

二〇〇一年我國專利法修正內容

王錦寬、林柄佑

壹、修正背景說明

我國專利法修正於九十年十月四日在立法院完成三讀，並於九十年十月二十四日經總統公布施行。修正前的專利法係八十二年一月二十一日公布，依立法院當時審議專利法修正時之附帶決議，應於二年內導入國內優先權及早期公開等制度，因此行政院曾分三次函請立法院審議專利法修正，分別為：一、配合信託之制定，規定專利權信託相關事宜者；二、導入國內優先權與早期公開兩項重要制度者；三、針對實務空窗，追加第七十二條、第一百三十一條及第一百三十一條之一等三個條文之修正等，並經立法院併案審議。

俟因立法院未能及時完成立法，依「立法院職權行使法」之規定，退回行政院重提，經行政院部門再檢視，除原有的修正內容外，並就近年來國際發展趨勢及實務運作之困擾，再予修正部分內容後，於八十八年十二月二十七日函送立法院審議，迄今個立法院會期，順利完成一讀，並於九十年五月十五日及五月二十九日進行兩次朝野黨團協商，原擬於上一個會期完成三讀，但立法院上會期結束前的院會議事效率不彰，未能及時完成立法，延至今十月四日下午順利完成三讀，並於十月二十四日公布。

八十三年一月二十一日公布之專利法修正條文迄今，為配合加入世界貿易組織（WTO），專利法曾於八十六年五月七日通過部份條文的修正，該次修正條文之施行日期授權由行政院定之，迄今尚未施行。本次專利法修正條文第二十四條及第一百八條之一的施行日期，明定隨同八十六年五月七日修正通過的版本，授權由行政院定之。

再者，為順應經發會關於健全專利審查制度之要求，智慧財產局於今年十月二日在其網站上公布全面再修正專利法的條文草案，其內容除了本次修正之條文外，再進一步加上：一、廢除異議及再審查制度；二、將新型改採登記制，並同時訂定將專利審查業務設立或委託民間團體辦理之法源依據，該全面再修正的條文草案尚於行政院門研擬修訂中。

根據以上說明，今年十月二十四日修正公布之專利法係根據八十二年一月二十一日公布之專利法進行修正，不同於智慧財產局十月二日於網站公布之再修正草案版本。同時因為本次專利法修正之內容涉及發明專利早期公開及請求實體審查之新制度，將新增若干規費項目，智慧財產局執意配合本次修法之施行，推動大幅調整規費之方案，並已於十月十五日將專利規費收費標準修正草案公布於其網站，預定在二〇〇二年一月一日開始生效。

貳、修正之重點

一、明定先申請案地位（增訂第二十條之一、第九十八條之一及第一百零七條之一）

後申請案提出申請時，若有相同之發明或新型申請在先，惟當時先申請案尚未公開或公告，就後申請案而言，應無申請前已見於刊物之情事，原應不失其新穎性，惟為貫徹先申請主義之精神，因此，專利法乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制為既有技術，使後申請案喪失新穎性。本次修正將該規定挪為獨立條文，釐清先申請案之地位。

二、導入國內優先權制度（增訂第二十五條之一）
國內優先權制度係申請人將其發明創作提出專利申請後，在十二個月內就所提出之同一發明創作加以補充改良，再行申請時，可以主張優先權，並以先申請案之申請日作為審查專利要件之基準日。

我國採行的國內優先權制度，於後申請案提出申請後，被主張優先權之先申請案將自該先申請案申請之次日起滿十五個月視為撤回，並且若有以下四種情事之一者，不得主張國內優先權：

1. 自先申請案申請之次日起已逾十二個月者。
2. 先申請案中記載之發明或創作已經依第二十四條或第二十五條之一規定主張優先權者。
3. 先申請案係依第三十二條第一項規定改為各別申請案或依第一百零一條規定改請者。
4. 先申請案已經審定者。

本次修正同時明定國內優先權之主張不得早於九十年十月四日修正施行之日。

三、刪除追加專利制度（刪除第二十八條、第三十

三條、第五十三條及第七十五條，並增訂第一百三十六條之一）

追加專利制度在我國行之有年，專利申請權人或專利權人於原案申請後至專利權屆滿前，若有再發明時，隨時可以提出申請追加專利。惟追加專利之優惠，僅免年費而已，並且專利權期間係與原案同時屆滿，對發明人而言，追加專利制度之裨益不大，若與新增之國內優先權制度併行，恐易生混淆，爰配合國內優先權之導入，並參酌日本、韓國等國相關立法例，廢除追加專利制度，並將相關之條文刪除。

為解決過渡時期追加專利申請案之處理，增訂第一百三十六條之一，對於在九十年十月四日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，仍應依修正前有關於追加專利之規定辦理。

四、發明專利導入早期公開及請求實體審查制度（增訂第三十六條之一至第三十六條之六）

1. 早期公開制度係自發明專利申請文件後，經初步審查認為無不合規定程式且無應不予公開之情事者，應自申請之次日起或自主張之最早優先權日之次日起十八個月後，將該申請案的內容公開，藉著技術之公開，讓產業界可以及早得到新技術之資訊，避免重複之研究、投資。

2. 請求實體審查係與早期公開制度之配套規定，即申請案必為請求實體審查之主張，專利專責機關始對申請案進行審查。未於申請之次日起三年內為請求實體審查之主張者，申請案將視為撤回。同時增訂的專利法規定，若該申請案係為各別申請案或自新型改請而來，若已逾三年的請求期間，可以自各別申請或改請之次日起三十日內，請求實體審查。

3. 請求實體審查可以由任何人向專利專責機關提出申請，若實體審查之申請係由申請人以外之人提起者，專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人。

4. 有關微生物新產品或利用微生物之發明專利申請案，申請實體審查時，應檢送寄存機構出具之存活證明，若實體審查係由申請人以外之人提出者，專利專責機關應通知發明專利申請人於三個月內檢送存活證明。

5. 發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，申請人可檢附有關證明文件申請優先審查。當發明專利申請案公開後，若申請人曾經以書面通知實施其發明專利申請內容之實施人，或該實施人明知該發明專利申請

案已經公開，而該實施人於發明專利申請案公開至公告期間仍繼續為商業實施者，可以於發明專利申請案取得專利權後，對實施人請求適當之補償金。

6. 增訂專利法第三十六條之六，明定早期公開及請求實體審查之制度，將於九十年十月四日修正施行日起一年後提出之發明專利申請案始適用之。

五、明定發明專利申請案提出補充修正之時間（增訂第四十四條之一）

配合本次修法導入之早期公開及請求實體審查之制度，明定發明專利申請案申請補充、修正之時機，將申請後、審查中及審定公告後，可以提出補充、修正之期間及條件逐一列明。

六、擴張異議、舉發不成立處分之拘束力（修正第七十二條）

對於以同一事實及同一證據進行舉發者，修正前專利法第七十二條規定必須於異議案、舉發經審查不成立「確定」者，始具拘束力，主管機關認為如此將導致有人動輒利用舉發延遲專利侵權訴訟之進行，對於專利權人十分不利。修正異議、舉發案經審查不成立者，不待確定，任何人即不得以同一事實及同一證據，再為舉發，俾使專利權人能較早實現其權利。

七、增訂新式樣專利應可在產業上利用及釐清聯合新式樣專利之新穎性規定（修正第一百零七條）

按新式樣專利權乃著重於產業上之利用，爰參照發明及新型之立法例，於修正的第一百零七條第一項增列「可供產業上利用之」字眼，並且增訂因研究、實驗而發表或用或陳列於展覽會可以有六個月的優惠期。

聯合新式樣係原新式樣申請專利範圍之確認。原新式樣申請後，聯合新式樣申請前，若有他人近似之新式樣出現，該聯合新式樣固然不受影響，仍應可准專利。但若他人近似之新式樣於原新式樣申請前即已存在者，倘與聯合新式樣相同或近似，該聯合新式樣即應受其拘束，不應准予專利，本次修正於第一百零七條第三項明定，以避免實務困擾。

八、關於新式樣圖說要求之增訂（修正第一百二十二條）

各國申請新式樣主要係以圖面為主，對於文字的說明較少有要求，本次修正將原施行細則有關圖說敘述要求增列於專利法中，並且於第一百五十五條列為可以作異議之標的。本次這樣的修正顯得極為特別，後續影響應再留意。

（文轉第三版）

三、受任專利、商標、著作權顧問。
四、商標電腦查名、商標設計。
五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

(文承第二版)

九、發明專利除罪化(刪除第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條)

對於侵害專利權是否應以刑法加以處罰的問題，原由陳學聖等四十五名立委提案將新式樣專利、新式樣之自由刑均取消，並將第一百二十三條至第一百二十九條有關罰金之規定均修正為罰鍰，並將修正前之第一百三十一條完全廢除，改以「依本法所處之罰鍰，經通知而逾期不繳納者，移送法院強制執行。」

惟經過九十年五月十五日及五月二十九日兩次的「朝野黨團協商」，將攸關新式樣及新式樣專利之第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十條均予保留，反而將發明案之罰則，即第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條，全部刪除，並在修正前第一百三十一條的條文架構進行修正。如此，造成侵犯發明專利權完全免除刑責，但是侵害新式樣專利權仍有刑責的奇特現象。

十、刪除專利侵害鑑定報告之規定及明定侵害鑑定專業機構之功能(修正第一百三十一條、增訂第一百三十一條之一)

將修正前第一百三十一條第二項規定，專利權人提出告訴，必須檢附「排除侵害之書面通知」之要件刪除，並將應檢附「侵害鑑定報告」放寬為應檢附主張專利權受侵害之「比對分析報告」即可。

將修正前第一百三十一條第四項修正增訂為第一百三十一條之一，明定法院或檢察官受理專利訴訟案件，得囑託行政院及司法院協同指定之侵害鑑定專業機構進行鑑定。

十一、發明專利權期間之追溯(修正專利法第一百三十四條)

依修正前第一百三十四條規定，在八十三年一月二十三日以前已審定公告之發明專利案，其專利權期間按七十五年十二月二十四日公布之規定計算，即發明專利權之期間為自公告之日起十五年，但自申請之日起不得逾十八年。為顧及我國即將加入WTO，為符合WTO之規定，明訂當我國加入生效時，發明專利權仍然續存者，將給予自申請日起算二十年屆滿之保護年限。

對於新式樣專利之專利權期間，本次修正對第一百零九條未進行修正，仍為自申請日起算十年屆滿，但因八十六年五月七日通過之修正版本，已將新式樣專利權期間改為自申請日起算十二年屆滿。因此在本次修法於第一百二十四條增訂第三項，規定當我國加入生效時，新式樣專利權仍然續

存者，專利權期限將依八十六年五月七日修正之規定辦理。

十二、法規鬆綁部份

1. 簡化共同申請辦理一切程序必須連署之規定(修正第十三條)

修正前第十三條規定多數當事人共同申請辦理一切程序，均應共同連署，例如：已共同聲明異議或舉發後，補理由仍應共同為之，抑或共同申請時，因其中一人無法共同連署而導致不能領證……等等，均明顯過於嚴苛，影響當事人之權益，因此予以鬆綁，共同申請專利時，列舉除撤回、拋棄、各別申請、授權、信託、設定質權或其他專利法另有規定者外，各人均可單獨為之。

2. 宣誓書及申請權證明文件不列為取得申請日之必要文件(修正第二十三條)

修正前第二十三條規定，申請書、宣誓書、申請權證明文件、說明書、圖式及規費，均列為申請日取得之要件，由於多數國家對於宣誓書及申請權證明文件均不列為取得申請日之要件，至於美國係採先發明主義，宣誓書係用以確認發明人之用，與我國係採先申請主義者不同。因此本次修正乃將宣誓書、申請權證明文件列為可以補證之文件。

3. 刪除優先權採屬人屬地之限制(刪除第二十四條第二項)

修正前第二十三條對於主張國際優先權係嚴格採屬人屬地主義，即於我國申請案主張外國案之優先權時，該外國案之申請案及該外國案申請人之所屬國，均須與我國簽署有相互承認優先權之協定，本次專利法稍作放寬，若外國申請人所屬國家與我國無相互承認優先權者，惟只要於互惠國領域內設有住所或營業所者，將可以得主張優先權。

4. 放寬主張優先權之程序(修正第二十五條)

依修正前第二十五條規定，專利申請案主張優先權時，必須一併載明在該外國案之申請日、申請案號數及受理國家。惟因在外國提出申請，有時必需等待一段時間方能得知該外國案之申請案號，特別是申請人主張複數優先權時，常常因為主張的最早優先權之基礎案之十二個月期限將屆，必須提出申請，卻受到較後提出申請之外國基礎案尚未取得申請案號，致無法及時於申請時載明，影響優先權之主張。本次修正明定不能知悉申請案號數者，屬可補正之事項，予以鬆綁。

5. 放寬微生物寄存可補提證明文件(修正第二十六條)

依修正前第二十六條規定，申請有關微生物專



專辦加拿大、澳洲、紐西蘭、美國、新加坡、南非等國家移民、投資、留學之環境分析、實地考察、個案評估、申請程序、安家協助、投資引介業務

利，應於申請前寄存，並且於申請同時附具寄存證明文件，始能取得申請日，影響申請日之取得。本次修正將寄存的規定稍作放寬，申請人申請時，只須於申請書上載明寄存機構，寄存日期及寄存號碼即可，至於寄存證明文件可以於申請之次日起三個月內補送。同時若申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，只要在申請時聲明其事實，可以於三個月內再提出國內寄存機構之寄存證明。

6. 刪除申請時需載明新式樣物品類別之規定(修正第一百十四條)

新式樣物品分類主要用於前案檢索之用，各國專利實務均不要求申請人敘明物品類別，並為配合將來採行新式樣國際分類時，申請人無法據以填寫的實際困難，因此將第一百十四條有關新式樣申請時應載明物品類別的規定取消，加以鬆綁。

參、專利法修正施行後，可能產生的問題

一、本次修法於第二十五條之一、第三十六條之六及第一百三十六條之一，均直接載明「本法九十年十月四日修正施行……」的文字，因為本次的修正條文總統府係於九十年十月二十四日公布，如此直接於條文載明的修正施行日的方式，明顯與專利法第一百三十九條「本法自公布日施行」相衝突，將衍生出許多的爭議問題。例如：於九十年十月四日至十月二十四日期間提出申請之追加專利申請案如何處理？國內優先權及早期公開制度的適用日期為十月四日或二十四日？……等等問題，對於申請人的權益有重大的影響，專利專責機關應立刻與司法單位檢討研議，並提出明確的解釋說明。

二、當後申請案主張國內優先權時，增訂的第二十五條之一規定第二項規定「前項先申請案自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回。」，不同於中國大陸專利法實施細則第三十三條第三款「申請人要求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回。」之規定；因此，當第一件後申請案已主張先申請案之國內優先權，若先申請案於滿十五個月視為撤回之前，先申請案可否再作為第二件後申請案主張國內優先權的基礎案呢？依修正的專利法條文，並無發現先申請案不能同時作為二件以上後申請案之基礎案的相關規定，實務上的作法如何，尚待專利專責機關解釋釐清。

三、依據修正的第三十六條之六規定，早期公開及請求實體審查的適用日期係為修正施行一年後始適用之，惟對於其他配套修正或增訂的相關條文，並無具體說明如何適用，將會於日後造成適用方面的爭議。例如：於修正施行一年內提出的發明專利

申請案，其補充修正之規定係適用修正前第四十四條之規定，抑或適用修正後第四十四條之一的規定呢？屆時將如何認定，相信難免會造成申請人適用的困擾。

四、修正的第七十二條第二項將審查確定之「確定」兩字刪除，一旦異議或舉發不成立不待確定，即禁止任何人以同一事實及同一證據再提舉發，為防止有人不斷以相同內容干擾專利權的行使，其立法修正的立意雖佳。但如此一來爭議案件之審查是否確實客觀公正將更顯得重要，否則第一次提出之人如冒然放棄救濟程序時，將對社會公益產生明顯不公的影響及限制。

五、修正的第一百二十二條第三項後段規定新式樣圖說，應使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，並且於第一百二十五條明定該項規定可以作為異議新式樣專利之依據，此等作法，不僅違背物品外觀專利申請以圖面為主之國際通例，並且日後遭新式樣異議時，主管機關如何處理，尚有待進一步的觀察，惟可以確認的是，從現在起新式樣圖說的創作說明必須小心撰寫，藉以避免日後成為遭審查或異議之依據。

六、依第一百零五條及第一百二十二條之規定，新式樣專利及新式樣專利均適用第三十六條有關發明專利實體審查之規定，惟修正的第三十六條之二明定發明專利應提出申請始實體審查，並且新式樣專利及新式樣專利並未適用第三十六條之二之規定，則智慧財產局對於新式樣專利及新式樣專利進行實體審查之依據為何？發明專利與新式樣專利之審查方式及時間之落差如何面對？

肆、結論

本次專利法的修正，導入國內優先權及發明專利早期公開等兩項重要制度，並將發明專利除罪化，同時一併將修正前專利法條文應於實務窒礙的部份加以修正，對於健全我國的專利制度及符合國際化趨勢之效果，相當值得肯定。

目前我國專利爭議案件之成立比率，在過去數年間維持在25%以上，提起再審查獲准比率亦年年提高。以八十七年至八十九年為例，當年異議成立件數與提起異議比例分別為40%、33%及25%；當年舉發成立件數與提起舉發之比例分別為42%、43%及34%；當年再審查獲准件數與提起再審查之件數比率分別為52%、74%及89%，至於提起訴願而將原處分遭撤銷的比率亦在10%以上，顯示主管機關的審查品質仍有很大的改善空間。