

放寬優惠期規定之初步解析

王綉娟

一、前言

在現今多元社會，無論企業或學術機構之研發成果，均須爭取多元公開發表成果之機會，為因應我國企業及學術機構因商業或學術活動，避免在提出發明申請案前即以多元型態公開其發明，而喪失取得專利權之機會，並為令其有充分時間準備專利申請案。立法院會 2016 年 12 月 30 日三讀通過，並於 2017 年 1 月 18 日總統令修正公布(尚未公布施行日期)，修正專利法第 22 條有關優惠期之規定，將現行得主張優惠期之期間修正為 12 個月，且不限制申請人公開該發明之態樣，以鼓勵技術研發成果之公開與流通。智慧局欲藉由本項規定之修正，與美、日、韓等專利大國之法規接軌，實務上也符合目前產業界及學術界之需求，希冀可提高我國專利申請量及外國人來台提出專利申請之意願。

二、修正後得主張優惠期之要件

本次修正放寬得主張優惠期的公開態樣，不再限制主張優惠期之公開形態，有關修正後之規定分述如下：

(一)修正後專利法第 22 條第 3 項之規定，「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。」

揆諸專利法修正說明，所謂申請人本意所致之公開，指公開係導因於申請人之意願或行為，但不限由申請人親自為之者。因此，本條規定所稱之申請人，係包括實際申請人或其前權利人，亦即繼受申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之任何公開，自行公開或同意他人公開，均應包括在內。所謂非出於本意所致之公開，指申請人本意不願公開所請專利技術內容，但仍遭公開之情形。因此，所請專利技術內容遭他人剽竊公開者，固應屬非出於申請人本意之公開，惟若出於錯誤之認識或疏失者，亦應屬非出於申請人本意之公開，例如申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務，但事實並非如此；或是申請人本無意公開，但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者，亦屬非出於申請人本意之公開。

(二)修正後專利法第 22 條新增第 4 項規定，「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。」

揆諸上述專利法修正說明，申請人向我國申請專利之技術內容，在向我國提出申請前即已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為之公開或公告，其公開或公告係因申請人依法申請專利所導致，自不得列為主張優惠期適用之對象。此等事項，專利法施行細則部分條文修正草案第 15 條亦已配合納入修正，此處所稱之申請人，亦係包括實際申請人或其前權利人，亦即繼受申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在向我國提出申請前之前述情形之公報公開或公告，亦不得有主張優惠期之適用。

不得主張優惠期適用之原因，乃在於公開公報公開或專利公報公告之目的係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；而得主張優惠期之意旨，在於避免因申請前之公開導致無法取得專利保護，兩者在規範行為及制度目的上均不相同，而有不得主張優惠期之適用。惟有例外情形，例如公報公開係出於疏失，或為第三人直接或間接得知申請人之創作內容後，未經申請人同意提出專利申請案所導致之公報公開者，依專利法修正說明，該等公報公開認為仍不應作為先前技術。

前述例外情形之立意良善，目前僅見於專利法修正說明提及，又如公報公開係出於疏失，該項疏失係由申請人造成或專利專責機關所造成，其於適用上有無差別。再者，第三人直接或間接得知，而以相同創作提出申請，其公報公開雖認為不應作為先前技術，惟已預告之專利法施行細則部分條文修正草案均未見諸相關規定，或有可能智慧局認為前述情形實屬個案實務認定，由發明專利審查基準規範相關情形之實務認

定即可。

三、主張優惠期與其他專利要件之競合

本次修正後，適用優惠期之門檻降低，在日本已有中小企業提出之申請案增加之前例，因此，我國於相關規範上建議亦應設想周延，提供中小企業申請人得知相關適用情形。

對於提出專利申請前即已在國外參展或已經在市場上銷售者，由於本次修正已不再限制公開態樣，前述情形於公開後 12 個月內，提出專利申請仍得主張優惠期之適用，因此申請人之行銷公開行為，雖不致使申請專利之技術內容喪失新穎性、進步性，但下列公開情形，是否是會使其得主張優惠期之利益喪失？

- A：假設技術或產品開發完成後，先在市場上行銷，第三人隨即仿製該產品並在市場上行銷。
- B：假設技術或產品開發完成後，先在市場上行銷並接受採訪，商業雜誌將其技術內容或構造詳實報導出來。
- C：承上例，第三人依雜誌之報導，隨即仿製該技術或產品並在市場上行銷。
- D：第三人於得知他人開發先公開的技術或產品而率先提出專利申請案，對真正專利申請人所提出之專利申請案之影響，另有無因第三人所提出之申請案為發明或新型而有差別？

上揭案例都是在專利申請人出於本意公開後，再公開之行為，是否會使真正專利申請人所提出之專利申請案喪失新穎性、進步性？另有無其他專利要件之適用或競合，應如何適用？初步解析如下：

- (1) A 之案例，真正專利申請人提出專利申請時，雖得以自己公開行銷之事實主張優惠期，惟於其提出專利申請前，第三人就相同創作之行銷公開，仍將使該創作喪失新穎性、進步性，因此，建議發明專利審查基準須舉例並有相關說明為宜，且真正專利申請人仍應及早提出專利申請，以保障自己之權益。
- (2) B 之案例，其行銷為最早之公開，隨後之雜誌報導為再次公開，針對前述情形，申請人有多次公開，該多次公開之事實間有密不可分之關係，自最早公開日起仍有優惠期主張之適用，現行專利法施行細則第 16 條第 3 項及第 4 項，定有明文之配套規定，惟於已預告之專利法施行細則部分條文修正草案已刪除該等規定，並於修正說明敘明「申請人在申請前有多次公開事實者，已無須於申請時敘明，而各次公開事實是否均得適用優惠期之規定，仍應依本法第二十二條第三項、第四項個別判斷。」

依本次專利法施行細則修正刪除前述規定之理由，智慧局已明知個案上會有多次公開之情形，則得主張優惠期之法定期間應如何起算，與主張優惠期應否於申請時聲明實分屬二事，為求明確，仍應有明定如何起算為宜，建議修正後之專利法施行細則仍應配套規範，有多次公開之事實者，應自最早公開日起算得主張優惠期之期間為宜。

再者，智慧局預告修正之專利法施行細則部分條文修正草案，已預定刪除現行專利法施行細則第 16 條第 3 項及第 4 項，惟依 2017 年 3 月 14 日召開公聽會討論之程序審查基準第 7 章修正草案，卻仍保留：「如得主張優惠期之事實有多次發生之情事，其法定期間之計算，以最早之事實發生日為準。」顯見該等規定仍有明定之必要，不宜僅於程序審查基準規範之；因此建議專利法施行細則部分條文修正草案第 13 條增訂第 3 項規定如下：「申請人有多次本法第二十二條第三項第一款至第三款所定之事實者，本法第二十二條第三項規定期間之計算，以最早之事實發生日為準。」。

- (3) C 之案例，與 A 之案例相仿，真正專利申請人提出專利申請時，雖得以自己多次公開行銷及受訪之事實主張優惠期，惟於其提出專利申請前，第三人就相同創作之行銷公開，仍將使該創作喪失新穎性、進步性，因此，建議發明專利審查基準亦須舉例並有相關說明為宜，且真正專利申請人仍應及早提出專利申請，以保障自己之權益。
- (4) D 之案例較為複雜，並有多項專利要件競合之情形，分述如下：



第三人於得知他人開發先公開的技術或產品而且先提出發明專利申請案，第三人之發明專利申請案縱以自己之行銷公開日主張優惠期，惟其仍應受真正專利申請人在前之行銷公開日所拘束，以不具新穎性、進步性，審定不予專利。

至於真正專利申請人所提出之發明專利申請案，雖得以在前之行銷公開日主張優惠期，惟前述第三人之發明專利申請案，縱不具新穎性、進步性，仍有 18 個月後公開之適用，因此，真正專利申請人之發明專利申請案，此時將因第三人之發明專利申請案申請在先、公開在後，應有專利法第 23 條規定，擬制喪失新穎性之適用。

又假設真正專利申請人與第三人同日提出發明專利申請案，雖以先後行銷日主張優惠期，但因申請日為同日，而有專利法第 31 條規定，就相同創作不同人同日提出申請，須協議定之之適用。

倘第三人先提出新型專利申請案，並以自己之公開行銷日主張優惠期，因新型僅有形式審查，該第三人獲准新型而公告，真正專利申請人無論同日或在後提出新型專利申請案，亦得因形式審查可公告取得專利權，惟該二者未來如於舉發階段，亦均有上述之專利要件競合之適用。

揆諸前揭說明，相關專利要件之適用交相競合，為求明確，建議發明專利審查基準亦須分別論述相關專利要件競合時，應如何適用之詳細說明，如能舉例並有進一步說明，以避免未來案件適用法條錯誤，又於對外宣導時，亦詳加說明，以使原立法之美意得以落實。