

智慧財產權概論

3 專利概論I

專利制度與專利權

楊燕枝 助理教授
國立中央大學 通識中心
研究室：文二館 C2-307

email: yjyang@ncu.edu.tw

FB: Yann-Jy Yang

office: 03-4227151#33430



專利，你想到了什麼？

為何需要專利權

- * 點子是獨一無二？
- * 智慧財產權的保障
- * 專利權的特性
 - * 地域性
 - * 時效性
 - * 排他性
 - * 公開性
- * 專利權的作用

專利的意義

* 美國憲法：

- * 在有限時間內，為作者和發明家確保各自之著作和發現的排他權，以**促進科學和實用藝術的進步**。
- * The Congress shall have power ...
 - (a) To promote the Progress of Science, by securing for limited Times to Authors the exclusive Right to their Writings.
 - (b) To promote the Progress of Useful Arts, by securing for limited Times to Inventors the exclusive Right to their Discoveries.

* 35 U.S.C. §101 (專利適格的法源)：

適格標的

- * 任何人發明或發現新穎而有用之**程序(Process)**、**機器(Machine)**、**製品(Manufacture)**或**物之組合(Composition of Matter)**，或其新穎而有用之**改良**，皆得依據本法所定規定及要件就其取得專利權利。

專利的意義

* 作用：

- * 專利權使專利權人可在規定年限內排除第三方（侵權人）實施專利發明，專利權人必須向公眾揭露其發明，以作為回報。

* 專利的價值

- * 為創新提供動力
- * 透過出售、授權或以其他方式，將專利作為商業交易標的明確產權，使發明得以商業化。

專利制度目的 (專§1)

- * 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。

比較

* 著作權法 §1

- * 為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。

* 商標法 §1

- * 為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。

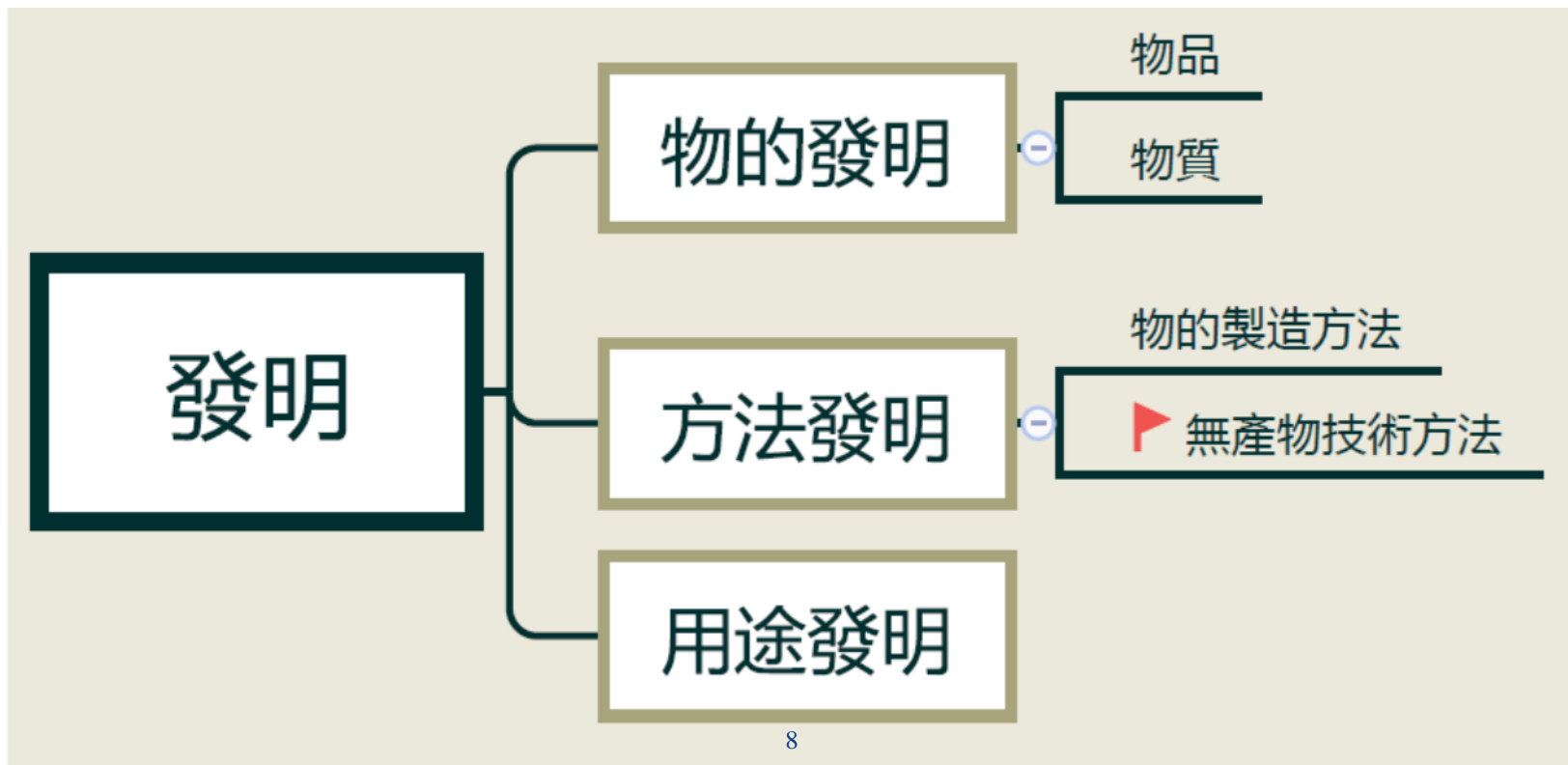
* 營業秘密法 §1

- * 為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。

發明專利的適格標的

■ §21 發明

◆ 發明，指利用 **自然法則之技術思想之創作**。



發明專利_消極構成要件

* 發明

* 指利用自然法則之技術思想之創作(§21)。

* 不可申請發明專利(消極構成要件)

* 不具有技術性者：

1. 自然法則(科學原理，e.g., 萬有引力定律)
2. 單純發現，如自然界存在之物(材料、野生植物、天然礦物)
3. 違反自然法則(違反第1.點)
4. 非利用自然法則 (e.g., 經濟法則)
5. 非技術思想，如印刷品、雕塑等與技術思想無關之創作、球技；手語等

哪些是法定不予發明專利的事項？

- * 有些技術縱然符合專利要件，亦不給予專利，而在專利法中明定不予專利，此即法定不予專利的事項。

§24條，不予發明專利

- * 下列各款，不予發明專利：

- (1) 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。
→ 基因？
- (2) 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
- (3) 妨害公共秩序或善良風俗者。

專利要件

* 專利三要件

1. 產業利用性 (Industrially Applicable)
 - * 指該專利為「可供產業上利用」 (§22I、§120、 §122)
2. 新穎性 (Novelty)： 我國發明專利採絕對新穎性 (§22I(1),(2),(3))
3. 進步性 (Non-Obviousness) (§22II)，不具進步性：
 - * 發明專利及新型專利：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 (§22II)
 - * 設計專利：為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時 (§122)，通常又稱創作性

* 相當程度的揭露

- * 美國專利可專利性 (patentability)
= 專利適格 (§101 + 兩階段標準) (patent-eligibility)
+ 實用性 (§101) + 新穎性 (§102) + 進步性 (§103)

請問

電腦程式是自然創作？
還是數學演算法？

軟體專利

- * 1980 年代以前，美國在專利實務上，仍然認為電腦程式是一種數學演算法，無法授予電腦軟體專利。
- * 1972 年 Gottschalk vs. Benson 案
 - * 美國高等法院法官就認為數學公式與演算法如未與電腦連接使用不能授予專利。
- * 1981 年 Diamond vs. Diehr 案
 - * 美國最高法院認為：專利法不保護自然法則、自然現象或抽象觀念，單純的數學公式或演算法不能獲得專利。
 - * 若將數學公式或演算法與特別目的所設計的裝置或機器相結合，就有獲得專利的可能。

兩階段標準之第一步：司法排除事項

兩階段標準之第二步：是否更具意義

軟體專利

* 1994 年 In re Alappat 案

- * 聯邦巡迴上訴法院認為該發明所使用之演算法是利用在特定的機器，而未排除他人使用該演算法，且電腦裝上了演算法軟體，此一般性電腦變成了一個新型功能的新機器，符合專利要件應給予專利。
- * 該判決打破了 1972 年以來所建立的原則，全面開啟軟體專利的大門。

* 1994 年的 Trovato 及 Schrader 二案

- * 聯邦巡迴上訴法院分別以「技術功能只不過是一系列的軟體指令與數學演算法，而未描述任何機器或裝置」及「只是數學演算法而非資料或訊號之物理轉換」為由，而不授予專利。
- * USPTO 於 1995 年 6 月草擬了「電腦施行發明審查準則」。

軟體專利

- * 1998 年的 State Street Bank & Trust co. v.s. Signature Financial Group 案及 1999 年 AT&T v.s. Excel Communication 案的判決中，法院已認為電腦軟體可為專利之標的。

申請取得發明專利之除外情形 (§22)

產業利
用性

喪失
新穎性

無
進步性

優惠期

- * 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：
 - 一、申請前已見於刊物者。
 - 二、申請前已公開實施者。
 - 三、申請前已為公眾所知悉者。
- * 發明雖無前項各款所列情事，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，仍不得取得發明專利。
- * 申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。
- * 因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。

我國發明專利採
絕對新穎性
(§22I(1),(2),(3))

先申請原則—擬制喪失新穎性

- * 擬制喪失新穎性 (§23, §120, §123)
 - * 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/設計專利申請案所附說明書、申請專利範圍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。

專利權的種類及其比較

專利權的種類

- * §21 發明(20年)

- * 發明，指利用自然法則之技術思想之創作。

- * §104 新型(10年)

- * 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。

- * §121 設計(15年)

- * 設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。
 - * 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。

- * §127 衍生設計專利

- * 同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
 - * 衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。
 - * 申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
 - * 同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。