

修訂二版

專利法理論與應用

Patent Law : Theories & Practice

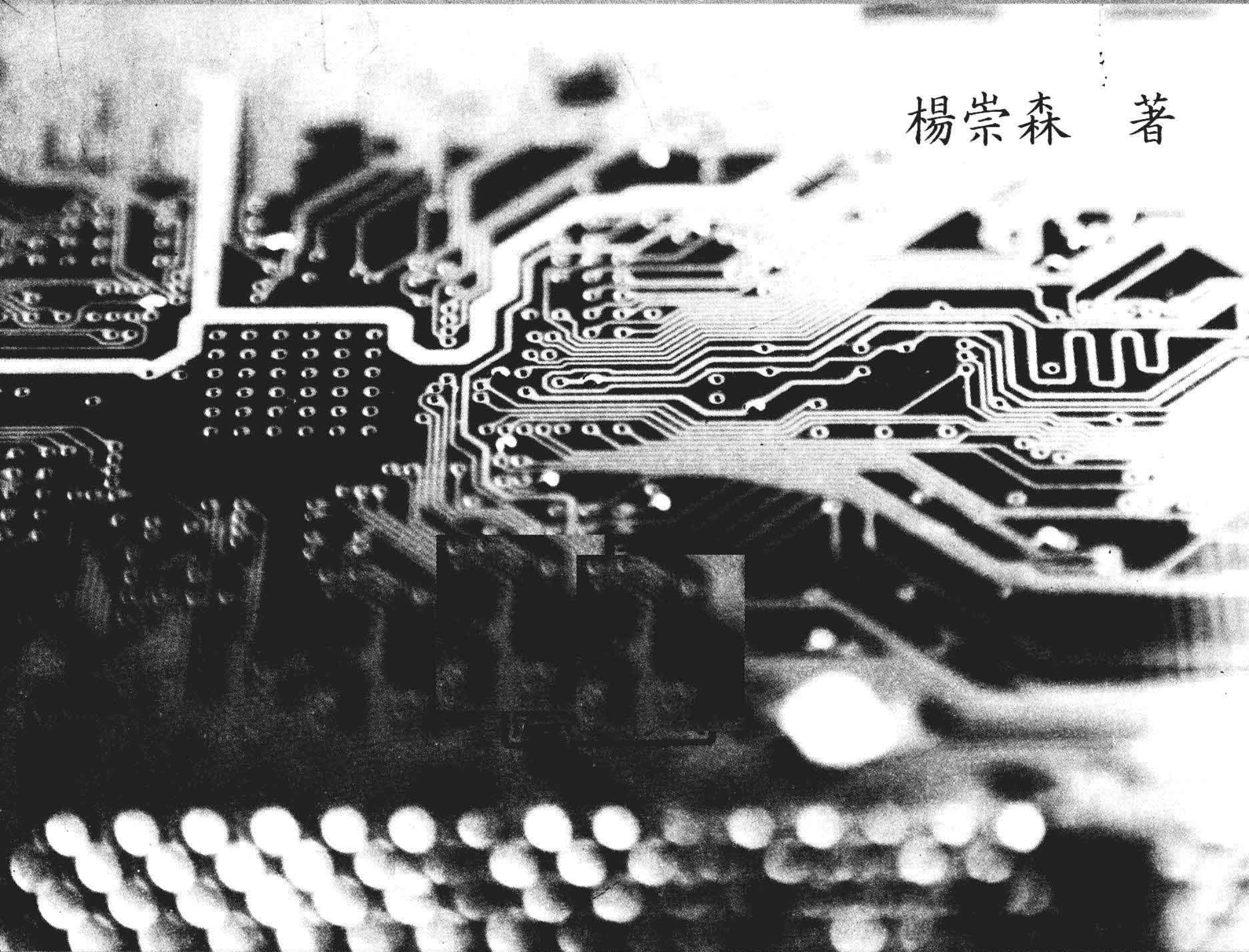
楊崇森 著

修訂二版

專利法理論與應用

Patent Law : Theories & Practice

楊崇森 著



國家圖書館出版品預行編目資料

專利法理論與應用 / 楊崇森著 —— 修訂二版一
刷.—— 臺北市：三民，2007
面；公分

ISBN 957-14-4641-6 (平裝)

1 專利—法規論述

440.61

95020779

◎ 專利法理論與應用

著 作 人	楊崇森
責任編輯	林淑鈴
美術設計	陳健茹
發 行 人	劉振強
著作財產權人	三民書局股份有限公司
發 行 所	三民書局股份有限公司
	地址 臺北市復興北路386號
	電話 (02)25006600
	郵撥帳號 0009998-5
門 市 部	(復北店) 臺北市復興北路386號
	(重南店) 臺北市重慶南路一段61號
出版日期	初版一刷 2003年7月
	修訂二版一刷 2007年1月
編 號	S585060
基本定價	拾柒元貳角
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號	

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-4641-6 (平裝)

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店

修訂二版序

本書自九十二年發行以來，為時不過三年，但專利法理論與實務方面又有不少發展與變化，不但國際上有若干公約出現，且專利法若干條文又有修正草案出現（包括(1)新藥在申請查驗登記前為研究或實驗、實施其發明，不為專利效力之所及，以及(2)愛滋病等傳染病強制授權），附屬法令更有許多更張。且九十三年為配合專利法之修正，專利法施行細則又大幅修正。故著者不得不配合時勢與法令變遷，蒐集條約、相關法令及實務學說最新發展，將本書內容大幅擴充更新，尤其第十二章、第十三章、第十六章、第二十章、第二十三章、第二十四章、第二十六章等章修正擴充尤多，牽動篇幅幾達原書二十分之一，內容比初版更見充實。雖花費極多時力，但錯誤疏漏之處仍在所難免，尚望海內外專家不吝指正。

本修正版承銘傳大學法律系主任汪渡村博士、智財局顏明峯委員協助、世新大學法律系助理教授王偉霖博士費神校對，臺北大學碩士班高鳳英同學協助打字校正，在此並誌謝忱！

楊崇森 識於臺北
民國九十五年十月十日

自序

專利制度與一國產業發展暨科技進步關係至為密切，一國自然資源無論如何豐富，終有枯竭之日，如能鼓勵創新發明，則可取之不盡，用之不竭。近世各國為發展科技，無不重視專利制度，多方獎掖。我中華民族富於創造力，古代科技原甚發達，無奈因欠缺專利制度，研發成果無法獲得法律保障，致人人將發明以祖傳祕方加以保存，祕而不宣，以致日久湮滅不彰，至為可惜。

我國導入專利法，較諸外國，起步甚晚，民國三十八年始實施專利法，且專利行政過去始終依附中央標準局，直至近年始成立智慧財產局，專利制度與專利法之研究亦遠較外國落後甚多，專利法兼跨法律與技術分野，非兼具法律與技術背景，不易理解。作者過去三十餘年來倡導國人重視智慧財產權法，除撰文寫作、在大學暨司法官訓練所講授智慧財產法或經濟法課程外，於多次赴美日留學、研修或訪問期間，亦對專利法潛心研究考察，尤其參觀其專利商標局，目睹他人重視專利制度，感慨良多，深知欲建立科技大國，建立完善專利制度與加強專利法之研究乃當務之急，故曾不斷在報刊提出建言，呼籲國人重視專利制度，設立專利局。

民國八十一年接掌中標局，由於接觸實際業務，並有機會訪問英、德、法、加拿大、荷、比、瑞士、愛爾蘭各國專利局，對各國專利法與專利制度趨勢有更深切認識，深感我專利有關法制極為簡陋，有待大刀闊斧改進，並曾向上級建議成立「專利制度與專利行政改進委員會」加速推動，惜人微言輕，未被採納。推原其故，殆因國人對專利制度欠缺了解所致。當時為了進行各種改革，並出席立法院審議專利法修正草案，避免國家被列入美國超級三〇一名單，亟需閱讀專利法專書以為參考，無奈坊間專利法文獻類皆零星片斷，苦無完整之



專書可供參考，對從事實務工作或理論研究，皆成為重大瓶頸，影響專利法制之現代化至深且鉅。近年來風氣漸開，坊間新書雖增加不少，但無可諱言，欲求全盤深入探討相關問題，且有可讀性者，仍不多覯。為了嘉惠學子，遂勉應三民書局之邀，決定排除萬難，撰寫專利法。民國八十三年因某立委關說不成，捏造是非，恣意羞辱，憤而辭職。於執行律師業務之餘，利用餘暇埋首鑽研，不斷加強蒐求各國專利文獻，加以有系統整理。寫作期間遭遇問題極多，有肇因法律規定粗疏矛盾者，有肇因資料欠缺者，有肇因對技術實務不甚了解者，總之種種困難與挑戰至為繁多。其間並乘赴美、英、日各國考察之便，撥空赴書肆或大學圖書館研讀影印資料。因身兼律師、教學及其他雜務，未能專心，時作時輟，加以事務所助理未必看懂作者行書，打字校正亦煞費苦心，寫作過程備極艱辛，箇中滋味實非局外人所能了解。甚至為了撰寫效率，有時對賴以維生之律師業務亦不得不暫置一旁。其間又因專利法不斷修改，或電腦檔被竊，致須一再重新撰修舊稿，增加工作負荷，稽延工作進度甚鉅。歷經數年努力，終於於近日初稿殺青。

本書都五十萬言，舉凡專利原理與專利法重要問題，無不詳加探討，其內容與寫法尤注重下列各點：

- 一、不偏於學術上理論，尤其不囿於現行法之規定，對制度之實務面與動態面亦加留意，理論與實務兼顧並重，並儘量徵引有趣例子，作深入之分析與說明，且不時提出批判性之意見。
- 二、不限於本國法之探究，往往亦自比較法觀點，探討有關問題，俾讀者拓寬視野，且對有關問題之解決，有深一層之認識。
- 三、專利法法理與規定與民法或商標法及著作權法有互通之處，亦有差異之處，不能孤立研究，以免效果不彰。故本書在可能範圍，對所涉相關民法、商標法、著作權法等亦略加以比較，使讀者對



相關法律間之關係或異同，有較清晰之了解。

四、專利法乃國際條約最多法律領域之一，我國因未參加有關工業財產權巴黎公約及其他國際公約，致一般讀者對此等公約較為陌生，本書亦不厭其煩，儘量蒐求有關國際公約加以介紹，俾讀者能培養國際觀，擴展視野。

五、本書除文字敘述外，並在相關部分附上圖解，且附錄除附各有關附屬法規外，並附可供參考之資料，包括若干國外珍貴之新式樣圖樣、專利權證書、專利申請書、專利審查過程，甚至專利申請案中外比較表……等，以增進讀者對實際運作之理解，相信大有助於研習之興趣與效果。

惟作者因俗務紛繁，且本書所涉甚廣，法條又經常不斷修改，謬誤疏漏之處在所難免，尚祈海內方家不吝指正。

本書之撰寫，諸承摯友丘宏達博士、謝元元博士夫婦長期鼓勵、司法院前大法官陳瑞堂學長熱心提供行政法院判解、中華民國著作權協會前秘書長符兆祥先生與中華民國仲裁協會王志興秘書長之鼓勵，又承銘傳法律系主任汪渡村博士、臺灣高等法院法官鄧振球及夫人陳良良女士、李佩昌律師等高足暨家姐楊詠熙律師等不少親友之協助與支持，臺北大學法律研究所博士班黃于玉同學協助校對、六合法律事務所吳明華小姐擔任繕打之勞、內子潘毓瑩分擔家務，厥功至偉，在此併致誠摯謝忱。

* * * * *

本書原於九十一年二月即已完稿，正待付梓，因側聞智慧財產局為因應加入 WTO 之需要，又有修正專利法送立法院審議之聲，三民書局與作者為確保本書內容以最新穎之面目呈現予讀者研讀，遂將原稿暫予擱置。本年二月立法院通過專利法修正案，修改幅度極大，且條次變動程度，亦屬空前。為了使本書內容符合最新要求，不得不於公餘，



窮兩個月之心力，針對新專利法規定，大幅予以翻新補充，不但增加字數達數萬字之多，且配合相關新修法規，將所引條文逐一核對更改，工作至為艱辛繁瑣。故本書出書過程之曲折，不但為出版界所罕見，對作者個人言，亦係毅力與耐力之莫大試練。現總算付梓，殊有解脫之感。又本修訂版承學隸陳怡勝律師等人協助校對，在此特申謝忱。

楊崇森 識於臺北

民國九十二年六月十五日

凡 例

- 一、凡引用現行專利法（92年新修正）之條文時，原則上在括弧內以（專 §22I ③）之類表示現行專利法第 22 條第 1 項第 3 款。
- 二、引用 92 年修正前專利法之條文時，原則上以（舊專 §22）之類方式表示。
- 三、由於專利法修改極為頻繁，更早之專利法有時不得不在括弧內表示，例如（83 年專 §22）即表示所引用之條文乃 83 年專利法第 22 條。
- 四、（專施 §22）表示 93 年最新專利法施行細則第 22 條。
- 五、（舊專施 §22）表示 91 年修正之舊施行細則第 22 條（83 年專施 §22）則表示民國 83 年有效之專利法施行細則第 22 條，其餘類推。
- 六、引用外國法條文，有必要時，在文字之後用括弧表示。
如……（日特 §22），係表示日本特許法第 22 條，但若上文已經說明日本特許法規定時，有時括弧內只寫條項，不再一一加註日特字樣，以免徒增不必要困擾，其他國家之法條亦同。

專利法理論與應用

目次

修訂二版序

自序

凡例

第一章 專利制度概述..... 1

第一節 專利制度之意義與功用 1

◆深度探討～歷史上若干有名專利的介紹 8

第二節 承認專利制度之理論根據 11

第三節 專利制度之功過 14

第二章 專利法之性質..... 19

第三章 專利法與相關法律之關係..... 21

第四章 專利制度之起源與外國專利法..... 25

第一節 威尼斯 25

第二節 英國 26

第三節 美國 28

第四節 德國 32

第五節 法國 34

第六節 日本 35



第七節 蘇 俄 37

第八節 中國大陸 39

第九節 巴 西 41

第五章 我國專利法之演進..... 43

第六章 發 明..... 49

第一節 發明之定義與要件 49

第二節 與發明應區別之概念 55

第一目 發現非發明 55

第二目 構想 57

第三目 科學原理或理論 57

◆深度探討～科學的所有權 (scientific property) 理論 58

第四目 數學方法 60

第五目 遊戲及運動之規則或方法 61

第六目 其他藉助人類推理力、記憶力始能執行之方法或
計畫 62

第七目 電腦軟體 62

第三節 發明之分類 65

第四節 從業人員發明 71

第五節 大學教員之發明 84

第七章 專利之條件..... 89

第一節 產業上利用可能性 89

第二節 新穎性 90

第三節 進步性 103



- ◆深度探討～科學工業園區之投資人及技術人申請專利之特別規定 113

第四節 若干特殊專利制度 114

第八章 專利與營業秘密..... 117

第九章 不授予專利或特殊處理之發明..... 125

第一節 總說 125

- ◆深度探討～中藥專利問題 127

第二節 現行法 128

- 第一目 妨害公序良俗或衛生之發明 128
- 第二目 動植物新品種 131
- 第三目 微生物新品種（生物材料） 139
- 第四目 人體或動物疾病之診斷治療或手術方法 148
- 第五目 國家安全之發明 149

第三節 專利局職員專利權益取得之禁止 153

第十章 專利申請人..... 155

第一節 專利申請權 155

第二節 專利申請權之主體 162

第三節 發明人之姓名表示權 167

第十一章 專利代理人..... 171

第一節 概述 171

第二節 外國專利代理人制度 172

第三節 我國法之規定 175



第四節 日本發明有關之職業 177

第十二章 專利申請手續..... 181

第一節 專利申請之立法主義 181

第一目 先申請主義與先發明主義 181

第二目 審查主義與無審查主義 182

第二節 專利申請之意義與手續 183

◆深度探討～ Claim 的寫法 197

第三節 專利申請之效果 199

◆深度探討～追加發明專利 202

第四節 申請之合併、分割及變更 208

第五節 國際優先權 215

第六節 國內優先權 222

第十三章 審查手續..... 231

第一節 專利主管機關（專利局） 231

第二節 審查官之職務 234

第三節 專利機關與專利代理人之保密義務 239

第四節 審 查 241

第五節 早期公開與請求審查制度 256

第六節 審定公告之效力 269

◆深度探討～九十二年新專利法施行前之假保護制度 269

◆深度探討～日本舊特許法下假保護權利之效力 278

◆深度探討～專利之異議制度 279

第七節 再審查 290



第十四章 專利權之性質與一般效力..... 295

第一節 專利權之性質 295

第一目 總說 295

第二目 專利權與所有權之差異 296

第二節 專利權之共有 298

第三節 專利權之移轉、信託、供擔保及強制執行 302

第四節 專利權之繼承 308

第五節 專利權之消滅 309

第十五章 專利權之特別效力..... 313

第一節 專利權之積極效力 313

第一目 專利權為排他權 313

第二目 專利實施行為之態樣 315

第三目 專利權新增進口權 322

第四目 專利權是否排除個人或家庭之實施 323

第二節 專利權效力之限制 324

第三節 耗盡理論 337

第四節 專利品之平行輸入 340

第五節 專利權之存續期間及延展保護 343

第一目 專利權之存續期間 343

第二目 醫藥與農藥專利存續期間之延長 348

第三目 因戰事之延展 353

第六節 專利權之技術範圍 355

第七節 均等理論與迴避設計 359



第一目 均等理論 359

第二目 專利迴避設計 365

第十六章 新 型 367

第一節 新型制度之意義及其歷史演進 367

第二節 新型與發明專利之區別 370

第三節 不能取得新型專利之物品 373

第四節 新型制度之存廢問題 374

第五節 九十二年新型專利制度之變革 376

第十七章 新式樣 391

第一節 新式樣保護之歷史演進 391

第二節 新式樣之功能 395

第三節 新式樣之意義與要件 395

第四節 申請手續 399

第五節 不能取得新式樣專利之客體 403

第六節 新式樣與其他專利之差異 406

第七節 判斷新式樣是否類似之基準 407

第八節 聯合新式樣（類似新式樣） 409

第九節 若干特殊新式樣制度 415

第十節 新式樣保護有關之問題 418

第十八章 專利之授權 421

第一節 總 說 421

第二節 專利授權之作用 423

第三節 專屬授權與非專屬授權 424



第四節	授權契約應注意之點	432
第五節	專利授權與不正競爭	434
第六節	專利特殊授權	438
第一目	默示授權 (implied licenses)	438
第二目	交互授權 (cross-licenses)	439
第三目	回饋授權 (grants-back)	441
第四目	包裹授權 (package licensing)	442
第五目	專利 pooling	444
第六目	客體授權	445
第七節	專利權之強制授權	445
第一目	強制授權之意義與作用	445
第二目	外國對強制授權之規定	446
第三目	我國法上之專利強制授權	448

第十九章 專利權人之義務 463

第一節	繳納專利費或年費義務	463
第一目	概說	463
第二目	繳納人與年費之減免	465
第三目	九十二年新專利法之規定	470
第二節	實施發明之義務	470
第三節	專利標示義務	472

第二十章 專利權之侵害與救濟 475

第一節	專利權之侵害	475
第一目	成立要件	475
第二目	間接侵害	484



第二節 對於專利權侵害之抗辯（防禦方法） 488

- 第一目 一般抗辯 489
- 第二目 專利檔案禁反言之原則 491
- 第三目 衡平法上禁反言之原則 492
- 第四目 權利濫用 493

第三節 專利權侵害之救濟 493

- 第一目 請求權人 494
- 第二目 損害賠償請求權 495
- 第三目 不當得利返還請求權 501
- 第四目 禁止請求權 502
- 第五目 廢棄請求權 503
- 第六目 搜索與扣押 507
- 第七目 保全處分 509
- 第八目 業務上信用之填補 512
- 第九目 文書之提出命令 514

第四節 專利侵害救濟之其他問題 515

- 第一目 專利爭議與 ADR 515
- 第二目 發警告函 516
- ◆深度探討～侵害鑑定報告與排除侵害書面通知 519
 - 附 錄 被指定鑑定專業機構一覽表 523
- 第三目 專利侵害鑑定原則 530
- 第四目 案件審理之專業化 534
- 第五目 調查官 537
- 第六目 暫停司法程序 538
- 第七目 擬議中智慧財產法院之改革 539