

專利話廊

有關專利法部分條文修正草案之部分修法議題提供修正建議

王綉娟 專利代理人



智慧局盤點專利相關修法議題，並於2017年業務座談會徵詢各界意見後，針對修法方向較具共識之議題草擬修正草案條文，於2017年12月21日召開第1次修法公聽會，聽取各界意見，爰針對修正草案之部分修法議題，提出修正建議，說明如下：

一、有關主張國際優先權之相關規定

針對國際優先權主張之相關規定，於此次修正草案包括以下事項：

1. 本次專利法部分條文修正草案總說明，敘明其修正要點為「放寬主張國際優先權期間由十二個月改為十四個月」，惟觀諸現行專利法第28條第1項規定，仍為第一次申請專利之日後「十二個月」內，向中華民國申請專利者，得主張優先權；增訂之第5項規定，則為「申請人非因故意，未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者，得於期限屆滿後二個月內，提出申請及主張優先權，並繳納主張優先權之費用」。解析其適用，得主張優先權之法定期限仍應為第一次申請專利之日後「十二個月」內提出專利申請案方得主張之，至於逾「十二個月」之法定期限後，本仍得提出專利申請案，而於此次修正草案係增訂得申請回復主張優先權之適用。因此，得主張國際優先權之法定期限，仍應為第一次申請專利之日後「十二個月」內所提出之專利申請案方得為之，此次修正草案放寬為逾前述期限屆滿後二個月內，方提出專利申請者，得申請回復主張優先權，建議修正總說明第1點。並為避免增訂之第5項後段所規定之「提出申請」遭誤會為僅申請回復主張優先權，建議修正為「申請人非因故意，未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者，得於期限屆滿後二個月內，提出專利申請並申請回復主張優先權。」
2. 依前述說明，逾「十二個月」之法定期限後，既本仍得提出專利申請案，而係放寬逾前述期限屆滿後二個月內，方提出該專利申請案者，得一併提出回復主張優先權之申請期限。因此，該專利申請案與一般專利申請案無異，如有因天災或不可歸責於己之事由，自應有現行專利法第17條規定，申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，得申請回復原狀之適用，此時因回復原狀後提出之專利申請案，已回復為原得提出申請之狀態，其得依前述增訂之第5項規定一併提出之回復主張優先權之申請，亦應有得一併申請回復主張之適用。
3. 再者，依現行專利法第29條第1項規定，其適用前提為「依前條規定主張優先權者」，復依現行專利法第29條第4項規定，申請人如有非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或有視為未主張之情事者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張。揆諸此項規定，欲主張優先權之申請案，僅須於申請專利同時未為主張或視為未主張者，即有最早優先權日起十六個月內，申請回復主張之適用，並未限定該專利申請案必須為第一次申請專利之日後「十二個月」內提出之專利申請案方得適用之。因此，配合專利法第

28條第5項之增訂，依前述說明，逾「十二個月」之法定期限後，既同意其可於「期限屆滿後二個月內」方提出專利申請案，該專利申請之同時若未主張或視為未主張優先權，仍應與一般專利申請案無異，如有非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或有視為未主張之情事者，自應有依現行專利法第29條第4項規定，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張之適用。此等事項雖未涉及條文之修正，建議於修正說明併予敘明，並於程序審查基準詳為說明前述適用情形。

二、有關復權申請應繳納申請費之相關規定

此次修正草案在專利申請階段所增訂之復權申請，包括以下事項：

1. 逾法定得主張優先權之期限屆滿後二個月內，方提出專利申請者，得併予申請回復主張優先權。
2. 未於法定期限內申請實體審查者，得於期限屆滿後二個月內，申請實體審查。

加上現行專利法第29條第4項，未於申請專利同時主張優先權或因未同時聲明第一次申請之申請日及申請國家而視為未主張，得申請回復優先權主張者，共計三項復權申請之規定，且均於前述增訂之復權申請規定中，併予規定應繳納復權申請之申請費。惟於現行專利法第29條第4項，增訂復權申請之規定時，據悉為專利法首次導入此項規定，且僅有一項規定，就該項規定考量申請行為之完整性，避免分散規定致申請人漏未注意，爰於同條項併予規定應繳納復權申請之申請費，而此次修正草案在專利申請階段共計已有三項復權申請之規定，有關納費部分，建議回歸現行專利法第92條規定，增訂申請人非因故意遲誤法定期間，依法提出回復申請者，應併予繳納回復申請之申請費，以維護專利法完整之體系架構。

三、有關舉發人逾期補提理由或證據之法效

按現行專利法第73條第4項，有關舉發人補提理由或證據，於舉發審定前提出者，明定仍應審酌之，惟為避免舉發案件審查時程因當事人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，復於現行專利法第74條第3項規定，舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查，作為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕之配套規定。據悉前述規定之緣由乃在考量依智慧財產案件審理法第33條規定，「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」倘限制舉發人不得於舉發階段補提理由或證據，迨至提起行政訴訟時始行提出，並經法院審酌認為足以影響舉發審定之作成，致撤銷原審定發回智慧局重為審定，此種情形對於舉發案之雙方當事人及智慧局而言，均無助於紛爭一次解決之意旨，爰有現行專利法之前述相關規定。

此次修正草案，為避免舉發案件審查時程因當事人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，爰將舉發人補提理由或證據限於提起舉發後三個月內或接到專利專責機關通知後一個月內為之，逾期提出之理由或證據不予審酌。前述修正規定雖有配套明定，舉發人接到專利專責機關通知後一個月內得補提理由或證據，例如專利專責機關為證據調查或行使闡明權時，舉發人亦得補提理由或證據，惟於前述智慧財產案件審理法第33條規定未變動之下，仍無助於紛爭一次解決，現行法當初修正時之考量迄未改變，且依現行專利法第75條規定，「專利專責機關

於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯」，亦恐有加重審查官職權探知之審查負擔，有無可能更延長舉發審查期間等等，建議實值再深思此項修正規定。

又如此項規定係為未來舉發案改採以口頭審理程序進行為主之配套規定，建議將欲採行之口頭審理程序完整規劃，配套相關之法規，包括細則及審查基準均一併規劃修正方案，再針對「1221 修法簡報檔修正說明 11」內容所述：「實務上於有相關之民事訴訟案件時，經常發生訴訟中較不利的一方，藉由現行舉發審查補提理由或證據並無時間限制之規定，而持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕數年，不但耗費國家行政、司法資源，且損及對造當事人利益。」之說明，加以提出相關統計數字，包括一定期間多次提出補充理由之案件數，所提出補充理由之次數，所佔該等期間舉發案之比例，不當拖延之期間多久等等統計，以減輕此項規定之爭議。

四、建議增訂設計專利得否主張複數優先權之規定

現行設計專利基於一設計一申請之單一性定義，於設計專利審查基準規範，一件設計專利僅得主張一項優先權，姑不論設計專利是否放寬採行多設計一申請之制度，基於產業態樣多元，並為提高設計專利之申請案件數等考量，於現行法架構下，建議再研究一件設計專利申請案得否主張複數優先權基礎案，如仍採此項一件設計專利僅得主張一項優先權之認定，因屬影響申請人重大權益之規定，並建議於專利法明定之。