

專利法修正案主要的內容簡介

王錦寬

前言：

在此次修法之前之專利法，係七十五年十二月二十四日修正公佈施行，本次專利法之修正，距上次修正有七年之久，且為民國三十八年以來的第五次修正。本次專利法的修正主要來自先進工業國家的壓力，並為我國積極尋求重返GATT作準備，以滿足美國等為主的先進國家對我國的要求，並藉以符合GATT有關智慧財產權議題（TRIP'S）

專利保護的標準。本次修正條文經總統於八十三年元月二十一日公佈施行，修正條文多達一百三十條以上，修正幅度之大為歷次修正幅度之冠，限於篇幅，在本文中僅作概要的介紹。

一、專利種類：

關於新式樣專利在審議過程中曾因是否另設「工業設計法」等問題，及新式樣與將來之工業設計法之間如何定位等，各方面有不同的意見。惟最後仍

保留發明、新型及新式樣等三種專利，其中發明案開放若干原不予專利之物品，例如飲食品、嗜好品及微生物新品種等已開放可准專利，並對所有物品開放用途專利。其中微生物新品種目前是有有限度的開放，對於外國申請人僅限於該國與中華民國有微生物新品種互惠保護條約或協定國家的國民；至於對其他國家的國民則應於我國加入GATT之後，且需待GATT的TRIPS生效滿一年才予施行。

在新式樣專利方面，明定純功能性設計之物品、純藝術創作、美術工藝品及積體電路、電子之電路佈局均不予專利。

二、外國優先權：

申請人就相同之專利，發明、新型在外國第一次提出申請之次日起十二個月內或新式樣在外國第一次提出申請之次日起六個月內向我國提出申請專利者，得享有優先權，即其專利要件的審查，以優先權為準。

此次專利法的修正雖導入外國優先權，但國內優先權制度仍未採用。外國優先權之主張需注意：應於申請專利的同時提出主張優先權的主張，並載明外國申請日、申請案號及該外國之國家；並需三個月內檢送優先權證明文件。未於申請時提出聲明

或逾期未檢送優先權證明文件者，喪失優先權。

為避免不承認我國國民優先權國家之國民，透過在與我國相互承認優先權之國家，提出申請案後在我國主張優先權，乃採屬人及屬地併合主義。

三、明定僱傭及出資聘人申請權利之歸屬：

此次修法明定專利之申請人為發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

有關僱傭關係中申請權人之規定，修正後之專利法僅列出二分法，規定職務上完成之發明或創作其申請權及專利權歸雇用人所有，但非職務上之發明或創作其申請權及專利權則屬於受雇人所有。

僱傭關係中，如為非職務上的發明，並規定受雇人應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程，雇用人於上述書面通知到達後六個月內未向受雇人表示反對者，不得主張該專利為職務上之發明或創作。

另規定出資聘人申請權利之歸屬應以契約訂定，未訂契約者，專利之申請權及專利權屬於受聘之發明人或創作人所有，但出資人得實施該專利，但無論權利屬那一方所有，發明人或創作人皆享有姓名表示權。

四、爭議案件的處理：

(一) 異議案：

1. 提起異議的標的：

專利違反專利法規定之各項積極、消極要件得提起異議與原舊法中之規定相同外，增列得以提起異議的內容如下：

(1) 外國人至我國申請專利，如該國與我國並未共同參加保護專利之國際條約或與我國亦未簽訂相互保護的條約等……，則任何人均可據此提起異議。

(2) 專利申請權人非適格的專利申請權人，利害關係人可提起異議。

(3) 違反說明書及申請專利範圍中應記載的事項，任何人亦可提出異議。

(4) 申請日較另案之申請日或優先權日為晚，違反先申請主義規定，任何人可提起異議，並未限定異議人之資格。

(5) 原發明人與他人有同一之再發明同日申請應准予原發明人專利，違反此規定者，利害關係人得提起異議。

2. 提起異議後一個月內需補正異議理由及證據，此項規定自施行細則移至本法。異議事件的答辯事件，舊法第三十三條規定，如逾期

不答辯則「申請案不成立」，這項規定一直被批評過於嚴苛，此次修法已作修改，逾期不答辯的處理方式與舉發事件一樣，主管機關皆應逕予審查。

(二) 舉發案：

1. 提起的標的與原舊法規定大致相同，其增加的部份與上述異議所列之第(4)項同。

2. 醫藥品、農藥品或其製法之實施，如依其他法律規定取得許可證之期間於審定公告後超過兩年者，依法可以延長二至五年的專利權期間，但有關延長發明專利權期間認有違反規定者，可依修法後的專利法第五十四條規定提出舉發。

3. 利害關係人對於專利的撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發，此項規定將司法院大法官會議議決釋字第213號解釋直接載明於法條上。

4. 舉發提出後欲補提理由及證據，其規定如上述異議第2點所述，亦於條文中載明應於一個月內為之。

五、專利權期間：

發明、新型及新式樣之專利權期間皆自公告日

起算，但專利權之期限分別自申請日起算二十年、十二年及十年屆滿。其中醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二至五年。

六、專利權：

1. 專利權為權利人專有排除他人未經其同意而製造、販賣或使用其專利之權，以及為上述目的而進口之權，其專利若為一種方法者，包括該方法的使用權以及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。
2. 上述之進口權在發明、新型及新式樣中皆準用，本國人及與我國簽訂有互惠保護條約之國家的國民皆享有進口權，但其他國家的國民在我國的專利，則需在我國加入GATT且需俟GATT之TRIP'S生效滿一年後才能享有進口權。

3. 專利權之範圍以專利說明書所載申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式（新式樣為創作說明）。

4. 將專利權耗盡的理論予以明定，也就是專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣

後，使用或再販賣該物品者，為專利權效力所不及。相關條文在立法院審議時造成較多爭議，即平行輸入是否允許的問題，依立法院公報的討論記載及報章報導加以了解，主管機關的立場是「不明文禁止專利物品的平行輸入」，但立委認為目前的立法已是開放專利物品的平行輸入，態度較為模糊，因此在條文方面係透過黨政協商的方式產生，先是在條文後段加入「前述製造販賣不以國內為限」，後又加上由法院依事實認定之，留下的困擾將由法院以後依CASE個案判斷。

5. 質權：依民法第九〇〇條規定「可讓與之債權及其他權利，均得為質權的標的」因此，專利權在此次修法條文中允其得以設定質權，惟除契約另有訂定外，質權人不得實施該專利權（六一三）。

七、變更專利種類及分割改請：

- (一)三種專利間的改請，法中並未明定有何禁止的規定，依目前修改的條文，依法可沿用原申請日之情形有以下幾種：

發明改請新型。
新型改請發明。

新型改請新式樣。

新式樣改請新型。

(二)發明一申請的概念在此次修法中依然予以保留，但在兩個以上發明利用上不能分離且符合下列三種情況時爲例外：

1. 利用發明主要構成部份者。

2. 發明爲「物」時，利用或使用該物之方法，或生產該物之機械、器具或物。

3. 發明爲「方法」時，實施該方法直接使用之機械、器具或裝置。

兩個以上發明利用上不可分離且爲前述第1種情況，即兩個發明爲利用發明主要構成部份者，在新型亦能準用，在此情況下新型亦得主張分割。

(三)獨立案及追加案之改請，其改請之時機，申請日、優先權日之援用以及審查程序，一律依分割案之規定辦理。

(四)聯合新式樣與原母案之間的改請，其規定與新式樣改請新型之規定相仿，仍需在審定書送達之三十日內改請才能主張援用原申請日。

八、專利侵權處理及罰責：

(一)告訴期間：專利侵害仍爲告訴乃論之罪，舊法

原告訴期間爲一年的規定已取消，回歸刑事訴訟法有關告訴乃論之罪的規定。

(二)專利權人就未經專利權人同意製造之專利產品或使用專利方法者提起告訴，需要檢附鑑定報告與專利權人請求排除侵害之書面通知，否則其告訴即爲不合法。至於鑑定專業機構，則仍待司法院及行政院協調產生。

(三)新法規定僅專利權人得提起訴訟，同時一專利的被授權人只能在專利權人經被授權人通知後仍不對侵權人爲排除侵權及要求賠償的請求時，且契約無相反約定時才能提出上述排除侵權及要求賠償的請求。上述請求權的期間係向請求權人知有行爲及賠償義務人時起二年，自行爲時起逾十年亦不得主張。

(四)將違法製造物品發明專利及違法使用方法發明專利之自由刑取消，但保留侵害新型及新式樣時得科以自由刑的規定，此項改變在立法院及科技產業、律師、代理人及發明人之間產生相當大的爭議，惟最後仍僅取消發明的自由刑。

(五)對專利權人登載廣告逾越申請專利之範圍，非專利品附加准予專利字樣或足使人誤認爲請准專利之標記，亦保留有刑責之規定。