

專利話廊

專利師法再修正可望於年底施行

王錦寬 副總經理

我國在臺灣施行專利法已超過一甲子，受理的專利件數在全球僅少於五大專利局 (IP5) 及德國，悠關申請實務及品質的專利師法草案雖早在 1988 年即送立法院審議，但延宕近 20 年遲至 2007 年 6 月 14 日才通過立法，並在 2007 年 7 月 11 日公布，自 2008 年 1 月 11 日正式施行。專利師法施行後，2008 年 8 月舉辦第一次專利師考試，專利師公會於 2009 年 12 月 11 日成立，開始對專利代理有法制化的規範。

專利師法誕生前的五十幾年間，一直沿用行政命令位階之專利代理人規則，因此第 1 版的專利師法為保障當時具有一定資歷的專利代理人，例如依當時專利代理人管理規則，具備律師、會計師或技師資格，或經公務人員高等考試及格，執行審查業務已有相當之期間之人員等，特別訂定 3 年的過渡期間，得申請免試取得專利師資格。

專利師法施行後雖於 2009 年 5 月 27 日作過小幅的修正，但前段所述過渡期間過後，關於專利師執業型態、專利師得受委任辦理之業務範圍、專利師之在職訓練、專利代理人之管理及整體罰則等事項，都有待進一步規範，智慧局乃研擬專利師法再修正。

依 2013 年版專利師法修正草案，原包括以下六大項：專利審查官與專利師轉換、專利師相關執業資訊的公開、專利師執業方式及事務所型態、專利師得辦理的業務範圍、專利師刑事責任之修正、增訂專利代理人專章。原修正草案就專利審查官及專利師間訂有一定年限資格及實務者，可在兩者間轉任，惟因考選部等提出的意見，於幾次溝通及公聽會後刪除，對於專利師在職訓練相關議題也在與相關團體溝通後作了若干調整。整部專利師法部分條文修正案（下稱新法），在智慧局協調並採納各方意見後，順利於今 (2015) 年 6 月 12 日下午三讀通過，該修正條文將自總統令公布後 6 個月施行，其幾項修正要點如下：

1. 調整核發專利師證書之時點

修正前專利師法第 5 條及第 6 條規定，經專利師考試及格者，檢具證書費及文件即可向主管機關申請核發證書；後尚應經職前訓練合格，並向專利專責機關登錄及加入專利師公會始得執行業務。

為簡化行政管理，新法刪除專利師向專利專責機關登錄的程序，但調整核發證書之時點，依新法第 5 條第 1 項規定，未來準專利師們於專利師考試及格後，必須要先經過職前訓練且訓練合格方得申請核發專利師證書。

2. 增訂專利師受僱於法人的執業方式

修正前專利師法第 7 條規定，專利師應以設立事務所、組織兩人以上的聯合事務所或受僱於辦理專利業務的事務所執行業務。原專利師法草案一度要作更細緻的規範，但由於實務上事務所運作型態多元，包括單獨設立、聯合組織、合署模式等，且專利師法制定對象應是個人而非事務所型態，爰取消原修正草案內容，新法並進一步刪除修正前第 7 條第 1 款組織聯合事務所型態之規定，也就是事務所型態、組織，完全回歸私法契約約定。

新法第 7 條第 1 項增訂第 3 款規定，專利師可受僱於依法設立或登記之社團法人或財團法人，處理任職法人之專利業務，惟此規定並非開放專利師以法人型態執行業務，為此，於新法第 7 條第 2 項特別規定，專利師受僱於法人，應以專任

為限，應專心致力處理其所任職法人之專利業務，不得為其任職法人以外之人處理專利業務。

3. 專利師相關執業資訊的公開

為建立正確完整之專利師資訊，新法第8條第2項明定專利師公會應提供相關資料予專利專責機關建置專利師資料庫，且於同條增訂第4項，除專利師之出生年月日、住址及身分證明文件字號外，專利專責機關得基於增進公共利益之目的，以適當之方式對外公開，使一般民眾可查得專利師之相關執業資料。

4. 修正專利師得受委任之業務範圍

專利師業務是否區分為專屬及非專屬業務，以及是否納專利鑑價及專利爭議調解與仲裁等，均曾列入專利師法修討論的範圍，惟新法第9條內容則基於業務之專業性、重要性及實務常態考慮，擴大專利師得受委任辦理之業務範圍，除原有的專利申請、舉發及讓與、信託、質權設定、授權實施外，增列強制授權、專利訴願、行政訴訟、專利侵害鑑定及專利諮詢等事項。

5. 強制專利師及專利代理人在職進修

新法新增第12條之1第1項，規定專利師應持續參加在職進修，每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。至於在職進修實施方式、最低進修時數等以及違反規定之處理程，將由主管機關會同專利師公會訂定之，以促使專利師定期提升專業技能。此項規定，新法增列第37條之4第1項，對專利代理人也有同樣定期進修的要求。

專利師或專利代理人若有違前述新法第12條之1第1項或第37條之4第1項應定期進修規定，依新法第33條之1及第37條之4第3項規定，專利師或專利代理人將被要求在6個月內完成改正，否則將處以6萬至30萬不等的罰鍰。

6. 修正專利師及專利代理人罰則規定

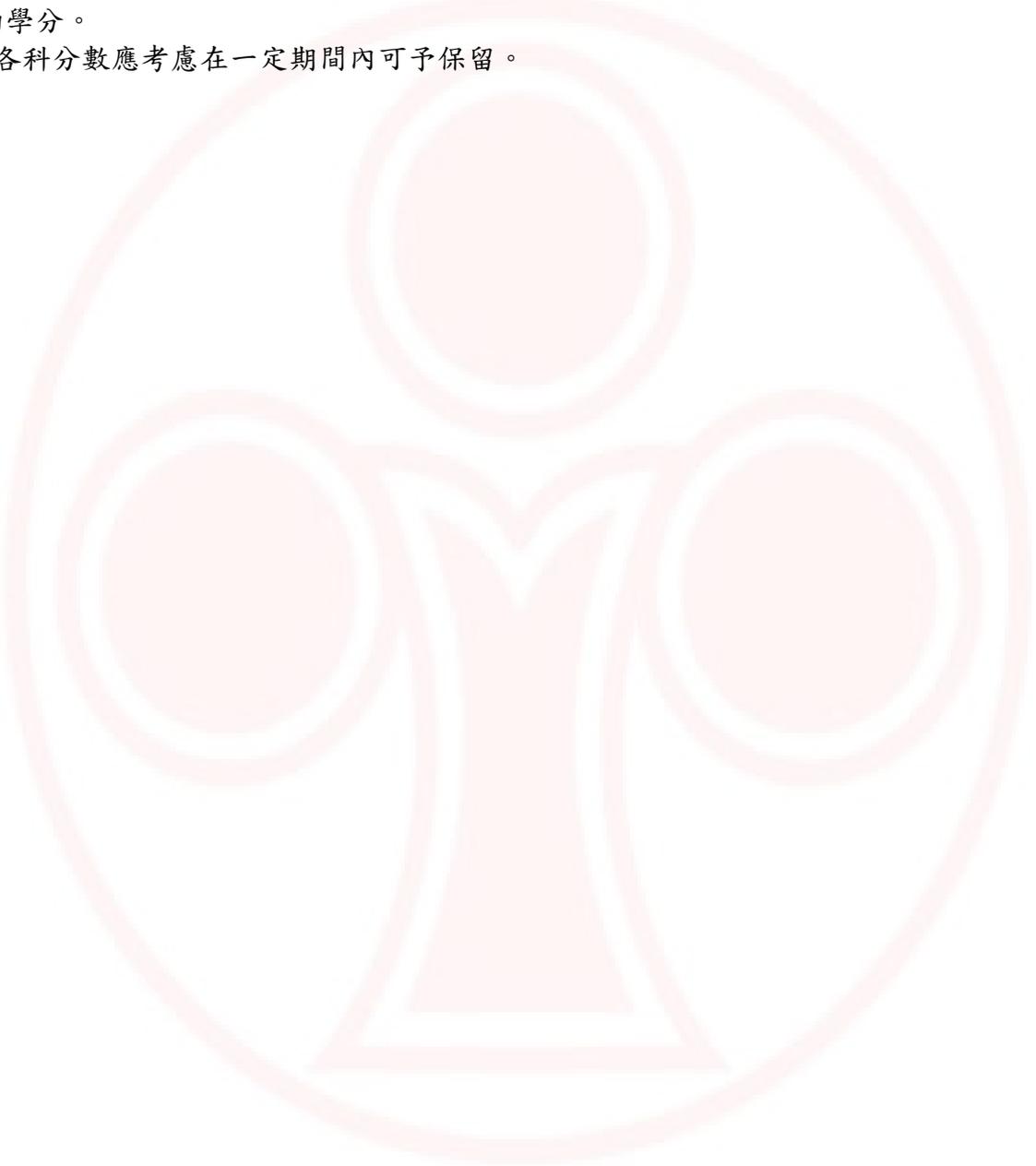
為使我國專利代理業務之制度健全運行，修正專利師及專利代理人違規行為態樣，包括未取得專利師證書，意圖營利而受委任辦理本法所定特定業務、專利師將章證借與他人辦理業務、不實刊登廣告或招攬業務、冒稱專利師等；並將現行先行政制裁後刑事罰之立法例改為逕處刑事罰，以達遏止效果。

| | 修正前 | 新法 |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 未具專利師或專利代理人資格受委任辦理 | 先行政罰鍰（5萬~25萬） 後刑事罰1年以下 | 3年以下刑事罰 |
| 專利師或專利代理人牌照出租 | 無 | 2年以下刑事罰 |
| 不實招攬業務 | 無 | 先行政罰鍰（10萬~50萬） 後刑事罰1年以下 |
| 停業處分期間仍繼續辦理業務 | 行政罰鍰（3萬~15萬） | 行政罰鍰（6萬~30萬） |
| 冒稱專利師或冒稱專利代理人 | 無 | 行政罰鍰（3萬~15萬） |

專利戰已成跨國科技企業競爭的主戰場之一，成功的專利布局將讓企業在市場上無往不利，專利師已成新一波搶手人才，專利師法新法施行後，關於專利師執業層面之重要實務問題，希望有效規範。不過，自2008年專利師證照考試開辦以來，報考人數卻有逐年遞減之勢。對於這個現象，業界普遍認為，主因考試

門檻過高、考與實務脫鉤所致。筆者認為我國短期內應儘速修改規定並施行：

- 1、專利說明書及申請專利範圍的撰寫應為必考科目，且應獨立為一單獨考科，並於錄取標準中以該科的分數設限。
- 2、專利法規的分數比例應高於一般法律常的分數比例。
- 3、不必再將理工科目列為考試科目，而應設限在考生資格或列最低修習理工科目的學分。
- 4、各科分數應考慮在一定期間內可予保留。



美國專利申請案排除影響新穎性之前案適格性的幾個作法

賴健桓 中國專利代理人



一、前言

依美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 審查的美國專利申請案，申請人為了能夠克服美國專利法第 102 條新穎性之前案，申請人必須比對專利申請案與該前案之間的實質差異性，並提出答辯說明兩案之間的差異性。然而，就算成功說服審查委員申請案與該前案之間存有實質差異，審查委員仍得組合其他前案而以第 103 條非顯而易見性的理由核駁專利申請案。

在情況允許時，申請人可採取措施使前案不具適格性而讓該前案不再符合美國專利法第 102 條所定義的先前技術，從而使該前案亦不得適用於美國專利法第 103 條，而無法被用於組合其他前案作為申請案不具非顯而易見性之核駁依據。

二、美國審查基準排除先前技術適格性的幾種作法

以下筆者將介紹美國專利審查基準第 700 章中所指出的申請人得採取的幾個排除 AIA 之美國專利法第 102 條(a)(1)或第 102 條(a)(2)前案之適格性的作法。

(一)、讓申請案補主張在先非暫時申請案的國內優先權

在細則第 1.78(d)規定的期間內依據專利法第 120 條補主張另一在先非暫時申請案的國內優先權，或者在逾期後提出細則第 1.78(e)的可准請願（向美國專利局提出非故意延遲主張國內優先權之聲明）：

(1)在專利申請案的申請書中記載細則第 1.78(d)之在先非暫時申請案的參照；以及

(2)該在先非暫時申請案符合專利法第 112 條的可實施性與書面揭露要求。

上述細則第 1.78(d)規定的期間共有兩項：(i)在先非暫時申請案的審查期間內；以及(ii)在後申請案之實際申請日後四個月期間內或該在先非暫時申請案申請日後的十六個月內。逾(i)或(ii)規定的任一期間均須提出細則第 1.78(e)的請願進行補救。

藉由補主張在先非暫時申請案的國內優先權，得讓申請案的申請日早於前案的公開日或申請日，藉此使該前案不得作為美國專利法第 102 條的先前技術。

(二)、讓申請案補主張在先暫時申請案的國內優先權

在細則第 1.78(a)規定的期間內依據專利法第 119(e)條補主張在先暫時申請案的國內優先權，或者在逾期後提出細則第 1.78(b)的可准請願（向美國專利局提出非故意延遲主張國內優先權之聲明）：

(1)在專利申請案的申請書中記載細則第 1.78(a)之在先暫時申請案的參照；以及

(2)該在先暫時申請案符合專利法第 112(a)條的可實施性與書面揭露要求（不包括申請專利範圍）。

上述細則第 1.78(a)規定的期間為在先暫時申請案申請日後的十二個月內。若逾期，則須在逾期日起算兩個月內提出細則第 1.78(b)的請願進行補救。

藉由補主張在先暫時申請案的國內優先權，得讓申請案的申請日早於前案的公開日或申請日，藉此使該前案不得作為美國專利法第 102 條的先前技術。

(三)、讓申請案補主張國際優先權

在細則第 1.55 條指定期間內根據美國專利法第 119 條(a)至(d)提出國際優先權，或者在逾期提出一可准請願（向美國專利局提出非故意延遲主張國際優先權之聲明）來補主張國際優先權。須注意的是，國際優先權主張必須提交優先權證明文件才算完成，若該文件並非以英文撰寫，則必須提交相對應的英文譯本。

上述細則第 1.55 規定的期間為在先國外專利申請案申請日起十二個月（設計專利為六個月）內。若逾期，則須在逾期日起算兩個月內提出請願來恢復主張國際優先權。

(四)、提出細則 1.130 的宣誓書或聲明書讓先前技術成為美國專利法第 102 條的例外情事

當審查委員所採用之引證前案未早於所請發明有效申請日一年以上時，申請人可根據細則第 1.130 條提出一份宣誓書 (affidavit) 或聲明書 (declaration)，主張該引證前案屬於美國專利法第 102 條(b)的例外，因此並非美國專利法第 102 條(a)的適格先前技術。

為了讓引證案成為美國專利法第 102 條(b)(1)(A)的例外情事，申請人可根據細則第 1.103 條(a)提交一份歸屬權的宣誓書或聲明書，來主張申請案以及引證前案具有同一發明人或共同發明人，或已被揭露之標的是直接或間接地由同一發明人或共同發明人處所取得。藉此，該宣誓書或聲明書可排除該引證前案不得作為美國專利法第 102 條(a)(1)的適格先前技術。

為了讓引證前案成為美國專利法第 102 條(b)(1)(B)的例外情事，申請人可根據細則第 1.103 條(b)提交一份歸屬權的宣誓書或聲明書，來主張在早於引證案之前，該標的已被同一發明人、共同發明人、或自該發明人或共同發明人處取得該標的之其他人所公開揭露。藉此，該宣誓書或聲明書可排除該在後公開的引證案作不得作為美國專利法第 102 條(a)(1)的適格先前技術。

(五)、提出證據證明申請案與先前技術為同一人擁有或是存有共同研究協議

當引證前案與申請案為同一人所擁有，或是存在共同研究協議 (Joint Research Agreement) 之證據，申請人則可提交相關證明來主張兩案為同一人擁有或是為共同研究協議下的一方或多方的研究結果。藉此，引證前案成為美國專利法第 102(b)(2)(C)之例外情事，申請人得排除該引證前案不得作為美國專利法第 102 條(a)(2)的適格先前技術。

惟須注意的是，縱使排除了引證前案不得作為美國專利法第 102 條(a)(2)的適格先前技術，該引證案仍有得作為第 102 條(a)(1)的適格先前技術。故申請人仍須進一步確認該引證前案的適格問題。

三、小結

就適用於 AIA 的美國專利申請案而言，申請人得有上述五種方式來排除影響新穎性之前案之適格性，並同時使其不得成為影響非顯而易見性之前案。此種排除方式並非涉及申請案與前案之間實質內容差異的比對，卻能更有效率地替申請案爭取獲准的空間。因此，申請人在接獲美國專利局審查意見通知書時，在第一時間應確認審查委員所用來核駁申請專利範圍的前案是否有不適格的問題，若適格性無誤，才著手進行較耗費時間的申請案與前案實質內容差異比對工作。