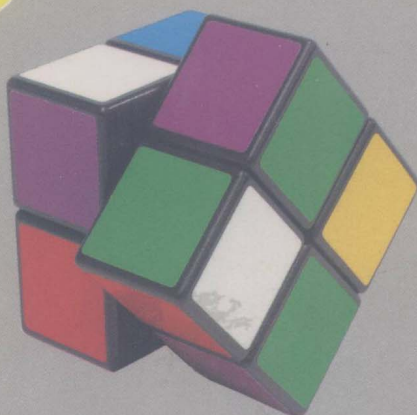
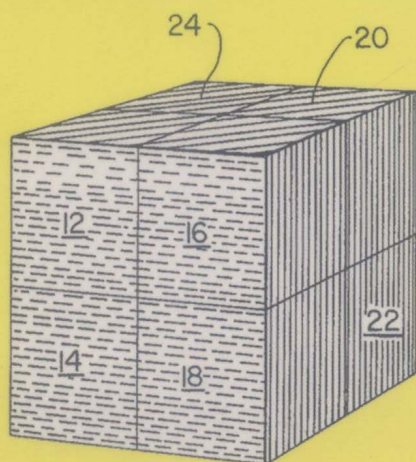


# 專利法要論

李文賢 著



# 專利法要論

李文賢 著

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法要論 / 李文賢著.--初版.--[臺北縣板橋市]：李文賢發行；

臺北市：翰蘆圖書總經銷，2005[民 94]

面； 公分

ISBN 957-41-3201-3(平裝)

1.專利—法規論述

440.61

94020530

## 專利法要論

2005 年 10 月初版

作 者 / 李文賢

發行人 / 李文賢

E-mail:lee.patent@gmail.com

總經銷 / 翰蘆圖書出版有限公司

台北市重慶南路一段 121 號 5F-11

電話：(02)2382-1120・2382-1169

傳真：(02)2331-4416

E-mail:hanlu@hanlu.com.tw

<http://www.hanlu.com.tw/>

劃撥帳號 / 15718419 翰蘆圖書出版有限公司

I S B N / 957-41-3201-3 (平裝)

定 價 / 新台幣 500 元

著作權所有・翻印必究

## 蔡 序

我國自 2002 年 1 月 1 日加入 WTO 以還，恪遵「與貿易相關之智慧財產權協定」(TRIPs) 為最低限度保障。並參考各先進國家發展趨勢，加快專利法制的改革步伐。例如：2003 年修正時，將新型專利改採形式審查制度、導入技術報告，並全面廢除專利刑罰；而新訴願法、新行政訴訟法、行政程序法陸續施行，益使專利制度展現迥然不同的新風貌。因應此變革，智慧財產權界急需一本能夠清楚解說專利法新貌、又能融合學理與實務的著作。

李文賢先生為清華大學的高材生，獲電機碩士學位，曾擔任專利審查委員三年，再取得東吳大學法律碩士，兼具科技與法律專長。特別是擔任專利代理人多年，於申請答辯、行政爭訟、侵害鑑定、智權管理各方面累積相當豐富經驗。在工作之餘仍不忘研究，持續發表專利相關論述，篇篇擲地有聲。

本書由專利的國際規範、立法沿革、學者見解、實務運作各層面剖析我國新專利法制，不但深入淺出足資啟發觀念，復以學理檢驗實務，以實務印證學理，其中有肯定亦有批判。尤其藉由圖表方式協助讀者來解讀，令人一目瞭然。

本人於付梓之際先睹為快，確信本書除可當作研究專利的入門導

引，更是專利實務的教戰手冊，讀者必能開卷有益，增進專業功力。

亞洲專利代理人協會台灣分會理事長

**蔡 坤 財**

2005 年 10 月

## 謝 序

專利法是智慧財產權法中與產業發展關係最為密切、也是最重要的法律。專利權可以說對於產業發展與科技進步提供了最大的經濟誘因，因為透過專利權，不僅研發的投資與成果可以得到保障，而且專利權人可以享有排他性的地位，以獲致最大的經濟利益，甚至專利權已經成為事業之間相互競爭的重要利器。

產業愈發達、愈重視研發的國家，對於專利權的重視程度愈高，台灣近年來在國際分工與競爭下，對於研發已愈來愈重視。根據日前英國工商部所公布的二〇〇四／二〇〇五年全球一千大研發投資企業排行榜，台灣企業研發支出總額的成長率領先歐美與日本，台灣列名全球一千大研發投資企業中的企業家數有二十二家，如何利用專利權來創造產業之競爭優勢，已經成為台灣產業未來發展的熱門議題

文賢君原先為國立交通大學控制工程學士與國立清華大學電機工程碩士，後來基於對法律與智慧財產權領域之興趣，復投入私立東吳大學法律專業碩士班就讀，並順利取得法律碩士，同時在本人指導下完成「專利法刑罰規定之研究」的碩士論文，這本論文對於後來專利侵害除罪化的修法提供相當大的幫助。

文賢君除專注於專利法理論的研究外，並從事專利代理人工作多

年，累積了相當豐富的實務經驗。文賢君其將多年來的研究與經驗，撰寫成書，本書內容豐富、文筆流暢，以深入淺出之方式，對於專利法上之重要觀念與重要議題，均能詳加分析探討，深具參考價值，實爲此一領域中難得之佳作。今欣聞本書即將出版，本人很樂於在即將付梓之際爲其作序，極力推薦這本好書給產業界以及對這個領域有興趣的朋友。

國立台灣大學法律學院教授

**謝 銘 洋**

2005 年 10 月

## 致 謝 辭

本書的完成，要感謝許多人。

感謝謝銘洋老師一本熱忱悉心教導並為本書寫序。

感謝專利代理人協會蔡坤財理事長的鼓勵及撥冗寫序。

感謝羅炳榮專利代理人的關心及提攜，於寫作過程不斷督促進度，多次以德國豬腳及啤酒慰勞，並以各國專利實務佐餐，令作者獲益良多。

感謝讀過初稿的先進及朋友們給予作者許多寶貴建議。

感謝台灣先智專利商標事務所吳鴻隆所長及曾與作者共事的兄弟姊妹們，本書醞釀於作伙打拼、共同學習的日子。

感謝 A. F. 在專利路上的協助與勉勵。

感謝翰蘆圖書出版有限公司同仁協助出版印刷事宜。

感謝養育栽培的恩情，謹將本書獻給我的 父母親。

感謝牽手何幸宜的相挺與包容，希望有機會寫下一本書獻給她。

六年前曾在碩士論文序文自我期許「在逆境中樂觀進取、力爭上游；在順境中知所感恩、有所回饋」，今日回首，初心不變，更多的是無限感激...

李 文 賢 於板橋風滿袖樓

## 說 明

- 一、為與國際接軌並方便比較各國立法例，本書一律以西元紀年。
- 二、本書論述所引用法規之條、項、款次均以數字標示以求簡明；法規或實務見解內容涉及條、項、款次均保留國字以存其真。未特別標明為其他法律者均指我國專利法。
- 三、本書對案例見解之評論乃純粹就事論事，與當事人或代理人無關。對案例事實之理解以公文書所載內容為準，倘有誤解，容請見諒。
- 四、實務見解時有更新，若需引用仍應留意後續發展。
- 五、本書為作者個人研究心得，不代表任職單位立場。

## 引言 由魔術方塊談專利

讀者見到本書封面，心中不免產生疑問：魔術方塊和專利有何關係？是的！魔術方塊與專利密切相關，許多生活事物都與專利相關。

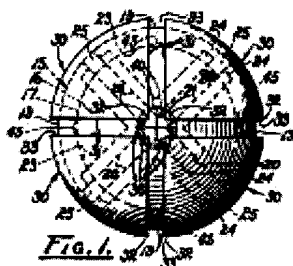
讓我們先回顧魔術方塊的發展簡史—

### 一、可旋轉球體

美國第 3,081,089 號專利（發明人：William Gustafson）

申請日：1960 年 2 月 2 日，公告日：1963 年 3 月 12 日。

發明：由 8 個  $1/8$  球面所組成的球體，經由旋轉作顏色組合，設計理念與魔術方塊相似。

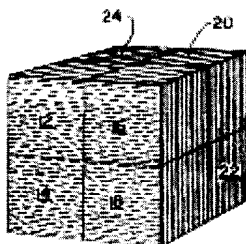


### 二、2x2x2 魔術方塊

美國第 3,655,201 號專利（發明人：Larry Nichols）

申請日：1970 年 3 月 4 日，公告日：1972 年 4 月 11 日。

發明：由 8 個立方所組成的立方體，經由旋轉作顏色組合。

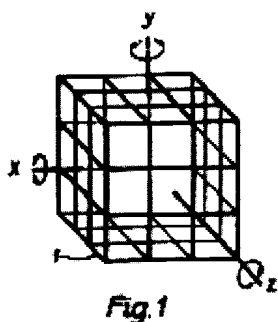


### 三、3x3x3 魔術方塊

匈牙利第 170062 號專利（發明人：Erno Rubik）

申請日：1975 年 1 月 30 日，公告日：1977 年 3 月 28 日。

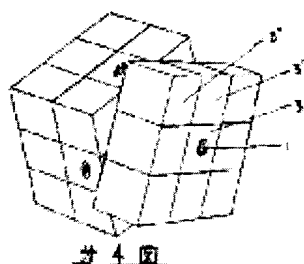
發明：由 26 個立方與轉軸所組成的立方體，經由旋轉作顏色組合，此為最常見的魔術方塊。



日本 55-8192 號專利（發明人：Terutoshi Ishige）

申請日：1976 年 10 月 12 日，公告日：1980 年 3 月 3 日。

發明：日本有人同時發明 3x3x3 魔術方塊。

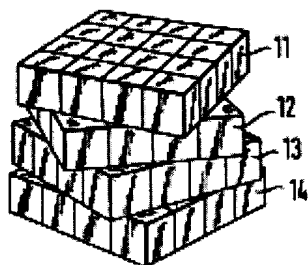


#### 四、4x4x4 魔術方塊

美國第 4,421,311 號專利（發明人：Peter Sebesteny）

申請日：1982 年 1 月 29 日，公告日：1983 年 12 月 20 日。

發明：將方塊擴充至 4x4x4，轉軸設計是最大考驗。

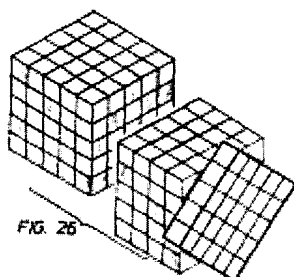


## 五、5x5x5 的魔術方塊

美國第 4,600,199 號專利（發明人：Udo Krell）

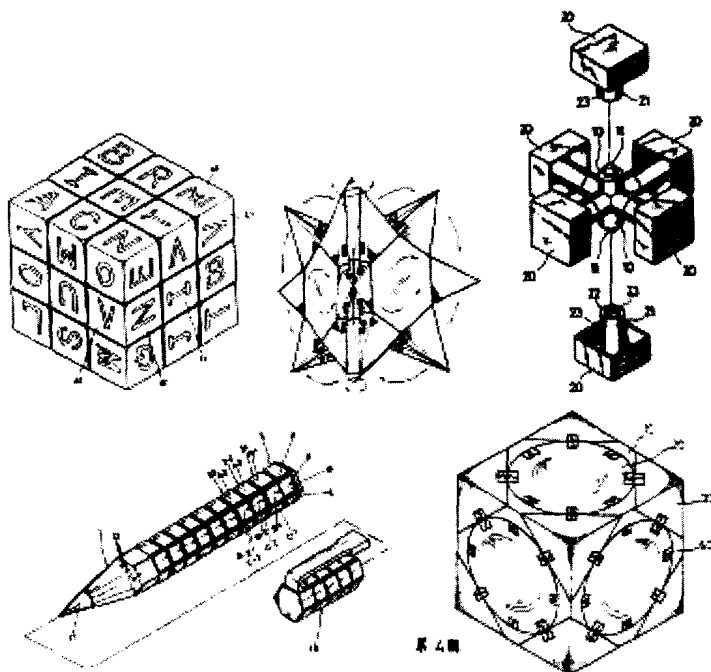
申請日：1982 年 9 月 28 日，公告日：1986 年 7 月 15 日。

發明：又稱為「教授方塊」（Professor's Cube）。



## 六、我國的魔術方塊專利

我國曾為玩具王國，在魔術方塊的風潮從未缺席，我國的魔術方塊專利超過二十件，包含：配合英文字母（公告 333,093 號新型）、角型（公告第 220,127 號新型）、軸承改良（公告第 299,660 號新型）、筆型（公告第 110,371 號新型）、高次元數字（公告第 228,156 號新型）等。



見過林林總總的魔術方塊後，且以魔術方塊引入專利法的觀念：

### 一、專利的種類

在美國，魔術方塊可申請實用專利或設計專利。在我國，魔術方塊可申請發明、新型或新式樣專利。請參閱第一章第七節「專利的種類」。

### 二、適格標的

各國專利法多採取負面排除方式，明文規定「法定不予專利項目」，凡未落入此範圍者均為適格標的。魔術方塊屬於適格標的。請參閱第二章第三節「適格標的」。

### 三、產業利用性

產業應作廣義解釋，當然包含玩具產業。產業利用性並不要求發明具有經濟效益，轉來轉去純粹好玩的魔術方塊亦符合要件。請參閱第二章第四節「產業利用性」。

### 四、新穎性

在美國第 3,655,201 號專利之申請日一年前，發明人曾製造魔術方塊模型並有些朋友見過，是否因公開使用而喪失新穎性？法院判決認為發明人仍控制其散佈範圍，因此不喪失新穎性<sup>1</sup>。如何判斷新穎性？請參閱第二章第五節「新穎性與先申請原則」。

### 五、進步性

可旋轉球體（美國第 3,081,089 號專利）是否使 2x2x2 魔術方塊（美國第 3,655,201 號專利）顯而易知？法院判決認為並非顯而易知。如何判斷進步性？請參閱第二章第六節「進步性」。

### 六、專利說明書的撰寫

如何描述魔術方塊以界定專利權範圍？申請專利範圍、發明說明應如何撰寫？請參閱第三章「專利說明書的撰寫」。

---

<sup>1</sup> 相關判決為 *Moleculon Research Corporation v. CBS, Inc.*, 229 USPQ 805 (Fed. Cir. 1986)，以下亦同。

## 七、專利申請權

任職於科技公司的發明人，在工作之餘完成 2x2x2 魔術方塊發明，何人有專利申請權？相同情形在我國應如何處理？請參閱第四章第一節「發明人與專利申請權人」。

## 八、專利權的消滅與撤銷

台灣的魔術方塊專利中，公告第 333,093 號新型專利因未依限繳費而消滅，公告第 213,598 號新型專利因舉發成立而撤銷，專利何以消滅或撤銷？請參閱第七章第七節「專利權的消滅」及第八節「專利權的撤銷」。

## 九、屬地原則

Erno Rubik 在匈牙利已取得 3x3x3 魔術方塊專利，為何我國廠商仍可生產魔術方塊並出口至美國？何謂專利的屬地原則？請參閱第九章第三節「專利權的限制」。

## 十、專利授權

美國第 3,655,201 號專利的專利權人並未自行生產，而授權他人實施。專利授權與專利讓與有何不同？請參閱第十章第四節「專利授權」。

## 十一、專利侵害

2x2x2、3x3x3 或 4x4x4 魔術方塊是否侵害美國第 3,655,201 號專利？其申請專利範圍第 3 項為：

「3. 一個由包含經常外露表面與經常不外露表面的塊組恢復一預定圖案的方法，外露表面可組合成該預定圖案，而隨機接合無法呈現該預定圖案，該方法包含下列步驟：

- a. 接合八個立方塊成爲一個組合立方體；
- b. 繞著一第一軸旋轉包含四個立方塊的一第一組立方塊；
- c. 繞著一第二軸旋轉包含四個立方塊的一第二組立方塊；及
- d. 重複步驟 b 與 c 直到達成預定圖案。」

法院判決認為：2x2x2 魔術方塊均符合所有限制而構成侵害；但 3x3x3 或 4x4x4 魔術方塊並不符合步驟 a 的「八個立方塊」限制，因此專利侵害不成立。專利侵害應如何判斷？請參閱第十一章第七節「專利侵害鑑定」。

魔術方塊可依據中心轉軸靈活轉動，而呈現各種顏色組合。若以專利為魔術方塊，說明書撰寫、申請、審查、行政爭訟、侵害鑑定等面向或許角度不同，其內在架構即專利法觀念卻是相通。本書期望協助讀者建立專利法架構，進而靈活運用、面面俱到，且讓我們共同追尋！

# 專利法要論

## 目 錄

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 引 言 | 由魔術方塊談專利      |    |
| 第一章 | 專利概論          | 1  |
|     | 第一節 智慧財產權     | 1  |
|     | 第二節 專利制度      | 6  |
|     | 第三節 成文法源      | 8  |
|     | 第四節 專利法的立法沿革  | 10 |
|     | 第五節 專利法規的適用   | 15 |
|     | 第六節 專利事務的管轄機關 | 15 |
|     | 第七節 專利的種類     | 17 |
| 第二章 | 發明專利要件        | 19 |
|     | 第一節 專利要件的概念   | 19 |
|     | 第二節 發明的定義     | 21 |
|     | 第三節 適格標的      | 23 |
|     | 第四節 產業利用性     | 25 |
|     | 第五節 新穎性與先申請原則 | 30 |
|     | 第六節 進步性       | 44 |

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
|     | 第七節 發明說明充分揭露     | 55  |
|     | 第八節 申請專利範圍明確適當   | 57  |
|     | 第九節 發明單一性        | 60  |
| 第三章 | 專利說明書的撰寫         | 65  |
|     | 第一節 專利說明書        | 65  |
|     | 第二節 申請專利範圍       | 69  |
|     | 第三節 發明名稱、摘要與發明說明 | 84  |
|     | 第四節 圖式           | 87  |
| 第四章 | 專利申請             | 89  |
|     | 第一節 發明人與專利申請權人   | 89  |
|     | 第二節 共同申請         | 95  |
|     | 第三節 申請文件         | 96  |
|     | 第四節 送達           | 101 |
|     | 第五節 期間與回復原狀      | 102 |
|     | 第六節 國民待遇原則與互惠原則  | 106 |
|     | 第七節 國際優先權        | 109 |
|     | 第八節 國內優先權        | 118 |
|     | 第九節 面詢與勘驗        | 123 |
|     | 第十節 補充與修正        | 124 |