

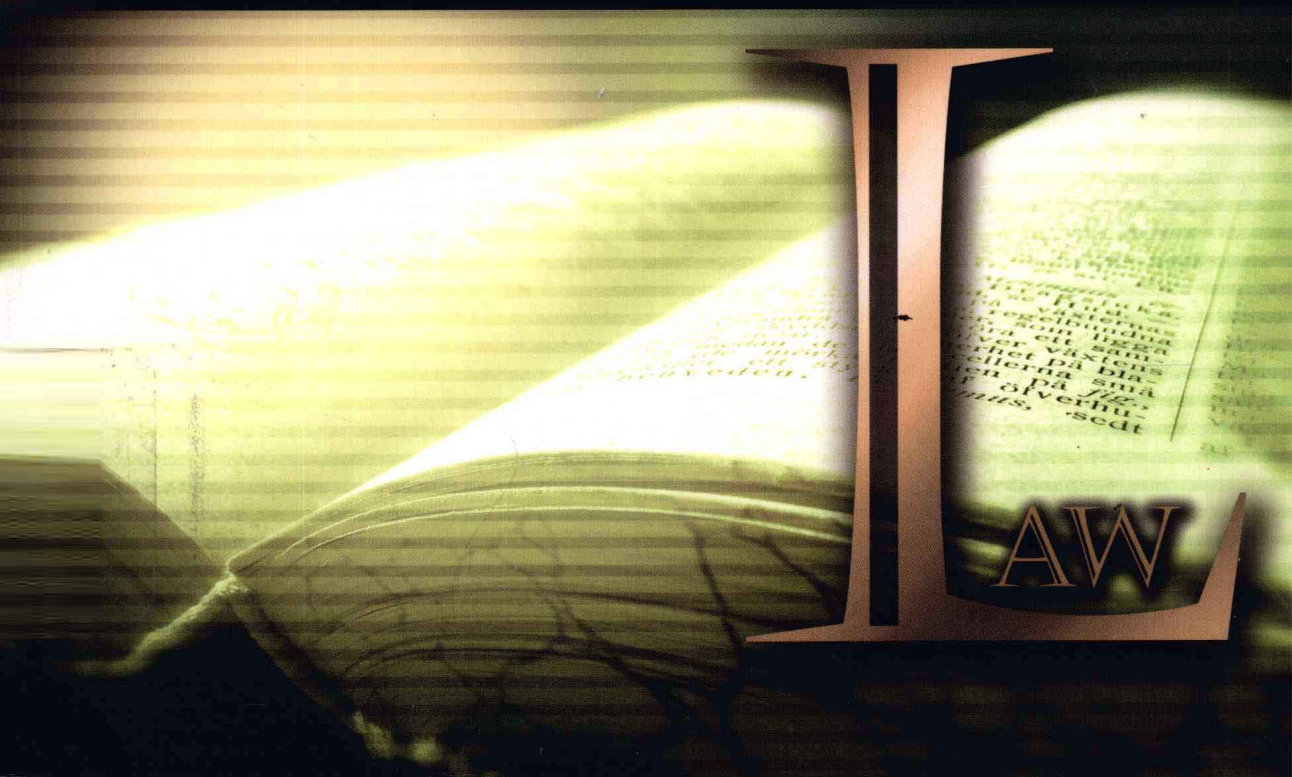
PATENT

林洲富◆著

專利法

案例式

2009年最新版



AW



中青院 13 000003128

PATENT

林洲富◆著

專利法

案例式



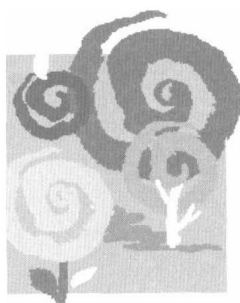
AW

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法：案例式／林洲富著． — 初版． —
臺北市：五南，2008.06
面；公分
參考書目：面
含索引
ISBN 978-957-11-5222-6（平裝）

1. 專利法規
440.61

97008741



1S08

專利法—案例式

作 者 — 林洲富(134.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇羣 張慧茵

封面設計 — 斐類設計工作室

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2008年6月初版一刷

2009年9月初版二刷

定 價 新臺幣500元

自序

緣自就讀國立臺中高工板金科談起，身為技職生，整日與機器為伍，4年後僥倖考取國立臺灣師範大學工業教育系。大學畢業後分發至國立臺南縣白河高級商工職業學校，擔任機械科教師，教授機械實習及其基礎理論。因緣際會之法律事件，燃起研究法律之濃烈興趣，憑藉日夜持續之自修而通過法務高檢、律師高考及法制高考。任職機械科教師5年後，遂發分至新竹縣湖口鄉調解委員會，擔任調解會專職薦任秘書之職務，有幸接觸地方行政事務與參與調解實務。旋後轉任行政院人事行政局地方行政研習中心薦任課員，從事人力發展月刊之編輯與發行業務，該期間之學習與工作，奠定日後著書立論之興趣及基礎。嗣後司法官乙等特考及格而至司法官訓練所受訓，結業分發後至臺灣臺中地方法院擔任法官職務，迄今均從事民事審判與執行之職務。

審視時光飛逝，求學與工作呈現多樣化之面貌，某階段之完成，往往又開啟另一新時期。因學習與成長係無限的寬廣，故自勵要勇於面對變動不拘之人生，接納與承擔生活之悲歡離合。心中經常思考要如何將自己擁有之機械與法律專業，結合為一。幸賴謝教授哲勝、陳教授文吟多年之悉心指導、愛護及關照，使本人找到終生值得追尋之遠景，決定將攻讀博士論文之重心設定於專利領域，期能結合過去所學與目前興趣，蓋專利法為典型之科技法律，兼具法律與科技之面向。感謝家人之全力支援與無限關懷，使本人於任職法官近12載歲月，能於工作與求學之交替中，取得實任簡任法官身分、民事智慧財產專業法官與家事專業法官之雙證照，並經司法院遴選改任智慧財產法官合格，暨陸續完成碩士、博士學位，進而有數十拙著列於法學領域內，得於大學法律系所教育英才。因筆者從事智慧財產民事審判多年，認為

專利法為實用科技法，應將實務與理論相互結合，故本於教學與實務之工作經驗，謹參考國內、外學說及實務見解，試以案例之方式，說明及分析法律之原則，將專利法理論轉化成實用之產業利器，俾於有志研習者易於瞭解，期能增進學習之效果。從而，茲將拙著定名為「專利法—案例式」，因筆者學識不足，所論自有疏誤之處，敬祈賢達法碩，不吝賜教，至為感幸。

林洲富

2008年5月2日

于臺灣臺中地方法院



目次

第一章 緒論	001
第一節 專利制度之起源	001
第二節 我國專利制度之沿革	008
第三節 專利制度之本質	010
第二章 專利之種類	017
第一節 發明專利	018
第二節 新型專利	028
第三節 新式樣專利	033
第四節 從屬發明創作	044
第一項 再發明專利	044
第二項 聯合新式樣專利	046
第三章 專利之標的	051
第一節 不予專利保護之發明	051
第二節 不予專利保護之新型	064
第三節 不予專利保護之新式樣	066
第四章 專利之申請	073
第一節 專利取得主義	073
第二節 專利申請權人	077
第三節 專利代理人	081

第四節 專利申請日	082
第五節 專利說明書	089
第五章 專利要件	099
第一節 充分揭露要件	099
第一項 充分揭露之概念	100
第二項 充分揭露之內容	107
第二節 產業上利用性	124
第三節 新穎性	132
第一項 新穎性原則	132
第二項 新穎性之例外	142
第三項 先前技術	146
第四節 進步性	150
第一項 進步性之概念	150
第二項 進步性之判斷	155
第六章 專利審查制度	175
第一節 我國審查制度	175
第二節 早期公開制	178
第三節 新型專利之形式審查	180
第四節 公眾審查制	193
第七章 專利權限	203
第一節 專利權期間	203
第二節 專利權效力	207
第三節 專利權之處分	215

第八章 專利權人之義務	219
第一節 繳納費用	219
第二節 特許實施	222
第三節 標示專利權	225
第九章 專利侵害之判斷	229
第一節 界定專利權之範圍	229
第二節 全要件原則	240
第三節 均等論原則	247
第四節 逆均等原則	262
第五節 禁反言原則	267
第六節 先前技術及技藝之阻卻	274
第十章 專利侵害之民事保全	279
第一節 保全執行	279
第二節 證據保全	297
第十一章 專利侵害之民事救濟	305
第一節 民事集中審理	305
第二節 專利侵害類型	313
第三節 民事救濟請求權人	323
第四節 禁止侵害請求權	327
第五節 損害賠償請求權	330
第一項 專利侵害之成立	330
第二項 財產上損害賠償	365
第六節 業務上信譽損害請求權	378
第七節 回復名譽請求權	381

第八節	銷燬請求權	382
第九節	不當得利請求權	399
第十節	無因管理請求權	406
參考文獻		409
索 引		427

第一章 緒 論

緣自封建時代興起，諸侯爭霸係憑藉人力與土地等有形資源，以決定主導之地位。演進至工業時代，國家掌握機器、資本及勞力等有形資產之數量，即成為是否位居世界主要國家之重要因素。而21世紀為知識經濟時代，其取代產業經濟時代，而與過往之時代有甚大差異，國家經濟實力或企業競爭力，係取決於無形之智慧財產權或知識產權，並非僅以有形之資產為主要之依據¹。隨著全球競爭之日趨激烈，國家應積極發展與管理智慧財產權（Intellectual Property Assets Management, IPAM），以全球布局著眼，始得保有與強化競爭力之優勢，於國際舞臺占有一席之地²。

第一節 專利制度之起源

自法律解釋之觀點而言，追溯專利制度之起源與演進，係一種歷史因素，瞭解演進之主要目的，係在於探討該制度如何納入法規範體系內，而立法者係基於何種價值制定該法制，藉以知悉該制度之真正宗旨，其有助研究專利制度之經濟基礎³。

¹ 傳統國與國間為爭奪有形財產之戰爭已逐漸消失；相反地，國與國間、企業與企業間及個人與個人間，為無體財產權所引發的智慧財產權戰爭，可謂無時無刻不在各地發生，且得預期未來將愈來愈激烈。

² 馮震宇，高科技產業之法律策略與規劃，元照出版有限公司，2004年4月，4頁。

³ 黃茂榮，法學方法與現代民法，自版，1993年7月，增訂3版，304-322頁。

**例題1**

甲依據市面上通用之撲克牌（playing cards）樣式，製造與販賣撲克牌，並以其製造之撲克牌為標的，撰寫專利申請書、說明書及必要圖式，持之向智慧財產局申請新式樣專利，試問智慧財產局應如何處理？

壹、專利制度之定義

專利制度者，係指發明人、創作人或其承受人，經由申請而取得專利，在一定時期賦予專利權人享有使用發明或創作之獨占與排他之權利。自歷史之觀點而言，專利制度保護專利權人之權利，係個人主義與資本主義之產物，其與產業技術之發展密切相關，具有促進經濟發展之功能。

貳、專利制度之演進

追溯專利制度之起源，首應探討「letters patent」之意義。「patent」一詞源自拉丁文「patere」，其意為公開（to be open）⁴；而「letters patent」，係指公開之文件上有官封蠟印，不須撕去封印，即可得知其內容者（open letters）⁵。其不同於「letters close」，即拉丁文「litterae patent」，該類文件經摺疊封印後，必須開啟蠟印後，始得閱覽其內容，letters close多用於私人或秘密通信。至於letters patent之頒予目的⁶，多為賦予某種權利。例如，國家賦予公司之成立、土地之權利特權及發明取得之權利等項目⁷。因litterae patent

⁴ Peter D Rosenberg, *Patent Law Fundamentals* § 1.01 (2nd ed. rev. 2001). Patere之原義係Which is open to view or open to public scrutiny.

⁵ Anthony William Deller, *Deller's Walker on Patents* 2 (1981).

⁶ 目前letters patent係指專利權人取得之專利證書，專利權人之專利權則為patent或patent rights。

⁷ 陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2004年9月，4版1刷，3頁。

代表獨占經營權，故日後英文之「patent」乃起源自此⁸。

專利制度之起源眾說紛紜，有認專利制度之概念，最早得溯及亞里斯多德（Aristotle）於其所著之《政治學》（*Politics*）一書所論，其認為應給與創新者鼓勵及報酬，私人因創新所得利益，必須使社會亦能獲得更多有用事物，此為專利制度具有調和私益與公益之重要特性⁹。亦有認為得回溯至西元前6世紀之希臘Sybaris城邦法律，該法律賦予廚師所創新研發之食譜，得享有1年之排他權，以作為鼓勵之誘因¹⁰。而目前世界公認1474年之威尼斯共和國（Doge of Venice）專利法為文獻可考之最早專利成文法¹¹。係依據威尼斯共和國專利法（Venetian Patent Ordinance）規定¹²，該共和國對於具備有實用性、新穎性及進步性要件之創作或發明，賦予10年期間之專利權，非經發明人之同意或授權，禁止他人於威尼斯境內，製作與其相同或類似之器械¹³。義大利天文學家伽利略（Galileo, 1564-1642）曾於1594年依據威尼斯共和國專利法之規定，取得汲水裝置之專利權，該專利權可謂伽利略花費可觀時間與金錢之所得成果，由國家制定法律保護之實例。

參、專利制度之先驅

在今日各國施行之專利制度，英國應為建立專利制度之先驅者，其影響工業革命甚大，故探討專利制度之沿革，自應論述英國之專利制度。本章茲

⁸ John Barker Waite, *Cases on Patent Law* 2 (1949).

⁹ Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy* 2 (1992).

¹⁰ 蔡明誠，發明專利法研究，自版，1998年8月，2版，34頁。

¹¹ Guilio Mandich, *Venetian Patents 1450-1550*, 30 *Journal of Patent & Trademark Office Society* 166, 169 (1948).

¹² 歐洲專利局網站：<http://www.european-patent-office.org/index.en.php>. 2006年9月6日查閱。15世紀之威尼斯水陸發達，為當時商業中心，所以具有專利法制之發展背景。

¹³ Edward C. Walterscheid, *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents Part 1*, 76 *Journal of Patent & Trademark Office Society* 697 (1994).

說明英國專利制度之演變過程如後：

一、英王授予獨占權時期

英國早期不准外國企業於其境內經營事業，直到愛德華二世（1307-1327年）及三世（1327-1377年），始警覺國內之工業水準不及其他歐洲國家，為此而引進外國之工業技術，以振興工業，英王乃針對部分重要技術¹⁴，保護與鼓勵外國人於境內經營，並賦予排除他人從事相同營業之行為，故英國專利制度設立之最初目的，在於鼓勵自外國引進技術。例如，愛德華三世曾頒發保護命令（protective order），授予至英國境內從事紡織業之外國人，其於14年內有獨占市場之權利（privilege），該取得獨占權之外國人必須將紡織技術傳授予英國人，以提升英國之工業技術¹⁵。因為僅有英王有授予獨占權利之權力，故其具有恩惠之性質（royal bounty），倘授予不當時，常有濫用之情事發生，將獨占權利授予大臣或親友；或者為廣闢政府財源而濫發專利權。甚者，對於未顯著改良或創新之生活必需品，亦容許私人獨占，以致造成物價飆漲¹⁶。

二、防止壟斷法

有鑑於英王濫發專利權，英國上議院為防止英王濫用權利，乃於1623年制定，並於翌年由英王詹姆士一世頒布防止壟斷法（the Statute of Monopolies of 1624）¹⁷，禁止英王未經國會同意，不得授予獨占權，限制英王授予獨占之權力，以遏止皇室濫權與維持公益，該法案經由立法方式限制英王之權利，充分體現對價與衡平結果，其兼為政治、法律與經濟等改革¹⁸。該法案

¹⁴ 英王所頒發之保護令所保護對象，大多為紡織商或手工藝人於產業上之技術。

¹⁵ 宋光梁，專利概論，臺灣商務印書館，1977年5月，3版，8頁。John Barker Waite, *Case on Patent Law* 2 (1949).

¹⁶ Anthony William Deller, *supra* note 5, at 7-8.

¹⁷ 防止壟斷法或譯為專賣條例，其全稱為：An Act Concerning Monopolies and Dispensations with Penal Law, and the Forfeitures thereof.

¹⁸ 唐昭紅，解讀專利制度的緣起——從早期專利制度看智慧財產權正當性條件，科技與法律，2004年1月，66頁。Anthony William Deller, *supra* note 5, at 31-34.

沿用二百餘年後，直至1852年英國制定專利法止。依據防止壟斷法之內容，認為獨占阻止他人之工作，其與國家之利益相違背，故認定獨占係違反普通法（Common Law）¹⁹。雖然該壟斷法之性質，屬於限制英王行使王權之法律，並非以設立專利制度為直接目的，惟該法之內容揭示數項賦予專利之重要原則²⁰：

（一）適格專利權人

須真正及首先完成發明者（true and first inventor），始得授予專利權，此為賦予專利之要件²¹。

（二）屬地主義原則

專利僅得授予國內尚未知之新穎事業（new manufacture），而專利權人享有國內專有之使用與製造之權利，此為專利權所及地域之範圍。

（三）公益與私益之衡平

專利之客體須無違反公序良俗或法律之情事，或無害國家利益。因此，專利保護客體須考慮社會公益性，以衡平公共利益與專利權人之私益。

（四）專利權有效期限

專利權之存續有一定期限，期限屆滿後，專利技術則成為公共財，任何人均得使用之²²。

（五）專利保護客體

除發明者專有某種產品之製程方法的獨占權利外，其他所有獨占權利均屬違法。任何獨占權利，必須不致造成物價升高之結果，或者有礙於貿易往來，否則違反法律及危害國家利益。

¹⁹ 熊賢安，專利侵權之判斷，私立東海大學法律研究所碩士論文，2004年6月，17頁。

²⁰ 英國專利局網站<http://www.patent.gov.uk/patent/index.htm>。2006年9月6日參閱。

²¹ Joan E. Schaffner, *Patent Preemption Unlocked*, Wis. L. Rev. 1081, 1100 (1995).

²² Stephen Ladas P., *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection* 5-6 (1975). 宋永林、魏啓學譯，吉籐幸朔著，專利權概論，專利文獻出版社，1990年6月，17頁。

三、專利法成文化

英國法院對於有關防止壟斷法之判決，乃逐漸形成專利法之內容，英國國會並於1852年將判例法所建立之原則，制定為成文法，建立單一審查機關，由英國專利局審查專利權之申請，以簡化專利申請流程，並大幅降低申請費用，英國專利法成為日後大英國協各國之專利法之母法²³。英國亦因專利制度之建立，鼓勵許多重要之發明。例如，瓦特（Watt）以其發明之蒸氣機，向英國專利局申請專利，堪稱為劃時代之重大發明，進而啟發近代之工業革命²⁴，繼而使英國累積之雄厚國力，積極擴充海外市場與殖民地。英國現行之專利制度，主要係奠基於1977年之專利法修正案，該專利法修正之目的，在於適應現代產業之需求，並展望未來新興科技之發展及進行國際合作²⁵。自經濟層面以觀，英國專利法之制定，使得英國之經濟與國力日益興盛，該部專利法除對英國資本主義制度之建立與產業發展發生重大之影響外，亦成為日後諸多歐美國家所仿效²⁶。

肆、專利制度之必要性

一、知識經濟時代

21世紀為「知識經濟」時代，智慧財產權占有舉足輕重之角色，專利法係以創作及發明為基礎而形成之心智創作，其為智慧財產權之重要一環，其屬無體財產（intangible property），不僅於性質上與傳統之財產權或有形資

²³ George Ramsey, *The Historical Background of Patents*, 18 *Journal of Patent Office Society* 6, 6-15 (1936).

²⁴ 金海軍，智識產權私權論，中國人民大學出版社，2004年12月，61-62頁。發明家以瓦特之蒸汽機為原動力，造就富爾頓發明汽船、史蒂芬生發明火車頭。

²⁵ 英國專利局網站：<http://www.patent.gov.uk/patent/index.htm>。2008年3月27日參閱。英國為加入歐洲專利公約而修改其專利法。

²⁶ Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Science and Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution*, 2 *Journal of Intellectual Property Law* 1, 12 (1994).

產（tangible asset）有所不同，在權利之保護亦呈現複雜之面貌。是設計健全之司法機制有效保護專利權，不僅為司法資源分配之問題，亦涉及國家整體經濟之發展。因我國於2002年1月1日成為WTO之會員，有鑒於專利法具有國際性及專業化之性質，我國為配合世界趨勢，與國際規範相結合，故於2003年2月6日修改專利法，並於2004年7月1日施行，以因應國際化之趨勢。因智識經濟時代之來臨，而專利權為知識產業之重要一環，故亦成為智慧財產權之主要爭訟所在。

二、專利之國際趨勢

有關專利國際公約，其重要者，有19世紀於巴黎締結之工業財產保護同盟公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱巴黎公約）、1698年生效之國際性植物新品種保護公約（International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV）、1973年締結之歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）、1994年簽署之TRIPs協定。而國際重要之組織則有世界智慧財產權組織（WIPO）。經由國際組織與國際公約以建立國際統一之保護標準與審查手續，使專利法制邁向國際化之路。

伍、例題解析——適格專利權人

本例題係依據參考1602年發生於英國Darcy v. Allein事件而來，在英王獨占授予專利之時代，倘授予不當時，常有濫用之情事發生。Darcy v. Allein事件之起因，在於英國女王伊莉莎白一世（Queen Elizabeth I）之大臣Darcy，專有製造與販賣撲克牌之letters patent，其控告市面上另一製造與販賣之商人Allein侵害其專利權。被告Allein則抗辯稱製造與販賣撲克牌（playing cards），為同行業之商人所習於從事者，該撲克牌並非辛勤研究及前所未有之發明，故不應授予任何人獨占該權利。英國法院贊同被告Allein抗辯，並判決撤銷原告Darcy之專利權。因此，須真正及首先完成發明者（true and first

inventor)，始得授予專利權，此為賦予專利之要件²⁷。準此，智慧財產局應以非創作人（專利法第5條）或欠缺新穎性之要件（專利法第110條第1項第2款），駁回甲所申請之撲克牌新式樣專利案。

第二節 我國專利制度之沿革

專利制度涉及科技與法律層面，具有專業性及技術性，法院審理該類型之事件，通常須委託鑑定機構就專業技術內容部分，提供專業之意見，其較諸一般侵權行為複雜。而法官於審理專利侵權事件時，亦常苦於對相關科技或技術之陌生，對於是否構成侵害專利之法律判斷，造成認事用法之猶豫。為解決此問題，設立專業法院或法庭，專司專利侵害之訴訟審判，實有其必要性。有鑑於國際間保護智慧財產權之重要性與日俱增，我國已於2007年3月28日公布智慧財產法院組織法及智慧財產審理法，並於2008年7月1日成立智慧財產法院，以落實司法改革願景，建構跨世紀司法制度，提供高科技產業健全之智慧財產權之司法保護²⁸。



例題2

甲公司生產供電腦週邊設備使用之「A型滑鼠之新型專利」，其認為乙公司生產之B型滑鼠的主要技術與製造A型滑鼠之技術相同，故據此向法院提起專利侵害之民事訴訟，試問法院應如何判斷技術問題？

壹、立法之緣由

相對於歐美之專利制度，我國專利法之出現較晚。探討我國專利制度之起源，得追溯至1912年工商部制定「獎勵工藝暫行章程」，其目的在於鼓勵

²⁷ Joan E. Schaffner, *Patent Preemption Unlocked*, Wis. L. Rev. 1081, 1100 (1995).

²⁸ 司法周刊，1201期，2004年9月9日，1版。