國智慧財產權法制，邀集國內從事智慧財產權法律工作的年輕學者與律師共同撰寫台灣國家報告（country report）。徐律師即為其中一員，並單獨負責發明專利、新型專利及新式樣專利，以及植物種苗法部分內容的撰寫。該報告英文版「Intellectual Property Law in Taiwan」已由荷蘭的 Kluwer Law

II 高科技專利法

出版社在 2003 年 6 月出版。本書藍本即該書中之發明專利、新型專利及新式樣專利專章。

本人自 1979 年尚擔任律師時，即認識當時仍在台大就讀大一的徐律師。多年來親見其長成與發展。本人目前在清華大學講授「智慧財產權」課程，亦經常與徐律師切磋智慧財產權法律問題。深以徐律師能在智慧財產權法律領域孳孳不倦開拓耕耘，值得向大眾推介其著作，爰為之序。

姚嘉文 考試院院長

2003 年 7 月 2 日

張校長序

徐宏昇律師是我國著名之科技法律專家，曾為交大及交大思源基金會解決很多關鍵性的法律問題。徐律師的敬業及樂於助人的精神，讓我十分敬佩。

本書從專利法的體系、實務以及案例研究，深具啓發性，對智財權的發展在 21 世紀智識經濟的時代，更顯重要，是值得再讀再讀的。

張俊彥 交通大學校長
2003 年 7 月 3 日

謝教授序

由於研究領域的關係，我有機會認識徐宏昇律師這位優秀的台大法律系學弟，至今已經超過十年以上。徐律師和我所認識的許多律師有非常大的不同，在於他對於科技的瞭解與掌握，他是國內極少數會親自撰寫國內外專利說明書的專業律師，他所承辦的也都是與高科技智慧財產權相關的案件。正因為如此，徐律師與國內與國際上知名之高科技產業都有極為密切的互動關係，因此我在教學之過程中，就經常藉助他對科技產業之良好關係，帶領學生到相關業界參觀訪問，以瞭解高科技產業所面臨的智慧財產權問題。

除豐富的實務經驗外，徐律師對於對於所接觸的智慧財產權問題，在理論上也有相當深入的研究。他不僅經常在期刊上發表文章，也已經在國內外出版數本專論，充分展現出他對相關議題的嫺熟與國際觀。從我多次和徐律師的討論，不僅使我對相關問題有更深入的瞭解，他獨到的見解也使我受益良多。

本書為徐律師利用將近三年的時間蒐集資料撰寫而成，對於專利法上的相關理論與實務，以及可能牽涉到的問題，參考國內外的相關規範與案例，深入淺出地予以分析說明，是專利領域所不可或缺的一本好書，值得推薦。本人很高興也很榮幸有機會在

VI 高科技專利法

本書即將付梓之際為其作序，除肯定徐律師的專業能力與本書的價值外，也希望藉由本書能讓社會大眾對於專利法更具體之認識。

謝銘洋

台灣大學法律系暨法律研究所教授

2003 年 7 月 17 日

從事專利十八年

1985 年 3 月底，父親從高雄轉來台大就業服務中心的信函，表示有「中華商標專利事務所」招考新進員工，問我是否有興趣。我便回函報考。開啓了我這 18 年的專利歲月。

中華商標專利事務所是一個老牌的事務所，以服務日本客戶為主，平時必須處理大量的日文文件。一開始我從事的是高分子化學的專利案件，包括醫藥、農藥、塑膠、觸媒等。後來漸漸及於機械專利，乃至於電子專利。1986 年以後，軟體專利案件紛至沓來，我也躬逢其盛。在很多人還不知道軟體可以申請專利的時候，我們便開始為客戶撰寫軟體專利說明書了。

我考大學時雖然把台大法律系填在第一志願，但是在學中法科成績一向不好。從事專利工作，處理技術問題則讓我感到如魚得水。事務所的老師們，也都讓我盡情發揮，充分展現獎掖後進的精神。

1988 年 3 月在奇妙的際遇下，我加入了全友電腦公司，擔任法務工作。在那個月裡，全友公司發動了國內智慧財產權法制中，具有指標意義的訴訟。我那時的老板是一個美國律師，主要從事企業法務（corporate legal），對公司日常法務、訴訟及智慧財產權，則充分授權及支持。全友自由、開放及國際化的企業

精神使我能在智慧財產權領域中深掘耕耘。

我在 1991 年 3 月以高分考取律師，7 月開始自己執業當律師。記得當時接到的第一批專利業務，是工研院光電所的二十多個案件。主要是雷射印表機及光碟機。為了撰寫專利說明書，而與學有專精，具高度創造力的工程師開會，講解雷射印表機及光碟機各部組件的構造、電路操作、控制流程等。沐浴在創造的新奇與喜悅中，成為我從不放棄自己撰寫專利說明書的動力來源。

作完那一批專利後，我得到一個「深溝槽蝕刻」的晶圓樣品。是我第一個從客戶拿到的專利發明收藏品。現在我的寶物櫃中已塞滿了從各個客戶 A 來的，奇形怪狀的樣品。

我所承辦的第一個專利侵害案件，其實不是負責訴訟，而是撰寫專利侵害鑑定報告。那時所寫的鑑定報告，後來成為最高法院判決的重要證據。

由於出身科學園區，我的律師業務仍以高科技產業的商務法律為主。由於語文上的便利，有幸擔任數家日本著名高科技公司的律師。也因此經常受客戶委託處理業界的專利侵害糾紛。其中比較著名的訴訟案例包括：瑞昱 v. 大王、NISCA v. 鴻友、大騰 v. 鴻友、華隆微 v. 合泰、華康 v. 文鼎、華康 v. 倚天、華隆微 v. 凌陽等、Microchip v. 義隆等案件。由於委託公司的大力支持，每個案件都能以精緻、全面的方式處理。相關案件常成為智慧財產權法律研討會上討論的實例。

在這當中，我也沒有中斷專利申請業務。在承辦的專利申請案件中，電子商務、電路設計工具以及微系統三個領域的專利說明書，對於專利工程師而言，應是最具挑戰性。但都是我經常撰寫的領域。到現在，撰寫中、英文專利說明書仍是我的重要收入來源。

1999 年間，德國慕尼黑的 Max Plank Institute (MPI) 為出版亞洲國家智慧財產權國家報告 (country report)，特邀請國內年輕學者及律師撰寫台灣部份，並希望我負責專利權的專章（發明與新型）。後來因為提早完稿，乃又請我撰寫新式樣專利與種苗法。期間由於法律修正頻繁，稿件內容一再修改，最後才在 2002 年底定稿、付印。這本書已經在 2003 年 6 月底由荷蘭的 Kluwer Law International 出版社出版，書名為「Intellectual Property Law in Taiwan」。

雖然我在 MPI 的報告中所寫的內容，目的在向外國人介紹台灣專利法制，但其內容對國內業者及法律專業人員，應也有參考價值。因此我就在 2003 年 2 月之後，將報告內容以中文改寫，並增加大量的最高法院與最高行政法院實務見解，作為立論之佐證，以饗國內讀者。

最重要的是，專利法在 2003 年 2 月經過大翻修，並對專利法制帶來了革命性的變動。我在改寫的時候，即已參考最新出爐的法條，斟酌再三，加以修訂。並對新法所引進的新制，詳加說

明。可以說，本書的內容在明年新法施行之後，仍然具備「新穎性」。

筆者從事專利業務 18 年，雖然沒有產生什麼創見，但是必然會在腦中形成一些對專利法制的刻板見解。本書的出版除了希望提供有識之士參考之外，也盼能引發更多的思考。如果書中有任何錯誤之處，還請先進不吝指正。

徐宏昇 謹識

2003 年 7 月 4 日

目 錄

第一章 專利法的體系	1
第一節 專利法制之目的	1
第二節 專利權	2
第三節 專利法的架構	4
第四節 專利法的修正歷史	4
第五節 1997 年修正	5
第六節 2001 年修正	5
第七節 2003 年修正	6
第八節 歷史回顧	7
第二章 申請專利	11
第一節 申請文件	11
第二節 申請日與優先權日	12
第三節 專利說明書	15
第四節 專利要件	18
第五節 審查程序	34
第六節 舉 發	39
第七節 訴 願	44
第八節 行政訴訟	48

第三章 專利權的保護	51
第一節 專利權的內容	51
第二節 專利權期間與專利期間延長	52
第三節 專利保護範圍	55
第四節 判斷專利侵害的方法	58
第四章 專利權人的權能	67
第一節 專利申請權	67
第二節 專利權的保護	72
第三節 專利權的限制	81
第四節 權利濫用	84
第五節 專利的更正	87
第六節 專利權的共有	90
第七節 專利權的異動	94
第八節 專利授權	95
第九節 稅法上的利益	102
第五章 專利權的行使	105
第一節 假處分與假扣押	106
第二節 起訴及訴訟程序	112
第三節 專利侵害鑑定	118
第四節 被告的反撲	121
第五節 上訴	123

第六節	執 行	126
第七節	公平交易委員會	127
第八節	專利授權事業	132
第六章	新型專利	137
第一節	進步性的高低	137
第二節	申請專利的標的	140
第三節	專利權期間	141
第四節	費 用	142
第五節	特許實施	142
第六節	早期公開	143
第七節	實質審查	143
第八節	技術報告	144
第七章	新式樣專利	145
第一節	新式樣專利的標的	145
第二節	有體物	148
第三節	美 感	149
第四節	純功能性設計	150
第五節	新穎性	151
第六節	進步性	153
第七節	聯合新式樣	156
第八節	實用性	157
第九節	申請程序	158

第十節 撤銷專利權	159
第十一節 排他權	160
第十二節 未註冊之新式樣	161
 第八章 統計資料	 165
 第九章 案例研究	 171
案例 1 智慧財產局的角色 —— NISCA 與鴻友掃描器專利案例	 171
案例 2 專利法第 131 條的生與死 —— 華康科技與倚天資訊中文字型產生方法 專利案例	 181
案例 3 反假處分 —— Roche 與 Johnson & Johnson—EPO 專利 案例	 190
案例 4 純軟體專利的有效性 —— 華康與文鼎字型產生方法專利案例	 199
案例 5 專利侵害鑑定基準的法律地位 —— 彎管機專利案例	 207

第一章 專利法的體系

目 次

第一節	專利法制之目的
第二節	專利權
	一、發明專利
	二、新型專利
	三、新式樣專利
第三節	專利法的架構
第四節	專利法的修正歷史
第五節	1997 年修正
第六節	2001 年修正
第七節	2003 年修正
第八節	歷史回顧
	一、美國政府壓力
	二、加入 WTO 的急迫需要
	三、本地業者的要求
	四、與國際趨勢接軌

第一節 專利法制之目的

依專利法第 1 條規定，專利法制定之目的乃在「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」。依專利法制的設計，上述目的可以透過授予專利權人專屬權利（壟斷權），以使用、製造、販賣及進口專利方法及專利物品而達成。