

國立臺灣大學法學叢書 (三)

專利商標法選論

- I. 美國專利制度之理論與實際
- II. 商標之特殊保護

曾陳明汝著

國立臺灣大學法律學系暨法律學研究所副教授

國立臺灣大學法學叢書編輯委員會編輯

N 18

Z 22

國立臺灣大學法學叢書 (三) 13

專利商標法選論

I. 美國專利制度之理論與實際

I. 商標之特殊保護

曾陳明汝著

國立臺灣大學法律學系暨法律學研究所副教授

國立臺灣大學法學叢書編輯委員會編輯

中華民國六十六年三月臺初版

版權所有
翻印必究

臺大法學叢書第十三輯

專利商標法選論

定價：平裝新臺幣壹佰貳拾元
精裝新臺幣壹佰柒拾元

著作兼發行人：曾 陳 明 汝

叢書編輯：國立臺灣大學法律學系
法學叢書編輯委員會

印刷者：中 亨 打 字 印 刷 行

總經銷處：三 民 書 局
臺北市重慶南路一段六十一號

分銷處：臺大法學院事務組
臺北市徐州路二十一號
各 大 書 局

作者簡介

一、民國二十六年出生於臺北近郊三峽。

二、民國五十一年與法學博士曾世雄律師在西德結婚。

三、學歷：

1 省立臺北第一女子中學初高中畢業。

2 國立臺灣大學法律學系畢業（法學士）。

3 法國國立斯特拉斯堡大學法學博士（教育部甄選之法國政府獎學金生）。

4 法國國立斯特拉斯堡大學歐洲高級研究中心畢業（高級文憑）。

5 法國國立南錫大學歐洲研究所研究員（歐洲共同市場獎學金）。

6 西德國立富萊堡大學研究。

7 美國華府喬治城大學訪問學者（美國學術團體學會獎學金）

四、經歷：

1 外交部專員。

2 政大法律學系暨法律學研究所副教授。

3 中央研究院編纂。

五、現任：臺大法律學系暨法律學研究所副教授。

六、著作一覽：

1. Les immunités de juridiction et d'exécution des Etats étrangers en droit français et en droit anglais（法學博士論文，一九六五年在法國發表）。（25 開 180 面）

2. Les immunités internationales à travers des organisations européennes supranationales (高級文憑論文，一九六七年在法國發表)。(25開110面)。

3. 國際私法各論，法國學者亨利巴迪福 (Henri Batiffol) 原著，一九七〇及一九七一年五版，中山學術基金董事會六十四年三月臺初版，正中書局印行。(譯述，25開454面)。

4. 國際私法專論，六十五年八月初版，精華印書館印行，台大法學叢書(25開218面)。

5. 專利商標法選論，六十六年三月初版，中亨打字印刷廠印行，台大法學叢書(25開262面)。

6. 其他專題論著：

(1)由歐洲共同體分析「超國家」在國際法上之意義(載政大法學春秋第九期)。57. 5。

(2)法國收養制度之研究(載台大法學論叢二卷一期)。

61. 10.

(3)婦女與法律、道德(擔任革命實踐研究院講座講義)。

65. 8.

S48/2 - 京02 (中1-15/79)

專利商標法選論

B000150

專利商標法選論

曾陳明汝著

總目錄

自序	1
I. 美國專利制度之理論與實際	7
第一章 緒論	9
一、前言	9
二、美國專利法之產生與演進	10
三、美國專利制度之性質	13
四、美國專利制度與經濟發展之關係	15
五、美國專利商標局之設立與組織	17
六、專利事務機構	19
七、專利商標局之功能	21
八、結語	21
第二章 發明之可專利性	23
一、前言	23
二、可專利之發明項目	23
(一) 方法	24
(二) 機械	25
(三) 製造品	25
(四) 物之組合	27

(五) 改 良	27
三、新式樣專利	29
四、植物專利	31
五、不可專利之發明	33
六、結 語	34
第三章 專利要件之分析	35
一、前 言	35
二、新穎性	35
(一) 先前技術	37
(二) 外國專利與美國專利	40
(三) 已獲專利或見於刊物	42
(四) 公開使用或販賣	43
(五) 放 棄	44
(六) 發明優先	45
三、實用性	49
四、非顯著性	50
五、結 語	52
第四章 專利之申請	55
一、前 言	55
二、申請文件	55
三、申請之提出	58
四、實際申請日與發明日之確立	59
五、專利代理人與專利局之關係	61
六、結 語	63
第五章 專利申請之審查	65

一、前 言	65
二、審查程序	65
三、上訴複查	67
四、最先發明人之確定	69
五、對專利局之詐欺	70
六、專利之訂正與修改	72
七、結 語	73
第六章 專利權之利用	75
一、前 言	75
二、專利權之核准	76
三、專利權之効力	77
四、專利之授權	78
五、國家之專利利益	81
六、受僱人發明權益之歸屬	85
七、結 語	87
第七章 專利訴訟與專利權侵害之救濟	89
一、前 言	89
二、專利訴訟之性質與類型	89
三、專利權之撤銷	91
四、專利權侵害之救濟	92
五、宣告無效之判決	97
六、結 語	98
第八章 結 論	99
一、對專利制度之評價	99
二、對我國專利制度改革之管見	101

附美國專利法（美國法典第三十五編）	105
Ⅱ. 商標之特殊保護	151
第一章 商標不正競爭之研究	153
一、前言	153
二、競爭法與不正競爭法之觀念	155
三、不正競爭與商標之保護	158
四、不正競爭之意義與法源	160
五、不正競爭行為與其他近似行為之比較	168
六、不正競爭觀念之立論基礎	172
七、不正競爭行為之要件	174
八、不正競爭之訴	182
九、不正競爭與國際私法問題	188
十、結語	197
第二章 世所共知商標之保護	201
一、前言	201
二、世所共知商標之命名與含義	202
三、各國學說與立法例之比較	203
四、商標相同或近似之判斷	221
五、同類商品之認定	228
六、無謂競爭之理論	231
七、結語	235
第三章 工業財產權（專利商標權）之國際保護	243
一、前言	243
二、工業財產權之國際保護	245
1 巴黎公約之誕生及修正之經過	246

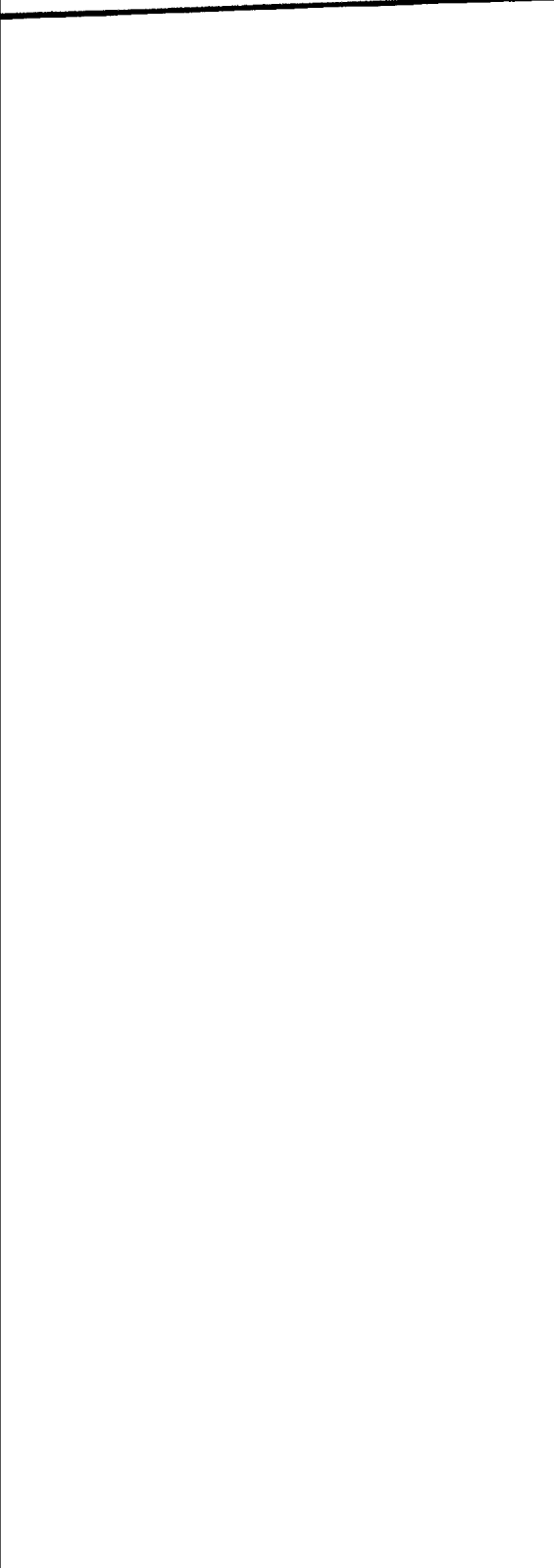
2 巴黎公約之基本原則·····	247
3 巴黎公約之特性·····	251
三、巴黎同盟與世界智能權組織之關係·····	253
四、世界智能權組織之設置與功能·····	254
1 世界智能權組織之成立與結構·····	254
2 世界智能權組織之目的與職權·····	256
五、其他條約之現狀與未來之展望·····	257
1 多國商標註冊·····	257
2 超國家商標註冊·····	258
3 專利之國際註冊·····	259
六、結 語·····	261

I

美國專利制度之理論與實際

AMERICAN PATENT SYSTEM

THEORY AND PRACTICE



第一章 緒 論

目 次

- | | |
|------------------|-----------------|
| 一、前言 | 五、美國專利商標局之設立與組織 |
| 二、美國專利法之產生與演進 | 六、專利事務機構 |
| 三、美國專利制度之性質 | 七、專利商標局之功能 |
| 四、美國專利制度與經濟發展之關係 | 八、結語 |

一、前 言

美國第一部專利法於一七九〇年間世，一百八十餘年來，在專利制度鼓舞下，使成千成萬的發明家發揮其天賦，也給人類帶來無數重要發明。生產技術日新又新，工業迅速發展，社會經濟繁榮，民生樂利，國家富強。

美國專利制度曾被譽為世界最完善者，美國歷任總統對於專利制度甚表重視，而人民亦以其專利制度感到驕傲。美國法學家伊凡（Evans J.）謂：過去一百年內，世界最進步之國家，係以專利制度鼓勵發明者之三個國家。作者亦認為欲躋身工業先進之國，捨健全之專利制度不為功。而對於為各國所推崇之美國專利制度，更有加以研究之必要。故本章乃先就美國專利制度之沿革、性質、重要性以及專利局之組織與功能等各方面加以論略，使讀者有初步之瞭解，以做為更深入探討之基礎。

二、美國專利法之產生與演進

美國憲法頒佈前，在那新大陸上，已經有了美國殖民地以及州授專利（ American Colonies and States Granted Patents ）。第一個專利係於一六四一年，由麻薩諸塞州普通法院授與撒母耳溫斯羅（ Samuel Winslow ）之製鹽新法專利。一六四六年，該院復授與約瑟金克斯（ Joseph Jenkes ）以製造大鐮刀機專利（註一），此乃第一個機械專利。

此一時期，美國尚無專利法之可言。每一發明者，必須就個案向殖民地或州主管機關提出特別申請，再依特別法案頒給專利。其專利權只受各該殖民地或州之保護。專利權之不確定、衝突與混淆等自所難免。

一七八七年，各州代表聚集費城草擬憲法時，維吉尼亞州及南卡羅萊納州代表提議以專利制度保護發明人。當時雖亦顧慮及歐洲王室授與專利所造成之「壟斷」局面，却無人反對以發明專利之方式給予有限制之獨占。因為專利制度本身，不僅在於保護發明者個人，同時更能使社會大眾蒙受利益。一項為保護專利權及著作權之條款，遂為制憲委員會所採納。九月十七日，各州代表簽署之憲法乃授權國會，為促進科學及有用技術之發展，得確保著作人及發明者對其有關著作及發現，享有一定期限之獨占權

（註一） 參看 Robert A. Choate, Patent Law, 1973, P. 64 et S. 以及美國專利局編印之 “The Story of the United States Patent Office”, 1972, P. 5.（以下簡稱美國專利局之沿革）。

(註二)。

在憲法條款下，國會於一七九〇年二月十六日通過專利法案，四月十日經由華盛頓總統簽署而成爲美國元始專利法，爲現代美國專利制度奠定基礎，也使發明人努力之成果在歷史上首度得到法律之保障（註三）。由國務卿、戰務部長和檢察長組成之專利委員會，開始對有用及重要發明授與不超過十四年期限之專利權，其決定具有絕對的權威性，無上訴之可言（註四）。

一七九三年二月廿一日之法案（The Act of 1793），以註冊制度（Registration System）代替審查制度（Examination System），換句話說，專利之申請，毋需審查其新穎性與實用性。祇須符合形式要件即可授與專利權。專利委員會被取消，專利權之授與，改隸國務院。在此一法案下，美國延用註冊主義有四十三年之久。其所授與之專利，多數爲沒有價值、無效以及和他人之專利權相衝突。抄襲、詐欺等繫爭案件日增，專利法之立法精神，受

（註二） 參看美國憲法第一條第八項第八款。

Art. 1, Sec. 8, § 8, "The Congress shall have power..... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries." (1789) "

（註三） 自一七九〇年至一七九三年三載之間，根據一七九〇年之法案授與之專利案件計有五十五件。

參看 William C. Robinson, The Law of Patents, 1890, Vol. 1, P. 68; Floyd L. Vaughan, The United States Patent System, 1972, P. 18.

（註四） 最早之專利委員會委員爲國務卿 Thomas Jefferson，戰務部長 Henry Knox 以及檢察長 Edmund Randolph，而傑佛遜國務卿，則實際上爲美國專利制度之第一位行政官，身爲數學、天文、建築學家，對專利暨發明深感興趣。參看美國專利局之，第一頁以下。

到嚴重之打擊。

一八三六年之法案，重採一七九三年以前之審查主義，專利制度逐漸回復正常，專利權對發明人具有崇高價值，法院亦減少許多不必要之專利紛爭案件。除了一七九〇年之法案而外，一八三六年之法案可謂為美國最重要之專利法，現行之美國專利法亦多半根據該法案所確立之原則。在該法案之條款下，專利局正式依法成立為直屬國務院之區分單位（註五）。其首長應經參議院建議及同意後由總統任命之，名之為專利局局長（The Commissioner of Patents）。專利申請人對於專利局之核駁，亦首度獲准上訴於國務院任命組成之三人委員會。美國專利制度又向前邁進一大步。

一八三七年三月三日之法案，要求發明人於申請專利時，備具圖式兩份，分別保存，以防被火燒燬。

一八四二年八月廿九日之法案，增加新式樣專利。專利期限為七年，該法案並規定專利權人應在專利物品上附有專利標記及專利授與日期。

一八四九年之法案，使專利局改隸新成立之內政部，直至一九二五年四月，始改由商務部管轄。

一八五二年八月三十日之法案，准許對專利局之核駁得上訴於華府特別區之法院。

一八六一年之法案，將發明專利由十四年延長為十七年，並取消專利局長得延長專利七年之權力。同時成立一常設上訴會，

（註五） 一八〇二年，國務卿 James Madison 發表聲明，使專利局成為國務院內之區分單位，並任命 William Thornton 為主管。參看 Robinson 前揭書第六十八頁以下。