# 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；李恆，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/gsweb.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；<br>對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作（83 年修正第 106 條）；<br>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；<br>物品性：物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合；<br>應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面；<br>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（包含繼受人）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 解説 特許法，東京：経済産業調査会，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，實仍有商榷之處。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倣傚者。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 Loewneheim/Leistner, in: Schricker/Loewenhein, 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 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 concncept），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，任何人均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（Verletzergewinn）說、被害人之具體損害（Konkreter Schaden des Verletzen）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判事務[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）。