

專利法部分條文修正草案總說明

專利法（以下簡稱本法）自三十三年五月二十九日制定公布，自三十八年一月一日施行以來，歷經十二次修正，最後一次修正之施行日期為一百零三年三月二十四日。

因應我國推動加入跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership, TPP)，本法與該協定規定不同之處，即有調整必要，爰擬具專利法部分條文修正草案。其修正要點如下：

一、擴大專利優惠期之適用

為鼓勵運用，將發明專利之優惠期期間放寬為本國專利申請案申請日前十二個月，並將發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣及程序要件一併放寬。(修正條文第二十二條及第一百二十二條)

二、配套修正先使用權之規定

配合發明專利優惠期期間之調整，在優惠期期間中，專利申請人仍得提出專利申請案，自其處得知發明並經專利申請人聲明保留專利權之人，應無法主張先用權之保護。(修正條文第五十九條、第一百四十二條)

三、導入因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間之制度

為就專利專責機關之不合理審查遲延期間予以補償，以保障專利權人之權益，爰增訂審查遲延之起算時間、可扣除期間、申請期間、申請人申請延長期間與專利專責機關計算不一致之處理，以及舉發事由之規定。(修正條文第五十七條之一至第五十七條之四)

四、配合專利連結制度明確起訴依據

對於申請學名藥查驗登記許可並主張不侵害新藥專利權或新藥專利權無效者，明確規定新藥專利權人可於學名藥查驗登記審查程序提起侵權訴訟，其未提起者，學名藥查驗登記申請人亦得提起確認之訴。(修正條文第六十條之一)

五、增訂過渡條款

因本次修正係配合跨太平洋夥伴協定(TPP)，明定相關變革適用於新法施行後之申請案。但修正草案條文第六十條之一關於專利權權利

之主張，應於新法施行後即有適用，爰亦明定。(修正條文第一百五十七條之一)

專利法部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物者。</p> <p>二、申請前已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。</p> <p>有下列情事之一，<u>申請人並於其事實發生後十二個月內申請者</u>，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：</p> <p>一、<u>申請人本意所致之公開。</u></p> <p>二、<u>非出於申請人本意所致之公開。</u></p> <p><u>因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開，不適用前項第一款規定。</u></p>	<p>第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物者。</p> <p>二、申請前已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。</p> <p>申請人有下列情事之一，並於其事實發生後<u>六</u>個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：</p> <p>一、<u>因實驗而公開者。</u></p> <p>二、<u>因於刊物發表者。</u></p> <p>三、<u>因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</u></p> <p>四、非出於其本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>	<p>一、第一項及第二項未修正。</p> <p>二、第三項修正優惠期期間及事由。</p> <p>(一) 為因應我國企業及學術機構因商業或學術活動，在提出發明申請案前即以多元型態公開其發明，及為保障其就已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能，並有充分時間準備專利申請案，爰依據跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership, TPP)第一八・三八條規定，以及參考美國專利法第一百零二條第(b)項、日本特許法第三十條、韓國專利法第三十條等規定，將現行優惠期期間六個月修正為十二個月，並鬆綁公開事由，不限制申請人公開該發明之態樣，以鼓勵技術之公開與流通。</p> <p>(二) 現行條文第三項第一款至第三款刪除，新增第一款，第四款酌作文字修正，款次遞移為修正條文第三項第二款。</p> <p>(三) 第一款所稱申請人本意所致之公開，指公開係導因於申請人之意願或行為，但不限由申請人</p>

		<p>親自為之者。因此，申請人(包括實際申請人或其前權利人)自行公開或同意他人公開，均應包括在內。</p> <p>(四) 第二款規定，指申請人本意不願公開所請專利技術內容，但仍遭公開之情形。按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者，固應屬本款範圍，若出於錯誤之認識或疏失者，亦應屬之。例如申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務，但實非如此；申請人本無意公開，但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者，亦屬本款事由。</p> <p>三、現行條文第四項刪除。按現行規定，主張優惠期必須於申請時同時主張，即須於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件，茲為避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，及充分落實鼓勵創新並促進技術及早流通之目的，爰刪除第四項關於申請時必須同時主張優惠期之規定，以資保障申請人權益。</p> <p>四、增訂修正條文第四項。申請人所請專利技術內容見於向我國或外國提</p>
--	--	--

		<p>出之他件專利申請案，因該他件專利申請案登載專利公開公報或專利公報所致之公開，其公開係因申請人申請專利依法所導致，雖屬於申請人有意為之，但性質上屬於申請後之公開，有別於得適用優惠期之公開事由，爰予明定不適用之。但如公報公開係出於疏失，或係他人直接或間接得知申請人之創作內容後，未經其同意所提出專利申請案之公開者，依跨太平洋夥伴協定(TPP)第一八·三八條註三十一之規定，該公開仍不應作為先前技術，併予敘明。</p>
<p>第五十七條之一 發明專利申請案自申請日後經過五年或申請實體審查後經過三年，以二者較晚者為準，專利專責機關始公告者，專利權人得申請延長專利權期間，以補償審查遲延之期間。</p> <p>依前項規定延長專利權期間應扣除不可歸責於專利專責機關及可歸責於申請人之期間，且核准延長之期間，以五年為限。</p> <p>第一項所稱審查遲延之期間，不包括訴願及行政訴訟之期間。</p> <p>第一項所稱自申請日後，於依第三十四條第一</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、依跨太平洋夥伴協定(TPP)第十八·四六條規定，授予專利如有不合理遲延時，締約方應依專利權人之申請調整專利權期間，以補償該遲延，爰增訂本條規定。</p> <p>三、第一項規定申請延長之要件。按專利權期間自申請日起算，故專利專責機關審查期間愈長，申請人實際取得專利保護的時間愈短。依跨太平洋夥伴協定(TPP)規定，專利專責機關如有審查期間不合理遲延授予專利時，應調整專利</p>

<p>項規定申請分割之情形，自申請分割日後起算；於依第一百零八條第一項規定申請改請之情形，自申請改請日後起算。</p> <p>第二項所稱不可歸責於專利專責機關及可歸責於申請人之期間，於本法施行細則定之。</p>		<p>權期間以補償該遲延。爰參照該規定，自申請日後經過五年或申請實體審查後經過三年，以二者較晚者為準，專利專責機關始公告者，專利權人得申請延長專利權期間，以補償該遲延。</p> <p>四、第二項規定可扣除期間。專利權人申請延長專利權之期間，係因專利專責機關於審查期間有不合理之遲延所致，故於計算上，依跨太平洋夥伴協定(TPP)第十八·四六條第四項規定排除不可歸責於專利專責機關之期間及可歸責申請人之期間。另為免核准之延長期間過長，有礙於第三人利用該專利技術，爰明定核准延長之期間，以五年為限。</p> <p>五、第三項規定審查遲延期間，不包括行政爭訟期間。按跨太平洋夥伴協定(TPP)上開規定，限於授予專利機關(granting authority)審查期間之不合理遲延，故審查遲延期間並不包括訴願及行政訴訟期間，爰於第三項明定，計算審查遲延之期間，僅限專利申請案於專利專責機關審查之期間(包括再審查期間)，而不包括訴願及行</p>
---	--	--

		<p>政訴訟之期間。</p> <p>六、第四項規定分割案及改請案之起算日。按本法第三十四條及第一百零八條規定，分割案及改請案，援用原申請日。故在分割、改請之情形，其計算遲延之起算點，應以提出分割、改請之申請日，作為計算期間之始點，爰參照韓國專利法第九十二條之二之規定，於第四項明定之。</p> <p>七、第五項規定關於不可歸責於專利專責機關及可歸責於申請人之具體事項，將於本法施行細則另訂之。</p>
第五十七條之二 依前條規定申請專利權期間延長者，應於專利申請案公告後三個月內，備具申請書，向專利專責機關為之。		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、本條規定申請延長之程序。依跨太平洋夥伴協定(TPP)第十八·四六條第三項規定，授予專利如有不合理遲延時，締約方應依專利權人之「申請」調整專利權期間，又基於我國現行法制及實務現況，爰參採韓國立法例，明定申請專利權期間之延長，應檢附申請書，並應於專利公告後三個月內為之。</p>
第五十七條之三 延長發明專利權期間申請案，經專利專責機關計算審查遲延之期間超過申請延長專利權期間者，以所申請延長		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、第一項規定，專利專責機關計算之審查遲延期間長於申請人申請延長之期間時，以申請延長</p>

<p>專利權期間為限。</p> <p>延長發明專利權期間申請案，經專利專責機關計算審查遲延之期間短於申請延長專利權期間者，專利專責機關應通知申請人限期申復；屆期未申復者，以專利專責機關計算之期間為準。</p>		<p>之期間為限，以資明確。</p> <p>三、第二項規定，當申請人申請延長之期間比專利專責機關計算應予補償之期間為長時，為保障申請人之權益，專利專責機關應通知申請人限期申復；屆期未申復者，即以專利專責機關所計算之期間為準。</p>
<p>第五十七條之四 任何人對於依第五十七條之一規定經核准延長專利權期間，認有下列情事之一，得附具證據，向專利專責機關舉發之：</p> <p>一、核准延長之期間超過第五十七條之一規定得延長之期間；</p> <p>二、延長專利權期間之申請人並非專利權人。</p> <p>專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反前項第一款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。</p> <p>第一項舉發之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、第一項規定，對於專利專責機關因審查遲延所致准予延長專利之申請案，任何人如認有核准延長之期間超過得延長之期間，或申請人並非專利權人時，得向專利專責機關提起舉發。</p> <p>三、第二項參照本法第五十七條第二項規定，明定舉發成立確定後之效果。</p> <p>四、第三項參照本法第八十三條規定，有關審查遲延所致申請延長專利之舉發案審查程序，準用本法有關發明專利權舉發之規定。</p>
<p>第五十九條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事：</p> <p>一、非出於商業目的之未公開行為。</p> <p>二、以研究或實驗為目的</p>	<p>第五十九條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事：</p> <p>一、非出於商業目的之未公開行為。</p> <p>二、以研究或實驗為目的</p>	<p>一、第一項修正。</p> <p>(一) 第三款修正。為保障專利申請人所享有優惠期之利益不受影響，配合修正條文第二十二條第三項，將但書之六個月</p>

<p>實施發明之必要行為。</p> <p>三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿<u>十二</u>個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。</p> <p>四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。</p> <p>五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。</p> <p>六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。</p> <p>七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。</p> <p>前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。</p> <p>第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，</p>	<p>實施發明之必要行為。</p> <p>三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿<u>六</u>個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。</p> <p>四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。</p> <p>五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。</p> <p>六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。</p> <p>七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。</p> <p>前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。</p> <p>第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知</p>	<p>期間修正為十二個月。</p> <p>(二) 第一款、第二款、第四款至第七款未修正。</p> <p>二、第二項及第三項未修正。</p>
--	--	---

<p>於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。</p>	<p>之日起，應支付專利權人合理之權利金。</p>	
<p>第六十條之一 依藥事法第○○條第○款聲明之查驗登記申請案，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一項規定，請求除去或防止侵害。</p> <p>前項專利權人未於藥事法第○○條第○項第○款所定期間內對該查驗登記申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請查驗登記之藥品是否侵害該專利權，提起確認之訴。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、配合我國規劃加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，藥事法已規劃修法建立專利連結制度，亦即先由新藥專利權人揭露其專利相關資訊，當有學名藥申請查驗登記者，將學名藥能否取得查驗登記許可與有無侵害新藥的專利權加以連結，以在學名藥的查驗登記審查程序中便釐清潛在侵權爭議。</p> <p>三、第一項規定專利權人得請求除去或防止侵害之要件。</p> <p>(一)按學名藥廠為申請查驗登記所進行相關之研究、試驗及其必要行為，應在第六十條專利權效力不及之範圍內，惟其嗣後進一步提起查驗登記申請時，為釐清未來學名藥取得查驗登記許可後，所上市之藥品有無侵害所對應新藥之專利權，乃容許新藥專利權人於此階段提起訴訟；又考量此時新藥專利權人提起訴訟之目的，僅在於潛在侵權爭議預為釐清，尚無具體侵害發生，故其得請求之範圍與一般侵權應有所不同。</p>

		<p>同，爰參考美國專利法第二百七十一條第(e)項第二款及韓國藥事法第五十條之五第二項之規定，明定新藥之專利權人，當接獲學名藥申請查驗登記，並聲明該新藥對應請求項之專利權應撤銷或未侵害該新藥對應請求項之專利權之通知後，得依第九十六條第一項救濟之。</p> <p>(二) 第一項規定之目的係就新藥專利權人之起訴依據予以明確化，以確保專利連結制度之架構得以運作。惟基於紛爭解決一次性之考量，新藥專利權人如據以起訴之專利權包括有經依藥事法登載之專利權及未經依藥事法登載之專利權，應無不可，以使新藥與學名藥間之潛在侵權爭議能於一訴訟程序中解決，節約當事人成本及司法資源。</p> <p>四、第二項規定學名藥廠得提起確認之訴之要件。</p> <p>(一) 依據專利連結制度，新藥專利權人獲知有學名藥查驗登記之申請，申請人並主張新藥專利權應撤銷或其學名藥不構成對於新藥專利權之侵害者，新藥專利權人應於藥事法第〇〇條第〇項第〇款所定期間提起</p>
--	--	---

		<p>訴訟，以暫停核發學名藥之藥證，以利先釐清專利爭議。惟如新藥專利權人未於前述期間內提起訴訟，雖學名藥之藥證核發程序不暫停，但嗣後學名藥廠有為販賣或為販賣之要約等行為時，新藥專利權人仍得以此實施專利權之行為，依專利法第九十六條第一項及第二項為請求。在此種狀況，如學名藥遭認定侵權而不得為製造、販賣等行為並須擔負損害賠償責任，則除造成其投資之浪費外，亦影響大眾之用藥權益。因此，為落實專利連結制度儘早釐清專利潛在爭議之目的，爰參酌美國專利法第二百七十一條第(e)項第五款規定，明定如新藥專利權人未於藥事法第○○條第○項第○款所定期間提起訴訟者，學名藥查驗登記申請人得就其申請學名藥查驗登記之藥品是否會構成對該專利權之侵害，提起確認之訴。而前述藥事法第○○條第○項第○款所定期間，在有複數通知時，其計算應依同條第三項規定為之，併予敘明。</p> <p>(二) 為充分實現專利連結之</p>
--	--	---

		<p>效益，在一新藥藥證下登載有複數專利之情形，第二項規定不但在新藥專利權人全未提起侵權訴訟時有所適用，縱新藥專利權人僅對該藥證登錄專利之部分提起侵權訴訟時，就其他專利權，學名藥查驗登記申請人亦得提起確認之訴，以確認新藥專利權人之排除侵害請求權或預防侵害請求權是否存在。</p> <p>五、本條新增係配合藥事法因應跨太平洋夥伴協定(TPP)修正草案之相對應條次，併予敘明。</p>
<p>第一百二十二條 可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：</p> <p>一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。</p> <p>二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。</p> <p>有下列情事之一，<u>申請人</u>並於其事實發生後六</p>	<p>第一百二十二條 可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：</p> <p>一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。</p> <p>二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。</p> <p>申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六</p>	<p>一、第一項及第二項未修正。</p> <p>二、第三項修正。除期間未放寬外，理由同修正條文第二十二條說明二(一)、(三)、(四)。現行條文第三項第一款及第二款刪除，新增第一款，第三款酌作文字修正，款次遞移為修正條文第三項第二款。現行條文第四項刪除並增訂第四項，理由同修正條文第二十二條說明三、四。</p>

<p>個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事：</p> <p>一、<u>申請人本意所致之公開。</u></p> <p>二、<u>非出於申請人本意所致之公開。</u></p> <p><u>因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開，不適用前項第一款規定。</u></p>	<p>個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事：</p> <p>一、因於刊物發表者。</p> <p>二、<u>因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</u></p> <p>三、非出於其本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款至第二款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>	
<p>第一百四十二條 第二十八條、第二十九條、第三十四條第三項、第四項、第三十五條、第三十六條、第四十二條、第四十三條第一項至第三項、第四十四條第三項、第四十五條、第四十六條第二項、第四十七條、第四十八條、第五十條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第二項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十八條、第七十條、第七十二條、第七十三條第一項、第三項、第四項、第七十四條至第七十八條、第七十九條第一項、第八十條至第八十二條、第八十四條至第八十六條、第九十二條至第九十八條、第一百條至第一百零三條規定，於設計專利準用之。</p>	<p>第一百四十二條 第二十八條、第二十九條、第三十四條第三項、第四項、第三十五條、第三十六條、第四十二條、第四十三條第一項至第三項、第四十四條第三項、第四十五條、第四十六條第二項、第四十七條、第四十八條、第五十條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第二項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十八條、第七十條、第七十二條、第七十三條第一項、第三項、第四項、第七十四條至第七十八條、第七十九條第一項、第八十條至第八十二條、第八十四條至第八十六條、第九十二條至第九十八條、第一百條至第一百零三條規定，於設計專利準用之。</p>	<p>一、第一項至第三項未修正。</p> <p>二、增訂第四項。因應修正條文第二十二條第三項將優惠期期間修改為十二個月，現行條文第五十九條第一項第三款但書之六個月期間亦配套修正為十二個月。惟因就設計專利申請案，現行條文第一百二十二條第三項之期間並未修正，爰在依本條準用修正條文第五十九條時，就該條第一項第三款但書之期間，仍應與現行條文第一百二十二條第三項之期間相同，以免矛盾，爰於第四項明定之。</p>

<p>第二十八條第一項所定期間，於設計專利申請案為六個月。</p> <p>第二十九條第二項及第四項所定期間，於設計專利申請案為十個月。</p> <p>第五十九條第一項第三款但書所定期間，於設計專利申請案為六個月。</p>	<p>第二十八條第一項所定期間，於設計專利申請案為六個月。</p> <p>第二十九條第二項及第四項所定期間，於設計專利申請案為十個月。</p>	
<p>第一百五十七條之一 本法中華民國○年○月○日修正施行之條文，除第六十條之一外，於修正條文施行後提出之專利申請案，始適用之。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、本修正係配合我國規劃加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，故僅適用於本次修正條文施行後之申請案。但第六十條之一係關於專利權權利之主張，應於本次修正條文施行後即有適用，爰予明定。</p>