

第二章 發明專利制度

2.1 發明專利制度之源起

智慧財產權(Intellectual Property)⁵係人類心智所創作顯現於外，而為法律所保護之權利。依照 1967 年智慧財產權世界組織設立公約(Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations)第八條第八款所定義之智慧財產權，係有關於下列權利：

- (1)文學、藝術或科學之著作；
- (2)演藝人員、錄音製作人及廣播事業之勞動成果(performances)；
- (2)人類所有活動領域之發明(inventions in all fields of human endeavor)；
- (3)科學之發現；
- (4)產業上圖案及模型(即新式樣)；
- (5)製造、商業與服務標章、商業名稱與營業標識；
- (6)防止不公平競爭的保護，
- (7)以及其他一切由產業、科學、文學或藝術領域之智慧活動(intellectual activity)所生之權利。

其中，人類所有活動領域之發明係指發明專利⁶；產業上圖案與模型係指新式樣專利或工業設計。

2.1.1 何謂發明專利

發明專利之意涵為何，可先由目前主要的國際條約與各國立法看出其主要的內容，有利建立一個簡單清晰的概念。

一、TRIPS 之規定

TRIPS(Trade Related Aspects of Intellectual Property，與貿易相關之智慧財產權協定)第 27 條第一項規定⁷：

⁵ 亦有認為應以智慧權稱之，方可顯現 Intellectual Property 包含財產權與人格權之意涵。且智慧兩字之用語，過度強調創作者非凡上價值，因為 Intellectual Property 係有別於感情、本能或純努力的成果，而是藉智識及才能所獲得之創作或勞動成果。蔡明誠，「發明專利法研究」，頁 19 至頁 20，國立台灣大學法學院圖書部，1997 年 4 月初版。惟，於本文中仍以習用之智慧財產權稱之。

⁶ 本文著重於發明專利的探討，但專利類型另有新型專利與新式樣專利，故於本文中若僅使用專利二字時，係特指發明專利。如有涉及其他專利類型時，會以新型專利或新式樣專利表明之。

⁷ TRIPS §27(1):「...patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.」For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful" respectively.」

「...凡屬各類技術領域內之物品或方法發明，具備新穎性、進步性及實用性者，應給予專利保護。」

二、美國專利法

依美國專利法第 101 條之規定⁸：

「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，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」

三、我國專利法

依我國專利法第 21 條：

「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」

又依我國專利法第 22 條之規定，發明專利需具有產業上之利用、新穎性與進步性。

四、綜合分析

由 TRIPS 第 27 條第一項、美國專利法第 101 條及我國專利法第 21 條與第 22 條之規定，可獲得發明專利權保護之內容係指利用自然法則，在各技術領域內所為之物品、方法、機器、製品、或物之組合的發明或創作，並且該發明或創作需具有新穎性、進步性及產業利用性。

2.1.2 發明專利制度的目的

為何在人類社會生活的體系中需創設專利制度來保護發明或創作，其對於社會發展有何助益，即為發明專利制度之目的，其主要⁹：

1. 專利法試圖促進和獎賞發明；
2. 促進發明的揭露，調和未來的創新與允許公眾於專利期滿時實行該發明；
3. 對專利保護的嚴厲規定係試圖保障公眾領域的概念以使公眾得以自由使用。

⁸ 35 U.S.C. 101 :「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title. 」

⁹ Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 262 (1979)，其原文為：「(1) to foster and reward invention; (2) to promote disclosure of inventions, stimulate further innovation, and permit the public to practice the invention once the patent expires; and (3) to assure that ideas in the public domain remain there for the free use of the public. 」

2.1.3 發明專利之歷史

2.1.3.1 早期歷史

於古希臘時期，一個人若能分辨一以激勵動機為基礎之機構的想法(the idea of an incentive-based mechanism)，此時，該潛在的發明人被鼓勵將該新而有用的事物對社會揭露。基於發明人的貢獻，此激勵(incentive)將取得某種獎勵或排他的權利。最早具有上述激勵系統的地區為位於義大利的希臘殖民地 Sybaris。

古羅馬時期，這樣的獨占法是被禁止的。而古希臘上述激勵系統與獨占的權利，最後被質疑而放棄。上述放棄與禁止激勵系統的原因，主要是因為該時期注重知識重於知識的使用或應用與反技術的哲學思想¹⁰。

於文藝復興時期(Renaissance)，第一個專利被公告，第一個專利相關法律被頒佈。於 1421 年，佛羅倫斯共和國(Republic of Florence)將一有關運送大理石之船隻的專利頒給 Filippo Brunelleschi。此時，義大利之同業公會(Guild)控制大部分之商業與技術的活動，由此產生 1474 年威尼斯共和國(Venetian Republic)的專利法，其主要內容與對現代專利法的影響有¹¹：

- 1.基於專利法之排他權利，係給與揭露有用發明給社會的人；
- 2.發明必須具有新穎性及進步性；
- 3.發明必須可被實行，並可減少實施；
- 4.賦與短暫的排他權利；
- 5.當發明人於他人之侵權活動中受到損害可受到補償。

2.1.3.2 美國發明專利之歷史

美國專利慣例起源於英國國王所發布的專利特許證(letters patent)，該專利特許證對「首先與真實的新產品」(first and true of new manufactures)授與 14 年的排他使用。1623 年之英國獨占法(The Statute of Monopolies，或稱壟斷條例、獨賣法)，要求專利特許證僅授與有關於未違反法律、無害於政府的新裝置(not contrary to law, nor mischievous to the State)，上述之違反法律或有害於政府之裝置係經由提高家庭日用品的價格、有害貿易或普遍上使用不便等方式所完成¹²。

¹⁰ Donald S. Chisum et al., Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, Principles of Patent Law – Cases and Materials (Third Edition), Foundation Press, at 7-9, 2004.

¹¹ Id. at 10-12.

¹² Mark A. Glick、Lara A. Reymann、Richard Hoffman, Intellectual Property Damages-Guidelines and Analysis, P123-P124, 2003.

美國憲法賦予國會權力經由保證作者或發明者於有限的時間內擁有對其各自的作品或發明排他獨占的權利，以促進科學(Science)與有益技術(Useful arts)的進展¹³。雖然，上述條文中，專利這名詞並未使用於憲法中，但是在憲法會議的紀錄中清楚顯示，專利的授予為上述條款所涵蓋¹⁴。

美國第一部專利法於 1790 年通過。其賦予專利申請 14 年的排他權利給有足夠幫助和重要的發明(sufficient and important inventions)。該條款賦予發明人 14 年對其發明之獨占權利，以換取充分的揭露而使得熟悉該項技藝者(someone skilled in the art)可建構或使用該發明。

美國專利法曾經過多次修正。於 1836 年，成立美國專利局(U.S. Patent Office)以審閱專利申請。於 1861 年，專利期限擴展至 17 年，且可專利性的三個標準亦被建立：新穎性(novelty)、實用性(usefulness)及優先權(priority)。

美國現行專利法於 1952 年通過(Patent Act，專利法)。由於受到關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade，GATT)與北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement，NAFTA)的影響，該專利法案於 1995 年修正，賦予專利自申請日起 20 年的專利權限¹⁵。

不過，美國專利制度相較於世界上其他國家有一個主要的不同點，就是其專利審查採先發明主義(First-to invention)¹⁶，而非大多數國家所採之先申請主義(First-to-file)。此一制度需要完整的資料庫以供檢驗是否存在相關前案，以決定申請人之發明是否為絕對新穎，將造成重大的審查人力資源¹⁷。於 2007 年 9 月 7 日，美國眾議院通過 Patent Reform Act of 2007，針對上述先發明主義之審查制度，修改為先申請主義，以與世界各國在專利審查上有一致的規定。

¹³ U.S. Const. art. I, §8. 其原文為：「To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.」

¹⁴ 美國國會制定憲法時在此所使用之“science”的涵義遠較今日為廣，義同於“knowledge”；而“useful art”則接近於“technology”，Patent Law Essentials-A Concise Guide, Alan L. Durham, P1, 1999.

¹⁵ Sheldon W. Halpern, Graig Allen Nard, Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark, P184, 1999.

¹⁶ 35 U.S.C. 102(g)：「...(2)before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.」

¹⁷ 洪志勳，美國專利法修法趨勢及現況，科技法律透析，頁 14，2007 年 4 月。

2.1.3.3 中華民國專利法之歷史

一、大陸時期

我國有關於鼓勵創新思想的法令，最早為清光緒 22 年(1896 年)所頒布的「獎給商勳章程」。關於保護發明之相關專利法律，最早為民國元年 12 月工商部所公布的「獎勵工藝品暫行章程」。又農商部於民國 12 年將前項「暫行工藝品獎章」修正公布為「暫行工藝品獎勵章程及施行細則」。民國 17 年 6 月，國民政府工商部制定並公布「獎勵工業品暫行條例」。民國 18 年 7 月，國民政府公布「特種工業獎勵法」；並於民國 19 年 2 月，由工商部公布審查暫行標準。民國 21 年 9 月，公布「獎勵工業技術暫行條例」¹⁸。

民國 33 年 5 月 29 日，公布我國第一部以專利為稱呼的法律，而於 38 年 1 月 1 日正式施行。

二、台灣時期

國民政府雖於民國 33 年公布我國第一部以專利為稱呼的法律，惟時值對日抗戰與國共內戰期間，故專利法正式有效施行，係於國民政府播遷來台之後。

因為科技技術的進步、國際經貿體系的改變等因素，我國專利法主要有下列的修正：

1. 1994 年 1 月之修正

本次修正主要有刪除發明專利之自由刑的規定與其他相關程序上的修正，其主要修正內容有：¹⁹

- (1)放寬專利保護的對象，開放飲食品及嗜好品專利，亦開放微生物新品種得與專利。
- (2)於此次修正中，明文承認優先權原則。
- (3)醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權的實施，有時須依其他法律(例如藥物藥商管理法及農藥管理法)等規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，該等專利權期間得申請延展二年至五年。
- (4)受雇發明改採二分法，分為職務上發明與非職務上發明。於職務上發明時，明定僱用人對受僱人適當報酬之支付義務及增列權益歸屬爭議證明文件與變更名義之申請。
- (5)為使改良發明得以充分利用，明文承認在發明或製造方法專利權人與原發明或物品專利權人得協議為交互授權實施。如協議不成時，得申請特許實施。
- (6)明文承認專利進口權，惟專利權人所製造或經其同意製造之專物品販賣

¹⁸黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，頁 8 至頁 11，三民書局，1994 年初版。

¹⁹詳參蔡明誠，前揭文，頁 44 至頁 51。

後，使用或販賣該物品，不為發明專利效力所及，且上述製造、販賣不以國內為限。

- (7)於損害賠償方面，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害賠償額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍。
- (8)刪除發明專利自由刑，僅科予罰金刑，但對虛偽或引人錯誤標式行為，仍處以罰金刑。而於對新型或新式樣專利權之侵害，仍有自由刑及罰金之處罰。本次修正另設有提起告訴門檻，即專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提起告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知；未提出前述文件者，其告訴不合法。
- (9)專利代理人未來原則上以專利師為限，有關專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，依專利代理人規則辦理。
- (10)其他如簡化申請程序、專利保護範圍的解釋(明定依申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式，故於本次修正中，對於專利範圍的解釋改採折衷限定主義)、修正特許實施之要件等。

2. 1997 年 5 月之修正

為配合我國加入 WTO(World Trade Organization，世界貿易組織)，並配合 WTO 之相關條約，如 TRIPS 的規定，我國自 1997 年起，針對專利法的主要修正如下²⁰：

(1)因違反 TRIPS 之國民待遇原則與最惠國待遇原則而刪除之條款

因我國部分專利法條文違反 TRIPS 第 3 條之國民待遇原則(National Treatment)²¹及第 4 條之最惠國待遇原則(Most-Favoured-Nation Treatment)²²的規定，故予以刪除，以符合 TRIPS 之規定。

a.刪除第 21 條第 2 項給予微生物新品種發明專利之限制

本項規定僅限於本國人及與我國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家的國民，故刪除之。

b.刪除第 51 條第 4 項給予申請延長專利期間之限制

本項規定因要求外國人之本國必須與我國訂有雙邊互惠條約或協定，始得延

²⁰ 蔡明誠，加入 WTO 對我國智慧財產權法制的影響，日旦法學雜誌第 79 期，頁 47 至頁 58，2001 年 12 月；黃三榮，加入 WTO 與專利法修正，萬國法論第 121 期，頁 2 至頁 9，2002 年 2 月。

²¹ 國民待遇原則簡言之，係指要求締約國給予外國人與本國人相同的待遇，縱然締約國對於所有其他締約國一視同仁，若未給予外國人與本國人相同的待遇，仍不符合國民待遇原則之要求。黃立、李貴英、林彩瑜，「WTO 國際貿易法論」，頁 93，元照出版公司，2004 年 10 月三版。於 TRIPS 第 3.1 條規定：「除 1967 年巴黎公約、1971 年伯恩公約及羅馬公約或有關積體電路智慧財產權公約所規定之例外，每一會員國就智慧財產權之保護，所給予他會員國國民之待遇，不得低於其給予本國國民之待遇。」

²² 最惠國待遇原則係指，只要某依國家給予另依個國家貿易政策上的利益時，則此一利益或優惠對於所有與該國定有最惠國待遇協定之第三國，均一體適用。詳參黃立等，前揭文，頁 76。於 TRIPS 第 4 條規定：「就智慧財產權的保護，任一會員國對其他國家國民所給予之一切利益、優待、特權或豁免，應立即無條件給予所有其他會員國之國民。」

長醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之專利期間，故刪除之。

c.刪除第 56 條第 4 項規定專利人進口權之限制

本項規定因除了本國人及與我國定有互惠保護條約、協定之國家的國民可立刻享有物品專利之進口權外，其他專利權人必須等到我國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協定生效滿一年後，始得享有上述物品專利之進口權，故刪除之。

(2)為符合 TRIPS 之相關規定而增訂或修正之條款

a.增訂第 78 條第一項但書，半導體技術之特許實施限制的規定

因 TRIPS 第 31 條第(c)款明文規定²³，半導體技術之特許實施僅限於以增進公益之非營利使用及涉及不公平競爭之救濟等情形，故增訂上述條款。

b.修正第 79 條，特許實施權之撤銷的規定

因撤銷特許實施權之事由本僅限於因增進公益之非營利使用或涉及不公平競爭之救濟。修正後之條文，除上述兩項原因外，因國家緊急情況或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時等兩項情形而取得之特許實施權，亦列為得撤銷特許實施權之情形。

c.增訂第 80 條第 4 項再發明專利權人與製造方法專利權人申請特許實施之限制

因 TRIPS 第 31 條第(l)款第 1 目之規定²⁴，但再發明或製造方法發明所表現之技術，需較原發明或物品發明具有相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。為保護原發明或物品發明專利權人之權益，避免再發明或製造方法專利權人濫用特許實施制度，故依 TRIPS 之規定增訂本項。

d.增訂第 80 條第 5 項，特許實施權轉讓之限制的規定

TRIPS 第 31 條第(l)款第 3 目規定²⁵，在發明之特許實施授權原則上不得轉讓；但得隨同再發明專利而一併轉讓，故增訂本項規定。

e.增訂第 88 條第 3 項，請求銷燬相關侵權物品權利之規定

依 TRIPS 第 46 條規定²⁶，為有效制止專利侵權，原則上司法當局有權於不

²³ TRIPS §31(c) : the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive .

²⁴ TRIPS §31(l)(1) : invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent .

²⁵ TRIPS §31(l)(3) : the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

²⁶ TRIPS §46 :In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality

需任何賠償的情形下，將侵權物品及用於製造侵權物品之原料與器具，廢棄於商業管道之外，以避免導致專利權人之任何損害。故增訂本項，以使專利權人於遭受專利侵權時，得為上述之請求。

f.修正第 91 條第 2 項，舉證責任中反證之規定

因修正前之條文，侵權人若能舉證其他方法亦可製造與專利權人相同之物品者，即使侵權人之製造方法確為專利權人之製造方法，侵權人亦不構成侵權。此與 TRIPS 第 34 條²⁷，被告應負有舉證證明取得相同物品之方法，係不同於專利方法之規定不符，故修訂本項規定。

g.修正第 109 條第 3 項，延長新式樣專利權期限之規定。

TRIPS 第 25 條及第 26 條有關於工業設計之規定，相當於我國之新式樣專利。其中 TRIPS 第 26 條第 3 款規定，工業設計之權利保護期限至少應 10 年。因我國專利法本規定新式樣專利之保護係自專利審查完成公告之日起方給予專利保護，有不足 TRIPS 要求之至少 10 年的規定，故修正本項，並明文規定新式樣專利之保護期限自申請日起算。

3. 2001 年 10 月之修正

(1)修正第 24 條第 3 項，給予國際優先權之限制的規定

因原條文規定，申請人為外國人者，以其所屬之國家承認我國國民優先權者為限，方得主張優先權。因本項規定有違 TRIPS 之國民待遇原則與最惠國待遇原則，故修正為：「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權。

(2)修正第 134 條第 2 項，專利期間之規定

依原條文之規定發明專利之專利權期間為自公告之日起 15 年，但自申請之日起不得逾 18 年。但依 TRIPS 第 33 規定²⁸，專利權期間自申請日起至少 20 年。故修正我國發明專利權之期間以符 TRIPS 之規定。又 TRIPS 第 70 條第 1 項規定²⁹，除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之。故只要於 WTO 協定於我國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利期間，依修正施行後之

between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

²⁷ TRIPS §46 : For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process.

²⁸ TRIPS §46 : The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date

²⁹ TRIPS §70(2) : Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of this Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this Agreement.

規定辦理，亦即，於 WTO 協定於我國管轄區域生效之日起，發明專利之專利期間為自申請日起 20 年，新式樣專利之專利期間為自申請日起 12 年。

4. 2003 年 2 月之修正

本次修改主要有新型專利改採形式審查，並對新型專利與新式樣專利予以除罪化，本次主要之修法內容有³⁰：

- (1)落實簡政便民，訂定電子化申請之法源依據。
- (2)鬆綁法規，放寬申請程序及簡化行政流程，使申請程序更具彈性。
- (3)修正專利要件新穎性、進步性及創作性之規定，使專利要件之審查概念更為清晰。
- (4)申請人於核准專利後三個月後內，不待審查確定即可繳費領證，提早取得專利權。
- (5)整合異議與舉發制度，使公眾審查一元化，而廢除異議制度。
- (6)增定涉侵權訴訟之舉發案，專利專責機關得優先審查，以防止侵權人藉舉發程序拖延訴訟，使涉訟當事人糾紛儘早解決。
- (7)為有效激勵自然人、學校及中小企業從事發明創作，增訂專利年費減免規定。
- (8)新型專利改採形式審查，達到早期賦與權利之需求；並新增申請新型專利之技術報告，使專利人於行使權利前，應踐行此一程序，以防止新型專利權人濫訴。
- (9)新型及新式樣刑罰除罪，解決現行法侵害發明專利無罪，而侵害新型及新式樣專利有刑責之輕重失衡問題。
- (10)專利代理人資格之取得、撤銷或廢止及其管理規則，授權由主關機關定之。

³⁰ <http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@920501;0183;0283>，查訪日期：2007 年 8 月 18 日。

2.2 發明專利權的性質

2.2.1 發明專利權的本質

發明專利權之本質或其權利內容為何，有不同之學說加以解釋之³¹：

一、自然權利說

(一)內容

以發明人擁有其發明的權利亦為天賦的權利為出發點，賦予發明人有獨占的權利。

(二)缺點

- 1.若專利權為天賦人權，則應為終身擁有，但專利權的擁有往往有期限的限制，於此，自然權利說無法妥善說明。
- 2.發明人取得專利權後，他人同時或事後，也獨自發明該相同的產品，則他人在專利制度下，無法取得專利權，反被禁止使用其發明。以自然權利說，亦無法圓滿解釋此情形。

二、公平正義說

(一)內容

此說主張發明是發明者勞心的成果，應獨自享受其成果，故所有權應歸其所有。此說係以社會公平之觀點出發。

(二)缺點

許多的心智創作，如科學理論、自然現象的發現，為專利制度所排除而無法取得專利權，無法得到獨占之權利，以公平正義說，無法解釋上述勞心的成果為何無法取得專利權的保護。

三、勞務報酬說

(一)內容

此說認為專利獨占是社會給予發明家的適當報酬，以酬謝發明家對社會的貢獻。

(二)缺點

既然專利獨占是社會給予發明家的適當報酬，則不論發明的先後，理應享有相同的待遇，皆得到專利制度的保護。以勞務報酬說，無法解釋為何專利制度僅給予第一位發明人或最優先申請之發明人專利保護。且於資本經濟體制下，此說尚可解釋給予發明家適當報酬的對價問題，但於社會主義計畫經濟體制下，則此

³¹蔡明誠，「發明專利法研究」，頁 53 至頁 56，國立台灣大學法學院圖書部，1997 年 4 月初版；李復甸、鄭中人，「智慧財產權導論」，頁 12 至頁 13，五南圖書出版有限公司，民國 88 年 9 月初版。

說無法圓滿以對價問題解釋之。

四、激勵說

(一)內容

此說認為基於國家社會之公共利益觀點，當發明出現，就激勵其繼續產生其他發明，或考量其辛勞，而將此發明加以利用，有助於公共利益。

(二)缺點

此說主要以國家社會之公共利益為考量重點，故對於專利權何以賦予專利權人排他之權利上的解釋有所不足。

五、契約說

(一)內容

從權力與社會的關係而言，契約說認為專利權係發明人與政府或公眾間所訂立的契約，其中發明人以新穎有用或機器等物為對價向大眾公開，以便社會大眾利用，或以其為基礎加以改良，促進技術的發展，故公眾或政府則相對賦予發明人申請專利範圍所示的獨占權以保護該發明人之精神創作。

(二)缺點

專利之實質上無契約之外表與內涵，上述說法僅就專利保護與公務機關間之關係與以探討，仍有所不足。但其能解釋專利人為何可以被賦予獨占權力與公權保護，仍有其完善之處。

六、公權與私權結合說

(一)內容

本說主要認為專利制度之本質應強調私權與公共利益的調和與保護，係針對國家與個人間為保護專利所存在的關係而提出。其主張國家與個人間之關係類似訂立一契約，而以專利制度來保護個人利益。因專利的賦予與保護為國家，故於此部分屬於公權。詳言之，即透過專利制度由國家取得專利權，經由專利制度而與國家訂立類似契約的關係。但專利人取得專利權後，其主要著眼於財產利益上的獲得，於此部分屬於私權。故專利制度之本質即在於國家公權的介入與專利權人財產利益之私權的調和。

上述各種解釋專利權性質的學說中，以契約說較為可採。因為發明人揭示其發明內容於公眾，使公眾能了解其發明內容，利用其發明內容，進而促進科學或技術的進步；而政府或公眾，因發明人揭示其發明，有利於群體社會，故賦予發明人專利權利的保護。而公權與私權結合說，更進一步解釋專利制度在國家與個人間的關係，從而對於專利制度之本質為契約關係或類似契約關係能更有效的闡明，釐清專利制度促進技術發展、增進大眾利益與保護發明人權益的目的。

2.2.2 發明專利權的性質

一、發明專利權為無體財產權

專利權在性質上屬智慧財產權，即人類精神上所為之創作。因發明為人類精神上所為之創作，其雖經由有形物體，如其創作內容、裝置或說明書的揭示等有形物來展現其精神思考，但其保護內容為該抽象之精神創作內容，而非有形物，故專利權為無體財產權。

因專利權為無體財產權，故對於專利權之侵害，非指對其所表徵之有形物的侵害，而是對該專利權之無形內容的侵害，造成專利權人基於該無形內容所可能獲得之經濟利益有所減損³²。

二、為排他性之財產權(A Property Right of Exclusion)

專利權人於專利有效期間內，具有排除他人製造、使用、銷售該專利產品之權利³³。且依照我國專利法第 56 條之規定，物品之專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口該物品之權；方法之專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。於美國專利法³⁴與 TRIPS³⁵協定中亦有相似之規範。且專利法並未賦予發明人製造、使用或銷售的絕對權利(positive right)³⁶。

上述專利權為排他性之財產權的說法雖為多數學者與實務所接受，但有論者認為，專利權非僅為排他性之權利，其認為專利權之內容應兼含有直接實施其權利內容之積極效力與排除他人干涉之消極效力。不可因專利權為無體財產權，而認為專利權不具有積極利用之效力³⁷。

³² 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論-智慧財產權法系列(一)，翰蘆圖書出版有限公司，頁 18 至頁 18，2001 年 6 月三版。

³³ Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 28 USPQ2d 1378 (Fed. Cir 1993).

³⁴ 35 U.S.C. §154(a)，原文為：「 Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. 」。

³⁵ TRIPS §28: 「 A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing³⁵ for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 」

³⁶ Principles of Patent Law-Cases and Materials, P4, 4th ed. 2004. foundation press

³⁷ 王凱玲，生物技術發明之專利保護，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 140 至頁 142，88 年 6 月。

三、發明專利權之保護係採屬地主義

因專利權之授與與否，授與後提供何種之保護，被侵害時又應如何救濟，乃牽涉各國之立法政策與司法制度的不同，亦即，專利權之授與與保護屬各國主權之展現³⁸。故，一專利權原則上僅於申請國之主權領域範圍內受到保護，如考慮多國保護以維持該專利或技術之權益，需申請多國之專利，方得受到完整的保護，此即為實務上之專利家族(Patent Family)之概念。

2.2.3 不予發明專利保護之標的

由 2.1.1 節中，主要法律的規定，可知專利權係指利用自然法則，在各技術領域內所為之物品、方法、機器、製品、或物之組合的發明或創作，並且該發明或創作需具有新穎性、進步性及實用性。惟，依上述法律的規定，不予專利保護之標的有：

一、對人類或動物疾病之診斷、治療及手術方法

如 TRIPS 第 27 條第 3 項第 a 款³⁹、我國專利法第 24 條第 2 項⁴⁰之規定。對於人類或動物疾病之診療、治療及手術方法不給予專利制度的保護，主要在於專利權的取得會賦予專利權人排除他人使用其專利內容，若將上述有關於疾病的診治方法賦予專利的保護，則大眾患病時，對其治療的權益將有極大損害，有礙於社會公眾的利益。故對於對人類或動物疾病之診斷、治療及手術方法不給予專利保護以維大眾生命之安全。

二、微生物以外之植物與動物，及除「非生物」及微生物方法外之動物、植物產品的主要生物育成方法。

如 TRIPS 第 27 條第 3 項第 b 款⁴¹、我國專利法第 24 條第 1 項⁴²之規定。

三、自然法則與自然物質

因專利係指利用自然法則，在各技術領域內所為之物品、方法、機器、製品、或物之組合的發明或創作，故對於純粹的自然法則的發現，如牛頓的萬有引力與愛因斯坦的質能互換公式，或是純粹自然物質的發現，如某種礦物的發現，因非屬基於自然法則所為之發明或創作，自非專利權所保護之標的。惟，若是開發出

³⁸ 蔡明誠，專利侵權要件與損害賠償計算，經濟部智慧財產局，頁 15，2007 年 2 月。

³⁹ TRIPS §28 3 (a)：「diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals.」

⁴⁰ 我國專利法第 24 條第 2 款「人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。」

⁴¹ TRIPS §28 3 (b)：「plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.」

⁴²我國專利法第 24 條第 1 款「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。」

能有效達成質能互換之裝置，或有效提煉某種礦物的方法，若其可專利要件的審查，則屬專利權保護的標的⁴³。

美國專利制度對於專利標的係採開放之態度，於 *Diamond v. Chakrabarty* 案中，美國聯邦最高法院認為，所謂專利保護的標的係指包含所有太陽底下的人為事物⁴⁴。故美國專利局認為微生物或基因轉植動物亦屬專利保護之標的，如哈佛大學所提出之基因鼠專利⁴⁵。

⁴³ Alan L. Durham, *Patent Law Essentials*, Quorum Books, at 24-25, 1999.

⁴⁴ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)，原文為：「Any thing under the sun that is made by sun.」

⁴⁵ 美國專利公告號 4,736,866，專利名稱為 *Transgenic nonhuman mammals*。

2.3 發明專利之要件

如 2.2.2 節中所述，專利權人於專利有效期間內，具有排除他人製造、使用、銷售該專利產品之權利，即專利權人有排除公眾使用該相關發明或創作的利益。因此，專利權的取得應具備一定的要件，方可使國家賦予發明人或創作人此一強制性的排他權利，以符合比例原則。

2.3.1 新穎性

新穎性(Novelty)係指發明或創作，於專利申請前未被公開，並未形成公知或公用之技術(state of art)而言⁴⁶。故，已公諸於世或已知之技術，無法作為適格之專利標的。

2.3.1.1 新穎性之標準

一、絕對新穎性(absolute novelty)

絕對新穎性係指發明或創作一經公開，導致他人知悉或可得而知者，不論公開之方式及公開之地點為何，均視為喪失新穎性。一般而言，在外國已經揭示公開之發明或創作，則於本國中即喪失新穎性。我國之專利法採之⁴⁷。

二、相對新穎性(relative novelty)

相對新穎性係指依據公開方式及地點決定是否喪失新穎性。一般而言，即便於外國該發明或創作已經揭示公開，只要於本國內未有相同於該發明或創作之揭示，則本國內相同之發明或創作仍未喪失新穎性。

於美國及日本之專利法，兼採上述兩者方式

1. 美國專利法

美國專利法第 102 條(a)項對於是否有習知或使用之事實，採相對新穎性；對於是否已取得專利或是否公開發表於印刷刊物上之事實，採用絕對新穎性⁴⁸。

2. 日本特許法(發明專利法)

日本特許法第 29 條第一項原先規定，發明需申請前於日本國內非公然知悉、日本國內非被公然實施及於日本國內外未記載於經頒布之刊行物⁴⁹。因此，日本特許法對於是否有習知或使用之事實，採相對新穎性；對於是否公開發表於印刷刊物上之事實，採絕對新穎性。惟，該條項已於 1999 年修

⁴⁶ Robert L. Harmon, *Patents and the Federal Circuit* (7th Edition), BNA books, at 90, 2005.

⁴⁷ 專利法第 21 條第一項前段，第 94 條第一項前段。

⁴⁸ 35 U.S.C. §102(a)、(b).

⁴⁹ 蔡明誠，「發明專利法研究」，頁 72，國立台灣大學法學院圖書部，1997 年 4 月初版。

定改採相對新穎性⁵⁰。

三、絕對新穎性與相對新穎性之優缺點

採相對新穎性者，於申請過程中，只需證明其於國內是否已為習知或使用之事實，且因專利是否獲准一般皆會經由官方公開或公告，易於取得是否於國外取得專利之訊息，故採相對新穎性者，較易調查證明該申請之專利是否喪失新穎性。而採絕對新穎性者，可如前述取得於國外是否取得專利之資料，但是否於國外已為習知或使用之事實，則有調查證明上的困難。因此，採絕對新穎性者，相對而言需花較多的行政資源來做專利審查。

2.3.1.2 新穎性判斷的基本原則

對於新穎性的判斷，首先須區別申請專利範圍中所用的字義係屬上位概念或下位概念，其影響為⁵¹：

1. 下位概念發明的公開，使上位概念發明不具新穎性
2. 上位概念發明的公開，原則上不影響下位概念發明的新穎性

所謂上位概念，係指匯集同族或同類事項而總括的概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念。例如，以「金屬」製成的產品為上位概念，則其下位概念包含「金、銀、銅、鐵」等金屬物質。

所謂下位概念，係指非匯集同族或同類事項，亦非基於某種共同性質之總括複數事項，而相對於上位概念，呈現下位之具體概念。例如，相對於「金屬」之上位概念，「金」為具體之下位概念。

2.3.1.3 新穎性的喪失

一發明具有下列原因時，其喪失新穎性而不具專利性⁵²：

一、申請前已見於刊物或公開使用者

所謂申請前，係指申請當日之前，不包括申請當日所公開之技術。

⁵⁰ 李文賢，專利法要論，頁 31，翰蘆圖書出版有限公司，2005 年 10 月出版。

⁵¹ 王世仁，智慧財產權，全華科技圖書股份有限公司，頁 163，2005 年初版。

⁵² 35 U.S.C. §102(a)後段：the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent，美國專利法第 102 條係採負面表列方式，列出不予專利之情形。

公開使用者(public use)，係指已製成實物，供大眾使用者，足使一般人或該項技術領域中具有通常知識者，了解發明或創作之技術內容而言。

刊物者(published)係採廣義解釋，即向不特定公眾公開發行為目的，得經由抄錄、影印或複製之雜誌、新聞紙、書籍、商品說明、傳單、海報、照片、資料手冊(data book)、樣品、錄音帶、錄影帶、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、演講文稿、微縮影片等印刷品或物品，其為具有公開性之文書或圖畫，可供不特定之多數人足以閱覽之狀態，並不限在我國境內刊行為必要。其包括外國之刊物。並不以定期公開發行為必要，即產品型錄或網際網路、線上資料庫、廣播、電視發表等均包括在內⁵³。

二、申請前已為公眾知悉者

所謂公眾知悉者(known)，係指不特定多數人所得見聞而言。該不特定多數人，包括國內及國外。例如，演講、說明會及研討會等活動，得使不特定多數人所得見聞⁵⁴。

2.3.1.4 新穎性喪失之例外

雖然一發明因為已見於刊物、公開使用或為公眾所知而喪失新穎性，但具有下列情形者，例外不喪失新穎性：

一、因研究、實驗者

所謂研究者，係指對於發明或創作之技術內容，加以探討或改進。所謂之實驗者，係指具體應用發明或創作之技術內容，以驗證發明或創作之技術功效，並不包括試驗性銷售或為商業廣告目的之公開實驗。於此部分，研究人員具有六個月的緩衝期(grace period)，即研究人員於其研究或實驗發表後六個月內，仍可提出專利申請⁵⁵。此乃為解決研究者為取得學術上的地位而搶先於刊物上發表與申請專利之間的衝突⁵⁶。

二、陳列政府主辦或認可之展覽會者

本款規定之目的，在於鼓勵發明人或創作展示其研究成果，以供技術觀摩，有助於技術之交流與提升⁵⁷。故若非在政府主辦或認可之展覽會者，將商品公開銷售者，應有已公開使用之適用，即喪失新穎性。

⁵³ 陳智超，專利法理論與實務，頁 69 至頁 71，五南圖書出版股份有限公司，2002 年 11 月出版。

⁵⁴ 35 U.S.C. §102(a)前段。

⁵⁵ 如我國專利法第二十二條第一項第一款之規定。(USA?1 年)

⁵⁶ 詳參李復甸等，前揭文，頁 31。

⁵⁷ 賴榮哲，專利分析總論，頁 144，植根雜誌社有限公司，民國 91 年 8 月初版。

三、非出於專利申請人故意洩漏者

發明或創作未經申請人同意而遭他人洩露，致見於刊物者、被公開使用或申請前已為公眾所知悉者，因此種情勢對申請人而言，並非其故意所為，如令專利申請人承擔喪失新穎性之結果，對於專利申請人而言，並不公平。反之，倘出於專利申請人過失而洩漏，其與有過失，不得主張新穎性喪失之例外⁵⁸。

2.3.1.5 新穎性為事實問題

依 *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co* 案⁵⁹，美國聯邦巡迴上訴法院認為對於新穎性的有無係屬事實問題，應由陪審團確認。

2.3.2 進步性

進步性(inventive step or non-obviousness，亦有稱之為非顯著性)，係指該發明或創作，並非運用申請前既有之技術或知識，而為其所屬技術領域中具有通常知識者或熟悉該項技藝之人(a person skilled in the art)所輕易完成者⁶⁰。亦即該發明或創作具有非顯而易見之性質，該申請專利範圍與先前技術比較，擁有突出之技術特徵或明顯之功效進步(superior results)，非熟悉該項技術者所顯而易知者⁶¹。所謂突出之技術，係指以先前技術為基礎，不易由邏輯分析、推理或試驗而得者；所謂明顯之功效進步，係指申請專利之功效係為克服先前技術中所存在的問題點或困難性而言，通常相對於先前技術主要表現於功效上的改進⁶²。進步性之立法目的，在於淘汰一些金錢上、投資上、技術貢獻少的發明，以免他人以小博大、取得市場的獨占利潤⁶³。

所謂所屬技術領域中具有通常知識者或熟悉該項技術之人，係指對於發明或創作所運用之技術領域，充分了解，具有該技術領域中之「專家平均水準之人」。

2.3.2.1 進步性之判斷標準

於 *Graham v. John Deere Co.* 案中⁶⁴，美國聯邦最高法院為所謂之進步性，確立以下之邏輯架構：

⁵⁸ 林洲富，「智慧財產權法專題研究(一)」，頁 107，翰儒圖書出版有限公司，2006 年 5 月。

⁵⁹ *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 619. (Fed. Cir. 1985)

⁶⁰ 35 U.S.C. §103:[i]f the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.，我國專利法第 22 條第 4 項第 94 條第 4 項及第 110 條第 4 項。

⁶¹ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248.

⁶² 詳參王世仁，前揭文，頁 167。

⁶³ 詳參李復甸等，前揭文，頁 43。

⁶⁴ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17. (1966)

1. 已知技藝的範圍與內容(the scope and content of the prior art) ,
2. 一般技術人員的技術水準(the level of ordinary skill in the art) ,
3. 所請求的標的與已知技藝的差異(the differences between the claimed invention and the prior art) ,
4. 進步性的相關實質證據(objective evidences of nonobviousness) 。

2.3.2.2 進步性為法律問題

依 *Stiftung v. Renishaw PLC* 案⁶⁵ , 美國聯邦巡迴上訴法院再次確認進步性為法律問題。但如 2.3.2.1 之 *Graham v. John Deere Co.* 案, 判斷進步性須參酌上述事實因素。

2.3.3 產業利用性

產業利用性(Utility)係指能供產業之利用價值, 於產業上得以實施或利用者。其應符合合於實用及達到產業上實施之階段。亦即, 欲取得專利權利的保護, 必須對人類的物質生活有特定、立即、現實或商業上的利益⁶⁶。上述產業之利用應採廣義解釋, 不僅及於工業上或商業上之利用, 尤其目前金融業、網路商業交易與技術的發展, 商業方法(business method)若有產業利用性, 並符合其他專利要件的規定, 則亦有專利權保護的必要⁶⁷。

產業利用性亦有稱之為實用性, 凡一發明具有應用的實例或可能性其即具有實用性。實用性不必如產業利用性般需考慮到於產業上得以實施或利用。故具有產業利用性者即具有實用性, 而具有實用性者未必具有產業利用性⁶⁸。

因對於產業的認定採廣義解釋, 且對於產業利用性的判斷為專利要件之一, 故對於兩者之意義, 實可不需如此嚴格區分, 而應以一發明是否具有實際上可為利用或實施為專利性之判斷重點。

⁶⁵ *Stiftung v. Renishaw PLC*, 945 F.2d 1173, 1182. (Fed. Cir. 1991)。原文為：「Obviousness is a question of law, and is thus freely reviewable on appeal.」

⁶⁶ 詳參李復甸等、前揭文, 頁 22。

⁶⁷ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⁶⁸ 黃文儀, , 專利實務, 頁 242, 三民書局, 民國 88 年 3 月初版。

2.3.3.1 具有產業利用性的判斷

一發明是否具有產業利用性，主要有下列之判斷內容⁶⁹：

- 1.具有產業上利用性之發明或創作須已完成者
- 2.具有重現性的特徵
- 3.依據操作使用特性可達成所預期之目的
- 4.提供具體或有形之實用結果

因產業採廣義的定義，且為鼓勵發明與創作，只要發明物具有一定的功效與實用的結果，即可通過產業上利用性的審查；故在專利申請審查時，以該專利標的不具產業利用性為不予專利的理由者，十分少數。

2.3.3.1 產業利用性為事實問題

依 *Raytheon Co. v. Roper Corp* 案⁷⁰，美國聯邦巡迴上訴法院認為專利是否缺乏產業利用性為事實問題。

⁶⁹ 詳參林洲富，前揭文，頁 98 至頁 100。

⁷⁰ *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951, 956. (Fed. Cir. 1983).