



中華民國專利證書

發明名稱

交大法學叢書

專利權人

台灣專利法制 與判決實證

劉尚志 編著



Inventor
Thomas A. Edison

Attorney
Samuel W. Merrill

第一章 總則

第 1 條

為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。

第 2 條

本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利，二、新型專利，三、設計專利。

第 3 條

本法主管機關為經濟部。

專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。

第 4 條

外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加

申請專利，不予受理者，其專利申請，得不受理。

第 5 條

專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

第 6 條

專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。

第 7 條

受讓人於應存上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受讓人。

前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受讓人於受讓人職務上之發明、新型或設計。

為契約約定者，契約約定者，屬於發明人、新型發明人、新型發明人、新型發明人。

發明人、新型發明人或設計人享有姓名表示權。

第 8 條

受讓人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受讓人。

受讓人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受讓人。

於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

受讓人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受讓人。

必要並應告知創作之過程。

應用人於前項實施地知到達後六個月內，未向受讓人為反對之聲明者，不得主張

第 9 條

前條雇用人員與受讓人間訂契約，使受讓人不得享有其發明、新型或設計之專利權者，無效。

第 10 條

應用人或受讓人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而未能協議者，得提起訴訟。

如有必要時，得通知當事人附具其他法令取得之證據、仲裁裁判等文件。



元照

台灣專利法制與判決實證

劉尚志 編著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣專利法制與判決實證／劉尚志編著．－

初版．--臺北市：元照，2015.05

面：公分

ISBN 978-986-255-544-6（平裝）

1.專利法規 2.實證研究

440.61

103023840

台灣專利法制與判決實證

5H066RA

2015年5月 初版第1刷

主 編 劉尚志

作 者 劉尚志、劉威克、尤 謙、陳俊元、林育苡
江浣翠、湯舒涵、張添榜、林卓毅、郭榮光
陳在方、王立達、陳師敏、陳薈穎、吳靜怡
洪紹庭、楊博堯、汪漢卿、李維心、姜松逸
（以撰稿順序排列）

出 版 者 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 600 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-544-6

序 文

這本書的出版，有兩個主要的原因。一則台灣專利制度在我國智慧財產法院成立後，開始了新的里程碑，智財法院的相關判決，對於法制的長久建立與人民信賴，有決定性的影響，必須予以實證檢視。二來依據智財法院近年來的專利判決統計，專利權人似乎勝訴率不高，引發一些討論與批評，其中原因究竟為何，是法律制度的影響？是法官判決有問題？抑或整個專利系統有脫節的現象？這些問題的根源與答案，不是粗淺的表面數字，可以正確回應的，更不能只率爾批判，在欠缺深入的實證調查與法理論述下，無法讓制度健全地建立。

為能提升智慧財產訴訟審判效率及裁判品質，我國於2007年3月28日制定公布智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法，自2008年7月1日起施行，並於同日成立智慧財產法院。交通大學科技法律研究所，基於多年發展智慧財產權及實證研究之學術能量與實務經驗，除了自1997年每年辦理全國智慧財產權（後更名科技法律）研討會，累積及推展智財的知識外，更在2014年6月27日與台灣經濟研究院，共同辦理了「我國專利法制與審判實證研討會」，為這塊土地在專利制度上的努力與表現，進行了專業的學理與實務分析。我們的研究，以探討專利系統的表現為出發點，也就是從科技研發、專利申請、專利審查，直到智財法院與最高法院的專利判決為分析範圍；尤其對於智財法院的專利判決，做了深度的檢視，以期客觀分析該法院成立以來的發展軌跡與成效。

六年來，智財法院的判決帶動了相關法制的起飛，相較於其他訴訟程序，其專業判斷與案件審理品質更受國內外矚目。特別是專利訴訟案件，往往涉及專業技術判斷，制度上參照國外立法例，以民事法庭判斷專利有效性及是否構成專利權侵害；同時設置技術審查官，以協助法官釐清專業技術上之爭點。

然而一般對於智財法院的判決與討論，多聚焦於權利人勝訴率偏低，損害賠償額不高，技審官意見應否公開等問題，偏向形式與表面的分析，對於法制與判決實證，缺乏具有深度與廣度的研究，也使得國際上對於我國法制之認識不夠深入。制度的良窳與運作之成效，受法律、社會與經濟結構，以及各種因素交錯的影響，非單一要素可解釋。法院是法制的守護者，是法律的詮釋者，法院判決更是引領法制施行和改革的指標，不可不慎。

我國專利權相關的司法案件，過去是由各地之地方法院與高等法院審理，在智慧財產法院成立後，相當程度地集中到智慧財產法院來審理。智財法院之見解及審判品質具有指標性的作用，再者，基於產業創新和知識管理，如何將技術研發、專利管理與權利主張進行完整結合，使實務訴訟成為專利實施之助力而非阻力，是專利訴訟實證研究的重要課題。本書就我國專利制度發展迄今的關鍵議題，進行研究分析，包括：

- 一、我國智財法院專利訴訟判決的全面檢視：時下常議論的是權利人勝訴機會偏低，如是，是何原因造成的？是法制的缺失，判決的偏頗，抑或專利說明書品質欠佳，還是審查品質控管的問題？易言之，即使權利人勝訴率偏低，必須探討制度下主要參與者的角色與功能，並非當然是法院的問題。

- 二、影響專利訴訟勝敗的統計分析：質性分析可以用以檢視個別案例的內容，然而在大數法則下，哪些因素對於訴訟成敗有顯著影響，例如專利有效是否就明顯提升勝訴的機會？企業體是否較之個別權利人，以及擁有更多資源的外商，是否較中小企業，在訴訟更為有利？
- 三、技術審查官之定位與對判決之影響：智慧財產法院對專利侵害訴訟案件之審理，引進技術審查官制度，來協助法官對於專業技術的判斷，期能適度提供意見，以提高法官對專利爭訟案判決之品質及專業化。然而，技術審查官之獨立性與定位為何？技術審查官之設置對審判效率及審判品質之關係為何？
- 四、我國專利法制係繼受外國法，其中較為特殊的概念與判斷，例如進步性、均等論與功能用語請求項等，對於制度實施有重要的影響：諸如進步性判斷應能克服後見偏差，如何在審查時避免僅以個別先前技術之存在，即推論其為容易之組合，從而欠缺進步性？適用均等判斷時，權利範圍的解釋，如何避免不當擴充，造成限制條件的喪失？對於以功能用語撰寫之技術特徵，是否認為必須於說明中記載對應該功能之材料、結構或動作？
- 五、賠償金額及懲罰性賠償金：法院就專利侵權損害賠償之判決金額，是否「足夠適度」，有無改進空間？故意過失主觀要件之必要性，是否影響損害賠償責任之成立？甚而主觀歸責事由，如何透過客觀事實加以認定，並據以類型化？
- 六、專利訴訟之爭點效：智慧財產法院力求提升專業程度，配有技審官等避免錯誤認定措施之情況，同一系爭專利經多次判決為無效，仍繼續對不同當事人提起侵害之訴，法院是否可考慮擴張爭點效之適用？

- 七、間接侵權：在未有間接侵權的專利法架構下，我國法院是否透過民法規範，認可間接侵害責任之存在，從而擴大專利權之保護類型？
- 八、決定專利有效性之要件：專利有效性判斷上，以進步性否定專利有效性，為撤銷專利比例最高者，是否因為抽象概念在適用上無法克服後見的主觀偏差？未來如何重新界定進步性之法律意義，增進專利說明書撰寫及智財局專利審查的品質？
- 九、新型專利技術報告：新型專利在實施形式審查，並輔以技術報告後，是否僅淪為形式參考而無實質意義？訴訟上有無其他積極證據價值？
- 十、判決的可預測性：智財法院的判決，對於參加訴訟的各方，是否可以合理預測其結果？如是，對法院判決的品質及法的安定性，都有重要的意義。

為了回答上述的議題，這本書將多年來已經在交大科技法律研究所建立的實證研究與專利課題的探討，透過本所老師與學生在學術進行系統化的團隊研究，寓學術與實務於一爐。其中較為關鍵性的成果為：

- 一、以系統性與重要爭點分析，智財法院專利判決有相當的專業水準：專利制度的實施，涉及(1)科技單位之研發與技術布局、(2)專利撰寫與爭訟之相關的法律服務、(3)智慧局之專利申請審查，以及(4)各級法院對專利糾紛之審理。我們可以將此四部分的作為，視為專利系統並進行分析。台灣智財法院成立以來的專利判決案件分析，我們發現專利權人在智財法院無法取得統計上的勝訴優勢，主要是因為多數（六至七成）系爭專利被認定無效，其中絕大多數（七至八成）是因為進步性不足。至於

通過有效性檢驗的專利，權利人獲得有利判決的比例接近五成。我們由訴訟的當事人與專利獲得的年份分析，多數權利人是中小企業與個人，其過往申請取得的專利品質尚不成熟，在法律爭訟上並不有利。我們透過質性分析專利判決中的重要爭點，智財法院的判決雖不完美，但是已經有相當的專業水準。另依據台經院對我國產業的專利管理與其在美國的專利品質分析，台灣企業普遍需要在技術創新與專利管理上加強。

- 二、智慧局的審查品質亟待提升：專利權人敗訴的主要原因，是因審定後的專利權約有七成被法院認為無效。智慧局實體審查授予的發明專利權，其法律保護之效力並不穩定。至於新型專利形式審查的技術報告，也不具法律上的參考價值，絕大多數（七到八成）於法院審理時遭到否定。目前審查與審判結果最大的差異在於對進步性的認定，因此亟待對這爭點進行行政與司法的討論與建立標準。智慧局核駁專利申請的比例，2007年後已經相對提高超過四成，對專利權授予的把案件關已有加強。
- 三、我國專利權利保護需要加入間接侵害的規定：以我國民法的共同侵權行為課責間接侵害態樣，不但案例偏少，法院見解亦相當分歧，有必要及早制訂相關規範。
- 四、現行之爭點效規範無法有效防制權利人濫用訴訟，不但浪費司法資源，更傷害社會正義。
- 五、我國的損害賠償需有過失以上的責任，專利侵害成立的案件中，有二成多因為不具備主觀要件而免於承擔損賠責任。損賠額度多數依據不當得利類型計算，額度並不高，然而近年來損賠數字有增高的趨勢。

六、專利爭點中較為抽象的進步性與均等論，手段功能用語案件少，法院在此方面審判品質需要提升。

七、智財法院專利判決的可預測性高。

本書完稿前舉辦之「我國專利法制與審判實證研討會」，當日司法院賴浩敏院長、智財法院高秀真院長、李貴敏立委、蔡玉玲政委、智慧局王美花局長，蔡明誠教授、馮震宇教授，司法院陳國成廳長、智財法院李得灶庭長（後接任智財法院院長）、汪漢卿庭長（後升任最高行政法院法官）、蔡惠如庭長等多位法官，以及台積電方淑華法務長、邵瓊慧律師、黃帥升律師、陳啟桐律師等多位專家學者，聚集一堂，見證了台灣專利制度發展的里程碑。透過廣度與深度的分析，檢驗我國在智財法院成立以來，相關各級法院對於專利紛爭的審判品質，並從而檢視我國專利制度所展現的形貌。更進一步地，本研討會邀請對於我國產業在專利保護管理上，有多年經驗的台灣經濟研究院參與，透過探究我國企業對於專利申請利用的管理制度與策略，觀察我國產業在研發產出、企業經營與專利品質間之關聯性。賴大院長為了出席當天的研討會開幕，特地延後兩小時再主持當日的大法官會議，對於我國法制發展的重視，令人感動。

十多年來，交通大學科技法律研究所致力於跨領域的整合研究，以法學與實證研究互補，增進學術、實務及產業的交流，並延伸國內法學研究的國際視野。經過15年的努力，台灣第一個科技法律學院也在交大設立了。出版本書目的之一，即在於延續承繼上開一脈相承的優良傳統與使命。透過判決的實證分析，我們可以發現制度演變與發展的實際問題，作為改進的評鑑參考。

「以實證檢驗審判之品質，以審判守護制度之實施」，是本書之主軸，更是我國司法發展的標竿。期待我國專利司法與行政能更上一層樓，讓這塊土地上的司法裁判成為世界典範之一，進而展現我國專利制度在全球化下的成果與價值。

交通大學科技法律學院院長

劉尚志

目 錄

序 文

劉尚志

第一篇 總 論

第一章 以實證檢驗審判，以審判守護制度

——我國專利制度與審判

實證分析

劉尚志、劉威克、尤謙

- | | |
|--------------------------|----|
| 一、本書介紹：以實證為核心之制度檢視 | 3 |
| 二、我國專利審判之敘述統計分析 | 12 |
| 三、美國聯邦法院專利案件判決統計 | 25 |
| 四、台灣專利制度發展之階段 | 27 |

第二章 台灣專利侵害訴訟之探索分析

——以智財法院民事判決為中心

陳俊元

- | | |
|-----------------------|----|
| 一、研究背景 | 31 |
| 二、研究設計 | 32 |
| 三、我國專利侵害訴訟之概況 | 41 |
| 四、智財法院民事判決之實證研究 | 46 |
| 五、結 論 | 49 |

第二篇 審查與有效性

第三章 我國司法裁判之專利權利要件量化

實證分析

林育苙、江浣翠、劉尚志

一、前言	56
二、行政裁判	58
三、民事裁判	80
四、結論	89

第四章 專利進步性要件之判決分析

——由美國專利案例觀照台灣最高法院 及最高行政法院判決

劉尚志、湯舒涵、張添榜、劉威克、尤謙

一、前言	93
二、美國法判斷非顯而易知性之原理原則	94
三、我國專利訴訟實務之進步性觀察	99
四、我國專利訴訟案件之文獻分析	101
五、結論	118

第五章 專利進步性判斷準則之實證研究

——以美國KSR案之標準觀照台灣智財法院 判決

尤謙

一、問題意識——進步性判準之實務運作狀況	121
二、進步性判準之發展	123
三、實證研究——美國CAFC於KSR案後進步性判準觀察	128
四、實證研究——台灣	134
五、進步性判準之評論與再架構	139

第六章 新型專利技術報告於專利訴訟之

實證研究

林卓毅、劉尚志

一、前言	147
二、新型專利技術報告制度簡述	149
三、新型專利技術報告於訴訟中之量化實證研究	152
四、新型專利技術報告於訴訟中之質性實證研究	164
五、結論與建議	172

第七章 功能用語請求項之明確性

——台灣判決案例研究與立法建議

郭榮光、江浣翠

一、前言	178
二、台灣專利法及施行細則就功能用語請求項之規定	181
三、說明書中是否應載明對應於手段（步驟） 功能用語之結構、材料或動作？	188
四、手段功能用語與步驟功能用語與說明書中 「結構」、「材料」和「動作」之對應關係	213
五、結 論	221

第八章 民事專利訴訟程序上爭點效第三人效力之

建構與發展

陳在方、尤謙

一、專利侵權訴訟特性	226
二、爭點效之第三人效力於專利侵權訴訟上之適用	227
三、我國法院實際適用情形	234
四、結論——專利侵權訴訟可擴張爭點效於第三人	243

第三篇 侵權訴訟

第九章 專利間接侵權之制度規範

——我國判決實證研究與法制建議

王立達、陳師敏

一、前言	248
二、專利間接侵權之概念與規範目的	249
三、美國與歐洲之專利間接侵權制度	252
四、我國間接侵權法律規範之發展狀況	260
五、我國專利間接侵權之判決實證研究	267
六、實證研究之觀察發現與法制建議	277
七、結 論	282

第十章 專利均等侵害判斷之判決分析

——由美國專利案例觀照台灣最高法院判決

劉尚志、張添榜、陳薈穎、劉威克、尤謙

一、前言	289
二、美國均等論規範之發展	290
三、我國專利侵權鑑定要點均等論之規範	297
四、均等論在我國法院之實證研究 ——我國專利訴訟案件之文獻分析	301
五、最高法院99年度台上字第406號判決評析	303
六、最高法院99年度台上字第1225號及101年度台上 字第230號判決評析	313
七、最高法院100年度台上字第465號判決評析	319
八、結論與建議	324

第四篇 損害賠償

第十一章 專利侵權損害賠償之實證研究

吳靜怡

一、前言	332
二、專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎	333
三、美國專利侵權之損害賠償	335
四、我國專利侵權之損害賠償	354
五、結 論	386

第十二章 我國法上專利侵權賠償責任之主觀要件 ——以智財法院判決實證研究為中心

洪紹庭、王立達

一、前言	391
二、專利侵權行為之過失責任	392
三、智財法院專利侵權主觀要件實證研究	399
四、主觀要件實務認定之檢討與建議	414
五、結 論	416

第十三章 我國專利法懲罰性損害賠償制度之發展 與實務現況

楊博堯、劉尚志

一、懲罰性損害賠償之性質與功能	420
二、美國專利法懲罰性損害賠償之制度與實務現況	421
三、我國專利法懲罰性損害賠償之制度與實務現況	427
四、我國實務衡量故意標準的檢討	445
五、我國專利法懲罰性損害賠償之實務現況分析	450
六、結 論	452

第五篇 技術審查官

第十四章 技術審查官設置之實證分析

汪漢卿、李維心、姜松逸

一、研究動機與目的	460
二、研究方法及限制	463
三、各國技術專家參與專利訴訟制度簡介	463
四、量化研究分析	467
五、質性研究分析	479
六、結論及建議	483

第一篇 總 論



- 第一章 以實證檢驗審判，以審判守護制度
——我國專利制度與審判實證分析
- 第二章 台灣專利侵害訴訟之探索分析
——以智財法院民事判決為中心