

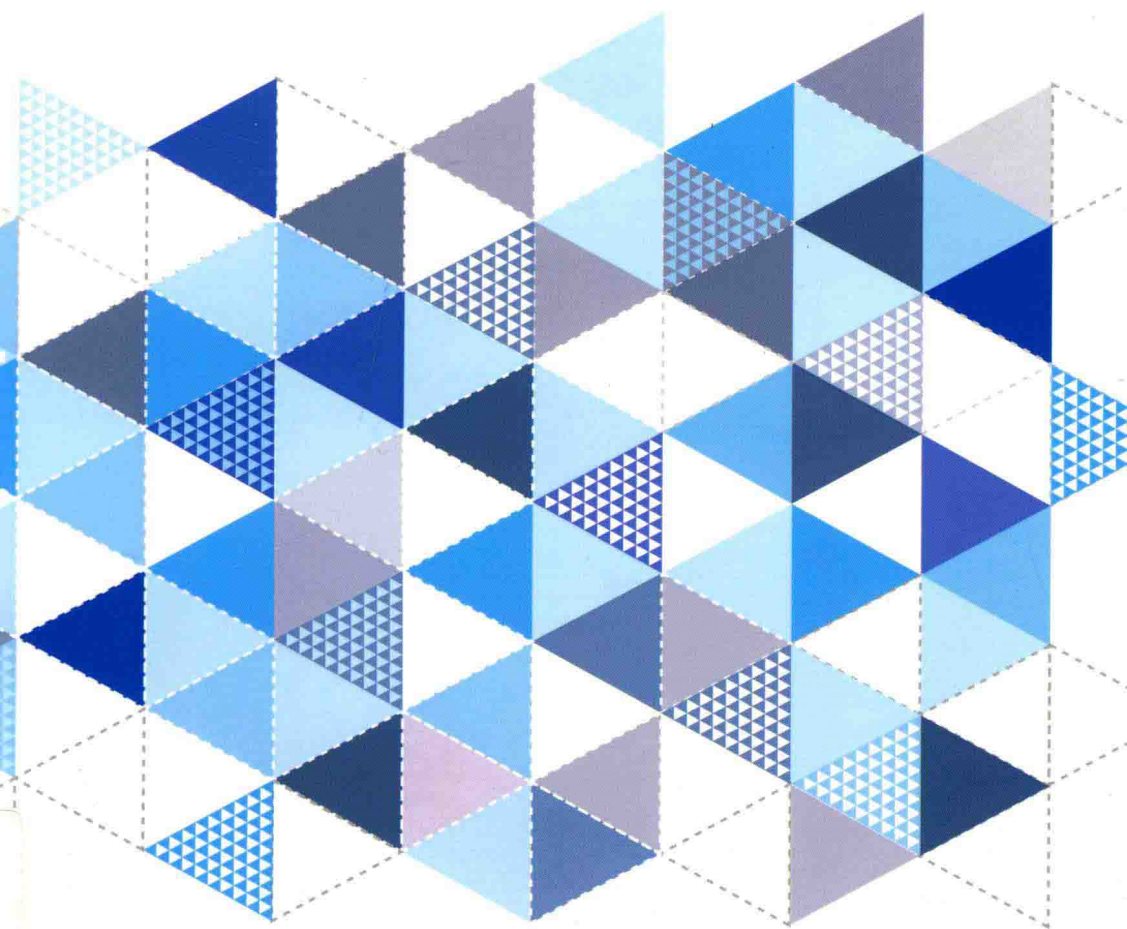
五南

案例式

專利法

| 修訂第六版 |

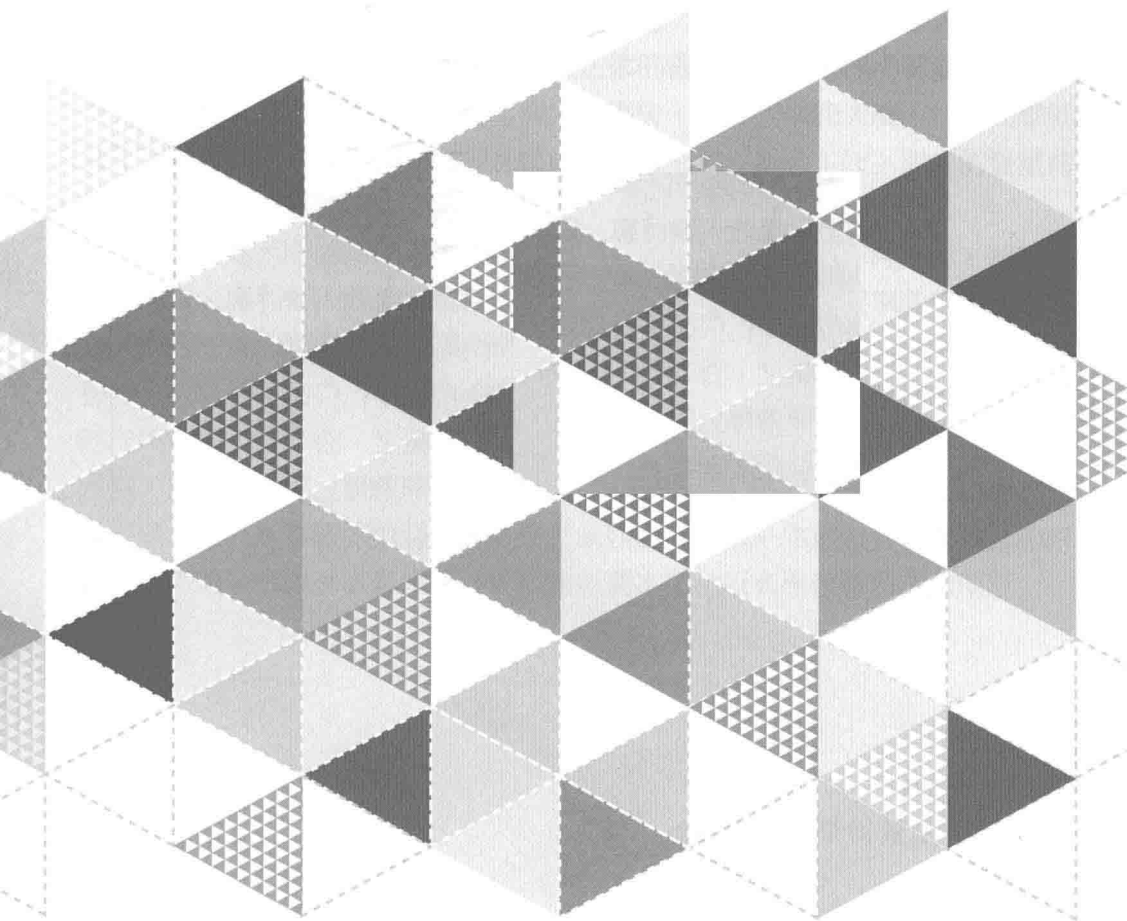
林洲富 | 著



案例式

專利法

林洲富 | 著



國家圖書館出版品預行編目資料

專利法：案例式／林洲富著． — 六版． —

臺北市：五南，2016.05

面： 公分

ISBN 978-957-11-8600-9（平裝）

1. 專利法規

440.61

105006449



1S08

專利法—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

責作編輯 — 吳肇恩 李孝怡

封面設計 — P.Design視覺企劃

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

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2008年6月初版一刷

2010年10月二版一刷

2011年9月三版一刷

2013年1月四版一刷

2014年8月五版一刷

2016年5月六版一刷

定 價 新臺幣500元

葉序

FOREWORD

我與本書作者林洲富法官結識，始於擔任逢甲大學財經法律研究所所長任內，當時本所有幸聘請作者教授「智慧財產權行政程序與救濟」課程。雖然課程開在周六假日，但竟然接著連續幾學期都發生選課人數爆滿，學生欲加選而不可得的情況。滿堂的學生都為他深厚的法學素養，豐富的實務經驗，以及幽默的上課風格所吸引，讓我深幸無愧職責，為學生覓得一位好老師。

後來蒙他致贈「專利法——案例式」一書，拜讀之後，更覺欽佩。專利法結合了法律的邏輯和理工的思維，不談法律的邏輯，往往會迷於細節，只見樹不見林；少了理工的思維，則有可能內容盡失，空餘架構和大綱。作者大學就讀工業教育系，後來自修法律並通過國家考試，擔任審判工作，這樣的雙重背景，正是撰寫本書的不二人選。

本書由專利的種類、標的談起，接續討論專利申請、專利要件、審查、專利權限、專利權人義務、侵害判斷，最後介紹民事保全與民事救濟，篇幅完整，內容詳實，適合課堂教學與學術參考之用。其中專利要件與專利侵害判斷部分，更見作者功力，他結合法律人與理工人的思考，以淺顯易懂的案例，闡述先前技術、進步性、全要件、均等論、逆均等論等以往令法律人望之卻步的名詞。民事保全與民事救濟兩部分，則是作者從事專利案件審判數年之實務精華累積。無怪本書廣受歡迎，至今已迄第四版。這是一本理論與實務兼備的好書，本人很榮幸能為本書作序，更鄭重推薦本書給所有學習專利法的朋友。

葉德輝

2012年5月5日

于逢甲大學財經法律研究所

六版序

PREFACE

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，而作者擔任智慧財產法院法官，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，近年陸續委請五南圖書公司出版或再版專利法五版、智慧財產權法九版、商標法三版、著作權法三版、智慧財產行政程序與救濟二版、營業秘密與競爭禁止二版、公平交易法二版、慧財產刑事案例式等案例式八本專書，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逾1年，作者基於審判專利民事與行政事件之實務所得，除就本文進行修正與勘誤，並增列論述專利法修正、最新學說理論及實務見解等內容，並增加本人指導有關著作權議題之法學碩士論文，如陳志明「未受專利權效力限制——以學名藥之研究開發為中心」、陳哲賢「專利技術認定與鑑價於訴訟之研究」、顏崇衛「侵害專利權之民事責任」、林立峰「專利制度對專利蟑螂之管制」，務必使本書增訂六版，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

2016年4月1日

謹識於智慧財產法院

自序

PREFACE

緣自就讀國立臺中高工板金科談起，身為技職生，整日與機器為伍，4年後僥倖考取國立臺灣師範大學工業教育系。大學畢業後分發至國立臺南縣白河高級商工職業學校，擔任機械科教師，教授機械實習及其基礎理論。因緣際會之法律事件，燃起研究法律之濃烈興趣，憑藉日夜持續之自修而通過法務高檢、律師高考及法制高考。任職機械科教師5年後，遂發分至新竹縣湖口鄉調解委員會，擔任調解會專職薦任祕書之職務，有幸接觸地方行政事務與參與調解實務。旋後轉任行政院人事行政局地方行政研習中心薦任課員，從事人力發展月刊之編輯與發行業務，該期間之學習與工作，奠定日後著書立論之興趣及基礎。嗣後司法官乙等特考及格而至司法官訓練所受訓，結業分發後至臺灣臺中地方法院擔任法官職務，迄今均從事民事審判與執行之職務。

審視時光飛逝，求學與工作呈現多樣化之面貌，某階段之完成，往往又開啓另一新時期。因學習與成長係無限的寬廣，故自勵要勇於面對變動不拘之人生，接納與承擔生活之悲歡離合。心中經常思考要如何將自己擁有之機械與法律專業，結合為一。幸賴謝教授哲勝、陳教授文吟多年之悉心指導、愛護及關照，使本人找到終生值得追尋之遠景，決定將攻讀博士論文之重心設定於專利領域，期能結合過去所學與目前興趣，蓋專利法為典型之科技法律，兼具法律與科技之面向。感謝家人之全力支援與無限關懷，使本人於任職法官近12載歲月，能於工作與求學之交替中，取得實任簡任法官身分、民事智慧財產專業法官與家事專業法官之雙證照，並經司法院遴選改任智慧財產法官合格，暨陸續完成碩士、博士學位，進而有數十拙著列於法學領域內，得於大學法律系所教育英才。因筆者從事智慧財產民事審判多年，認為專利法為實用科技法，應將實務與理論相互結合，故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，將專利法理論轉化成實用之產業利器，俾於有志研習者易於了解，期能增進學習之效果。職是，茲將

拙著定名為「專利法——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5月2日

于臺灣臺中地方法院

目次

CONTENTS

第一章 緒 論	001
第一節 專利制度之起源	001
第二節 我國專利制度之沿革	008
第三節 專利制度之本質	014
第二章 專利之種類	023
第一節 發明專利	024
第二節 新型專利	033
第三節 設計專利	038
第四節 衍生專利	048
第一項 再發明專利	048
第二項 衍生設計專利	051
第三章 專利之標的	055
第一節 不予專利保護之發明	055
第二節 不予專利保護之新型	067
第三節 不予專利保護之設計	069
第四章 專利之申請	075
第一節 專利取得主義	075
第二節 專利申請權人	080
第三節 專利代理人	086

第四節	專利申請日	088
第五節	專利說明書	097

第五章 專利要件 111

第一節	充分揭露要件	111
	第一項 充分揭露之概念	112
	第二項 充分揭露之內容	119
第二節	產業上利用性	136
第三節	新穎性	142
	第一項 新穎性原則	142
	第二項 喪失新穎性之例外	151
	第三項 先前技術或技藝	154
第四節	進步性	160
	第一項 進步性之概念	160
	第二項 進步性之判斷	166

第六章 專利審查制度 187

第一節	我國審查制度	187
第二節	早期公開制	191
第三節	新型專利之形式審查	193
第四節	公眾審查制	205

第七章 專利權限 217

第一節	專利權期間	217
第二節	專利權效力	222
第三節	專利權之處分	229

第八章 專利權人之義務 233

第一節	繳納費用	233
-----	------	-----

第二節	強制授權	236
第三節	標示專利權	241

第九章 專利侵害之判斷 245

第一節	界定專利權之範圍	245
第二節	全要件原則	258
第三節	均等論原則	267
第四節	逆均等論原則	280
第五節	禁反言原則	285
第六節	先前技術及技藝之阻卻	293
第七節	設計專利侵害之判斷	297

第十章 專利侵害之民事保全 309

第一節	保全執行	309
第二節	證據保全	324

第十一章 專利侵害之民事救濟 333

第一節	管轄法院	333
第二節	民事集中審理	336
第三節	專利侵害類型	346
第四節	民事救濟請求權人	355
第五節	禁止侵害請求權	360
第六節	損害賠償請求權	364
	第一項 專利侵害之成立	365
	第二項 財產上損害賠償	395
第七節	業務上信譽損害請求權	408
第八節	回復名譽請求權	411
第九節	銷燬請求權	414
第十節	不當得利請求權	429
第十一節	無因管理請求權	436

参考文献

441

索引

449

第一章 緒 論

緣自封建時代興起，諸侯爭霸係憑藉人力與土地等有形資源，以決定主導之地位。演進至工業時代，國家掌握機器、資本及勞力等有形資產之數量，即成為是否位居世界主要國家之重要因素。因21世紀為知識經濟時代，其取代產業經濟時代，而與過往之時代有甚大差異，國家經濟實力或企業競爭力，係取決於無形之智慧財產權或知識產權，並非僅以有形之資產為主要之依據¹。隨著全球競爭之日趨激烈，國家應積極發展與管理智慧財產權（Intellectual Property Assets Management, IPAM），以全球布局著眼，始得保有與強化競爭力之優勢，並在國際舞臺占有一席之地²。

第一節 專利制度之起源

自法律解釋之觀點而言，追溯專利制度之起源與演進，係一種歷史因素，瞭解演進之主要目的，在於探討專利制度如何納入法規體系，而立法者係基於何種價值制定專利法制，藉以知悉制度之真正宗旨，其有助研究專利制度之經濟基礎³。

例題1

甲依據市面所通用之撲克牌（playing cards）樣式，製造與販賣撲克牌，並以其製造之撲克牌為標的，撰寫專利申請書、說明書及必要圖式，持之向經濟部智慧財產局申請設計專利，試問智慧財產局應如何處理？

¹ 傳統國與國間為爭奪有形財產之戰爭已逐漸消失；相反地，國與國間、企業與企業間及個人與個人間，為無體財產權所引發的智慧財產權戰爭，可謂無時無刻不在各地發生，且得預期未來將愈來愈激烈。

² 馮震宇，高科技產業之法律策略與規劃，元照出版有限公司，2004年4月，頁4。

³ 黃茂榮，法學方法與現代民法，自版，1993年7月，增訂3版，頁304至322。

壹、專利制度之定義

所謂專利制度者，係指發明人、創作人、設計人或其承受人，經由申請而取得專利，在一定時期賦予專利權人享有使用發明或創作之獨占與排他之權利。自歷史之觀點而言，專利制度保護專利權人之權利，係個人主義與資本主義之產物，其與產業技術之發展密切相關，具有促進經濟發展之功能。

貳、專利制度之演進

一、公開獨占權

追溯專利制度之起源，首應探討「letters patent」意義。「patent」一詞源自拉丁文「patere」，其意為公開（to be open）⁴；而「letters patent」，係指公開文件有官封蠟印，不須撕去封印，即可得知其內容者（open letters）⁵。其不同於「letters close」，即拉丁文「litterae patent」，該類文件經摺疊封印後，必須開啓蠟印始得閱覽其內容，letters close多用於私人或秘密通信。再者，letters patent之頒予目的，多為賦予某種權利⁶。例如，國家賦予公司之成立、土地之權利特權及發明取得之權利等項目⁷。準此，litterae patent代表獨占經營權，故日後英文「patent」乃起源自此⁸。

二、衡平私益與公益

專利制度之起源眾說紛紜：（一）有認專利制度之概念，最早得溯及亞里斯多德（Aristotle）於其所著之政治學（Politics）書籍所論，其認為應給與創新者鼓勵與報酬，私人因創新所得利益，必須使社會亦能獲得更多有用事物，此

⁴ Peter D Rosenberg, Patent Law Fundamentals §1.01 (2nd ed. rev. 2001). Patere之原義係Which is open to view or open to public scrutiny.

⁵ Anthony William Deller, Deller's Walker on Patents 2 (1981).

⁶ letters patent係指專利權人取得之專利證書，專利權人之專利權則為patent或patent rights。

⁷ 陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2004年9月，4版1刷，頁3。

⁸ John Barker Waite, Cases on Patent Law 2 (1949).

爲專利制度具有調和私益與公益之重要特性⁹。(二)有認爲得回溯至西元前6世紀之希臘Sybaris城邦法律，該法律賦予廚師所創新研發之食譜，得享有1年之排他權，以作爲鼓勵之誘因¹⁰。

三、威尼斯共和國專利法

目前世界公認1474年之威尼斯共和國（Doge of Venice）專利法爲文獻可考之最早專利成文法¹¹。係依據威尼斯共和國專利法（Venetian Patent Ordinance）規定¹²，該共和國對於具備有實用性、新穎性及進步性要件之創作或發明，賦予10年期間之專利權，非經發明人之同意或授權，禁止他人於威尼斯境內，製作與其相同或類似之器械¹³。例如，義大利天文學家伽利略（Galileo, 1564-1642）曾於1594年依據威尼斯共和國專利法之規定，取得汲水裝置之專利權，該專利權可謂伽利略花費可觀時間與金錢之所得成果，由國家制定法律保護之實例。

參、專利制度之先驅

在今日各國施行之專利制度，英國應爲建立專利制度之先驅者，其影響工業革命甚大，故探討專利制度之沿革，自應論述英國之專利制度。職是，本段茲說明英國專利制度之演變過程有如後三階段：

一、英王授予獨占權時期

英國早期不准外國企業於其境內經營事業，直到愛德華二世（1307-1327

⁹ Robert Patrick Merges, Patent Law and Policy 2 (1992).

¹⁰ 蔡明誠，發明專利法研究，自版，1998年8月，2版，頁34。

¹¹ Giulio Mandich, Venetian Patents 1450-1550, 30 Journal of Patent & Trademark Office Society 166, 169 (1948).

¹² 歐洲專利局網站：<http://www.european-patent-office.org/index.en.php>. 2006年9月6日查閱。15世紀之威尼斯水陸發達，爲當時商業中心，所以具有專利法制之發展背景。

¹³ Edward C. Walterscheid, The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents Part 1, 76 Journal of Patent & Trademark Office Society 697 (1994).

年)及三世(1327-1377年),始警覺國內之工業水準不及其他歐洲國家,爲此而引進外國之工業技術,以振興工業,英王乃針對部分重要技術¹⁴,保護與鼓勵外國人於境內經營,並賦予排除他人從事相同營業之行爲,故英國專利制度設立之最初目的,在於鼓勵自外國引進技術。例如,愛德華三世曾頒發保護命令(protective order),授予至英國境內從事紡織業之外國人,其於14年內有獨占市場之權利(privilege),該取得獨占權之外國人必須將紡織技術傳授予英國人,以提升英國之工業技術¹⁵。因僅有英王有授予獨占權之權力,故其具有恩惠之性質(royal bounty),其有如後之缺失:(一)授予不當時,常有濫用之情事發生,將獨占權利授予大臣或親友;(二)政府爲廣關政府而濫發專利權。(三)對於未顯著改良或創新之生活必需品,容許私人獨占,致造成物價飆漲¹⁶。

二、防止壟斷法

(一)限制英王授予獨占權

有鑑於英王濫發專利權,英國上議院爲防止英王濫用權力,乃於1623年制定,並於翌年由英王詹姆士一世頒布防止壟斷法(the Statute of Monopolies of 1624)¹⁷,禁止英王未經國會同意,不得授予獨占權,限制英王授予獨占之權力,以遏止皇室濫權與維持公益,該法案經由立法方式限制英王之權利,充分體現對價與衡平結果,其兼爲政治、法律與經濟等改革¹⁸。該法案沿用200餘年後,直至1852年英國制定專利法止。依據防止壟斷法之內容,認爲獨占阻止他人之工作,其與國家之利益相違背,故認定獨占係違反普通法(Common Law)¹⁹。

¹⁴ 英王所頒發之保護令所保護對象,大多爲紡織商或手工藝人於產業之技術。

¹⁵ 宋光榮,專利概論,台灣商務印書館,1977年5月,3版,頁8。John Barker Waite, Case on Patent Law 2 (1949)。

¹⁶ Anthony William Deller, supra note 5, at 7-8.

¹⁷ 防止壟斷法或譯爲專賣條例,其全稱爲:An Act Concerning Monopolies and Dispensations with Penal Law, and the Forfeitures thereof.

¹⁸ 唐昭紅,解讀專利制度的緣起——從早期專利制度看智慧財產權正當性條件,科技與法律,2004年1月,頁66。Anthony William Deller, supra note 5, at 31-34.

¹⁹ 熊賢安,專利侵權之判斷,私立東海大學法律研究所碩士論文,2004年6月,頁17。

(二) 賦予專利之重要原則

該壟斷法之性質，雖屬於限制英王行使王權之法律，並非以設立專利制度為直接目的，惟該法之內容，揭示數項賦予專利之重要原則²⁰：1. 適格專利權人：須真正及首先完成發明者（true and first inventor），始得授予專利權，此為賦予專利之要件²¹。2. 屬地主義原則：專利僅得授予國內尚未知之新穎事業（new manufacture），而專利權人享有國內專有之使用與製造之權利，此為專利權所及地域之範圍。3. 衡平公益與私益：專利之客體須無違反公序良俗或法律之情事，或無害國家利益。準此，專利保護客體須考慮社會公益性，以衡平公共利益與專利權人之私益。4. 專利權有效期限：專利權之存續有一定期限，期限屆滿後，專利技術則成為公共財，任何人均得使用之²²。5. 專利保護客體：除發明者專有某種產品之製程方法的獨占權利外，其他所有獨占權利均屬違法。任何獨占權利，必須不致造成物價升高之結果，或者有礙於貿易往來，否則違反法律及危害國家利益。

三、專利法成文化

英國法院對於有關防止壟斷法之判決，乃逐漸形成專利法之內容，英國國會並於1852年將判例法所建立之原則，制定為成文法，建立單一審查機關，由英國專利局審查專利權之申請，以簡化專利申請流程，並大幅降低申請費用，英國專利法成為日後大英國協各國之專利法之母法²³。英國亦因專利制度之建立，鼓勵許多重要之發明。例如，瓦特（Watt）以其發明之蒸氣機，向英國專利局申請專利，堪稱為劃時代之重大發明，進而啟發近代之工業革命²⁴，繼而使英國累積雄厚國力，積極擴充海外市場與殖民地。英國現行之專利制度，主

²⁰ 英國專利局網站：<http://www.patent.gov.uk/patent/index.htm>。2006年9月6日參閱。

²¹ Joan E. Schaffner, Patent Preemption Unlocked, Wis. L. Rev. 1081, 1100 (1995).

²² Stephen Ladas P., Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection 5-6 (1975). 宋永林、魏啓學譯，吉藤幸朔著，專利權概論，專利文獻出版社，1990年6月，頁17。

²³ George Ramsey, The Historical Background of Patents, 18 Journal of Patent Office Society 6, 6-15 (1936).

²⁴ 金海軍，智識產權私權論，中國人民大學出版社，2004年12月，頁61至62。發明家以瓦特之蒸汽機為原動力，造就富爾頓發明汽船、史蒂芬生發明火車頭。

要係奠基於1977年之專利法修正案，該專利法修正之目的，在於適應現代產業之需求，並展望未來新興科技之發展及進行國際合作²⁵。自經濟層面以觀，英國專利法之制定，使得英國之經濟與國力日益興盛，該部專利法除對英國資本主義制度之建立與產業發展發生重大之影響外，亦成為日後諸多歐美國家所仿效²⁶。

肆、專利制度之必要性

一、知識經濟時代

21世紀為「知識經濟」時代，智慧財產權占有舉足輕重之角色，專利法係以創作及發明為基礎而形成之心智創作，其為智慧財產權之重要一環，其屬無體財產（intangible property），不僅於性質與傳統之財產權或有形資產（tangible asset）有所不同，在權利之保護亦呈現複雜之面貌。是設計健全之司法機制有效保護專利權，不僅為司法資源分配之問題，亦涉及國家整體經濟之發展。因我國於2002年1月1日成為WTO之會員，有鑑於專利法具有國際性及專業化之性質，我國為配合世界趨勢，並與國際規範相結合，故於2003年2月6日修改專利法，並於2004年7月1日施行，以因應國際化之趨勢。因知識經濟時代之來臨，而專利權為知識產業之重要一環，故亦成為智慧財產權之主要爭訟所在。

二、專利之國際趨勢

有關專利國際公約，其重要者，有19世紀於巴黎締結之工業財產保護同盟公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱巴黎公約）、1698年生效之國際性植物新品種保護公約（International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV）、1973年締結之歐洲專利公約

²⁵ 英國專利局網站：<http://www.patent.gov.uk/patent/index.htm>。2008年3月27日參閱。英國為加入歐洲專利公約而修改其專利法。

²⁶ Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 Journal of Intellectual Property Law 1, 12 (1994).