


專利之原理與應用

台北醫學大學醫療生技法律所
李崇僖

專利制度的核心概念：誘因理論

- ▶ 誘因理論是貫穿智慧財產權法的關鍵概念，以法律創設之權利形成一種行為誘因，讓人們從事某種對社會有益的行為。
 - ▶ 廣義而言，任何法律都是在建構誘因，包括積極行為與消極不行為的誘因。例如刑法之處罰用以形成人們不願意犯罪的誘因。智慧財產權的特色在於以鼓勵代替處罰，提供的是積極行為的誘因。此外，刑法之規定內容具有明顯之道德倫理色彩，社會普遍不認為構成犯罪的，就不應加以入刑化。但智慧財產權法之誘因設計較少道德倫理色彩，尤其在專利法，幾乎都是以誘因理論為法政策之核心。
-
- 

專利制度之設立目的（一）

▶ 鼓勵技術創新活動

- ▶ 模仿他人技術成果是最便宜的學習模式，但對整體社會技術進步沒有貢獻。若法律沒有保障先發明者之技術使用與排他權利，則整體社會將因研發投入活動過少而受害。
 - ▶ 要注意者，專利並非獎勵技術創新活動本身，而是獎勵技術創新成果。有研發投入不保證有創新成果。
 - ▶ 更應注意者，專利並非給予研發成果直接的經濟獎勵，研發成果必須有市場價值，透過交易獲得經濟獎勵。
 - ▶ 因此，有些技術雖然對社會有重要價值，但卻不容易在短期內獲得市場利益，則專利制度未必能達到鼓勵作用。例如綠能科技雖然可獲得專利，但其市場競爭力仍不及傳統能源產業，因此需要政府額外的補貼才能達到鼓勵研發之目的。
-



專利制度之設立目的（二）

- ▶ 鼓勵技術成果公開
 - ▶ 社會的技術進步就像一場接力賽，必須先發明者將其技術內容公開，後續研發者才能接棒繼續研發。若技術不願公開，則後續研發者就必須重複相關實驗，整體而言是社會研發資源的浪費。
 - ▶ 發明人未必願意將技術研發成果全部公開給社會大眾，同時又希望可獲得專利保護以排除他人競爭，因此專利法規定了公開揭露要件，亦即專利申請人所得獲得之專利權利範圍大小，與其願意公開多少技術內容有直接關連性。




專利權之性質：法定排他權

- ▶ 專利權並不等於權利人可實施該技術之權，其意義在於排他權。有下列兩種情形使專利權人無法實施其本身專利技術：
 - ▶ 一、發明與再發明之關係
 - ▶ 若一項專利之技術在原理上與他人先申請取得之專利技術相同，亦即為他人專利發明之進一步改良，此時改良者雖針對其改良成果獲得專利權，仍不得未經先發明者同意而實施該技術。
 - ▶ 二、須經許可之技術實施
 - ▶ 醫藥品、農藥品等涉及公共衛生與環境安全的產品，其本身即使獲得專利權，仍必須另獲得許可證才可製造上市。

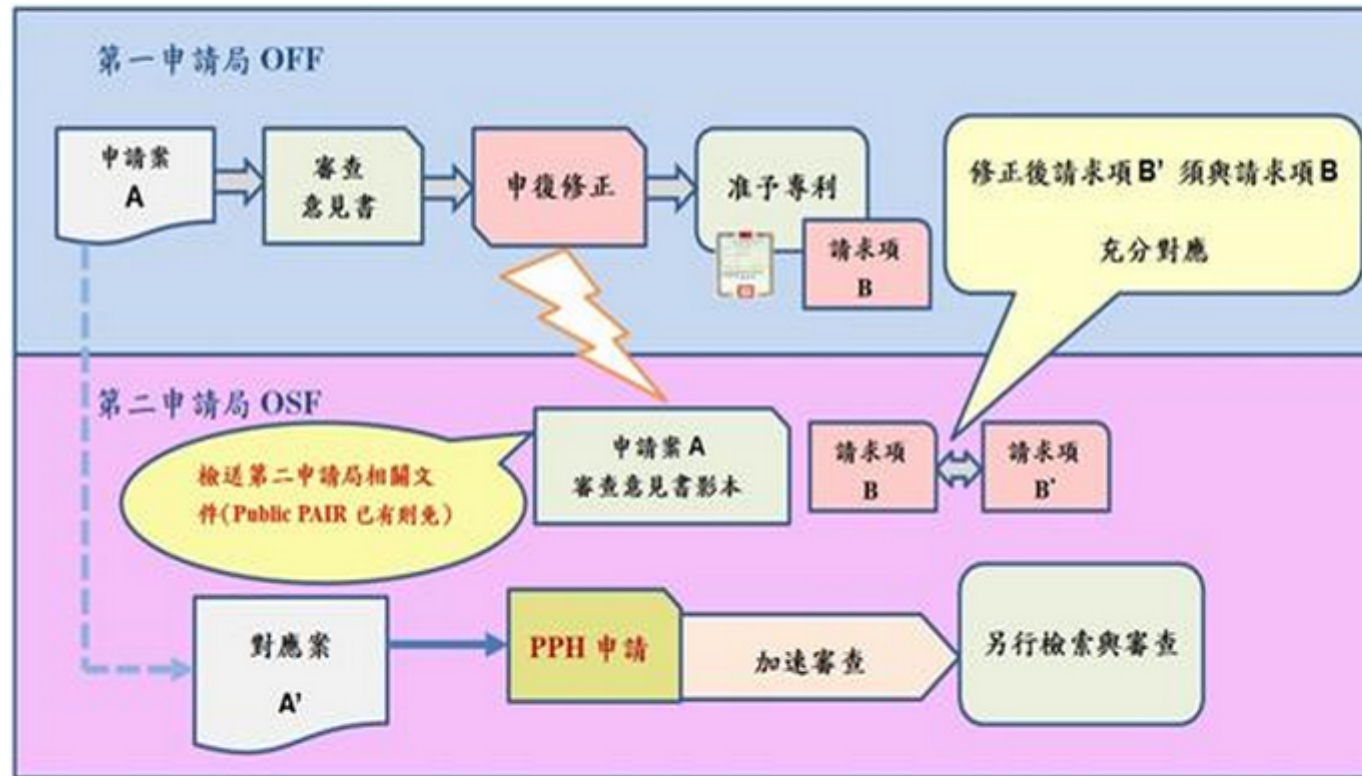


註冊保護主義

- ▶ 專利制度與商標制度都採屬地主義，原則上必須在某國註冊才獲得該國之法律保護，著作權則是例外，因為不必經過註冊，故本質上為國際保護。
 - ▶ 由於專利權具有屬地性，因此發明人必須考量專利申請之成本與專利價值，決定要到哪些國家申請專利對符合成本效益。
 - ▶ 專利申請之審查，在不同國家有不同標準，因此一項發明可能在**A**國獲得專利，卻在**B**國申請時無法獲得專利。目前為減少此種不一致性，各國推動專利審查之合作，又稱為專利審查高速公路（**PPH**）。
-
- 

專利審查高速公路(PPH)計畫


專利審查高速公路(簡稱PPH)制度，係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(office of first filing，簡稱OFF)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(office of second filing，簡稱OSF) 相關資料，使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。




台美專利審查高速公路(PPH)計畫已於101年9月1日正式施行

台美專利審查高速公路試行計畫新聞稿


先申請主義

- ▶ 技術開發是持續性的，但不一定要等研發目標完成才能申請專利，因為專利保護採取先申請主義，因此同樣技術成果若他人先提出申請專利，則其他人就無法獲得專利，甚至會因此無法使用該技術。
 - ▶ 專利申請有所謂防禦性策略和攻擊型策略。前者即是為保障本身可以繼續使用該技術，因此申請取得專利，避免被他人取得專利。後者是指透過專利申請使他人無法使用重要技術，此即可獨佔技術市場，或者索取權利金。
-
- 

專利申請權

- ▶ 專利法第5條第2項：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」
 - ▶ 第6條：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。專利申請權，不得為質權之標的。」
 - ▶ 專利申請權是一種可交易的權利，但其不確定性較高，嚴格言之不算是財產權。且專利權利範圍高度影響其價值，在尚未取得專利權之前，抽象之專利申請權並無法透過專利權利範圍之解讀而認定其具有之價值，因此不宜作為質權標的。
-
- 

專利與營業秘密之選擇（一）

- ▶ 以專利權保護技術成果之優點
 - ▶ 有些技術發展路徑具有難以取代性，則法律賦予之排他權具有高度價值。即是專利申請意味著必須將技術公開，但競爭廠商無法繞過該專利技術而使用其他替代技術，則專利權會成為有效之技術研發路障，甚至可以壟斷未來相關技術之改良發展。
 - ▶ 專利權是法律保障之財產權，且其技術內容公開，價值較易評估，故擁有專利權之公司較容易將該無形資產進行交易，包括融資、授權、轉讓等，可讓技術研發成果之價值發揮極大化。
-
- 

專利與營業秘密之選擇（二）

- ▶ 以營業秘密保護技術成果之優點
 - ▶ 以專利保障技術成果，則必須公開其技術內容，此意味著技術知識的擴散。若業者擁有領先市場的技術水準，則將關鍵性技術知識保持為秘密，有助於技術維持領先狀態。
 - ▶ 並非任何重要研究成果都可以獲得專利保護，因專利保護有法定要件，且機關審查亦有不確定性。某些關鍵知識可能以營業秘密保護在法律上較可行。
 - ▶ 營業秘密保護雖然有刑事責任強化，但技術知識很難確實保護，法律責任追究都屬事後補救，對企業競爭力之維護效果有限。因此以營業秘密保護技術成果，必須額外付出許多成本來維持其秘密性，其成本不下於專利申請費與維護費。
-



營業秘密保護之要件

▶ 營業秘密法第2條

▶ 本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

▶ 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。

▶ 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。

▶ 三、所有人已採取合理之保密措施者。


▶ 醫院診所之病患名單亦屬營業秘密，醫師離職不可擅自複製取走或洩漏

▶ 台灣高等法院民事94上字第955號裁判

▶

營業秘密侵害之認定

▶ 營業秘密法第10條

- ▶ 有左列情形之一者，為侵害營業秘密。
 - ▶ 一、以不正當方法取得營業秘密者。
 - ▶ 二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。
 - ▶ 三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。
 - ▶ 四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。
 - ▶ 五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。
 - ▶ 前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。
-
- 

營業秘密侵害之刑事責任

▶ 第13-1條

- ▶ 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：
 - ▶ 一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。
 - ▶ 二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。
 - ▶ 三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。
 - ▶ 四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。
- ▶ 前項之未遂犯罰之。
- ▶ 科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。



▶ 第13-2條

- ▶ 意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第一項各款之罪者，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。
- ▶ 前項之未遂犯罰之。
- ▶ 科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。



總結

- ▶ 專利與營業秘密保護應視為互補性制度，從企業角度看，部分技術成果申請專利，部分保持秘密性是較有利的作法。
 - ▶ 從鼓勵創新與投資環境角度言，專利保護不足之國家，企業會傾向少申請專利，以營業秘密保護自身技術優勢。反之，營業秘密之法律保護若不足，則專利申請之價值更為明顯。若兩方面都保護不足，則企業將減少投資或研發意願。
-
- 