

台一精博穩健 使您高枕無憂

青島路

電話：(02)2571-1111(總機)
台中所：台中市403中港路一段一九八號十樓
電話：(04)2327-0288(總機)

高雄所：高雄市807建國二路三十六號八樓
電話：(07)2363-602(總機)

行政院新聞局版台誌第三三六號雙月刊／一二二期
中華郵政北台字〇六八六號執照登記為雜誌類
中華民國七十一年九月廿六日創刊

台一專利商標雜誌

發行人：林晉章
總編輯：江丕群
出版發行：台一專利商標雜誌社
印刷廠：香林堂文化事業有限公司
社址：台北市長安東路二段一一一號九樓

國內郵資已付
台北第46支局證
許可
北台字第1232號

談加入WTO後的專利法

【本社訊】為配合加入世界貿易組織（WTO），立法院於民國九十年十月四日三讀通過行政院所提之專利法修正案，並於同月二十四日經總統令公布，而於同月二十六日實施（以下稱現行法）。其實為配合加入WTO，早在八十六年五月七日即有專利法部分條文修正案經總統令公布，只是其施行日期，由行政院定之（以下稱

配合法）。於今行政院以落實經貿共融，健全智慧財產權審查機制為名，於十一月二十八日院會再通過專利法修正案（以下稱草案），將提出立法院立法。據我們所知，我國將於民國九十一年元月正式加入WTO，屆時如隨著前述三種版本的專利法修正案先後實施，實務上必然產生非常大的變化，尤其三種版本實施日期可能相距不遠，卻

內容迥然不同，對社會大眾應如何適應，實有探討之必要，今藉此略舉部分內容，以供讀者參考：

一、現行法將舊法侵害專利權之告訴案應檢附侵害鑑定報告之規定修正為應檢附主張專利權受侵害之比較分析報告，此乃呼應大法官釋字五零七號解釋，認舊法有關未提出侵害鑑定報告者，其告訴不合法之規

定，為對人民訴訟權所為不必要之限制，應自本解釋公布之日（八十九年五月十九日）起，不予適用。惟現行法卻同時刪除侵害發明專利權僅有之罰金刑責，換言之，已廢除侵害發明專利權之刑罰，因此現行法放寬舊法對訴訟權之限制，但對發明已不具實質意義。尤其在草案中更進一步刪除侵害新型與新式樣之刑罰，既然欲全面廢除侵害專利權之刑責，則現行法之前述修正，似乎多此一舉。影響所及，只要此草案一旦生效，現在繫屬於地檢署或法院之專利侵害案件，因刑法明文行為後法律有變更者，適用裁判時之法律，則所有相關案件將因法律已廢除其刑罰，而為不起訴處分或免訴判決。

二、現行法規定發明專利案，於WTO協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，依八十二年一月二十一日修正施行後之規定辦理。因此在此九十年元月我國正

式加入WTO後，在民國七十六年至八十八年之間之發明專利權，如仍存續者，其專利權將由十五年延長為二十年。同樣的，新式樣專利案，其專利權期限，依配合法修正施行後之規定辦理。依配合法規定新式樣專利權期限自申請日起算十二年屆滿，故我國入會後新式樣專利權期間可由現有十年延長為十二年。

三、草案擬將新型改採形式審查制度，主管機關認新型技術層次較低，改採形式審查，以達早期賦予專利權之需求，惟主管機關忽略國人以申請新型專利為主，且一旦改採形式審查，未對物品之新穎性與進步性進行實質審查，則取得之新型專利權是否適法將會產生爭議，故草案雖基於早日核准新型專利權，而改採形式審查，但卻增進其核准新型專利正當性之疑義，嚴格以對，只是將問題與糾紛往後延遲罷了。

四、草案擬廢除再審查制度，主管機關認現行再審查制度致行政救濟程序顯得冗長，造成行政資源重複浪費，故建議將再審查程序廢除，對此乃似是而非的論調，果真如此，法院為何需三審定讞，類此基於減少單位工作量的考量，實難免予人有致審查之正確性與當事人應有審級利益於不顧之疑慮。

五、草案擬廢除異議制度，主管機關認異議程序曠日費時，以致有無專利權之爭議遲遲無法確定，或常有藉異議程序阻礙專利權人領證之情事，對專利權人之保護實顯不周，故希望廢除此制度來達到專利權人早日領到證書之目的。此思考邏輯恰為本末倒置，因專利權是一種獨占的權利，限制社會大眾製造、販賣、使用專利物品之權利，故應否給予專利權自當慎重為之。而異議制度為主管機關發證前之公眾審查制度，不僅可彌補審查之不足，更可適時遏阻不當發證情事發生，是屬防範未然之制度，與舉發係屬領證後之爭議程序，乃對不當發證之

事後補救程序，與異議制度之立法意旨截然不同，斷不能為簡化專利行政爭訟層級，而廢除異議制度。

專利法自民國三十三年五月二十九日國民政府公布以來，雖歷經多次修正，但從未有如上所述三個修正案先後實施，而有相互矛盾產生。如現行法要通過時，提出放寬專利侵害鑑定報告與擴張異議舉發不成立之拘束力，是為加強專利權保護，但在提出草案時，卻主張廢除新型專利及新式樣專利之刑罰規定，則認為專利之保護應完全回歸民事解決，果真要刪除所有侵害專利權之刑罰，現行法又何需多此一舉放寬專利侵害鑑定報告，因該條文已成贅文。再者，現行法對異議案及舉發案，經審查不成立確定者，認何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發之規定。特別刪除該「確定」二字，主要認異議案、舉發案在未確定前，如他人復以同一事實、同一證據再為舉發，主管機關仍應受理，審理結果，亦均須俟行政爭訟程序確定後

始為確定，任何一案未確定前，均不能阻止他人以同一事實、同一證據提出舉發，因而仍造成反覆舉發、重覆審查、妨害專利權行使及拖延訴訟之問題，故刪除確定二字，以期案件免除無謂爭訟及早日確定，自有其必要性。可惜在草案中卻進而要求刪除異議制度，以達簡化專利行政訟爭層級，對此修正理由相互對照，似乎主管機關已忘掉異議制度的立法意旨，到底所為真是加強專利之保護，還是只求減輕工作負擔，實不得不令人質疑。

於此有一事，仍須再提供大家思考，即主管機關提案提出前，有無與各界充分溝通，就如九十年一月一日大幅調漲之專利規費，其調漲前所舉辦之公聽會，是形式上的告知，還是聽取各界建言後的結論。

值此新年度的開始，前述三種專利修正內容相互為用，勢必對實際運作產生極度的衝擊，但願新年新希望，有關前提之草案，能在新任立法諸公們，認真審議法案內容下，修出較符合時宜之專利法。