



經濟部

Ministry of Economic Affairs

ISSN : 1607-2391

80th ANNIVERSARY OF THE PATENT ACT

智慧財產權月刊305期 專利法公布 80 週年特集

特集專文

- 專利法制定公布80週年之回顧與展望
- 我國專利訴訟制度之演變—從智慧財產案件審理法新制出發
- 專利制度對產業智慧財產發展策略的影響—以工研院為例
- 專利審查實務發展與變革—發明篇
- 專利審查實務發展與變革—新型篇
- 專利審查實務發展與變革—設計篇



經濟部智慧財產局 編印
中華民國113年5月

第 305 期
民國 113 年 5 月號

智慧財產權月刊

專利法公布 80 週年特集

刊名：智慧財產權月刊
創刊年月：民國 88 年 1 月
出刊日期：民國 113 年 4 月 23 日
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：廖承威
總編輯：何燦成
副總編輯：高秀美
編審委員：
張睿哲、李清祺、林希彥、
胡秉倫、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、徐銘鋒、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
陳麒文、莊智惠、劉真伶、
陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、
魏紫冠、高秀美
執行編輯：史浩禎
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 樓
徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766133
傳真號碼：(02) 27373183
GPN：2008800028
ISSN：1607-2391
定價：490 元

中文目錄		01
英文目錄		02
部長序		03
蔡前局長序		05
洪前局長序		08
局長序		10
特集專文		
專利法制定公布 80 週年之回顧與展望	蔡明誠	12
我國專利訴訟制度之演變—— 從智慧財產案件審理法新制出發	陳國成	45
專利制度對產業智慧財產 發展策略的影響——以工研院為例	王鵬瑜	63
專利審查實務發展與變革——發明篇	莊智惠	86
專利審查實務發展與變革——新型篇	劉正旭 陳志弘	109
專利審查實務發展與變革——設計篇	葉哲維 徐銘鋒	121
附錄		138

Issue 305
May 2024

Intellectual Property Rights Journal
80th Anniversary Special on Enactment of the Patent Act

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: April 23, 2024

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Cheng-Wei Liao

Editor in Chief: Chan-Cheng Ho

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;

Shi-Yen Lin; Ping-Lun Hu;

Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;

Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;

Ming-Feng Hsu; Miin-Jer Hsieh;

Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;

Chi-Wen Chen; Chin-Hui Chuang;

Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;

Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

tipoma@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23766133

Fax: (02) 27373183

GPN: 2008800028

ISSN: 1607-2391

Price: NT\$490

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Foreword from Minister	03
Foreword from Former Director General Tsai	05
Foreword from Former Director General Hong	08
Foreword from Director General	10
Featured Articles	
Review and Outlook on the 80th Anniversary of the Enactment of Patent Act <i>Ming-Cheng Tsai</i>	12
The Development of Patent Litigation System on Taiwan – an Approach from the View Point of Newly Enacted Intellectual Property Case Adjudication Act <i>Kuo-Cheng Chen</i>	45
ITRI's Development Strategies for Intellectual Property Intellectual <i>Peng-Yu Wang</i>	63
Development and Reform of Patent Examination Practice – Focus on Inventions <i>Chin-Hui Chuang</i>	86
Development and Reform of Patent Examination Practice – Focus on Utility Model <i>Cheng-Hsu Liu</i> <i>Chih-Hung Chen</i>	109
Development and Reform of Patent Examination Practices – Focus on Design Patent <i>Che-Wei Yeh</i> <i>Ming-Feng Hsu</i>	121
Appendix	138

部長序

臺灣企業在全球產業鏈占有重要的地位，尤其半導體產業領先全球，超過 6 成的先進製程產能由台灣提供，要確保如此強勁的產業競爭優勢，專利制度扮演關鍵角色。證明好的專利制度，不僅能保障研發成果、促進產業發展，更可以提升國家競爭力。智慧局在我國專利法公布 80 年之際，回顧我國專利制度的變遷，格外有意義。

我在智慧局服務期間，多次參與專利法的修法，包含導入國內優先權制度，使申請人可主張在先申請案之優先權；引進早期公開制度，避免企業重複研究及投資；增訂復權規範，更完善確保權利人辛苦的研發成果；實施一案兩請制度，便利不同企業申請發明及新型保護的策略需求；開放部分設計、電腦圖像、使用者圖形介面等設計專利法制修改，促進設計產業發展。諸多專利制度的修改，都以促進產業發展、國際接軌為目的，每次修法任務都很艱鉅，但我期勉同仁「困難的工作，才是工作」，我們要勇於找出問題、面對困難，才能有更完善的專利法制。

面對全球生成式 AI 興起趨勢，臺灣產業占有供應鏈的龐大商機，加上政府大力推動再生能源、淨零排放、5G、電動車及半導體等產業，企業更要以專利布局市場，始能占有競爭優勢。專利制度仍然是企業保護智慧財產權的重點，當企業提出專利申請後，能夠獲得又快又好的專利權保護，可為企業提供更多商機，創造競爭力。



建立完善的專利制度，從來不是一件容易的事。然而智慧局優良的傳統，總是掌握國際趨勢，深入研究各國法制與實務，充分傾聽產業需求，再規劃可行的方案，提供臺灣企業進軍國際市場時，能有更好的專利法制。我期許智慧局持續努力，優化產業發展所需要的專利制度。

王美吉 謹誌

蔡前局長序

我國企業位居全球供應鏈的關鍵地位，具備堅強的研發實力，要妥善保護研發成果，仰賴健全的專利制度。適逢專利法公布滿 80 週年，回顧專利制度的演進，同時也見證了我國企業升級轉型的過程，一路走來，誠屬不易。

回顧智慧局服務期間，當時美方 301 談判給予我國巨大壓力，稍有不慎，將對國內經濟造成浩劫，為此，責無旁貸，積極應對並提出實質作為，尤其是彼時的專利環境，正處於萌芽成長期，亟需提供產業界優質服務，我帶領智慧局的同仁們，大刀闊斧整備專利法制環境。92 年修法，刪除繳納規費作為取得申請日之要件，規費允許補繳，以保障申請人的權益；增訂「為販賣之要約」亦為專利權效力所及，是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製造，均非所問；修正專利年費之減免規定，鼓勵自然人、學校及中小企業利用其發明專利權，提升我國科技產業之發展；新型專利改採形式審查，達到早期賦予權利之需求，並引進新型專利技術報告作為配套；整合提起異議與舉發事由並廢除異議程序，簡化專利行政爭訟程序，使權利及早確定；全面廢除專利刑罰，使其回歸民事救濟程序解決，以符合產業發展需求；為配合我國正式加入世界貿易組織（WTO），修法使其符合與貿易有關智慧財產權協定（TRIPs）之規定，確保整體法制符合國際規範，且兼顧我國產業整體利益。

除上述法制面的改革外，也從執行面、司法面著手，93 年推動保護智慧財產權警察大隊法制化，展現保護智財權的決心；並且為全面提升專利訴訟的審理專業與效率，我們與司法院密切合作，積極催生智慧財產法院，考量專利之高度專業性，規劃配置具備理工背景知識的技術審查官一職，終在 97 年正式成立，自此邁向嶄新的里程碑。經過上述健全法制面、執行面及司法面種種努力，不僅成功化解美方特別 301 的危機，也建構出一個堅實且穩固的智慧財產權保護環境。

智慧財產權是國家競爭力的重要指標，也是促進產業升級的關鍵因素，多傾聽外界意見，並加強對外服務量能，尤其重要。為此，94 年成立「專利審查品質指導委員會」，邀請業界專家對專利審查品質提供建言；推動 e 網通專案，提供 24 小時申請及繳費等多元化服務；發明專利申請案導入逐項審查機制，且在核駁審定前，給予申請人申復陳述意見之機會，以提升審查品質，並保障專利申請人的程序權益；94 年推動成立「智慧財產權培訓學院」，建立智慧財產權管理專業人才培訓機制，並且貫徹保護智慧財產權行動計畫，規劃我國短中期智慧財產權發展策略，以加強橫向合作聯繫；96 年制定專利師法，建立證照制度以推動專業服務，保護專利申請人的權益；另外，也深化與各大專利局的雙邊交流，以提高國際能見度。

在此任內 5 年間，從奠定基礎、健全環境、接軌國際的各項政策方針，逐步建立起一個保護智慧財產權的優質環境。時隔多年，看到我國企業一路成長，如今成為國際上舉足輕重的企業，與其他先進國家比肩而行，完善的專利制度功不可沒。專利法公布滿 80 週年了，在這本特集中，回顧專利制度與時俱進的過程，在保護申請人的權益外，也肩負產業發展與提升國家競爭力的重任，這是各界通力合作的成果，我也期勉大家共同努力，讓專利制度迎合科技時代需要，繼續作為我國產業的後盾，成為企業競爭利器。

蔡峰之 謹誌

洪前局長序

正值專利法公布 80 週年之際，有幸能在專利法制的建構發展上盡一己之力，深感榮幸。我想，智慧局對產業的重要貢獻，就是專利申請案具合理可預期之審查期間，俾利申請人專利布局；做好專利品質的把關工作，將穩固且周延的專利權，回饋給產業界，所以，在上任之初，清理積案計畫大幅發揮成效之際，對於維持合理審結期間的目標，絲毫不懈怠。此外，我也帶領局內同仁，啟動專利審查品質覆核 2.0 計畫，在人力短缺下，不僅排除萬難成立品質覆核專案小組，修訂更細緻的專利審查品質覆核作業要點，並且透過回饋機制，形成一個正向循環的品管生態系統，不僅取得實證成果，也獲得外界正向評價，此亦奠定深化專利品質的基石。

為了持續優化專利制度，於 106 年修法放寬發明及新型專利之優惠期期間至 12 個月，並鬆綁公開事由，不限制申請人公開態樣，保障已公開之發明仍有獲得專利權保護的機會，以符合我國產業及學術機構之需求。再者，進一步調整核准審定後申請分割時點，由初審或再審查核准審定書送達後 30 日，放寬至 3 個月，以協助企業進行全球專利布局。此外，為了配合我國推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及藥事法導入專利連結制度，111 年修法，針對學名藥申請藥品上市許可前，就學名藥與新藥專利權有無侵權爭議，建立解決爭議之機制，以接軌國際規範。

考量近年產業界逐漸重視設計專利的保護，為了契合產業需求，108 年修法將專利法有關設計專利的保護期間，由 12 年延長至 15 年。因應螢幕顯示技術及市場的蓬勃發展，我們將圖像設計應用之物品，由「顯示幕」放寬到「電腦程式產品」，讓投影式介面及全像圖成為設計專利保護對象，促進我國設計產業整體發展。

為提升舉發審查及救濟程序效能，我們於 108 年訂定專利舉發案件聽證作業方案，藉由聽證制度，免除訴願程序並兼具品質與效能。在此基礎下，我們著手推動簡併救濟層級及兩造對審的修法工作。此法制設計極具開創性，立法難度非常高，我帶領同仁反覆逐條討論，並多次拜訪行政及司法等單位，解決修法困境，先後歷經超過 130 次修法討論會議後，終於完成審議新制草案。此重大制度之變革，涉及智慧局及制度利用，須投入大量人力暨物力，期待多傾聽外界意見，完善法制規劃工作，以符合外界實務需求。

在全球驅動創新科技的經濟環境中，專利制度猶如槓桿的施力支點，承擔起樞紐的支撐地位。在此制度沿革之歷史長河中，我自 105 年上任以來，近 7 年時光中，持續為健全專利環境，兢兢業業貢獻心力。很榮幸共同參與專利法制的成長與茁壯，也相信，在各位先進及局內同仁共同努力下，專利法將持續發光發亮，引領我國產業國際競爭力，為我國經濟提供關鍵的支撐力量。

沈滄敏 謹誌

局長序

專利制度可對科技創新提供保護及獎勵誘因，促進技術革新，進而推動國家產業發展，對於國家的經濟發展及競爭力維持可謂舉足輕重。我國專利法自民國 33 年制定公布以來，歷經多次修正更迭，感謝智慧局同仁的努力，使我國得以建構完善的智慧財產權保護環境，此默默耕耘之成果，可由近幾年來，外資願來臺設廠投資，更積極設立研發中心之實證，獲得肯認。適逢今（113）年專利法制定公布滿 80 週年，為增進社會大眾對專利制度之了解，爰以「專利法公布 80 週年」為題發行特集，邀請專利實務界專家學者從專利法制、訴訟制度、產業影響及審查實務角度切入。所謂「一磚一瓦，一字一句，皆可為史。」我們以整理專利史之初衷邀請大師撰文論述，各界得以窺探我國專利制度發展的輪廓。鑑往知來，共同回顧及展望未來，撰文慶祝歷史的一刻。

專利制度與產業興衰息息相關。自專利法制定公布以來，我國專利申請量隨著經濟起飛呈現增長趨勢，為配合產業界妥適規劃專利布局策略，運用專利權保護壁壘提升產業競爭優勢，專利法制當須與時俱進。我們考量產業需求、鼓勵發明創新、與國際規範調和、精進審查實務等因素，已歷經 15 次修正。智慧局於歷任局長引領下，已建構專利制度布局地圖之磐石。薪火相傳，一棒接一棒，我們會持續參採各界建言，並強化審查系統基礎建設，以優化專利法制與實務運作制度。

回顧專利法制定公布 80 年來興革軌跡，我與本局全體同仁共勉，期以穩健踏實的脚步勇往直前，繼續與國人並肩迎向各種時代挑戰，應變推動專利法制的革新，建構智慧財產發展的新格局。

廖承威 謹誌

專利法制定公布 80 週年之回顧與展望

蔡明誠

壹、前言

貳、專利法學相關文獻之回顧

參、專利法於法體系之地位與三合一立法模式

肆、專利法之目的

伍、專利法重要用語之演變

陸、專利法之重要規範內容與原則之回顧與演變

一、專利程序要件與實體保護要件

二、發明人之概念與種類

三、發明專利申請之發明單一性概念與原則

四、發明專利之審查程序與行政救濟程序之變革

五、專利權之效力

六、專利權效力所不及之情事

七、專利權之侵害與救濟

柒、經濟部智慧財產局與智慧財產法院之設置與演變

捌、結語與展望

作者：陽明交通大學科技法律學院講座教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

專利制度之良窳，攸關一國技術進步與產業發展。專利法正是良好專利制度之法制基礎。本文係為慶賀 1944（民國 33）年制定專利法施行 80 週年，由於該法制定以後，歷經 15 次修正，其中民國 48 年 1 月 9 日、82 年 12 月 28 日、92 年 1 月 3 日及 100 年 11 月 29 日等多次之全文修正，其修正、增訂或刪除之條文為數不少，並專利法之概念、權利內容、效力及其限制、申請及審查程序，以及專利權之侵害與救濟等，經過 80 年，已有不少修正，且基於篇幅有限，本文試從 33 年制定專利法迄今規定，擇要論述，並引介若干專利法之基本概念、要件與效力，作為專利法重點回顧之對象。最後，對於新近專利新制之變革，略為引述，以展望未來。

關鍵字：專利法、發明專利、新型專利、設計專利

Patent Act、Invention Patent、Utility Model Patent、Design Patent

壹、前言

現行專利法，源自於中華民國 33 年 5 月 29 日國民政府，在重慶制定公布，全文共計 133 條。迄今經 15 次修正，最新一次修正，是於 111 年 5 月 4 日增訂公布第 60-1 條，並經行政院令，發布定自 111 年 7 月 1 日施行。因此，專利法之制定公布，從 33 年 5 月 29 日計算起，至 113 年正好滿 80 週年，在此敬表慶賀之意！作者因忝列大學專利法之教學研究工作多年，承蒙廖局長承威博士及同仁盛情邀稿，深感榮幸，謹致謝忱！

專利法對於一國技術水準之促進，創新成果之法律保護，至關重要。立法目的，看似著重於本國人專利權益之保障，但高度技術之引進，如內國無一套完善之專利法保護體系，恐怕外國人會失去技術移轉於國人之意願，終局而言，所造成之損失，還是國人之利益。因此可見專利法之重要性。由於專利法內容，不但涉及專利實體法，甚至亦應關注專利程序法之演變。此外，專利法規範內容之演變，從 33 年制定公布以來，如前所述，歷經 15 次更迭，雖非每次均屬大部分之修正，但 80 年來，不乏結構性改變之修法，是此等演變，本文如何妥適加以引介或論述，以供大家進一步理解及再探討之參考，則是一大挑戰。因此，茲試作歷史性縱向觀察，重點式回顧我國專利法之演變。且因篇幅有限，恕本文難以鉅細靡遺，詳述 80 年來之專利法演變。於此容本文就所關切之規範重點，擇要加以論述，並試提出個人之展望，以供學理及實務上之比較參考。

貳、專利法學相關文獻之回顧

專利法學研究，向來重視學者專家見解之分析及研究，係屬專利法之重要法源。專利法文獻之作者，主要是實務專家或學者撰寫，但較特殊者，有係因專利申請者，從實務經驗中發表研究心得。經專利法前輩與先進之努力，已為專利法領域奠定良好之基礎。茲以此為專利法回顧之本文出發點，以示尊敬！

專利法相關文獻，因國內陸續完成博碩士論文¹與期刊文章方面，為數不少，基於篇幅，容有省略，謹請見諒。茲僅就以專利或專利法為書名之文獻觀察²，可見專利法文獻越來越豐富，於此主要以較早期文獻，作為本文回顧之出發點，恕我難以一一完整引述。若有不周延之處，謹請見諒！

民國 33 年制定專利法之初，有如秦宏濟，專利制度概論，民國 34 年重慶商務版，民國 77 年台北重刊。之後，在專利法施行於臺灣之後，在大學從事教學研究之學者所撰寫之書籍，例如曾陳明汝，專利商標法選論，台大法學叢書(13)；楊崇森，專利法理論與應用，三民書局股份有限公司，2021 年 2 月修訂 5 版 1 刷；曾陳明汝著，蔡明誠續著，兩岸暨歐美專利法，新學林出版股份有限公司，2009 年修訂版；鄭中人，專利法逐條釋論，五南圖書出版，2002 年；陳文吟，專利法，五南圖書出版，民國 85 年；陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版，2020 年 11 月 7 版 1 刷；楊智傑，專利法，新學林出版股份有限公司，2014 年 9 月 1 日；陳龍昇，專利法，元照出版有限公司，2023 年 10 月 1 日 7 版等。

另為實務界專家所撰寫者，例如蘇精華、簡世雄編輯，專利與商標第一輯，民國 58 年；宋光梁，專利概論，臺灣商務印書館，民國 66 年 3 版；簡世雄，專利申請實務，作者發行，民國 66 年；蘇良井，最新商標專利法令判解實用，民國 63 年；李魁賢，國際專利制度，聯經出版社，民國 68 年第 3 次印行；蔡竹根，新式樣專利，國家書局，民國 71 年；李校，專利行政訴訟之研究，司法院印行，民國 73 年 4 月；何連國，專利法規及實務，作者發行，民國 71 年；簡邦如，從

¹ 較早之碩士論文，例如高瑞錚，發明專利法論，臺灣大學法律研究所碩士論文，民國 57 年 6 月；張健一，專利制度，臺灣大學法律研究所碩士論文，民國 57 年；梁松雄，專利審查制度之研究，臺灣大學法律研究所碩士論文，民國 62 年 6 月 4 日；王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，民國 64 年 7 月等。其他博碩論文，參照國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統，<https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/ccd=8CMmtx/login?jstimes=1&loadingjs=1&o=dwebmge&ssoauth=1&cache=1702801052264>（最後瀏覽日：2024/01/10）。

² 早期相關文獻，有以工業所有權法或工業財產權法為書名者，例如何孝元，工業所有權之研究，三民書局；曾陳明汝，工業財產權法專論，臺大法學叢書(29)；甯育豐，工業財產權法論，臺灣商務印書館，民國 66 年二版；金進平，工業所有權法新論—專利法、商標法，作者發行，民國 74 年；康炎村，工業所有權法論，五南圖書出版，民國 76 年等。

發明到取得專利，臺灣商務印書館；陳井星編著，成立專利商標局文獻選集，作者發行，民國 76 年；陳逸南，專利制度與產業技術革新—專利法制篇，作者發行，民國 77 年增訂 2 版；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，作者發行，民國 83 年；黃文儀，專利實務，作者發行，民國 88 年 3 月初版；陳智超，專利法：理論與實務，五南圖書出版，2002 年；徐宏昇，高科技專利法，翰蘆圖書，2003 年 7 月 31 日；李文賢，專利法要論，翰蘆圖書，2005 年 10 月 1 日；林洲富，專利法：案例式（11 版），五南圖書出版，2023 年 11 月 25 日；劉國讚，專利法之理論與實用，元照出版有限公司，2017 年 8 月 1 日 4 版；劉國讚，專利侵害實務與理論，元照出版有限公司，2020 年 1 月初版 1 刷；顏吉承，新專利法與審查實務，五南圖書出版，2013 年 9 月 12 日 1 版 1 刷；張仁平，專利侵權判斷，元照出版有限公司，2023 年 11 月；專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局，民國 110 年 6 月版³等。

此外，有以學者與實務專家聯合撰寫者，例如陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇，專利法解讀，月旦出版社，1994 年初版；劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷著，美台專利訴訟時戰暨裁判解析，元照出版有限公司，2012 年 11 月二版一刷；劉尚志等，台灣專利法制與判決實證，元照出版有限公司，2015 年 5 月 15 日等。

如前所述，可略窺專利法相關文獻之發展，尤其是自民國五、六十年以後，經由學界與實務界前輩先進之努力，陸續出版專利法相關書籍及文章，且近年來因講授與研究專利法之學者專家逐漸增多，而出版文獻更加豐富，頗值得吾人關注與讚佩！

³ 參見 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-178-532218-c78ea-1.html>（最後瀏覽日：2024/01/10）。

參、專利法於法體系之地位與三合一立法模式

現行專利法，與德國及日本等立法例不同，因 33 年制定專利法時，因我國當時獎勵工業技術暫行條例，將發明、新型與新式樣合訂於一法，是以三者之性質雖異，所有呈請、審查等手續，大致相同，而採取三合一立法模式。因此其與美國專利法較為類似，但美國法未採新型專利，且明定植物專利（plant patent）⁴。

專利法第 2 條規定，專利法所稱專利，分為下列三種：

- 一、發明專利：發明，指利用自然法則之技術思想之創作。（第 21 條）⁵。
- 二、新型專利⁶：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。（第 104 條）⁷。

⁴ 美國專利法採取三合一之統一立法模式，即於同一法律中，包含發明專利（Utility Patent）、設計專利（Design Patent）與植物專利（Plant Patent）。至德國採三法分別規定之分散式立法模式，即如發明（Patent）、新型（Gebrauchsmuster）與設計（Design）分別規定三部法律，亦即將專利法區分為三法。日本立法例，亦採取類似規範模式，亦即：特許權、實用新案權與意匠權三者分別規定。

⁵ “Patent”用語，從總部位於德國慕尼黑之歐洲發明專利公約（European Patent Convention）觀點，其係指發明專利。至於技術創新如不符發明要件之新型（utility models），目前則屬內國法保護問題。又設計（Designs and models）與商標（Trade marks），則屬於位於西班牙之歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office; EUIPO）（Trade Marks and Designs）（Avenida de Europa, 4 03008 Alicante, Spain）管轄，<https://www.epo.org/en/service-support/faq/patents-and-ip/where-can-i-find-information-utility-models-copyright-trade>（最後瀏覽日：2024/01/10）。

⁶ 新型法中之所謂發明，技術程度上通常係屬較為「迷你」之技術成果，故有稱其為「小發明」（kleine Erfindung），或「小專利」（ein Kleines Patent）。

⁷ 參考 100 年修正專利法第 104 條修正理由，按新型之標的除物品之形狀、構造外，尚包含為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設者，如裝置、設備及器具等，非僅限於「裝置」，為求文義精確，爰參酌日本實用新案法第 1 條、韓國新型法第 4 條及大陸專利法第 2 條規定，將原條文之「裝置」修正為「組合」。

三、設計專利⁸：設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求⁹之創作。¹⁰應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。（第 121 條）¹¹。

專利法保護之創新類型	92 年修正前	92 年修正後
發明	利用自然法則之技術思想之高度創作（83 年修正第 19 條）	利用自然法則之技術思想之創作（92 年修正第 21 條）
新型	物品之形狀、構造或裝置	物品之形狀、構造或組合（100 年修正第 104 條）
設計	新式樣； 對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作（83 年修正第 106 條）； 對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作（90 年修正）	設計； 物品性：物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合； 應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面； 視覺性：視覺訴求（100 年修正第 121 條）

⁸ 參考 100 年修正專利法第 2 條修正理由，按新式樣專利之目的在保護二度空間及三度空間之設計成果，惟原「新式樣」之用語與國內相關設計產業界之通念並不盡相符。目前國際上保護設計成果之立法例，如美國、歐盟、澳洲等均稱為設計（Design）。考量「設計」用語較「工業設計」或「外觀設計」等用語更具上位概念，較能符合未來設計多變化之展現媒體發展所需。茲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，爰參考上開國際立法例，將原「新式樣」一詞修正為「設計」。（另 100 年修正專利法第 7 條修正理由參照）

⁹ 參考 92 年修正專利法第 106 條修正理由，按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，因新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，故明定創作須透過視覺訴求始受該法保護。

¹⁰ 參考 100 年修正專利法第 121 條修正理由，依原條文規定，新式樣專利保護之創作必須是完整之物品（包含配件及零、組件）外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之設計，若設計包含多數新穎特徵，而他人只模仿其中一部分特徵時，就不會落入新式樣專利所保護之權利範圍。如此，無法周延保護設計，一方面為鼓勵傳統產業對於既有資源之創新設計，另一方面為因應國內產業界在成熟期產品開發設計之需求，強化設計專利權之保護，爰參酌日本意匠法第 2 條、韓國設計法第 2 條、歐盟設計法第 3 條等之部分設計（partial design）之立法例，將部分設計納入設計專利保護之範圍。

¹¹ 參考 100 年修正專利法第 121 條修正理由。

又專利法將創作為發明、新型及設計之上位概念，為免將發明與創作併列，而導致創作僅指新型及設計之誤解，及造成創作之範圍於專利法各條之解釋上有廣狹不一之情形，爰 100 年專利法修正時，將發明、新型與設計併列為創作之類型¹²。將創作作為專利三類型之上位概念，固更具涵蓋意義。惟專利法與商標法類似，同屬產業財產權（昔稱工業財產權），規範核心目的，在於技術及企業之產業勞動成果（die gewerbliche Leistung）之法律保護（所謂產業權利保護；Gewerblicher Rechtsschutz）¹³。與保護人類智慧創作（Schöpfung）或所謂人格創作性成果（Ergebnisse persönliche Kreativität）¹⁴之著作權，兩者有所不同。從比較法觀察，例如德國法中，此正何以著作權保護要件，偏重於創作完成原則，不採須註冊或登記審查之形式主義。反觀發明專利，著重於產業財產權之保護與產業秩序之維持，而須經申請與審查。如符合發明專利要件者，始授與發明專利權。至新型，雖採取有限度之審查¹⁵，但仍須提出申請案。另如設計，雖有採取海牙公約之寄存制度之外國立法例，但我國設計專利權之取得，則須經申請與審查之程序，如符合設計專利要件，始可取得該權利。

肆、專利法之目的

民國 33 年 5 月 4 日制定專利法第 1 條規定，凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利。由此可見，當時原條文並無立法目的之規定。至民國 82 年 12 月 28 日修正（83 年 1 月 21 日公布）專利法時，於第一章總則中第一條規定特設專利法之立法目的，「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，

¹² 參考 100 年修正專利法第 1 條修正理由。

¹³ 參照 Horst-Peter Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Aufl., München: Beck, 2020, §1 Rn.4.

¹⁴ 參照 Ohly, in: Schricker/Loewenhein, Urheberrecht, 6. Aufl., München: Beck, 2020, Einl. UrhG Rn.48.

¹⁵ 參考 100 年修正專利法第 112 條修正理由，新型採形式審查，並不進行實體審查，惟如修正明顯超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，為平衡申請人及社會公眾之利益，爰增列第六款為形式審查之項目，亦即新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：「六、修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者」。

特制定本法。」修正理由，係為明定原則性規定。因建立專利制度之最終目的在於利用發明與創作，以促進產業發展。

100 年 11 月 29 日修正專利法時，將第 1 條規定，再修正：「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。」其理由係避免將創作僅指新型及設計之誤解，是就發明、新型與設計併列為創作之類型。如前所述，創作是否宜作為發明、新型與設計之上位概念，尚有再商榷之餘地。前述修正第一條理由，並未明示其是否參考外國立法例。

從前開法條文義觀之，與日本特許法（發明專利法）第 1 條、實用新案法第 1 條及意匠法第 1 條之用語類似。以特許法第 1 條比較，該條規定「本法之目的，經確保發明之保護及利用，進而獎勵發明，以促進產業之發展。」惟細譯其規範用語，日本特許法第 1 條，係通過確保發明之保護及利用，作為達成產業發展最終目的之具體實現手段¹⁶。因此，發明之保護，係指依法授予發明人（包含繼承人）保護發明專利之手段，並使其在一定期間內，得享有實施發明之獨占權利，且於特許權之侵害時，賦予特許權人得有防止及排除妨害與損害賠償請求權。至於發明之利用，係經由發明之公開與發明之實施，提供公眾利用發明之管道。就發明之公開，課予發明人公開發明絕對義務，在此公眾或第三人可為文獻及研究上之利用。在發明之實施，課予特許權人相對之義務，亦即其並無發明之實施義務。因此，前述情形，如與我國專利法第 1 條比較，我們將鼓勵、保護與利用三者併列，似較難如同前述日本法規定，將發明之鼓勵，與保護及與利用，分列為先後不同之關聯，兩者似仍有些差異，值得再加以辨明。當然，發明專利制度，仍具有調和發明專利權人之保護與提供競爭者或第三人之利用間之利益，如任令發明專利權人之過度獨占，往往不利於技術進步與產業發展，恐亦不符專利法之立法本旨！

¹⁶ 參照江口裕之，改訂 7 版 解說 特許法，東京：經濟產業調查會，2023（令和 5 年）年 6 月 1 日初版 1 刷，頁 12 以下。

伍、專利法重要用語之演變

除歷經專利法有關發明概念及專利要件之用語有所變動外，多年來修正專利法之用語，亦有若干改變，茲僅數例，以示其演變。例如“claim(s)”，往昔稱之為「請求專利部分」，之後通稱「申請專利範圍」，現雖仍沿用申請專利範圍（參照專利法第 25 條第 1 項），但亦有以請求項¹⁷稱之。且於 92 年修正專利法第 26 條理由中，有關專利說明書應記載之事項中說明書一詞，有時包含申請專利範圍（如原條文第 22 條第 1 項），有時又未包含申請專利範圍（如原條文第 22 條第 5 項），實有必要加以澄清，爰參考日本特許法第 36 條、美國專利法第 112 條及歐洲發明專利公約第 83 條，將「說明書」與記載發明詳細說明¹⁸之「發明說明」明確作區分，並將目前實務運作有關專利說明書應記載之事項，包括發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍等事項。換言之，申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。因此，將申請專利範圍修正獨立於說明書之外。原本法所稱之說明書包含「申請專利範圍」，惟參考日本特許法第 36 條第 2 項、歐洲發明專利公約（EPC）第 78 條第 1 項、實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty, SPLT）草案第 5 條、專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）第 3 條第 2 項、大陸地區專利法第 26 條第 1 項規定，申請專利範圍係獨立於說明書之外，俾符合國際趨勢。且說明書中雖包含「摘要」，惟國際趨勢上，皆將「摘要」獨立於說明書之外，日本特許法第 36 條第 2 項於 2000 年亦配合專利合作條約（PCT）之規定修正，因此，修法時亦將「摘要」獨立於說明書之外。

¹⁷ 參考專利法施行細則第 18 條、第 19 條及第 27 條等規定，例如「依附請求項外之技術特徵」、「請求項之技術特徵」及「請求項記載」等。

¹⁸ 於 33 年專利法第 12 條第 1 項規定，「呈請專利，由發明人或其受讓人或繼承人，備具呈請書、詳細說明書圖式模型或樣品及宣誓書，向專利局呈請之。」其中即出現「詳細說明書」之用語。75 年修法時，於第 12 條第 1 項將「詳細」刪除，即「申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍。」此時將申請專利範圍（claims）、發明說明（description）與說明書（specification）仍未加以區分。

100 年修正專利法第 58 條第 1 項及第 2 項規定，發明專利權人，除本法另有規定外，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為。其中有關發明專利權內容及效力，以實施作為其上位概念。按物之專利及方法專利，可為發明專利之上位概念所涵蓋，至於「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」，則屬「實施」之具體行為。且於第 26 條亦一併修正，亦即說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。其中將「可據以實施」，修正為「可據以實現」。

申請日之確定，對於專利權保護之存續期間及權利取得之判斷，至關重要。惟將申請日起算，加以彈性化。有關同盟優先權之概念及原則，即受保護工業財產權巴黎公約之影響。我國專利法於 83 年修正時，導入國際優先權，但並未一併引進國內（內國）優先權。由於當時立法院附帶決議應導入國內優先權。因此，參酌德國、日本、大陸專利法等立法例，於 90 年修正專利法第 30 條增訂之¹⁹。從此，我國專利法有更完整之優先權制度。

有關授權之概念與類型方面，自 33 年制定專利法之初，已承認強制授權制度，但參考日本法用語，將之稱為特許實施²⁰。至於專利權之授權與讓與，48 年修正專利法第 45 條規定，專利權人得以其發明之全部或一部，有限制或無限制讓與他人或租與他人實施。當時使用「讓與」，相當進步。惟「租與他人實施」，似借用民法租賃之概念，難免被認為專利權之授權交易，類似於有體物之租賃關係，實仍有商權之處。83 年修正專利法第 59 條規定，發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。該條已將租與，改為授權，值得肯定。但當時未如著作權法第 36 條及第 37 條，雖

¹⁹ 參照專利法逐條釋義，頁 99 以下，經濟部智慧財產局，103 年 9 月版。

²⁰ 33 年專利法第 71 條規定，本法第六十七條之特許實施，……，各當事人有不服時，得呈請經濟部核定。第 67 條規定，核准專利滿三年，無適當理由，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。但特許實施人對專利權人應予以補償金，其數額有爭執時，由專利局定之。

於第 88 條規定，發明專利權受侵害時，專利權人得主張之請求權。專屬被授權人原則上亦得為前項請求，惟專利法未設一般性規定專屬授權與非專屬授權，則有再推敲之餘地。之後，100 年修正專利法第 62 條第 2 項規定，發明專利權人以其發明專利權授權他人實施，得為專屬授權或非專屬授權。從此專利法更明確區分專屬授權或非專屬授權，亦可見專利法上從民法有體物逐漸發展出專利法特別無體財產權之授權概念與類型。

陸、專利法之重要規範內容與原則之回顧與演變

一、專利程序要件與實體保護要件

申請專利者，係為取得專利權之授予。如欲取得專利權者，須具備一定保護要件。83 年修正專利法之前，將發明專利之保護要件，規定於專利法第 1 條及第 2 條，將發明標的與新穎性、進步性及產業利用性之專利三性要件，借用新發明，作為發明專利要件之論斷依據。此以 33 年專利法為例，於該法第一章發明第一節通則規定，第 1 條規定，凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利。第 4 條規定，左列之物品不予專利：

- 一、化學品。
- 二、飲食品及嗜好品。
- 三、醫藥品及其調合法。
- 四、發明品之使用違反法律者。
- 五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

以上可見，該等規定將新發明之具有工業上價值，就為專利申請（呈請）案之判斷要件。之後，於第 2 條及第 3 條分別就新發明與工業上價值為消極定義性規定。換言之，原專利法所稱新發明，謂無左列情事之一者：

- 一、呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。
- 二、有相同之發明核准專利在先者。
- 三、已向外國政府呈請專利逾一年者。
- 四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。
- 五、呈請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗者。

以上規定，主要係針對發明新穎性要件，列舉出不具新穎性之情事。

至於第 3 條規定，所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：

- 一、不合實用者。
- 二、尚未達到工業上實施之階段者。

之後，68 年修正專利法第 2 條增列第 5 款規定，「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」²¹ 將進步性明定於專利法，固屬進步之修法，惟其涵蓋於新發明要件中，仍有再推敲之處。

往昔將工業上價值，作為發明與新型之區別標準，亦即發明須不合實用且尚未達到工業上實施之階段。比較當時專利法第二章新型第 95 條規定，凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者，得依本法呈請專利。其中可見，新型係以「首先創作合於實用之新型」，其將「合於實用」作為新型要件，不須「達到工業上實施之階段」，惟發明與新型之區分，實應以其技術創新之程度高低作為判斷基準，而非以產業利用性（即往昔所稱工業上價值或工業上利用

²¹ 發明除應具有新穎性外，尚須有進步性始准專利。如其發明為一般具備該項知識之人，顯而易知者，為習用技術之轉用，各國專利審查實務，均不予專利，乃增列第五款。（參考 68 年專利法修正理由）

價值²²)，作為判斷要件。因新型亦應有產業利用性，此與發明並無質量上之差異。總之，就新舊專利法之比較可見，83 年修正專利法以前，將新發明與工業上價值概念作為專利要件，與現行專利法亦有所差異。當然，此固係法制發展之時空上限制而引發專利要件較能以清楚區分之情況，惟隨資訊更易取得且比較法研究更加發展之年代，過去實務上以舊專利法所為基礎之判決，除非有些法理或原則尚有參考價值以外，實不宜再適用，亦即現在所適用之發明專利要件，應使用現行專利法之法制用語為妥。

茲依現行專利法規定而言，所謂發明專利要件，從體系解釋，因現行專利法第 21 條至第 24 條，規定於第二章發明專利第一節專利要件，其包含發明標的及其例外、新穎性及其擬制、進步性與產業利用性之實體要件。且第 25 條有關申請程序要件及第 26 條有關明確且充分揭露，與可據以實現等要件，規定於同章第二節申請。以上可見，取得專利權之要件，實不以專利實體上三要件為已足，仍須符合申請程序要件（即如前述揭露與據以實現等要件），是此可將之區分為具可專利性之發明標的（Schutzgegenstand）、實體保護要件（Sachliche Schutzvoraussetzungen）及形式保護要件（Formelle Schutzvoraussetzung）。質言之，申請發明專利之要件審查，可就可專利性之適格標的（Patentable Subject Matter eligibility）（即所謂可專利性（patentability）或「專利能力」之發明），與所謂「專利三性」〔新穎性（new；novelty）、進步性（inventive step；non-obviousness；或稱非顯而易見性）及產業利用性（capable of industrial application；usefulness）〕等要件²³。

²² 68 年修正專利法第 1 條，凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。其立法理由，為鼓勵創新發明，使發明人樂於申請專利，故加修正，以示放寬。

²³ 參照 WTO/TRIPS Article 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. (所有技術領域之發明應可取得專利，無論為物品或方法，惟需具備新穎性、進步性及可為產業上利用)，參照 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-128-207126-bb3f9-1.html> (最後瀏覽日：2024/01/10)。

我國專利法就發明之積極界定與消極定義，於專利法第 21 條就發明概念，定義為利用自然法則之技術思想之創作。（專 21）²⁴但並未將發現作為發明專利之保護標的。惟 92 年修正專利法以前，參考日本特許法第 2 條規定，技術思考須具有高度，此用語係參考德國立法例上有關發明高度（Erfindungshöhe）之概念，惟德國發明專利法（Patentgesetz）現已不再使用，我國專利法亦在 92 年修正專利法，將高度用語刪除，但未明示其修正之理由。有關發明高度，係指德國就發明專利之進步性要件，現已為發明活動（erfinderische Tätigkeit）（或稱發明步驟；發明步距）（inventive step）所取代。至德國著作權法，現有以個性（Individuakität）稱之，惟仍有繼續沿用創作高度（Gestaltungshöhe；Schöpfungshöhe），作為著作要件者²⁵。

在發明適格標的之例外規定，68 年專利法修正時，其維持當時原條文有關不予專利之物品，例如化學品、飲食品及嗜好品、醫藥品及其調合品等外，增訂第 4 條第 6 款規定「糧食新品種」。以上修法仍沿襲舊法，將若干物質發明，排除發明保護範圍。因此，75 年修正專利法就此部分之修法，值得注意。即當時第 4 條相關不予發明專利者，刪除舊條文第一款及第三款「化學品」、「醫藥品及其調合品」不予專利之規定，以提升國內工業水準，故僅留下「飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。」惟物品新用途之發現，雖不應予以專利，但為配合化學品、醫療品之開放專利，及鼓勵化學品、醫藥品新用途之開發研究，增列第七款「物品新用途之發現。但化學品及醫藥品不在此限。」規定。之後，83 年修正專利法時，雖原規定之立法原意，在於顧及國民生計，但經修法之評估，當時許多飲食品均可以其他物品代替，且開放飲食品亦為國際趨勢，爰參照美國、英國、德國、法國及日本等外國立法例，並 79 年 7 月 20 日、10 月 12 日中央標準局與

²⁴ 參考 82 年 12 月 28 日全文修正（83 年 1 月 21 日公布）第 19 條參考（最高）行政法院 70 年判字第 817 號，71 年判字第 8 號，73 年判字第 1391 號等判決及日本特許法第 2 條明定發明之定義。

²⁵ 有關創作高度之評析，參考 Loewenheim/Leistner, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 6. Aufl., München: Beck, 2020, §2 Rn.50ff.; Tobias Lettl, Urheberrecht, 3. Aufl., München: Beck, 2018, §2 19ff..

產業界召開研討會，分析結果大都持肯定態度，故開放飲食品及嗜好品專利以順應需要²⁶，因此，將「飲食品及嗜好品」刪除，從此將物質發明，更全面性之專利保護。

之後，92 年修正專利法時，就不予專利之適格標的，將「動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。」部分加以修正。其修正理由，係為符合國際立法例，即其參考與貿易有關智慧財產權協定（TRIPS）第 27.3（b）條規定，各會員國得就「動、植物」及「『主要』（essential）是生物學的生產方法」不予專利。大陸地區專利法第 25 條第 1 項第（四）款排除「動、植物品種」之專利，第 25 條第 2 項規定其生產方法可予專利，惟在審查指南中另明定排除「所有動、植物」及「主要是生物學的方法」之專利。再以歐盟（EU）98/44 指令及歐洲發明專利公約（EPC）第 53（b）條排除「動、植物品種」之專利，但非屬「品種」之「動、植物」不予排除。另該公約排除「主要生物學方法」之專利，所排除者為「生物學」，而並未排除微生物學之生產方法，故微生物學之生產方法為可專利之事項。又我國當時條文有關「育成方法」部分，係以「動物」、「植物」為區分，與國際間以是否為「生物學方法」予以區分，明顯不同。因此修正為「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。」

此外，有關新穎性要件之修法，值得留意者，即如 90 年修正專利法時，在第 20 條係有關專利要件中新穎性喪失規定之後，增訂第 20-1 條規定，申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。該條之增訂，係就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相關專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。

²⁶ 參照 83 年修正專利法第 4 條（修正後為第 21 條）修正理由。

再者，92 年修正專利法，為明確規定發明喪失新穎性之條件，以及不喪失新穎性之優惠期限（*grace period*）及條件，並增訂違反己意之公開不喪失新穎性之原則，並重新編排本條架構，分別規定喪失新穎性事由於該條第一項，新穎性優惠期規定於第二項，主張優惠期應踐行之程序規定於第三項，而第四項則係進步性要件之規定。於此新穎性與進步性兩要件，更精準區分，並分別規定，值得肯定。且參酌日本特許法第 30 條第 2 項及歐洲發明專利公約第 55 條規定，發明非出於申請人本意而洩漏者，致見於刊物、被公開使用或申請前已為公眾所知悉者，依原條文規定，均會喪失新穎性，此種情事對申請人而言，因非其所為，卻由其承擔喪失新穎性之結果，並不公平，因此，參考前述立法例，明定非出於申請人本意而洩漏其內容者，如申請人於該公開之日起六個月內提出申請者，亦不喪失其新穎性。

又有關進步性要件之規定，對於是否「運用」申請前既有之技術或知識，解釋論上意見頗為分歧。因此，92 年修正專利法時，在修正理由中，明確表示有關進步性之判斷，其重點有三：一為依申請前已公開之技術知識而判斷，二為判斷對象範圍限定於該發明所屬技術領域者，三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力。至於實際上是否「運用」申請前既有之技術或知識，並非必要，因而刪除「運用申請前既有之技術或知識」等字，而修正為「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」，使概念更為清晰。另所謂「熟習該項技術者」係指「*a person skilled in the art*」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，故為釐清其概念，而修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」。關於進步性之判斷時間點，為依申請前已公開之技術知識而判斷，是明定以申請前之先前技術作為判斷基礎。以上就進步性要件判斷要素。以上有關專利要件中進步性規定之修正，不論在法制用語或概念澄清上，均值得注意。

二、發明人之概念與種類

發明人之概念與種類，可區分為單一發明人、職務發明人、共同發明人等類型。實務上，在專利之共同提出申請（呈請）或共有專利權時，曾發生共同署名之爭議，即如 33 年專利法第 77 條規定，二人以上共同呈請專利，或為專利權之共有者，辦理一切程序時，除約定有代表者外，應共同連署²⁷。又有關聘雇發明，專利法第 7 條係有關受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，而其係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。其與一方出資聘請他人從事研究開發者，分開規定，此係基於承攬等關係之研究開發之發明、新型或設計創新成果之歸屬，且明文承認專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權，專利法中承認專利人格權。於第 8 條規定，受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

比較新舊專利法有關職務發明相關規定，83 年修正專利法改採取職務發明與非職務發明二分法，惟 33 年專利法曾採取三分法，第 51 條規定，受雇人職務上之發明，其專利權屬於雇用人。但訂有契約者，從其契約。第 52 條規定，受雇人與職務有關之發明，其專利權為雙方所共有。第 53 條規定，受雇人與職務無關之發明，其專利權屬於受雇人。但其發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得依契約於該事業實施其發明。其未區分僱傭、承攬與委任等關係，且就受雇人發明，區分職務發明、與職務有關之發明、與職務無關之發明等三種。現行國際立法例，以兩分法較常見。因此，83 年之修法，尚符國際發展趨勢。惟將職務上發明，專利法明定為「受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計（新

²⁷ 專利法第 12 條規定中，專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。……前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。因此，仍須共有專利申請權之全體提出與共同連署。最高行政法院 91 年度判字第 640 號判決，係針對 90 年修正專利法第 13 條（與前述第 12 條內容相似），認該條文規定於總則，自不以適用於申請專利階段為限，其立法精神乃在於二人以上申請人，其利害與共，必須合一確定，以避免分別送達發生歧異，致處分無法同時確定，而影響處分之安定。

式樣)」²⁸，因專利法使用受雇人，而非民法規定所使用之受僱人，宜預留受雇人基於勞動關係而以勞心勞力方式所獲得創新成果時，如不符民法僱傭契約之要件，依專利法規定，仍有更大解釋空間，以示專利法保護職務發明之意旨與目的。

三、發明專利申請之發明單一性概念與原則

33 年專利法第 21 條規定，呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明，利用上不能分離者，不在此限。第 22 條規定，呈請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利局指示，或據申請人聲明，得改為各別呈請。48 年修法時，修正第 21 條為「申請專利權者，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。」以及修正第 22 條規定，申請專利之發明實質上為兩個以上之發明時，經專利局指示或據申請人聲明，得改為各別申請。

83 年修正專利法第 31 條規定，實務上以一發明一申請為原則運用時，對於兩個以上之發明，利用上不能分離，而得併案申請之要件，解釋上有所限縮，故明定利用上不能分離之意義及類型。由於上開規定之適用，仍有不周延之處。92 年修正專利法第 32 條規定，申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。因申請發明專利，以一發明一申請為原則，併案申請則為例外。而例外之情形，上述專利法 83 年

²⁸ 民法第 482 條規定，稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。且勞基法第二條第六款：「勞動契約：謂約定勞雇關係之契約。」並未規定勞動契約及勞雇關係之界定標準。勞動契約之主要給付，在於勞務提供與報酬給付。惟民法上以有償方式提供勞務之契約，未必皆屬勞動契約。是應就勞務給付之性質，按個案事實客觀探求各該勞務契約之類型特徵，諸如與人的從屬性（或稱人格從屬性）有關勞務給付時間、地點或專業之指揮監督關係，及是否負擔業務風險，以判斷是否為系爭規定一所稱勞動契約。（司法院釋字第 740 號解釋參照）之後，108 年勞動基準法修正時，修正前開「六、勞動契約：指約定勞雇關係而具有從屬性之契約。」其修正理由係因關於勞動契約之認定，依行政機關及司法機關之實務作法，係採人格、經濟及組織等從屬性特徵以為判斷。因此可見，僱傭或勞動關係，通常係基於僱用人之指示監督下，重於體力勞動而服勞務之僱傭或勞動關係，其與運用智力而勞心之創新活動，兩者各所依據之法律關係，頗為多樣。況且，倘若涉及大學教師、公務人員或軍人等私勤務、公勤務或軍職等關係之人員所為職務上發明，其關係更形複雜。是以，專利法如不加以立法定義，或許在解釋論上，可給予更彈性解釋之餘地。

修正時，雖參酌日本特許法第 37 條²⁹及專利合作條約施行細則第 13 條第 2 項規定，以分款方式明列於 83 年修正條文第 1 款至第 3 款³⁰，惟其規定並不周延。且加入世界貿易組織後，專利制度必須與國際趨勢相協調，其中，實質專利法條約草約（Draft Substantive Patent Law Treaty）就發明單一性概念已有初步共識，可為各國修法之參考，原條文之規定有配合修正之必要。因此，該次修正時，參考該條約草約第 7 條、歐洲發明專利公約第 82 條、專利合作條約施行細則第 13 條第 1 項及大陸地區專利法第 31 條規定，明定一申請案應僅有一發明，或屬於一個廣義發明概念（a single general inventive concept），而以概括方式定之。至於其具體內容，則委由施行細則及審查基準補充之。由此可見，專利法係參考國際立法例，俾使專利制度與國際趨勢之諧和化（harmonization）³¹，採取發明單一性之概念及原則。

四、發明專利之審查程序與行政救濟程序之變革

發明專利權之取得，原則上採取先申請原則與審查原則。90 年修正專利法就發明專利之審查原則，作出重大變革。此次修正，係遵循 83 年專利法修正時，立法院之附帶決議，要求應於二年內導入早期公開制度。尤其是增訂第 37-1 條及

²⁹ 有關發明單一性，日本特許法第 37 條規定，兩項以上之發明，根據經濟部產業省令規定有技術上關聯，而屬於符合發明單一性之一組發明時，得以一份申請書提出專利申請。有稱之為「申請之單一性」（出願の單一性）。參照中山信弘，特許法，東京：弘文堂，2023（令和 5）年 11 月 30 日 5 版 1 刷，頁 209-210。

³⁰ 83 年修正專利法第 31 條規定，申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

一、利用發明主要構成部分者。

二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。

三、發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

³¹ 有發明單一性之概念與原則，已經發明專利合作條約及日本等立法例所採行，我國專利法將之法制化，故較無問題。專利法修正時，參考國際立法例之用心，是值得肯定。惟從立法論而言，如國際條約尚未生效施行時，立法時如有意參酌，似小心為妙。或許可先從解釋論出發，等時機成熟，再進行修法。至有關實質專利法條約草約之討論，曾有謂其係屬「無共識之諧和化」（Harmonization without Consensus），請參考 Jerome H. Reichman, Rochelle Cooper Dreyfuss, Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty, Duke Law Journal, Vol. 57, No. 1, 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1028331 (last visited Jan.10, 2024).

第 37-2 條等規定，明文規定改採早期公開制度。有關第 37-1 條規定，專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請之次日起十八個月後，應將該申請案公開之。前項期間，如有主張優先權者，自優先權日之次日起算；其主張二項以上優先權時，自最早之優先權日之次日起算。專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開：

- 一、自申請之次日起十五個月內撤回者。
- 二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。
- 三、妨害公共秩序或善良風俗者。

第 36-2 條規定，自發明專利申請之次日起三年內，任何人都得向專利專責機關申請實體審查。依第 32 條第 1 項規定，改為各別申請案，或依第 101 條規定，改請為發明專利申請案，逾前項期間者，得於各別申請或改請之次日起 30 日內，向專利專責機關申請實體審查。依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。又於第 36-5 條規定，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後審定公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案審查確定取得專利權後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於審定公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。第一項、第二項之補償金請求權，自審查確定之次日起，二年間不行使而消滅。此等規定，係有關早期公開暫時保護之規定。申請案公開後，第三人即可知悉該發明技術，並為商業上之實施，故此時專利申請人尚未取得專利權，為填補專利申請人這段期間之損失，因此，使專利申請人於將來取得專利權後，向該第三人得享有適當補償金之請求權，作為彌補。

92 年修正專利法時，新型審查制度，因其技術層次較低，而捨棄新型專利實體要件審查制，是參考日本、韓國及德國立法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制。嚴格言之，係屬有限度之程序要件之審查。依第 97 條規定，申請專利之新型，經形式審查認有法定不予新型專利事由，例如新型非屬物品形狀、構造或裝置者、違反專利法所要求之揭露形式等，專責機關為不予專利之處分。惟新型專利採形式審查，由於未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當之不安定性及不確定性。若新型專利權人利用此一不確定的權利而不當行使之，可能產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發帶來相當大之危害。因此，參照日本實用新案法第 12 條、第 13 條，引進新型專利技術報告³²。

此外，92 年修正專利法時，將原條文第 71 條及第 72 條為依職權撤銷及提起舉發之法定事由，配合異議程序廢除、提起異議與提起舉發法定事由結合，爰將可提起舉發事由之條文合併於第 67 條第 1 項規定，亦即如有違反第 12 條第 1 項、第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條或第 49 條第 4 項規定、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理、發明專利權人為非發明專利申請權人等情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷³³。該次修正將施行多年之發證前異議制度廢除，亦屬值得留意專利行政救濟制度之變革。

五、專利權之效力

專利法修正時，對於專利權之效力規定，於當時第 56 條第 3 項規定，參考歐洲發明專利公約第 69 條之精神而制定，「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」惟實務上適用，對專利權保護範圍之判斷，係採取何種原則，不無疑義。換言之，按判斷是否構成發明專利權之侵害，應先確定申請專利技術保護範圍，但如其判定產生爭議時，法院應

³² 參照 92 年修正專利法第 103 條修正理由。

³³ 參照 92 年修正專利法第 103 條及第 136 條有關該次廢除異議程序之過渡期間法律適用規定之理由。

如何解釋，傳統專利實務上各國見解未盡一致。依比較法觀點，向來有下列學說：

(1) 中心限定 (central definition) 原則：此屬於自由原則，如發明專利權所保護客體，縱使其在申請專利範圍之文義中，並未具體表現出來，但於參酌其所附之發明說明、圖式等所記載或標示之事項或說明以後，仍可能受到保護。如就此等發明專利權保護範圍有所爭議，則委由法院判定。此原則係德國早期所採判斷之原則，現已改採折衷原則。(2) 周邊限定 (peripheral definition) 原則：申請發明專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。此屬於嚴格原則，其權利應在專利申請時。即明確其發明專利權保護範圍，亦即該專利權保護範圍，係在於專利專責機關階段決定之。(3) 折衷原則：此原則係調和前述位於兩邊極端之二原則，並予以折衷。例如歐洲發明專利公約 (EPC) 第 69 條及其附屬書所採納，亦即發明專利權之保護範圍，應依申請專利範圍之文義內容而決定，而發明說明之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，亦予審酌。此原則係於專利保護範圍之解釋時，在不與申請專利範圍相衝突或矛盾之情形，容許參酌發明說明及圖式解釋專利適格標的 (Gegenstand) 及其保護範圍 (Schutzbereich)。

92 年修正專利法第 56 條時，前開規定再修正，亦即「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如 83 年修正專利法第 56 條第 3 項所定「必要時」始得為之。因此，參考歐洲發明專利公約第 69 條及附屬書之意旨，仍維持折衷原則，修正為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，以資明確。

我國法院判決中亦採折衷原則者，例如最高法院 99 年度台上字第 767 號民事判決，關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適當之保護外，另應考慮維持法律安定性以保護第三人。故關於專利權範圍之認定宜採取折衷於「周邊限定主義」與「中心限定主義」之折衷方式，亦即對於專利權範圍，原則上以申請專利範圍之文字為準，再參考引用說明書及圖式（圖示）。因此，我國專利法既採折衷式之立法例，則申請專利範圍之文字，通常僅記載專利之構成要件，其實質內容得參酌說明書及圖式所揭示之目的、作用及效果而加以解釋。解釋時之優先順序，依序為申請專利範圍、說明書及圖式。至於實施例及摘要部分，原則上非屬解釋之基礎。經過二次修正專利法，確立我國前述折衷原則。

六、專利權效力所不及之情事

就發明專利權效力所不及之情事而言，33 年專利法第 43 條規定，就第 42 條之規定，亦即專利權為專利權人專有，製造、販賣或使用其發明之權，其發明如為一種方法者，包括以此方法直接製成之物品。該條規定，不適用於下列情事：一、為研究或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、呈請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在呈請前六個月內，於專利呈請人處得知其製造方法，並經專利呈請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、呈請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利呈請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其實施權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。本條第二、第五兩款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用。第 44 條規定，專利案公告後，暫准發生專利權之效力。前項效力，因呈請不合程序作為無效，或因異議不予專利，視為自始即不存在。

100 年修正專利法第 59 條規定時，發明專利權之效力，不及於下列各款情事，進行不少之修正。例如「一、非出於商業目的之未公開行為。二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。」「七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項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。」前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。

以上修正，其中增訂第一款，原條文第一款修正後移列第二款。因發明專利權效力是保護專利權人在產業上利用其發明之權利；他人自行利用發明，且非以商業為目的之行為，應非專利權效力之範圍。例如個人非公開之行為或於家庭中自用之行為。如係雇用第三人實施，或在團體中實施他人專利之行為，則可能因涉及商業目的，或該行為為公眾所得知，而不適用本款規定。又規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不須受「非營利目的」之限制，是刪除「，而無營利行為者」等字。且關於「教學」，若涉及研究實驗，應可被解釋屬於研究或實驗行為，且現代之教學型態相當多樣化，未必均有非營利之公益性質，如僅因其具有教學目的而一概排除專利權之效力，並非公益與私益之合理平衡，爰刪除「教學」等字，未來如有教學免責之相關爭議時，應回歸第一款及第二款之一般性免責判斷³⁴。

68 年修正專利法第 43 條，為免專利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理限制，准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益。因此，增列第六款「自國外輸入之物品，係原發明人租與或讓與他人實施所產製者。」

75 年修正專利法第 4 條時，開放「醫藥品」專利後，因醫藥品之專利如屬兩種以上之醫藥品混合製造而具有新藥效之醫藥品，就該醫藥品本身及製造方法均可給予專利，惟該專利權之效力，如及於醫生之處方及依處方調劑之醫藥品時，將妨害醫療行為。因此，參照日本、芬蘭立法例，增訂專利法第 43-1 條規定，混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。100 年修正專利法第 61 條規定，混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其發明專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行為及所調劑之醫藥品。因原條文所規定專利權效力不及於「醫師之處方」，應指「依醫師處方箋調劑之行為」，爰參考德國發明專利法第 11 條第 3 項、日本特許法第 69 條第 3 項及韓國專利法第 96 條第 2 項規定，酌作文字修正，以資明確。

³⁴ 參考 100 年修正專利法第 59 條修正理由。

又 100 年修正專利法時，新增第 60 條規定，發明專利權之效力，不及於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。因藥事法第 40-2 條第 5 項針對新藥專利期間進行試驗作為發展學名藥之準備，特別明定為專利權效力不及之事項，惟該項規定在實務上產生若干爭議。再者，該項既屬規範專利權效力所不及之規定，經相關機關協調，決議回歸專利法予以明定。因此，從該修正理由觀之，該條適用之標的，係指藥事法第 4 條規定之藥物，包括藥品及醫療器材，其具體之範圍，由藥事法主管機關決定之。凡以取得藥事法所定藥物之查驗登記許可，不論係新藥或學名藥，所從事之研究、試驗及相關必要行為，均有該條之適用。又有關其適用之範圍，包括為申請查驗登記許可證所作之臨床前實驗（pre-clinical trial）及臨床實驗（clinical trial），涵蓋試驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；而其手段與目的間必須符合比例原則，其範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、試驗之目的，進而影響專利權人經濟利益。只要是以申請查驗登記許可為目的，其申請之前、後所為之試驗及直接相關之實施專利之行為，均為專利權效力所不及。惟並非以申請查驗登記許可為目的之行為，則不屬之，例如醫院所進行之進藥試驗行為。且參考德國發明專利法第 11 條第 2b 款規定，將以取得「國外藥物上市許可」（即為在歐盟、歐盟會員國或第三國之交易流通而須取得藥物法之許可）相關之必要行為，認為其係研究、試驗為目的實施發明之必要行為，亦納入該條免責之範圍。³⁵總之，由前開專利法增修規定及立法理由可見，因 75 年修正專利法而開放「醫藥品」，承認其係屬發明適格標的以後，就不得不特別規定其相關專利權所不及之效力範圍。

83 年修正專利法時，因於第 56 條有關發明專利權之內容，增訂進口權，亦即物品專利權人，除專利法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。配合前述進口權之增訂，於第 57 條第 1 項第 6 款及第 2 項規定，修正規定「六、專利權人所製造或經其同意製造之

³⁵ 參考 100 年新增專利法第 61 條修正理由。

專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」惟其係採國際耗盡（用盡）理論，而認為平行輸入合法，或係採取默示同意理論，法院仍得就個案事實判斷是否已經當事人同意其得為販賣之區域，似仍有商榷之餘地。

100 年修正專利法第 59 條第 1 項第 6 款及刪除原條文之第 2 項規定，按智慧財產權之權利耗盡原則是否予以採納，依與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 6 條規定，可由世界貿易組織會員自行決定，專利法有關專利權耗盡所採之原則，依第 1 項第 6 款規定，係採國際耗盡原則，惟第二項復規定相關販賣之區域，須由法院認定之。按權利耗盡原則究採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，該項規定修正明確採國際耗盡原則，爰將原條文第二項後段刪除，以杜爭議³⁶。

86 年修正專利法第 57 條第 3 項時，該條第 5 款規定，非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。蓋非專利申請權人所得專利權，因舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前在國內使用或已完成必須準備之善意行為，依第一項第五款雖為專利權效力所不及，惟基於與貿易有關之智慧財產權協定第 30 條保護專利權人權益之精神，並參酌日、韓等國之相關法例，被授權人於專利權人書面通知後，仍應支付合理之權利金，否則應負債務不履行之責，爰予明定。又該條第 1 項第 5 款規定，於 92 年修正專利法時，酌為文字修正，亦即「五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。」

³⁶ 參考 100 年修正專利法之該條修正理由。

105 年修正專利法第 59 條規定，主要修正該條第 1 項第 3 款，「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」因為保障專利申請人所享有優惠期之利益不受影響，配合修正條文第 22 條第 3 項有關非出於本意所致公開之優惠期期間及事由之規定，而就前開但書規定之 6 個月期間修正為 12 個月。

七、專利權之侵害與救濟

專利法規定，於 83 年修正專利法時，仍有第五章罰則之規定。90 年修正時，先從發明專利除罪化³⁷，之後再將新型及新式樣刑罰亦予以除罪化，是現行專利法已無刑罰規定。因此，專利權侵害之民事責任規定，尤其是權利人依專利法行使權利之請求權基礎及損害賠償計算方法等相關規定，更形重要。茲先從 33 年專利法第 81 條規定觀之，專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟。當時規定，並未如現行規定，將主要三項請求權、是否須以故意過失為要件，以及損害賠償額之一般計算方法³⁸，於專利法中完整予以明文規定。75 年修正專利法第 82 條規定，參照 74 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條，增訂第一、二款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇。83 年修正專利法第 88 條第 1 項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。該規定雖未明定其是否須以故意或過失為要件，但其就主要三種請求權基礎，亦即妨害防止請求權、妨害去除（排除）請求權與損害賠償請求權三者，加以區分。再者，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。以上請求權，亦值得留意。

³⁷ 90 年修正專利法第五章罰則中第 123 條、第 124 條及第 127 條有關發明罰則規定予以刪除，仍保留有關新型（第 125 條）及新式樣（第 126 條）等罰則規定。

³⁸ 比較 33 年專利法第 82 條規定，法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計。第 83 條規定，用作侵害他人專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求，施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。

90 年修正專利法第 89 條規定，為配合發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，將懲罰性之損害賠償額上限，由損害賠償之「二」倍，提高為「三」倍。亦即依第 89 條第一項及第二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

100 年修正專利法第 96 條第 1 項及第 2 項規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。此次修正，將專利權侵害時，於損害賠償請求權之要件，參考民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要。至於專利權妨害時（或稱「除去、防止侵害」類型），性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求（民法第 767 條參照），客觀上以有妨害事實或妨害之虞為已足，毋須再論行為人之故意或過失主觀要件。另於第 97 條有關損害賠償額之計算方法，增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，亦即專利法明文採納國際上主要三大計算方法之一「類推授權說」³⁹，並將總銷售額計算方法刪除，值得肯定。之後，102 年修正專利法第 97 條規定，因前開用語較有疑義，故再修正為「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」，因原條文第三款之損害賠償計算方式，係以「相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。是該次再修正，亦揭櫫修法之意旨，並不排除該損害賠償之合理權利金內容，可高於授權關係下之權利金數額之情形⁴⁰。

³⁹ 專利權侵害之三種損害賠償計算方法（Drei Methoden der Schadenersatzberechnung），即侵害人之利益（Verletzererwerb）說、被害人之具體損害（Konkreter Schaden des Verletzten）說（參照民法第 216 條規定計算）與類推授權（Lizenzanalogie）說。（參照 Ann, Patentrecht, 8. Aufl., München: Beck, 2022, §35 Rn.45ff.; Horst-Peter Götting, a.a.O., §30 Rn.21ff..）

⁴⁰ 參考 102 年修正專利法第 97 條修正理由，再度修正係參酌德國專利訴訟實務，尤其是侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用），且參考德國發明專利法第 139 條第 2 項後段明定：「損害賠償請求權得以授權關係之合理權利金數額為計算基礎（Grundlage）」。前揭條文亦肯定，損害賠償之合理權利金內容應可高於授權關係下之權利金數額。

柒、經濟部智慧財產局與智慧財產法院之設置與演變

早在 33 年專利法第 10 條規定，關於專利事項，於經濟部設立專利局掌理之。專利局之組織，以法律定之。68 年修正專利法第 10 條規定，關於專利事項，於經濟部設立專利局掌理之；在未設立專利局前，由經濟部指定所屬機關掌理之。專利局之組織，以法律定之。83 年修正專利法第 3 條規定，「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。」由上開規定可見，曾有於經濟部設立專利局之規定，之後規定，對於專利專責機關之設置，逐漸模糊其在專利法上之用語。

因專利業務之主管機關，依專利法第 3 條規定，為經濟部。專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。專利法未明確指稱主管機關之名稱，但回應長年來有關專利局等專責機關之呼籲。民國 87 年 10 月 15 日制定（87 年 11 月 4 日公布；88 年 1 月 26 日施行），依經濟部組織法第八條規定，制定經濟部智慧財產局組織條例，亦即就中央標準局之專利及商標業務⁴¹，與內政部著作權委員會，併為經濟部智慧財產局主管，經濟部智慧財產局主管專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法等五大專業法規⁴²。此一整合，係屬智慧財產界之大事，此設置智慧財產局政策之落實，值得肯定。

民國 96 年 3 月 5 日制定（96 年 3 月 28 日公布、97 年 7 月 1 日施行）智慧財產法院組織法，掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務。103 年修正該組織法第 3 條有關智慧財產法院管轄之案件時，除就專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生民事、刑事或行政訴訟及強制執行事件外，因應營業秘密法業於 102 年 1 月 30 日修正公布第 13-1 條至

⁴¹ 參考 87 年制定經濟部智慧財產局組織條例第 14 條有關設置適當地區設分支機構之理由，「經濟部中央標準局是全國標準、度政、專利、商標等資料蒐集最齊全的單位，改設智慧財產局，所主管之專利、商標、著作權、營業秘密等業務範疇有增無減。」

⁴² 參照 91 年制定經濟部智慧財產局組織條例第 7 條修正理由。

第 13-4 條，明定侵害營業秘密之犯罪態樣及其刑責。且重視營業秘密法作為智慧財產權法制之一環，明定智慧財產法院管轄包括營業秘密法所保護智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。因此，違反營業秘密法之民刑事案件者，亦依法應屬智慧財產法院管轄案件⁴³。

智慧財產法院於 110 年 7 月 1 日更名為智慧財產及商業法院，故智慧財產案件審理法所稱智慧財產法院，係指智慧財產及商業法院。智慧財產法院分設智慧財產法庭、商業法庭，並由智慧財產法庭職掌該法第 3 條第 2 項規定智慧財產案件之審理事務⁴⁴。又民國 108 年 12 月 17 日修正（109 年 1 月 15 日公布、110 年 7 月 1 日施行）智慧財產及商業法院組織法（修正前開智慧財產法院組織法名稱），依第 2 條規定，擴大上開法院之掌理範圍，亦即智慧財產及商業法院依法掌理智慧財產之民事、刑事及行政訴訟，與商業之民事訴訟與非訟事件。且其掌理範圍可能包含有關其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之案件。（該法第 3 條第 4 款規定參照）之後，112 年修正智慧財產及商業法院組織法第 3 條規定，因智慧財產權益所生之民事事件，採廣義之概念，除本案訴訟外，凡於本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、抗告事件，均包括在內。另依商業事件審理法第 2 條第 1 項業已明文商業法院即指智慧財產及商業法院，故毋庸再贅述由商業法院管轄。又為期周全，112 年增訂因著作權集體管理團體條例涉及智慧財產權所生之第一審行政事件及強制執行事件之管轄法院規定。因此，上開組織法之修正，將智慧財產及商業法院之案件掌理範圍，規定更加明確，以期相關法院組織規範臻於完善，自有利於該法院更具效能之運作。

⁴³ 參照 103 年修正智慧財產法院組織法第 3 條修正理由。

⁴⁴ 參照 112 年修正智慧財產案件審理法第 3 條修正理由。

捌、結語與展望

本文主要探討專利法自 33 年制定以來之相關規定修正，基本上以專利法之回顧為主。為文至此，面對新一波專利新制之改革提議，雖仍處於草案階段，惟其專利新制之變革，甚為重要，故有必要引介其改革重點，以展望未來！

智慧財產案件審理法新制，112 年 8 月 30 日施行，被認為是 15 年來最大幅度修法，將使我國智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流。據司法院所強調 9 大修法重點，包含完備營業秘密訴訟保護、擴大採行強制律師代理、擴大專家參與審判、智慧財產案件集中審理、訴訟紛爭解決一次性（避免裁判歧異）、促進審理效能、增進科技設備審理（司法 E 化升級）、增訂被害人訴訟參與制度及解決實務爭議。為因應前述新制改革，未來將需有更多配套措施與法規之制訂或修正⁴⁵。

因應前述智慧財產案件審理制度之改革，在專利法修正方面，自將面臨另一波專利制度之改革，例如經濟部智慧財產局網頁公開之「專利法部分條文修正草案」（112 年 3 月 9 日第 3846 次行政院院會通過版本），其修正目的係為回應產業建言，與國際接軌。修正之重點，係為重新建構一套迅速、專業之專利救濟制度及審議程序，且可節省專利案件救濟時間及成本。因此，其既有助於早日解決紛爭，亦有利於促進產業發展，且可營造更切合產業需求的智慧財產權保護環境。是未來擬參考外國專利救濟制度，於專責機關內成立「複審及爭議審議會」，亦即擬成立專責審議複審及爭議案件之獨立單位，掌理專責審議專利案件。如對審議決定不服者，得逕提訴訟，免除訴願程序。又擬創設「複審訴訟」與「爭議訴訟」之特殊訴訟制度，因為釐清專責機關就爭議案所為審議決定，如解為其係屬私權爭執之行政裁決程序，則對權利有爭執者，應以他造當事人為被告，提起「爭

⁴⁵ 增（修）訂智慧財產案件審理細則、法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法、法院辦理營業秘密案件應行注意事項等 13 部法規命令及行政規則之配套子法制作業，供各法院於辦理案件時遵循。參照 <https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1473-931368-13850-1.html>（最後瀏覽日：2024/01/10）。

議訴訟」，而將現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序。對於複審案審議決定如有不服者，提起「複審訴訟」，其係為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，亦一併由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序，是該終審法院，則由最高行政法院改為最高法院。再者，有關專利爭議訴訟事件，採律師或專利師強制代理，且專利爭議訴訟或複審訴訟之上訴審事件，則採強制律師代理⁴⁶。

總之，前述相關爭議與救濟程序，如能順利完成立法程序，從此專利制度將進入新階段。我們在此回顧專利法 80 週年之際，緬懷及感恩先賢前輩之艱辛開疆闢土，現已有豐碩成果展現。茲秉持「法與時轉則治」精神，未來實在還有很多事，亟待我們通力合作來完成，這正是我們在此慶賀 80 週年之時代使命！

⁴⁶ 參考經濟部智慧財產局有現行修法資訊之專區，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-862-101.html>（最後瀏覽日：2024/01/10）。

我國專利訴訟制度之演變 ——從智慧財產案件審理法新制出發

陳國成

壹、前言

貳、智慧財產案件審理法專利訴訟新制變革

- 一、強化審理計畫運用
- 二、技術報告書得予公開
- 三、建立查證制度
- 四、引進專家證人
- 五、專利有效性判斷衝突之限制再審
- 六、明文規範更正再抗辯程序

參、結語

作者現為最高行政法院法官兼庭長，國立交通大學博士（102年，主修科技法律）。
本文相關論述僅為作者個人一般研究探討，不代表本局及作者任職機關之意見。

摘要

我國於民國 33 年 5 月 29 日制定公布第 1 部專利法，專利訴訟制度係由民事、刑事、行政訴訟三種訴訟併行之法制，其後歷經修正演變為民事、行政訴訟雙軌制運作，至智慧財產案件審理法自 97 年 7 月施行，就民事訴訟專利權有效性之爭議，規定由民事庭法院自為判斷，加上技術審查官之設置及專利師參與專利訴訟程序，專利訴訟審理專業化大步提昇。智慧財產案件審理法歷經 15 年的實務運作後，再次於 112 年 8 月 30 日修正施行，本次為全案修正，較修正前 41 條增加至 77 條，使專利訴訟審理大幅變動。其中與專利訴訟審判程序有關者，包括修正技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容（修正條文第 6 條）；增訂審理計畫之商定及其違反時之法律效果（修正條文第 18 條）；增訂查證制度（修正第 19 條至第 27 條、第 74 條），並準用商業事件審理法之專家證人制度（修正條文第 28 條）；另增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制（修正條文第 49 條、第 66 條）；又為強化訴訟之紛爭解決機能，明文規範更正再抗辯程序（修正條文第 43 條）部分，以上均牽涉專利訴訟制度之演變及影響專利訴訟審理程序。本文就上述修法規定從立法例觀點分別作一介紹，並就實際運用時可能產生之問題，嘗試從實務案例解析，以供未來應用參考，期能有助於專利訴訟新制變革的瞭解。

關鍵字：技術報告書、查證制度、專家證人、專利有效性、限制再審、更正再抗辯

Technical Report、Verification System、Expert Witness、Validity of Patent、with a Limitation on Retrial、Re-defense of Correction against the Defense of Invalidation

壹、前言

我國於民國 33 年 5 月 29 日制定公布第 1 部專利法，共 133 條¹。就專利有效性爭議，建構專利異議與舉發制度²。依同法第 8 節罰則規定，就偽造有專利權之發明品、仿造有專利權之發明品等行為均有刑責。專利法迄至 38 年 1 月 1 日始與專利施行細則同日施行。其後歷經 48 年 1 月 22 日、49 年 5 月 12 日、68 年 4 月 16 日之修正，均維持專利異議及舉發制度，但於 68 年修正時，明定關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、撤銷案未確定以前，法院應中止其程序³，就專利有效性爭議明文以行政訴訟為依歸。至於違反專利法之刑罰規定部分，則於 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法加以廢除刪除，回歸民事救濟程序解決。92 年之修法並廢除異議程序，另就新型專利改採形式審查制度，為專利法訴訟制度一次重大的變革。

專利申請案、異議案、舉發案等爭訟案，訴訟程序部分於高等行政法院 89 年 7 月 1 日設立後，開始由臺北高等行政法院作為受理專利行政訴訟之事實審法院，改變以往舊制行政法院僅有法律審之有限審查。臺北高等行政法院於 91 年 1 月成立智慧財產專庭處理專利行政訴訟，審查密度較前已見提高。迄至 97 年 7 月 1 日智慧財產法院成立，同日施行智慧財產案件審理法第 16 條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。改變 68 年專利法修正以來，關於專利權之民事訴訟，在申請案、異議案、撤銷案未確定以前，法院應中止其程序的作法。

¹ 33 年 5 月 29 日，國民政府依據我國歷年公布之「獎勵工藝品暫行條例」、「特種工業獎勵法」及「工業提倡獎勵辦法」等法規，並參酌英、美、德、日等國專利制度，以及國內學術團體及專家之意見，在重慶公布我國第一部「專利法」，全文分 4 章 8 節，共 133 條。參見智慧財產局，我國專利法規大事紀網頁資料，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-677-870124-576fc-101.html>（最後瀏覽日：2024/02/14）。

² 依該法第 32 條規定，公告中之發明人，無論何人認為有違反該法第 1 條至第 4 條之規定者，得自公告之日起 6 個月內，向專利局提起異議，請求再審查；第 44 條規定，專利案公告後，暫准發生專利權之效力，得因異議不予專利，視為自始即不存在。另依同法第 61 條規定，有 60 條各款事由，得附具證據向專利局舉發之。

³ 68 年 4 月 16 日修正專利法第 88 條參見。75 年 12 月 24 日修正專利法第 88 條規定，關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案未確定以前，法院得停止其程序。

另外於訴訟程序設置技術審查官，輔助法官從事相關技術之判斷。加上專利師法於 97 年 1 月 11 日施行，專利師接續參與專利訴訟程序，使專利訴訟審理程序無論是法院或訴訟代理人均愈益專業化。

智慧財產案件審理法歷經 15 年實務運作後，復於 112 年 8 月 30 日修正施行，本次為全案修正，共增訂 36 條、修正 41 條，較修正前 41 條大幅增加至 77 條。在舉證便利、促進審理效能部分，修正技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容；且應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎（修正條文第 6 條）。增訂審理計畫之商定，並規範違反審理計畫事項之法律效果（修正條文第 18 條）。擴大專家參與審判，增訂查證制度（修正條文第 19 條至第 27 條、第 74 條），並增訂準用商業事件審理法採行之專家證人制度（修正條文第 28 條）。為紛爭解決一次性及避免裁判歧異，增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制（修正條文第 49 條、第 66 條）。另為解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能，明文規範更正再抗辯程序（修正條文第 43 條）⁴。以上牽涉專利訴訟制度之演變，影響專利審理程序甚鉅，以下就上述修法規定分別作一分析，並就實務運用時可能產生之問題，嘗試從實務案例解析，以供未來應用參考，期能有助於此次專利訴訟新制變革的瞭解。

貳、智慧財產案件審理法專利訴訟新制變革

一、強化審理計畫運用

智慧財產案件審理法第 18 條規定，法院審理同法第 10 條第 1 項第 1 款至第 3 款、第 5 款事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，應與當事人商定審理計畫。亦即就（一）第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第 466 條所定得上訴第三審之數額；（二）因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件；（三）第二審民事訴訟事件；（四）上開三類訴訟案件、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三類訴訟事件所生其他事件之聲請

⁴ 智慧財產案件審理法 112 年 2 月 15 日修正總說明參見。

或抗告之再審事件，均應商定審理計畫。此外其他事件因案情繁雜或有必要時，亦應與當事人商定審理計畫。修正前智慧財產案件審理細則第 30 條第 2 項規定，同條第 1 項民事訴訟業經依同法第 17 條第 1 項規定命智慧財產專責機關參加訴訟者，其期日之指定，宜參酌該機關意見，必要時得協商兩造、參加人，訂定審理計畫。關於審理計畫之訂定係委諸法院個案裁量其必要性。此次審理計畫規定由以往得由法院裁量決定改為原則上應行商定審理計畫，二者截然不同，是其最大不同點。在新制強化審理計畫運用後，應注意審理計畫訂定後，在訴訟程序上失權效之法律效果影響⁵。亦即當事人逾整理爭點之期日或期間，或逾審判長聽取當事人之意見後，另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間，始行提出攻擊或防禦方法，法院得駁回之，除非有當事人釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由之情形（第 18 條第 7 項、第 8 項參照）。

二、技術報告書得予公開

依智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項規定，技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。此與修法前不同的是，修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項規定，技術審查官製作之報告書，不予公開。此次修正理由表示，實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時（諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等），得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人有適時陳述意見之機會而為此增訂。因此，就技術審查官之公開應由法院斟酌個案情形，於為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容，或有助於當事人於訴訟進行中成立和解等情形，而依職權公開。此職權公開之範圍及內容仍由法院依案情需要裁量公開全部或一部。但此修正規定解釋上應非賦予當事人有請求法院公開報告書內容之全部或一部之聲請權，當事人於審理程序縱使依本條項規定聲請法院公

⁵ 智慧財產法院 106 年度民專訴字第 104 號判決、108 年度民專上字第 24 號判決參見。

開報告書內容之全部或一部，應認此係促請法院發動職權公開報告書內容之全部或一部。法院如審酌個案情形，認無公開報告書內容之全部或一部之必要，應得於判決中敘明不予公開之理由，並連同本案受上訴審審查，似毋須另就該聲請以裁定駁回之。

另關於智慧財產案件審理法第 6 條第 4 項增訂法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎規定。與修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項但書規定並無不同，差別是在將原法規命令之位階提高至法律規範層次。因此，就該修正規定內涵應與修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項但書解釋相同。關於依技術審查官意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，是否應予當事人有辯論之機會的議題，最高法院曾表示智慧財產法院審理專利有效性訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，應予當事人有辯論之機會，以避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益⁶。而最高行政法院則表示法院倘採為裁判之基礎者，非屬該事件有關之特殊專業知識，且於訴訟程序中已予兩造辯論之機會，而無突襲性裁判之情形者，即與修正前智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 項規定無違⁷；若該技術內容係當事人雙方作為攻擊防禦方法之技術，自非所謂法院已知之特殊專業知識，且法院法律見解及心證之表明或開示，依法本屬事實審法院得依職權裁量事項，自不容當事人任意指謫⁸。亦即依最高行政法院見解，若技術內容係當事人雙方作為攻擊防禦方法之技術，即非所謂法院已知之「特殊專業知識」，該見解縱有參酌技術審查官之技術報告，如未提示該技術報告予當事人辯論，似認亦無違反修正前智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 項規定。最高法院與最高行政法院以往就上述議題之法律見解似有未盡一致情形，未來就智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項規定，法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎之議題，究竟如何始謂因技術審查官提供而獲知之「特殊專業知識」？終審法院應如何採取一致性見解，仍有待觀察。

⁶ 最高法院 100 年度台上字第 1013 號判決參見。

⁷ 最高行政法院 104 年度判字第 240 號判決參見。

⁸ 最高行政法院 101 年度判字第 1007 號、103 年度判字第 556 號判決參見。

三、建立查證制度

智慧財產案件審理法參考日本特許法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 9，以及第 200 條之 2 規定，於第 19 條至第 27 條、第 74 條，在專利權侵害事件（於電腦程式著作權、營業秘密侵害事件則準用之，參見第 27 條），導入由法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據之查證制度。亦即專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。但與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，不在此限（第 19 條參照）。查證制度係適用於專利權侵害事件，其聲請要件須符合必要性（第 19 條第 1 項本文參照）、蓋然性（第 19 條第 2 項第 1 款參照）、補充性（第 19 條第 2 項第 2 款參照）及相當性（第 19 條第 1 項但書參照），與日本查證制度聲請要件須符合必要性、蓋然性、補充性及相當性相同。查證必要性係指查證人所為查證須符合：為判斷應為證明事實（專利權侵害事實等）之有無，就他造所持有或管理文書、裝置或其他之物，有採取確認、操作、測量、實驗或其他處置而為證據蒐集之必要⁹。大致相當於我國智慧財產案件審理法第 19 條第 1 項本文規定，「專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證」及同條第 2 項第 6 款規定，「實施查證之事項、方法及其必要性」。

日本查證蓋然性要件係指有相當理由足以懷疑他造侵害專利權情事。具體而言，是指依據當事人自行提出或依提出命令而提出文書等證據，認有專利權受侵害之高可能性，為證明受侵害而有依查證取得證據必要之情形¹⁰。我國智慧案件審理法第 19 條第 2 項第 1 款規定，「專利權有受侵害或受侵害之虞之相當理由」大致與之相當。依該法第 19 條第 2 項第 1 款之立法條文說明，表示「聲請人釋明第 2 項第 1 款規定之事項者，本即為舉證不易之情形，不應要求其必須釋明有受

⁹ 立証されるべき事実（特許権侵害の事実等）の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（書類等）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であること（必要性），參見令和元年法律改正（令和元年法律第 3 号）解説書第 2 章，査証制度の創設，第 41 頁：<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf>（最後瀏覽日：2024/02/14）。

¹⁰ 同前註，第 42 頁。

侵害或受侵害之虞之高度可能性，否則有違查證制度之意旨。惟聲請人僅空泛主張證據皆處於他造或第三人持有中，未盡任何舉證之嘗試，乃就系爭專利侵權之所有要件聲請查證，而為摸索性證據蒐集時，該查證聲請應不具備蓋然性要件。」應認我國查證蓋然性之釋明要求，應係按一般釋明程度之要求，而毋須釋明有受侵害或受侵害之虞之高度可能性為必要。

日本查證之補充性要件是指聲請人不能自己或以其他手段進行蒐集證據之情形。聲請人可經由自行蒐集、對造自願提出，或經由法院文書提出命令即得容易蒐集證據之情形，雖不能即認為已符合補充性要件而核發查證命令。但並非未經法院文書提出命令之程序前，即認不能滿足補充性要件。如預期無法經由其他方式蒐集充足的證據，而經由查證可更直接並有效率蒐集證據之情形，應可認符合補充性要件¹¹。我國於智慧財產案件審理法第 19 條第 2 項第 2 款亦有「聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。」之類似補充性要件之規定，上述日本有關補充性之見解，應亦可供參考。

日本特許法第 105 條之 2 第 1 項但書規定，蒐集該證據所需時間、受查證當事人之負擔有不相當，或依其他情形而認不相當者，法院即不能為查證命令之核發，即所謂查證相當性要件。相當性要件係考量查證造成被控侵害人過大負擔或濫用危險。而不相當情形，例如聲請強制查證而長時期的停止營業、要求過去文書大量的提出，其他情形包括請求的內容及證據的必要性等。關於相當性要件應由被查證之一造主張，以作為駁回查證聲請之事由¹²。我國參考上開日本法制，於智慧財產案件審理法第 19 條第 1 項但書規定，與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，即不能依同條項本文聲請實施查證。

法院為查證裁定前，應予當事人或第三人陳述意見之機會。查證人於與當事人或第三人有民事訴訟法第 32 條各款情形之一者，並有不得為查證人之迴避規定（第 20 條第 1 項參照）。為確保查證人執行職務之客觀性及公正性，查證人並負有以書面揭露利益關係之義務（第 20 條第 2 項參見）。查證人應於查證前

¹¹ 同前註。

¹² 同前註。

具結，查證人實施查證時，除得進入受查證標的物之所在地，對文書或裝置設備為經法院許可之查證方法外，亦得對受查證人發問或要求其提示必要之文書。協助查證之技術審查官為協助查證人實施查證之必要，亦得為上述之查證行為（第 22 條第 3 項參照）。經法院許可為查證實施，其法律效果為受查證之當事人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院得審酌情形認聲請人關於依該查證之應證事實為真實。受查證之第三人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院並得以裁定處新臺幣 10 萬元以下罰鍰（第 22 條第 4 項、第 6 項參照）。查證人實施查證後，應製作查證報告書提出於法院（第 23 條第 1 項）。查證聲請人就查證報告書可以之作為書證之證據方法在審理程序加以利用，因此，查證制度之證據蒐集程序可以說具有書證證據調查之前階段準備作業地位¹³。

四、引進專家證人

為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，智慧財產案件審理法修正明定準用商業事件審理法第 47 條至第 52 條及第 75 條規定所採行之專家證人制度（第 28 條）。依商業事件審理法第 47 條規定，當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見。而該法所稱之專家證人，為依其知識、技能、經驗、訓練或教育，在財經、會計、公司治理、科學、技術或其他專業知識領域，有助於法院理解或認定事實、證據及經驗法則之人。該專家證人係作為訴訟程序之證人的證據方法，其與證人不同之處在於係就特定事項提供專業意見，當事人聲明專家證人除一般證人應載明應證事項及訊問之事項外，尚應記載專家證人之學經歷、專業知識之領域等事項（商業事件審理法第 48 條）。專家證人除經法院許可得以言詞提出者外，原則上應以書面出具專業意見，並應具結保證其出具意見與所揭露事項之真實。當事人收受專家證人書面專業意見後，得於法院指定期間，以書狀對他造之專家證人提出詢問。專家證人應以書面回答前項詢問。專家證人所為之回答，視為其專業意見之一部。專家證人並應依法院通知到場陳述意見。專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據。較諸鑑定人鑑定意見，專家證人具結所出具之書面專業意見係就專業法院專業爭

¹³ 同前註第 40 頁。

議，強化鑑定人功能所制訂另一類型之證據主張方式。在智慧財產行政訴訟原亦規定行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。該法律上意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。該陳述意見之人，準用鑑定人之規定，只是不得令其具結（行政訴訟法第 162 條、智慧財產案件審理法第 2 條參見）。新法基於與商業民事事件均具有高度技術與法律專業特性，引進專家證人制度，強化當事人程序保障及高度特別專業知識證據方法之運用。

五、專利有效性判斷衝突之限制再審（第 49 條、第 66 條）

智慧財產案件審理法於 97 年 7 月 1 日施行，依修法前該法第 16 條（即現行法第 41 條）規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。就民事事件智慧財產權有效性抗辯與行政訴訟智慧財產權有效性判斷採雙軌制，關於智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷衝突時，是否可依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，就認定智慧財產權有效性之民事訴訟提起再審之訴，向有爭議。有認由於專利侵害智慧財產民事事件之判決係認專利權並非無效，則該判決仍係以獲准專利權之行政處分作為民事判決之基礎，如其後另案之行政訴訟判決結果認為該專利權應予撤銷，並經專利專責機關依該確定判決撤銷專利權確定者，依專利法規定，發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。則專利有效性爭執之行政爭訟既生溯及效力，使民事事件作為裁判基礎專利權業已變更，此等情形，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之情形相當，就該認定智慧財產權有效之民事確定判決自得提起再審之訴，而採再審說。另有見解則認為法院於專利侵權民事事件判斷專利權並無應撤銷之原因而仍屬有效時，其業已就該專利權之有效性依修正前智慧財產案件審理法第 16 條規定自為判斷，而非全然以獲准專利權之行政處分作為判決基礎，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所指以行政處分作為判決基礎之情形有間。因此，在專利侵權民事法院自為判斷之結果，認專利權有效，但就同一基礎事實依其後之專利權有效性行政爭訟確定判決結果，則認專利權有得撤銷原因之情形，採取認為此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定

之情形尚不相當，就該認定專利權有效之民事確定判決仍不得提起再審之訴之見解，係為限制再審（平行認定）說¹⁴。智慧財產法院就此問題曾表示：「原確定判決既係依智慧財產案件審理法第 16 條規定自行調查證據認定事實而為系爭專利有效之判斷，並非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，亦不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定再審判決基礎發生動搖，且基於智慧財產案件審理法第 16 條規定之立法意旨、民事訴訟法第 447 條及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項之規定，賦予當事人程序保障，兼顧當事人實體利益及程序利益，督促當事人善盡促進訴訟義務，避免訴訟延滯，妨礙訴訟之終結，並參考世界各國限制再審提起之趨勢，尤其與我國制度相似之日本亦禁止以嗣後確定之舉發成立行政爭訟結果，對先確定之民事判決提起再審之訴，本件原確定判決自無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之適用。……。」係採限制再審說¹⁵。但最高法院 104 年度台上字第 407 號判決則認：「專利權係依據智財局授予專利之行政處分生效而取得，專利權人因該行政處分而得以他人侵害其專利權為由，提起侵權訴訟。又專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利；專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在，此觀專利法第 82 條、第 120 條之規定自明。是專利權人前本於專利權提起侵權訴訟受勝訴判決確定者，倘嗣後專利權被撤銷確定，則其專利權之效力視為自始不存在，應認為判決基礎之行政處分已變更。」因此，我國實務在法律未有如日本特許法之明文規定採限制再審說情形下，民事終審法院係採再審說。

日本關於受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵權訴訟就有效性所為判斷與審決取消訴訟（相當於我國舉發案之行政訴訟）有效性判斷發生歧異，得否提起再審之訴，亦曾有不同見解¹⁶。嗣日本平成 24 年修正施行之特許法第 104 條之 4 規定，「特許權或專屬實施權之侵害或依第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項請求補償金支付有關訴訟終局判決確定後，下列審決確定後，該訴訟之當事人，不得主張該審決

¹⁴ 參見拙著，專利有效性爭議之司法審查，頁 317 至 320，台灣本土法律法學雜誌有限公司經銷，2014 年 4 月初版。

¹⁵ 智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決參見。

¹⁶ 同前註 14 第 822 頁至第 823 頁。

確定對該終局判決提再審之訴。(一)當該特許應無效意旨之審決……」¹⁷。因此，日本係經由立法明文限制於特許(發明專利)權侵害訴訟認特許有效而為特許權人請求容認之判決，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，亦不得以此為由作為侵害訴訟再審之事由，以處理上述爭議。我國於此次智慧財產案件審理法修正第 49 條第 1 項第 1 款，參採上述日本特許法規定，明定：「下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。……」¹⁸與日本特許法第 104 條之 4 之修正規定類同。就民事事件智慧財產權有效性抗辯與行政訴訟智慧財產權有效性判斷採雙軌制，關於智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷衝突時，是否可依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，就認定智慧財產權利有效性之民事訴訟提起再審之訴爭議，此次修法已以立法方式採限制再審(平行認定)說。

此外，當專利權侵害之民事訴訟中，當事人主張專利權有得撤銷之原因，而專利權人則抗辯已向專利專責機關更正申請專利範圍者，因更正申請專利範圍經准許者，溯自申請日生效，則專利權侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正申請專利範圍之行政處分始確定；或侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正申請專利範圍之行政處分始確定之情形，侵害訴訟受不利判斷之當事人能否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴，亦有爭議¹⁹。此次智慧財產案件審理法第 49 條基於：當法院於專利權、商標權、品種權侵害事件之民事確定終局判決，係肯認專利權之權利有效性或否定更正專利權範圍之合法性，如與智慧財產專責機關

¹⁷ 特許法第四百条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

¹⁸ 智慧財產案件審理法第 49 條修正條文說明參照。

¹⁹ 同前註 14 第 324 頁至第 332 頁參見。

事後確定之專利權更正案之確定處分，係否定專利權之權利有效性或肯認更正專利權範圍之合法性，而發生判斷歧異情形時，原作為專利權侵害事件判決基礎之行政處分即有變更，而具有再審之原因，則專利權人業已受領之損害賠償金，尚應依不當得利等相關規定返還，自有損公眾對專利權之權利有效性及專利權範圍之信賴。故而參考日本特許法第 104 條之 4 規定一併增訂第 1 項規定：核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴。就此爭議，新法同樣亦是以立法方式明文處理智慧財產案件專利更正合法性民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。

關於專利侵害訴訟專利權人於言詞辯論終結前，就專利權無效抗辯並未為更正再抗辯，而於上訴第 3 審時，始向專利專責機關申請更正申請專利範圍（減縮申請專利範圍）獲准確定，則專利權人能否以更正審定（處分）業已確定，原審作為判決基礎之行政處分因更正處分而變更，而於該事件上訴第 3 審時主張原審判決違法？就此問題日本學說分別有一律否定說與非一律否定說（依具體限制程度又分為原則限制說與原則不限制說）之不同見解²⁰。關於此爭議問題日本最高裁判所於平成 29 年 7 月 10 日判決認除個別情事不可歸責專利權人致未能於事實審提出以外，即限制更正再抗辯於第 3 審作為原判決違法之主張，亦即係採原則限制說²¹。其理由為此種於事實審未為更正再抗辯，除有不得已特別情事而無法於事實審提出以外，嗣後於上訴第 3 審始提出更正再抗辯主張，係不當遲延紛爭解決，參照日本特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，不許為此種更正再抗辯作為上訴第 3 審之理由²²。因此，除了日本特許法第 104 條之 4 明定就民事侵害訴訟確定後，嗣後不得再以該專利權遭撤銷，或更正申請專利範圍確定，據以對民事訴訟提起再審之訴以外。日本實務上就於事實審未為更正再抗辯以解消專利無效之抗辯，則縱使於上訴第 3 審時，再為申請專利範圍更正（減縮申請

²⁰ 特許権者が、事實審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後の特許法 104 条の 4 第 3 号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否，判例タイムズ 1444 号 113 - 118 ページ，115，2018 年 3 月 1 日。

²¹ 最高裁判所第二小法廷，平成 29 年 7 月 10 日判決，平成 28 年（受）第 632 号，特許権侵害差止等請求事件，最高裁判所民事判例集 71 卷 6 号 861 頁參見。

²² 同前註。

專利範圍)獲准並告確定,亦表示不得於民事侵害訴訟第3審以此作為主張廢棄原審判決之理由。未來我國實務就同一議題是否會基上開法律上理由而採相同看法,值得觀察。

六、明文規範更正再抗辯程序

專利侵害民事訴訟中,被控侵權人主張專利權有應撤銷之原因,專利權人則抗辯已向專利專責機關提出申請專利範圍之更正,並已向智慧財產法院民事庭陳明此一事實(即所謂更正再抗辯),則智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之更正應否加以審酌?亦即該專利侵權民事法院就專利權人所提出申請專利範圍更正是否符合更正要件之爭點,應否加以判斷?由於該民事爭點在爭訟時程上未必能等待專利更正案行政爭訟確定後始作判斷,於實務上產生民事訴訟就該更正再抗辯須否自行加以判斷之問題。關於此問題,於修正前智慧財產案件審理細則第32條規定,「關於專利權侵害之民事訴訟,當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因,且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者,除其更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍,不構成權利之侵害等,得即為本案審理裁判之情形外,應斟酌其更正程序之進行程度,並徵詢兩造之意見後,指定適當之期日」。依上開規定,除其更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍,不構成權利之侵害等,得即為本案審理裁判之情形外,該細則僅規定「應斟酌其更正程序之進行程度,並徵詢兩造之意見後,指定適當之期日」,究竟智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之更正應否自行判斷,因涉及裁判歧異問題,向來亦有爭議²³。智慧財產法院於106民專字第100號判決表示,「基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量,並參酌智慧財產案件審理法(含審理細則)立法時所參考之日本法制,從比較法觀點,歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性,至少必須完全具備下述3項要件:(A)提出合法的更正申請『包含單獨申請更正(訂正審判)或併於舉發程序提出之更正申請(訂正請求)』;(B)根據該更正結果,將解消被告抗辯的無效事由;(C)被控侵權產品、方法,落入更正後的專利請求項之技術範圍內。」之法律見解。從上述判決見解發展,已可見實務案例肯定智慧財產法院民事庭就該申請專利範

²³ 同前註。

圍之更正應自行判斷之權限，只是民事庭就該申請專利範圍之更正雖具有自行判斷之權限，但該自行判斷之結果，若與專利更正案之判斷發生歧異時，參照最高法院 104 年度台上字第 407 號判決意旨，似仍可對確定民事判決提起再審，故尚存在智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。

日本實務案例就更正再抗辯之要件事實認有：1. 向專利專責機關申請合法的訂正申請；2. 該訂正申請要具備訂正要件；3. 依該訂正被告所主張專利無效理由能被解消；4. 被告被控侵權品落入訂正後專利申請專利範圍²⁴。其中關於要件 1 的要求因日本特許法於平成 23 年修正，一旦專利權遭無效審判（即專利舉發）請求後迄至確定，均不能再申請更正之法律規定，則要件 1 的要求必要會產生不適當的情形。因此，在平成 23 年後，學說上就更正再抗辯要件原則上而言，要件 1 雖仍有必要，但對專利權人法律上要求其須向專利專責機關申請更正在有困難之情形，從公平的觀點即不再要求須符合要件 1 的條件成為有力說²⁵。日本知的高等裁判所於平成 26 年的判決亦採相同見解²⁶。該判決認專利無效理由的迴避之更正再抗辯，更正後請求項範圍的記載，為訴訟上的攻擊防禦的對象，其應成為無歧義明確確實屬重要。更正再抗辯主張之際，原則上實際應為合法申請專利範圍更正申請之提出進行是必要的。若為更正再抗辯之主張而不要求其向專利專責機關為申請專利範圍之更正將有以下弊害：1. 該更正很可能成為僅限該訴訟的相對、個別情形，變成就訴訟的每一被告或每一被控侵權品變動更正請求項內容是很有可能，法律關係被複雜化，對當事人的預測可能性有所妨害；2. 未向專利專責機關申請更正請求項而對專利無效抗辯主張更正再抗辯如審認成立情形，因為在訴訟上所主張的更正請求項內容成為事實無制度上的保障，對世而言仍依更正前的請求項範圍記載存在其專利權。對專利權人而言，一方面就具有專利無效的部分以更正再抗辯予以排除而得到訴訟利益，另一方面就該具有專利無效的請求

²⁴ 東京地方裁判所，平成 19 年 2 月 27 日，平成 15 年（ワ）第 16924 号，判例タイムズ 1253 号，241 - 295 ページ參見。

²⁵ 近畿大学教授／渡辺 森兒，特許權者が、事實審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後の特許法一〇四条の四第三号所定の特許請求の範圍を訂正すべき旨の審決等が確定したことを理由に事實審の判断を争うことの許否，私法判例リマックス 58 号 118 - 121 ページ，2019 年 2 月 25 日。

²⁶ 參見知的財産高等裁判所，平成 26 年 9 月 17 日，平成 25 年（ネ）第 10090 号，判例時報 2247 号，103 ページ。

項部分仍存續權利行使之可能性。因此，更正再抗辯主張之際，原則上實際應為合法專利範圍更正申請之提出是必要的。但若專利權人進行請求項更正申請在法律上有困難之情形，從公平的觀點，由該等個別情事個別觀察而決定須否要求更正請求項之申請²⁷。

此次修法參酌日本法院實務見解，肯定民事庭法院就更正再抗辯具有更正合法性之判斷權限，而於智慧財產案件審理法第 43 條規範更正再抗辯之處理方式。亦即當事人依同法第 41 條第 1 項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。此要件與前揭智慧財產法院於 106 民專字第 100 號判決所示提出合法的更正申請之 A 要件相當。並於第 43 條第 5 項規定，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，即不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。但為避免專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，且如不許更正顯失公平之情形，而於第 43 條第 2 項明定例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張。此規定與智慧財產法院於 106 民專字第 100 號判決已表示：「依智慧局審查實務，對於專利舉發成立之請求項，在行政救濟程序中，專利權人將無從申請更正，如此一來，專利權人在民事侵權訴訟程序中，因專利請求項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中，其如欲於民事侵權訴訟程序提出更正再抗辯，將因智慧局不受理其更正之申請而無從符合上開（A）要件，易言之，主張更正再抗辯時，確實提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是，在上開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請，卻於現實上有所困難時，從公平的觀點，則應本於個別情事原則之理念，個別考量其情形，來決定是否有必要提出更正程序……。」之見解意旨相符。智慧財產案件審理法於第 43 條第 2 項之修正條文，就此實務所表示之見解，特別予以明文規定：「專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。」使我國民事侵害訴訟所為更正再抗辯之審理程序，經由實務見解之明文化，更加明確詳細，有助於當事人之訴訟程序參照運用。

²⁷ 同前註。

依前所述，修正智慧財產案件審理法就民事庭對更正再抗辯之主張除明文規定民事庭具有自行判斷之權限，但該自行判斷之結果，若與專利更正案之行政訴訟判斷發生歧異時，對民事確定判決能否再審問題，亦一併於智慧財產案件審理法第 49 條第 1 項第 3 款明定，核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴。使民事庭對更正再抗辯之主張依智慧財產案件審理法第 43 條第 4 項就更正專利權範圍之合法性自為判斷，縱與嗣後確定專利更正案判斷發生歧異，仍得維持民事庭就更正再抗辯自為判斷之效力。其基於維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔等情，加以明定限制當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定對該確定終局判決提起再審之訴，已解決長期爭議問題。惟須注意的是，民事庭法院自為申請更正專利權範圍為合法性判斷時，即應依更正後之專利權範圍為本案之審理（第 43 條第 4 項），但該更正再抗辯合法性之判斷僅發生拘束該訴訟當事人之效力。專利權人對於其他第三人之權利行使範圍，仍係依專利專責機關公告之權利範圍為準，而不受該民事判決認定專利權範圍之效力所拘束²⁸。

此次修正智慧財產案件審理法對民事庭法院處理更正再抗辯，亦規定數項配套規範。包括法院就更正專利權範圍之合法性自為判斷時，於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證（第 43 條第 1 項第 4 款）；專利權人於得為更正再抗辯時，應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由（第 43 條第 1 項第 3 款）；民事庭法院為判斷更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見（第 44 條第 1 項）。由於「更正再抗辯」制度下，關於更正專利權範圍之合法性，採行司法審理與行政審查之雙軌制架構。則法院於專利專責機關作成更正案之審定前，於無礙訴訟之終結者，仍得暫不自為判斷專利權人依第 43 條第 1 項或第 2 項所為更正主張之合法性主張，而等候專利專責機關判斷該更正案之合法性為再據以審理，亦無不可²⁹。

²⁸ 智慧財產案件審理法第 43 條立法說明參照。

²⁹ 同前註。

參、結語

專利訴訟制度由原民事、刑事、行政訴訟三種訴訟併行之法制，於 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法廢除刪除專利法刑罰後，專利民事、行政訴訟演變為雙軌制運作，就專利有效性爭議大致仍維持以行政訴訟為依歸之作法。迨至智慧財產案件審理法自 97 年 7 月施行，就民事訴訟專利權有效性之爭議，規定由民事庭法院自為判斷，不適用向來法律有關停止訴訟程序之規定。加上技術審查官之設置及專利師參與專利訴訟程序，使專利訴訟審理專業化大步提昇。而智慧財產案件審理法歷經 15 年的運作，再次重大修正，使專利訴訟審理大幅變動。觀諸此次修正，有關擴大運用科技設備參與訴訟（包括第 5 條增進科技設備審理、第 53 條、第 66 條裁書 E 化）、採行律師強制代理，引進專家證人及執行蒐集證據之查證制度，均可見未來專利訴訟程序專業化程度將更加強化。而專利有效性民事、行政判斷衝突時明文規定限制再審，並就更正再抗辯制度予以規範，對 10 餘年來關於專利有效性判斷因採雙軌制所生的爭議問題，予以立法明定方式加以解決，應有助專利訴訟程序完善。在此國際智慧財產訴訟發展快速變遷，法與時轉，以因應實務所需，其於訴訟效能的促進，應可預期。但規範有限，事務無窮，未來於新制運用過程中，前述衍生及新興議題，則仍有待觀察後續實務發展及學術研討。

專利制度對產業智慧財產發展策略的影響 ——以工研院為例

王鵬瑜

壹、前言

貳、全生命週期的智權思維

- 一、市場導向、專利品質、布局及跨域專利
- 二、專利法相關規範對工研院智財營運的影響
- 三、「全球百大創新機構獎」的指標與意涵

參、智權加值與營運新模式

- 一、智慧財產管理系統與專業團隊
- 二、智慧財產應用的多元化
- 三、技術市場與資本市場連結
- 四、小結：IP Bank 的策略與願景

肆、臺灣產業的智財營運挑戰與契機

- 一、現況與挑戰
- 二、發展與契機

伍、結語

作者現為工研院副總暨法務長，特此感謝工研院技術移轉與法律中心團隊對於工研院智慧財產營運的貢獻，與院內各專業團隊通力合作，提供實際案例及具體成果，共同完成本文。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

我國專利法公布施行至今八十週年，回顧國家智財權法制與產業發展，變化甚鉅；成立逾半世紀的工研院成長歷程，恰如一部臺灣產業開創史。工研院設立目的係為促進產業發展，故其智慧財產策略與業界息息相關，包括以全生命週期的思維，布局對準市場的專利，並以一套經國際驗證的方法學提升智權品質，目的都是將研發成果為產業所用，並提升廠商競爭力。

因此，工研院以創新多元方式應用智慧財產，增加智權對於企業的價值，例如：以專利作價新創事業，或者以無形資產評價取得融投資；連結技術市場與資本市場，激勵業者持續創造優質智慧財產，形成正向研發生態系統（ecosystem）。

近年，工研院更與業界共組「智財銀行」（IP Bank）；匯集產、學、研的優質專利，打造國際級智財資源庫、分析系統，以及智庫團隊，做為廠商制衡國外大廠與 NPE 專利侵擾的堅強後盾，使臺灣企業不再單打獨鬥，而以低成本與高效率的共享資源打贏法律戰、科技戰與商業戰。

關鍵字：智慧財產、工研院、專利全生命週期、智慧財產管理系統、專利組合、智慧財產權加值、智慧財產應用的多元化、智財銀行、無形資產評價與融資、資本市場

Intellectual Property (IP)、Industrial Technology Research Institute (ITRI)、Patent Lifecycle、IP Management System、Patent Portfolio、Added Value of Intellectual Property Rights、Diversification of Intellectual Property Applications、IP Bank、Intangible Asset Evaluation and Financing、Capital Market

壹、前言

臺灣政府支持新興半導體產業，
尤其是透過工研院投資在必要的無形資產上，
培育半導體廠，使其得以有效經營，
並與全球半導體供應鏈聯繫起來。

—Jonathan Haskel & Stian Westlake

《沒有資本的資本主義》

財團法人工業技術研究院（下稱：工研院）成立於 1973 年 7 月 5 日，逾半世紀的工研院發展歷程，恰如一部臺灣產業開創史¹。臺灣朝向市場經濟發展的過程中，如何以科技研發創新做為手段，提升產業技術；政府政策方向與支持是重要關鍵，工研院則被賦予「腦」的功能，用以帶動國內產業技術升級²。

由於深切認知研發成果無一不是智慧財產，因此，每位工研人血液中均存在著重視並積極運用智慧財產的 DNA。以市場為導向的策略，不僅是工研院近年的研發思維，也是智慧財產的營運主軸。跳脫傳統將專利視為訴訟商戰武器的框架，工研院開創許多智慧財產應用的新模式；包括藉由專業的評價（Valuation）方式，將寶貴的技術無形資產價值具體呈現，使得金融機構認同並接受，不但有助新創事業獲得充裕資金³，更對於高科技產業的併購、跨國合作與提升企業價值如虎添翼⁴。

本文就工研院近年的智慧財產營運思維、發展策略，以及智權加值及應用的新模式予以介紹，並就臺灣產業面臨智慧財產議題的主要挑戰和契機，提出觀察心得與建議。欣逢我國專利法公布施行八十週年之際，盱衡國家智慧財產法制與產業發展八十年來變遷之鉅，我輩處於今日全球科技重鎮之臺灣，豈能無感？至

¹ 關於臺灣產業發展重要歷程與工研院扮演的角色及貢獻，請參王明德、陳玉鳳、廖珮君、劉子寧著，洞見未來—勾勒美好新境界，附錄，遠見天下文化出版股份有限公司，2023 年 10 月版。

² 工研院扮演臺灣產業大腦功能的論述，請詳參史欽泰主編，產業科技與工研院—看得見的腦，第七章「工研院對臺灣產業的貢獻」，劉瑞華著，財團法人工業技術研究院，2003 年 6 月版。

³ 新技術與無形資產的關係，可詳參：Jonathan Haskel & Stian Westlake, P.28 - P.30, Capitalism Without Capital: The Rise Of The Intangible Economy, Princeton University Press, 2018.

⁴ Anthony L. Miele, P.45 - P.50, Patent Strategy: The Manager's Guide to Profiting from Patent Portfolios, John Wiley & Sons, Inc., 2000.

盼拋磚引玉，喚起國內企業主與有志者對於智慧財產的重新檢視及戰略思考，並與各界先進暨同道合作，為臺灣優質研發實力贏得國際上應有的尊重與價值而繼續共同努力。

貳、全生命週期的智權思維

要想教給人們一種新的思維方式，
就不要刻意去教，而應當給他一種工具，
通過使用工具培養新的思維模式。

—Peter Senge 《第五項修煉》

一、市場導向、專利品質、布局及跨域專利

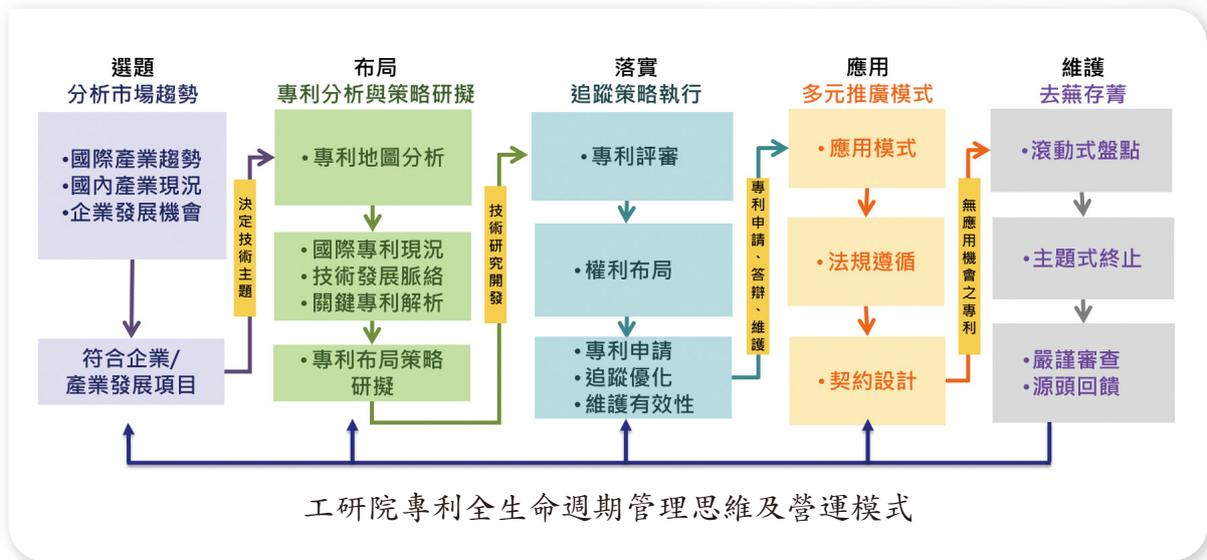
（一）建立優質化策略布局，提升專利品質

專利品質的提升，是所有重視智慧財產企業的共識，但如何具體落實，則是成敗關鍵。工研院以「全生命週期」的概念管控專利品質；由研發前的市場分析，結合專利地圖，掌握相關技術領域之發展趨勢與專利布局現況，決定合宜之研發選題及智慧財產策略⁵。

專利申請時就必須考量技術商品化的應用，以確保研發成果產出對準市場並提供適當保護。研發及專利布局過程的落實及追蹤優化，則是專業團隊執行力的展現。運用模式除傳統授權及讓與外，更可配合新創事業的授權或讓與，以及企業先期參與、專利共有、產業聯盟授權模式等等創新作法，在符合法令規範下，盡可能使更多臺灣產業可享受工研院研發成果⁶。若專利經多次推廣運用，或產業發展已趨成熟，則視市場狀況及廠商需要，評估專利維護之效益，將資源進行妥適配置。

⁵ 關於專利生命週期的管理和營運，可參考周延鵬指導，曾志偉等著，專利營運的新機制，頁136-154，時報文化出版企業股份有限公司，2023年2月第一版。

⁶ 工研院的智慧財產應用，興利固然重要，但也同時必須兼顧防弊。有鑑於曾發生國內廠商取得工研院讓與之專利後，違約轉讓或使用的個案，近年除加強讓與及授權程序嚴謹審核，確認廠商適格性及符合產業效益，並輔以 LOT (License On Transfer) 條款，保留廠商一旦違約時，工研院得授權國內業者免於受專利主張者的侵擾。



(二) 導入國際評量工具，提升專利管理品質

Technology Value Pyramid (TVP) 是國際知名新創組織 Innovation Research Interchange (IRI) 用以評量企業研發成果、管理，與價值創造的一套工具⁷。工研院用以自我檢視專利經營現況之需要，設定管理指標，並長期觀察全院與各研發單位之專利營運情形，追蹤研發計畫之專利布局，以專利申請的價值比例、支出成本、專利被引證比率及專利應用率等項目，交互驗證專利品質與價值，做為管理經營之參考。

TVP 並應用在工研院「2035 技術策略與藍圖」之研發主軸與次領域⁸；做為檢視各研發技術之智權及管理策略創造之價值表現，亦做為衡量該技術領域調整或強化之考量依據。工研院所建立之 TVP 管理指標，可據以建立智慧財產管理儀表板，由系統自動診斷並發出提醒，掌握各技術領域或研發主軸所產出核心專利之績效表現，自源頭即確保產出品質，落實專利產出及應用之各環節符合要求，提升專利營運及管理效能。

⁷ 關於 Technology Value Pyramid，請詳參 Innovation Research Interchange 網站介紹，<https://www.iriweb.org/resources/tvp-user-guide/>（最後瀏覽日：2024/01/01）。

⁸ 關於工研院 2035 技術策略與藍圖，請參王明德等著，同註 1，頁 26 以下。並可詳參工研院網站：https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=18_content&SiteID=1&MmmID=1036452026061075714&MGID=1220250141636273013（最後瀏覽日：2024/03/26）。

（三）推動主題式維護評估機制，代謝運用機會低之專利

由於專利累積達相當數量，工研院目前係以「控制總量成長，強化品質提升」做為專利營運策略。近年以 TVP 評量工具為院內各單位研究檢視專利體質，並導入技術生命週期 Technical Cycle Time (TCT)，強化專利健檢範疇。以「技術生命週期」、「專利應用機會」、「專利技術主題」三大構面進行主題式維護評估，全面盤點工研院各技術領域之專利資產，積極優化專利維護之評估。

（四）建置系統提升跨域專利產出並分析巨量資訊，以利決策判斷

做為國際級研發機構，工研院深知系統對於智慧財產管理及應用的效益；除早已建置智慧財產營運系統，連結全院的人力、財務及資訊等管理系統外，更以系統深化智慧財產的分析及產業應用。

鑑於 AI 對於巨量數據的分析價值與日俱增⁹，工研院在經濟部技術司的支持下，持續投入資源結合既有系統，建置結合大數據與 AI 技術的專利分析系統。已實際應用於專利分類、評比、分析及標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的關聯性等情資蒐集，藉由 AI 輔助檢索與分析世界重要專利技術，大幅節省人力、減少誤差，精準掌握市場相關技術及專利情資，並成功協助臺灣廠商於個案談判時迅速而有效完成專利價值的判斷¹⁰。

工研院原即設有「智財加值開放創新服務平台」(Open Innovation System Platform, OISP)，將全院各單位智財領域(專利、著作權、營業秘密、商標等)成功案例，予以系統化推廣複製，並運用於院內「三新三跨」。

⁹ Kathleen Walch, How do big data and AI work together, <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/tip/How-do-big-data-and-AI-work-together> (last visited Jan. 1, 2024)

¹⁰ 根據國際知名專利授權機構 Via Licensing 於 2017 年分析，各國企業向歐洲電信標準協會 (ETSI) 提出的 16 萬件標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 宣告中，僅有 1.25% 是真正具有含金量的 SEP。臺灣廠商的 SEP 雖然數量有限，但含金量頗高，若能輔以靈活策略，例如：強化判別 SEP 對產品的實際貢獻價值，並透過 SEP 專利與類 SEP 專利的組合，有助增加授權談判籌碼。

所謂三新，係指（1）新計畫：於計畫初期加強早期專利布局；（2）新產品：於產品規劃時進行專利風險評估及迴避設計輔導；（3）新事業：於新創事業規劃階段即考量專利議題，做好布局策略與避險。

所謂三跨，係指：（1）跨領域：依特定主題挖掘工研院各研發單位適合納入開發之專利，促成跨領域之合作產品開發及試量產；（2）跨產業：提供跨業創意發想與可行性評估並申請專利，與合作廠商共同商品化並開拓商機；（3）跨國際：透過技術移轉與法律中心暨 IP Bank 行銷平台與網絡，開拓長期且穩定之國際合作管道，媒合並協助院內相關單位進行合作開發及試量產。

綜言之，工研院以智慧財產的全生命週期思考智慧財產從生到死的價值，以市場導向、產學研樞紐，與跨領域整合，做為三大發展策略，協助國內產業的戰略布局，強化智慧財產的運用價值。

二、專利法相關規範對工研院智財營運的影響

因應全球科技產業之智財商戰趨勢，臺灣智慧財產相關法律已成為我國國際化程度高、法制相對健全的政經基礎建設之一。不但建置處理智慧財產爭議的專業法院，且逐步精進相關法律制度，鏈結國際，而智慧財產局致力創造我國產、學、研優化智慧財產的環境，更是作為積極，有目共睹。

以 2023 年的專利法及商標法修正草案內容為例，非但成立專責審議複審及爭議案件之獨立單位，明定相關配套授權依據；並強化專利商標爭議案件之程序保障，精進審議程序的細節，提升公信力；而免除訴願程序，創設「複審訴訟」

及「爭議訴訟」機制，強化專業法院審理專利爭議的主導性，以期有效解決專利爭議，更足見主管機關之魄力；凡此均殊值吾人高度肯定¹¹。

事實上，歷來我國專利法相關規範的修訂，均激發工研院的專利營運及布局與時俱進。電腦軟體相關發明的審查基準修訂，以及導入優先權制度與推動專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH），更對工研院智權發展及管理帶來深遠影響。

1998 年，我國參考美國及日本審查基準等資料，制訂電腦軟體相關發明特定技術領域的審查基準。2008 年，參酌歐洲的「技術性」判斷標準，並開放電腦程式產品請求項。2014 年，更進一步導入歐洲的「無助於技術性的特徵」以判斷進步性，並同時參考美國的司法判例等實務意見，進一步具體化發明定義的標準。歷次審查基準的修訂，逐步擴大專利保護標的範圍，同時與國際專利審查趨勢銜接¹²。

藉由發明定義的檢視事項明確，而且降低主觀性、不可預測性以及進步性概念混於發明定義判斷的情形，使新興技術之發明在專利申請的過程中，可依據電腦軟體相關發明審查基準，獲得適切的權利保護，對於工研院有關電腦軟體的相關發明產生鼓勵作用¹³；使得原本以營業秘密保護軟體為原則的智慧財產觀念，

¹¹ 有關 2023 年提出之專利商標審議新制草案，修正為兩造對審，當有助提升解決爭議之品質，本人深表認同及支持。然草案規定「複審及爭議審議會」（下稱：審議會）由 3 至 5 人合議審議；立法固然良善，期以合議之專業組織，提升複審與舉發等爭議事件之審議品質，但就實務而言，亦即將原來一位智慧財產局審查官可處理之再審查案件改為複審案件，即 3 人審議的複審制度；以及兩位審查官可處理之舉發案件，改為 3 人或 5 人之爭議案件，恐驟增至少兩倍以上人力，是否可能造成排擠智慧財產局之一般審查業務，不可不慎。

蓋對於科技產業而言，複審與舉發所佔比例甚微，而專利申請攸關全球布局與國際競爭，不容遲延。舉例而言，2022 年全國專利舉發案件約為 430 件，申請初審案則約 5 萬多件。若為處理 400 多件之舉發案，而耗費寶貴之兩倍審查人力，可以想見將不得不延長專利申請之初審 5 萬多件審結期間；此對於科技業界將可能造成不利影響。徒法不足以自行，良法美意，應有配套機制，是以，本人多次於公開場合提醒確證智慧財產局已有充裕之人力及完備財務規劃，以免驟然實施，顧此失彼，得不償失。

¹² 關於我國電腦軟體發明專利制度的演進與實務狀況，可參李清祺與馮聖原著，電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進，頁 77 以下，智慧財產權月刊 201 期，2015 年 9 月。

¹³ 熊誦梅，初探台灣新修訂電腦軟體相關發明審查基準—從明確化發明定義談起，北美智權報 288 期，2021 年 7 月 14 日。

得以展開專利領域之布局¹⁴。尤其在 AI 時代，電腦軟體相關專利申請儼然已成商場兵家必爭之地；臺灣就相關審查基準的明確制訂，對工研院及國內廠商取得全球 AI 應用市場的優勢，至為重要。

此外，由於臺灣並非巴黎公約會員國，為保持國際競爭力並維護發明與創作人的權益，政府積極爭取與各國簽訂協定或加入世界貿易組織（WTO）之方式，相互承認國際優先權。我國專利法自 1994 年導入國際優先權制度¹⁵，且為維護臺灣企業在其他國家的權益，智慧財產局亦積極爭取對外的優先權，其中包括兩岸開始受理相互主張優先權之申請案¹⁶，使得國內廠商的專利申請權益得以主張，特別對於國際及中國大陸地區的專利布局可更為靈活並搶佔先機。同時，智慧財產局亦積極推動專利審查高速公路（PPH）計畫¹⁷，與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大等專利局合作以縮短申請人取得專利的時間。臺灣與日本、南韓分別於 2013 年及 2015 年，簽署優先權證明文件電子交換合作瞭解備忘錄（PDX），進行發明及新型專利申請案優先權證明文件電子交換，嗣分別於 2022 年及 2023 年開始設計專利申請案優先權證明文件之電子交換；2023 年 11 月 22 日（美東時間）完成「臺美專利資料安全交換瞭解備忘錄（The Secure Exchange of Patent Data）」（PDX）簽署，未來我國人每年 2 萬餘件向美國提出之專利申請案，如主張專利優先權將更省費用又便捷。以臺灣在國際政經現實的艱困處境下，企業研發創新產生的專利權仍能在全球占有一席之地；除了專利法制相關規範始終保持與國際趨勢同步之外，主管機關智慧財產局的主動與務實，功不可沒。

¹⁴ 由於電腦軟體專利侵權的比對不易，因此，研發單位對於申請軟體專利之效益多有疑慮而持保守態度。工研院技術移轉與法律中心多次邀請智慧財產局提供培訓課程，特別就「軟體應用專利」之申請，尤其是整合 AI / 軟體進行跨領域創新應用的研發專利申請，提供解說與具體範例說明；包括電腦軟體的專利要件、運用 AI 技術說明書揭露程度、檢索策略以及營業秘密或專利保護之間的權利保護選擇考量因素等進行廣泛討論交流；對於工研院的智慧財產營運及專利布局策略大有助益。

¹⁵ 依現行專利法第 28 條之規定，專利申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後 12 個月內，向我國申請專利者，得主張優先權；反之亦然。

¹⁶ 根據「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，自 2010 年 11 月 22 日起，兩岸開始受理相互主張優先權之申請案，且得據以主張優先權之基礎案的日期為 2010 年 9 月 12 日該協議生效日起算。

¹⁷ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/np-709-101.html>（最後瀏覽日：2024/01/28）。

由於臺灣專利法規的國際化程度高，工研院得以運用全球專利家族（patent family）申請策略，輒將中華民國做為專利優先申請國；並將優質的臺灣專利審查意見，爰為申請其他各國專利的重要參考，有效提升工研院於全球專利布局的品質及效率。

三、「全球百大創新機構獎」的指標與意涵

自 2012 年以來，Clarivate Analytics（科睿唯安）每年發表「全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators）報告¹⁸，表彰全球最具創新精神的企業與機構。面對全球政經持續受到 COVID-19 疫情影響的變動環境，2023 年臺灣得獎機構數再創歷史新高，高居全球第三，僅次於美日兩國。工研院連續六年、第七度獲獎，是臺灣獲獎次數最多的機構，同時蟬聯亞太區研發機構得獎之冠¹⁹。

專利數量固然重要，但並不是評斷創意和創新領導能力的絕對指標；做為全球知名的數據分析企業，科睿唯安的方法論是先就申請全球專利的機構設定入選的基本標準，包括該機構必須擁有 500 件專利，且過去 5 年至少有 100 件新專利。符合上述資格的機構，計算權重因子後，再經過第二道評選門檻，包括：影響力、成功足跡、全球化、技術獨特性等基準創新能力指標，最終才判定評選結果。由此可見，要進入百大榜單，並年年維持在榜單內並非易事，除必須持續投入創新外，對於每件專利均須做好布局及應用的決策。

如前所述，工研院對於智慧財產的營運及管理，自有其策略與思維。瞭解以國際市場角度，如何評價專利的良窳及其帶來的創新價值，有助知彼知己，避免閉門造車。因此，工研院藉科睿唯安的百大創新機構分析報告做為檢視自己智慧財產能量，以及與國際企業機構間的關係，並做為調整智慧財產營運的方向或戰略戰術。

¹⁸ 關於 Clarivate 與其分析報告及方法論，可詳參：<https://clarivate.com/top-100-innovators/>（最後瀏覽日：2023/12/24）。

¹⁹ 科睿唯安全球智權策略長 Vasheharan Kanesarajah 表示，工研院在多項創新指標的表現皆顯著提升，其專利在全球多個產業都有極大影響力，包括日本的半導體能源研究所 SEL、南韓的三星、美國的 IBM、AT&T、蘋果的專利，均大量引用工研院的專利，領域涉及半導體、通訊、OLED 等。

舉例而言，全球百大創新機構的評選指標中，工研院原於「國際化指標」（International Factor）與「成功指標」（Success）的排名居百大機構的中段。因此，當時雖然得獎，但工研院也發現可以提升的空間。經由強化專利組合的國際布局，以及提升專利維護答辯與申請品質等努力，使得工研院的該兩項指標已於 2022 年均列為全球百大創新機構的第一位階。

進一步分析該評選標準，「成功指標」係以在國際重要市場取得專利的成功率來進行評比；對於在市場經濟規模愈大的國家成功取得專利，可在此項評比中取得高分。客觀言之，此一評選之權重考量，確有其意義。此適與工研院近年著重以市場導向的布局策略，不謀而合。而此一策略亦導引工研院從 Patent as Product 思維，昇華到 Patent in Product 的層次²⁰。藉由國際專業機構的評比指標，學習其方法論及市場思維，檢視並強化自身機構的智慧財產體質；此為科睿唯安「全球百大創新機構」分析報告對於工研院的積極意涵。

面對全球貿易壁壘的競爭趨烈情勢，專利不僅可做為保護研發創新之重要基石，也是創造商機之利器、進攻國際市場之跳板。工研院樂將各項國際智權與創新指標的內涵分析，以及成功實證經驗分享臺灣產業界，共同提升臺灣科研在國際市場的價值與影響力。

參、智權加值與營運新模式

活著就是為了改變世界，難道還有其他原因嗎？

—Steve Jobs

根據世界智慧財產權組織（WIPO）衡量創新活動指標的「專利合作條約（PCT）」國際專利申請數據顯示，2022 年世界各國於 PCT 申請量成長 0.3%，達 27 萬 8,100 件，創歷史新高；而亞洲地區是 PCT 申請的最大來源地，占比從

²⁰ Patent as Product，是將專利本身視為產品予以規劃並應用，則每件專利的價格與價值勢必難以計算。Patent in Product，係將專利與終端商品相結合；商品因具有專利而加值，專利因附麗於商品而凸顯其價值，兩者相得益彰。

2011 年 38.5%，成長至 2022 年 54.7%²¹。這些數據顯示儘管 COVID-19 疫情導致全球供應鏈重組及經濟成長下滑，但專利申請活動卻逆勢成長，可見研發創新及全球化營運非但是許多企業的核心業務，更是其競爭力長期布局的目標²²。

檢視國內創新能量亦可發現，臺灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）2023 年公布的「世界競爭力調查報告」中排名第 6 名；整體排名連續 5 年提升，為我國歷年來最佳排名。其中，臺灣「每千人研發人力」指標更為世界第一²³。就數據觀之，臺灣的專利生產力，長期位居全球翹楚²⁴。但眾所周知，專利數量並不等於專利品質，亦不等於專利價值。以下即介紹工研院如何以高品質智慧財產為企業增值，以及多元應用智慧財產的作法及實例。

一、智慧財產管理系統與專業團隊

（一）優化專利資訊系統基礎建設，提供研發團隊友善研發環境

「人類大歷史」（Sapiens: A Brief History of Humankind）作者 Yuval Noah Harari 曾說：「在充斥著無效資訊的世界裡，清晰即力量」。大數據的快速發展，現在比以往任何時候都更需要從大量的數據中，找到清晰和可用的關鍵情報²⁵。「工欲善其事，必先利其器」，欲有效率地進行專利分析布局，需要資訊系統的輔助。尤其製作專利地圖時，需要分析大量的專利資料，便利且精準的資訊分析工具顯得格外重要，而工研院專利地圖系統（Patent Map System, PMS）即是為此目的而開發。

²¹ WIPO, World Intellectual Property Indicators 2023, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-world-intellectual-property-indicators-2023.pdf> (last visited Jan. 1, 2024).

²² 王鵬瑜，建構智權金三角，打贏專利戰，i 創科技，https://itritech.itri.org.tw/blog/golden-triangle_patent-war/（最後瀏覽日：2024/01/01）。

²³ 2023 年 IMD 世界競爭力調查評比，可參考國家發展委員會分析報告，<https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNTU2Ni85MTMyLz4NDE1OWIyLWYyNDEtNDYzYi04NTgxLWFkMGExMWUxMDRiNC5wZGY%3d&n=SU1EMjAyM%2baWsOiBnueovy5wZGY%3d&icon=.pdf>（最後瀏覽日：2023/12/24）。

²⁴ 依據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「世界競爭力報告」，臺灣在專利生產力排名上，自 2003 年起連續 5 年高居世界第一，此後該項排名雖偶有變動，但臺灣始終名列前茅。2011 年，臺灣每名研發人員平均一年產出 372.9 件專利，亦為世界第一。所謂「專利生產力」，係以各國核准的專利總數，除以非政府部門之商業研發人員數。

²⁵ 邱明峻，刷新智權戰略思維 打造高價值創新環境，工商時報名家廣場，<https://www.ctee.com.tw/news/20210721700547-431301>（最後瀏覽日：2023/12/24）。

自上線以來，PMS 已累積針對數千項主題，分析上萬件專利；已成為院內研發、智權、法務與管理同仁進行專利分析布局及智權管理運用時的重要工具。PMS 亦陸續導入人工智慧 (AI) 協作模組，學習研究人員行為，開發專利技術自動歸類功能，改善專利分析流程，協助專利布局更有效率地進行。

工研院以專利系統大幅提昇專利品質與行政效率，更授權與技轉予國內研發法人、學校及產業界，協助該等單位迅速提高專利品質及效率提升。近年不斷運用新興科技，包括 AI 技術及 QR code 等，用以提升專利分析效率及資訊的虛實整合，升級系統功能，做為工研院運用研發成果及協助廠商維護權益的秘密武器²⁶。

(二) 高素質的實戰團隊與顧問群

如本文首揭，全體工研人均體認研發成果無一不是智慧財產，因此，高度重視並積極運用智慧財產已成組織共同 DNA。其中，技術移轉與法律中心即為負責全院智慧財產管理及營運的單位。主要成員包括：專利工程師、律師、評價師、企畫推廣人員，並與院內財務會計處、資訊處、產業分析團隊，以及各單位專利管理委員會緊密結合，是國內少數具有跨國訴訟經驗，並協同臺灣企業成功克敵致勝的科研機構綜合型實戰團隊。

工研院近年更結合產業界，於臺灣區電機電子工業同業公會所成立的「5G 產業創新發展聯盟」下設置「智慧財產權專業委員會」(IP SIG)；邀請多位向來低調、深具豐富國際實戰經驗的企業與重要法人機構法務長和智財長，共同加入並擔任諮詢專家，以渠等豐富的學理基礎與實務經驗，協助國內廠商因應智慧財產問題，並以贏得國際盃為目標²⁷。

²⁶ 工研院藉由專利 AI 分析系統解析若干國際專利權人宣稱之 SEP 含金量，於 2023 年已陸續提供國內多家企業機構運用在專利授權談判實務上，驗證其具有一定之專業度與公信力。

²⁷ 陳玉鳳，史無前例 智財專家齊聚挺你，產業人物 2022 年封面故事，王麗娟主筆，宏津數位科技股份有限公司出版，2022 年 6 月。

二、智慧財產應用的多元化

綜整工研院近年就智慧財產的多元應用模式，大致可歸納為六類：（1）藉智財權優勢打進國際供應鏈、（2）以專利進行維權並提升市場影響力、（3）以智慧財產作價投資或新創、（4）以專利卡位奪得市場商機、（5）精準布局創造技術領先、（6）以無形資產促成融資與投資²⁸。

以精準布局創造技術領先為例，工研院研究團隊自從 2013 年發現設備故障的預測式技術研發方向起，即持續進行相關專利布局，建立技術門檻，並陸續在各國取得超過 40 件專利，累積在機台健康評估、故障與剩餘壽命預測、模型調適，以及機台維護排程四大類的專利布局，頗具成果，進而榮獲 2017 年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。

專利分析在研發初期有助確認技術方向及選題，更促成後續技轉國內業者的關鍵。帆宣系統科技股份有限公司（下稱：帆宣科技），其產品向以國際市場為主；技術來源具有專利保護，至關重要。與工研院技術團隊合作前，帆宣科技曾與一家知名日本廠商合作測試，發現無法達成準確的預測診斷，而工研院團隊則不但能精準完成設備故障預診斷，並且具有國際專利布局周延保護，於是雙方旋即共同開發，並獲得成效，奠定帆宣科技在設備故障預診斷系統（Prognostic and Health Management, PHM）的國際領先地位²⁹。

再以智慧財產提升新創能量為例，起而行綠能股份有限公司（下稱：起而行綠能）是 2017 年由工研院輔導創業而成立的新創公司，目前已成為全臺最大的充電機供應商，2022 年的營業規模約新臺幣 3 億元，並取得臺灣機車充電樁六成市占、汽車充電站三成市占，許多國內汽機車廠都是起而行綠能的合作夥伴。

起而行綠能的技術起源自工研院十餘年前的經濟部科技專案計畫，歷時近五年，孕育出新創事業的契機。充電技術起步之際，工研院研發團隊即布局充電服

²⁸ 有關工研院多元應用智慧財產協助國內業界的實例，請詳參工研院技術移轉與法律中心出版，專利這樣做，商機拿到手，2023 年 3 月版。該書共介紹 24 起成功以智慧財產助攻業界的個案，並臚列工研院六大技術領域的重要專利清單及魚骨圖。

²⁹ 同前註，請參頁 65 至頁 68。

務相關專利，鎖定最先進、與市場相關的核心技術。團隊創業後依法取得專利授權，並將技術具體轉換為商品。由於核心成員多來自工研院原技術的研發團隊；實施專利，如魚得水，因而確保起而行綠能在技術強項外，還有專利組合所布建的智權高門檻競爭優勢，遂在激烈的市場中脫穎而出³⁰。

三、技術市場與資本市場連結

美國創投資金投資在資本市場占比是 0.4-0.5% 左右，臺灣僅約 0.04%；美國將近是臺灣的十倍。此一數據顯示臺灣投資科技產業的思維比美國保守許多；事實上，臺灣的創新競爭力在許多國際評比中往往名列前茅，創新能量絕對不下於美國與世界各國，問題在於臺灣的資金沒有流向新創發展；技術市場與資本市場存在嚴重落差³¹。

依據經濟部中小企業處 2023 年 10 月 28 日發布「2023 年中小企業白皮書」³² 統計資料顯示，2022 年我國中小企業³³ 家數為 163 萬 3,788 家，占全體企業 98.90%，較 2021 年增加 2.38%；中小企業就業人數達 913 萬 2,000 人，占全國就業人數的 79.98%；銷售額超過新臺幣（下同）28 兆元，占比超過 5 成；出口額達到 3.6 兆元，年增率超過 7%。中小企業對我國經濟發展及創造就業之重要性，不言可喻。

廣大的中小企業與新創事業需要資金維持營運，甚至擴大研發投資；豐沛的資金也亟需優質的投資標的。落差關鍵在於兩者缺乏有效且專業的連結；技術市場無從吸引與說服資本市場投入，資本市場亦缺乏專業判斷日新月異且領域廣泛的科技標的。

³⁰ 同前註，請參頁 56 至頁 59。

³¹ 劉文雄，提升臺灣新創，工研院要當「錢」的引路人，天下雜誌，<https://www.cw.com.tw/article/5101709>（最後瀏覽日：2024/01/01），並請參本文註 20 與註 21。

³² 經濟部中小及新創企業署 2023 年 10 月 31 日發布「2023 年中小企業白皮書」，<https://www.sme.gov.tw/list-tw-2345>（最後瀏覽日：2024/03/26）。

³³ 根據「中小企業認定標準」第二條規定，中小企業係指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新台幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。

長期以來，國內產業對於無形資產評價的方法論及公信力，莫衷一是³⁴，遑論實際申請金融機構融資借款，以及吸引創投業者投資³⁵。產業創新條例於 2017 年 11 月 22 日修訂第 12 條與第 13 條，明訂無形資產流通及運用之法源依據，從此進入分水嶺。

經濟部產業發展署的前身：工業局為建立我國無形資產評價機制，委託工研院「技術移轉與法律中心」協助規劃推展無形資產評價諸多相關業務³⁶。「臺灣中小企業銀行」（下稱：臺企銀）與「財團法人中小企業信用保證基金」（下稱：信保基金）秉持對我國中小企業一貫的服務精神，以及對工研院專業的信任，由臺企銀率先表達擔任無形資產提供融資貸款的試辦銀行³⁷，信保基金亦提供高成數的擔保；經由工研院評價篩選優質新創企業的專利權，推薦予臺企銀申辦融資貸款。在經濟部政策支持下，突破層層難關，終於在 2019 年 6 月寫下臺灣首次無形資產融資的成功案例，為我國智慧財產創造新的經濟價值，立下劃時代的里程碑，同時引發產業界與金融界的重視及熱烈迴響³⁸。次（2020）年，全臺 26 家銀行循臺企銀模式，與工研院及信保基金簽訂合作協議，擴大無形資產融資及於專利與技術。

迄至 2023 年 12 月止，工研院完成國內 57 家中與新創企業申請無形資產融資的評價程序，已有 26 家企業成功以無形資產獲得銀行貸款；除獲得資金近 4

³⁴ 關於無形資產融資困難的原因分析，可詳參 Jonathan Haskel & Stian Westlake, *supra* note 3, at 158.

³⁵ *Id.* at 175.

³⁶ 關於工研院接受產發署前身工業局委託，推動我國無形資產評價制度的過程，請參：王鵬瑜、劉智遠、張展誌、楊麗慧、芮嘉瑋、翁國曜、林家亨著，新興科技之專利實務—布局、審查及評價，智慧財產局 20 週年特刊，2019 年 10 月。

³⁷ 我國銀行融資審核向來遵循 5P 原則，亦即針對：借款人（People）、資金用途（Purpose）、還款能力（Payment）、債權保障（Protection）、授信展望（Perspective）進行審核，對於無形資產，並不瞭解，遑論核貸。在此情況下，臺企銀能突破傳統作法，率先制訂規範並推動試行，誠屬不易。

³⁸ 請詳參臺灣各大媒體 2019 年 8 月 27 日或 28 日報導。如：工商時報「挺新創圓夢 首創無形資產也可融資」，<https://www.ctee.com.tw/news/20190828700091-430502>（最後瀏覽日：2023/12/24）；以及自由時報「IP 也可貸款 工研院攜手台企銀、信保基金首創專利融資」，<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2897338>（最後瀏覽日：2023/12/24）。

億元之外，由於謹慎保守的銀行尚且核貸融資，因而吸引並增強創業者的高度關注與信心，帶動參與投資的附加效益，難以計數³⁹。

工研院目前除持續深化無形資產評價的專業與機制外，更致力與其他具公信力的國內機構組織合作，以期複製並擴大更多具公信力的團體篩選優質智慧財產的企業，協助該等企業以無形資產獲得資本市場的資金挹注，推動國內新創風氣愈加蓬勃發展。與國內金融業界共同突破傳統融資貸款授信審核 5P 原則的窠臼，以全新思維視野看待智慧財產的經濟價值，藉融資貸款的具體行動鼓勵國內新興企業與創業者不斷開發新技術，帶動創投投資臺灣新創事業，活絡資金流向技術市場，是無形資產評價連結技術市場與資本市場的重要意義⁴⁰。

四、小結：IP Bank 的策略與願景

「戰爭論」的作者克勞塞維茨（Clausewitz）曾說：「戰爭不僅是一種政治行為，而且是一種真正的政治工具，是政治互動的延續，是以其他方式進行的政治互動」⁴¹。若將此一名言的「戰爭」以「訴訟」代之，「政治」以「商業」替之；則適足以解釋目前國際專利權人與 NPE（Non-Practicing Entity）橫行，動輒以專利索取權利金，甚而興訟相脅的市場現況。一言以蔽之，此均為滿足渠等商業目的，故「『訴訟』不僅是一種『商業』行為，而且是一種真正的『商業』工具」。

幾乎所有進入國際市場的臺灣廠商，尤其是科技業者，無一不歷經索取專利權利金或專利訴訟的洗禮。在全球現況及趨勢下，國內企業過去將專利視為被動防禦工具的思維，已經轉變為將專利做為搶攻或鞏固國際市場的利器。然而，以往企業大多憑藉一己之力來取得專利，在這個產品生命週期急遽縮短、產品本身可能必須包含跨領域技術的時代，僅憑藉企業自行研發或是藉由併購取得專利的

³⁹ 臺灣無形資產評價與融資，從無到有，建立機制，並持續擴大及推動；必須感謝產發署前身工業局局長呂正華、知識服務組組長林碧郁、時任信保基金董事長李耀魁、時任臺企銀董事長黃博怡、工研院院長劉文雄、技術移轉與法律中心彭彥婷組長及翁國曜副組長；渠等是為臺灣智慧財產暨無形資產評價與融資寫下歷史，連結技術市場與資本市場的推手與幕後英雄。謹此誌之。

⁴⁰ 關於以智慧財產募集資金，可參：Stephen Johnson, P.248 - P.260, Guide to Intellectual Property- What it is, how to protect it, how to exploit it, The Economist Newspaper Ltd, 2015.

⁴¹ <https://www.brainyquote.com/authors/carl-von-clausewitz-quotes> (last visited Jan. 2, 2024).

方式，其難度和成本都太高，而且在時間上緩不濟急，恐造成企業難以跟上國際競逐，且窮於應對競爭者及 NPE 專利侵擾的困境。因此，參與專利聯盟或者專利合作已成為許多企業的經營策略⁴²。

工研院長期與國內廠商並肩作戰，面對國際智財權環境的險惡及壓力，感同身受。為協助臺灣產業制衡國外大廠與 NPE，尤其是強化代工製造業者投入智慧財產的不足；工研院除積極布局新興產業技術專利，提供臺灣廠商進軍國際市場的彈藥之外，更以智財資源、專利組合、系統、資料庫、人才等為基礎，結合臺灣產、學、研等單位的專利與資源，共組「智財銀行」（IP Bank）；匯集不限於工研院的國內優質專利，打造國際級的智財資源庫與智庫，目的是做為廠商制衡國外專利權人與 NPE 的堅強後盾，使臺灣企業不再單打獨鬥，更避免產業內耗。

目前「智財銀行」（IP Bank）已完成「網路與通訊」、「多媒體影音／影像處理」、「晶片半導體設計製造」、「計算機系統」、「綜合應用」及「淨零排放」等六大應用產品領域之專利池（Patent Pool），並建立專利等級評估機制，以控管入池之專利品質⁴³。透過「智財銀行」（IP Bank）的資源及平台，進可提供商戰策略、專利武器、分析系統與專業團隊支援，強化實力；退可做為專利保護傘及訴訟協防夥伴，降低成本。同時，亦可結合國內產學研之優質專利，進行專利組合，增加企業、學校與研究機構活化智慧財產的機會；以打群架方式擴大臺灣研發成果的應用出海口，進而提升臺灣產業整體的智權能量⁴⁴。

藉由「智財銀行」（IP Bank）的「黃金三角」：跨領域專利庫、分析系統與專業團隊，促成臺灣企業以智財權獲利，而非靠密集勞力賺取微薄毛利，擺脫被動因應專利戰侵擾及支付高額權利金的宿命，藉以鼓勵新創研發與共好合作，激發臺灣產業研發能量；是工研院跨出研究機構本位，致力結合臺灣產、學、研，成立「智財銀行」（IP Bank）的初衷與願景。

⁴² Anthony L. Miele, *supra* note 4, P.52- P.55.

⁴³ 截至 2023 年 12 月，IP Bank 專利池的專利貢獻者包括：宏碁、聯發科、緯創、台達電、中鋼、資策會、金屬中心，以及工研院。請詳參「創智智權管理顧問股份有限公司」網站：<http://www.ipic.tw/ipbank>（最後瀏覽日：2024/01/02）。

⁴⁴ 李淑蓮，智財銀行 IP Bank 浴火鳳凰華麗轉身：未來可期，北美智權報 312 期，2022 年 7 月 13 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_220713_0701.htm（最後瀏覽日：2024/01/05）。

肆、臺灣產業的智財營運挑戰與契機

臺灣只在乎硬體製造，
卻忽略了從技術與創新所帶來的無形價值，
這其實才是最大的問題。

——張忠謀 2012 年全國科技會議⁴⁵

根據世界智慧財產組織（WIPO）分析，無形資產佔有形產品中三分之一的價值；亦即消費者購買商品所支付費用，其中三分之一是用於軟體、研發、著作權、技術專利、設計與品牌等無形項目⁴⁶。在此產業發展趨勢下，智慧財產的經營與管理，將是企業未來獲利與逐鹿全球市場的關鍵。擅長製造，以壓低成本、高效率生產締造多項世界奇蹟的臺灣產業如何保有優勢，藉由智慧財產而增加價值，值得省思以謀定後動。

一、現況與挑戰

臺灣產業對於世界的影響，動見觀瞻，毋庸置疑。亮麗的傲人光環背後，盡是無數荊棘與辛酸。其中，進入全球市場必須面對的國際大廠專利戰，以及近年風起雲湧的 NPE 等專利蟑螂侵擾，在在都是臺灣廠商的營運風險及嚴峻挑戰⁴⁷。因為，國際智財權訴訟之於企業，猶如對外軍事戰爭之於國家；其付出之財務、人力、管理、營運等等成本，無一不侵蝕企業獲利，甚至影響產品市占、股價乃至經營存續⁴⁸。是以智財權爭議與訴訟，不只是法律戰與智權戰，更是商業戰、資源戰與公司興亡之戰⁴⁹。

⁴⁵ 張世文，為什麼 Apple 告遍全球，頁 274，大喜文化有限公司，2014 年 11 月初版。

⁴⁶ World intellectual property report 2017: Intangible capital in global value chains, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225> (last visited Mar. 26, 2024).

⁴⁷ 關於 NPE 的興起及類型分析的國內外文獻不少，Kent Richardson & Erik Oliver 所著 The Rise of Patent Aggregators 值得一讀，收錄於 Suzanne S. Harrison & Patrick H. Sullivan, P.215-P.227, Edison In The Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012.

⁴⁸ 關於專利訴訟對企業的影響，坊間的國內外書籍文章討論甚多；日本前本田科研工業（Honda）智慧財產權部部長久慈直登著，「專利戰爭」與「專利戰略」，深入淺出介紹許多觀念及實例，值得細究。二書皆有中文譯本，由光現出版／遠足文化事業股份有限公司發行。

⁴⁹ 以專利訴訟做為商業手段，甚至有一套運籌學（Operation Research）進行管控與經營。可參：Stephen C. Glazier, Patent Litigation As A Business Tool, P.83 - P.109, Patent Strategies for Business, LBI Law & Business Institute, 2003.

國內各界關心臺灣產業的智財權議題並提出高見者，不可勝數。其中實不乏暮鼓晨鐘、擲地有聲之論。各方觀點容或有異，疾呼對於智財重視與投入，則懇切並無二致。忝為投身臺灣智慧財產領域的一分子，承受與體驗產官學研先進同道之鼓舞與啟發甚夥，故不揣冒昧，在此野人獻曝，反喟提出若干觀察與心得。

首先，臺灣企業主與智財業務之主事者或服務業者間，往往缺乏良好的溝通與對話，影響企業對於智財權的定位和投資。申言之，企業主非不重視智慧財產，甚至亦多體會智慧財產對於其發展至關重要；但囿於時間及專業，經營者無法深入分析及瞭解智慧財產投資的效益，故而唯有步步為營，謹慎投資智慧財產，於是建樹有限，輒停留在保守被動因應層面。

負責企業智慧財產業務的主事者，或者外部服務業者，多受東方文化影響；尊重領導者意志，未便造次，謹守份際，專業自持。因此，難以對於公司之智慧財產進行大刀闊斧的變革與投資，甚至智慧財產團隊常在企業內扮演研發與業務部門的助攻者和救援者，不易展現其績效與價值。即便偶遇專利蟑螂或國際大廠挾專利興訟，智慧財產部門或服務業者亦多被期待「降低成本」、「盡快結束」，以免影響當年度營收與業務。如此定性及模式，造成企業主與主事者對於智慧財產議題，少有具體共識；缺乏長遠規劃與經營策略，遑論從體質與根本思考企業的智慧財產投資與發展。

其次，由於我國的專業養成體系，智慧財產業務的主事者與服務業者，多擅長於技術、智財或法律專業領域；較缺乏將無形的智慧財產轉化為具體貨幣化或有形資產的商業經驗，亦缺乏足夠資源結合資訊系統及專業方法，解讀並分析大量且快速增加的專利與產業資訊。傳統的智慧財產管理觀念及作法，更導致企業主不易感受到投資智慧財產對於公司營運的效益與回報率⁵⁰。

⁵⁰ 對於無形資產的投資，以及強化智慧財產權保護，歸根究底，常在於無形資產的外溢效應（spillovers）和無形資產的綜效（synergies）之間做取捨。前者是指投資無形資產，往往使得其他人受益，因而影響投資意願，或者必須強化管控外溢。後者是指無形資產的累積相乘效果，往往超出預期，愈是開放，愈可能獲得突破式創新。如何在無形資產的「外溢效應」和「綜效」間做出最佳投資與決策，不但考驗政府的公共政策，也常是企業主難以下定決心的原因。請詳見 Jonathan Haskel & Stian Westlake, *Restarting the Future: How to Fix the Intangible Economy*, 中譯「衝破經濟停滯：以無形資產重塑成長與繁榮」，頁 166 以下探討，商週出版，2023 年 3 月初版。以及 Jonathan Haskel & Stian Westlake, P.72-P.86, *Capitalism Without Capital: The Rise Of The Intangible Economy*, Princeton University Press, 2018.

質言之，歸納目前臺灣產業面對智慧財產議題的最大挑戰，個人以為，外部強敵環伺固然情勢嚴峻，但關鍵還是在於企業本身的思維及經營模式⁵¹。倘若從事智慧財產的主其事者與服務業者，多加善用現有之政府、公協會及科研法人資源，以較低成本適當展現企業投資智慧財產的成果，甚至以國內若干成功廠商為範例，增強企業主投資智慧財產的信心，或為臺灣產業改變的契機⁵²。

二、發展與契機

最壞的時代，往往也是最好的時代。國際專利大廠與 NPE 挾其資源肆虐騷擾臺灣廠商，也因而淬鍊我國提升法制環境並於實戰中培養具有豐富經驗的優秀專業人才及企業。

多年來，臺灣科技產業歷經慘烈國際智權訴訟洗禮，已培養一群具有豐富實戰經驗的專業人士與團隊，並已開始轉守為攻，迭傳佳報⁵³；這些在專利商戰中存活並茁壯的企業，不但建構高品質的智慧財產，更活化專利資產，運用智慧財產為企業獲取豐厚營收，足以做為許多臺灣有志企業與智財業者之典範⁵⁴。

臺灣廠商雖然多因受限於營運規模及經濟效益，尚未能普遍建立人才與系統完備的智權法務團隊，但近年已開始善用公會組織、聯盟社團，以及研發型法人機構的平台及資源，相互分享與合作，甚至對外打群架；當可做為智慧財產多元應用的可行模式，實值產學研各界推廣並支持⁵⁵。

⁵¹ 周延鵬律師對於臺灣智慧財產的文化和品質的評論甚多，言詞懇切，頗值我輩參考與自省。可參氏著「虎與狐的智慧力」，頁 18 至頁 40；以及頁 372 至頁 407，天下遠見出版股份有限公司，2006 年 3 月第一版。並可參氏著「一堂課 2000 億」，頁 34 至頁 48，商訊文化事業股份有限公司，2006 年 12 月初版。

⁵² 以開放的心態運用外部的智慧財產與資源，是確立自身機構智慧財產策略的一項重要作法。請參：John Palfrey, Intellectual Property Strategy, P.34, Massachusetts Institute of Technology, 2012.

⁵³ 劉尚志、陳在方編著，臺灣科技產業：美國專利訴訟 30 年之回顧，頁 190，以及第五章與第六章個案分析，元照出版有限公司，2017 年 6 月初版。

⁵⁴ 請參註 20 諸多實際案例。另，創智公司（IP Bank）暨 5G 產業創新發展聯盟「IP SIG」專家所屬企業亦多為營運智慧財產有成之企業。請參創智公司網站：<http://www.ipic.tw/consultants>（最後瀏覽日：2024/01/02）。

⁵⁵ 陳玉鳳，同註 27。另，可參考：王鵬瑜，建構智權金三角，打贏專利戰，i 創科技，https://itritech.itri.org.tw/blog/golden-triangle_patent-war/（最後瀏覽日：2024/01/01）。

伍、結語

做事不要先講不行，要先講非成不可，然後想怎麼做。

——孫運璿

英國倫敦帝國學院經濟系教授哈斯克爾 (Jonathan Haskel) 於所著「Capitalism without Capital」(臺譯：「沒有資本的資本主義」) 一書中，特別以工研院於 1970 與 1980 年代積極投入無形資產的研發，創造臺灣蓬勃發展的半導體產業，做為全球成功創新的範例⁵⁶。適逢我國專利法公布施行八十週年，成立逾半世紀的工研院堪稱臺灣產業與智慧財產同步發展的見證者及參與者。

如何借鏡成功經驗，創造臺灣第二個半導體產業，是工研院與國內廠商共同繼續努力的目標。回顧筆路藍縷的臺灣產業轉型過程，以及工研院智慧財產發展策略，當可發現智慧財產的法制環境、觀念思維，以及運用模式，均與產業需要密不可分。專利法與商標法的歷次修訂，一方面係顧及世界趨勢，接軌國際；另一方面則係因應國內實務所需，與時俱進。而工研院的智慧財產策略亦然；無論是以市場導向的研發、全生命週期的智慧財產營運、專利 AI 分析系統開發、專業人員培訓、宏觀調控智權質量，乃至三新三跨、無形資產評價融投資，以及結合業界建立 IP Bank，無一不以臺灣產業念茲在茲。

雖然臺灣產業在國際貿易版圖佔有一席之地，雖然工研院的智慧財產成績連續多年位居全球百大。但是，當前局勢卻不容過於樂觀。Covid-19 疫情衝擊全球供應鏈，貿易壁壘導致世界經濟情勢更加變化難料，生成式人工智慧 (Generative AI) 以及數位轉型的新科技方興未艾，國內產業必須持續創新，以維競爭優勢。

「周雖舊邦，其命維新」；我國專利法制如是，工研院亦復如是。身為全球少數跨多項技術領域的國際級研究機構，工研院秉持「創新、誠信、分享」的行為準則與紀律，持續推展「全資源經營」⁵⁷，落實 2035 技術策略與藍圖；以市場需求為導向，創造更多優質專利，發展跨領域解決方案及智慧財產布局，創新無

⁵⁶ Jonathan Haskel & Stian Westlake, *supra* note 3, at 226.

⁵⁷ 史欽泰，同註 2，頁 299。

形資產的經濟價值，提供資源支持企業發展智慧財產，加速轉型升級。為臺灣產業提高國際競爭力，為國家開創新局，是工研院承先啟後，必須達成的時代使命。

專利審查實務發展與變革——發明篇

莊智惠

壹、前言

貳、發明專利相關修法及審查實務之重要變革

- 一、發明之定義
- 二、法定不予發明專利之標的
- 三、專利法之立法目的與產業利用性
- 四、新穎性及擬制喪失新穎性
- 五、喪失新穎性或進步性之例外
- 六、進步性
- 七、先申請原則
- 八、揭露要件
- 九、發明單一性
- 十、優先權
- 十一、修正與最後通知
- 十二、誤譯訂正
- 十三、更正
- 十四、分割

參、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

本文簡介專利法公布 80 週年以來，發明專利審查實務的重要發展與變革，包括微調發明之定義、逐步擴大發明專利之保護標的、修正喪失新穎性之事由、鬆綁優惠期相關要件、導入優先權、放寬申請人主動提出修正之時間限制、引進最後通知及誤譯訂正、限制舉發階段專利權人得提起更正之時機、擴大核准後分割之適用等。本文亦介紹近年來相關審查基準之重要修正，包括物之新穎性的認定改採絕對新穎性、建立客觀化進步性判斷標準以及調整發明單一性之判斷方式等。

關鍵字：專利法、新穎性、進步性、單一性、優先權、最後通知、誤譯訂正、分割、更正

Patent Act、Novelty、Inventive Step、Unity、Priority、Final Action、Correction of Translation Errors、Division、Post-grant Amendment

壹、前言

我國專利法起自民國 33 年 5 月 29 日公布¹，至 111 年 5 月 4 日公布²之最近一次的修正為止，共歷經 15 次修正³。歷次修法主要係基於提升產業水準及促進科技發展、鼓勵發明創新、配合加入世界貿易組織、完善專利制度、與國際規範相調和、完備審查實務作業及推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）等緣故。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於 108 年 10 月慶祝智慧局成立 20 週年特刊已有專文⁴介紹「我國專利制度的沿革」，今（113）年適逢專利法公布 80 週年，另以專利法公布 80 週年特集方式分別就發明、新型及設計專利，分篇整理相關專利法規及審查實務之變革，本文為發明篇，將就發明專利相關法規及審查基準之變動予以整理說明。

貳、發明專利相關修法及審查實務之重要變革

一、發明之定義

83 年版專利法第 19 條參考我國行政法院相關判決⁵及日本特許法第 2 條明定發明之定義「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，以區別發明與新型之差異⁶。93 年版專利法由於「高度創作」意味著具有相當程度的裁量權⁷，刪除「高度」二字，以避免主觀之判斷⁸。

¹ 38 年 1 月 1 日施行。

² 111 年 7 月 1 日施行。

³ 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括 33 年版專利法、48 年版專利法、68 年版專利法、75 年版專利法、83 年版專利法、90 年版專利法、93 年版專利法、102 年版專利法、106 年版專利法、108 年版專利法及 111 年版專利法。

⁴ 張仁平，我國專利制度的沿革，慶祝智慧局 20 週年特刊，頁 13-28，2019 年 10 月。

⁵ 70 年判字第 817 號、71 年判字第 8 號及 73 年判字第 1391 號。

⁶ 因我國專利法明文規範「發明」與「新型」之區別，因此出現「高度」與「低度」之詞彙，參專利法修法說明，立法院公報第八十二卷第七十一期院會紀錄。

⁷ 參立法院公報第九十二卷第四期委員會紀錄。

⁸ 此為立法院審查會時由立法委員提議刪除，立法院公報第九十二卷第四期委員會紀錄。

專利審查基準（下稱審查基準）⁹進一步規範申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：自然法則本身、單純之發現、違反自然法則者、非利用自然法則者及非技術思想者。

二、法定不予發明專利之標的

33 年版專利法第 4 條明定 5 種不予專利之項目，包括：一、化學品，二、飲食品及嗜好品，三、醫藥品及其調合法，四、發明品之使用違反法律者，五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。其目的係以法律規範某些技術領域之發明或違反公序良俗之發明不授予專利，不論該等發明是否符合專利要件。

48 年版專利法將第 3 款之「調合法」修正為「調合品」。

68 年版專利法增訂第 6 款「糧食新品種」。

75 年版專利法基於公眾衛生及公益需要，參酌外國立法例及專利實務，並權衡公益，作大幅修正¹⁰。首先，刪除「化學品」、「醫藥品及其調合品」不予專利之規定，以提升國內工業水準。飲食品及嗜好品仍不予專利，但其製造方法准予專利。另增訂「動、植物及微生物新品種」不予專利，但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限¹¹。另由於原第 6 款「糧食新品種」已涵蓋在「植物新品種」範圍內，爰予刪除。此外，增列第 3 款「人體或動物疾病之診斷、治療或

⁹ 專利審查基準第二篇發明專利實體審查第二章「何謂發明」1.3 非屬發明之類型（110 年版）。

¹⁰ 第 4 條：左列各款不予發明專利：

- 一、飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。
 - 二、動、植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。
 - 三、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法。
 - 四、科學原理或數學方法。
 - 五、遊戲及運動之規則或方法。
 - 六、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計畫。
 - 七、物品新用途之發現。但化學品及醫藥品不在此限。
- 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，或發明品之使用違反法律者，不予專利。

¹¹ 立法理由指出：按對於植物新品種之保護，各國有採以專利或植物新品種登記予以保護者，亦有兼採二種制度而予以保護者，經檢討以納入植物種苗法予以保護為宜。至於「微生物新品種」，則以我國目前尚未達到保護之條件，故增列為不予專利保護之對象。但「植物新品種、微生物菌種」之育成方法尚值鼓勵，仍給予專利。目前世界各國對於「動物新品種」給予專利保護者不多，爰參照外國之法例，亦不予專利。

手術方法」不予發明專利，理由是此等方法被認為無法供產業上利用。另增列第 4 款至第 6 款，明定 3 種不予專利之項目，包括科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計畫。又增列第 7 款「物品新用途之發現」不予專利，但為配合化學品、醫療品之開放專利，及鼓勵化學品、醫藥品新用途之開發研究，爰以但書排除化學品及醫藥品，即開放化學品、醫藥品之新用途。

我國為積極加入關稅暨貿易總協定，於 83 年版專利法刪除部分不予專利之項目，從而開放微生物新品種¹²、飲食品及嗜好品、物品之新用途等專利。此外，刪除「發明品之使用違反法律者」之規定，因其發明品本身並無不法，使用違反法律自有其他法律規範。

93 年 1 月 1 日我國正式成為世界貿易組織會員，為與國際規範相調和，93 年版專利法¹³參考與貿易有關智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 27 條第 3 項（b）款及其他國家立法例¹⁴，將原法定不予專利之「動、植物新品種」修正為「動、植物」，並將不予專利之「育成方法」修正為「主要生物學方法」，而但書明定微生物學之生產方法為可專利之事項。另將第 2 款之「手術」修正為「外科手術」¹⁵。此外，刪除原第 3 款至第

¹² 條次變更為第 21 條。增訂第 2 項，對開放微生物新品種得予發明專利之施行日期，付予緩衝期間：「有關微生物新品種得予發明專利，應於中華民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議書生效滿一年後施行之。但本國人及與中華民國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限」，惟 86 年版專利法因考量該項規定顯與國民待遇原則及最惠國待遇原則相違，故予以刪除。

¹³ 條次變更為第 24 條。§24 下列各款，不予發明專利：
一、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。
二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

¹⁴ 中國大陸專利法第 25 條第 1 項第（4）款及第 2 項；歐盟（EU）98/44 指令及 EPC 第 53（b）條。以 EU 98/44 指令及 EPC 第 53（b）條排除「動、植物品種」之專利，但非屬「品種」之「動、植物」不予排除。另該公約排除「主要生物學方法」之專利，所排除者為「生物學」，而並未排除微生物學之生產方法，故微生物學之生產方法為可專利之事項。

¹⁵ 主要係針對國外相關法規條文「surgical method」之中譯，其與修正前之內容並無實質差異。參考中國大陸專利法第 28 條第 1 款第 4 項之規定，其中文名稱亦為「外科手術方法」。惟我國 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準規定「手術之方法係包含外科手術方法、採血方法」，為配合 93 年版專利法之修正，我國 93 年 7 月 1 日修訂施行之專利審查基準重為解釋，將外科手術方法涵蓋所有的手術方法，包含採血方法等。詳參張仁平，診斷、治療、手術方法專利之審查，智慧財產權月刊 67 期，2004 年 7 月。

5 款¹⁶，主要理由是該等事由均屬非利用自然法則者，因此，亦非屬發明之類型，無須明定為法定不予發明之項目。審查基準¹⁷配合專利法之修正將上述該等款內容納入「非屬發明之類型」中之「非利用自然法則者」¹⁸。

102 年版專利法將第 24 條第 2 款不予專利之醫療方法中「人體」修正為「人類」¹⁹。另為配合國際主要規範及審查實務，刪除「疾病」一詞²⁰。此外，刪除第 3 款「妨害衛生」之情況²¹。

三、專利法之立法目的與產業利用性

33 年版專利法第 1 條規定「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利」，第 3 條進一步規定「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：一、不合實用者。二、尚未達到工業上實施之階段者」²²。68 年版專利法將第 1 條及第 3 條之「工業上價值」修正為「產業上利用價值」²³，並將第 3 條之「工業上實施」修正為「產業上實施」。

83 年版專利法修正新增第 1 條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」，由於建立專利制度之最終目的在於利用發明，以促進產業發展，故明定本法制定之宗旨及目的。

¹⁶ 即科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計畫。

¹⁷ 93 年 7 月 1 日修訂施行。

¹⁸ 審查基準第二篇第二章「何謂發明」1.3 非屬發明之類型，1.3.4 非利用自然法則者（93 年版）。

¹⁹ 「人體」與「動物」一詞並非對等。

²⁰ 立法理由指出：由於原條文「疾病之診斷、治療或外科手術方法」一詞，限制診斷、治療或外科手術方法皆必須與疾病相關，始不予專利。依審查實務，診斷、治療方法皆與疾病相關，適用該款並無問題。惟外科手術方法未必皆與疾病相關，如割雙眼皮、抽脂塑身等美容手術方法，即無該款之適用，而於實務上係以不符產業利用性之要件不予專利，導致適用條文產生歧異之情況。參照歐洲專利公約（EPC）第 53 條、TRIPS 第 27 條等相關條文，皆無「疾病」一詞，凡手術方法皆以該條文不予專利，僅中國大陸專利法第 25 條有「疾病」一詞，審查實務亦有歧異情況。

²¹ 理由之一是參照 EPC、TRIPS 及 PCT 等相關條文，皆僅有「公共秩序、善良風俗」之規定，日本特許法第 32 條及韓國專利法第 32 條規定為「公共衛生」而非「衛生」，故我國條文易遭誤解其較為嚴格。另按「妨害衛生」一詞，其實質意義應指嚴重危害公共健康者，始被排除不予專利。而於廣義解釋下，嚴重危害健康之發明，亦可被認為妨害公共秩序、善良風俗，故其意義可被「妨害公共秩序、善良風俗」所涵蓋，爰刪除「衛生」一詞。

²² 48 年版專利法曾將「不合實用者」修正為「不合適用者」，惟 68 年版專利法又改回「不合實用者」。

²³ 立法理由指出為鼓勵創新發明，使發明人樂於申請專利，故加修正，以示放寬。

此外，將原第 3 條刪除，且將原第 1、2 條合併修正為第 20 條，刪除產業上利用價值之「價值」二字²⁴，並以「可供產業上利用」取代「合於實用及預期可達到產業上實施階段」，而首次將產業利用性、新穎性及進步性整併規定於同一法條。

四、新穎性及擬制喪失新穎性

(一) 專利法部分

33 年版專利法第 2 條規定「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、呈請²⁵前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做做者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。二、有相同之發明核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗者。」其僅規範新穎性，且採相對新穎性，即不包括已在國外公開使用者。

68 年版專利法將「已在國內公開使用」修正為「已公開使用」，改採絕對新穎性，另刪除第 3 款「已向外國政府呈請專利逾一年者」²⁶，此外，增列第 5 款，首次引進「進步性」²⁷之規定。

83 年版專利法針對新穎性，刪除「他人可能做做者」²⁸，並將「有相同之發明核准專利在先者」修正為「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」²⁹。

²⁴ 另因事實上對於何謂產業上利用之「價值」的認定，常有疑義，故刪除「價值」二字，以資明確。

²⁵ 48 年版專利法將條文中「呈請」均修正為「申請」。

²⁶ 目的為便利引進外國專利技術，提高國內工業技術水準，吸引國外投資。

²⁷ 即「運用申請前之習用技術，知識顯而易知未能增進功效者」。

²⁸ 因實務上難舉證，且不易認定。

²⁹ 因新型專利案亦有技術內容，實務上亦有以之核駁後發明申請案者，故第二款增列「新型」，並酌採原條文第 15 條之先申請主義將「申請在先」定入，以符合實務上之需要。

90 年版專利法配合引進發明專利早期公開制度而修正文字，並正式引進擬制喪失新穎性之規定³⁰，另增列但書，排除相同申請人之適用³¹。

93 年版專利法將擬制喪失新穎性之規定移列第 23 條，並重新編排本條之架構³²，第 1 項規定喪失新穎性之條件，第 2 項規定不喪失新穎性之優惠期限（grace period）及條件，第 3 項規定主張優惠期應踐行之程序，第 4 項為進步性之規定。其中新增第 1 項第 2 款，明定「申請前已為公眾知悉者」亦屬違反新穎性之情事。此外，刪除喪失新穎性事由中「申請前已陳列於展覽會者」，因其可為修正條文第 1 項第 1 款之「申請前已公開使用者」涵蓋。

102 年版專利法將違反新穎性之事由修正為 3 款，即：申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者。乃由於原先規定之已見於刊物及公開使用二種情形的性質不同，因此將後段規定修正移列第 2 款。又原條文所定之「使用」係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，配合該次修正條文第 58 條第 2、3 項之規定，將「使用」修正為「實施」³³。

（二）基準部分

1、直接置換

93 年版專利審查基準將「直接置換」列為新穎性判斷之第 4 種態樣³⁴，亦即差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，其類似

³⁰ 移列第 20 條之 1：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

³¹ 立法理由為「至於同一人之先後申請案，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反抵觸申請，該後案仍具可專利性」。

³² 條次變更為第 22 條。

³³ 參考日本特許法第 29 條第 1 項、韓國專利法第 29 條第 1 項規定。

³⁴ 第 1 種態樣是「完全相同」；第 2 種態樣是「差異僅在於文字之記載形式或能直接且歧異得知之技術特徵」；第 3 種態樣是「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」，第二篇第三章專利要件「2.4 新穎性之判斷基準」（93 年版）。

美日之擴大新穎性方式，惟其原意僅用於擬制喪失新穎性之判斷³⁵，並非用於一般新穎性之判斷³⁶，為避免誤解，102 年版專利審查基準將「直接置換」改列於「擬制喪失新穎性」一節³⁷。

2、物之絕對新穎性

102 年版專利審查基準重大修正之一為物之新穎性的認定改採絕對新穎性概念，亦即不論物質、組合物或物品，如係已知者，則不得再以其他方式（「用途限定物」³⁸）取得相同物之專利。長期以來我國化學、醫藥及生技領域案件中有關「組合物」之標的，即使屬習知，但若以有別於習知之用途限定時，仍有可能被認定具新穎性³⁹，惟此作法並未適用於機器、設備或裝置等物品標的，因而有差別原則。另考量此作法並未明定於專利法且與國際上多數規範不符⁴⁰，因此，審查基準改採實質上的比對認定，修正為「以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護之物具有適用該用途之某種特定結構及或組成」⁴¹。

³⁵ 對於技術手段非常相近之兩申請案，若後申請案申請時，先申請案尚未公開或公告，由於無法以不具新穎性及進步性為由核駁後申請案，僅得以「直接置換」為由認定後申請案擬制喪失新穎性，因此於擬制喪失新穎性之判斷基準增加「直接置換」之態樣。

³⁶ 張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革—修訂篇，智慧財產權月刊 171 期，頁 54-55，2013 年 3 月。

³⁷ 第二篇第三章專利要件 2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準（102 年版）。

³⁸ 例如「用於……的化合物 A」、「用於……的組成物 B」或「用於……物品 C」。

³⁹ 係將限定用途之物的專利權，視為是原始之物的專利權之選擇發明或再發明。

⁴⁰ 如 USPTO 及 CNIPA 認為限定新用途之已知物不具新穎性；EPC 第 54 (4) 及 (5) 明文規範限定醫藥用途之物質或組合物例外認定具有新穎性，詳參張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革—修訂篇，智慧財產權月刊 171 期，頁 51-52，2013 年 3 月。

⁴¹ 專利審查基準第二篇第一章 2.5.4 以用途界定物之請求項。

五、喪失新穎性或進步性之例外（下稱優惠期）

33 年版專利法第 2 條已有優惠期之規定⁴²，90 年版專利法增訂第 3 項，規定主張優惠期之適用必須於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件⁴³。

93 年版專利法新增發明非出於申請人本意而洩漏者，得作為主張優惠期之事由⁴⁴，但因申請人於申請時未必知悉他人已洩漏之情事，而未強制於申請時即需踐行此一聲明程序。

102 年版專利法參考國際上多數國家之規定將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性⁴⁵。另因國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。為求文義精確，並參考國際相關立法例，爰刪除「研究」之規定⁴⁶。另增訂第二款，增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。

106 年版專利法鬆綁優惠期相關要件，擴大專利優惠期之適用，將發明及新型專利之優惠期期間，放寬為本國專利申請案申請日前十二個月，並將發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣，放寬為不限制如何公開，只要是出於申請人本意或非出於其本意；另放寬程序要件，不須於申請時聲明主張優惠期，以避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，充分落實鼓勵創新並促進技術及早

⁴² 呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做做者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。

⁴³ 條次變更為第 20 條。此規定原訂於專利法施行細則第 13 條（83 年 10 月 3 日修正）。將其納入專利法規範係考量此涉及新穎性有無之判斷，直接影響專利申請案之准駁，申請人有必要於申請時即予敘明，因涉及人民之權利、義務，依中央法規標準法第五條第二款規定，應以法律定之，爰予明定。

⁴⁴ 條次變更為第 22 條。參酌日本特許法第 30 條第 2 項及 EPC 第 55 條之規定。

⁴⁵ 參考 EPC 第 55 條、日本特許法第 30 條規定。

⁴⁶ 復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試。優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明，故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用。

流通之目的。另增訂第 4 項，將「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公關係出於申請人本意者」排除優惠期之適用⁴⁷。

六、進步性

(一) 專利法部分

68 年版專利法首次將進步性納入第 2 條⁴⁸。83 年版專利法將進步性另立一項以與新穎性區別⁴⁹，並修正為「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。其明定判斷進步性之主體為「熟習該項技術者」，並將「顯而易知未能增進功效者」修正為「輕易完成」，其中刪除「未能增進功效」以使發明與新型之進步性有較明確之界定。

93 年版專利法修正原第 2 項進步性之條文內容並移列第 4 項⁵⁰，立法理由指出進步性之判斷重點有三：一為依申請前已公開之技術知識而判斷，二為判斷對象範圍限定於該發明所屬技術領域者，三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力。至於實際上是否「運用」申請前既有之技術或知識，並非必要，故刪除「運用申請前既有之技術或知識」等字，另所謂「熟習該項技術者」係指「a person skilled in the art」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，為釐清其概念，爰修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」；又關於進步性之判斷時間點，為依申請前已公開之技術知識而判斷，爰明定以申請前之先前技術作為判斷基礎。因此將該項認定不具進步性之文字修正為「但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」，使概念更為清晰。

⁴⁷ 立法理由：申請人所請專利技術內容見於向我國或外國提出之他件專利申請案，因該他件專利申請案登載專利公開公報或專利公報所致之公開，其公關係因申請人依法申請專利所導致，而由專利專責機關於申請人申請後為之。公報公開之目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，與優惠期之主要意旨在於使申請人得以避免因其中申請前例外不喪失新穎性及進步性之公開行為而致無法取得專利保護者，在規範行為及制度目的上均不相同，爰明定不適用之。

⁴⁸ 運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。

⁴⁹ 條次為第 20 條。

⁵⁰ 條次變更為第 22 條。

（二）基準部分

為提昇進步性之審查品質，智慧局於 106 年 7 月 1 日修正施行新的進步性審查基準，其修正重點在於建立客觀化的進步性判斷標準，於原先的 5 個判斷步驟⁵¹之步驟 5，增加是否能建立不具進步性之論理的判斷順序。首先，（1）考量是否有「否定進步性之因素」，（2）若無，則無法建立不具進步性的論理，得判斷該發明具有進步性，（3）若有，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，最後，（4）綜合考量該二種因素，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。否定進步性之因素包括：有動機能結合複數引證、簡單變更及單純拼湊；肯定進步性之因素包括：反向教示、有利功效、輔助性判斷因素⁵²。另外，經參考國內、外法院判決後，此次修正於步驟 3「確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」新增 5 點可供考量的因素，包括（1）該技術（art）所面臨問題之類型、（2）先前技術解決該等問題之技術手段、（3）發明所屬技術領域之創新速度、（4）該科技（technology）之複雜度、（5）該領域（field）實務從事者之教育水準，而以客觀化的評量，來確立該技術水準。惟亦敘明，若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

七、先申請原則

48 年版專利法首次引入「先申請原則」⁵³，就二人以上有同一發明者，明定僅就最先申請者准予專利，亦即禁止重複授予專利權。83 年版專利法配合導入優

⁵¹ 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍，步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容，步驟 3：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，步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異，步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」（102 年版）。

⁵² 包括發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見以及發明獲得商業上的成功。

⁵³ 第 15 條：二人以上有同一之發明各別申請時，應就最先申請者准予專利，如同日申請，則令申請者協議定之，協議不諧時，均不予專利。

先權制度，同一之發明得以優先權日認定為最先申請之日，故將條文分成兩項且增訂但書以釐清先後申請案之關係⁵⁴。90年版專利法將原施行細則第20條有關逾期未申報協議結果之規定修正後移列該條文第3項，另因一案二申請之態樣涵蓋發明案及新型案，故增訂第4項，準用前3項之規定⁵⁵。102年版專利法將「同一發明」修正為「相同發明」，另對於同人、同日以相同技術申請發明及新型專利，因修正條文第32條另有特別規定，爰明定有修正條文第32條之情事者，不在準用之列⁵⁶。

八、揭露要件

93年版專利法新增第26條明定「揭露要件」⁵⁷，納入原條文第22條第3項關於發明說明應符合可據以實施要件之內容並修正文字，另新增申請專利範圍應符合明確、簡潔及支持要件⁵⁸。

102年版專利法第26條配合美、日、歐三邊局說明書之格式，將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，並將「發明說明」修正為「說明書」；另將「實施」之用語修正為「實現」，避免與專利權「實施」之意義混淆。又原條文所定請求項必須「為發明說明及圖式所支持」，可能有「發明說明及圖式二者同時支持」或「發明說明及圖式擇一支持」兩種寬嚴不同解釋，易造成審查上之困擾。又如解釋為必須為發明說明「及」圖式均支持，亦與國際立法例不合⁵⁹，因此修正為「必須為說明書所支持」。

⁵⁴ 條文變更為第27條：二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。

⁵⁵ 第3項：各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，逾期未申報者，視為協議不成。第4項：同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。

⁵⁶ 條次變更為第31條。

⁵⁷ 參考TRIPS第29條第1項及日本特許法第36條第4項（1994年修正）。

⁵⁸ 參考日本特許法第36條、EPC第84條及中國大陸專利法第26條。

⁵⁹ EPC第84條及專利合作條約（PCT）第6條規定，請求項必須為發明說明所支持；日本特許法第36條規定，申請專利範圍必須是發明之詳細說明中記載者；中國大陸專利法第26條規定，權利要求書應當以說明書為依據，皆無為圖式所支持或以圖式之支持為依據之規定。

九、發明單一性

(一) 專利法及施行細則部分

33 年版專利法第 21 條已有單一性之規定⁶⁰。

83 年版專利法明定 3 種利用上不能分離之意義及類型⁶¹。

93 年版專利法為使原條文更為周延且配合國際趨勢⁶²明定一申請案應僅有一發明，或屬於一個廣義發明概念（a single general inventive concept），而以概括方式定之⁶³。93 年版專利法施行細則第 23 條進一步規範廣義發明概念之意義，係指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。而技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。

102 年版專利法施行細則將原條文之「相對應」修正為「對應」、將「特定技術特徵」修正為「特別技術特徵」⁶⁴，另增訂第 3 項明定「前項所稱特別技術特徵，指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵」⁶⁵。又因發明單一性之判斷不受申請方式之影響，不論是在同一請求項中擇一申請或不同請求項中申請，均需進行單一性之判斷，故新增第 4 項「二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有差異」⁶⁶。

⁶⁰ 呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明，利用上不能分離者，不在此限。

⁶¹ 條次變更為第 31 條。參酌當時日本特許法第 37 條及專利合作條約施行細則第 13 條第 2 項規定。以分款方式名列於第 1 至 3 款；1. 利用發明主要構成部分者。2. 發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。3. 發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

⁶² 參考實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty）草約第 7 條、EPC 第 82 條、專利合作條約施行細則第 13 條第 1 項及中國大陸專利法第 31 條規定。

⁶³ 第 32 條：申請發明專利，應就每一發明提出申請。
二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

⁶⁴ 因原條文之「特定技術特徵」，其英文為「special technical feature」，係指相對於先前技術，對申請專利之發明整體有所貢獻之技術特徵，並非僅指特定技術特徵而已，為符合原意，乃修正為「特別技術特徵」。條次變更為第 27 條。

⁶⁵ 參考 PCT 施行細則第 13.2 條、EPC 施行細則第 44 條第 1 項、日本特許法施行規則第 25 條之 8 規定，明定「特別技術特徵」之意義。

⁶⁶ 參考 PCT 施行細則第 13.3 條、EPC 施行細則第 44 條第 2 項、日本特許法施行規則第 25 條之 8 第 3 項及實質專利法條約（SPLT）草案施行細則第 6 條第 2 項之規定。

(二) 基準部分

為使發明單一性判斷方式一致且提升審查效率，智慧局於 108 年 1 月 1 日修正施行發明單一性審查基準，包含「調整發明單一性之判斷」及「明確最小審查對象」兩大重點。將發明單一性之判斷⁶⁷改採以下步驟：(1) 先判斷各獨立項間是否明顯不具單一性、(2) 非明顯不具單一性時，原則上對請求項 1 進行檢索，判斷是否具有特別技術特徵、(3) 依據特別技術特徵判斷各獨立項間是否均具有相同或對應技術特徵。

另配合判斷步驟，將原案例重新分類整理為 8.1 明顯不具發明單一性及 8.2 非明顯不具發明單一性。

十、優先權

(一) 國際優先權

由於承認優先權有助於工業科技之引進與發展，且為現今國際專利保護之趨勢，因此 83 年版專利法修正參酌巴黎公約⁶⁸首次導入國際優先權制度⁶⁹。惟因我國尚非巴黎公約之會員國，因此，根據互惠之原則，承認外國之優先權人以該國亦承認我國國民之優先權者為限⁷⁰。惟此規定兼採屬人與屬地原則，與 TRIPS 及巴黎公約所採國民待遇原則及準國民待

⁶⁷ 102 年版審查基準第二篇第 4 章「發明單一性」有關發明單一性之判斷步驟為：(1) 預選特別技術特徵，(2) 檢索先前技術，(3) 逐項判斷(第 2-4-3 至 2-4-5 頁)。

⁶⁸ 巴黎公約之所以確立優先權原則，是因為專利法採用先申請原則。根據該原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權。巴黎公約規定了優先權原則，要求締約國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權。

⁶⁹ 專利法第 24 條：申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權。依前項規定，申請人於一申請案中主張兩項以上優先權時，其優先權期間自最早之優先權日之次日起算。

申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限。
主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

⁷⁰ 立法院公報 第八十二卷第七十一期院會紀錄第 82 頁。

遇未盡相符⁷¹，因此 91 年版專利法⁷²擴大至「準國民待遇優先權」⁷³，93 年版專利法為配合我國成為世界貿易組織會員⁷⁴，就該組織會員間均互相承認優先權，故於第 1 項增列明定。另於第 3 項增列明定對於雖非屬該組織會員之國民，如於世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。102 年版專利法將原「世界貿易組織」與「與中華民國相互承認優先權之國家」二者順序互換⁷⁵。

(二) 國內優先權

91 年版專利法首次導入國內優先權制度⁷⁶，申請人提出專利申請後，可以該先申請案為基礎，在相當期間內加以改良或合併新的請求標的而提出後申請案，就先申請案已揭露之技術內容主張優先權，而以先申請案之申請日作為審查專利要件之基準日⁷⁷。93 年版專利法修正其生效日及部分易衍生爭議之文字⁷⁸。

102 年版專利法針對實務上有先申請案早於 12 個月內即經審定或處分，致後申請案無法主張國內優先權之情形，特別是新型形式審查較快速。復按專利申請人在收到審定書或處分書後有三個月之繳納證書費及第一年專利年費之期間，必要時亦可請求延緩公告三個月，故將發明與

⁷¹ 優先權主要是根據巴黎公約而來，是採屬地性原則，我國則採屬人兼屬地主義。即第一次申請之國家（專利法第 24 條第 1 項）及申請人所屬之國家（專利法第 24 條第 3 項）均須有互惠協定，始承認優先權。詳參楊崇森，專利法理論與應用，頁 232-234，三民書局股份有限公司，2014 年 9 月出版。

⁷² 係指 90 年 10 月 24 日修正公布的專利法部分條文修正，其中第 24 條及第 118 條之 1 自 91 年 1 月 1 日施行。

⁷³ 鑑於我國加入 WTO 後，對於無國籍人及非我國互惠國之國民，若於互惠國中有住所或營業所者，仍應給予準國民待遇，故將第 3 項修正為「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」。

⁷⁴ TRIPS 協定生效後，依 TRIPS 第 2 條規定，會員應遵守 1967 年巴黎公約第 1 條至第 12 條的規定。巴黎公約第 4 條有關優先權規定。因此，WTO 會員應遵循巴黎公約有關優先權之規定。詳參專利法逐條釋義 110 年 6 月版。

⁷⁵ 條次變更為第 28 條。

⁷⁶ 第 25 條之 1。參酌德國專利第 40 條、日本特許法第 41 條、第 42 條第 2、3 項、中國大陸專利法第 29 條、第 30 條等立法例。

⁷⁷ 以在外國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在本國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。

⁷⁸ 條次變更為第 29 條。第 8 項：依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。

新型分款規定，並放寬後申請案不得主張優先權之期限⁷⁹，使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權。此外，增訂第 6 款明定先申請案已經撤回或不受理者，亦不得主張國內優先權⁸⁰。

十一、修正與最後通知

33 年版專利法第 35 條規定申請人得提起修正之基礎，「專利局審查時，得令呈請人於六個月內到局面詢或實驗或補具詳細或完備之說明書，或模型或樣品」。70 年版專利法施行細則第 18 條對於說明書之補充修正有更明確之規定，並明定不得變更原申請案之實質⁸¹。83 年版專利法將原第 35 條及第 36 條⁸² 合併且修正後移列為第 44 條，亦即將審查時與審定公告後提出之補充或修正規定於同一法條，另將「六個月」之期限修正為「指定期間」，其中第 1 項第 3 款明定「補充或修正說明書或圖式」之用語，第 4 項並增加「該補充或修正不得變更申請案之實質」⁸³。

⁷⁹ 條次變更為第 30 條，修正第 4 款，明定先申請案為發明案者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經審定」放寬至「已經公告或不予專利審定確定」；另增訂第 5 款，明定先申請案為新型者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經處分」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」。

⁸⁰ 由於後申請案主張其先申請案之標的必須存在，方有得主張國內優先權之依據，先申請案如經撤回或不受理者，標的已不存在，後申請案主張國內優先權即失所附麗，故將實務及審查基準之規定予以明文，以資明確。

⁸¹ 70 年版專利法施行細則第 18 條：申請人得於申請案審定前，補充修正其說明書、圖式或圖說，或補送模型樣品。但不得變更原申請案之實質。

前項所稱審定，指審查、再審查之審定。

專利局依本法第三十五條、第三十六條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或更正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利局得依據已有資料逕予審定。

⁸² 第 36 條係規範更正之法條：專利局得依職權或依異議之結果，令申請人更正其說明書及圖式。

⁸³ 有否變更申請案之實質，係以欲補充修正說明書或圖式之事項，是否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容範圍內作為判斷（審查基準第二篇第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」三、實質變更之判斷（90 年版）。

90 年版專利法因該次修正導入早期公開制，爰將第 44 條第 1 項第 3 款及第 4 項等補充、修正之規定，移列第 44 條之 1，並限定申請人得提起補充、修正之期間及限制⁸⁴。

93 年版專利法配合廢除異議程序，刪除關於審定公告後之補充、修正。另為與各國專利制度調和化，將「不得變更申請案之實質」修正為「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」⁸⁵。

102 年版專利法針對修正制度有重大改變⁸⁶，包括（1）將「補充、修正」改為「修正」⁸⁷；（2）明定說明書、申請專利範圍或圖式之修正，除依專利專責機關之通知辦理外，申請人亦得主動申請；（3）刪除原有關限制申請人於專利專責機關尚未審查前，僅能在一定之期間內主動修正之規定⁸⁸；（4）增訂第 3 項，在專利專責機關就申請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，增訂專利專責機關如已依修正條文第 46 條第 2 項通知申請人申復者，申請人僅得於審查意見通知函所載之指定期間內提出修正。惟不限制申請人在該指定期間內得提出修正之次數⁸⁹。

⁸⁴ 第 44 條之 1：專利專責機關得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。申請人得於發明專利申請之次日起十五個月內，補充、修正說明書或圖式。申請人於發明專利申請之次日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：

- 一、申請實體審查之同時。
- 二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達之次日起三個月內。
- 三、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內。
- 四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。
- 五、異議答辯期間內。
- 六、專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內。

依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：

- 一、申請專利範圍過廣。
- 二、誤記之事項。
- 三、不明瞭之記載。

第二項之期間，如有依第二十四條規定主張優先權者，自優先權日之次日起算。

⁸⁵ EPC 第 123 條、中國大陸專利法第 33 條係採「不得超出」之用語，美國專利法第 132 條係使用「不得增加新事實（new matter）」。條次變更為第 49 條。

⁸⁶ 條次變更為第 43 條。

⁸⁷ 按補充、修正實係指修正（amendment）而言。

⁸⁸ 原條文第 2 項、第 3 項及第 5 項。

⁸⁹ 參考日本特許法第 17 條之 2 第 1 項（2011）。

102 年版專利法首次引入最後通知制度，分別規定於第 43 條及第 49 條⁹⁰，即申請人於專利專責機關為最後通知後，所提申請專利範圍之修正，僅能針對原先審查範圍內進行修正，即限制申請專利範圍之修正方式⁹¹，違反者專利專責機關得逕為審定，以避免延宕審查時程。

十二、誤譯訂正

102 年版專利法首次引入「誤譯訂正」制度⁹²以治癒依外文本翻譯之首次中文本有翻譯錯誤之瑕疵。另一併規範外文本之修正問題，明定說明書、申請專利範圍及圖式，以外文本提出者，其外文本不得修正。其補正之中文本內容若有誤譯情事，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。而是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。

102 年版增訂之審查基準⁹³規定誤譯訂正之實體審查包含兩步驟，首先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯，其次再判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。並闡明誤譯訂正係指針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句⁹⁴。

⁹⁰ 參考日本特許法第 17 條之 2 (2011)。

⁹¹ 專利法第 43 條第 4 項：……其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記之訂正。四、不明瞭記載之釋明。

⁹² 條文為第 44 條。參考日本特許法第 17 條之 2 第 2、3 項 (2011)。修正總說明指出「申請人如係依修正條文第 25 條第 3 項規定先提出外文本再提出中文本者，時有中文本翻譯錯誤之情事，故有修正之必要，爰增訂誤譯之訂正亦得為修正之事由。至於是否有誤譯之情事，係以外文本為比對之對象。」

⁹³ 審查基準第二篇第八章「以外文本提出申請案之審查」。

⁹⁴ 「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等（前註基準第 2-8-2 頁）。

十三、更正

33 年版專利法第 56 條規定申請人得提起更正之基礎及限制⁹⁵。83 年版專利法修正文字⁹⁶。93 年版專利法修正三種得更正之事項的文字⁹⁷，並明定更正除限於第一項各款事由外，仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍⁹⁸。

102 年版專利法⁹⁹將誤譯之訂正納入得更正之事項，並將得更正之事項中「申請專利範圍之減縮」分列成「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」兩款¹⁰⁰。

此外，更正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍與是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，由於前者是以申請時說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象；後者是以公告時之申請專利範圍為比對對象。申請時之申請專利範圍經修正並審定公告後，仍應以公告之範圍為準，因此分項予以規定。此外，申請人如係先提出外文本再提出中文本者，外文本提出之日既可以為申請日，則翻譯之結果，自不得超出申請時外文本所揭露之範圍，因此，增訂誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍¹⁰¹。

⁹⁵ 專利權人對於呈准專利之說明書及圖式，有左列情事之一時，得向專利局請求更正。但不得變更發明之實質：一、呈請範圍之縮減。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。前項更正，專利局於核准後，應公告之。

⁹⁶ 條次變更為第 67 條，將「申請專利範圍之減縮」修正為「申請專利範圍過廣」。

⁹⁷ 條次變更為第 64 條。將「申請專利範圍過廣」修正為「申請專利範圍之減縮」，並將第 2 款「誤記事項」修正為「誤記事項之訂正」，將第 3 款「不明瞭之記載」修正為「不明瞭記載之釋明」，以配合第 1 款之語意邏輯。

⁹⁸ 參考日本特許法第 126 條規定。

⁹⁹ 條次變更為第 64 條，內容如下：

發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：

- 一、請求項之刪除。
- 二、申請專利範圍之減縮。
- 三、誤記或誤譯之訂正。
- 四、不明瞭記載之釋明。

更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

¹⁰⁰ 按原條文申請專利範圍減縮之意，包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，為求明確並免爭議，故分列成兩款。

¹⁰¹ 第 2 項規定更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，則排除誤譯之訂正之適用。

108 年版專利法為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，因此，限制舉發階段專利權人得提起更正之時點¹⁰²。另由於修正條文第 73 條第 4 項已限制舉發人得補提證據及理由為提起舉發後三個月內，故依現行專利審查基準所列舉之申請更正態樣，增訂第 3 項規定，限制專利權人申請更正僅得於專利專責機關通知答辯、或對舉發人補提證據理由之補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復期間為之。惟但書規定發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制。

十四、分割

33 年版專利法第 22 條訂有分割之規定¹⁰³。

83 年版專利法將原第 22 條及第 23 條合併¹⁰⁴，明定分割案之審查程序僅就原申請案已完成之程序續行審查，並配合優先權之引進，增訂如有優先權者，仍得主張優先權。

93 年版專利法¹⁰⁵將「改為各別申請」依實務用語修正為「為分割之申請」、將「申請之日」¹⁰⁶修正為「申請日」以避免滋生疑議。另刪除現行第 68 條核准專利權得分割之規定，理由為專利核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，不但增加審查程序之複雜化，並且造成權利範圍之變動，影響第三人了解核准專利範圍之內容，且其他國家並無核准專利權後得分割專利權之規定。

102 年版專利法大幅修正分割申請及審查之實務¹⁰⁷。首先，放寬申請分割時點之限制，即除原申請案再審查審定前可提出分割¹⁰⁸，並增訂申請人於初審核准審定後尚未公告前（原申請案核准審定書送達後三十日內），亦得提出分割申請¹⁰⁹。惟

¹⁰² 參考日本特許法第 134 條之 2。

¹⁰³ 第 22 條：呈請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利局指示，或據申請人聲明，得改為各別呈請。

¹⁰⁴ 條次變更為第 32 條。

¹⁰⁵ 條次變更為第 33 條。

¹⁰⁶ 當時條文稱「申請之日」者，實指該次修正條文第 25 條第 3 項所稱之申請日而言。

¹⁰⁷ 條次變更為第 34 條。

¹⁰⁸ 包括申請案於初審實體審查程序中，或初審核駁審定提起再審查後之再審查程序中，迄於再審查審定前。

¹⁰⁹ 第 34 條第 1 項第 2 款。

但書排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不得申請分割。其次，增訂第 4 項明定分割申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍¹¹⁰。

102 年版專利法施行細則第 29 條¹¹¹ 配合本法增訂發明初審核准審定後得提出分割申請之制度，規定分割案應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。且原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動¹¹²。

108 年版專利法進一步放寬申請人得提起分割之時機，刪除經再審查審定者，不得申請分割之規定，而使申請人於初審或再審查核准審定後，都有提出分割之機會。並將核准審定後得申請分割之期限由核准審定書送達後三十日內放寬至三個月內¹¹³。

另考量分割案亦屬於獨立之申請案，其核駁事由有於專利法明定之必要，故將原施行細則第 29 條第 1 項之內容，納入專利法第 34 條第 6 項¹¹⁴ 規範。另將原施行細則第 29 條第 2 項之規定一併納入專利法第 7 項規範，以求明確其實務作法。

¹¹⁰ 按分割申請涉及說明書及申請專利範圍之變動，由於分割案得援用原申請案之申請日，變動後之記載內容如增加新事項，將影響他人之權益，爰明定之。另有關是否超出之判斷，係就原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項整體觀察，未超出其中之一即可。

¹¹¹ 專利法施行細則第 29 條：

依本法第三十四條第二項第二款規定於原申請案核准審定後申請分割者，應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。

前項之分割申請，其原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動。

¹¹² 立法理由為其原申請案既經核准審定，申請專利範圍之請求項自不應受分割申請影響，此時之分割案，並非自原申請案申請專利範圍之請求項進行分割，僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露之創作內容另案申請分割，亦即分割案係自原申請案之說明書或圖式所載之技術內容另行提出分割，而不得自己初審核准審定之原申請案申請專利範圍所載之技術內容加以分割，其原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不因分割而變動，爰予明定。

¹¹³ 考量第 52 條規定，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費，始予公告之作業期程，故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後 3 個月內，得提出分割申請。

¹¹⁴ 依第二項第二款規定所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割。

112 年版專利法施行細則為提升審查效率，明定申請分割時，分割案之申請書，未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，應檢附差異部分之劃線頁；其為刪除或新增內容者，均應予以劃線；並得於分割申請書就差異部分為說明。

參、結語

專利法公布 80 週年以來，修正幅度較大的包括 75 年、83 年、93 年及 102 年專利法。就發明專利審查實務而言，歷次重要修正緣由，包括促進科技及產業的發展、因應國家經濟發展需要，例如開放化學品及醫藥品專利、明確列舉不予專利之法定事由；積極重返國際經貿組織，例如開放飲食品、嗜好品及微生物新品種專利、以及導入優先權制度；配合國際專利制度的調和化，例如將優惠期期間由 6 個月修正為 12 個月且鬆綁公開事由、放寬申請分割時點之限制。

智慧局於 83 年 11 月 25 日第一次對外公布專利審查基準，之後亦配合專利相關法規、法院判決或見解、審查實務需要而進行多次修改，其目的包括釐清及調整審查觀念，使審查判斷趨於一致以精進審查品質、提高審查效率使專利實務運作更為順暢，且更周延地保障申請人的權益。

近年來人工智慧、元宇宙、大數據等新興科技蓬勃發展，相關專利申請案對於專利制度及審查實務造成不少衝擊與挑戰。再以世界五大專利局為促進審查之效率及品質，並保證專利權之穩定性，仍持續進行專利審查實務與程序之調和。我國專利制度與審查實務仍將針對新的挑戰提出精進措施，並持續與各國專利制度進行調和，以建立與國際接軌的專利制度，並健全優質專利保護環境。

專利審查實務發展與變革——新型篇

劉正旭*、陳志弘**

壹、前言

貳、申請案實體審查時期

一、審查要件概述

二、標的適格性

參、申請案形式審查時期

一、審查要件概述

二、標的適格性

三、更正制度相關實務

四、新型專利技術報告

五、一案兩請制度相關實務

肆、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



摘要

新型專利制度創設目的，主要係保護物品之創作，該制度與發明及設計專利間，規範雖各有不同，然三者皆以驅動科技創新為目的，共同支撐起專利保護之完善架構，彼此具有相輔相成關係，以期全面保障申請人權益。本文回顧專利法公布 80 週年以來，審查實務的重要發展與變革，包括介紹申請案實體審查時期之審查要件及保護標的等，其次介紹申請案形式審查制度之成因及其影響，此為該制度迄今最為重大之變革，對此，本文簡介審查要件、標的適格性、更正制度相關實務、一案兩請權利接續等，說明立法意旨及其實務特點，並概述新型專利技術報告之作用及其內容，藉由上述導覽整體制度沿革，期可供外界掌握實務脈動。

關鍵字：形式審查、專利要件、一案兩請、標的適格性、更正、技術報告

Formality Examination、Patentability、Two Applications for Same Creation、Eligibility、Post-grant Amendment、Technical Evaluation Report

壹、前言

專利法自民國 33 年 5 月 29 日公布，前後歷經 15 次修正¹，就新型專利而言，較為顯著的變革有保護標的（定義）之調整、專利要件相關修正及其與發明專利的依存關係、以及審查方式相應調整等；其中最為重大之變革，當屬 93 年版專利法將新型專利申請案之審查方式，由實體審查改為形式審查，屬制度及實務之重要分水嶺。本文依此區分為前後兩個時期，分別介紹修法歷程演進及相關專利審查基準（下稱審查基準）配合措施。

貳、申請案實體審查時期

一、審查要件概述

專利法制定之初，即採實體審查。依立法法條觀之²，其要件包含有新穎性、先申請原則、優先權及優惠期等規範³，然早期未有進步性審查要件。直到 68 年版專利法，發明專利與新型專利才同步導入進步性規範⁴。至此階段，發明專利與新型專利於專利要件上，規範仍幾乎⁵完全相同。

83 年版專利法將發明專利的進步性要件刪除「未能增進功效」之文字，立法理由稱此係為使發明專利與新型專利之進步性有較明確的界定，發明與新型之實體要件，開始出現分歧。再者，68 年版專利法之立法理由稱「發明除應具有新穎性外，尚須有進步性始准專利。如其發明為一般具備該項知識之人，顯而易知者，

¹ 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括 33 年、48 年、49 年、68 年、75 年、83 年、90 年、93 年、102 年、106 年、108 年及 111 年專利法。

² 33 年 5 月 4 日制定專利法，第 96 條規定「本法所稱新型，謂無左列情事之一者：一、呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用，他人可能做做者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內呈請新型專利者不在此限。二、有相同之發明新型核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前大量製造，而非從事實驗者。」

³ 相關規範的變革，多數均相同於發明專利，可參閱專利法公布 80 週年特集之發明篇，不另贅述。

⁴ 68 年 4 月 3 日修正專利法，第 96 條規定「本法所稱新型，謂無左列情事之一者：……五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」

⁵ 仍有些許文字差異，惟尚非影響認定之主要差異。

為習用技術之轉用，各國專利審查實務，均不予專利」，此時法雖未明定，然實務已有「虛擬之人」之雛型概念。爾後 83 年版及 93 年版專利法之修訂，進一步增訂「熟習該項技術者」、「所屬技術領域中具有通常知識者」⁶等用語，並於審查基準進一步開展相關定義，至此，審查人員於實體審查時，應依客觀標準予以裁量，而非採主觀標準。

由前述修法歷程可看出，新型專利制度於實體審查階段，規範逐步明確化，亦逐步推動審查實務之細緻化。然於此階段中，發明專利與新型專利之規範雖略有差異，但於審查實體要件時，實務上較不易區別⁷。

二、標的適格性

33 年版專利法⁸制定之初，新型專利之保護標的係規定「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者」，至 48 年版專利法修正為「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於適用之新型者」，將實用改為適用，僅有一字之別，然 49 年版專利法修正又恢復為「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者」，此一文字內容一直沿用至 82 年版專利法才修正為「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」。由字面意義來看，新型專利所保護的對象不再僅限於首次的創作，即便僅係單純的「改良」，亦可納入保護範圍。另相較於發明專利保護標的「利用自然法則之技術思想之高度創作」，由於「高度創作」的文字，部分大眾為便於理解，將發明專利與新型專利之區別，稱為大發明與小發明，然亦產生不易區別之困擾。為對應於發明專利保護標的定義，93 年版專利法又將保護標的調整為「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」，亦即將原先納入的「改良」一詞，予以刪除，

⁶ 「所屬技術領域中具有通常知識者」（Person Having Ordinary Skill In The Art），一般常見簡稱為 PHOSITA。

⁷ 最高行政法院 109 年度上字第 166 號判決，指摘原判決似有誤以「發明」專利進步性之標準「能輕易完成」，審查系爭新型專利，核與核准時專利法第 94 條第 4 項新型須「顯能輕易完成」始不具進步性之規定不合。認新型創作如為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，但尚非顯然時，應仍認具有進步性。

⁸ 民國 38 年 1 月 1 日施行。

實因改良亦為創作之一種；同時將發明專利保護標的中的「高度」兩字予以刪除，自此，發明專利與新型專利不再有創作高度之別。

由以上的變革可知，新型專利無論如何界定其保護標的，總是聚焦於「物品」之形狀、構造、裝置或組合，此觀之日本⁹、中國大陸¹⁰、韓國¹¹等有新型專利制度的國家，縱其文字定義上略有不同，亦是如此。可見新型專利的保護客體，迄今均限於有形物品之形狀、構造、裝置或組合（或結合）的創作。

參、申請案形式審查時期

新型專利最大的變革，當屬 93 年修正通過的版本，將審查方式由實體要件審查改為形式要件審查，亦即僅對申請的新型專利進行基礎要件審查¹²，不再對是否具有專利要件等實體內容進行審查。修法理由稱「按知識經濟時代，資訊發展一日千里，各種技術、產品生命週期將更為短期化，因此，發明人對於其發明迅速投入市場之需求，將大為殷切，所以，對於發明專利與新型專利二者審查期間冗長、權利賦予時期延宕之現行審查制度，實有必要修正，以因應知識經濟時代發展之腳步。揆諸世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。爰參考日本、韓國及德國立法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制。」自此，新型專利權的授予不再考量是否符合新穎性、進步性等專利要件，僅在日後有權利糾紛時，方予審酌，或者亦可藉由申請新型專利技術報告¹³，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義。

⁹ 日本實用新案法第 1 條「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の發達に寄与することを目的とする。」

¹⁰ 中國大陸專利法第 2 條「實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」

¹¹ 韓國新型專利法第 4 條第 1 項前段「適於工業上實用的，對產品的形狀、構造或者其結合所提出的技術方案」。

¹² 形式審查僅審查是否符合保護標的、是否違反公序良俗、是否違反揭露要件（僅審查準用第 26 條第 4 項規定）、是否違反單一性、修正是否明顯超出等。

¹³ 由於未經實體要件審查的新型專利權，存在著相當的不安定性及不確定性，為避免權利濫用，因此推出新型專利技術報告的配套措施。

一、審查要件概述

(一) 申請階段形式審查

形式審查僅依據新型專利說明書¹⁴判斷是否滿足形式要件。所要求的形式要件包含有：是否屬物品之形狀、構造或裝置；是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；說明書是否載明新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍；新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定；是否違反單一性；及說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者，相關內容見於 93 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」。之後，因應 100 年版專利法之修正，形式審查要件除上述內容外¹⁵，另新增修正之說明書¹⁶、申請專利範圍或圖式，是否明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之要件。

(二) 舉發實體審查要件

93 年版專利法將新型專利中「未能增進功效」之文字予以刪除，且此時另將進步性要件的法條內容修正為「但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『顯能輕易完成時』」，以有別於發明專利進步性要件的法條內容「但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』」，立法說明稱¹⁷，修正新型已改為形式審查，故以往實務上就創作性之高低與否之爭議，將可免除，但現行條文新型專利之進步性有「增進功效」一節，而發明專利之進步性則無增進功效之規定，實務上亦產生不同解讀，故刪除「增進功效」，而參考日本實用新案法第三條以「顯能輕易完成」，以與發明之「能輕易完成」相區別。

¹⁴ 申請專利範圍也是說明書之一部分。

¹⁵ 除因應修法的文字變動外，基本原則並無不同。

¹⁶ 此時的專利法已將申請專利範圍、圖式獨立於說明書外。

¹⁷ 參立法院第 5 屆第 2 會期第 16 次會議議案關係文書第 164 頁。

截至 99 年版專利法，發明與新型關於專利要件的規定均係各自法條獨立規範，惟自 102 年版專利法，關於新型專利要件的相關規定均改以準用發明專利法條的方式定之，立法理由係以「……性質上與發明專利之專利要件並無不同，……實無重複規定之必要。」該準用方式並沿用至今。

新型專利雖以物品之形狀、構造或組合的創作為保護標的，然而請求項中所記載的技術特徵仍可能包含材質與方法等非結構特徵，在審查其新穎性及進步性等要件時，理論上應將全部技術特徵皆予以考慮，以符合整體審查之原則。

然於 102 年版審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」中，對於新型專利請求項之新穎性及進步性要件規定了差異化的判斷法則，其中，對於新穎性審查，單一先前技術必須同時揭露請求項中所載的結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性；而進步性的審查，則需視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定，若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。嗣後隨著新興科技的發展，新型專利的申請標的呈現多樣性，審查判斷因而更為細緻，例如以軟硬體協同作用之系統，其技術特徵倘涉及電腦軟體相關創作，舉發審查時，尚須參照電腦軟體相關發明審查基準，若以結構特徵或非結構特徵作為判斷標準，恐無法滿足不斷發展的技術趨勢，因此 108 年版審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」，遂將此一審查規定刪去，使新型專利與發明專利的進步性判斷標準重新趨於一致。

二、標的適格性

自有新型專利以來，保護之標的即限於對物品之形狀、構造或組合的創作，審查基準中對於物品之形狀、構造或組合雖有說明與例示，然對於判斷方式或步驟則無較為明確且詳細的規定。縱 93 年版專利法修法將新型專利改為形式審查，然對於保護標的適格性，其具體之判斷標準為何？實務容有疑義。

直到 98 年版審查基準，訂定有 3 項明確的判斷原則¹⁸，主要係由申請專利範圍並配合新型說明所載的特定技術特徵判斷之。該特定技術特徵必須屬於物品之形狀、構造或裝置，方符合新型保護標的的審查要件。惟形式審查並未檢索先前技術，在認定獨立項的特定技術特徵時未必準確，認定標準可能比實體審查更為嚴格，而偶有爭議。因此 102 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」除了配合專利法之修訂將新型專利之標的調整為物品之形狀、構造或組合，並且進一步放寬新型保護標的適格性的判斷標準，主要係判斷二項要件，即請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合），亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合，不再限定必須是特定技術特徵。所以物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定，大幅放寬新型專利保護標的的形式要件，且此一標準，給予申請人或審查人員更趨於一致性的認定依據，此判斷方式一直沿用至今。

三、更正制度相關實務

93 年版專利法修訂前，關於更正的相關規定，均僅規範在發明專利中，新型專利係直接準用發明專利條文，審查基準亦未特別制訂專章規範，其審查方式與發明專利無異。93 年版專利法將新型專利改為形式審查，新型專利雖改採形式審查，惟公告後的更正審查仍維持如同發明專利的實體審查方式。

¹⁸ 參 98 年版審查基準第四篇第一章第 4-1-2、4-1-3 頁。

102 年版專利法訂定新型專利關於更正的適用法條，將發明專利與新型專利之更正審查予以明確區分¹⁹，規定除伴隨有舉發案的新型專利更正申請案係採與發明專利相同的實體審查外，無伴隨舉發案的一般新型專利更正申請案改採形式審查，並於 102 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」相應增加相關內容，主要係增加更正申請案的形式審查要件，包含非屬物品形狀、構造或組合、不符公序良俗、揭露方式不合規定、不具有單一性、未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚或明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事者。其中，關於是否「明顯超出」之審查，智慧局特別發布「新型專利更正案採形式審查之審理原則」²⁰作為審查指引，明確說明是否「明顯超出」之認定，係採「分別比對」及「明確記載」之原則。惟一般咸認此一認定方式過於嚴苛，致多數更正案無法通過此一要件之審查。

新型專利一般更正申請案採取形式審查的審理方式，一直延續至 108 年版專利法為止，修法理由主要係認經形式審查後授予之新型專利權本身即有不確定因素，為避免不確定之權利內容肆意變動而衍生問題，實不宜有形式審查之更正途徑²¹。遂又將新型專利更正申請案的審查，無論是否合併於舉發案，其審查方式均改為與發明專利更正申請案相同的實體審查。

另值得一提的是，以往專利法並無限制專利權人得提出更正申請案的時間規定，然自 108 年版專利法將新型專利更正審查回歸實體要件審查後，即同步限制專利權人僅得於舉發案審查期間、新型專利技術報告申請案件受理中、有民事訴訟或行政訴訟繫屬中等 3 種情況，方得提出更正申請案。

¹⁹ 102 年 1 月 1 日施行之專利法，發明專利更正列於第 67 條，新型專利更正列於第 118 條。立法理由稱，新型專利案件既僅經形式審查即可核准專利權，則其更正案，原則上進行形式審查即為已足。

²⁰ 參智慧局網頁 <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-787-872735-b08ec-101.html>（最後瀏覽日：2023/12/27）。

²¹ 108 年 4 月 16 日修正版本修法理由：我國就新型專利採形式審查制度，新型專利申請案符合形式要件者，即可准予專利。就新型專利之更正，原第一項亦規定原則上採取形式審查，以為一致之處理。惟新型專利因採形式審查，其是否合於專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，而須就專利權人之更正採取實體審查之情況外，不宜有形式審查之更正途徑。

四、新型專利技術報告

新型專利自 93 年改為形式審查後，對於專利權的授予即不再進行前案檢索與是否滿足專利要件等的實體判斷，致專利權人所獲得的專利權利處於相對不安定與不確定的狀態。為避免權利濫用，影響第三人對技術的利用及開發，爰同時增加新型專利技術報告的配套作法。然新型專利技術報告關於實體要件的判斷，並不如發明專利那麼完整，例如產業利用性、單一性等即不在審查之列。

形式審查與技術報告均為 93 年修法後的新增內容，同年度審查基準修訂已將形式審查的相關規範納入，惟並未包含技術報告的相關製作規範，而係另訂「新型專利技術報告作業規範」供審查人員製作技術報告時的指引。該「新型專利技術報告作業規範」並未對外公告，僅將重點內容以新型專利技術報告答客問的方式公告於官網供外界知悉，直至 110 年才將其正式納入審查基準第四篇「新型專利審查」第三章「新型專利技術報告」。

從「新型專利技術報告作業規範」，到現今以審查基準方式呈現的第四篇第三章「新型專利技術報告」，期間歷經多次修正²²，較重要的改變有，技術報告引用文獻的寄發與否²³、發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明的標準²⁴、新增不賦予代碼的比對結果²⁵等。此些變革及其他微小修正，多屬技術報告製作過程的程序變更，對於技術報告的最終定位並無實質影響。

對於不服形式審查處分者，申請人係可提起行政救濟，而新型專利技術報告因係定位為機關無拘束力之報告，並非行政處分，亦即便所獲評價為不具專利要

²² 多為作業規範時期所作修正。

²³ 原規定經判斷比對結果均為代碼 6 時，於發出新型專利技術報告時仍須將引用文獻一併寄出，之後規定有委任代理人者可免寄送引用文獻。

²⁴ 當判斷所有請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼 1~5）時，才會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明，之後放寬為經判斷有任一請求項不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼 1~5）時，即應以「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人針對前述事項提出說明。

²⁵ 若說明書未明確且充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行有效的檢索與比對時，或技術報告受理後請求項經更正刪除或經撤銷確定者，將不賦予代碼。

件等不利結果，並不會因此而撤銷該新型專利權，僅作為提供權利行使或技術利用之參酌依據，是以不服者並不得提起行政救濟²⁶。

五、一案兩請制度相關實務

專利法賦予專利權人「專有」排除他人未經其同意而實施其專利權，因此一項發明或創作，只會授予一個專利權，若相同的發明或創作，分別授予兩個以上的專利權，即顯然違反專利制度之宗旨，一般稱之為「一發明一專利」原則。當有相同發明或創作，同日（或優先權日）申請時，將以協議方式決定。惟實務上或有申請人一案兩申請，爰此，90 年版專利法²⁷乃順應外界需求，導入一案兩請制度。之後 100 年版專利法則進一步將同人同日分別申請發明及新型專利之態樣，予以明定發明專利核准審定前，對於已取得之新型專利權應限期擇一，若擇發明，則新型專利權，視為自始不存在，一般咸稱此為專利權利不接續。惟此一規定版本，對專利申請人極為不利，且有明顯違反權利信賴保護原則²⁸，施行未及半年²⁹即壽終正寢，取而代之者為 102 年版專利法之修正，將一案兩請改為專利權利接續的版本³⁰，以符世界先例，惟要求申請人於申請時必須同時聲明有一案兩請之情形。

肆、結語

自民國 33 年版專利法制定以來，新型專利制度雖歷經多次修法及審查實務之變動，然制度規劃方向，始終承擔起促進產業發展之使命，並適時反映時代變遷及滿足社會需求。

²⁶ 參智慧財產局官網「專利 Q & A」中何謂新型專利技術報告，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-783-872363-81923-101.html>（最後瀏覽日：2023/12/27）。

²⁷ 將原條文第一項前段「二人以上有同一之發明，各別申請時」修正為「同一發明有二以上之專利申請案時」。

²⁸ 參 102 年 5 月 31 日修正版本修法理由。

²⁹ 100 年 11 月 29 日修正版本係於 102 年 1 月 1 日施行，102 年 5 月 31 日修正版本係於 102 年 6 月 11 日公布施行。

³⁰ 102 年 5 月 31 日修正版本第 32 條第 2 項「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」

再者，新型專利與發明專利在法律上有諸多共通點，但仍有重要差異。例如，新型專利的保護標的較為狹隘，僅限於物品的形狀、構造或組合，而發明專利則無此限制；另外，新型專利在專利要件上，亦隨著時代演進而有不同之判斷方式，其中尤以新型專利的審查方式，由實體審查改為形式審查，雖大幅縮短授予專利權之期間，但也增加專利權之不確定性，因此推出新型專利技術報告之相應配套制度。

綜上所述，新型專利制度歷經多次變革，現行制度規劃目的，旨在提供申請人一種快速而有效之權利保護方式，同時亦考量第三人權益及整體公共利益之衡平。展望未來，考量專利制度與世界高度接軌，且與法院判決見解相互連動，新型專利制度仍須掌握最新趨勢，持續與時俱進，以符合時代潮流與外界期待。

專利審查實務發展與變革——設計篇

葉哲維*、徐銘峯**

壹、前言

貳、102 年以前，「新式樣專利」的修法回顧

參、102 年版專利法，「設計專利」制度大幅度的革新

- 一、「新式樣專利」正名為「設計專利」
- 二、開放「部分設計」、「圖像設計」及「成組設計」等重要標的
- 三、廢除「聯合新式樣」，導入「衍生設計」制度
- 四、其他

肆、近幾年設計專利相關修法及審查實務的變革

- 一、105 年版審查基準，調整圖式包含色彩之揭露規定等
- 二、106 年版專利法，放寬優惠期的適用情事
- 三、108 年版專利法，設計專利權期限的再延長
- 四、109 年版審查基準，修正圖像設計之物品解釋及明確不動產設計為保護標的等

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



摘要

專利法施行至今，設計專利制度歷經了多次的變革，其中以 102 年版專利法之修法幅度最大，其對設計專利制度的影響也最鉅，該次修法大致奠基了我國現行設計專利制度的基礎。故本文將以 102 年修法為分水嶺，先是簡介 102 年以前新式樣專利歷年的修法回顧；接著說明 102 年版專利法，有關設計專利的重要變革內容；最後介紹 102 年後至近年，設計專利相關修法及審查實務的變革。

關鍵字：設計專利、部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計、優惠期

Design Patent、Partial Design、Graphic Image Design、Set Item Design、
Derivative Design、Grace Period

壹、前言

盱衡當今全球設計保護制度，我國是極少數以專利法保護設計的國家。回顧專利法在 33 年 5 月 29 日完成立法程序¹，當時專利法全文共計 130 條，其中新式樣專利²規定在第 111 條：「凡對於物品之形狀、花紋、色彩首先創作適於美感之新式樣者，得依本法呈請專利。」當時這項規定主要係參考英國法及日本大正 10 年（1921 年）意匠法³為藍本制定。

自專利法施行以來，我國設計保護制度曾因經濟起飛迎來每年申請案量破萬的榮景，嗣後曾因產業西進、全球金融海嘯而讓申請案量陷入低潮。臺灣在歷經產業轉型，又再次以高科技產業成為全球矚目的焦點，而設計專利的主要申請類別更從過往的生活用品轉變成電資通產品及數位設計。這些年來，設計保護制度與臺灣經濟命運唇齒相依的歷經 80 寒暑，本文將以時序論述臺灣設計保護制度的演進脈絡。

貳、102 年以前，「新式樣專利」的修法回顧⁴

專利法自民國 38 年施行，直至 102 年修正專利法以前，新式樣專利在制度上並未有大幅度的變革，大都僅係配合專利法有關發明、新型的修法而進行修正。以下介紹歷次修法重點：

¹ 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括 33 年版專利法、48 年版專利法、68 年版專利法、75 年版專利法、83 年版專利法、90 年版專利法、93 年版專利法、102 年版專利法、106 年版專利法、108 年版專利法及 111 年版專利法。

² 102 年修正專利法前，「設計專利」稱為「新式樣專利」。

³ 日本大正 10 年意匠法第 1 條：「物品ニ關シ形狀，模樣若ハ色彩又ハ其ノ結合ニ係ル新規ノ意匠ノ工業の考案ヲ爲シタル者ハ其ノ物品ノ意匠ニ付意匠ノ登録ヲ受クルコトヲ得。」

⁴ 本節主要參考：黃振榮、葉哲維、徐銘鋒，台灣新式樣專利之修法脈絡與未來挑戰，萬國法律第 166 期，頁 13 至 14，2009 年 8 月。

75 年版專利法，新式樣專利之新穎性要件由相對新穎性改為絕對新穎性⁵，將原「已在國內公開使用」改為「已公開使用」；另外增加新式樣專利圖說應載明申請專利範圍之規定⁶。

83 年版專利法，主要包含：（1）與發明、新型專利同時導入國際優先權制度；（2）明定新式樣及聯合新式樣之定義；（3）延長新式樣專利權期間，由自公告之日起算 5 年，改為自申請日起 10 年屆滿。

86 年版專利法，包含：（1）配合申請加入世界貿易組織，進一步考量原所規定的 10 年專利權期限，若扣除審查期間，實際保護期間便不足 10 年，因此，再度修法延長為自申請日起 12 年屆滿；（2）增加純功能性設計之物品造形、純藝術創作或美術工藝品及積體電路電路布局及電子電路布局，為法定不予新式樣專利之項目；（3）另因實務上並無更正請求縮減申請專利範圍之情事，故將原列入新式樣可申請更正之「申請專利範圍之縮減」刪除。

90 年版專利法，重點則在於專利要件之審查，如：（1）明定新式樣須屬透過視覺訴求之創作，始受保護；（2）規定新式樣須可供產業上利用；（3）增加新式樣專利「因研究、實驗而發表或使用」及「陳列於政府主辦或認可之展覽會」屬不喪失新穎性之優惠事項；（4）明定聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。

92 年版專利法，重點包含：（1）廢除異議程序及新式樣專利之刑罰規定；（2）刪除圖說應載明申請專利範圍；（3）新增申請前已為公眾所知悉之新穎性要件；（4）刪除研究、實驗而發表或使用，及增訂違反己意之公開的優惠期事項⁷；（5）規定創作性要件之判斷，應以該新式樣所屬技藝領域中之具有通常知識者之水準為判斷標準。

⁵ 發明及新型專利在 68 年版專利法，即將新穎性之要件改為絕對新穎性。

⁶ 92 年版專利法，認為新式樣專利在審查時，從圖面已足資判斷，實無責令申請人記載申請專利範圍之必要，而將該規定刪除。

⁷ 92 年版專利法，認為新式樣專利屬於物品之外觀設計，非屬功能性之設計，尚難認有研究、實驗而發表或使用之餘地，故將「因研究、實驗而發表或使用」之優惠事項刪除。

參、102 年版專利法，「設計專利」制度大幅度的革新

102 年修正專利法應屬歷年來最大幅度之修正，尤其對設計專利制度而言，更是具極大的變革與進步。該次專利法修法有關設計專利部分，主要包含：「新式樣專利」正名為「設計專利」；開放「部分設計」、「圖像設計」及「成組設計」等重要標的；廢除「聯合新式樣」、導入「衍生設計」制度；以及刪除「美術工藝品」為法定不予設計專利項目、放寬「說明書及圖式」之形式記載要件、設計物品不再僅限於「動產」等其他事項之修正。就各項修法重點分述如下：

一、「新式樣專利」正名為「設計專利」

102 年修正前之專利法，對於有關「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 25 條所規定之「工業設計（industrial design）」保護，於我國稱為「新式樣⁸」專利。

然而，該「新式樣」用語與國內設計產業界對「工業設計」一詞之通念存有落差，且參考國際上保護工業設計之立法例，如美國、歐盟、澳洲等，均稱為「設計（Design）⁹」。此外，考量「設計」用語較「工業設計」或「外觀設計」之用語更具上位的涵蓋性，較能符合設計多變化之展現媒體發展所需¹⁰。因此，102 年版專利法參考國內產業界之通用用語及國際立法例，將「新式樣」一詞修正為「設計」，自此始稱為「設計專利」。

⁸ 102 年修正專利法前，專利法稱「新式樣專利」，惟於過去智慧局所公布之專利法英譯仍稱「Design Patent」。

⁹ 日本稱「意匠」，中國大陸則稱「外觀設計」專利，惟其官方亦英譯為「Design」。

¹⁰ 103 年 9 月版專利法逐條釋義，頁 7，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月。

二、開放「部分設計」、「圖像設計」及「成組設計」等重要標的

102 年修正前之專利法，對於新式樣專利所保護之標的必須為可獨立交易的完整物品¹¹（包含配件及零組件），102 年修正專利法後則擴大設計專利之保護標的，設計不再僅得為可獨立交易的「物品之全部設計（下稱『整體設計』）」，也可為「物品之部分設計（下稱『部分設計¹²』）」及「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面（下稱『圖像設計¹³』）」；此外，若一設計中包含二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者（下稱「成組設計¹⁴」），亦得視為符合一設計一申請而提出申請。以下爰就 102 年版專利法所開放之新興標的，分別就「部分設計」、「圖像設計」及「成組設計」進一步說明。

（一）部分設計

所謂「部分設計」，是指申請人得就物品之部分外觀申請設計專利，以避免市場競爭者抄襲產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護¹⁵。例如，以如圖 1 之「指示燈之基座」取得設計專利權，若有他人抄襲了該基座（實線部分）的外觀，即使在下方燈板（虛線部分）進行迴避設計，原則上即會構成設計專利權的侵害；又如，以圖 2 之「運動鞋之部分」取得設計專利權，若有他人抄襲該球鞋表面裝飾（實線部分）而應用在鞋類物品上，即使在鞋面其他部位（虛線部分）進行迴避設計，原則上亦會構成設計專利權的侵害。

¹¹ 93 年版專利法第 109 條第 1 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」；另依 2005 年版新式樣專利實體審查基準第 3-2-3 頁之說明，「新式樣所施予之物品必須為具有三度空間實體形狀的有體物，在性質上必須具備特定用途、功能並具備固定形態的動產，而得為消費者所獨立交易者。」

¹² 111 年（現行）專利法第 121 條第 1 項。

¹³ 111 年（現行）專利法第 121 條第 2 項。

¹⁴ 111 年（現行）專利法第 129 條第 2 項。

¹⁵ 109 年版（現行）專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-8-1 頁。

有了部分設計制度後，大大地增加了設計專利的保護強度，申請人自此可透過部分設計的申請與布局，取得靈活且周延的設計專利權保護範圍。

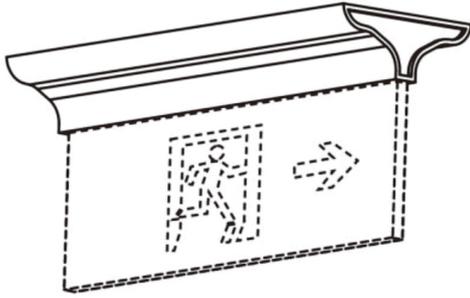


圖 1 指示燈之基座



圖 2 運動鞋之部分

（二）圖像設計

所謂「圖像設計」，是指「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面¹⁶」，亦得申請設計專利取得保護。依過去傳統的工業設計保護概念，是指對實體物品本身所呈現的形狀、花紋或色彩給予設計專利權的保護，然而隨著電子與資訊產業的發達與進步，透過電子、電腦或資訊產品之螢幕而暫時性呈現的虛擬圖像或圖形化使用者介面，亦成為工業設計產業重要的一環。也因此，102 年版專利法特別規定，該等應用於物品的虛擬圖像設計，亦得符合設計專利保護之標的。

以圖像設計申請設計專利，雖然無須像一般實體產品的形狀或表面花紋、色彩恆常存在於產品上，惟其仍必須符合「應用於物品」之規定，方符合專利法所定義之設計；依 102 年修正之專利審查基準第三篇設計專利實體審查（下稱「審查基準」）的解釋，所稱之物品得為「螢幕

¹⁶ 111 年（現行）專利法第 121 條第 2 項。

（screen）」、「顯示器（monitor）」、「顯示面板（display panel）」等任何包含顯示裝置之通用物品¹⁷，但無須限定為終端產品，以符合電腦圖像可應用於多種載體的運作實務，並幫助申請人取得較為彈性且廣泛的專利權保護。因此，申請人得以如圖 3 所示之「螢幕之圖像」或如圖 4 所示之「顯示器之圖形化使用者介面」，並以虛線表示該所應用之螢幕或顯示器，來取得圖像設計之保護。



圖 3 螢幕之圖像



圖 4 顯示器之圖形化使用者介面

（三）成組設計

所謂成組設計，是指「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販售或使用」，得以一設計提出申請¹⁸。在 102 年修正專利法前，若一申請案中包含二個以上之物品，原則上會被認定為二個以上之設計，不符「一設計一申請」之規定，但 102 年修正專利法後則允許符合上述規定之二個以上之物品，得以一設計提出申請，如圖 5 之「一組音響」或如圖 6 之「杯墊組」，其得視為符合一設計而於一申請案中提出申請。

¹⁷ 102 年版專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-9-2 頁。

¹⁸ 111 年（現行）專利法第 129 條第 2 項。

值得說明者，以成組設計提出申請者，是將所有物品視為一個整體之設計專利權行使權利，專利權人不得就其中單個或多個物品分拆單獨行使權利。

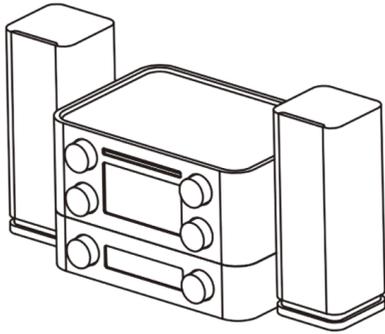


圖 5 一組音響

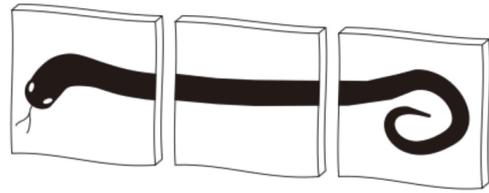


圖 6 杯墊組

三、廢除「聯合新式樣」，導入「衍生設計」制度

就設計產業界而言，在開發產品時，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之設計，或就同一產品先、後進行改良而產生近似設計，而就這種多個近似設計給予設計保護之制度，在 102 年修正專利法前係採「聯合新式樣」。所謂聯合新式樣，是指同一申請人就近似設計得透過聯合新式樣制度提出申請¹⁹，惟聯合新式樣必須附麗於原新式樣專利權中，僅得作為確認原新式樣的權利範圍²⁰，而與原新式樣一同主張權利，此即學理上所謂的設計近似範圍的「確認說」²¹（如圖 7）。因此，聯合新式樣本身並無實質的專利權，無法單獨行使權利，且不及於近似之範圍²²。

¹⁹ 93 年版專利法第 109 條第 2 項規定，「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」

²⁰ 新式樣的專利權範圍及於「相同」及「近似」，因此申請人得透過聯合新式樣的申請，並藉專利專責機關判斷聯合新式樣是否與原新式樣構成近似，以進一步確認原新式樣的權利範圍。

²¹ 103 年 9 月版專利法逐條釋義，頁 379-380，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月。

²² 93 年版專利法第 124 條第 1 項規定，「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」

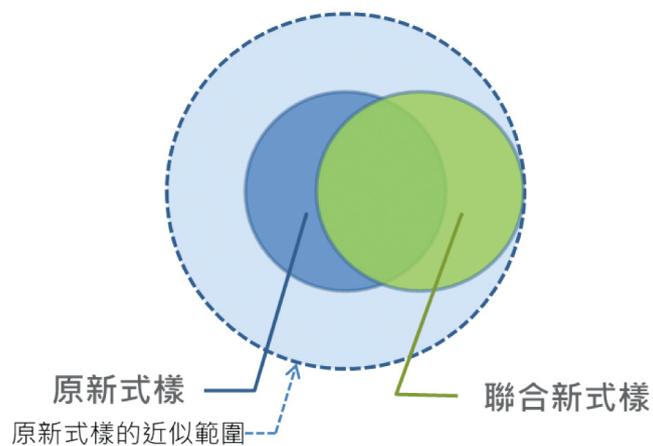


圖 7 聯合新式樣的權利效果

在 102 年修正專利法後則改採衍生設計制度，由聯合新式樣的「確認說」改為設計近似範圍的「結果擴張說」概念，此是基於同一設計概念下之近似設計或改良之近似設計，應給予與原設計同等之保護價值，以符合設計產業界的實務需求²³。亦即，申請人得申請衍生設計，表明該設計與原設計近似，以作為「禁止重複專利」或「先申請原則」的例外²⁴，而其所取得的衍生設計專利權具有與原設計專利權同等的保護價值，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且該衍生設計保護範圍及於近似之設計²⁵（如圖 8）。綜上，本文將聯合新式樣與衍生設計制度比較整理如表 1 所示。

²³ 103 年 9 月版專利法逐條釋義，頁 379，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月。

²⁴ 111 年（現行）專利法第 128 條第 4 項規定，「前三項規定（先申請原則），於下列各款不適用之：一、原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。二、同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者，該二以上衍生設計專利申請案間。」

²⁵ 111 年（現行）專利法第 137 條。

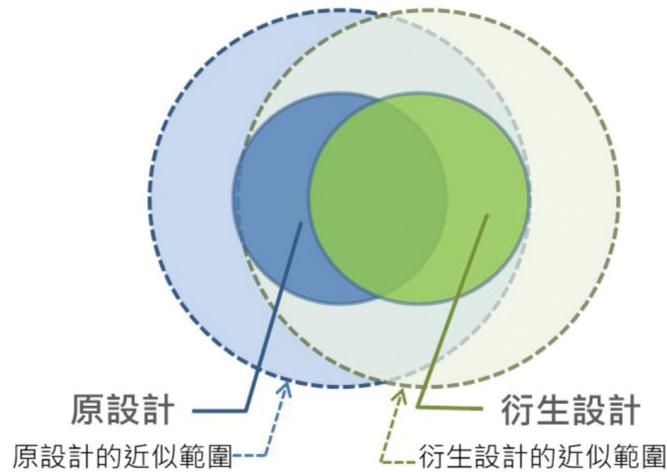


圖 8 衍生設計的權利效果

表 1 聯合新式樣與衍生設計制度比較表

	聯合新式樣	衍生設計
學說理論	確認說	結果擴張說
申請期限	原新式樣專利已提出申請（包括申請當日），至原新式樣專利撤銷或消滅前	原設計專利已提出申請（包括申請當日），至原設計專利公告前
專利要件的判斷	以原新式樣之申請日（有優先權者，以優先權日）為判斷專利要件之基準日，且無須審查該聯合新式樣之創作性	以衍生設計之申請日（有優先權者，以優先權日）為判斷專利要件之基準日，且與一般設計相同，須符合所有專利要件
專利權範圍	從屬原專利權，不得單獨主張，且不及於近似範圍	得單獨主張，且及於近似範圍
可否獨立存在	原新式樣專利權撤銷或消滅時，一併撤銷或消滅	原設計專利權撤銷或消滅時，仍得單獨存續

四、其他

(一) 刪除「美術工藝品」之法定不予設計專利項目

在 102 年修正專利法前，「純藝術創作或美術工藝品」均屬法定不予新式樣專利項目之一²⁶，此是基於新式樣專利係保護實用物品的外觀創作，必須可供產業上利用，而純藝術創作或美術工藝品應屬著作權所保護的美術著作，故明定為法定排除新式樣專利保護的項目。惟就美術工藝品而言，其可能兼具美術及實用價值，且隨著產業技術的發展進步，美術工藝品亦得以工業生產程序重覆製造而為產業上所利用，其應無不受設計專利保護之道理，故該次修法刪除「美術工藝品」文字，僅保留「純藝術創作」為法定不予設計專利項目²⁷。

(二) 放寬「說明書及圖式」之形式記載要件

在 102 年修正專利法前，新式樣之記載文件為「圖說」，修正專利法後則將圖說分拆為「說明書」及「圖式」二部分²⁸。同時，102 年修正之專利法施行細則規定，該說明書中「物品用途」及「設計說明」欄位內容，在設計名稱與圖式已表達清楚的情況下，得不記載²⁹；亦即，設計專利得僅記載設計名稱及備具圖式，即可符合設計專利記載上之形式要件。

此外，設計之圖式，亦由過去應包含「立體圖及六面視圖」之形式規定，改為「應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀³⁰」之實質認定原則；亦即，設計專利所應包含的圖式，不再僅拘泥於形式上是否備具六面視圖，而逐漸著重於該圖式中之所有視圖是否已實質上明確且充分揭露該主張設計的內容。

²⁶ 93 年版專利法第 112 條第 2 款。

²⁷ 103 年 9 月版專利法逐條釋義，頁 374，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月。

²⁸ 93 年版專利法第 116 條第 3 項及 111 年（現行）專利法第 125 條第 2 項。

²⁹ 112 年（現行）專利法施行細則第 50 條第 2 項。

³⁰ 93 年版專利法施行細則第 33 條第 1 項前段，及 112 年（現行）專利法施行細則第 53 條第 1 項前段。

（三）設計之「物品」，解釋上不再僅限定為「動產」

在 102 年修正專利法前，過去審查基準對於新式樣「物品」的解釋，僅得為具備固定形態的「動產」，若為房屋、橋樑等建築物或室內、庭園等「不動產」設計，不屬於新式樣之物品³¹，不受新式樣專利保護。而在 102 年修正專利法時所配合修訂之審查基準³²，則參酌了美國、歐盟做法，刪除了有關設計之「物品」不得為不動產之限制，自此將建築物等不動產設計納入設計專利保護。

肆、近幾年設計專利相關修法及審查實務的變革

設計專利在經過 102 年專利法修法改革後，已大致奠定了現今設計專利保護制度的基礎；而自 102 年修法至今，設計專利仍有局部進行修法改革及審查基準的修訂，以下分就幾項重要的修法及審查實務的變革為說明：

一、105 年版審查基準，調整圖式包含色彩之揭露規定等

105 年版審查基準，其重點大致包含，調整圖式包含色彩之揭露規定、新增「修正超出」判斷的案例及其他內容文字之修正³³。

其中，有關設計圖式包含色彩之審查實務，其歷經了多次的變革（如表 2）。依 93 年版專利法施行細則及 94 年版審查基準之規定，申請專利之新式樣包含色彩者，應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，且圖面應檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，未檢附或未敘明者，認定為不包含色彩³⁴。102 年修正專

³¹ 94 年版專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查第 3-2-3 頁。

³² 102 年版專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-2-2 頁。依該次修正，其僅刪除了 94 年版審查基準「新式樣不得為房屋、橋樑等建築物或室內、庭園等不動產設計」之文字，並對外界說明設計專利之物品是否為動產或不動產已非所問，而放寬了物品的解釋；惟於 109 年版審查基準，方新增「設計得為建築物、橋樑或室內空間等設計」之文字。

³³ 105 年「設計專利審查基準修正草案簡報」，智慧財產局，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-694-876312-faa5c-101.html>（最後瀏覽日：2023/12/19）。

³⁴ 93 年版專利法施行細則第 33 條第 3 項後段，及 94 年版專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查第 3-1-7 頁。

利法施行細則後，設計主張色彩者，圖式應呈現其色彩³⁵，而若圖式以彩色繪圖或彩色照片呈現，但不主張色彩者，得於設計說明中以文字敘明該色彩為不主張設計之部分³⁶。而在 105 年版審查基準則進一步規定，設計未包含色彩者，圖式僅得以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，不得再於圖式呈現其色彩卻僅以文字聲明排除，該規定並沿用至今³⁷。

表 2 設計圖式包含色彩之審查實務變革

	93 年施行細則及 94 年版審查基準	102 年施行細則 及審查基準	105 年版審查基準
包含色彩的 揭露原則	以所敘明的色票編號 或色卡為準	以圖式所揭露的色彩為準	
例外規定	圖面雖包含色彩，但 未敘明工業色票編號 或未檢附色卡者，視 為未主張	圖式雖包含色彩，但 得以文字敘明不主張	必須以墨線圖、灰階 電腦繪圖或黑白照片 呈現，不得於圖式呈 現色彩卻僅以文字聲 明排除

二、106 年版專利法，放寬優惠期的適用情事

106 年版專利法修法重點，係修正發明、新型及設計專利有關優惠期之規定，該次修法放寬了優惠期之適用情事，且將發明、新型專利之優惠期延長至 12 個月（設計專利則仍為 6 個月）³⁸。

在 106 年修正專利法前，有關設計專利得適用優惠期之情事，僅限於「因於刊物發表者」、「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」及「非出於申請人本意而洩漏者」³⁹；106 年修正專利法後則放寬公開態樣，並刪除須於提出專利申請案同時聲明主張優惠期之程序要件，只要是「出於申請人本意」或「非出於申請人本意」之公開，均得主張優惠期。

³⁵ 112 年（現行）專利法施行細則第 53 條第 4 項。

³⁶ 102 年版專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-2-4 頁。

³⁷ 同 109 年版（現行）專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-1-15 頁。

³⁸ 111 年（現行）專利法第 22 條第 3 項、第 119 條準用第 22 條第 3 項、第 122 條第 3 項。

³⁹ 102 年版專利法第 122 條第 3 項。

此項鬆綁解決了過去設計專利審查實務上常見是否為「政府主辦或認可之展覽會」的認定問題，由於在設計產業上常以展覽會形式進行新產品上市前的發表，若該發表非政府主辦或無法為政府認可，則申請專利之設計將因申請人自身之公開而無法取得專利保護，其對有意申請設計專利的產業界而言，甚不友善。而自專利法修法後，只要是申請人自行公開或同意他人公開，以及他人未經申請人同意而洩漏者，在前述指定期間內，皆得適用優惠期，而不致喪失新穎性或創作性，此不僅可鼓勵設計創意的公開與流通，亦增加申請設計專利時間上的彈性，有助於提升申請人申請設計專利之意願。

三、108 年版專利法，設計專利權期限的再延長

設計專利之專利權期限歷經多次的修正，自最初的自公告日起算 5 年，於 83 年修正為自申請日起算 10 年，於 86 年修正為自申請日起算 12 年，而在經過 20 餘年後，108 年修法則再次延長至自申請日起算 15 年。

此次修正是參酌國際間有關設計專利之保護年限，各國之規定差異甚大，國際工業設計海牙協定及美國之設計專利權年限為 15 年，歐盟設計保護為 25 年，而日本及韓國則於近年陸續修法由原訂的 20 年延長至 25 年⁴⁰，反觀我國，原所訂定之 12 年仍略嫌不周，故為回應外界對延長設計專利權期限之建議，同時考量相對多數國家仍係參考國際工業設計海牙協定所訂之 15 年，我國於 108 年修正專利法將設計專利權期限修改為 15 年。

四、109 年版審查基準，修正圖像設計之物品解釋及明確不動產設計為保護標的等

109 年版之設計專利審查基準，其重點大致包含：放寬說明書及圖式之揭露要件、明確建築物及室內設計為設計保護標的、修正分割申請之認定原則、修正圖像設計之物品解釋等⁴¹。

⁴⁰ 110 年 6 月版專利法逐條釋義，頁 422，經濟部智慧財產局，2021 年 6 月。

⁴¹ 詳參智慧財產局網站於 109 年 8 月 31 日之公告事項中之預告修正專利審查基準第三篇「設計專利實體審查基準」—修正重點，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-694-870228-b3879-101.html>（最後瀏覽日：2023/11/20）。

其中，有關明確建築物及室內設計為設計保護標的部分，102 年修正審查基準雖已刪除了設計僅得為「動產」之限制，但並未正面說明有關建築物或室內設計之「不動產」設計得為設計專利之保護標的。109 年修正審查基準，則明定「設計所應用之物品，係指任何得以生產程序重複再現之產品，包含以工業或手工製造者，建築物、橋樑或室內空間等設計，亦屬之⁴²」，以明確建築物或室內設計亦得受設計專利保護；此外，該次審查基準之修正，並新增有關室內設計揭露方式之示例（如圖 9⁴³）。

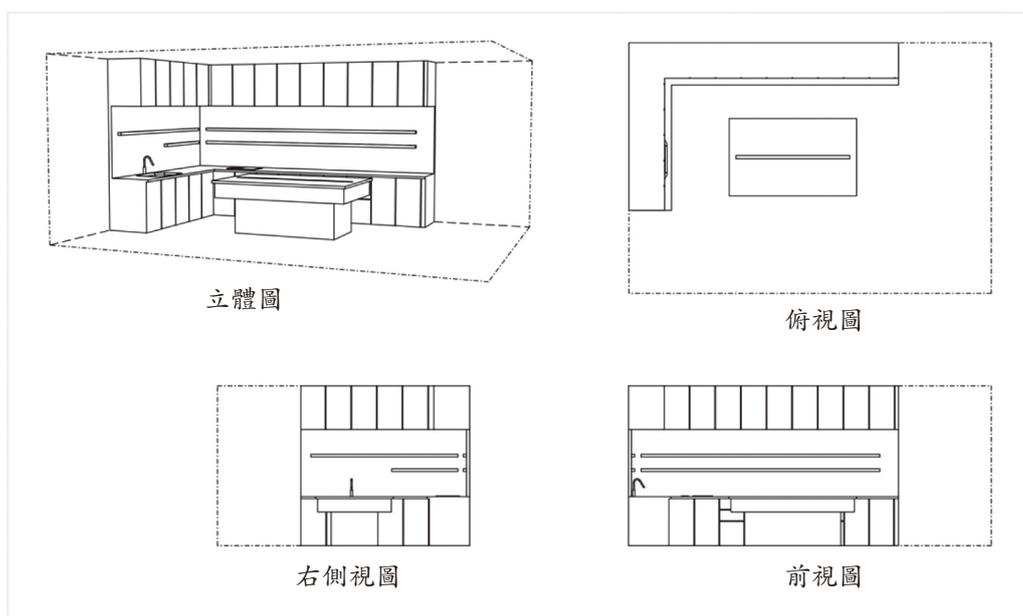


圖 9 廚房之部分

另外，本次修正基準亦放寬了有關圖像設計所應用之物品的解釋。依 102 年版審查基準，圖像設計所應用之物品必須為螢幕、顯示器、顯示面板或其他具顯示裝置之實體物品，109 年修正基準後，有關圖像設計所應用之物品則得為「電腦程式產品」等不具實體形狀之應用程式或軟體⁴⁴。自此，圖像設計的保護不再

⁴² 109 年版（現行）專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-2-2 頁。

⁴³ 109 年版（現行）專利審查基準第三篇設計專利實體審查第 3-8-4 頁。

⁴⁴ 同註 42。

僅侷限於實體物上，其得以解決透過投影、虛擬實境（VR）等新興科技之圖像設計問題，同時也明確了圖像設計所保護的標的為產生該圖像畫面的應用程式，而非螢幕、顯示器等實體物。

伍、結語

我國設計專利在歷經了 102 年專利法的大幅度修正後，其大致奠定了目前設計專利的保護制度，例如，將新式樣專利正名設計專利，以貼近產業界的通用概念；開放部分設計、圖像設計及成組設計等重要的設計保護標的，來強化設計專利的保護強度；導入衍生設計制度，以健全同一人近似設計的保護。而在近年，經濟部智慧財產局也試圖與時俱進，透過局部的專利法修法及審查基準的修訂，包含設計專利權年限的延長、圖像設計所應用物品的放寬解釋等……，以期能跟上現今產業的快速發展及迫切需求。然而產業界進步的腳步並不會停歇，設計專利保護制度的改革仍必須亦步亦趨，方能有效的保障設計與創意產業日新月異的創作研發成果。

智慧財產權月刊徵稿簡則

112年9月1日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

112年9月1日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10個左右的關鍵字、100~350字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於108年1月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

112年9月1日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址

(最後瀏覽日：西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例 起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)



五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

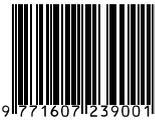
地址：10637台北市大安區106辛亥路2段185號3樓
電話：(02)2738-0007 傳真：(02)2377-9875

電子信箱：ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址：www.moea.gov.tw

智慧財產局網址：www.tipo.gov.tw

ISSN 1607239-1



ISSN : 1607-2391
GPN : 2008800028