

### 第三、四版：

## 有關實務作業部份的專利法修正內容

王錦寬

現行專利法雖然是歷經大幅修正後，於九十二年二月六日公布並於九十三年七月一日起施行，但為因應國內外客觀環境的變化，專利專責機關在九十五年即著手研修專利法，擬定專利法修正的五大議題。第一是有關開放動植物專利；第二是配合國際公共衛生議題，放寬強制授權條件；第三為新式樣制度的變革，擬變更新式樣專利之名稱為設計專利、開放部份新式樣及組成物品專利並擴大新式樣設計的保護等；第四為配合智慧財產權法院之設立擬成立爭議審議組，以及；第五因應實務，通盤檢視現行法規規定。

上述五大修正之議題，第四項議題仍未有定論，其餘的專利法修正內容已自九十五年完成前三大議題的修正草案公聽。屬於第五項議題中之新型專利制度的規劃修正部份，也已在九十五年十二月完成公聽，未來將允許同一技術內容申請發明及新型專利，並將在近期內（截止本文於四月中旬撰稿時，日期尚未決定）就新型專利整體制度進行檢討。至於第五項議題中其他有關實務作業部份的專利法修正，專利專責機關在今年初提出研議修正的版本初稿，並自今年三月七日至四月三日止辦理完成四場公聽會。

依二月二十七日專利專責機關公布的專利法修正版本(以下簡稱為草案)，關於實務作業部份的修正內容，大致有以下幾個重要事項：

#### 一、新穎性優惠擴大至包括進步性，並就條文形式略作調整。

現行專利法第二十二條及第九十四條係有關發明專利及新型專利新穎性之規定，原規定「因研究、實驗」、「陳列於政府主辦或認可之展覽會」或「非出於申請人本意而洩漏者」等三種情形於發生之日起六個月內申請者，不受前述公開影響而喪失新穎性，稱之為新穎性的優惠期。專利專責機關認為上述申請前的公開應屬於無害揭露，配合其他國家立法例，在草案中將此優惠原僅適用於新穎性，擴大範圍至適用於進步性。

原「申請前已見於刊物或已公開使用」同列於一款，專利專責機關認為「已見於刊物」與「已公開使用」兩者性質不同，將之拆列為二款。由於分列兩款後，對於新型專利依現行專利法第一百零三條申請之技術報告，專利專責機關僅得就「已見於刊物」之情形作檢索，更能明確地排除新型技術報告檢索範圍不包括「已公開使用」的適用。

上述將「已見於刊物」與「已公開使用」分列為兩款的規定，在專利法第一百十條關於新式樣的新穎性規定，其實也應一併配合修正，以求體例之一致。(原草案於第一百十條中兩者尚未分列)

#### 二、發明及新型之申請專利範圍獨立於說明書之外；新式樣之圖面獨立於圖說之外。

現行專利法第二十六條，當時為新增的條文，其新增的理由是：早期的專利法有時說明書一詞包含申請專利範圍，有時說明書及申請專利範圍在同一條文中並列。當時參考外國立法例，明定申請專利範圍為說明書的一部份。雖當時第二十六條新增時，亦有

些國家採取說明書與申請專利範圍分別獨立的立法例，惟當時專利專責機關堅採兩者併合為一的主張。事隔數年，專利專責機關，改轍易轍，於草案相關條文將申請專利範圍自說明書中獨立出來，新式樣也配合修正，將圖面自圖說中獨立出來。

### 三、取消申請人主動申請補充、修正之時點限制。

現行專利法第四十九條第二項規定，發明申請案應於申請日起十五個月內申請補充、修正；有如有主張優先權，更溯自優先權日之次日起算。發明案如逾申請日起十五個月後，僅能在現行專利法第四十九條第三項所規定的四種時點內申請補充、修正。對新型專利申請案而言，現行專利法第一百條第一項規定，新型專利之申請人如欲主動提出補充、修正，需在申請日起二個月內提出。

對於申請人主動提出補充、修正的這些嚴格的時點限制，草案中將之全數刪除。

### 四、先以外文本申請取得申請日之實務將有多項改變。

#### 1. 未來將考慮限制外文本的種類。

現行專利法第二十五條第四項規定，說明書以外文提出並於指定期間補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。至於以何種外文本提出則並未限制，舉凡全球各地所使用的外文均可先申請取得申請日。我國此項規定，與專利法條約(PLT)規定及歐美部份國家實務相同，但相對於其他國家較為寬鬆，例如中國大陸及韓國，完全不接受外文本先申請取得申請日；日本僅發明案接受以英文本先申請取得申請日。本次專利法修正就外文本種類將採彈性限制，應是政策的考量。草案新增第二十五條之一，在第二十五條之一第四項明定「外文本之外文種類及其應載明事項，於本法施行細則定之。」，將由法律授權專利專責機關彈性訂定可至我國申請取得申請日的外文種類。

#### 2. 先以外文本申請取得申請日後，未能在指定期間內補正中文本，將以補正中文本之日作為申請日。

申請專利原應使用本國之官方語言，以外文申請取得申請日為例外的情況，故逾應補正中文本之指定期間而在專利專責機關作出處分前補正之中文本，原有一說(草案第二十五條之一第三項之乙案)，主張該申請案宜視為無說明書，而認其已失其申請效力，應視為撤回。惟公聽會後頃向採取以補正之中文本之日作為申請日之議(草案第二十五條之一第三項之甲案)，並將原外文本視為未提出，以一般使用中文本提出申請的情況看待。

#### 3. 中文譯本與外文本間的關係予以明確化。

申請案先以外文本申請後，中文譯本不得超出原外文本揭露的內容，而就中文譯本的修正如係誤譯，只要不超出原外文本所揭露的內容，將不受原中文譯本內容的限制。

雖然中文譯本可以修正，但草案新增的專利法第四十九條之一第一項明定，外文本一經提出，不得修正外文本的內容。

### 五、申請時漏未聲明主張優先權者，得於優先權日起十六個月申請回復優先權。

現行專利法第二十八條，是對於在我國申請專利主張外國申請案優先權的規定，雖經歷次專利法修正，不斷朝與國際接軌的方向修正，惟現行條文在申請時，主張優先權事項應載明於「申請書」上，由於條文內容明確，若優先權記載於說明書而漏未記載於申請書，無法主張優先權。草案第二十八條第一項規定，優先權主張只要記載於申請文

件即可，非以載明於申請書為限。

現行專利法第二十八條規定，主張外國優先權要在本國申請案申請時同時聲明，一旦申請人非因故意而未於申請時提出優先權主張，即喪失優先權。草案第二十八條第四項配合專利法條約之部份規定，對於申請人非因故意而未在申請時主張優先權，得於最早之優先權日起十六個月內申請回復優先權。

一、國內優先權主張期間更為明確而可預期，而先申請案將自主張其國內優先權之後申請案之申請日起視為撤回。

後申請案如欲主張在我國申請在先之專利案之國內優先權，現行專利法第二十九條第一項列有四款期間的規定，其中第四款後申請案如於「先申請案已經審定或處分者」，不得主張國內優先權。由於先申請案何時會審定(發明)或作出處分(新型)，對申請人而言，無法預期。往往在後申請案擬提出申請而準備主張先申請案之國內優先權時，接獲先申請案之審定或處分，即尚失主張國內優先權的機會。

對先申請案如為發明專利時，雖已接獲不予專利之審定仍可提出再審，故草案第二十九條第一項第四款，特別針對先申請案如為發明時，在接獲初審審定後於再審查審定前亦能作為被主張國內優先權的基礎案。

對於先申請案，雖已接獲核准審定或處分，只要尚未公告，也可作為被主張國內優先權之基礎案，故往後申請人於接獲先申請案核准審定或處分時，在繳交領證費與後申請案主張先申請案國內優先權之間，具有主控權。

國內優先權制度是在九十年十月二十四日之專利法修正時導入，對於先申請案何時視為撤回，當時採日本的制度；即現行專利法第二十九條第二項規定，先申請案一旦被主張國內優先權後，自該先申請案之申請日起滿十五個月才被視為撤回。這項規定在新型改為登記制後，後申請案如為新型，往往易產生後申請案已核准專利而先申請案仍未被視為撤回的情形。草案第二十九條第二項規定「先申請案自後申請案申請日起視為撤回」，可使上述情況不致發生，但由於在後申請案一旦主張國內優先權後，先申請案即被視為撤回，申請人在作出決定時，應更為謹慎。

二、繳納證書費及第一年年費之法定不變期間，可申請回復；年費逾補繳期限屆滿時亦可申請回復專利權。前述申請回復的期間均為期限屆滿後的六個月內。

上述繳納證書費及第一年年費期間之性質，依現行專利法第五十一條規定原屬法定不變期限；第二年以後的年費依現行專利法第六十六條第一項第三款，如未於補繳期限屆滿前繳納者，將自原繳費期限屆滿之次日起消滅。草案第五十一條第四項及第六十六條第二項，對於申請人因非故意而未及時繳納，將可申請回復權利。惟此種回復之專利權其效力將不及於原專利權消滅後後至准予回復專利權之前，實施該專利權之善意第三人。

礙於篇幅，僅能摘述重大改變的內容，例如在年費補繳期內繳交的年費，已改為按逾期之月份依比例加收，但坊間對三種專利年費均相同的批評，並未納入考量；又如發明與新型專利進步性是否應有區別等等，均不及詳述。

以上專利法修正之內容，僅是研擬修正的五大方向的其中之一的部份內容，自八十三年以後的歷次專利法修正幅度，一次比一次大且影響深遠。我國專利法修正自早期的

故步自封至與國際接軌，在加入 WTO 後，本次的修正更大量參考專利法條約及歐洲專利等的立法例，現行專利法對申請人較嚴苛的規定也有較大的改變，一般而言，更能符合實務界的期待。對於草案不足處，在公聽會中實務界的建言踴躍，對實務的影響，將視專利專責機關採納建言的範圍、五大議題內容的整合及何時能順利完成立法程序而定。