

## 專利法部分條文修正草案(第 1 稿) 預告期間之外界修正建議暨本局之研復說明

經濟部智慧財產局整理

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>第十條 對專利申請權及專利權之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。其依其他法令調解、仲裁成立或經法院判決確定者，亦同。</p> <p><u>前項對權利歸屬有爭執之當事人，得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向專利專責機關就所涉專利案，申請暫停審查、再審查及其他程序。</u></p> <p><u>專利專責機關得於前項申請之日後三個月內，暫停該專利案之程序；期間屆滿後，專利專責機關應續行程序。</u></p> <p><u>前項暫停程序期間內，其暫停之原因消滅者，專利專責機關得依職權或依當事人之申請續行程序。</u></p>	<p>1. <b>【司法院意見】</b></p> <p>修正草案第 10 條第 1 項關於確定專利權歸屬之方法，僅規定「調解、仲裁或法院確定判決」等 3 類型，似漏未規定「訴訟上和解」類型。又為免將來新增其他訴訟上確定權利歸屬類型，似可修正為「法院確定判決或其他與確定判決有同一效力者」。</p> <p>2. <b>【台北律師公會意見】</b></p> <p>(1)修正草案未明文經變更權利人名義後，涉案專利之權利狀態為何？權利期間、請求項之內容等，是否均由變更後之權利人完全承受？</p> <p>(2)修正草案第 10 條第 2 項規定之當事人所檢附之聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，係指申請狀或法院裁定？</p> <p>(3)修正草案第 10 條第 3 項規定暫停程序期間為 3 個月是否足夠？是否可以延展或有其他配套措施？針對暫停或續行程序，可</p>	<p>1. 訴訟上和解，即屬條文所指已達成協議者，本即可依第 1 項前段據以申請變更權利人名義。</p> <p>2. 有關向專利專責機關申請變更權利人名義後之權利狀態，應視個案情形而定，如專利申請案仍在審查中，由真正專利申請權人承受其審查程序；如已取得專利權者，其於變更權利人名義後，可依法處理其權利相關內容。</p> <p>3. 有關修正草案第 10 條第 2 項至第 4 項之暫停程序，經審酌外界意見，將不予增訂。</p> <p>4. 專利申請權或專利權歸屬之爭議，常涉及當事人間之私權糾紛，因個案情事不同，當事人以何種判決申請變更權利人名義，宜由當事人視個案自行決定。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>否提起訴願?</p> <p>3.【<b>專利師公會代表彭國洋專利師於公聽會意見</b>】 建議參考日本、韓國立法例，有明確的請求權基礎，明定當事人須以何種判決來智慧局申請變更權利人名義。</p>	
<p>(本條刪除)</p> <p>第三十五條 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。</p> <p>依前項規定申請之案件，不再公告。</p>	<p>1.【<b>台北律師公會意見</b>】 修正草案刪除現行規定第 35 條，將使真正權利人喪失此部分的權利保障，宜再斟酌。</p> <p>2.【<b>理律法律事務所、專利師公會意見</b>】 如刪除現行規定第 35 條，關於專利權利歸屬爭議，即使法院審理後判定歸屬真正權利人，由於專利申請案係由名義權利人提出，真正權利人並無任何努力貢獻，法院未必將專利權判決移轉給真正權利人，且目前多數說認為專利說明書受著作權保護，日後可能發生權利人雖已要回專利權，但並未要回專利說明書之情形，故</p>	<p>1. 經參酌外界建議之意見，將保留現行第 35 條規定。</p> <p>2. 關於專利申請權或專利權歸屬問題，依德國專利法，專利申請案如由不具申請權人冒名申請時，真正申請權人得提起異議，而於異議撤銷成立公告後 1 個月內，可向德國專利局另提新申請案，主張前案為其優先權之基礎案，提出修改申請專利範圍。但真正申請權人如已逾異議期間，僅可向專利法院提起舉發無效，而不可提出修正該專利。由於我國專利法現行已無專利異議制度，且變動專利的請求範圍，不利權利之安定性，故我國不參採德國之制度，暫不考量該項建議。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>宜再斟酌。</p> <p>3. <b>【專利師公會意見】</b></p> <p>(1)真正專利申請權人申請變更專利權人名義的效力，究溯及自始為真正申請權人所有或自變更日起取得，迭有疑義，修正草案對此僅於說明欄提及相關爭議留待法院個案解決，未就通案性質之法律效力加以規範。</p> <p>(2)目前專利申請權爭議之民事程序，亦遭遇諸多未解事項，例如訴訟種類是否僅限確認之訴、得否為給付之訴？請求之標的是否僅限專利申請權，得否為專利權？真正權利人之請求權基礎為何？依確定判決（確認或給付判決）申請變更權利人名義是否具有溯及效？(現行專利法第59條第1項第5款可推知)真正權利人取回專利申請權及或專利權後，其說明書之著作權歸屬如何？凡此，因專利法均未明定，不僅當事人無所適從，法院見解亦有歧異，有礙真正權利人尋求救濟。相關修正條文，請貴局以維持雙軌制之修法方向來進行修</p>	<p>3. 有關變更專利權人名義的效力，因第 2 版草案仍維持現行第 35 條規定，配合草案第 10 條應可適度解決爭議。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>正。另請參酌外國立法例，研議增修真正權利人重提申請處理機制，以提供真正權利人更多的紛爭處理管道。</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十二個月，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、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>六、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。前項第三款及第六款之實施人，限於</p>	<p>【台灣國際專利法律事務所、台北律師公會意見】</p> <p>1. 修正草案第 59 條刪除現行第 1 項第 5 款「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」規定，對於善意被授權人的保護有所不周，若善意被授權人已採購或製造實施專利權所需設備，於專利權移轉給真正專利權人後不能實施該發明，則會有既存設備荒廢之問題，不僅投下之資產付諸流水，更會造成國家經濟上之損失。且參考日本特許法，對於非真正專利申請權人所取得的專利權，採移轉登錄(特許法第 74 條第 1 項)及無效審判(特許法第 123 條第 1 項第 2 款(針對共同發明)及第 6 款(針對冒認申請)雙軌制，其中，針對移轉登錄後的專利權，為保護善意被授權人及防止</p>	<p>經參酌外界建議之意見，將維持現行民事、行政雙軌救濟機制，現行第 71 條專利申請權人歸屬爭議之舉發制度仍保留，故第 59 條第 1 項第 5 款無須刪除。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>在其原有事業目的範圍內繼續利用。</p>	<p>既存設備荒廢，善意被授權人享有法定通常實施權。因此，建議宜保留現行第 59 條第 1 項第 5 款，內容並修正為「非專利申請權人所得專利權，<u>因專利權人依修正第十條規定申請變更權利人名義時，其被授權人在權利人名義變更前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者</u>」，並保留原第 2 項、第 3 項規定。</p> <p>2. 何以循民事途徑爭執專利申請權歸屬，即無庸處理被授權人因善意信賴冒名專利權人之授權而已於國內實施涉案專利或已完成必須之準備等問題，乃至於被授權人是否須支付合理權利金予真正權利人，亦有疑問，因此，似不因本次修正將權利歸屬爭議劃歸民事途徑解決，即無現行規定指涉之問題。</p>	
<p>第六十九條 發明專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權，或就第六十七條第一項第一款或第二款事項為更正之申請。</p> <p>發明專利權之歸屬有爭執者，發明專</p>	<p>1. 【<b>司法院意見</b>】</p> <p>修正草案第 69 條第 2 項關於確定專利權歸屬之方法，僅規定「調解、仲裁或法院確定判決」等 3 類型，似漏未規定「訴訟上和解」類型。又為免將來新增其他訴訟上確定</p>	<p>1. 修正草案第 69 條第 2 項係為防範名義專利權人於真正專利權人透過民事途徑尋求救濟期間，故意向專利專責機關拋棄系爭專利權，故規定權利歸屬爭議尚未確定前，名義權利人拋棄專利權係屬無效，而</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p><u>利權人就該爭執於調解成立、仲裁程序終結或法院判決確定前，拋棄專利權者，無效。</u></p> <p>發明專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得就第六十七條第一項第一款或第二款事項為更正之申請。</p>	<p>權利歸屬類型，似可修正為「法院確定判決或其他與確定判決有同一效力者」。</p> <p>2.【<b>經濟部經濟法制司意見</b>】</p> <p>修正草案第 69 條第 2 項雖有針對「拋棄專利權」而為規定，然針對不繳交專利年費之情形，應如何處理？</p>	<p>訴訟上和解除原屬法院判決確定前之訴訟程序，仍可適用本項規定。</p> <p>2. 真正權利人於權利歸屬爭議確認前，如名義權利人不依法繳費時，他人亦可代位繳交年費，或依法另行處理，尚與修正草案第 69 條第 2 項規定係屬二事。</p>
<p>第七十一條 發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：</p> <p>一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條<u>第一項、第二項</u>、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。</p> <p>二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。</p> <p>發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、</p>	<p>1.【<b>專利師公會、台北律師公會、全國律師聯合會智慧財產委員會意見</b>】</p> <p>(1)修正草案刪除第 71 條第 1 項第 3 款之專利權利歸屬爭議之舉發事由，真正權利人只能依民事救濟途徑，將喪失程序選擇之機會，宜再斟酌。且智慧局依申請變更權利人名義後，名義權利人如不服，仍得對之提起訴願、行政訴訟，仍無法避免其須循行政救濟途徑，是否能達到全面回歸民事救濟途徑之立法美意？不無疑問；考量行政程序法已有賦予行政機關相當之職權調查權限，智慧局據此可調查有關專利權利歸屬之爭議，建議維持現行規定。</p> <p>(2)刪除第 71 條第 1 項第 3 款之舉發事由，</p>	<p>經通盤評估外界意見後，現行第 71 條專利申請權人歸屬爭議之舉發制度仍予保留。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。</p>	<p>實務上可能發生無法完全以民事途徑解決之情形，例如有員工拿前東家的技術，再加上目前任職公司的技術來申請專利而獲准，由於前東家可能不願意被迫共有該專利權，最後可能提起舉發，因此，冒認申請專利並非僅循民事途徑就可解決問題，建議多思考此部分的配套。</p> <p>(3)實務上有些真正權利人只想舉發撤銷被冒用申請之專利權，並不想取回權利，故刪除第 71 條第 1 項第 3 款之舉發事由，宜再評估。</p>	
<p>第八十一條 有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：</p> <p>一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。</p> <p>依智慧財產案件審理法第七十條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。</p>	<p><b>【司法院意見】</b></p> <p>智慧財產法院已於 110 年 7 月 1 日更名為智慧財產及商業法院，修正草案第 81 條第 2 款「智慧財產法院」乃係該法院名稱第 1 次出現在條文文字中，然現行專利法或專利法修正草案並未就「智慧財產及商業法院」為簡稱之規定，故建議修正為法院全稱「智慧財產及商業法院」。</p>	<p>已參採建議酌修草案第 81 條內容。</p>
<p>第一百二十一條 設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過</p>	<p>1. <b>【理律法律事務所、美國智慧財產權人協會意見】</b></p>	<p>1. (1) 考量預告版草案條文「由電腦程式或其他</p>



預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>視覺訴求之創作。</p> <p><u>以電腦程式或其他數位技術產生之圖像</u>，亦得依本法申請設計專利。</p>	<p>(1)日本意匠法第 2 條第 1 將圖像設計限定為「用於設備操作或作為設備執行功能的顯示圖像」，強調其「操作功能」；中國大陸則對圖像設計則有「人機互動」的限制。然而，草案中對圖像設計的定義為「由電腦程式或其他數位技術產生之圖像」，其保護範圍遠大於日本。此外，設計專利中無操作功能的圖像設計已受著作權保護，可能存在權利衝突的問題。因此，是否應參考日本的規範，將圖像設計限定為「用於設備操作或作為設備執行功能的顯示圖像」？以平衡專利權人及公眾的權益。</p> <p>(2)現行「專利侵權判斷要點」中，設計專利的侵權判斷需考量物品和外觀兩個部分。然而，若依修正草案刪除圖像設計的「物品性」，未來在侵權判斷時，應如何認定圖像設計的物品是否相同或近似？由於「產品」的概念可涵蓋實體物與虛擬物，建議將條文修訂為「以電腦程式產品</p>	<p>數位技術產生之圖像」，恐造成無用途、功能之電子圖案亦可能成為圖像設計保護對象之疑慮，將修正第 121 條第 2 項之條文，除「圖形化使用者界面」本即隱含操作、顯示用途外，並於修正草案說明，「電腦圖像」係指用於顯示電子裝置、程式功能訊息或可供操作之圖像，具有特定用途、功能而與圖片或影片有所不同，藉以避免外界誤以為只要是透過電腦產生之純裝飾性圖像亦屬前揭「電腦圖像」。</p> <p>(2)對於修正條文是否應參考日本規範，將圖像設計限定為「用於設備操作或作為設備執行功能的顯示圖像」，考量日本近期刻正就是否將元宇宙數位設計納入意匠法保護對象進行檢討<sup>1</sup>，且韓國亦有國會議員在 2024 年 11 月 19 日提出設計保護法修正草案<sup>2</sup>，要求圖像設計應刪除操作、顯示裝置功能要件限制，以活絡數位環境中設計創作與經濟活動，為因應數位設計之多元發展與變化，宜保有彈性適用的空</p>

<sup>1</sup>參考網址：[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho\\_shoi/index.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/index.html) (最後瀏覽日：2025 年 3 月 18 日)

<sup>2</sup>參考網址：<https://reurl.cc/zq8YQe> (最後瀏覽日：2025 年 3 月 18 日)



預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>或其他數位技術產品」，以解決圖像設計在侵權判斷中「物品性」的認定問題。</p> <p>2. 【<b>理律法律事務所意見</b>】</p> <p>依專利法修正草案規定，申請人是否可以相同的圖式內容同時申請實體物與虛擬圖像？例如，若有兩件針對相同椅子外觀的申請案，一件為實體椅子的設計，另一件則為椅子的圖像設計，智慧局應如何判斷該申請是實體物，還是由電腦程式產品或數位技術產生的圖像設計？</p> <p>3. 【<b>經濟部經濟法制司意見</b>】</p> <p>修正草案規定圖像設計是指「以電腦程式或其他數位技術產生之圖像」。因此，在提交圖像設計申請時，是否需要說明該圖像產生的技術手段，例如 AR、VR 等數位技術？若有此需求，是否應在施行細則中訂定相關規定？</p> <p>4. 【<b>專利師公會意見</b>】</p> <p>修正條文第 121 條第 2 項建議將「以電</p>	<p>間，第 2 版草案對於電腦圖像設計，暫不考慮參考日、韓做法，以維我國未來在圖像設計保護政策上的運作彈性。</p> <p>2. 按設計專利的侵權判斷需考量物品和外觀兩個部分；基於「國際工業設計分類」自第 8 版起，已將電腦圖像及圖形化使用者介面視為獨立的物品類別，為使圖像設計可援用現行物品、外觀相同、近似等判斷基準，第 2 版草案修正條文，將電腦圖像及圖形化使用者介面擬制為物品，如此可適用現行專利侵權判斷要點之規範。</p> <p>3. 針對是否可以相同的圖式內容同時申請實體物與虛擬圖像？答案是肯定的。例如，若有兩件針對相同椅子外觀的申請案，一件為實體椅子的設計，則設計名稱應記載為「椅子」；若是以相同的椅子外觀提出圖像設計申請案，設計名稱應記載為「電腦圖像」或「圖形化使用者介面」。</p> <p>4. 由於設計專利保護的是「物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」以圖像設計申請設計專利，其重點在於其外觀創作，而非透過何</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>腦程式或其他數位技術產生之圖像」修改為「以數位顯示技術所顯示之圖像」。如此限定圖像僅能為「以數位顯示技術所顯示」者，明確排除以電腦程式等產生但印刷於物品之圖像，且避免「以 AI 產生之圖像」亦得申請設計專利之誤解。</p>	<p>種電腦程式或其他數位技術所產生，因此在提交圖像設計申請時，須能讓人理解該圖像之特定用途、功能，或可操作驅動於裝置、軟體等，而有別於單純圖片或影片，但無須說明產生該圖像外觀的技術手段。</p> <p>5. 第 2 版草案修正條文，將明文圖像設計保護對象為「電腦圖像」及「圖形化使用者界面」，所指的是具有用途、功能之數位虛擬設計，其與一般諸如布料、紙張之實體花紋有別，以電腦程式或其他數位技術產生之「印刷」圖案，並非屬於「電腦圖像」及「圖形化使界面」。</p>
<p>第一百二十七條 同一人有二個以上近似之設計者，得以下列方式申請設計專利：</p> <p><u>一、以一申請案申請，並指定其中一個設計為原設計。</u></p> <p><u>二、申請設計專利及其衍生設計專利；其衍生設計不適用前款規定。</u></p> <p>衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。</p>	<p>1. 【慧盈國際專利事務所意見】</p> <p>(1)在原設計申請日之後提出的衍生設計或分割設計，若存在多個近似設計，建議仍可適用合案申請。</p> <p>(2)我國現行設計專利的審查時間約為 6 個月，即可取得核准審定，不利於衍生設計的布局。建議延長衍生設計的申請期限，可參考日本 ( 10 年 ) 和韓國 ( 3 年 ) 的規</p>	<p>1.</p> <p>(1)本次修法導入合案申請之目的，除為了便捷申請人的申請手續外，也為達到審查人員合併審理的審查經濟原則。因此合案申請必須指定其一為原設計，以作為其他衍生設計之近似判斷的比對基礎。</p> <p>(2)若允許多個衍生設計的合案申請，卻指定他案為原設計者，可能導致該合案中的複</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。</p> <p>同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。</p>	<p>範，放寬我國衍生設計的申請期限。</p> <p>(3)參考日本衍生設計制度允許申請人就僅與衍生設計近似，而不與原設計近似之設計來申請衍生設計專利，建議不限制申請人僅能就與原設計近似之設計來申請衍生設計。</p> <p>2.【專利師公會意見】</p> <p>(1)從修正草案第 127 條中，無法得知合案申請的設計數量是否有限制，以及指定的原設計為何。此外，對於各設計與原設計之間的關係，以及各設計之間的關係也缺乏明確說明。是否可以在修正條文中將這些規定清楚地列入法條？</p> <p>(2)在修正草案第 127 條的修正說明第(二)點中提到「衍生設計主張的優先權日，不得早於原設計的申請日」及「各近似設計主張的優先權日，應不得早於指定的原設計申請日」。然而，現行專利法與修正條文草案中，尚未見針對原設計與衍生設計的申請日及優先權日之間的關係進行明確規範。建議若貴局欲就此進</p>	<p>數衍生設計間未必存在近似之關係，失去合案申請之直接關聯性，而需分別向他案進行近似比對，此將增加近似性判斷的複雜程度，恐無法達到審查經濟之目的，且增加審查品質控管上的困難，而與合案申請之立法意旨不符。</p> <p>2.經查目前有衍生設計制度的國家包括日本、韓國、我國，其中僅日本有開放衍生的衍生制度，惟若允許申請人提出衍生的衍生，將產生不斷延伸的近似關係，尤其當較早之原設計已核准後，若不斷地無限擴張近似關係，將間接導致原設計的近似範圍不斷外溢，設計專利近似範圍將過度擴張，故不採行。</p> <p>3.第 2 版草案修正條文已將合案申請條文，調整至 129 條第 3 項，其指出「同一人有二個以上近似之設計，得同時以一設計專利申請案提出申請，並應指定其中一設計為原設計，其他為其衍生設計。」</p> <p>4.考量合案申請之申請費用乃是以申請設計之數量逐一計算，並不針對合案申請之設計數量進行限制。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>行規範，應在法條中明文規定，而非僅在修正說明中提及。</p> <p>(3)現行制度中已有衍生設計，且修正草案引入了多個近似設計的合案申請。由於合案申請已可涵蓋衍生設計，未來是否有可能將這兩項制度合併為單一制度？二種態樣併存之理由，建請補充說明。</p> <p><b>3.【美國智慧財產權人協會意見】</b></p> <p>修正草案第127條使用「原」和「衍生」設計之詞來分別指稱第一或主要設計和第二個設計。但是，建議使用「主要」或「第一」設計一詞，而不是「原」。「原」一詞在美國專利法下具有特定含義，在此使用它來指稱第一或主要申請案可能會使某些人造成混淆。</p> <p>草案似乎沒有說明多個設計必須相似到何種程度才能共存於一個設計專利中。TIPO 通過在其《施行細則》或《專利審查指南》中提供進一步說明來解決這一管制缺失將是有益的。</p>	<p>5.有關原設計與衍生設計主張優先權之處理，將於專利法施行細則另訂。</p> <p>6.我國衍生設計制度自 102 年以來，無論在法規制度與實務運作上，對「原設計」與「衍生設計」用語，各界已達成高度共識，該用語宜予維持。</p> <p>7.關於多個設計需要近似到何種程度才能合案，其判斷標準與現行衍生設計專利申請案近似於其原設計專利申請案一致，未來將更詳細及明確修訂於審查基準，以利外界遵循。</p> <p>8.合案申請時若未指定原設計，將依法通知申請人補正說明。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>4.【經濟部經濟法制司意見】</p> <p>若合案設計申請案沒有指定原設計，是否會直接不予受理？或者是否允許可提出修正以解決未指定原設計衍生的問題？或有其他的處理方式？</p>	
<p>第一百三十條 申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。</p> <p>分割申請，應於下列各款之期間內為之：</p> <p>一、<u>原申請案再審查審定前。</u></p> <p>二、<u>原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。</u></p> <p><u>分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。</u></p> <p><u>分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</u></p> <p><u>依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。</u></p> <p><u>依第二項第二款規定所為分割，應自</u></p>	<p>1.【慧盈國際專利事務所意見】</p> <p>(1)修正條文並未敘明是否可以以衍生設計為基礎提出分割，可能會讓人誤以為衍生設計不能申請分割案，建議可考慮在法條中明文規定。</p> <p>(2)修正條文並未敘明從母案追加分割案後，分割案還可不可以再申請衍生設計，但實務上存在這種需求，建議在法條中明文規定可用分割案為基礎再申請衍生設計。</p> <p>(3)修正條文並未敘明多設計合案申請後，若欲以其中一個設計為基礎提出分割案，申請書中需不需要具體指名是以母案中的哪一個設計作為分割基礎，建議可在施行細則或審查基準中明定。</p>	<p>1.</p> <p>(1)修正草案第 130 條係沿續現行設計專利分割制度，並納入現行發明專利「准後分割」之制度，這裡所稱的「原申請案」，並非專利法第 127 條(衍生設計)或修正條文第 129 條第 3 項(合案申請)所稱的「原設計」，而是指設計專利申請案、衍生設計專利申請案、設計專利合案申請等諸多類型，故衍生設計自亦得作為「原申請案」而適用分割申請。</p> <p>(2)至於分割案是否可申請為衍生設計(本問題是否是詢問：一般設計分割時，是否得一併「分割改請」為原設計之衍生；或由衍生設計「分割改請」為一般設計)，由於修正草案第 130 條規定是處理分割案，如果在申請分割案的同時還需要改請衍生，</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p><u>原申請案說明書或圖式所揭露之內容且與核准審定之設計非屬相同者，申請分割；分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序。</u></p> <p><u>原申請案經核准審定之說明書或圖式不得變動，以核准審定時之圖式公告之。</u></p>	<p>2.【<b>經濟部經濟法制司意見</b>】</p> <p>此次修正草案放寬規定，允許設計專利申請人在收到初審或再審查核准審定通知後的 3 個月內提出分割申請。然而，原規定的分割申請時點「原申請案再審查審定前」已移至草案第 130 條第 1 項第 1 款，該款文字可能使部分申請人誤解為可在初審核駁審定至提起再審查前提出分割申請。是否可以在立法理由或其他說明中，進一步闡明核駁案件須在繫屬狀態下才能提出分割申請，以避免誤解？</p>	<p>則適用第 131 條改請之規定，然而，不論是按現行或修法後的實務，設計專利申請人本可在分割時即可同時進行改請為衍生設計，應無需再另訂條文規範。</p> <p>(3)原申請案若為多設計合案申請後，若欲以其中一個設計為基礎提出分割案，必須在申請書具體指明是以母案中的哪一個設計作為分割基礎，此等較為細瑣的申請細節，將考量於施行細則或審查基準詳細規範。</p> <p>2.本修正草案條文乃參考發明及新型專利准後分割規定而來，按專利法第 34 條(發明專利)、第 107 條(新型專利)准後分割，均以案件繫屬專利審查機關為前提；本條所規定「原申請案再審查審定前」係指原申請案有提出再審查之前提下，並於再審查審定前，可適用分割之申請。</p>
<p>第一百三十六條 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。</p> <p><u>物品設計之實施，指製造、為販賣之</u></p>	<p>1.【<b>理律法律事務所意見</b>】</p> <p>修正草案第 136 條第 3 項與著作權法規定有相當之重疊，不過依著作權法規定，網路服務提供者 ( ISP ) 在符合特定要件</p>	<p>1. 有關設計專利之實施行為，將依第 142 條第 1 項準用第 58 條第 2 項「物之發明」之實施，由法院將依具體個案情形判斷是否侵權，故不再增訂其態樣。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p><u>要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。</u></p> <p><u>圖像設計之實施，指下列各款行為：</u></p> <p><u>一、製作、為販賣之要約、販賣、使用或透過網路方式提供該圖像。</u></p> <p><u>二、含有該圖像之載體之製造、為販賣之要約、販賣、散布或為上述目的而進口。</u></p> <p>設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。</p>	<p>時，得以免除其與網路使用者間的民事共同侵權責任。然而，修正草案第 136 條中，圖像設計的實施行為包含「製作、販賣、使用或透過網路方式提供該圖像」。其中，「透過網路方式『提供』」的涵義過於廣泛且模糊，可能使互聯網平台、搜尋引擎業者，甚至一般網路社群使用者隨時面臨侵害他人專利的風險。是否考慮刪除「提供」一詞，或進一步規範，以避免定義過於寬廣，進而減少不必要的侵權疑慮？</p> <p>2.【理律法律事務所意見】</p> <p>(1)若網路業者提供的圖片搜尋引擎包含實體物照片或專利公報，是否可能因此侵犯已申請實體物外觀的圖像設計，或任何專利公報中的圖像設計？</p> <p>(2)修正草案第 136 條中有關透過網路方式提供圖像的規定，是否可進一步界定其傳輸的目的與結果，即此類傳輸是否須具備透過實體設備或程式功能實現的用途？</p>	<p>2. 電腦圖像設計之保護，係指具有操作或顯示功能之圖像設計，如僅單純上傳不具操作或顯示功能之一般圖片或影片，因不符電腦圖像定義，非屬實施電腦圖像設計專利之行為，併予說明。</p>



預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>3.【台灣國際專利法律事務所意見】</p> <p>(1)修正草案第 136 條第 3 項第 1 款規定圖像設計之實施行為，其中就「透過網路方式提供該圖像」之行為，文義解釋上似不限於有償提供？比較同條第 2 項物品設計之實施行為與第 3 項第 1 款圖像設計之實施行為，單就涉及移轉之行為，物品設計之實施限於有償移轉；然而，針對圖像設計之實施，「透過網路方式提供該圖像」並不限於有償提供，兩者之實施的認定上有失均衡，且參考日本意匠法中，無論是物品意匠或圖像意匠，涉及移轉都不限於有償，在實施的認定上未失均衡。故為避免圖像設計之實施在認定上過於廣泛，致第三人在利用圖像設計時有遭受不測之損害之虞，且與物品設計的實施態樣有失均衡，建議將第 136 條第 3 項第 1 款修正為「製作、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而透過網路方式提供該圖像」，將其限定為有償提供行為。</p> <p>(2)草案第 136 條第 3 項第 1 款規定「透過網路方式提供該圖像」似過於限縮，例如</p>	

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>藍芽傳輸並不屬於網路方式，實務上亦常會使用藍芽進行照片、圖像等傳輸。此外，若以實體傳輸線進行有線傳輸，解釋上亦不屬於「網路方式」提供該圖像，故若單採「網路方式」提供該圖像，則使用藍芽傳輸或有線傳輸即能迴避設計專利權之侵害，建議該款「透過網路方式提供該圖像」之文字修正為「透過<u>電子</u>方式提供該圖像」。</p> <p>(3)修正草案第 136 條第 3 項第 2 款，規定「含有該圖像之載體之製造、為販賣之要約、販賣、<u>散布</u>或為上述目的而進口」之實施行為，其中，「散布」亦屬無償行為，亦將使物品設計與圖像設計之實施的認定上有失均衡，建議將該款修正為「含有該圖像之載體之製造、為販賣之要約、販賣或為上述目的而<u>散布、進口</u>」，將其限定為有償提供。</p> <p>因此，綜合以上(1)~(3)，建議將第 136 條第 3 項第 1 款及第 2 款修正為「一、製作、為販賣之要約、販賣、使用或為<u>上述目的而透過電子</u>方式提供該圖像。二、含</p>	

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>有該圖像之載體之製造、為販賣之要約、販賣或為上述目的而<u>散布或進口</u>。」</p> <p>4.【<b>專利師公會意見</b>】</p> <p>(1)第 136 條第 1 項建議新增：「設計專利權有二個以上之設計者，各設計得單獨主張其權利」之規定。理由如下：合案申請所取得之設計專利中，各設計之專利權是否及於其近似範圍，未臻明確，且合案申請所取得之設計專利中，各設計是否均得單獨主張，亦未明確。</p> <p>(2)修正草案新增圖像設計之實施，其行為態樣相當廣泛，包括「透過網路方式提供」「散布」「載體」等等，為免未來動輒侵權疑慮，是否需要明定，建請再行審酌。此外，「載體」定義似非明確，以及行為態樣是否包括「具有顯示該圖像之功能的電腦程式」的製造、販賣等尚有疑義，建請釐清。理由如下：</p> <p>(A)圖像設計之侵權行為的客體，大多應為電腦程式。</p> <p>(B)修法理由所參考之日本意匠法第 2 條</p>	

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>第 2 項中，第 3 款規定：圖像包括「具有顯示該圖像之功能的程式等」。</p> <p>5. 【美國智慧財產權人協會意見】</p> <p>將設計專利侵權範圍擴大到包括線上圖像的單純散佈會與現有的 IP 保護相衝突，並會產生重大的非所欲後果。台灣著作權法已經對藉由線上散布的圖像中的智慧財產權侵權提供了堅強保護，包括因多年實踐所生涵蓋範圍廣泛情況的判例法理，並且已發展來維持創造圖像的激勵與從使用這些圖像所生的社會利益之間的平衡。台灣商標法進一步為用作商標的圖像提供保護，並且同樣經過多年的發展以達到利益平衡。擴大設計專利侵權範圍以涵蓋已經是著作權或商標侵權行為的行為可能會破壞這種平衡。</p> <p>線上提供圖像是數百萬網路用戶每天都進行的活動。其中許多圖像是通過社群媒體提供商和網路搜尋引擎提供的。將設計專利侵權範圍擴大到涵蓋這些活動會威脅到這些服務的可用性，這可能是一個非所欲的後果。例如，專利搜尋工具可以在線上顯示台</p>	

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
	<p>灣所有有效設計專利的圖像。建議不要將侵權範圍擴大到包括線上圖像的單純散布，或至少限制圖像設計的定義以排除非功能性圖像。</p>	
<p>第一百三十九條 設計專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：</p> <p>一、有二個以上之設計者，其設計之刪除。</p> <p>二、誤記或誤譯之訂正。</p> <p>三、不明瞭記載之釋明。</p> <p>更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</p> <p>依第一百二十五條第三項規定，說明書及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。</p> <p>更正，不得實質擴大或變更公告時之圖式。</p>	<p><b>【專利師公會意見】</b></p> <p>修正草案 139 條更正的部分，其更正的審定是全案准駁？抑或部分准駁？建議貴局一併釐清。</p>	<p>修正草案 139 條更正係比照發明專利作法，應以全案為之，不得部分為之。亦即，針對全部更正內容（說明書或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容是否「准予更正」或「不准更正」。故更正之審定係以全案准駁，而非部分准駁。</p>
<p>第一百四十一條之一 設計專利權有二個以上之設計者，得就各個設計提起舉發。</p> <p>前項舉發之審定，應就各個設計分別為之。</p> <p>設計專利權經舉發審查成立者，應撤</p>	<p><b>【專利師公會意見】</b></p> <p>修正草案新增第 141 條之一，針對合案設計規定「設計專利權有二個以上之設計者，得就各個設計提起舉發」，但條文中未明確說明專利權人是否可就合案申請中的各個設計</p>	<p>設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。合案申請得包括一個以上之設計，該權利性質將比照發明專利請求項，也就是，合案申請的各個設計例，均應各別符合專利要件。又依第 136 條第 1 項規定，專利權人</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>銷其專利權；其撤銷得就各個設計分別為之。</p>	<p>單獨主張權利。建議貴局進一步釐清此部分的規範。</p>	<p>專有排除他人未經其同意實施該設計或近似該設計之權，故其可主張之權利為一個專利權，只是其權利範圍包含多個設計，因此如果有人侵害該設計專利權時，專利權人應指明受到侵害的設計係包含於合案權利範圍內的哪些設計，如同發明專利，其申請專利範圍包含多個請求項時，如受到侵害欲主張權利時，亦須指明係哪些請求項受到侵害。</p>
<p>第一百五十七條之五 本法中華民國一百一十年○○月○○日修正之條文施行前，依修正施行前第七十一條第一項第三款、第一百十九條第一項第三款或第一百四十一條第一項第三款提起之舉發案尚未審定者，於修正施行後視為撤回，並退還規費。</p> <p>第一百二十二條第三項所定期間，於本法中華民國一百一十年○○月○○日修正之條文施行後提出之設計專利申請案，始適用之。</p> <p>本法中華民國一百一十年○○月○○日修正之第一百二十七條第一項，於施行後提出之設計專利申請案，始適用之。</p>	<p>1. 【專利師公會意見】</p> <p>修正草案刪除現行第 141 條中關於衍生設計及多個近似設計與其原設計不近似可作為舉發事由的規定，但在修正草案新增之第 157 條之 5 並未訂定該規定施行的過渡條款。若以衍生設計與原設計不近似提起舉發，但在新法施行後該舉發案尚未審定，應如何處理該舉發案？</p> <p>2. 【經濟部經濟法制司意見】</p> <p>修正草案第 157 條之 5 第 1 項僅規定修正施行前提出之專利權利歸屬爭議之舉發案尚未審定者，於修正施行後視為撤回，然針</p>	<p>1. 有關衍生設計與原設計不近似之舉發案在新法施行後尚未審定者，經參酌外界建議已調整過渡條款，將可處理此類舉發案。</p> <p>2. 第 2 版草案維持現行第 71 條專利申請權人歸屬爭議之舉發制度，故無須訂定其過渡規範。</p>

預告版草案之條文	外界修正建議	研復說明
<p>本法中華民國一百一十年○○月○○日修正之條文施行前，已審定之設計專利申請案，尚未逾第一百三條第二項第二款規定之期間者，適用修正施行後之規定。</p>	<p>對訴願中、已審定但因不服而要提訴願之情形，應如何處理?並無相關規範。</p>	

### 其他修法建議 (不在本次修正草案內)

項次	其他修正建議	研復說明
1	<p><b>【慧盈國際專利事務所意見】</b></p> <p>本次修正草案允許多個近似設計合案申請，且核准後僅需繳納一筆年費，可大幅降低同時申請多個近似設計所需的年費。然而，從國際角度來看，我國申請規費仍高於多數國家。例如，美國設計專利的多實施例合案申請，不論設計數量多寡僅收取一筆申請費，且任何設計專利核准後免繳年費。因此，建議貴局在設計申請規費時參考各國規費標準，以提高申請人於本國布局設計專利的意願。</p>	<p>申請美國專利除需「專利申請費」外，另需檢索費、審查費和領證費，若維持繳費完整 15 年期間，一般申請者(申請 220+檢索 160+審查 640+領證 740，共計 1760 美元)約需新臺幣 54,560 元，高於目前我國設計專利繳滿 15 年之費用新臺幣 39,400 元，故我國收費已較便宜，且對於中小企業及個人發明者有前三年免年費之優惠。至於合案申請之收費標準，各國規費收費標準可為參考因素之一，惟依我國規費法第 10 條及第 11 條規定，訂定收費基準須綜合考量辦理費用、成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形等因素，且須檢附成本資料，洽商規費主管機關同意，併予說明。</p>
2	<p>1. <b>【專利師公會意見】</b></p> <p>是否可以針對合案申請的設計數量明確規定相應的申請費用？</p> <p>2. <b>【專利師公會意見】</b></p>	<p>目前規劃合案申請係以設計之個數計算其申請費，但獲准專利後，僅繳交一個專利權維護費用，可大幅減低負擔。</p>



	<p>智慧局考量產業發展，實務需求，引進合案申請近似設計制度，未來有關合案申請規費亦應一併考量，因為如果規費一樣依照每個設計收費，即無法達到減輕申請人規費負擔之目的。</p>	
3	<p><b>【慧盈國際專利事務所意見】</b></p> <p>台灣設計專利的保護年限自申請日起計算為 15 年，較日本、歐盟和馬來西亞的 25 年保護期及美國核准後 15 年的保護期為短，建議延長台灣設計專利的保護年限，以增加申請人至申請設計專利的意願。</p>	<p>目前我國設計專利保護期間 15 年已足保護設計者權益，且美國、中國大陸及海牙協定等多數規範亦為 15 年保護期間，目前暫不考慮延長年限。</p>
4	<p><b>【經濟部經濟法制司意見】</b></p> <p>關於專利法第 142 條準用第 59 條之規定，其中第 59 條第 1 項第 5 款之權利耗盡之規定，由於修正草案中的圖像設計可為無體物，是否可以在立法說明釐清第 59 條第 1 項第 5 款中的「專利物」，除了實體物外，亦包含無體物？</p>	<p>關於草案第 59 條第 1 項第 5 款係由現行第 59 條第 1 項第 6 款移列，內容並未修正，依第 142 條第 1 項準用第 59 條第 1 項規定，設計專利亦適用該款之「權利耗盡原則」，且修正第 2 版草案已將電腦圖像及圖形化使用者介面擬制為「物品」，凡屬設計專利保護之標的者，不論有體或無體之型態，應有「權利耗盡原則」之適用。</p>