

第一版及第二版：

回顧 95 年與我國專利制度相關的議題及整理

一．前言

我國智慧財產權制度，為順應世界的趨勢、符合國際的規範、提升對於智慧財產權的保護及簡化各項便民措施等原則，另依據 90 年 8 月經濟發展諮詢委員會議(以下簡稱經發會)及其它重要會議所提出的建議之下，針對與智慧財產權相關的各項法規、政策制度或實施辦法等均進行相當程度的檢討或修訂，因此，在過去的一年之中，在有關的政府機關及智慧財產局等均提出有相當重要的法案議題進行修改或制訂，藉以提升我國對於智慧財產權的積極保護及具體改善專利制度，以下針對各議題摘錄整理其要點，並將其立法進度或實施日期予以扼要說明，以提供讀者的了解及參考。

二．相關重要的議題包括有：

- (一) 專利師法草案
- (二) 智慧財產法院組織法及案件審理法草案
- (三) 智慧財產培訓學院的運作
- (四) 一案二請及新型專利制度之整體政策
- (五) 制定專利年費減免辦法
- (六) 專利、商標電子申請實施辦法草案
- (七) 開放動、植物專利的修法
- (八) 公共衛生議題及研究實驗免責部分的修法
- (九) 新式樣專利部份的修法
- (十) 審查基準的修訂

在所列舉與專利制度有關的十個議題，部份議題在較早之前已提交審議修改，惟至 95 年始有進一步的審查進度，因此主要列舉在 95 年一年中有進行審議或公聽討論的議題，其中類型包括有法案審議修訂、制度建立與實施準則訂定等。

三．各項重要議題的內容要點與進度

(一)專利師法草案

有關專利師草案，係依 90 年 8 月經發會做成的儘速通過「專利師法草案」並建立專利知識庫的共同意見決議，藉以強化專利師管理及保護專利申請人權益，再依專利法第 11 條第 4 項規定而制定，本草案在立法院審查會¹審查後，除了其中草案第 33 條有關「免試」的相關規定²因有部份委員之意見不同，因而在政策方向未獲得共識需待黨團協商外，其餘條文均已通過。

1 參立法院第 6 屆第 3 會期經濟及能源委員會第 4 次全體委員會議紀錄。

2 免試人員包括：律師、會計師、具公務特考資格及曾擔任專利審查委員等專利代理人。

(二)智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法草案

司法院及行政院在 95 年 4 月將二法的草案同時函送立法院審議，其中智慧財產法院係定位為高等法院，主要係審理與智慧財產權相關的民事一、二審、刑事二審及行政訴訟等案件並希望藉以改善台灣智慧財產權的爭訟問題，「智慧財產法院組織法」草案內容為規範專責審理智慧財產權案件法官的任用資格、技術審查官、書記官及其他人員的配置，共計八章四十六條；另智慧財產案件審理法主要係為改善我國智慧財產訴訟程序，發揮權利迅速有效救濟之機能而制訂，共計五章三十九條。

有關「智慧財產案件審理法」已在 96 年 1 月 9 日立法院三讀通過，但與其相互配合的法院組織法草案則未能同時通過，因此，立法院將待智慧財產法院組織法草案三讀通過後，再將智慧財產案件審理法一併交總統公布施行，因而原來預計 96 年成立專業法院是否能如期成立，將尚存在有變數。

為了配合未來智慧財產法院之設立，及在 90 年經發會中作成「健全智財權之審查機制」之共同意見與行政院於 93 年第 24 次科技顧問會議作成「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級，並研究一元制之可行性」之重要建議處理原則³，智慧財產局在內部將成立有爭議審議組，此部份在 95 年 11 月 2 日邀集專家學者召開「專利商標行政救濟程序修正諮詢會議」座談會，藉以尋求外界支持，有關此項制度主要包含有：(1)管轄：專利再審查、更正、舉發，商標異議及評定、(2)組織：由專利三組改制成立專利商標複審及爭議案件審議組、(3)審理方式：暫定為原則採 3 至 5 人合議制審理、(4)決定：審查後由多數決方式做出決定及(5)救濟：對於不服決定逕行提出行政訴訟，簡併訴願層級等。

(三)智慧財產培訓學院的運作現況

智慧財產培訓學院(TIPA)負責培訓種籽師資及編訂提供統一課程教材，所訓練的種籽師資於 95 年 3 月結訓，並且由九家分別位在北、中、南各地的培訓單位於同年 5 月起陸續開設培訓班，已培超過 1000 人次的專業人員。此項計劃在今年仍將繼續進行，除針對部份教材進行增修後，並已於 95 年 12 月 13 日甄選出 96 年度 9 家培訓單位。

(四)一案兩請及新型專利制度之整體政策部分修正草案

有關一案兩請⁴部份：

在 95 年 12 月 26 日的專利法部分條文修正草案公聽會，其中草案內容增列一條，若申請人提出一案兩請的專利申請時，則要負起聲明之責，另外對於同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利修法後，同日提出申請的發明案與新型案，由於新型案為登記制會先核准，而發明案會因實質審查而較久，當智慧財產局通知申復選擇其中一案時，此時若選擇發明案，則新型必要維持在存續的狀態，若新型因未繳年

3 參 95 年 11 月 2 日專利商標行政救濟程序修正諮詢會議有關「專利商標行政救濟程序修正說明」的會議資料，其內容記載有依於 2001 年總統府所召開的經濟發展諮詢委員會議中，作成「健全智財權之審查機制」之共同意見，智慧財產權主管機關爰應積極研討改善現行法制。行政院並於 2004 年第 24 次科技顧問會議作成「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級，並研究一元制之可行性」之重要建議處理原則。

4 指同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利

費而消滅，則發明案也不會被核准⁵。

然在修正草案中，對於是否可在提出專利申請之後再補提「聲明」，以及在不同日提出發明及新型申請，但所主張的優先權日是同一日時，是否能適用一案兩請的相關規定，目前在草案內容未對其作出規範。

再者，草案中將現行法有關發明、新型與新式樣三種專利之間的相互改請規定予以刪除，其修正的理由之一，即在於已有一案兩請的相關規定的增訂。

有關新型專利制度及新型技術報告部份：

有鑑於在現行法中，對於新型專利的申請專利範圍、補充修正內容有妥適性問題，以及因新型專利權人在技術報告程序中並無申復機會，就新型技術報告本身又無法進行行政救濟，智慧財產局擬酌作制度調整，包括：(1)為兼顧新型專利權人權益，考量於部份技術報告作成終局比對結果前，給予專利權人陳述意見之機會、(2)鑑於新型專利採行形式審查，無法就審查過程中之補充、修正審酌是否超出申請時之申請專利範圍，考量修法將之納為技術報告比對事項，並配合給予專利權人陳述意見之機會、(3)為維護專利品質與民眾信賴，考量於特定新型技術報告比對結果之情形下，智慧財產局得依職權撤銷專利權。

針對此一議題，智慧財產局已公布自 96 年 1 月 1 日起，於完成新型專利技術報告調查比對後，對於請求項有不具新穎性、不具進步性等要件，將先行通知專利權人提出說明⁶；另在通知函上除了列示請求項項次外，對於所引用文獻將標示出所對應的段落、內容或圖式等。

再者，在本次的修正草案中增列對於新型的形式審查範圍，將包含補充、修正部份是否「明顯超出」原說明書或圖式揭露範圍，此外在新型技術報告之比對範圍也增列有與前述相同條文，另在可舉發的標的部份增列包括有因補充、修正內容「超出」原申請所揭露之範圍等。然而上述修正草案中對於新型技術報告在作出評價時，對於補充修正後的內容若有超出原說明書或圖式所揭露的部份，究竟該審酌「明顯超出」的部份或應與舉發審查標準相同審酌「超出」，審查基準如何仍待主管機關考量酌斟。

(五)專利年費減免辦法

專利年費減免辦法的修正草案，修法主要在於一方面為了加強落實保護專利權人為自然人及學校或無資力者，另一面為簡化行政程序及提升效能而進行，所完成的條文修正內容主要有明定減免專利年費之自然人、簡化行政程序及增訂免收專利年費之規定等方向，並已於 95 年 7 月 6 日⁷生效實施，條文共計九條。

(六)專利、商標電子申請實施辦法草案

95 年 12 月 6 日對於專利、商標電子申請實施辦法草案，智慧財產局舉辦公聽會，

5 若新型年費逾期等原因權利消滅後，因其權利性質存在已復歸公共財，故發明不得獲准，否則將使第三人蒙受不利益

6 參經濟部智慧財產局網站內容 <http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?WantDate=false&otype=1&postnum=11948&from=board>

7 95 年 7 月 4 日經智字第 09504603690 號修正「專利年費減免辦法」修正發佈

此乃基於專利法第 19 條規定專利的申請及其他程序可以電子申請為之，藉以促進審查效率及資料的運用等效益，其內容主要包括有：名詞之定義、文件的效力、適用範圍應先行公告、申請及處理等各項程序、申請文件細則另訂處理規定及專利專責機關對於文件保存的義務等。

(七) 開放動、植物專利部份的修正草案

於 95 年 5 月 19 日舉行公聽會，主要係為了落實「行政院生物技術產業指導小組」於 94 年 8 月 23 日委員會決議開放動、植物專利保護，以作為發展生技產業的重點配套措施之一，故全面開放可准予發明專利之標的，因而，草案中刪除現行專利法第 24 條第一款規定的「一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。」等內容，並將現行法第 24 條第二、三款分別移列為修法後的第一、二款，其規定為「下列各款，不予發明專利：一、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。二、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」等內容。

在基於全面開放動、植物專利保護標的後，尚有若干相關的配套措施包括有：1.權利範圍之規定、2.權利耗盡之規定、3.個人非營利使用、4.農民免責、5.強制授權及交互授權：專利權人與依植物品種及種苗法取得之品種權人非同一人時之授權規定等必須再以擬定。

(八) 公共衛生議題及研究實驗免責部份的修正草案

有關公共衛生議題部份：

已於 95 年 4 月 11、17 日分別召開修法公聽會，本項議題為配合世界貿易組織(WTO)會員國得因國家緊急危難或其他緊急情況或為增進公益之非營利使用，強制授權生產所需之醫藥品，使我國人民得利用此機制，協助開發中國家及低度開發國家依法透過強制授權取得所需醫藥品，所訂定之人道規範之規定。智慧財產局基於前述規範乃擬具草案，在專利法中相對應的增訂第 76 條之 1 至第 76 條之 2⁸等條文。

所增訂的條文的內容重點包含以下：

1. 得適用本機制申請強制授權的範圍：在草案第 76 條之 1 第 1 項規定得申請強制授權之醫藥品限於「治療愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病所需醫藥品」。
2. 合格進口國之資格，在草案第 76 條之 1 第 3 項規定。
3. 事前合理商業條件之協議，在草案第 76 條之 1 第 2 項規定。
4. 出口國強制授權應遵守之條件，在草案第 76 條之 2 第 1、2 及 4 項規定。
5. 補償金之標準，在草案第 76 條之 2 第 3 項規定。
6. 專利強制授權後之資料專屬保護權豁免，在草案第 76 條之 2 第 5 項規定。
7. 我國作為進口國的問題：當我國欲依據本機制成為進口國時，除了需符合前述聲明之緊急情況下始可動用此機制，此外並應履行有關進口國之義務，如此之下申請人得依專利法第 76 條強制授權規定申請進口。

8 參照 <http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?WantDate=false&otype=1&postnum=9198&from=board>

有關研究實驗免責部份：

在 95 年 4 月 11 日舉行公聽會，在現行法第 57 條規定為研究或實驗實施他人發明的行為，為專利權效力所不及，在專利制度的制定意義係為了避免學術研究工作者，因恐有侵害專利權而使研究發展停滯，這樣將會違反專利法鼓勵創新研發之宗旨。

在現行法第 57 條原條文內容為「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。．．．」，在草案中新增第一款，另修正現行第一款內容並移至第二款，其內容修正為「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、非商業目的之私人行為。二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。．．．」在專利法第 57 條第 1 項第 2 款修正草案內容，其要點簡述如下：有關因試驗行為而為專利權效力不及之標的、有關因試驗行為而為專利權效力不及的行為態樣、有關試驗行為發生時間等部份。

(九)新式樣專利部份的修正草案：

此議題智慧財產局在 95 年 6 月 26 日針對所提出的草案內容舉行公聽會，除說明立法理由外，亦藉此與所邀集的業界人士交換意見並針對公聽會中所提出意見進行研究及修訂草案條文，此次提出大幅度的修法，主要係為了使我國新式樣專利制度與國際接軌及符合國際專利制度的規範，另亦希望藉由修法擴大保護標的以提升持續下滑⁹的申請案件數。

在本次的新式樣修法草案中，其修法幅度及內容相當大且複雜，而無法一一列舉以下僅將若干重要內容列出，其包括有：變更新式樣專利的名稱為「設計專利」¹⁰、開放部分新式樣申請、開放電腦形成圖像(Icons 及 GUI)設計之申請、開放成組物品之申請保護、廢除聯合新式樣並創設衍生設計的保護及對新式樣修法過渡時期之處理等。

在有關「開放部分新式樣申請」部份，現行條文對於新式樣專利的定義為「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」擬修訂為「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，包含電腦圖像及圖形化使用者介面，透過視覺訴求之創作。」藉此條文的修改後，原規定必須以可獨立交易的物品整體始可提出申請，申請人即可依據其申請或呈現申請內容的便利性或未來欲保護主張權利範圍的考量，也可以將物品的一部份提出申請。

在有關「開放電腦形成圖像(Icons 及 GUI)設計之申請」部份，其中所謂的電腦圖像(Icons)是一種具有識別功能的圖像，而這些圖像則是圖形化使用者介面(GUI)的核心元素¹¹。而圖形化使用者介面(GUI)是一種以圖形化為基礎的使用者介面，利用統一的圖形與操作方式，如可移動的視窗、選項與滑鼠游標，作為使用者與作業系統之間的翻譯。由於此一保護標的在我國的專利制度而言，係屬一全新的標的內容，雖然在美國已有多年的實務及案件¹²申請，或可藉由美國的經驗再配合我國國情或申請人特性制定其相關的

9 智慧財產局自 91 至 95 年所受理的新式樣案件數為 8036 件、7984 件、8645 件、8375 件及 7422 件，在近二年的受理件數分別呈現-3.1%及-11.4%的下降。

10 以下內容與設計專利內容有關即以設計專利稱之。

11 葉雪美，「GUI 及 Icons 是否得為新式樣專利之法定標的」，智慧財產權月刊第 92 期，頁 38-77，1995 年 08 月

12 例如：美國專利號 US D445,428 S、US D534,544 S、US D522,523 S、US d521,523 S 等。

實務或審查基準，以便可順利在我國實施。

在有關「成組物品之申請保護」部份，此一標的在日本意匠設計及中國大陸的外觀設計均有多年的實務經驗，在修法草案的條文中規定了，若二個以上的設計欲以一件申請案提出申請，則必須符合係屬於同一設計概念及同一類別，且習慣上以整組物品販賣及使用者，始可符合成組設計專利的相關規定，因此，若開放此一標的可提出專利申請，申請人即可依據其本身對於專利保護需求，在屬於成組設計的條件之下，選擇以一件專利提出申請，或將各物品設計分別提出專利申請，對申請人而言，將較具彈性及可考量較符合實益的申請方式。

在有關「廢除聯合新式樣並創設衍生設計的保護」部份，主要係將我國實施多年的聯合新式樣予以廢除，欲藉以解決聯合新式樣過去多年來所產生的困擾，實施多年的聯合新式樣其功用僅有做為原新式樣專利範圍的確認，以提供侵權糾紛發生或有爭議事件時，可做為審查或判決的參考之用。

而就所創設的衍生設計與聯合新式樣之間的差異，除了衍生設計專利或聯合新式樣專利與原設計專利或原新式樣專利必須為同一人，另衍生設計必須與原設計近似與現行的聯合新式樣必須與原新式樣專利近似始可提出申請之外，其較大的差異處包括有以下數點：

1. 就申請時機而言，草案規定衍生設計專利必須在原設計專利核准公告前提出申請，而現行的聯合新式樣專利只要原新式樣專利仍在專利存續期間均可提出申請。
2. 就權利主張而言：衍生設計專利與原設計專利均可單獨主張權利，在現行的聯合新式樣專利則不得單獨主張權利。
3. 就專利權期限而言：衍生設計的專利權期限與原設計的專利權期限係分別單獨計算，在現行的聯合新式樣專利權期限與原新式樣專利權期限同時屆滿。

因此，由前述的簡單臚列即可了解到此次在新式樣專利部份的修法，其幅度之大確為少見，惟對於我國在設計專利的保護可謂更向前踏出一大步，亦可在擴大保護標的下，在未來可確實具體的提升我國在新式樣專利案件的申請量。

(十)相關審查基準的修改及訂定：

在 95 年 4 月 28 日公布實施「專利相關申請簽章審核處理原則」。

在 95 年 7 月 24 日修正發布並施行「專利審查基準第五篇舉發及依職權審查第一章」。

在 95 年 7 月 18 日起召開有關「專利審查基準第二篇第九章電腦軟體相關發明」修正草案公聽會。

修正「專利審查基準第一篇程序審查」並在 95 年 9 月 25 日生效，其修正要點包括有：簡化簽章及舉發書證之程序審查、明定影響申請日取得之情形、釐清缺頁缺漏之法律效力性、明定影響以外文本取得申請日之情形、明定代理人死亡的後續處理程序、放寬聲明事項與圖式繪製方式之程序審查、明定非法人團體得為舉發人、增訂專利權管理章節及其他章節段落調整等。

四．結論

本文主要係針對我國智慧財產權領域在過去一年中，所提出的多項與專利制度有關

的議題進行整理，由於各議題的相關內容牽涉範圍較廣且複雜，因而無法逐一針對各議題內容予以詳細說明，僅先予以簡略說明其相應修改的條文內容，或對於專利實務在因應現今操作下所產生問題如何調整修訂，如此，藉由各議題的整理與回顧，期可提供讀者有一概略引導方向，以便對有興趣的相關議題可再進一步的深入了解。