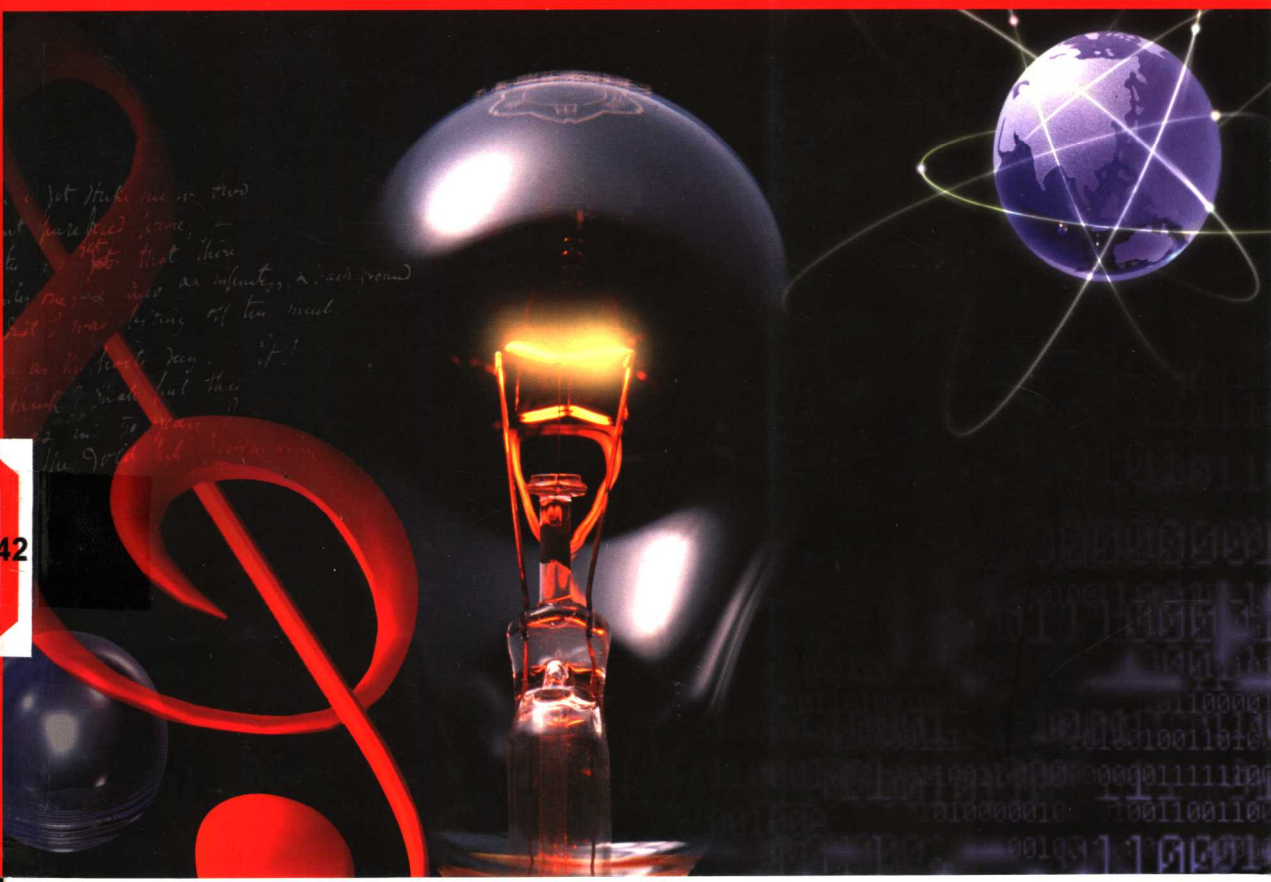


專利法

理論與實務

陳智超◆著



專利法理論與實務

陳 智 超 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法理論與實務 / 陳智超著. -- 初版. -
- 臺北市：五南, 2002[民 91]
面；公分
參考書目:面
ISBN 957-11-3045-1(平裝)

1. 專利 - 法規論述

440.61

91017681

1U65

專利法理論與實務

作 者 陳智超 (268.2)
編 輯 周美蓉



出版者 五南圖書出版股份有限公司
發行人 楊榮川

地 址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓
電 話：(02)27055066 (代表號)
傳 真：(02)27066100
劃 撥：0106895-3
網 址：<http://www.wunan.com.tw>
電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧 問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版 刷 2002 年 11 月初版一刷

定 價 600 元整

有著作權·請予尊重

蔡序

專利法制之良窳，不僅關係發明人本身之私人權益保護及其創造意願的提升，而且對於國內技術之提升，也有相當大的影響。特別是技術引進方面，如果沒有健全的專利法制，通常不易取得他人的關鍵技術，以提升產業的生產力及競爭力。為促使國內產業發展與技術進步，實在有賴建立一套完善及公平的專利法規範。

我國專利法制之建立，其來已有相當年代。我國現行專利法的根源，主要來自一九四四年制定的專利法，該法深受當時外國專利法制之影響。另如從台灣的專利法制本身觀察，則可溯源於日治時期之日本專利法制，因為當時台灣已有實際發明創造活動及適用當時專利法的事實發生。當時日本特許法、實用新案法及意匠法(整合三法即我國專利法)，亦有不少參考外國法制之處。因此，談今日專利法規範，不論由何種方向溯源，均見我國專利法深受外國法制的直接或間接影響。數十年來，經過國人的努力，我國專利實務及學說日益精進，其間不乏優良的專利法著作出版。惟近來面臨新的一波專利法制變革，此刻我們正需要新的專利文獻出版，因為有系統探討專利法的新版書籍，將可使我國專利法制之研究推向更新的境界。

個人認識本書作者多年，深知他極為勤勉上進，並對專利法的研究相當專注。再者，他已受到良好的科技及法律訓練，並擔任律師及從事科技產業法律工作多年，讓他在科技與法律之理論及實務方面，有更深入的體認及心得。正因作者具有這樣的特質及專業背景，使他在需要科技與法律雙重

2 《專利法理論與實務》

專業知識的專利法領域，有優異的表現與成果。

作者出版此書之前，特囑託寫序。有此因緣，讓我有機會先睹為快，個人深感欣喜及榮譽。閱讀之後，感覺作者所撰述的專利法相當具有體系，已將重要的專利法的問題均有探討，並在適當之處，表示個人見解，例如專利實務上對發明與新型的區別判斷標準、未約定時出資完成發明之歸屬受託人、專利代理人與專利師之資格與養成、產業上利用性與充分公開之不同、專利權之效力、專利權範圍之認定原則、專利法第六十九條有關被授權人承諾之要求等問題，作者均有細緻觀點提出，頗值得吾人深思再三。又如有引自他人著作時，類皆適當註明出處，使讀者易於查考，亦見作者寫作時的認真及負責態度。另如前述，我國專利法參考不少外國立法例，其具有國際保護特質，所以作者也引述美國、日本、德國及中國等立法例加以比較研究，如此將有助於若干特殊問題的認識及解決，其研究方法及成績相當可觀。

個人忝列專利法教職多年，始終認為專利法領域，我國應有更多人士投入研究行列，並有更多文獻出版，以提升我國專利法學的水準。此時欣見作者以他多年研習專利法理及從事實務之心得，撰寫本書，可以期待該書將是一部深具參考價值的文獻。因此，特贅數語，聊表個人欣然支持之意，並樂意推薦本書，提醒有志研習或認識專利法的人士，請勿錯過本書。

國立台灣大學法律學系教授

蔡明誠

黃 序

進入新世紀，全球化的趨勢促使經濟與產業呈現過去所未有的態勢。台灣加入 WTO，更使我們感受到全球化的影響和衝擊，這兩年的製造業加速外移已由傳統產業廣及科技產業，造成國內經濟成長趨緩和失業率上升。在這關鍵時刻，不論政府和民間，都應體察環境之變化已產生了結構性的改變，台灣純粹依賴加工製造外銷的日子很可能一去不返。我們應掌握這個轉變的契機，調整我們的產業結構，進入以知識和技術創新的「知識經濟」時代。

先進國家藉由智慧財產權的立法和保護，已證實是一條可以鼓勵創新，從而繁榮經濟的路，我國在未來的發展中，智慧財產權的法律是否周延？執法是否徹底？企業是否重視？這些問題將是決定我國是否能使產業升級的重要關鍵。我國早期在智慧財產保護和專利方面法律並不足夠，執法也嫌鬆散，近年來已大力追趕，國人企業申請的專利數也大幅增加，在美國申請核准的專利數已高居第四位。為了強化競爭力，產業及企業都應該進一步加強對各國專利法的瞭解，研擬對策，並積極以專利來確保研發成果的回收。

本書作者智超君學養經驗俱佳，以專利的學理和實務並重的原則，深入淺出地探討專利權的法律問題。對於從事專利工作的人士，以及所有希望吸收專利權知識者，這本書都深具參考價值。

資訊工業策進會 董事長

黃河明

張 序

知識經濟時代之來臨，企業競爭的利器與關鍵已從早期之勞力、資金轉變為技術與創新，特別是近年來面對中國大陸經濟之崛起，其低廉之土地與勞力成本之製造優勢，在在讓原本專注於製造之台灣科技產業，面臨嚴重之挑戰與威脅，不得不亟思因應之道，而朝具備更高附加價值之科技技術創新方向轉型，惟在以技術、創新之高科技領域，智慧財產權，特別是專利常為企業競爭之關鍵，國內高科技業者欲站上國際舞台，不僅應積極從事創新，開發自有技術，以免因專利因素受制於國外大廠，並且，應切實做好智慧財產權之保護，擬定好商業競爭之專利策略。

IC 設計乃高度技術密集、強調技術創新之產業，其對智慧財產權之保護尤為殷切，本公司因此自成立以來即以技術本位為出發，不斷從事技術之創新與開發，於 IA 時代，更積極朝系統單晶片 SOC 之高整合、高難度之尖端技術發展，而相關技術成果之法律保護，特別是專利權之取得、應用與相關應對策略亦顯重要，惟專利者，實同時涉及科技與法律，美國多係由具有工程背景之專業人員，再進入法學院進修，取得法律學位，來擔任專利相關之實務工作，然國內限於教育制度之不同，工程人員多對法律陌生，而法律人員亦多不具工程專業，鮮少兼具工程與法律雙重專業之人士，本公司之法務主管陳智超先生，不僅先後取得清華大學之工程學位以及台灣大學之法律學位，更以優異之成績於民國八十六年通過律師高等考試，並執行律師業務多年，而在專利實務經驗方面，其不僅具多年之專利申請經驗，於執行律師業務後

6 《專利法理論與實務》

更專注鑽研專利侵害訴訟相關實務，而加入本公司後除致力於智慧財產權管理制度之建立，積極與研發人員互動以協助提出專利申請外，更先後參與本公司與知名國際大廠之技術授權談判，整體專利相關實務經驗完整，對本公司之智慧財產權之建立與保護多所貢獻，本書融合陳智超先生多年之理論與實務經驗，實為科技法律界難得一見之好書。

旺玖科技股份有限公司 總經理

張景棠

自序

按，專利法乃典型之科技法律，脫離科技無以成其形，除卻法律則無以成其用，個人雖有幸先後接受科技與法律之雙重訓練，而從事專利實務工作亦逾十年，然面對專利理論與實務領域之浩瀚，仍難稍窺專利法之堂奧，依理實不應野人獻曝提出個人之淺見，然則面對以創意來獲取利潤、以智慧財產權作為競爭手段之知識經濟時代，為期拋磚引玉，讓更多人專注於我國專利法之理論與實務之研究，雖知相關領域之學者、先進多是學養兼具之飽學之士，仍不揣提出個人觀點與見解，惟個人學識淺薄，經驗有限，兼以倉促成書，是書中存有諸多疏漏不全之處料所難免，亦祈學者、先進不吝予以教導、指正。

本書之撰寫，係以我國專利法之條文編排作為基本之架構，並以與我國相近之相關立法例，例如：日本、德國、中國大陸等規定作為參考；另，由於美國乃科技先進且運作專利制度多年之專利大國，其專利實務中關於專利要件之要求及專利侵害判斷相關之理論，不僅邏輯清楚，且體系完整，兼以專利要件與專利侵害構成之判斷，多屬偏技術判斷之中性領域，而較無國別差異之分，因此，各國於此部分亦多深受美國相關專利實務之影響，基此，本書於第二編專利要件與第七編專利侵害與救濟中，亦多所參酌美國相關專利實務之見解，期以他山之石做為我國專利法運作之參考，本書關於專利法之介紹，力求簡明清楚，期使法律之專業人士與工程背景之高科技人才，皆能藉閱讀本書稍探專利法之究竟。

本書之得以順利完成，首應感謝旺玖科技股份有限公司

總經理張景棠先生在高科技領域對個人之教導與鼓勵，經由其帶領個人始能更深入體會高科技公司之運作實務以及企業對智慧財產權保護之實際觀點與需求，其次，感謝的是台大法律系蔡明誠教授在專利法理論方面對個人之長期指導，而對專利實務素有深入研究之智慧財產局專利審查長黃文儀先生，其著書立論亦對個人多所啟發，另，在本書著作過程中，智原科技股份有限公司法務主管王光亨先生對本書之多次指正、助理張玉慧小姐對本書之悉心校對，個人皆銘於五內。

陳智超 謹誌

2002年8月21日

作者簡介

陳智超

學歷 國立清華大學動力機械工程學系畢業
(1990)
國立台灣大學法律學系畢業(1986)
律師高考及格(1987)

經歷 聖島國際專利商標事務所專利工程師
(1993)
常在國際法律事務所專利部工程師
(1995)
台灣國際專利法律事務所專利律師
(1997)
國際通商法律事務所律師(1999)
連邦專利法律事務所顧問(2000)

現任 旺玖科技股份有限公司法務長
清華科技法律事務所專利顧問

著作 論專利權之效力
專利輔助侵權於我國法制上之依據
專利法第六十九條規定之評議
從行政程序法之制訂論專利案之審查
淺論專利審查基準之性質
論專利法第四十條第二項規定
行政救濟階段得否對專利說明書及圖
式進行修正之評議
Co-authored the Taiwan Chapter
of the International Patent
Litigation (A Country-by-Country
Analysis) edited by Michael
N. Meller.

法律類書目

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1U63 著作權法論 | 蕭雄淋著 |
| 1Q47 新著作權法逐條釋義(一) | 蕭雄淋著 |
| 1Q48 新著作權法逐條釋義(二) | 蕭雄淋著 |
| 1Q49 新著作權法逐條釋義(三) | 蕭雄淋著 |
| 1U37 智慧財產權法導讀 | 鄭中人著 |
| 1U38 智慧財產權之理論與應用(精) | 吳嘉生著 |
| 1U62 捍衛著作權 Paul Goldstein著·葉茂林譯 | |
| 1Q37 我國專利制度之研究 | 陳文吟著 |
| 1Q45 專利法專論 | 陳文吟著 |
| 1Q61 著作權法時論集 | 蕭雄淋著 |
| 1R34 商標法上混淆之虞之研究 | 劉孔中著 |
| 1R07 公平交易法研析 | 湯明輝著 |
| 1R10 跨越自治與管制 | 蘇永欽著 |
| 1R47 公平交易法與智慧財產權 陳家駿·羅怡德著 | |
| 1U07 經濟法的挑戰 | 蘇永欽著 |
| 1U50 證券交易法論 | 陳春山著 |
| 1U49 證券管理法規新論 | 李開達著 |
| 1S90 貿易法規新論 | 李開達著 |
| 1U08 經濟與貿易法論叢 | 黃立著 |
| 1U12 國際金融法論—政策及法制 | 陳春山著 |
| 1U13 現代信託法論 | 賴源河·王志誠著 |
| 1U14 證券投資信託專論 | 陳春山著 |
| 1U22 中共對外經濟貿易法 | 王泰銓編著 |
| 1U25 國際經濟法—台灣與世貿組織 | 陳春山著 |
| 1U26 國際貨物買賣法 | 陳春山等著 |
| 1U36 證券商發展為投資銀行之展望 | 陳春山著 |
| 1U23 生物科技與法律 | |
| | 楊長賢·蔡坤旺·陳俊襄·林美吟著 |
| 1R29 消費者保護法 | 林益山著 |
| 1V09 食品藥物與消費者保護 | 朱懷祖著 |
| 1V15 藥物責任與消費者保護 | 朱懷祖著 |

目次

第一編 總則 _____ 1

第一章【專利法之目的】 _____ 3

第一節 專利制度之起源／3

第二節 專利制度之本質／4

第三節 專利法公益與私益並重之規範特色／6

第二章【專利法保護之專利類型】 _____ 9

第一節 專利法保護之專利類型／9

第二節 發明專利與新型專利之區別／14

第三節 新式樣專利與著作權之區別／17

第四節 發明專利與新型專利申請之考量／19

第三章【專利保護之屬地主義與互惠原則】 _____ 23

第一節 專利保護之屬地主義／23

第二節 專利保護之互惠原則與國民待遇原則／24

第四章【專利申請權與專利權】 _____ 27

第一節 專利申請權與專利權之區別／27

第二節 專利申請權與專利權之讓與、繼承與設質／28

第五章【專利申請權與專利權之歸屬】 _____ 31

第一節 概說／31

第二節 受雇人職務上之發明、新型或新式樣／32

2) 專利法理論與實務

第三節 受雇人非職務上之發明、新型或新式樣／35

第四節 利用雇用之資源或經驗之非職務上發明、新型、新式樣／36

第五節 出資請他人研究開發之發明、新型或新式樣／39

第六章【專利代理人制度】 41

第一節 專利申請之代理規定／41

第二節 專利代理人之制度與規定／42

第七章【專利申請權與專利權之共有】 45

第一節 專利權或專利申請權之共有性質／45

第二節 專利申請權之共有／46

第三節 專利權之共有／48

第二編 專利要件 49

第一章【概 說】 51

第二章【專利保護之適格標的】 53

第一節 發明專利保護之適格標的／53

第二節 新型專利保護之適格標的／57

第三節 新式樣專利保護之適格標的／58

第三章【產業上利用性】 63

第一節 產業上利用性之意義與概念／63

第二節 產業上利用性與其他專利要件之關係／66

第四章【新穎性】 69

第一節 新穎性之意義與概念／69

第二節 新穎性之判斷原則／72

第三節 新穎性喪失之例外／77

第四節 新穎性喪失之擬制／80

第五章【進步性】_____ 83

第一節 進步性之意義與概念／83

第二節 發明專利之進步性判斷／85

第三節 新型專利之進步性判斷／90

第四節 新式樣專利之進步性判斷／92

第六章【其他專利要件——充分揭露】_____ 97

第一節 概 說／97

第二節 使據以實施之要求／98

第三節 最佳實施例要求／99

第四節 充分記載要求／101

第三編 專利之申請_____ 105

第一章【專利申請之文件要求】_____ 107

第一節 專利申請之書面審查／107

第二節 專利申請文件／108

第三節 專利申請文件之範例／110

第二章【專利說明書】_____ 117

第一節 專利說明書之內容／117

4) 專利法理論與實務

第二節 專利說明書之範例／120

第三章【申請專利範圍】 137

第一節 申請專利範圍之結構／137

第二節 申請專利範圍之界定原則／139

第三節 申請專利範圍之形式／140

第四節 申請專利範圍之類型／141

第四章【先發明主義與先申請主義】 145

第一節 先發明主義與先申請主義之意義／145

第二節 先發明主義與先申請主義之調和／146

第五章【國際優先權】 149

第一節 國際優先權之意義／149

第二節 國際優先權之要件／151

第三節 複數優先權／154

第四節 部分優先權／155

第六章【國內優先權】 157

第一節 國內優先權之意義／157

第二節 國內優先權之要件／159

第三節 主張國內優先權之態樣／161

第四節 國內優先權與巴黎公約優先權之差別／163

第七章【重複專利】 167

第一節 重複專利之意義／167

第二節 重複專利之處理／168

第八章【再發明】_____ 171

第一節 再發明之意義／171

第二節 再發明規定之探討／172

第九章【單一性】_____ 175

第一節 單一性之意義／175

第二節 違反單一性之處理／177

第四編 專利案之審查_____ 181

第一章【發明、新型、新式樣之審查】_____ 183

第一節 專利審查相關之主義／183

第二節 發明專利之審查／185

第三節 新式樣專利之審查／190

第四節 新型專利之審查／191

第二章【專利審查之依法行政要求】_____ 195

第一節 專利審查應遵循之基本原則／195

第二節 專利法第四十條第二項規定之落實／198

第三節 專利審查與行政程序法／200

第四節 專利審查基準之性質／208

第三章【公眾審查程序】_____ 211

第一節 異議程序／211

第二節 舉發程序／213

第四章【專利說明書之補充與修正】_____ 217