

專利法規釋義

鄭中人◎著

THE ANNOTATED TAIWAN PATENT ACT

專利法規釋義

鄭中人◎著

THE ANNOTATED TAIWAN PATENT ACT

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法規釋義 / 鄭中人著. ---版---

台北市：考用，2009.03

面；公分

ISBN 978-957-756-909-7 (平裝)

1.專利法規

440.61

98002157

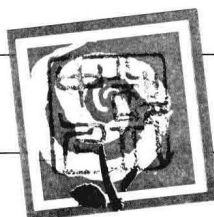


2Q30

專利法規釋義

作 者 鄭中人(385.2)

編 輯 李筱雯



出版者
總經理

考用出版股份有限公司
何頂立

地 址：106 台北市和平東路2段357巷2號4樓之2

電 話：02-2709-6723 (代表號)

傳 真：02-2709-8343

劃撥：19938242

網址：http://www.wunan.com.tw/kao_newbook.asp

mail：kaoune@kao-une.com.tw

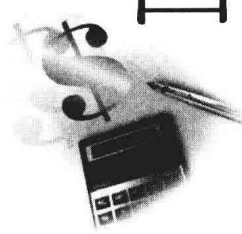
版 次 2009 年 3 月初版一刷

定 價 新台幣 600 元

本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換

有著作權・請予尊重

自序



專利法在八十三年全盤翻修後，九十年剛導入國內優先權與早期公開制度，以及廢除追加專利制度等重大變革，社會尚在瞭解適應新制度之際，智慧財產局又提議要廢除再審查制度與異議制度及新型專利改採形式審查，招致專利業界與產業界的強烈反對，在公聽會上我等主張與其廢除再審查制度，不如改掉訴願程序，如此重大改革不應如此草率，宜從長計議，為此設立專利論壇網站，擬將專利法逐條加以解釋，作為檢討專利法的基礎。一時衝動竟在短短二個月將歷年授課的講義整理成「專利法逐條釋論」付梓。從出版社拿到書回家一看心一直往下沈，難過得無以復加，好生後悔自己會如此草率孟浪。所以一刷後堅決不再重刷，痛定思痛著手重新整理。後從事行政工作，籌設智慧財產權研究所，無暇兼顧寫作。九十五年卸任後重新提筆，前年赴美進修一年停頓下來，回國後積極整理，終於在己丑年牛轉乾坤完成本書。

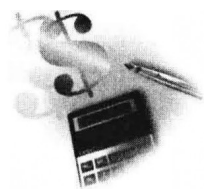
此次特別從民法以及行政程序法詮釋專利法規，發現很多值得探討的議題，例如專利法有無善意受讓的制度，此牽涉到公示制度與公信制度，但專利法只有公示制度而無公信制度；又如新型專利權之性質和發明專利或新式樣專利是否不同？如何不同？為何新型專利權人，其專利權遭撤銷後，對第三人應負損害賠償責任，而發明專利與新式樣專利之專利權人無此責任？該損害賠償責任之基礎與性質，實在有必要深入討論。同時發現多數行政法學者認為專利要件屬於不確定的法律概念，我是百思不得其解，例如新穎性有如此明確的定義，怎可能是不確定的法律概念呢？

本來要將行政法院等相關判決整理附在各條後面，但發現法院判決實在太多，後來限縮到最高行政法院的判決，整理結果也有三百多個判決，每個判決個個像裹腳布又臭又長，所占篇幅勢必大於本文，恐有喧賓奪主之嫌，且其內容有待商榷，所以決定日後另外處理。

本書完成之前送請林國塘先生、莊完幘先生與廖學章先生指正，他們給我許多意見，在此特別感謝他們耐心地看完並給予寶貴意見。另謝謝楊宜樟與何世琮兩位同學整理最高行政法院判決，世琮整理比較繪製發明專利、新型專利與新式樣專利的條文比較表。

鄭中人

2009 年立春



目次

CONTENTS

第一章 總 則 § 1~20 | 1-001

第二章 發明專利 § 21~92 | 2-001

第一節 專利要件 § 21~24 | 2-003

第二節 申 請 § 25~34 | 2-034

第三節 審查及再審查 § 35~50 | 2-066

第四節 專利權 § 51~75 | 2-100

第五節 實 施 § 76~79 | 2-148

第六節 納 費 § 80~83 | 2-163

第七節 損害賠償及訴訟 § 84~92 | 2-166

第三章 新型專利 § 93~108 | 3-001

第四章 新式樣專利 § 109~129 | 4-001

第五章 附 則 § 130~138 | 5-001

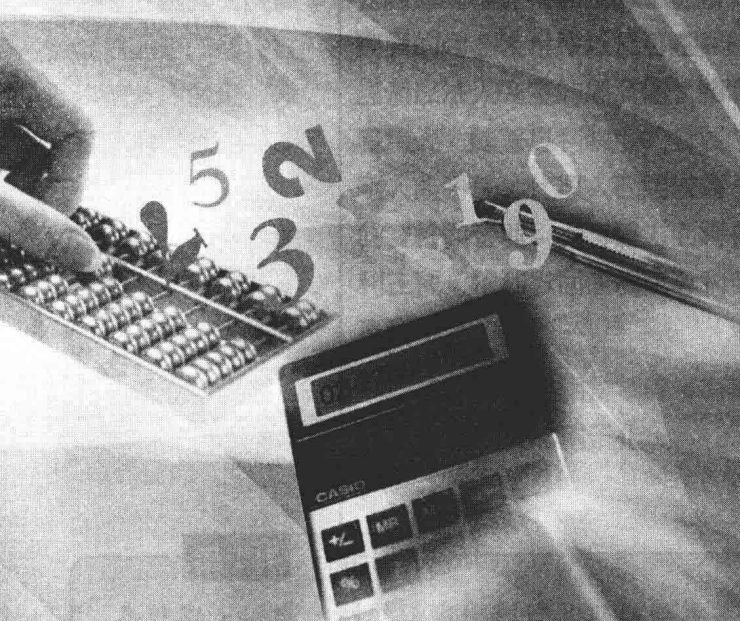
發明、新型與新式樣專利相關條文比較表

參考書目

第一章

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
總

則



條款，即在我國憲法上是否可以找到制定專利法的依據？如果有，是那一條？國內文獻很少討論²，一般想當然地認為是憲法第166條或第167條。惟查第166條規定：國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。第167條規定：國家對於左列事業或個人予以獎勵或補助：第3款於學術或技術有發明者。兩條皆只規定予以獎勵或補助，並未要求一定要制定專利法給予發明人排他權，且也只提到「科學之發明與創造」，或「學術或技術上有發明」，而文學或藝術之著作不在其列。而且從憲法的結構而論，第166條及第167條均置於第五節教育文化，而非在第三節國民經濟。民國80年後才在憲法增修條文第10條基本國策增訂「國家應獎勵科學技術發展及投資，促進產業升級……。」再者，專利權之授予即給予經營其發明的獨占權，依憲法第144條規定獨占性之企業以公營為原則，其經法律許可者始得由國民經營之，非有憲法明確規定不得授予任何人獨占經營權。所以本書認為憲法無明文規定立法院應制定專利法保護人民的發明，也無明文規定授予發明獨占性的權利以發展產業。專利法第1條具體指出專利法的立法目的是促進產業發展，所以專利法應該是經濟政策的政策工具之一。以此而論，憲法第166條或第167條規定顯然不是制定專利法的依據。

政府獎勵發明的方法很多除了給予專利權外，還有頒發各種獎牌、獎狀、獎金或其他金錢以外的方法，肯定表揚發明人的成就。政府建置的其他獎勵發明的機制，似乎也應該是依據上述憲法第166條前段或第167條規定，但智慧財產局卻在83年修法時錯誤地增訂第138條規定經濟部為獎勵發明、創作，應訂定獎助辦法³。

手段與目的

專利法是保護發明（invention）或保護創新（innovation），換言之，保護發明人的發明天賦？或企業家之創新精神？

從條文結構分析，「鼓勵」、「保護」與「利用」發明與創作是手段，促進產業發展是專利法的目的。但依上述分析，保護發明創作是手段，其目的是鼓勵發明以促進產業發展，所以「利用」是贅文。如果起草者認為專利法不只保護發明的成果，也應保護發明的利用，即發明商業化的投資。簡言之，如果利用發明與創作也是鼓勵與保護之對象，則條文用



² 學者蔡明誠論專利法與憲法之關係著重在專利權是憲法第15條之財產權，而未包括發明人格權，另提出智慧財產權之立法權限應屬中央或地方，我國憲法規定不明確。見蔡明誠，發明專利法研究，第61～62頁。楊崇森教授，僅謂專利法即係落實憲法獎勵發明創造基本國策之重要法律，見楊崇森，專利法理論與應用，三民書局，2003年7月，第21頁。

³ 83年專利法第138條規定：經濟部為獎勵發明、創作，應訂定獎助辦法。

語最好是「為鼓勵、保護發明與創作及其利用」⁴。條文就應該訂正為「為鼓勵、保護發明與創作及其利用，以促進產業發展，特制定本法。」

鼓 勵

條文上所謂「鼓勵」是指政府以給予發明人獨占其發明品市場的誘因，引導社會資源投入發明、創作等活動。因為發明人有專利權，可以禁止他人未經其同意製造、銷售或使用其發明，始能獨享發明的市場價值，其投入的資源才可能有回收的機會以及取得相當報酬的可能。獎勵企業投入研究發展，是專利法的第一個目的。

保 護

所謂「保護」是指保護研究發展的成果給予財產權，並歸發明人原始享有。所以法律給予發明人禁止他人使用發明的權利，也就是他人未經專利權人同意不得製造、販賣或使用有專利權的發明。此種禁止他人使用的權利在法律上稱為「排他的」權利，經濟上就是獨占發明品的市場的合法權利。

利 用

「利用」應指將發明應用於人類日常生活上，改善人類生活的水準，即將發明商品化，或將發明技術應用於經濟活動上⁵，簡單地說就是創新（innovation）⁶。有學者主張專利法不只獎勵與保護發明之創作，也鼓勵與保護發明之利用。但多數學者認為只要給予發明人專利權，企業家即願投資向專利權人購買專利權並將之商品化。所以發明之創作與利用是兩種不同的產業活動，而鼓勵與保護是指專利法的目的與功能，所以「利用」不應和「獎勵」與「保護」並列。但條文將鼓勵、保護與利用並列，筆者就不知其「利用」之法律意義。如果除上述意義之外別無他義，則第1條特別強調利用之意義，應該要課予專利權人實施的義務，始可能達到「利用」之目的。申言之，專利權人取得專利權後在一定期間內必須實施其發明，未於一定期間內實施者，主管機關得撤銷其發明，或任何人得請求特許其實施，例如38年施行之專利法第67條規定⁷。



⁴ 學者 Scherer 就是如此主張，詳見，F. M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, second edition, chapter 16, published by Houghton Mifflin Company, 1980.

⁵ 學者 Scherer 就是如此主張，詳見，F. M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, second edition, chapter 16, published by Houghton Mifflin Company, 1980.

⁶ Schumpeter 將產業活動分為發明（invention）創新（innovation）與擴散（diffusion）

⁷ 38年專利法第67條規定：核准專利滿三年，無正當理由，未在國內實施，或未適當實施其發明者，專利局得依職權撤銷其專利權，或依關係人之請求，特許其實施，並通知專利權人。

發明或創作

用語上的另一問題是為什麼起草者將發明與創作並列？並列表示發明與創作是不同的。最新修訂的專利法，不論是發明專利、新型專利或新式樣專利其標的都是使用「創作」取代發明。例如第 21 條發明，指利用自然法則之技術思想之「創作」⁸。同法第 93 條新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之「創作」，同法第 109 條，新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺之「創作」。在 83 年修法前，專利法未就發明、新型與新式樣下定義，一般認為發明專利的標的是大發明；相對地，新型是一種小發明；新式樣因不涉及物品之功能，非技術思想之發明，而屬視覺藝術之創作。在此結構下，發明與創作是不同的，所以必須將發明與創作並列。以現行法把發明、新型與新式樣之標的統稱為創作，發明與創作則不能並列。如果認為發明與創作用語是可以互換的，「發明」「創作」之間的連接詞應該是「或」不應是「與」。

總之，鼓勵發明是專利法的手段。促進產業發展才是專利法的最終目的。申言之，鼓勵和保護發明與創作只是專利法應用的手段。相對於鼓勵與保護的手段而言，促進產業發展才是專利法的目的。以此而言，如果行使專利權的意圖或其結果，明顯地妨害國內產業的發展，則應在立法目的之範圍內限制專利權的行使。所以 38 年專利法才会有第 67 條特許實施之規定。

第 2 條 專利的種類

本法所稱專利，分為下列三種：

- 一、發明專利。
- 二、新型專利。
- 三、新式樣專利。

◆ 相關法條

專利法第 21 條(發明定義)，第 93 條(新型定義)，第 109 條(新式樣定義)。

在最近一次修正，本條只是標點符號的修正，即在「專利」與「分為」之間，以逗號分開。實質內容完全不受影響。

專利的立法例

我國、日本與德國將專利分為三種：發明專利、新型專利與新式樣專利。但日本與德國分別立法，以日本為例，規範發明專利的是特許法，新型專利是實用新案法，新式樣專利是意匠法。我國和美國類似，僅以專利法規範各種專利。不同的是我國將植物品種之保護不在專利法規範而是另

⁸ 以該條文用語分析，發明是創作的一種。

訂植物種苗法保護，另美國專利法沒有發明專利與新型專利之分，所有技術發明皆授予發明專利。植物種苗法係於民國 77 年 12 月 5 日總統令制定公布，歷經 89 年、91 年二次修訂，最近一次修訂是在 93 年 4 月 21 日。此次全盤翻修，連名稱都改成植物品種及種苗法⁹。美國專利法包括發明專利（utility patent）¹⁰ 與新式樣專利（design patent）¹¹，以及植物專利（plant patent）¹²。但其植物品種之保護係於 1970 年另訂植物品種保護法（Plant Variety Protection Act），真菌（fungi），細菌（bacteria）或第一代雜種（first generation hybrids）以外有性生殖植物之新品種。

專利的種類

專利法既然將專利分為三種，發明專利、新型專利與新式樣專利，專利法旨在鼓勵個人與產業利用科學技術之社會資源創造生產人類日常生活之物質，以促進人類之生活與文明。發明專利與新型專利係針對關於物質之技術上的發明（發明專利）或其改良（新型專利）而設之獎勵制度，新式樣則著眼於物品之外觀設計。前者之目標在提供社會更多的物質以應付生活的基本需求，後者在創造物品的美感以滿足感觀需求，以刺激消費者的需求。

立法目的有別，各個專利之標的自然應有不同。發明專利之標的為發明，所謂發明係「指利用自然法則之技術思想之創作」¹³；新型專利之客體是新型，新型是專利法特有的用辭，有其特定的定義，所謂「新型」，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。¹⁴其實新型也是社會一般通念的發明的一種。所以美國專利法不分發明專利與新型專利，凡是技術上的發明皆給予實用專利（utility patent）。新式樣也是專利法上的特殊用語，一般稱為工業設計（industrial design）。專利法界定為「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」¹⁵

三者標的之異同

新型與發明之不同在於新型所指均為物品之形狀、構造或裝置，而不涉及製造方法或用途。所以保護新型應為保護物品之形狀、構造或裝置。



⁹ 植物種苗法旨在保護新品種給予育種者或發現者專有推廣、銷售及使用權。

¹⁰ 其發明專利包括我國的發明專利與新型專利。

¹¹ 規定在美國專利法第 16 章。

¹² 美國國會在 1930 年制定植物專利法（Plant Patent Act），即增修當時專利法第 4884、4886 及 4888 條給予塊莖植物以外，無性生殖植物之新品種發現者或發明者類似專利之排他權。現行法整編為第 15 章。

¹³ 見專利法第 21 條。

¹⁴ 見專利法第 93 條。

¹⁵ 見專利法第 109 條。

物品之形狀必附麗於物品，故凡物品之無固定形狀者，不得申請新型專利；構造指物品之結構而言；裝置指兩個或兩個以上之部份結合，且各個物品之間，必須有某種意味之關聯，非徒將物品集合已也。¹⁶

新式樣之主要目的在於物品之形狀、花紋、色彩或其結合以訴諸美感之視覺設計，以刺激購買者之喜愛心理¹⁷，與發明及新型之目的，在於解決技術上問題，重在技術上之效用不同。

三者專利要件之差異

三種專利的標的不同外，取得專利的要件略有小異。專利要件包括產業利用性、新穎性、擬制阻卻新穎性以及進步性，三種專利均要求這些專利要件，惟在進步性之要件三者稍有差異，發明專利進步性之規定，是所屬技術領域中，具有通常知識者，依申請前之先前技術「所」能輕易完成¹⁸；新型專利進步性之要求，是所屬技術領域中，具有通常知識者，依申請前之先前技術「顯」能輕易完成¹⁹；而新式樣則要求所屬技術領域中，具有通常知識者，依申請前之先前技「藝」「易於思及」²⁰。到底所能與顯能，以及先前技術與先前技藝如何區別？勢必產生無謂的困擾，社會將付出慘痛代價。至於申請之要件，發明專利與新型專利申請案都要具備申請書與說明書及必要圖式²¹，但新式樣專利申請案則不需說明書，只要圖說（非圖式）²²，換言之，前兩者必須以文字說明其發明內容、實施發明之方法與步驟、並界定其請求標的即申請專利範圍；新式樣僅以圖面界定其申請專利範圍。

三者審查制度的不同

三種專利最大的相異處是審查制度。發明專利採早期公開與實質審查²³，新型專利採形式審查勿需實體審查，換言之採註冊主義²⁴，更絕的是最單純的新式樣專利卻採最保守的實體審查（無早期公開）。²⁵

16 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1991年重印三版，第33～39頁。

17 經濟部31年印行專利法草案說明。

18 見專利法第22條第4項。

19 見專利法第94條第4項。

20 見專利法第110條第4項。

21 見專利法第25條、第26條及第108條。

22 見專利法第116條及第117條。

23 見專利法第35～37條。

24 見專利法第97條及第98條。

25 見專利法第120條。

第3條 主管機關

- ①本法主管機關為經濟部。
 ②專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。

◆ 相關法條

經濟部智慧財產局組織條例。

智慧財產局之歷史

智慧財產權主管機關設置與裁撤的歷史，可以反應政府對智慧財產權的重視程度，且各該智慧財產權主管機關的設立及其發展與外國政府的關切有相當的關係。中國先有商標法²⁶，次有專利法²⁷，最後才制定著作權法²⁸。商標局的設立就是1901年清朝與英國簽訂的中英航海通商續約直接規定中國必須在上海與天津海關設立商標註冊局，而在商標註冊試辦章程第2條規定，商部設立註冊局一所，而將在上海海關與天津海關的商標局作為商標掛號分局。²⁹來台後委託台灣省政府建設廳辦理，至民國43年因商標業務隨著台灣經濟發展而增進，轉由中央標準局接辦。著作權之主管機關依著作權律第2條規定歸民政部註冊給照，中華民國政府來台後，在內政部設著作權委員會，掌管著作權法相關事務，至民國87年成立智慧財產局始將業務歸併到智慧財產局。

主管專利之主管機關因大清政府和美國簽訂中美航海通商續約時，答應美國在制定專利法與設立專利局時，始給予美國人民專利權的保護³⁰，為了保護國內產業，北京政府與民國政府一直不願正式制定專利法，更遑論設立專利局³¹。從清朝的獎給商勳章程至民國33年制定的正式專利法，這段期間都是由主管經濟業務的工商部或實業部或農工部辦理。33年制定的專利法終於38年元月元旦正式施行，施行時並未設立專利局而是由商



²⁶ 即光緒30年6月23日頒行之商標註冊試辦章程。

²⁷ 光緒32年之獎給商勳章程，詳見鄭中人，清朝的專利制度，輔仁法學，第12期，民國82年6月，第273～280頁。

²⁸ 宣統2年之著作權律。

²⁹ 見商標註冊試辦章程第2條規定。

³⁰ 見中美航海通商續約第10條：美國政府允許中國人民將其創製之物，在美國註冊，發給創造執照，以保自執自用之利權，中國政府仍亦既將來設立專管創製衙門。俟該專管創製衙門既設，並定有份製專律之後，凡在中國合併售賣之創製各物，已經美國給以執照者，若不犯中國人民而先出之創製，可由美國人民繳納規費後，即給以專照保護，並以所定年最為限，與歸結中國人民之專照，一律無異。

³¹ 見民國元年工商部咨法制局權訂獎勵工藝品暫行章程之說明，為咨行事民國新立實業待典非實行保護政策無以收提倡之功非訂立特許得法無以為保護之具，因勢利導理回宜為惟是立法之初其難有二事關交涉限制恭嚴中美商約已暗受束縛之害一不加慎適足以陶本國工業於桎梏之中，此特許法之不能遽訂者一也，各國特許法案各不相侔我國工業界之現情…但近來工藝製造日趨改良來部呈請專利者實不乏人以言發明唯有棄選而苦心研究亦有足多，現在專利法未定以前權由本部訂定獎勵工藝品暫行章程16條分別等差酌予相當利益庶於變通之中略寓保護之意。事隔百年智慧財產局在開放動植物或其他修改法令時仍應熟讀再三記取教訓。

標局兼辦，遷台後因商標局未能即時遷出，專利業務中斷，到了 39 年 4 月時經濟部始令中央標準局兼辦，42 年中央標準局成立專利室，辦理專利業務³²，一直到民國 88 年 1 月 26 日行政院依據經濟部智慧財產局組織條例設置智慧財產局³³，統籌所有智慧財產權業務。

然而在專利法的條文上，38 年的專利法明定關於專利事項，於經濟部設立專利局掌理之³⁴，68 年修法時增加，在未設之專利局前，由經濟部指定所屬機關掌理之³⁵，表露暫時不會設立專利局。83 年專利法大修時，更進一步刪除設立專利局的法律義務，含混地修改為本法主管機關為經濟部，前項業務由經濟部設專責機關辦理³⁶。對照上述專利局設立的始末，88 年元月已正式成立智慧財產局，92 年修改專利法時，似應配合修正直接明定本法之主管機關為經濟部智慧財產局，惟智慧財產局不採此途，只將「前項」改為「專利」，「設」改為「指定」，純屬玩弄文字遊戲。

智慧財產局之職掌

經濟部智慧財產局（以下簡稱本局）掌理下列事項³⁷：

1. 專利權、商標（專用）權、著作權、積體電路布局、營業秘密及其他智慧財產權政策、法規、制度之擬訂及執行事項。
2. 專利案件之審查、再審查、異議、舉發、撤銷、消滅及專利權管理事項。
3. 商標申請註冊、異議、評定、撤銷、延展案件之審查及商標專用權管理事項。
4. 著作權登記、撤銷、使用報酬率之訂定、強制授權及著作權仲介團體之設立許可、輔導與監督事項。
5. 積體電路布局之登記及管理事項。
6. 智慧財產權觀念之宣導、侵害智慧財產權案件之調解、鑑定及協助取締事項。
7. 智慧財產權與相關資料之蒐集、公報發行、公共閱覽、諮詢服務、資訊推廣、國際合作、資訊交流及聯擊事項。
8. 其他與智慧財產權有關之事項。

為掌管上列業務智慧財產局設七組及法務室³⁸。



³² 見宋光梁，我國標準、計量、專利及商標大事年表，標準，174 期，56 年 4 月 1 日。

³³ 民國 87 年 10 月 15 日立法院三讀通過經濟部智慧財產局組織條例，總統於同年 11 月 4 日公布。

³⁴ 見 38 年、48 年及 49 年專利法第 10 條。

³⁵ 見 68 年及 75 年專利法第 10 條規定。

³⁶ 見 83 年、86 年及 92 年專利法第 3 條。

³⁷ 見經濟部智慧財產局組織條例第 2 條。

³⁸ 見經濟部智慧財產局組織條例第 3 條。

智慧財產局既然已設立，其職掌也相當明確，本條似應修改為本法主管機關為經濟部智慧財產局。如果主管機關一定是部級以上，則第 2 項也應改為專利業務由經濟部智慧財產局辦理。

第 4 條 外國人著作之保護

外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。

◆ 相關法條

憲法第 38 條(總統之外交權)，憲法第 63 條(立法院之職權)，專利法第 28 條(國際優先權)，專利法第 91 條(未經認許外國法人之訴訟權)。

相互承認

國家法律之效力僅及於其領域內之國民或事物。專利權是國家經由專利法給予發明人法律上權利，是以不及於外國人發明之保護。對於外國人發明之保護，原則上採相互承認之原則。相互承認的原則有二種：「條約的相互承認」以及「法律的相互承認」³⁹。法律的相互承認，是指國家相互間雖然沒有簽訂相互保護的條約；但是其內國法律實質上給予保護。條約的相互承認是經由外交談判協商或締結雙邊條約或簽訂多邊公約。前者如中美著作權，規定締約國保護對方國民智慧財產權的權利和義務；後者如巴黎公約，規定會員國保護專利商標與營業秘密之權利與義務。

在 38 年專利法施行前，我國政策上是不保護外國人之發明，38 年專利法採的是條約的相互保護⁴⁰，48 年專利法兼採法律上相互保護，並採反面規定方式，即申請人之國家與我國無相互保護專利之條約或協定，或依其本國之法律對我國人民申請專利不予受理者，得不予受理而已⁴¹。中美斷交後我國在國際社會的處境更為孤立，與我國有邦交的國家寥寥無幾，政府為維持與友邦國家的實質關係，成立民間團體，像北美事務協調委員會受託處理外交事務，所以 75 年專利法修法時，增訂或由團體、機關互訂經濟部核准保護專利之協議之權變措施⁴²。

相互承認的形式

本條可分三種情形，第一種是正式的條約的相互保護，外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護之條約、

³⁹ 馬漢寶，國際私法總論。2006，第 181～198 頁。

⁴⁰ 38 年專利法第 14 條規定：外國人依互相保護專利之條約，在中華民國為專利之呈請者，應依本法為之。

⁴¹ 見 48 年專利法第 14 條。

⁴² 見 75 年專利法第 14 條。

協定。台灣在 2002 年加入世界貿易組織（World Trade Organization, W.T.O.），其中就是有一個「與貿易相關之智慧財產權保護協定」（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights）；雖然台灣沒有加入伯恩公約和巴黎公約，而加入了世界貿易組織，仍然是可以在其他國家得到其專利保護。須注意的是，世界貿易組織只要是一個獨立的關稅領域就可以加入，而成為該組織的成員，我國則是以台、澎、金、馬之名義，為獨立的關稅領域而申請加入。

第二種是針對我國在國際社會的處境而訂的權變措施，非經由正式外交途徑簽訂的條約或協定，而是委由民間團體或機構相互締結之協議。我國自從退出聯合國以後，由於中共的阻撓，和許多主要國家都沒有外交關係，卻有實質的經貿關係，此種政經分離的特殊國際關係，充分反應在專利法上。由於我國和絕大多數國家無簽訂條約，更未參加巴黎公約或其他有關智慧財產權的國際公約，沒有外交上或條約上的相互保護，不得已採委由民間團體或機構與他國對應團體或機構簽定協議。第三種是法律上之相互保護，即指任何國家對中華民國之國民申請之專利予以受理。

另要特別指出的是本條是採反面規定的立法方式。以目前台灣在國際社會的地位，如從正面規定，國人在外國勢將無法獲得該國的保護，不得已只好從反面規定，如外國依其國家法律雖然未給予我國國民專利保護，智慧財產局乃得給予給其國民在我國專利申請案專利權。

最後必須注意的是，如條文所述，如外國人所屬的國家，和我國如沒有外交上或條約上或法律上的相互保護，不是一律不給予專利保護，而是授權專利專責機關裁量決定之權，即專利專責機關遇到申請人所屬國家與我國無相互保護時，可以不給予保護，也可以給予保護。換言之，可以受理也可以不受理。問題是裁量權是給予局長或各個專利審查人員，好像沒有明文。另外，給予或不給予之標準是什麼，也沒有明文規定。

既然是智慧財產局或專利審查人員的裁量權，所以如果專利審查人員以申請人所屬國和我國沒有相互保護關係之事實拒絕給予專利，申請人也無再審查或其他行政救濟之權利。反之，如專利審查人員准予專利，任何人也無理由提起舉發。惟依專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定，專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，審查機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利。但荒謬的是依專利法第 45 條規定申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利。而應不予專利之情事只限於同法第 44 條列舉之違反第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條第 1 項、第 2 項、第 31 條、第 32 條或第 49 條第 4 項規定，違反第 4 條規定者不在列舉之列，所以專利審查人員應予該申請案專利。所以建議下次修法時，應刪除專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定。

外國人

外國人是本國人之相對概念，理論上非本國人即為外國人，似包括無國籍者。外國人理應包括自然人與法人，惟就工業財產權之保護而言，發明人或創作人限於自然人。蓋專利法之形成旨在保護發明人之發明，雖然人類社會的經濟活動從十九世紀中葉以來由法人團體主導，研究發明由法人團體出資取得決策權，但研究團隊仍然是由自然人組成。資本家在乎的是投資的回收與報酬，為了保護資本家的投資，只要規定智慧財產權可以讓與與繼承，或進一步設計在職務上之發明或其專利權直接歸屬雇用人（大部分是公司或其他法人）即可，所以美國著作權法自 1909 年起規定某些類著作，法人亦可為著作人；我國著作權法在 87 年的修法也採法人得為著作人之制度⁴³，但美國專利法規定限於發明人（自然人）或其受讓人才能申請，我國專利法規定發明人或其繼承人或受讓人才能申請⁴⁴，且專利申請書上必須記載發明人之姓名⁴⁵，更進一步規定發明人之姓名表示權⁴⁶。所以決定外國人是否享本條（巴黎公約）的權利應以發明人之國籍而定。惟巴黎公約第 2 條條文是用 **nationals** 即國民，巴黎公約同盟國在 1900 年布魯塞爾會議中一致決定同時適用自然人與法人⁴⁷。總之，此同盟國國民應指申請案所界定發明之發明人。同樣地解釋本條之外國人也應限於發明人而非其受讓人之國籍。

外國人相對於本國人，所以外國人即無中華民國國籍之人。依國籍法第 2 條規定一、出生時父或母為中華民國國民。二、出生於父或母死亡後，其父或母死亡時為中華民國國民。三、出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者。四、歸化者。是以不具上述各款情形，則應屬外國人。外國法人則指非依我國相關法律設立登記立法人，公司法上所稱外國公司指以營利為目的，依照外國法律組織登記，並經中華民國政府認許，在中華民國境內營業之公司。但本條之外國（法）人不能限於經中華民國認許，或在中華民國境內營業之公司。因為巴黎公約第 2 條第(2)款規定受理保護其工業財產權之國家，對同盟國之其他各國國民所得享有之任何工業財產權利，不得附加設立住所或營業所的條件。

確定外國人後，須進一步判斷其具有何國國籍，以決定其本國是否與我國共同參加保護專利之國際條約或有相互保護之條約、協定，或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議。基本上有無特定國家之國

⁴³ 見 87 年著作權法第 11 條及 12 條。

⁴⁴ 見專利法第 5 條。

⁴⁵ 見專利法第 25 條第 2 項。

⁴⁶ 見專利法第 7 條第 4 項。

⁴⁷ 見巴黎公約解讀第 18 頁。

籍應依該國之國籍法決定。換言之，依其所主張的國家之國籍法決定。如果外國人擁有多數國籍時，只要其中一國符合本條規定即可⁴⁸，如果發明是共同發明者，依巴黎公約之解釋，必須共同發明人皆為同盟國之國民，因為會員國沒有義務保護那些無權享有國民待遇權益之人。⁴⁹雖為有反對意見，但多數同盟國會員堅持上述解釋，可能導致一發明因其中一人非同盟國會員國之國民而無法享受國民待遇。筆者認為如此規定勢必增加研發的成本，為了確保享有國民待遇而犧牲來自非會員國之人材。所以本條是否也應採巴黎公約的解釋，筆者持保留態度，幸好本條是採反面規定，專利審查人員可以予受理。

法人沒有自然人一樣的血緣或對國家忠順的觀念，其國籍的定義有採準據法說、法人真實住所所在地說或控制說⁵⁰，公司法是採準據法說，即以公司依據那國家的法令設立登記⁵¹。

巴黎公約第2條雖然規定唯有同盟國之國民才可享國民待遇以及巴黎公約之權益，另在第3條非同盟國之國民，在任何一同盟國之領域內，設有住所或設有實際且有效之工商營業所者，應與同盟國之國民享受同等待遇，但本條或專利法並無類似的規定，似有違反巴黎公約之規定。下次修法時應增訂。⁵²

團體或機構互訂保護專利之協議

其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者。按條約是國家與國家間的契約，而非國家以外團體或機構間的契約。再者，與外國簽訂相互保護專利之協議屬於締結條約之性質，依我國憲法規定屬於總統之職權⁵³，總統簽訂後尚需經立法院之同意才能生效⁵⁴，即本應經立法院議決通過的條約，現在採取權宜措施，只要由團體或機構互訂保護專利之協議即可。惟由於我國的國際政治地位尚未得到絕大多數國家的承認，只與多數國家維持經貿與文化的非政治的關係，乃不得已之辦法。縱使是由團體或機構為之，其協議仍應經過立法院之議決通過，始符合我國之憲政體制，但本條項規定只要經濟部核准即可，顯然違憲。

48 見巴黎公約解讀第19頁。

49 見巴黎公約解讀第19頁。

50 詳見柯芳枝，公司法論(下)，第698頁。

51 詳見柯芳枝，公司法論(下)，第698頁。

52 見巴黎公約第三條：Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

53 見憲法第38條。

54 見憲法第63條。