

# 專題研討：競爭法規與發明專利權之交錯適用問題

主講人：蔡明誠教授(台灣大學法律學院專任教授)

## 前言

醫藥發明專利之問題  
傳統生物資源之智慧財產權歸屬問題  
知識經濟與發明專利全球和諧化問題  
專利權保護之獨立性原則  
發明專利申請國際性與侵害訴訟之屬地性  
WTO的未來  
特許實施、利益分享與不予發明專利

## 保護專利權的方式

什麼是專利  
相關智慧財產權之類型  
技術發明：專利法（發明、新型）  
外觀設計：專利法（新式樣）  
企業（商品或服務）標誌：商標法（狹義的商標或服務標章）  
積體電路電路布局（lay-out）：積體電路電路部布局保護法  
專有技術或營業秘密：公平交易法第十九條第五款及第二十四條與刑法第三百十七條或「營業秘密法」  
發明：Patent  
新型：utility models  
新式樣：industrial designs

## 專利要件

發明：新穎性、進步性（非輕易完成）及產業利用性  
新型：新穎性、進步性（非顯能輕易完成）及產業利用性  
新式樣：新穎性、創作性（非易於思及）及產業利用性

## 新穎性要件

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。  
二、申請前已為公眾所知悉者。  
無害公開：發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：  
一、因研究、實驗者。  
二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。  
三、非出於申請人本意而洩漏者。

## 不予發明專利之情形

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

## 歐洲個案實例解析---生物技術專利

歐洲發明專利局於一九八一年准許第一件微生物歐洲發明專利，一九八九年授與第一件「基因操控的植物」歐洲發明專利。之後，更具指標案件之一九九〇年「患癌鼠」(onco-mouse; Krebsmaus)判決中，抗告庭首次對於動物之可專利性表示意見。依該庭之見解，歐洲發明專利公約第五十三條第二款所稱之動物，祇適用於特定種類之動物，但絕非針對所有動物。但於九十一年七月二十四日訴願決定認為人類胚胎不得為商品化之利用，故不准許授予專利

## 專利權與公益：效力之例外

發明專利權之效力，不及於下列各款情事：

- 一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。
- 二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
- 三、申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。
- 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，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。

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。（第五十七條）

## 發明專利契約與不公平競爭

發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：

- 一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。
- 二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。（專利法第六十條）

## 專利侵害類型

侵害態樣通常有

- 一、直接侵害 (direct infringement)—美國專利法§271Aa
- 二、間接侵害 (indirect infringement)—美國專利法§271b actively induce
- 三、補助侵害 (contributory infringement) —美國專利法§271c

## 專利權範圍解釋

全要件原則：決定待鑑定物是否落入專利案專利範圍之相同字面限定範圍，需就專利案每一構成元件是否與待鑑定物對應元件數目、構成及目的、功效是否皆相同作認定。如果全部相同則待鑑定物適用全要件原則，此時再認定其是否有消極均等論之適用，亦即待鑑定物是否係以不同於系爭專利方法或技術手段所製成。

## 專利權範圍解釋

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。(專利法第五十六條第三項)

### 個案實例解析---國內專利侵害與專利權範圍之解釋

全自動紙帶紮鈔機專利權侵害案，專利權之範圍應以說明書所載之「申請專利範圍」為準，而「說明書及圖式」、「創作說明」只是於必要時得審酌者，亦即其只是在解釋、認定申請專利範圍時，用以輔助說明、了解申請專利範圍之內容而已，其本身並不具有直接確定專利保護範圍之作用，因此，只有於申請人於申請專利範圍中曾提及之技術，始為專利保護範圍所及，若某項技術雖於說明書或圖式中曾被述及，但在申請專利範圍中卻完全未被提及，則其縱使嗣後取得專利權，該部分仍應不在受專利保護之範圍內。(臺灣高等法院九十年度上易字第六四二號刑事判決)

## 專利權範圍解釋

如無消極均等論之適用，再認定其是否有禁反言之適用，如不適用則可認定其與專利案專利範圍相同

反之，如果待鑑定物未落入全要件原則，則進一步認定其是否有均等論適用之情事，此時係就專利案與待鑑定物對應元件表面上不相同之處，審究其構成、目的及功效是否實質相同

如果認定實質相同，還必須注意其是否有禁反言之適用，如不適用，則待鑑定物落入專利案專利均等範圍(以上引自經濟部智慧財產局九十年四月十三日(九〇)智專字第〇九〇二三〇〇〇一九〇號；此為法院判決實務所採，如臺灣高等法院九十年度上易字第二七號刑事判決)

## 交互授權問題

專利法規定

再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。(專利法第七十八條)

## 市場與專利濫用

不適用公平交易法之情形

依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。(第四十五條)

其他欺罔或顯失公平行為

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。(第二十四條)

## 聯合行為之意義

一、公平交易法所稱聯合行為，謂事業以契約、協議或其他方式之合意，與有競爭關係之其他事業共同決定商品或服務之價格，或限制數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區等，相互約束事業活動之行為而言。

前項所稱聯合行為，以事業在同一產銷階段之水平聯合，足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能者為限。

二、第一項所稱其他方式之合意，指契約、協議以外之意思聯絡，不問有無法律拘束力，事實上可導致共同行為者。

同業公會藉章程或會員大會、理、監事會議決議或其他方法所為約束事業活動之行為，亦為第二項之水平聯合。(第七條)

