

專利審查基準與實務講義

第一回

20768C-1



社團法 考友社 出版發行

專利審查基準與實務講義 第一回

目錄

第一講 專利審查概述.....	1
命題大綱.....	1
重點整理.....	2
1-1 專利概念.....	2
1-2 專利特性、主體.....	7
1-3 專利申請與限制.....	9
精選試題.....	17

第一講 專利審查概述



1-1 專利概念

- 一、專利之意義
- 二、專利權利之說
- 三、專利權之客體

1-2 專利特性、主體

- 一、專利之特性
- 二、專利之主體

1-3 專利申請與限制

- 一、專理申請
- 二、專利代理要點
- 三、專利事務所
- 四、申請專利必要之文件
- 五、特殊申請
- 六、申請專利之技巧



1-1 專利概念

我國專利法規定內容，包括專利之種類、定義、專利權之歸屬、專利要件、申請程序、審查及再審查、專利權、實施、納費、損害賠償及訴訟等，其既屬實體法，亦屬程序法。而依「先程序後實體」之原則，有關專利所有申請案，合於程序要件者，始得進入形式審查、早期公開、實體審查及繳費領證。換言之，合於程序審查乃專利申請案進入形式審查、早期公開、實體審查及繳費領證之前提。專利程序審查，顧名思義，其有別於專利實體要件之審查，專利程序審查即檢視各種申請文件是否合於專利法及專利法施行細則之規定，尤其是新申請案，經程序審查，文件齊備，始取得申請日。

由於，我國專利法對於專利之申請採先申請原則，申請日之認定必然影響到實體審查對專利要件判斷之時點，因此，申請日之認定是程序審查之主要重點所在。雖然，專利法並無程序審查專章，但是專利審查之過程無疑就是程序審查及形式審查或實體審查之結合，程序審查在整個專利法的實施與運作中，有極重要之作用。

一、專利之意義

(一)「專利」：

從西元 1474 年第一部專利法在歐洲的威尼斯誕生，1623 年英國頒布「專賣條例」。然而，「專利」意指國王或君主親自簽署、授與的獨占權利證書，地位相當於現在的法律。「專利」（*literae patentes, open letters*），係指一種未經密封的證書，具公開性的意思。這種法律條文就是現今所稱的「專利證書」，所代表的之權利，為「專利」。

(二)「專利權」：

是一項創新的技術或發現，經由向專利主管機關申請，專利主管機關依照專利相關規定審查後，所授予專利申請人之專有的排他性權利。

(三)三種不同解釋意義：

專利透過不同的角度，亦有不同的意義存在，其中包含以下三各層面：

1. 受到法律所保護的技術。
2. 已刊登或公佈之專利文獻

3. 屬於某一個人或企業之智慧財產權。

二、專利權利之說

專利制度在 19 世紀中葉，曾經一度被部分國家廢止，但隨著專利制度的發展演進，專利制度逐漸與經濟、技術的產生密不可分。專利制度目前是被肯定，其中，肯定這一項制度所包含以下學說「自然受益說」、「自然權利說」、「獎勵說」、「契約說」以及「公共利益說」五種：

(一)「自然受益說」：

凡是對於國家或社會有貢獻的人，應當享有根據其貢獻而獲得獎勵的權利。因此，假設發明可以帶給國家或社會重大的貢獻，國家或社會就應該給予適當的鼓勵和獎賞，而獎勵之方式就是讓發明人享有獨占專用之權利。

(二)「自然權利說」：

1. 發明人對其發明理所當然的擁有壟斷獨占的權利，而專利法就是為了保護這種制度而制定。在這各學說中，所有新的構思本來就應該屬於想出該構思的人，國家社會中應當承認這種構思的財產權。
2. 1791 年法國專利法之前言指出：「所有新穎的構思，如果其實現或發展有益於社會國家，該構想應該屬於發明人的。如果不認為發明是發明人的財產，亦即侵犯人權。」
3. 在此自然權利說的理論下，專利權是發明人以身俱來的自然權利，並非專利法所授予。一旦發明完成，專利權也同時成立，專利法的作用，僅在於確認並保護這種制度，保證專利權人可以享有這樣的權利。

(三)「獎勵說」：

獎勵說具有刺激之效果，認為如果不給予發明人獨占發明的權利，發明人的發明意願將會降低。由於，一項發明或技術的創新需要投入大量的時間、人力與金錢，然而技術是否發展成功有其風險性。一旦技術成功，若他人可以無償的利用，甚至抄襲，勢必降低發明人之創新與發明之意願度，進而影響國家或社會的經濟發展。

因此，政府為了鼓勵發明與技術的創新，以專利制度最為鼓勵的依據和保證，給予發明人具有獨占其發明的權利。

(四)「契約說」：

1. 此學說以上「自然受益說」、「自然權利說」與「獎勵說」不同在於，「契約說」認為專利是國家與發明人之間簽定一個契約，藉由發明人公開其技術內容，而國家則經由法律的力量授予一定的期限

之獨占權。

2. 契約說之優點在於：

- (1) 有助於技術的傳播，避免重複的研究與經費。
- (2) 促進技術和經濟的發展。
- (3) 發明人亦可享有獨占之對價，取得經濟上的利益。

(五)「公共利益說」：

1. 意義：我國專利法第一條開宗明義：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」其意義即專利法的制定。
2. 目的：促進產業之發展，專利權之授予可以鼓勵創造與發明。但最終的在於，刺激經濟或產業的發展，重視的是兼顧創造與發明之鼓勵、保護、利用與對於公共利益之貢獻。

專利權利之說	意義
自然受益說	<ol style="list-style-type: none"> 1. 凡是對於國家或社會有貢獻的人，應當享有根據其貢獻而獲得獎勵的權利。 2. 發明可帶給國家或社會重大的貢獻，國家或社會就應該給予適當的鼓勵和獎賞。獎勵之方式就是讓發明人享有獨占專用之權利。
自然權利說	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發明人對其發明擁有壟斷獨占的權利，而專利法就是為了保護這種制度而制定。 2. 所有新的構思本來就應該屬於想出該構思的人，國家社會中應當承認這種構思的財產權。 3. 專利權是發明人以身俱來的自然權利，並非專利法所授予。一旦發明完成，專利權也同時成立，專利法的作用。 4. 保證專利權人可以享有這樣的權利。
獎勵說	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有刺激之效果，認為如果不給予發明人獨占發明的權利，發明人的發明意願將會降低。 2. 特性： <ol style="list-style-type: none"> (1) 避免風險性：發明或技術的創新投入大量的時間、人力與金錢，然而技術是否發展成功有其風險性。 (2) 提高願度降低、給予獨占性之利益：技術成功，若他人可以無償的利用，甚至抄襲，勢必降低發明人之創新與發明之意願度。政府為了鼓勵發明與技術的創新，以專利制度最為鼓勵的依據和保證，給予發明人具有獨占其發明的權利。

契 約 說	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利是國家與發明人之間簽定一個契約，藉由發明人公開其技術內容，而國家則經由法律的力量授予一定的期限之獨占權。 2. 優點在於： <ol style="list-style-type: none"> (1) 有助於技術的傳播，避免重複的研究與經費。 (2) 促進技術和經濟的發展。 (3) 發明人亦可享有獨占之對價，取得經濟上的利益。
公 共 利 益 說	<ol style="list-style-type: none"> 1. 我國專利法第一條開宗明義：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」其意義即專利法的制定。 2. 目的在於促進產業之發展，專利權之授予可以鼓勵創造與發明。 3. 刺激經濟或產業的發展，重視的是兼顧創造與發明之鼓勵、保護、利用與對於公共利益之貢獻。

三、專利權之客體

(一)美國規定：

美國專利對於授予專利權之種類、保護技術之技術對象有發明專利及新式樣專利。其中，對於發明的定義之規定如下：

1. 發明係指發明或發現。
2. 方法係指方法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物之組合或材料之新用途。
3. 美國及本國係指美利堅合眾國，其領土及屬地。
4. 專利權人係指獲頒專利之專利權人及其繼承人。
5. 可授予專利之發明專利標的為任何人發明，或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者。

然而，在新式樣專利則規定任何人創作具新穎、原創及裝飾性之產品新式樣，得依美國專利法之規定與要件取得專利。因此，美國專利法對於授予專利權的種類與保護技術之對象，沒有所謂的「新型」專利，此差異與多數國家不同。

(二)大陸規定：

大陸專利法對於授予專利權的種類與保護技術之技術對象原則上與我國一致，惟有在名稱上略有不同，依據大陸法專利法第二條規定：「本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。」與我國之規定所不同在於「外觀設計的審查要件」。依據大陸專利法實施細則第

二條第三款規定：「是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。」由法條觀之，大陸之外觀設計授予專利的要件尚包含「富有美觀」；我國八十三年一月二十一日修正之專利法已將「適於美感」的主觀要件刪除，改為抽象的「視覺訴求」現行專利法第一百零九條第一項規定「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。」

(三)我國規定：

「發明專利」、「新型專利」與「新式樣專利」，其中發明專利又可分為「物的發明」與「方法發明」。

1. 「物的發明」所指的是經過研發過程所產生的新產品、新物質、新材料或物的新用途；「方法發明」所指的是在產業製造或生產過程中用以解決某一技術方法所研發出的方法、步驟或流程，通常方法發明是諸多實施狀態在時間上的排列組合，係與「時間」有關的技術。例如，機檯偵測的方法、物品或物質的製作過程及軟體在資訊處理裝置中的執行步驟等等。
2. 「新型專利」，則是將技術或創作體現於一具體的空間型態，必須具體表現占有一定空間，並具有使用價值和實際用途，且能被重複製造的物品實體，通常表現在物品的形狀、構造上或裝置上。簡言之，一定是有形的且具備具體的形狀或構造，如何服器中導風罩的形狀、電腦機殼的開啓構造、筆記型電腦的螢幕旋轉裝置等，凡是不具一定之空間型態的形狀、構造的任何方法則不屬於新型的專利範圍。
3. 「新式樣專利」則是對物品外觀形狀或花紋色彩之創作，如觸控筆、電腦面板、多媒體電腦的外觀形狀。不過，其中美感的主觀認定已自我國專利法中排除。

(四)基礎專利與改良專利：

就專利的內涵而言，又可區分為「基礎專利」與「改良型專利」。

「基礎專利」，所指的是在該領域的首創（pioneer）技術；「改良型專利」，所指的是對某一既有技術所做的改變或變化，改良專利所呈現的專利型態，可能為發明、可能為新型，亦可能為新式樣。以現今的技術與專利申請案而言，很難出現完全首創的專利，大多以改良專利為主。

1-2 專利特性、主體

一、專利之特性

專利權有三個主要基本特性，如下：

(一)法律審查：

一項技術的發明，或創新不是自動的受到法律保護，而須經過各國主管機關的審查，目前各個國家對於「發明專利」仍採實質審查；對於「新型專利」則多採登錄制、註冊制或稱形式審查制，實質審查與形式審查的差異包含，實質審查必須由專利審查委員就技術內容實際比對後做出核准專利，或核駁的行政處分，而形式審查則是申請文件齊備後，通常於六個月後即可領正公告。

就法律效果而言，經過實質審查的案件權利較為確定，因為其專利要件已經過行政機關審理、比對，申請專利範圍已經確定；由於，任何申請案只要形式上符合於格式的要求，皆可取得專利證書，為防止權利的濫用，形式審查的案件即使領有證書，仍需取得一份官方的新型技術報告，始得行使權利，因此，其權利較不確定。

(二)地域性：

在各種廣告媒體中，或許會發現某種產品聲稱其具有「世界專利」或「全球專利」，然而實際上，專利權的保護係採「屬地主義」，也就是欲在什麼國家尋求保護就必須在該國提出專利申請，並無所謂的「世界專利」或「全球專利」。例如，僅具有美國專利權者，並不能在台灣主張其專利權，必須在台灣與美國同時具有專利權才能在兩地主張專利權。

(三)時效性：

一旦獲准取得專利證書，並不代表永遠擁有該項的技術之專利權。依照各國專利法的規定，須依專利的類型所保護的年限各有不同。而我國在幾次重要修法時，亦參酌國際公約對於專利保護年限所有調整。此外，尚須注意的是，專利的有效性，除了技術本身的專利要件須經得起考驗外，專利年費必須按時繳納，逾期繳內則限期加倍補繳，再逾期則該專利無效，將成為公共財，免費提供社會大眾所利用。各個主要國家對於專利類型與審查方式、專利權期限各有不同，如下表：

	發明	新型	新式樣
台灣	20 年（審查）	12 年/10 年（形式審查）	12 年（審查）

美國	17年／20年（審查）	—	14年（審查）
大陸	20年（審查）	10年（形式審查） （實用新型）	10年（形式審查） （外觀設計）
日本	20年（審查） （特許）	10年（形式審查） （實用新案）	15年（審查） （意匠）
德國	20年（審查）	—	20年（形式審查）
英國	20年（審查）	—	5年（形式審查）

二、專利之主體

(一)專利權主體意義：

指有權享有專利法保護的團體或個人，並且能夠承擔專利法所規定之相關義務的團體或個人；或者有權依照專利法申請專利，並被授予專利權的團體和個人。

(二)專利權之對象：

1. 各國專利法均有規定，自然人和法人皆可申請專利，並獲得專利權。
2. 我國專利法則規定，發明人、創作人與其合法受讓或繼承者皆有權取得非職務上發明的專利申請及專利權；法人有權取得職務上發明的專利申請及專利權；外國人亦可在我國申請。

(三)自然人與法人之不同：

1. 「自然人」，係指能夠享受權利和負義務的個人。自然人的概念包含了依法享受公民權的公民，及域內居住的外國人和無國籍人士。
2. 「法人」，係指法律擬制具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有專屬於自然人之權利義務外的權利和負義務的團體。法人又可分為公法人及司法人：
 - (1)公法人：國家、地方自治團體與農田水利會。
 - (2)私法人：工會、農會、同業公會、公司、銀行與合作社等社團法人，及寺廟、慈善團體、基金會與私立學校等財團法人。

此外，一般而言法人應具備下列四個條件：

- (1)依法成立並經主管機關核准。
- (2)有必要的財產與經費。
- (3)有自己的名稱、組織機構和場所。
- (4)能夠獨立承擔民事責任。



精選試題

一、名詞解釋：

- (一)改良專利。
- (二)基礎專利。
- (三)專利權。
- (四)自然人。
- (五)法人。
- (六)專利代理。

答：(一)改良專利：

所指的是對某一既有技術所做的改變或變化，改良專利所呈現的專利型態，可能為發明、可能為新型，亦可能為新式樣。

(二)「基礎專利」：

所指的是在該領域的首創（pioneer）技術。

(三)專利權：

是指一項創新的技術或發現，經由向專利主管機關申請，專利主管機關依照專利相關規定審查後，所授予專利申請人之專有的排他性權利。專利權透過不同的角度，亦有不同的意義存在，其中包含以下三各層面：

1. 受到法律所保護的技術。
2. 已刊登或公佈之專利文獻
3. 屬於某一個人或企業之智慧財產權。

(四)自然人：

是指能夠享受權利和負義務的個人。自然人的概念包含了依法享受公民權的公民，及域內居住的外國人和無國籍人士。

(五)「法人」：

是指法律擬制具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有專屬於自然人之權利義務外的權利和負義務的團體。法人又可分為公法人及司法人：

1. 公法人：
 - 國家、地方自治團體與農田水利會。
2. 私法人：
 - 工會、農會、同業公會、公司、銀行與合作社等社團法人，及寺廟、