

專利法規講義

第一回

207670-1



社團法 考友社 出版發行

專利法規講義 第一回



第一講 緒論	1
命題大綱	1
重點整理	2
一、專利權之意義.....	2
二、專利制度.....	2
三、民國一百年專利法之修正重點.....	5
四、民國一〇一年專利法施行細則修正草案之說明.....	9
五、專利法施行細則修正草案之條文.....	10
精選試題	29
第二講 專利類別與客體	31
命題大綱	31
重點整理	32
一、概說.....	32
二、發明專利.....	32
三、新型專利.....	39
四、設計專利.....	41
五、發明、新型及設計專利之異同.....	43
精選試題	45
第三講 專利要件	46
命題大綱	46
重點整理	47
一、概說.....	47
二、產業上利用性.....	47
三、新穎性.....	49
四、進步性.....	58
五、充分揭露.....	61
精選試題	63

第一講 緒論



- 一、專利權之意義
- 二、專利制度
 - (一)專利制度之起源
 - (二)專利制度之性質
 - (三)我國的專利制度
- 三、民國一百年專利法之修正重點
- 四、民國一〇一年專利法施行細則修正草案之說明
- 五、專利法施行細則修正草案之條文



一、專利權之意義

專利者，專有某種權利或利益之謂；係指發明人或其合法承受人經由申請而取得專利，並且享有使用該項發明之排他性權利（exclusive rights）。也就是說，當我們有一發明或創作，爲了保護其正當權益，而向政府提出申請，經過審查認爲符合專利法的規定，因而給予申請人在一定期間享有專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或爲上述目的而進口該物品之權，或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或爲上述目的而進口該方法直接製成物品之權，這種排他權利就是專利權。

二、專利制度

(一)專利制度的起源：

1. 公元前三世紀古希臘都市希巴里斯（Syburis）之居民，由於熱衷於品味飲食，爲期能有新的、具有特色之美色佳餚持續推出，以滿足口腹之慾，即對新食品之創作賦予其創作人予 1 年之獨占特權，在該 1 年之特權期間內，僅允許該創作人烹製其所獨創之菜餚。
2. 文藝復興時代，始對專利權之授與、頒發爲有計畫、組織性之操作與運用。依據西元十五世紀之威尼斯共和國專利法，對一創作或發明必須其具備有實用性以及新穎性等要件，方授與發明或創作者長達 10 年之專利權，天文學家伽利略（Galileo）即曾於西元 1594 年依照威尼斯共和國專利法之規定，而取得「汲水裝置」之專利權。
3. 西元十七世紀，亦即英國伊麗莎白女王時代，當時因爲國家財政窮困，政府爲廣闢財源，以彌補國家財政需要之不足，開始濫發專利權，以圖收取相關之規費，並充實國庫，結果，對鹽、酒、玻璃、鐵、帆布等生活必需品，即便未加以顯著之改良、創新，亦容許個人對之加以獨占，以致造成物價飆漲，導致國內抗議政府濫發專利權之聲四起。導致國內抗議政府濫發專利權之聲四起。女王乃於西元 1601 年到下議院，發表一篇演說，宣稱凡有不當之特權者，均應撤銷，人民得向法院訴請撤銷之。
4. 爲弭平此等抗議聲浪，英王詹姆士一世（James I）於西元 1610 年

頒發獎勵法規（The Book Bounty），確認當年伊麗莎白女王的宣言：嗣於西元 1623 年頒布著名之「專賣條例」（Statute of Monopolies），該條例確認了授與專利權之基本原則，亦即認定獨占乃違反普通法（Common Law），因此，原則上乃不允許之，僅於發明係有益於公益且發明者乃最先且係真正為新穎製造物之發明者，方由國家給予其獨占之專利權，此即近代專利制度源起之濫觴。

5. 「專賣條例」確立至今仍為世界各國所沿用的數項重要原則如下：

- (1) 須真正原始發明者（true and first inventor）始獲准專利權。
- (2) 專利權人享有於國內專有之使用、製造的權利。
- (3) 專利之客體須無違反公序良俗、法律之情事，此即公益性。
- (4) 專利期間至多為 14 年。

(二) 專利制度之本質：

1. 創新報酬說：

- (1) 此說認為發明人既從事發明創新活動，基於公平正義原則，國家、社會自應給予其一定之對價以作為報酬。
- (2) 此說從個人私益之保護觀點出發，一方面忽略了專利制度中要求發明人必須公開其發明，使不特定之第三人得以知悉其技術內涵，從而促進產業技術之進步與發展之公益目的，另一方面對社會主義國家，例如中國（中華人民共和國），亦皆制訂有專利制度以保護專利權之現象，無法提供圓滿充分之解釋。

2. 發明激勵說：

- (1) 此說從公共利益之考量出發，其認為為促進公共之利益，應當激勵發明人使其於提出發明後能再持續的進行研究發明。
- (2) 此說著重專利制度之公益層面，固有所本，惟似忽略專利制度之另一目的同時亦在保護個人之研究成果，並且，就達成專利制度之公益目的而論，其實乃藉由要求發明人公開其發明技術內容之方式而達成之，此說未能闡述觸及此一專利制度特性，似亦有不足之處。

3. 秘密公開說：

此說又有稱「契約說」，其乃認為專利權之授與係國家與發明人間所訂立之契約，依此契約，一方面國家給予發明人對其發明有獨占、排他之權利，以作為獎勵與報酬，另一方面國家則要求發明人必須公開其發明技術內容作為條件，使社會大眾不僅得因此不致為重複之發明而浪費社會資源，並且得基於該公開之發明技術而更進一步的推動產業技術之進步。

4. 不當競爭防止說：

專利制度所以授與發明人專利權，其目的在於使發明人得禁止第三人任意、擅自仿冒其研究成果，藉由此等規範以創造並維持產業競爭秩序，使相關產業之人士或企業得以在公平合理之條件下進行市場競爭。

5. 綜合說：

此說又稱「公權與私權結合說」，依此說，在專利申請階段，因係個人向國家提出授與專利權之申請，乃屬國家與個人間之關係，故專利權具有公權之性質，而在國家授與發明人專利權後，專利權本身主要在保障發明人之人格與財產利益，應純屬私權保護之範疇，因此專利權應屬結合公權與私權雙重特性之權利。

6. 上述諸說之說明：

(1) 「創新報酬說」偏重專利制度保護個人利益之目的，「發明激勵說」則又僅論及專利制度之公益要求，實皆有所偏，而「不當競爭防止說」側重競爭秩序之建立與維持，似將專利法與公平交易法之制訂目的互相混淆。

(2) 「秘密公開說」認專利權之授與乃國家與個人間訂立之契約，兼有促進產業技術進步之公益目的與保護個人創作成果之私益要求，實確中專利制度之本質核心，惟我國乃採行公私法二元論之大陸法系國家，一般專利權之授與係國家對專利申請人所為之授益性之行政處分，並不認國家授與專利權予個人乃公法上之契約關係，是「秘密公開說」在解釋上似亦有其略嫌不足之處，對此等專利權之公、私權兼具之特色，「綜合說」之論點正得加以補充、解釋其不足之處，惟其似乎屬闡述專利權性質之學說，而非論述專利制度制訂目的之依據，然為理解專利制度之本質與其權利特色，前揭「秘密公開說」與「綜合說」不啻為較佳之闡述。

(三)我國的專利制度：

我國專利法第 1 條即開宗明義的規定：「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。」其中，「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作」主要係從保護發明人或專利權人之私益觀點出發，而「促進產業發展」則主要從公益之觀點加以考量。

1. 專利法中為達其鼓勵、保護、利用發明與創作之目的，主要規定有：

發明專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意

而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行爲。方法發明之實施，指下列各款行爲（專利法第 58 條）：

- (1) 使用該方法。
- (2) 使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

2. 專利法中關於促進產業發展等公益考量之規定，主要有：

- (1) 「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。」、「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。」及「妨害公共秩序或善良風俗者。」基於公益考量而不予專利。（專利法第 24 條）
- (2) 「以研究或實驗為目的實施發明之必要行爲。」，為發明專利權之效力不及。（專利法第 59 條）
- (3) 為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權（專利法第 87 條）：
 - ① 增進公益之非營利實施。
 - ② 發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。
 - ③ 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。
- (4) 專利權經依上述②規定申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權強制授權。

三、民國一百年專利法之修正重點

- (一) 立法院於民國 100 年 11 月 29 日三讀通過行政院函請審議之「專利法」修正草案。本次專利法為全案修正，通過之條文共計 159 條（修正 108 條，未修正 15 條，增訂 36 條，刪除 15 條），其施行日期將由行政院另定之。
- (二) 專利法自民國 92 年 2 月修正公布至今已久，為促進國內產業創新研發、健全專利審查機制，並使專利制度與國際接軌，行政院於民國 98 年 12 月 11 日將專利法修正草案函請立法院審議。其間歷經立法院經濟委員會 4 次審查會及 2 次朝野黨團協商後，終於民國 100 年 11 月 29 日三讀通過。

(三)本次「專利法」修正重點如下：

1.明確界定創作之定位：

創作為發明、新型及設計之上位概念，為避免創作係「新型」或「設計」之誤解，及解決現行專利法對於「創作」有廣、狹範圍不一之情況，將發明、新型與設計併列為創作之類型。（修正專利法第 1 條）

2.變更新式樣專利名稱為「設計專利」：

為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念，及明確表徵設計保護之標的，參考國際立法例，將現行「新式樣」一詞修正為「設計」。（修正專利法第 2 條、第 121 條）

3.增訂發明、新型及設計之「實施」之定義：

按「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為，應屬「使用」之上位概念，為解決現行專利法對於「使用」與「實施」之用詞不一，所產生解釋上之困擾，增訂實施之定義，並修正相關條文「實施」與「使用」之用語。（修正專利法第 22 條、第 58 條、第 87 條、第 122 條及第 136 條）

4.修正優惠期之適用範圍並增訂其事由：

將於事實發生後 6 個月內申請發明及新型專利之優惠期適用範圍，由現行僅及於新穎性，修正為包含新穎性及進步性（在設計專利者，為創作性），擴大優惠期之適用範圍；於得主張優惠期之事由，新增依己意於刊物發表者。（修正專利法第 22 條、第 122 條）

5.將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外：

配合國際立法趨勢，將現行說明書包含「申請專利範圍」及「摘要」，修正為獨立於說明書之外。（修正專利法第 23 條、第 25 條）

6.增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定：

明定以外文本提出申請者，其外文本不得修正，並配套引進誤譯訂正制度之規定；授權訂定外文文本外文種類之限定及其應載明事項之辦法。（修正專利法第 25 條、第 44 條、第 67 條、第 106 條、第 110 條、第 125 條、第 133 條、第 139 條、第 145 條）

7.導入復權規範：

為鼓勵創新、保護研發之成果，增訂申請人或專利權人如非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張或未依時繳納專利年費，致生失權之效果者，准其申請回復之機制。又回復專利權之效力，不及於原專利權消滅後至准予回復專利權公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。（修正專利法第 29 條、第 52 條、第 59 條、第 70 條）

8.放寬申請分割時點之限制：

採行發明專利核准後分割制度，增訂申請人於初審核准審定書送達後 30 日內得提出分割申請之規定。（修正專利法第 34 條）

9.完備審查中之修正制度：

「補充、修正」之用語改為「修正」，刪除申請人主動提出修正之時間限制；為免延宕審查時程，增訂「最後通知」制度，申請人於專利專責機關為最後通知後，申請專利範圍之修正，僅得就特定事項為之；違反者專利專責機關得逕為審定。（修正專利法第 43 條）

10.修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定：

放寬申請醫藥品或農藥品之專利權期間延長之規定，刪除現行專利法規定為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後 2 年以上之限制；增訂專利權屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長；核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。（修正專利法第 53 條、第 54 條、第 56 條）

11.增訂並修正專利權效力不及之事項：

增訂非出於商業目的之未公開行為、專利權人依專利法第 70 條第 2 項規定回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者、以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為，均為專利權效力不及之事項；復按權利耗盡原則究探國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本次修正明確採行國際耗盡原則。（修正專利法第 59 條、第 60 條）

12.明確界定專屬授權相關規定：

明定授權得為專屬授權或非專屬授權、專屬授權之定義與專屬授權及非專屬授權之再授權規定。（修正專利法第 62 條、第 63 條）

13.修正舉發相關規定：

廢除依職權審查之制度；修正得提起舉發之事由，並明定其舉發事由依核准審定時之規定，惟因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者，因該等事由均屬本質事項，核准審定時舉發事由雖未規定，仍得舉發；另就程序規定部分，增訂得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得依職權審酌、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定，並刪除依職權通知更正之規定。（修正專利法第 71 條、第 73 條、第 75 條、第 78 條~第 82 條）



精選試題

一、申請專利須符合那些基本要件才可獲准？試說明之。

答：基本專利要件包括產業上利用性、新穎性及進步性。

(一)產業上利用性：

- 1.我國專利法第 22 條第 1 項所規定之「可供產業上利用」者，即屬於實用性之規定，而且新型專利在第 120 條準用第 22 條、設計專利在第 122 條都有類似之規定。之所以要求三種專利必須具有實用性，乃係因專利法第 1 條「促進產業發展」之立法目的。故專利必須可供產業上製造或利用，始有加以保護之必要。
- 2.對於申請專利所必須具備的實用性條件，各國法令所規定的並不一致。一項發明創作是不是具備產業利用性，主要是看它能不能在產業上可借具體或有形利用而產生實用的結果，也就是視其是否能夠達到專利說明書所揭露的部分。這裡「產業」二字，是指廣義的產業而言，包含工業、礦業、農業、輔助產業性之運輸業、交通業，甚至商業、服務業、自由業等等。故凡發明客體在前開任何一種產業領域，有具體化且產生有形的結果而得加以應用或利用者，該發明即應視為具有產業上利用性。

(二)新穎性：

- 1.新穎性係指發明、創作須為「新」，尙未形成公知或公用的技術思想而言。因此，所謂新穎性，未必要為前所未有，亦即有人發明或創作在先，惟從未公開者（例如可口可樂的配方），則非當然喪失申請專利之新穎性。新穎性要件，幾乎為世界各國立法例所一致採行；但是各國所採標準仍不盡相同，有採行絕對新穎性，則在世界上不論公開方式以及公開地點，均視為喪失其新穎性；也有採相對新穎性者，則依公開方式及公開地點決定其新穎性。我國採絕對新穎性要件。
- 2.判斷是否具備新穎性，原則上以「申請日」為準，例外於因實驗而公開、刊物發表及陳列於政府主辦或認可之展覽會，或非出於申請人本意而洩露者，仍允准發明人於公開後 6 個月內（新穎性優惠期）提出專利之申請。

(三)進步性：

- 1.所謂「進步性」，即申請專利之發明或創作，具有進步及創新的特質。如申請專利之發明或創作具有新穎性時，即應進一步比對申請專利之發明或創作與申請日前之先前技術間之差異是否充分，是否有足夠的發明高度、創新活動蘊含其內，倘由其該領域具有通常知識之人士，參照、組合申請日前之先前技術所顯而易見或能輕易完成者，與促進整體產業進步之目的有違，則無授與專利權之必要。
- 2.我國專利法第 22 條第 2 項規定，發明為其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」時，仍不得依本法申請取得發明專利。設計專利，則於第 122 條規定，設計為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝「易於思及」者，仍不得依本法申請取得設計專利。

二、試述發明專利之進步性判斷評價步驟。

答：(一)確定申請專利之發明的範圍。

(二)確定相關先前技術所揭露的內容：

- 1.先前技術所指為申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。
- 2.相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

(三)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準：

- 1.通常知識（general knowledge），指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。
- 2.該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。
- 3.若該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用其他相關技術領域中之技術手段能解決申請專利之發明所欲解決之問題時，則其亦具有該其他相關技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

(四)確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異：

- 1.確定相關先前技術時，應考量下列事項：