專利法逐條釋義

目　次

第一章　總則（第 1 條至第 20 條）……5

第二章　發明專利（第 21 條至第 103 條）……51

第一節　專利要件（第 21 條至第 24 條）……51

第二節　申請（第 25 條至 35 條）……72

第三節　審查及再審查（第 36 條至第 51 條）……130

第四節　專利權（第 52 條至第 86 條）……169

第五節　強制授權（第 87 條至第 91 條）……270

第六節　納　費（第 92 條至第 95 條）……291

第七節　損害賠償及訴訟（第 96 條至 103 條）……297

第三章　新型專利（第 104 條至 120 條）……325

第四章　設計專利（第 121 條至 142 條）……362

第五章　附則（第 143 條至 159 條）……409

附錄：……435

序

隨著經濟全球化的發展趨勢越來越明顯，國內企業面臨的挑戰也越來越大，實施企業專利戰略，加強專利保護已是大勢所趨。為加強各界對於專利法的理解，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）曾於 92 年初次撰寫專利法逐條釋義（下稱本釋義），以供各界參考，嗣後因應 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法，94 年修正再版。

由於專利法於 100 年 11 月 29 日全盤修正，涉及多項制度變革，其中主要包括：

簡化申請程序：免除申請權證明文件等。

審查面國際化：放寬修正、分割限制等。

擴大設計保護：部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計納入專利保護範圍。

強化侵權救濟：得以合理權利金作為損害賠償計算方式等。

完善強制授權：強制授權事由、程序、補償金核定等。

健全舉發制度：逐項舉發、合併審查、合併審定。

為了進一步確保專利權人之權益並平衡公益，專利法又於 102 年 5 月修正包括一案兩請改採權利接續制、導入懲罰性損害賠償、明確規定新型專利權人未提示新型專利技術報告者，不得進行警告等;另於 103 年 1 月又增訂邊境保護措施條文。

茲為因應專利法全盤修正，本釋義有再度修正之必要。由於專利法自 83 年以來，已作 8 次修正，為求精簡及明確，本釋義中對歷次修法之簡稱如下：

一、83 年 1 月 21 日修正施行，簡稱「83 年修正」。

二、86 年 5 月 7 日配合加入 WTO 修正條文，於 91 年 1 月 1 日施行，簡稱「86 年修正」。

三、90 年 10 月 24 日修正施行（發明除罪化），簡稱「90 年修正」。

四、92 年 2 月 6 日修正公布，第 11 條(授權明定專利代理人管理規則）自公布日施行，新型及設計除罪化於 92 年 3 月 31 日施行，其餘於 93 年 7 月 1 日施行，簡稱「92 年修正」。

五、99 年 8 月 25 日修正公布，於 99 年 9 月 20 日施行，簡稱「99 年修正」。

六、100 年 12 月 21 日修正公布，於 102 年 1 月 1 日施行，簡稱「100 年修正」。

七、102 年 6 月 11 日修正施行，簡稱「102 年修正」。

八、103 年 1 月 22 日修正公布，於 103 年 3 月 24 日施行，簡稱「103 年修正」。

本釋義內容係由智慧局同仁參考修法說明、審查基準、實務爭訟見解及國外立法例分工負責編撰而成，在定位上屬於專利法的入門資料，謹供各界參考之用，故力求符合實務需求。惟本釋義因篇幅較多，編撰工作雖戮力盡善盡美，恐仍有疏漏、誤植或須校正之處，尚祈各界先進，不吝指正，俾為鞭策、修正及交流，使本釋義更為周延、完整。

智慧財產局 敬啟

103年9月

專利法逐條釋義

第　一　章　　總則

【立法目的】

第一條　為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。

【原 條 文】

第一條　為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。

【內容說明】

本條規定專利法（以下簡稱本法）之立法目的。

本條明定鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，是國家制定本法之目的，亦為整部法制定之核心所在。

創作(creation)是一切人類精神活動成果的統稱，依其性質可能分別或同時受到不同智慧財產權法的保護，例如著作權法、專利法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法等。專利法所保護之發明、新型及設計，只是人類創作的一部分。100 年修正前本條將「發明」與「創作」併列，致造成「創作」僅指新型或設計的誤解。為釐清創作為發明、新型及設計的上位概念，因此，將發明、新型及設計三者明列為適用本法的創作類型。

由於創作是人類心智之極致表現，不但提升人類生活文明及發達產業科技，亦為一個國家科學技術水平之衡量及反映。由於不斷之創作，不僅能有效帶動經濟之快速發展，更能促進產業結構調整，提升市場競爭力，因此產業科技先進之國家，近年來莫不戮力於健全專利審查制度，故本條開宗明義即說明我國制定專利法之目的。至於相關配套規定及建制，本法中另有明文規定。

為使更多人從事創作，國家必須建立一套制度，使完成創作之人得以從中獲得適當之利益，使其有較為優勢之競爭地位，幫助他們適度回收為研發所付出之投資，同時也會激勵更多人從事研發。茲說明如下：

一、**鼓勵**—為落實本法之立法政策，授權經濟部訂定發布「發明創作獎助辦法」。專利專責機關得每年辦理國家發明創作獎，以獎勵表揚傑出發明人、激勵國人發明與創作風氣，同時鼓勵取得專利權之作品參加國際發明展，獲獎者由專利專責機關予以獎助，以表示政府重視研究發展。

二、**保護**—專利制度係對合於專利要件之創作，給予一段期間之排他權利，防止智慧財產結晶遭人仿冒、盜用，藉以保障個人或企業因創作所投下之資本風險，鼓勵投入研發。本法對於專利權之保護，係採民事保護，明定專利權之排他效力包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；如有侵權情事，依本法第 96 條以下規定，可請求損害賠償等民事救濟。

三、**利用**—創作獲准專利後，其技術內容須公告於專利公報，使外界知悉獲得專利權之技術特徵，避免他人重複投入研發經費，造成資源的浪費，藉以提升產業競爭力，故本法第 47 條規定「申請專利之發明經審查認為無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限」。另自 91 年 10 月 26 日起發明專利採行早期公開及請求審查制度（第 37 條至第 41 條），發明專利申請案於申請後 18 個月即予以公開，申請人得於申請後 3 年內請求審查，未請求審查者，該專利案視為撤回。由於實施發明早期公開制度，專利申請案揭露之技術可提早讓外界知悉，除可避免企業重複投入研發，對產業利用而言，更有助益。

四、**促進產業發展**—對於專利權人，因賦予一定期間之排他權利，使發明者有公開其技術之誘因，促其申請取得專利權，同時第三人得藉由技術之公開，除避免重複研發外，亦可研究其發明而再為發明，並得經由專利權授權機制，利用此一技術，另外，於專利權期間屆滿或消滅後，任何人均得利用此一技術。因此，專利法之規定，對於產業利用與發展而言，有其正面積極之意義。

【相關條文】專利法第 21、104、121 條、憲法第 166、167 條

【專利種類】

第二條　本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利。

二、新型專利。

三、設計專利。

【原 條 文】

第二條　本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利。

二、新型專利。

三、新式樣專利。

【內容說明】

本條明定本法所稱專利種類。

專利法第 1 章為總則，第 1 條明定本法之立法目的，第 2 條係呼應第 1 條內容，明定保護專利之種類，依其內容，分為發明專利、新型專利及設計專利 3 種，至於各該專利之定義，則分別於相關章節加以規定。

按「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱「TRIPS」）第 25 條規定：「會員應對獨創之工業設計具新穎性或原創性者，規定予以保護……。」該條所稱「工業設計」（industrial design），即為本法所稱之「設計」。由於 100 年修正前所稱之「新式樣」用語與國內相關設計產業界之通念並不盡相符，且目前國際上保護設計成果之立法例，如美國、歐盟、澳洲等，均稱為設計（Design）。另考量「設計」用語較「工業設計」或「外觀設計」等用語更具上位概念，較能符合未來設計多變化之展現媒體發展所需。因此，100 年修正，參考上開國際立法例，將「新式樣」一詞修正為「設計」。

立法架構上，有些國家將發明、新型與設計 3 種專利分別立法規範，如日本分有特許法（相當於發明專利）、實用新案法（相當於新型專利）及意匠法（相當於設計專利）。我國則採將發明、新型及設計合併於一部專利法中規定，雖然 3 種類型之專利各有其內涵，但仍有共通之基本

原理，以單一法律規定，有精簡條文之優點，其間歷經 13 次修正，均維持此種單一結構立法方式。

一、**發明專利**－依本法第 21 條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，本法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為標的名稱之用途發明視同方法發明。物之發明包含物質及物品。方法發明包括物的製造方法及無產物的技術方法。至於用途發明包括物的新用途：例如化合物A作為殺蟲之用途（或應用、使用）。

二、**新型專利**－本法第 104 條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想對物品之形狀、構造或組合之創作。」新型係利用自然法則之技術思想，具體地表現於物品之空間型態上，佔據有一定空間之物品實體。而就條文文義而言，新型專利係指利用形狀、構造或二者之結合，而提出新技術組合之創作，能製造出具有使用價值和實際用途之物品。新型與發明最大不同在於新型之標的只限於有形物品構造或組合加以創作，不像發明，還包括無形之技術方法，也不像設計著重於物品外觀。因此舉凡有關物之製造方法、使用方法、處理方法或其特定用途之方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。另外，新型與發明除保護標的有所不同外，本質上並無太大差異，因此有些國家如美國，就沒有新型制度。

TRIPS 規定之專利，也只有發明及工業設計（工業設計即我國之設計），並無新型。

三、設計專利－本法第 121 條第 1 項規定：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」同條第 2 項規定：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」設計專利係保護物品外觀之視覺性創作，與發明、新型專利在保護技術性之創作不同，其可為應用於物品上之花紋、色彩或其二者之結合的平面創作，亦可為物品的形狀或結合花紋、色彩的立體創作。

【相關條文】專利法第 21、104、121 條

【主管機關】

第三條　本法主管機關為經濟部。

專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。

【內容說明】

本條規定本法主管機關為經濟部，而辦理專利業務之專責機關，早先為中央標準局，87 年 11 月 4 日經濟部智慧財產局組織條例公布，88 年 1 月 26 日正式成立「經濟部智慧財產局」，統合主管專利、商標、著作權、營業秘密及積體電路電路布局保護法等業務。

【外國申請案之受理】

第四條　外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。

【內容說明】

本條規定對外國人申請專利得不予受理之情形。

有關對於外國人之申請案,原則上皆應予以受理,但如有下列情事，即得不予受理：

一、為外國申請人所屬之國家與中華民國未共同參加保護專利之國際條約；

二、為外國申請人所屬之國家與中華民國無相互保護專利之條約、協定；

三、為外國申請人所屬團體、機構未與中華民國團體、機構互訂經主管機關經濟部核准保護專利之協議者；

四、為外國人申請人所屬之國家對中華民國國民申請專利，不予受理者。

依 TRIPS 第 3 條有關國民待遇之規定，凡世界貿易組織（WORLD TRADE ORGANIZATION，以下簡稱 WTO）會員對其他會員之國民於該國申請專利，應與其國民申請專利相同之待遇，故我國於 91 年 1 月 1 日成為 WTO 會員後,WTO 會員體所簽訂之 TRIPS,即為本條所稱之「共同參加保護專利之國際條約」。

我國加入WTO後,仍有少數國家不理解而不受理我國人的申請案，經說明後，均獲得解決[註]。

[註]本局曾以 100 年 5 月 3 日智法字第 10018600300 號函，請駐印度代表處經濟組協助洽詢孟加拉相關當局,解決不受理我國人申請案的問題。

【專利申請權】

第五條　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

【原 條 文】

第五條　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

【內容說明】

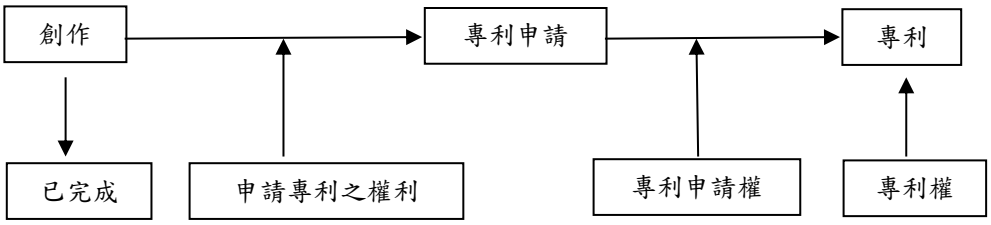
本條規定專利申請權及專利申請權人的內涵。

申請專利之權利，從廣義來講，包含二種意義，即申請專利之權利與專利申請權。申請專利之權利，係指在創作完成後，提出申請之前，何人擁有對該創作決定是否提出申請、申請何種專利、以及向哪些國家提出申請專利之權利。而專利申請權，係指申請人對其專利申請所擁有的繼續申請或轉讓的權利。有權提出之人提出申請後，其申請專利的權利就轉化為專利申請權，因此，專利申請權是申請專利的權利在提出專利申請之後的繼續，是行使申請專利之權利的結果。該有權提出專利申請之人，即稱為專利申請權人。

專利申請權本質上係屬一種期待權，即專利申請權人提出的專利申請案，未來如獲專利專責機關核准，則專利申請人便成為專利權人，因此，專利申請權人具有未來獲得專利權之期待權。

因此，從整個流程階段而言，申請前為申請專利之權利，申請後公告前為專利申請權，公告後為專利權。

簡單圖示：



我國專利法對此並未有明確界定及區別，僅於本條第 1 項明定專利申請權，指得依本法申請專利之權利，換言之，專利申請案在公告前，一律稱為專利申請權，並未區分申請前或申請後，而公告後則稱為專利權。至於何人擁有專利申請權人，則於第 2 項規定，包括發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

由於本法第 1 條規定，將創作列為發明、新型及設計之上位概念，而第 2 條規定，專利分為發明專利、新型專利及設計專利，故對於創作出發明、新型、設計之人，在發明專利稱為發明人；在新型專利稱為新型創作人；在設計專利稱為設計人。由於法人之研發工作，係透過自然人進行，所以本法所稱之發明人、新型創作人及設計人，均僅限於自然人。

發明之創作人，於巴黎公約（Paris Convention）第 4 條之 3、美國專利法第 116 條、歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 60 條、英國專利法第 7 條、德國專利法第 6 條及韓國專利法第 36 條稱為「inventor」，日本特許法第 36 條稱為「發明者」，大陸專利法第 6 條稱為「發明人」。我國與前述國際立法例之用語相仿，發明之創作人稱為「發明人」。

發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。（智慧財產法院 98 年度民專上字第 39 號參照）

新型之創作人，於日本實用新案法第 5 條稱為「考案者」，大陸專利法第 6 條稱為「發明人」，韓國新型專利法第 5 條稱為「inventor」，歐盟並無新型專利制度。由於國際立法例之用語未盡一致，為與發明及設計之創作人名稱有所區隔，因此，新型之創作人名稱為「新型創作

人」。

設計之創作人，海牙協定中與國際工業設計註冊有關之日內瓦公約（Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）第 5 條及韓國設計法第 1 之 2 條稱為「creator」，歐盟設計指令 98/71/EC 第 6 條及澳洲設計法第 13 條稱為「designer」，日本意匠法第 6 條稱為「意匠の創作をした者」，大陸專利法第 6 條稱為「設計人」。參酌國際立法例之用語，「設計人」一詞係較多立法例「designer」之直譯，且易為國內各界所理解，因此，設計之創作人稱為「設計人」。

專利申請權也是私法上之權利，得作為讓與之標的，發明人、新型創作人或設計人如果不願意提出專利申請，可以把申請權讓給他人，他人因受讓而取得專利申請權，即可具名申請專利。受讓人取得專利申請權後可以再把其申請權讓與他人。

被繼承人死亡後，其財產由所有繼承人公同共有，此時，如果申請專利，必須由全體共有人共同為之始為齊備，如公同共有之財產已經分割，則可由分割後分得專利申請權之人提出申請。

除非本法另有特別規定或契約另有約定外，原則上發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人具有專利申請權。所謂另有規定，係指如第 7 條第 1 項受雇人職務發明、第 3 項出資聘人從事研究開發及第 8 條受雇人非職務上發明之專利申請權權利歸屬之規定而言。

專利申請權為私權之一種，基於私法自治之原則，其權利歸屬可由當事人自行約定，本法第 7 條、第 8 條之規定只是在當事人未約定之情況下所作之規定，如果當事人已有約定，自應予以尊重。

專利申請人指具名向專利專責機關提出專利申請案之人，為權利義務之主體，必須具有獨立之人格，應為自然人或法人。外國公司得作為專利申請人，向我國提出專利申請案者，並不以須經認許為必要。惟外國公司在臺分公司不具有獨立之法人格，提出專利申請案時，仍應以該外國總公司名義為申請人。至於該「外國公司」在總公司設立地以外之其他國家設立之分公司（簡稱該分公司），是否具有獨立之法人格，各國規定不同，倘依其據以設立地之國內法規定，該分公司具有獨立之法

人格者，則得作為專利申請人。因此，以該分公司作為我國專利申請案之申請人者，將通知補正，申請人得改以該外國總公司名義為申請人，或檢附該分公司在設立地具有獨立法人格之證明文件，亦得由該分公司聲明其於設立地係具有獨立法人格之聲明書代之，則得以該分公司作為專利申請人。申請人提出之聲明書，如與現存已知各國法律規定不一致或專利專責機關認有必要者，將通知申請人補正依其據以設立地之國內法規定，該分公司確具獨立法人格之證明文件，逾限未補正或補正之文件仍無法證明者，仍應以該外國總公司名義為申請人。（100 年 6 月 8 日智法字第 10018600350 號函參照）

申請專利，必須具有專利申請權始得為之，如果申請人不具備申請權，即違反專利法之規定。惟專利專責機關審查申請人有無具備申請權，僅就書面進行審查，亦即從形式上信賴申請人所填寫之發明人、新型創作人或設計人，如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專責機關並無法判斷，且這些問題均屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。

雖然目前司法實務之通說認為專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）。有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義(智慧財產法院 101 年度民專訴字第 144 號民事判決參照)。但是經由司法判決裁斷專利申請權之歸屬，並無法產生撤銷專利權之效果；利害關係人仍得於該專利案公告後 2 年內，依專利法第 71 條、第 119 條或第 141 條之規定，以專利權人為非專利申請權人為由，向專利專責機關提起舉發，如經審定舉發成立，撤銷專利權確定，專利申請權人或專利申請權共有人得於確定後 2 個月內就相同創作申請專利，並以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

【司法判決】

一、最高行政法院 91 年度判字第 521 號（專利權歸屬屬私法上權益）

被告雖為專利專責機關，其僅就當事人所提供之相關證明文件得否給予專利

權為個案性之審查，至專利權究誰所屬乃當事人間私法上權益之糾紛，原非被告所得置喙。

二、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 100 號民事判決（專利申請權屬私法上之權利，應由民事普通法院審判）

專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之，專利專責機關審查申請案件，固須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。兩造就專利申請權之私權誰屬有所爭執，揆諸前揭說明，原告有即受確認判決之法律上利益，且此爭執應由民事普通法院審判，被告抗辯本件應屬公法事件爭訟云云，尚有未洽。

三、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決（僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人）

按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。

【相關條文】專利法第 7、8、10、35 條

【專利之繼受及設質】

第六條　專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。

專利申請權，不得為質權之標的。

以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權。

【內容說明】

本條規定專利申請權及專利權之繼受。

一、第 1 項規定專利申請權及專利權均得為讓與或繼承之標的。專利申請權及專利權均為民法上的財產權，係屬私權，具有財產價值，因此可作為讓與或繼承之標的。讓與是指權利主體之變更，其原因可能為買賣、贈與、互易等法律行為。繼承則是指專利申請權人或專利權人死亡，其繼承人依民法規定繼承該專利申請權或專利權而言。

二、第 2 項規定專利申請權不得作為質權之標的。動產質權是指為擔保債權，由債權人占有債務人或第三人移交之動產，將來債權人得就其賣得價金受清償之權。而權利質權，依民法第 900 條規定「以可讓與之債權或其他權利為標的物之質權。」專利權即屬其他權利之類型，惟專利申請案，有無具備專利要件，得否取得專利權，尚需經審查後始能確定，不具備專利要件或屬不予專利之標的者，無法取得專利權，所以專利申請之審查期間，申請人是沒有專利權的。專利申請權如得以之設定質權，將來一但不能法取得專利權，因無權利無法發生擔保之作用，為免質權效力發生不安定現象，爰明定專利申請權不得作為質權之標的，以排除民法之適用。日本特許法第 33 條第 2 項亦有相同之規定。至於專利權，則為確定之權利，具有交易價值，自得為質權之標的。

三、第 3 項規定以專利權設定質權時，質權人不得實施該專利。依民法第 902 條規定「權利質權之設定，除依本節規定外，並應依關於其權利讓與之規定為之。」專利權之讓與，非經登記不得對抗第三人，受讓人如欲對讓與人以外之人行使權利，必須向專利專責機關辦理

讓與登記，換發專利證書變更權利主體為受讓人之姓名或名稱。專利權固然可為質權之標的，設質後專利權人權利主體之地位並未變更，仍得以專利權人之地位行使權利，並非如動產質權有移轉占有之問題，專利權設質之目的僅為擔保債權，將來質權人於債權不獲清償時得就專利權所賣得之價金受償，因此於質權設定期間，並無使質權人得進一步實施該專利之必要，為免爭議，爰予明定。日本特許法第 95 條規定「除契約另有規定之外，質權人不得實施該專利權。」亦有相同之規定。

【相關條文】民法第 900 條以下、專利法施行細則第 8、63、67、69 條

【職務上發明】

第七條　受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

【原 條 文】

第七條　受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。

【內容說明】

本條規定僱傭關係存續期間有職務發明時，雇用人與受雇人間專利申請權及專利權歸屬。

民法第 482 條規定：稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。當事人間有無僱傭關係，原則上應依民法之規定、亦可參考勞動基準法相關法規之規定。

雇用人提供資源環境、支付薪給與受雇人，受雇人提供勞力、心智，

形成彼此供需關係。為解決雇用人與受雇人間就資源提供、技術、經驗之平衡，穩定其權利義務關係，本法就職務與非職務之發明權利歸屬問題，於第 7 條至第 10 條為明文之規定，以期解決爭端；其中第 7 條規定僱傭關係下職務上發明之權利歸屬，第 8 條規定僱傭關係下非職務上發明之權利歸屬，第 9 條規定僱傭關係下非職務上發明對受雇人保護之規定，第 10 條為雇用人與受雇人因權利爭執而達成協議後，申請變更權利人名義應踐行之程序。

關於本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權與專利權歸雇用人享有。任何發明或創作，固然都是透過人類智慧所完成，但其成果通常是經由企業團體或研究機構提供資金及各種設備、進行各種研究始得完成。受雇人基於僱傭契約，本即從雇用人處受有一定之報酬，因此，基於履行僱傭關係，其執行職務後有研發成果，而有專利申請權與專利權，應歸雇用人享有，應屬合理。專利權為無體財產權，具財產價值，受雇人研發成果所得專利權產生之價值可能遠高於受雇人依僱傭契約取得之報酬，於此情形，宜讓受雇人享有額外之報酬，方為公允。因此，另規定雇用人須支付受雇人適當之報酬。至於報酬是否「適當」，係由市場機制及雙方當事人決定，如有爭執，應循司法途逕解決。

專利申請權及專利權均屬私權，基於私法自治之原則，自可由當事人自行約定，前述僱傭關係下職務發明之權利歸屬雇用人，其實只是補充規定，亦即在當事人未約定之情況下依此原則，定其權利歸屬，如當事人已另約定，例如權利歸屬受雇人或第三人，即應依雙方約定。

本項但書可約定排除之範圍是否包括「權利歸屬」及「支付受雇人適當之報酬」二者，曾於修法過程引起討論。為調和受雇人及雇用人之利益，當專利申請權依法或依契約歸屬於雇用人所有時，多數國家立法例規定雇用人負有支付報酬（相當補償）義務，且未設得約定排除之但書規定（例如英國專利法第 40 條、第 41 條、德國受雇人發明法第 9 條、第 10 條、日本特許法第 35 條）。查 83 年

修正時，行政院原提案條文為「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。但契約另有約定者，從其約定。」在立法院審查會中，為照顧受雇人之利益，始增列「雇用人應支付受雇人適當之報酬」規定。因此，本條但書規定原無當事人得以契約約定排除受雇人報酬請求權之意。為強化受雇人保護，立法院委員曾提案將第 1 項規定分為 2 項。第 1 項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人。但契約另有約定者，從其約定。」第 2 項規定：「前項雇用人取得專利申請權及專利權，受雇人得請求雇用人支付適當之報酬。」並增訂第 3 項：「前項所稱適當之報酬，應考量該發明、新型或設計使雇用人獲得之利益、雇用人對於該發明有關之負擔、貢獻及受雇人之待遇。」以明確雇用人支付適當報酬的義務不得以特約免除的意旨，雖最後未併同進行審查，但其本意即為如此。另外，專利法第 7 條第 1 項雖規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，但其並非係雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，即非屬因契約互負債務，被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯。（智財法院 100 民專訴 89 號判決參照）

二、第 2 項係界定何謂職務上發明。所謂「職務上發明」，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為其工作內容之一，也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中，完成與職務無關之發明，則非屬職務上發明，故並非所有僱傭關係存續中之發明，均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明，方屬之。因此，是否為職務發明，取決於職務工作內容與發明、新型或設計之內容，而不在於是否於上班時間內完成。

申言之，所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或設計專利，其與雇

用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。（智財法院 100 民專上 51 號判決參照）

三、第 3 項係出資聘請他人從事研發之成果權利歸屬規定。所謂出資聘人，是指在不具僱傭關係，由一方出資，聘請他方從事研究工作而言，通常是按件計酬，其法律關係或為承攬或為其它契約關係，但不包括僱傭關係，如為僱傭關係，應依第 1 項之規定。發明研究因出資聘人與僱傭法律關係不同，彼此權利義務亦不同，出資人除出資外，一般較無主導地位，僅提供所需資金即可，至於相關技術、設備及研究過程，一般均係受聘人自行決定。基於私法自治原則，其研發成果權利之歸屬，原則上應依當事人之約定；如未約定，則歸屬發明人、新型創作人或設計人。但出資人出資聘人研發，如果不能實施該研發成果，顯然不公平，因此，另於但書規定，出資人得實施其發明、新型或設計，不須得發明人、新型創作人或設計人之同意。

四、第 4 項為發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權之規定。巴黎公約第 4 條之 3 規定：發明人應享有姓名被揭示於專利案之權利，目的是為使發明人之姓名得在各會員國獲准之專利案中予以揭示。因此，所謂發明人、新型創作人或設計人之姓名表示權，就是指將其姓名記載於專利證書上之權利。姓名表示權為人格權之一種，不得為讓與或扣押之標的，因此，發明人、新型創作人或設計人縱然因第 1 項、第 3 項規定未享有專利權及專利申請權，但不影響其專有姓名表示權。須說明者，發明人、新型創作人或設計人既有於專利案中被揭示的權利，其亦可拋棄此權利，又具有專利申請權之人可能是自然人或法人，但發明人、新型創作人

或設計人必然是自然人，所以享有姓名表示權者，僅以自然人為限。專利法第 7 條第 4 項雖規定依據契約由出資人取得專利權時，發明人、新型創作人或設計人得享有姓名表示權，但此情形僅是得主張姓名表示權之一種情形。當受聘人依據同法條第 3 項後段享有專利申請權時，如受聘人為自然人也當然享有姓名表示權；而當受聘人為法人時，此法人受聘人之實際從事設計之員工當然也享有姓名表示權。

【司法判決】

一、 智財法院 97 民專上 17 號（姓名表示權與專利申請權、專利權係屬二事）

專利法第 7 條第 4 項規定：「依第 1 項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」準此，受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明或創作，或因出資聘請從事研究開發之發明或創作，因專利申請權及專利權之歸屬雇用人或出資人，發明人或創作人就該發明或創作享有姓名表示權，亦即，姓名表示權與專利申請權、專利權，係屬二事。

二、 智財法院 100 民專上 51 號（職務上發明之判斷）

專利法第 7 條第 2 項規定，職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

【相關條文】專利法第 5 條第 1、2 項

【非職務上發明】

第八條　受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

【原 條 文】

第八條　受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。

受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。

【內容說明】

本條係僱傭關係中非職務上發明權利歸屬之規定。「職務上」發明及「與職務有關」發明之界定，其專利申請權及專利權之歸屬，迭有爭議，本條主要是參考德國受雇人發明法（ACT ON EMPLOYEES INVENTIONS）之規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項明定受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人。受雇人雖於僱傭關係存續期間完成某些發明，但與本身所執行之職務並無直接或間接之關係，屬發明人自己心智努力之成果，既與職務無關，並不在僱傭關係薪資對價範圍內，爰明定由受雇人取得專利申請權及專利權。但是，受雇人於僱傭關係中完成之發明，雖與職務無關，但有可能會基於雇用人所擁有之資源、

設備、經驗之便利，而有加以利用之情形，對雇用人而言，對該發明相對提供了援助，考量雙方對研發成果之貢獻及利益之衡平，另於第 1 項但書規定受雇人之研發成果如利用到雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬給受雇人後，於該事業實施其發明、新型或設計。但書之規定，賦予僱用人實施專利權之依據，並賦予受雇人向雇用人請求支付報酬之法律效果。因此，雇用人縱未經受雇人同意逕行實施該專利，或未支付合理報酬，均不會產生侵權之責任，受雇人僅得請求支付合理報酬。至於報酬是否「合理」，則視市場機制及雙方事人決定，如有爭議，仍應循司法途徑解決。

二、第 2 項明定受雇人對於非職務發明之通知義務。受雇人研發成果究與職務有無關連，是否為職務上發明，受雇人自己最清楚，雇用人常不知情，鑑於是否為職務發明，影響雇用人權益甚鉅，基於誠信原則，受雇人應有告知之義務，使雇用人有機會判斷是否確屬非職務上發明。研發成果通常需要相當之時間而非短期可成，所以判斷是否與職務有關，有時須視研發創作過程通盤斟酌，故本項特別明定受雇人於完成非職務上之發明後，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程，俾便雇用人判斷。條文規定應「即」通知，並未定有期限，主要是促使受雇人儘速讓雇用人知悉，知所因應。

三、第 3 項規定雇用人未為反對表示之失權效果。是否為職務發明，當事人易生爭執，但專利申請權及專利權之究應歸屬何人，不宜久懸未決，為使雇用人與受雇人權利義務關係，儘早確定起見，本項乃規定在受雇人已表示為非職務發明，並以書面通知雇用人，於通知後 6 個月內如雇用人未向受雇人為反對之表示者，該專利申請權及專利權歸屬受雇人即告確定，日後即不得爭執該發明、新型或設計為職務上之創作而主張享有專利申請權及專利權，此為法律規定之效果，縱然雇用人提出事實證明確屬職務發明，仍無礙已經失權之效果。由於通知與否攸關失權效果之認定，因此本項之適用，必須受雇人已依第 2 項規定以書面告知雇用人，如未以書面告知，僅以口頭告知，應認無本項之適用。

【司法判決】智慧財產法院 98 年度民專訴字第 153 號民事判決（非職務上發明之判斷）

被告任職於原告處，先後擔任講師、副教授、教授等職，兩造間究屬僱傭、委任、承攬或其他關係、被告是否係以聽從原告之指示而作為，應依契約之實質關係以為斷，然原告並未舉證證明兩造間成立僱傭關係等情。縱使原告與○○醫院有教學合作關係，惟彼此間仍分屬二不同之權利義務主體，原告並未具體敘明二者間資源分享利用之合作內容（即原告所屬師生如何利用○○醫院之資源供作教學、研究之用），更未提出任何積極證據證明凡利用○○醫院者即屬利用原告資源之事實，遽謂被告所為有關系爭專利之研究，即屬被告於大學任職期間完成之職務上發明云云，顯屬率斷。

【受雇人權益之保護】

第九條　前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

【原 條 文】

第九條　前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。

【內容說明】

專利申請權與專利權均為私權，原可基於契約自由原則，由雇用人與受雇人自行約定權利之歸屬。但考慮到雙方訂定僱傭契約時，雇用人通常擁有較優勢之地位，難免會為其本身之利益而要求受雇人簽訂不平等之契約，使受雇人於僱傭關係存續期間，即使非屬職務上發明，其專利申請權及專利權仍屬於雇用人，受雇人不得享有，故本條為保護較為弱勢之受雇人，特別規定，針對非職務發明，雇用人與受雇人間縱訂定契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之專利申請權與專利權者無效，其專利申請權與專利權仍依第 8 條之規定，歸屬受雇人。本條所稱無效，是指僱傭契約中關於專利申請權與專利權歸屬之約定無效，並不是指整個僱傭契約無效。

【權利歸屬之協議】

第十條　雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利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。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

【內容說明】

本條規定，對於專利申請權及專利權之歸屬，除依第 7 條及第 8 條規定外，當事人亦得依其他法令規定，包括調解、仲裁或法院判決，據以申請變更權利人名義。

僱傭關係下之創作，及出資聘人關係下之創作，其專利申請權及專利權之歸屬往往涉及契約內容及私有權利之認定，諸如此類私權爭議問題，專利專責機關無權認定，應由雙方依相關法令如民事訴訟法、仲裁法等，取得訴訟法上之調解、和解、判決或仲裁決定，以求解決。

本條所稱之變更權利人名義，包括變更專利申請人名義及變更專利權人名義。為查證當事人間之權利歸屬是否已告確定，本條後段乃規定專利責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。所稱其他法令如勞資爭議處理法，另調解指依據民事訴訟法或鄉鎮市調解條例所為之調解，仲裁係指依據仲裁法等。如有爭議經當事人協議，或依相關法令取得調解、仲裁或判決文件，以作為專利專責機關之佐證資料，據以變更權利人名義。

【司法判決】智慧財產法院 101 年度民專訴字第 144 號民事判決（專利申請權屬私法上之權利）

專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。

【專利代理】

第十一條　申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。

在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。

代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。

專利師之資格及管理，另以法律定之。

【原 條 文】

第十一條　申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。

在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。

代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。

專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，代理人資格之取得、撤銷、廢止及其管理規則，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係規定專利代理有關事項。

代理是屬於民法上私權關係之一種，依民法第 103 條規定，代理係代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力。從事專利代理行為，代理人與申請人（本人）間之法律關係，仍然適用民法有關之規定，故專利代理之代理人受申請人委託，代理申請人辦理專利申請或與專利有關之申請事項，其代理行為直接對申請人發生效力。

一、第1項規定申請專利，原則上不須委任代理人辦理，申請人自行辦理或委任代理人辦理均無不可。依專利師法規定，得從事專利代理者，包括專利師及專利代理人，故本法所稱代理人涵蓋專利師及專利代理人。所稱申請專利，指申請發明、新型或設計專利；所稱辦理專利有關事項，泛指本法所定申請專利以外之事項，包括專利權讓與、授權實施等項。專利申請書本應由申請人簽名或蓋章，惟代

理人經合法授權後，在代理權限內，其所為之行為效力及於本人，故申請書得僅由代理人簽名或蓋章，申請人毋庸簽名或蓋章，以後往來文件如於代理權限範圍內，亦均得僅由代理人簽名或蓋章。委任代理人者，固然必需檢附委任書，為簡政便民起見，如委任書之委任事項並未限定個案委任，且未定有委任期限，可認申請人所委任者，並不以一案為限，嗣後同一申請人如另有專利案件委任同一代理人辦理時，得毋庸另行簽署委任書，僅需檢送該委任書影本。但具體個案如有代理權限不明或有爭議，專利專責機關認為有必要時，得通知申請人重行簽署委任書。

二、第2項規定在中華民國境內無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，必須委任代理人辦理。基於專利審查過程中，審查人員常常需要和申請人聯繫，進行面詢或送達相關文書或補提資料，如果透過在境內有住所之代理人辦理，可以快速解決問題，不會發生需越洋通知或送達，或找不到人難以解決之情形。

另大陸地區人民依「大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點」第3點規定「大陸地區申請人在臺灣地區無住所或營業所者，申請專利、註冊商標及辦理有關事項，應委任在臺灣地區有住所之代理人辦理。」經認許之外國公司係以分公司型態在我國境內營業，其提出專利申請時，應以該外國公司名義為申請人，惟得以其在我國境內之負責人為代表人提出申請，如以其在我國境內營業所為申請人地址，即不以委任代理人辦理為必要。

三、第3項規定代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。

(一)由於辦理專利業務是極具專業性之工作，除涉及各學科專業知識外，更需兼備專利相關法律及專業訓練，專利申請的准、駁與保護，對人民的權益及產業競爭影響極大，為建立國家專門職業及技術人員考選制度，積極有效的執行與管理專利從業人員，以振興經濟，保護專利權人，提升產業發展，促進國際競爭力，宜建立專利師制度，以提升申請專利案件之水準，健全專利執業人員之管理。

(二)本項所稱除法令另有規定，是指在專利師法未完成立法前，依專

利代理人管理規則領有專利代理人證書從事專利代理業務之人，其雖不具專利師資格，但依專利師法第36條規定，亦得從事專利代理業務；另外，依據律師法第20條第2項規定：「律師得辦理商標、專利、工商登記、土地登記及其他依法得代理之事務。」律師亦得從事專利代理業務。

四、第4項規定專利師之資格、業務、責任及管理應以法律規範。

(一)代理辦理專利申請等事項，涉及專業技術，屬於專門職業及技術人員執業之範圍，在本法92年修正前對於專利代理之專門職業人員，其資格及管理是依據民國42年經濟部頒訂之「專利代理人規則」辦理，呼應前項規定「代理人，除法令另有規定外，以專利師為限」，為健全專利代理制度，進而保障申請人權益，應將專利師納入專業體系，建立專業制度，因此，本項規定專利師之資格及管理應另以法律定之，以符合法律保留原則。鑑於當時「專利師法」完成立法之時程，仍無法預估，而在該法未完成立法前，對於專利代理人之資格及管理，仍有規範之必要，因此修正前規定在此過渡期間，授權主管機關訂定管理規則。經濟部爰於92年訂定發布「專利代理人管理規則」，以作為管理依據。專利師法已於96年7月11日制定公布，97年1月11日起施行，該管理規則業於同日發布廢止。另依專利師法第36條第1項規定「本法施行前領有專利代理人證書者，於本法施行後，得繼續從事第九條所定之業務」。從而專利代理人依前述專利師法規定仍得繼續執業，並由主管機關依專利師法之規定予以管理。

(二)至於代理人之人數，在本法施行細則91年11月8日修正施行前並無上限，僅於該施行細則第2條規定有二人以上時，均得單獨為代理行為。惟因申請專利及有關事項，是要請求行政機關為准或駁之一定意思表示，申請人與專利專責機關之間形成行政上之法律關係，因此，專利代理應有行政程序法有關代理規定之適用。修正後現行本法施行細則第9條第2項特參照行政程序法第24條第2項規定，專利代理人不得超過三人。如超過三人時，其中何代理人應行辭任或解任，仍應尊重當事人之意思，故專利專責機關應指

定期間命其辭任或解任，以資補正；逾期未予補正者，可解為其委任因違反法律強制規定而無拘束主管機關之效力」，亦即不符合委任代理人之規定，如申請人有住所或營業所將來文件仍對申請人送達;如申請人為無住所或營業所,即得以其未委任代理人，不符合本條第2項之規定，依第17條之規定全案不予受理。

(三)專利代理人人數雖然超過一人，各代理人仍有單獨之代理權，不必共同為代理行為，任何一個代理人所為之代理行為，都單獨對本人發生效力，縱然申請人與各代理人間有不同之約定，其各代理人仍得單獨代理。

(四)另依本法施行細則第9條第5項規定，申請人變更代理人之權限或更換代理人時，應以書面向專利專責機關為之，始對專利專責機關發生效力。在未完成變更登記前，所有文件，仍然對原代理人送達。

【相關條文】專利法施行細則第 2、7 條、民法第 20 至 22 條、行政程序法第 24 條第 2 項

【共同申請】

第十二條　專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。

【內容說明】

本條係複數當事人共同申請之規定。

依本法為專利之各種申請時，如果申請人有 2 人以上，究竟應該由全體申請人提出或指定代表人提出即可，應有明確之規範。本條分為 3 項，第 1 項是針對共有專利申請權之規定；第 2 項是針對共同為申請專利以外事項之規定。第 3 項規定有多數申請人時，專利專責機關應向誰送達。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定，如專利申請權係由多數人共有者，申請專利時，必須由所有共有人共同提出申請，至於所謂「共有」，是分別共有或公同共有（關於分別共有及公同共有之意義，本法第 13 條釋義另有說明），均非所問。所謂專利申請是指申請發明、新型或設計；所謂專利申請權，指依第 5 條第 1 項規定，得依本法申請專利之權利。至於何人得享有專利申請權，依第 5 條第 2 項規定，是指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人而言。如當事人間依據契約，例如第 7 條之僱傭契約、出資聘請他人研究發展之契約等，由一方取得專利申請權者，亦得享有專利申請權而依本法申請專利。申請專利如獲核准，即將專利權核發給申請人。因此，申請權人如為多數人共有者，專利權應由全體共有人取得，而不能僅發給其中 1 人或部分之人，也不可以約定由代表人代表提出，以昭慎重。

二、第 2 項規定 2 人以上為專利申請以外之行為時，原則上不必由所有申請人提出，其中各人均可單獨提出。但是下列事項性質上較為

重要，如未由全體申請人提出，恐影響其他申請人之權益，為免將來發生爭執，仍須由所有申請人共同連署。

(一)撤回或拋棄申請案：撤回使原已繫屬於專利專責機關之申請案自始消滅，回復到未申請之狀態，自應慎重。拋棄申請案，使因申請得到之權益往後失效，亦應慎重，所以也須要由所有申請人共同提出。

(二)依第 34 條提出之分割申請：申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，得為分割之申請。將一專利申請案分為二個以上申請案時，也牽涉到將來專利權核發之對象，在原申請案有多數申請人時，申請分割時必須由所有申請人共同提出。

(三)改請：專利分為發明、新型及設計 3 種，申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之標的，而將已取得申請日之原專利申請案改為「他種」專利申請案，因牽涉到將來專利權取得之種類及年限等事項，在原申請案有多數申請人時，改請亦必須由所有申請人共同提出。

(四)但書規定：本項為應共同連署之例外規定，如果各共有人間約定有代表人並得由該代表人提出申請者，則可以僅由該代表人代表全體申請人提出，於此情形，可以不必共同連署。此與第 1 項共同申請專利，不可以約定由所約定之代表人代表全體申請人提出申請，有所不同。

三、第 3 項規定依第 1、2 項應由多數人共同連署提出申請時，應指定 1 人為應受送達人。這是指並無約定代表人之情形，如果依第 2 項約定有代表人時，則以該代表人為應受送達人，不必再行指定。該多數人如未指定應受送達人時，專利專責機關應以第 1 順序之申請人為應受送達人，但仍應將送達事項以副本通知其他申請人。因為本法已明定以第 1 順序之申請人為應受送達人，所以關於送達之效力及法定或指定期間之起算，均以送達第 1 順序之申請人時起算，而不是全體申請人都收受送達起算。以副本通知送達其他申請人，係屬通知性質，與送達發生效力之時間及法定期間之起算

無關。

【相關條文】專利法第 64、65 條、細則第 5、9 條、民法第 831 條

【專利申請權之共有】

第十三條　專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。

專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。

專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

【原 條 文】

第十三條　專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。

【內容說明】

本條明定專利申請權共有時之處分程序。

關於共有，依民法之規定，有「分別共有」、「公同共有」及「準共有」三種。分述如下：

一、所謂「分別共有」者，指數人按其應有部分，對於一物共享有其所有權之謂，其應有部分，係指共有人對共有物所有權所享權利之比例（57 台上 2387），亦即所有權分配於數人之抽象比例，而非將所有物本身分割於數人的實體部分。

二、所謂「公同共有」者，指數人基於法律規定或契約約定成立一公同關係，基於該公同關係而共有一物而言。其公同關係成立原因基於契約者如合夥；基於法律規定者如遺產分割前之繼承，公同共有物之所有權屬於全體共有人，與分別共有，其共有人按應有部分對於一物享有所有權有所不同。故各公同共有人之權利及於公同共有物之全部（民法第 827 條第 3 項），公同共有物之處分，及其他權利之行使，除依公同關係所由規定之法律，或契約另有規定外，應得全體共有人之同意（民法第 828 條第 3 項）。

三、準共有者，指所有權以外之財產權，為數人共同享有時，與數人共有一物之所有權情形相同，亦得由數人分別共有或公同共有，可依其共有情形準用分別共有或公同共有之規定(民法第 831 條)，因此稱之為「準共有」。

專利申請權為數人共有時，由於專利申請權屬於財產權之一種，依民法第 831 條準用同法第 819 條第 2 項之規定，數人共有之專利申請權，應得共有人全體之同意，始得讓與，因此，第 1 項明定，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。至於應有部分之處分，依本法第 5 條規定，專利申請權人必須為發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利申請權為分別共有之情形，如果允許共有專利申請權人未經其他共有人全體同意而自由處分其應有部分，將來請准專利後各共有人行使專利權時，法律關係趨於複雜，為免法發生爭執，本條特別規定，共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人，以排除民法第 819 條第 1 項，應有部分得自由處分之規定。此外，拋棄也是對於專利申請權之處分，爰明定須經共有人全體同意，始得拋棄。

應探討者，本條規定：「專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。」第 65 條規定：「發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」而專利申請權或專利權應有部分是否得經強制執行查封及拍賣，以及拍賣是否需經其他共有人之同意？

目前通說見解認就專利申請權或專利權應有部分得經強制執行查封，惟就拍賣是否需經其他共有人同意，目前尚無定論，參酌現有之討論，意見如下：

甲說：專利申請權或專利權之應有部分雖得扣押，但於拍賣前應徵得其他共有人之同意，如其他共有人不同意，應撤銷查封。亦有認為專利申請權或專利權之應有部分，雖得扣押，但換價時除由其他共有人承受外，由他人承受時，應得其他共有人之同意。如其他共有人不同意時，應命令管理，以管理之收益清償債權人，不可撤銷扣押。

乙說：參酌商標法第46條第1項規定：「共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。」鑑於商標權與專利權同屬

智慧財產權，其應有部分之強制執行似應為相同之處理。又讓與乃依權利人之意思，移轉其權利於他人而言，解釋上當然不包括繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉之情形，故拍賣無需經其他共有人之同意。

四、專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該應有部分之歸屬。

專利申請權之共有人拋棄其應有部分時，其與讓與有別，不影響其他共有人之權益，故不須得到其他共有人之同意，惟民法上對於經拋棄之應有部分是否歸於其他共有人取得有不同見解。肯定說認為：應有部分與所有權同視而具有彈力性，一應有部分消滅，他應有部分所存之限制當然解除，乃隨之擴張。否定說認為：所有權彈力性旨在說明所有權因其他負擔（用益物權或擔保物權）的消滅，因而回復原有圓滿狀態，不足作為使經拋棄之應有部分依比例歸於其他共有人的依據，他共有人只能依先占或時效取得該應有部分。由於實務上，常有申請時為共有，嗣後拋棄其應有部分之情形，為解決該應有部分歸屬之爭議，以便利其他專利申請權共有人申請專利，爰明定該經拋棄之應有部分歸屬於其他共有人。

【相關條文】專利法第 64、65 條

【繼受專利申請權登記對抗主義】

第十四條　繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。

為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。

【內容說明】

本條為專利申請權登記對抗要件之規定。

按繼受專利申請權之情形，例如讓與、繼承或公司間併購，在各該繼受之事實發生時，當事人間即生專利申請權轉移主體之效力，是否辦理名義變更，並不影響已發生之繼受效力，但未向專利專責機關申請變更申請權人名義時，他人無從知悉，因此，本條第 1 項規定未申請變更登記前，不得以繼受之事實對抗第三人。

本條第 2 項為辦理繼受專利申請權登記應附具證明文件之規定。依本法施行細則第 8 條規定，繼受專利申請權申請變更名義，如因受讓則應檢附契約或讓與證明文件，公司併購則為併購證明文件，如因繼承則為死亡及繼承證明文件。

【相關條文】專利法第 25、62 條、細則第 8 條

【機關職員及審查人員之保密義務】

第十五條　專利專責機關職員及專利審查人員於任職期內，除繼承外，不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益。

專利專責機關職員及專利審查人員對職務上知悉或持有關於專利之發明、新型或設計，或申請人事業上之秘密，有保密之義務，如有違反者，應負相關法律責任。

專利審查人員之資格，以法律定之。

【原 條 文】

第十五條　專利專責機關職員及專利審查人員於任職期內，除繼承外，不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益。

第十六條　專利專責機關職員及專利審查人員對職務上知悉或持有關於專利之發明、新型或新式樣，或申請人事業上之秘密，有保密之義務。

第三十五條第二項　專利審查人員之資格，以法律定之。

【內容說明】

本條為專利專責機關職員及審查人員之義務、資格規定。

有關專利專責機關職員及審查人員之義務、資格規定，修正前散見於原條文第 15 條、第 16 條及第 35 條第 2 項，修正後予以整併，並依 99 年 3 月 25 日立法院經濟委員會審查決議，於第 2 項後段增列「如有違反者，應負相關法律責任」之文字，目的在促使專利專責機關職員及專利審查人員善盡保密責任。所稱「相關法律責任」，包括民事、刑事及行政責任，依相關法律（如民法、刑法、營業秘密法、公務人員考績法、公務員懲戒法等）定之。

第 1 項係為防止專利專責機關職員及專利審查人員於其任職期間，利用職權，致生弊端，所為利益迴避之規定，以杜絕前揭人員藉此獲取不正利益。至於本條明定專利專責機關職員及專利審查人員於任職期內，因繼承而取得有關專利之利益，則不在此限。此係因繼承權為被繼承人依民法規定之固有權利，因被繼承人死亡之事實而取得，不生利用職權取得之問題，所以不在利益迴避之範圍內，故因可繼承而取得專利

申請權或專利權。

本項所欲防範者，為前述人員於任職期間利用職權之便獲取不正利益，如果所受之利益是自任職之前即已取得，應無本條之適用，但仍應依情節判定有無第 2 項之適用。本條所規範者為專利專責機關之職員及審查人員二種，所謂「專利專責機關職員」，係指所任職務與專利審查業務有直接或間接之關係者而言，不問為正式依法任用或依聘用人員聘用條例、行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法之約聘、僱人員，均屬之。

所謂專利審查人員，依「專利審查官資格條例」第 2 條規定，得從事專利審查工作者，為專利高級審查官、專利審查官及專利助理審查官；另依「經濟部智慧財產局組織條例」第 16 條規定，該局因業務需要，得依聘用人員聘用條例之規定，聘用專業人員，再依該條例第 17 條規定，遴聘之兼任專利審查委員，亦得從事專利審查工作，此即俗稱之外審委員。所謂職員，泛指除專利審查人員以外之其他任職於專利專責機關之人員而言。因此，本條所稱之審查人員，包括 1.專利審查官資格條例所定之專利高級審查官、專利審查官及專利助理審查官 2.依聘用人員聘用條例聘用之專任約聘審查人員 3.專利專責機關遴聘之兼任審查委員。

第 2 項規定專利專責機關職員及專利審查人員負有保密義務。按申請專利範圍所揭露之技術內容，通常涉及專利權人商業或營業上之機密，未經公開或公告前，外界甚難知悉相關之內容，性質上為未公開之技術，不得洩漏，如該申請案因視為撤回、不受理或不予專利，專利專責機關職員及專利審查人員即應無限期保密，該案既未公開，原則上不得以之為先前技術據以否准他人之專利。專利審查人員對於專利申請案之技術內容，最為瞭解，另專利專責機關職員亦有直接或間接知悉之可能，如技術內容外洩，對申請人造成極大之損害，故應課以專利專責機關職員及專利審查人員保密之義務，特別於本法中為明確之規定，雖然保密之義務及洩密之責任，於其他法律已有規定，惟本條規定，仍具有宣示意義，使專利專責機關職員及審查人員知悉有保密之義務。

違反本條規定而洩密者，本法雖無處罰之規定，但洩密之責任，依其他相關法律之規定，例如：營業秘密法第 10 條至第 13 條之 3 所定之

民刑事責任；刑法第 132 條洩漏國防以外之秘密罪、第 317 條洩漏業務上知悉工商秘密罪、第 318 條洩漏公務上知悉之工商秘密罪、第 318 條之 1 洩漏利用電腦設備而知悉之秘密罪。

如果審查之內容涉及國防秘密，應依本法第 51 條規定辦理。另因發明專利申請案已採行早期公開及請求審查制，發明如涉及國防秘密，依第 37 條第 3 項第 2 款規定「涉及國防機密或其他國家安全之機密者」，不予公開，併此說明。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 90 年 5 月 30 日 90 智法字第 09000039650 號函（利益迴避）

專利法第 16 條所稱定不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益部分（現行第 15 條第 1 項），係指於任職期間內，除繼承專利權利以外，不得以自己名義申請專利，或直接、間接受與專利有關之利益。故若審查人員於任職前申請專利，於任職後獲准專利，除該人員有同法第 37 條（現行第 16 條）應迴避而不迴避之事由，或其他不法情事，應不影響任職前之專利申請。

【相關條文】專利審查官資格條例、營業秘密法第 2、10 至 13 條之 3、刑法第 132、317 至 318 條之 2

【審查人員利益迴避】

第十六條　專利審查人員有下列情事之一，應自行迴避：

一、本人或其配偶，為該專利案申請人、專利權人、舉發人、代理人、代理人之合夥人或與代理人有僱傭關係者。

二、現為該專利案申請人、專利權人、舉發人或代理人之四親等內血親，或三親等內姻親。

三、本人或其配偶，就該專利案與申請人、專利權人、舉發人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。

四、現為或曾為該專利案申請人、專利權人、舉發人之法定代理人或家長家屬者。

五、現為或曾為該專利案申請人、專利權人、舉發人之訴訟代理人或輔佐人者。

六、現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者。

專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分。

【原 條 文】

第四十二條　專利審查人員有下列情事之一者，應自行迴避：

一、本人或其配偶，為該專利案申請人、代理人、代理人之合夥人或與代理人有僱傭關係者。

二、現為該專利案申請人或代理人之四親等內血親，或三親等內姻親。

三、本人或其配偶，就該專利案與申請人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。

四、現為或曾為該專利案申請人之法定代理人或家長家屬者。

五、現為或曾為該專利案申請人之訴訟代理人或輔佐人者。

六、現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者。

專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分。

【內容說明】

本條為審查人員迴避規定。

一、專利審查人員之迴避事由：

專利審查人員之迴避規定，於發明、新型及設計專利均有適用，爰提列總則規定。另本條所定應自行迴避之範圍及於與專利案之代理人有僱傭關係或一定親屬關係之情形，較行政程序法第32條規定為廣，係行政程序法之特別規定，而應優先適用。

二、專利審查人員與專利權人、舉發人有一定關係者，亦應迴避：

第1項所稱「專利案」，包括專利申請案、舉發案、更正案、專利權期間延長案、新型專利技術報告申請案等案件類型，其中舉發案有兩造當事人存在，非申請人一詞可涵括，修正後增列「專利權人、舉發人」之規定。

【遲誤期間及回復原狀】

第十七條　申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

前二項規定，於遲誤第二十九條第四項、第五十二條第四項、第七十條第二項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第七十條第二項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第七十條第二項規定之期間者，不適用之。

【原 條 文】

第十七條　凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾一年者，不在此限。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

【內容說明】

本條係關於申請案延誤期間之補正及回復原狀之規定。

我國專利法，除規定准予專利權、撤銷專利權之程序及實體條件外，亦規定專利權變動及管理等事項，因此，專利法本身既為實體法，亦為程序法。無論是專利之初審、再審查或舉發，均與專利之程序審查有密切關聯，依「先程序後實體」之原則，合於程序審查者，始為進入實體審查之先決條件。對於不符合法定程式要件之申請文件，

除屬法定不能補正之事項外，專利專責機關應儘量給予申請人補正之機會，於經補正後仍不符合法令規定者，始為不受理之處分。對於處分不予受理之事由，必須有明確之法令依據。本條各項規定說明如下：

一、第1項規定申請人延誤期間之效果。按專利法規定之期間有法定期間及指定期間，延誤指定期間者，尚不致立即發生失權之效果，如於專利專責機關處分不受理前，補正所缺文件或規費時，仍應受理。至於延誤法定期間者，僅有依第2項規定之事由得申請回復原狀，不生處分前補正仍應受理之問題。對於遲誤法定期間者，本法尚有其他條文規定不受理以外之法律效果，例如第27條第2項視為未寄存、第29條第3項視為未主張優先權、第38條第4項視為撤回及第70條第1項第3款專利權當然消滅等規定；遲誤指定期間如違反第43條第3項及第4項規定，依該條第6項逕為審定之規定，因此明訂「除本法另有規定外」，以資明確。

二、第2項為延誤法定期間回復原狀之規定。因天災或其他不可歸責於申請人之事由，致延誤法定期間之情形，申請人得以書面敘明理由，申請回復原狀。本法施行細則第12條規定「……應敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附證明文件向專利專責機關為之。」例如：921地震、美國911恐怖攻擊事件、納莉風災、或因美國專利商標局於87年檔案室搬遷致延誤發給優先權證明文件等事由致延誤法定期間者，即屬本項規定之天災或其他不可歸責於己之事由，得申請回復原狀。此種因天災或其他不應歸責於申請人之事由，以致於延誤法定期間者，行政程序法第50條也有回復原狀之規定，但該條規定應於原因消滅後10日內申請回復原狀。較專利法30日內嚴格，本條規定已實施數十年，且對申請人較為有利，因此本法乃維持原規定，為行政程序法之特別規定。

三、第 3 項規定申請回復原狀應同時補行未於法定期間內應為之行為。例如延誤補正優先權證明文件之期間者，應同時補正優先權證明文件；延誤繳納年費期限者，應同時繳納該年費。

四、第4項規定遲誤法定期間不適用回復原狀之情形。按申請人或專利權人遲誤主張優先權、繳納證書費與第1年專利年費及補繳第2年以後專利年費之法定期間者，100年修正增訂申請人或專利權人如非因故意遲誤者，得繳納一定費用，於一定期間內例外給予救濟之機會，申請人或專利權人如再遲誤此等期間，不宜再使其有回復原狀規定之適用，爰參照專利法條約施行細則（Regulations under the Patent Law Treaty）第12條及歐洲專利公約（EPC）第122條等規定，予以明定。

【司法判決】臺北高等行政法院 95 年度訴字第 03636 號判決（發明專利申請實體審查期間為法定不變期間）

按上開專利法第 37 條（現行專利法第 38 條）第 1 項及第 4 項所謂，申請人自發明專利申請日起日 3 年內，未向專利專責機關申請實體審查，該發明專利案，視為撤回。查法律規定訴訟關係人應某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬「不變」期間；雖上開條文未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間。故該條所定 3 年期間，應屬「法定不變期間」，而延誤該「法定不變期間」，除有同法第 17 條第 2 項回復原狀情事者外，該發明專利案，即視為撤回。又所謂「視為撤回」，為法律所定擬制之效果，超過法定期限即生撤回之效力，不待專利專責機關通知；是以，該發明專利申請案因逾期未申請實體審查，該案即已不存在，自亦無所謂專利法第 17 條第 1 項但書之處分前補正與否之問題。從而，原告主張依專利法第 17 條第 1 項但書規定，被告應受理原告補正行為乙節，容有誤解，自不足採。

【相關條文】專利法第 92 至 95 條、細則第 6、11、12 條、行政程序法第 50 條

【公示送達】

第十八條　審定書或其他文件無從送達者，應於專利公報公告之，並於刊登公報後滿三十日，視為已送達。

【原 條 文】

第十八條　審定書或其他文件無從送達者，應於專利公報公告之，自刊登公報之日起滿三十日，視為已送達。

【內容說明】

本條係關於專利公文書公示送達之規定。

文書無從送達須公示送達之情形,於行政程序法第 78 條定有明文，依其規定，有下列事由者，行政機關得依申請准為公示送達：一為應為送達之處所不明者；二為於有治外法權人之住居所或事務所所為送達而無效者；三為於外國或境外送達無法依行政程序法第 76 條囑託該國管轄機關或在該國之中華民國使領館或其他機構、團體為之，或預知雖依該條規定辦理而無效者。專利申請常含涉外因素，申請人為外國人者不在少數，因此有關之公文書尚須考量對外國送達之需要。惟依本法第 11 條第 2 項規定，在我國境內無住所或營業所者，應委任代理人辦理專利有關事項，申請人合法委任後，文件送達亦對其為之，並無行政程序法第 78 條第 1 項第 3 款對外國或境外送達之情形，且因公示送達原因不同，本法乃另為特別規定，以排除前開行政程序法之適用。

原條文所定「自刊登公報之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意。為免適用上之疑義，爰酌為文字修正，其期間之計算應適用第 20 條第 1 項始日不計算在內之規定。

【相關條文】專利法施行細則第 5 條、民事訴訟法第 149 至 152 條、行政程序法第 78 條

【電子申請】

第十九條　有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。

【原 條 文】

第十九條　有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期及辦法，由主管機關定之。

【內容說明】

本條為授權訂定專利電子申請實施辦法。

本條為 92 年修正時所新增之規定，為配合健全電子化政府環境，節省人民申辦各項案件往來耗費之時間及行政成本，並加強政府之服務效能，以提高行政效率，專利各項申請及其他程序，推動以電子網際網路方式辦理，提供線上服務，據此，經濟部於 97 年 5 月 8 日以經智字第 09704602180 號令訂定發布專利電子申請實施辦法，開始受理線上申請作業。本條之規定主要在作為申請案件電子化之法源及訂定相關辦法之依據。

為進一步推動業務電子化，落實以電子方式送達專利案件相關公文書，並減少行政作業成本，增進行政效能，專利電子申請實施辦法 102 年 12 月 6 日修正發布為「專利電子申請及電子送達實施辦法」，並溯至 12 月 1 日施行。

【期間之起算】

第二十條　本法有關期間之計算，其始日不計算在內。

第五十二條第三項、第一百十四條及第一百三十五條規定之專利權期限，自申請日當日起算。

【原 條 文】

第二十條　本法有關期間之計算，其始日不計算在內。

第五十一條第三項、第一百零一條第三項及第一百十三條第三項規定之專利權期限，自申請日當日起算。

【內容說明】

本條明定期間之起算點。

一、第 1 項明定本法對期間之計算，始日不計算在內。此乃參照行政程序法第 48 條第 2 項規定，於第 1 項明定本法所規定之期間原則上始日均不計算在內。另為避免適用上之疑義，100 年修正時，將有關「申請日起」，修正為「申請日後」。例如：第 27 條第 2 項、第 30 條第 1 項第 1 款、第 2 項、第 3 項等等。

二、第 2 項明定專利權期限，自申請日當日起算。有關第 52 條第 3 項、第 114 條及第 135 條為專利權期限之規定，本須自當日起算，為避免誤解，遂於第 2 項明文規定。

第　二　章　　發明專利

第　一　節　　專利要件

【發明之定義】

第二十一條　發明，指利用自然法則之技術思想之創作。

【內容說明】

本條係對發明定義之規定。發明，指利用自然法則之技術思想之創作。申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利。以下簡要說明發明之定義及非屬發明之類型：

一、發明之定義

申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由本條定義意旨，專利法所指之發明必須具有技術性(technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種範疇，分述如下：

(一)物之發明包括：

1. 物質：例如化合物 A。
2. 物品：例如螺絲。

(二)方法發明包括：

1. 有產物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法，螺絲之製造方法。
2. 無產物的處理方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法，使用化

合物 A 殺蟲之方法。

用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明，因此，形式上為用途的請求項，例如「一種化合物 A 作為殺蟲之用途(或應用、使用)」，視同「一種使用化合物 A 殺蟲之方法」(申請標的為方法)，而不解釋為「一種作為殺蟲劑之化合物 A」(申請標的為物)。

二、非屬發明之類型

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：

(一)自然法則本身－

發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。若自然法則未付諸實際利用，例如能量不滅定律或萬有引力定律等自然界固有的規律，其本身不具有技術性，不屬於發明之類型。惟若將自然法則付諸實際利用，並記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體具有技術性，則該發明符合發明之定義。

(二)單純之發現－

發現，主要指自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所為具有技術性之創作，發現自然界中已知物之特性的行為本身並無技術性，不符合發明之定義；但若將所發現之特性付諸實際利用，利用該特性所得之物或方法符合發明之定義。例如僅發現已知材料之特性並不符合發明之定義；但若利用該材料製成物品，則該物品之發明符合發明之定義。

對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物先前並非已知，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學特性與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義，例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該

基因或微生物本身均符合發明之定義。

發明與發現的本質雖然不同，但關係密切，例如化學物質於特定用途之發明即以其特性為基礎，一旦發現其特性而利用於特定用途，即得以用途請求項申請保護。

(三)違反自然法則者－

申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則(例如能量守恆定律)，則該發明(例如永動機)不符合發明之定義。

(四)非利用自然法則者－

申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義。方法發明中之技術特徵包含數學操作之代表符號，該符號代表物理量，且被認為係規定物理、化學作用之內容時，若該發明整體具有技術性，則符合發明之定義。

申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義。例如單純的電腦程式雖然不符合發明之定義，但若電腦程式相關之發明整體具有技術性時，不得僅因其涉及電腦程式即認定不符合發明之定義。又如電腦程式控制之機器發明或電腦程式控制之製造方法發明，雖然亦涉及電腦程式，但其僅與已知電腦中由程式所控制之內部運作有關，若該發明整體具有技術性，仍應被認定符合發明之定義。

(五)非技術思想者－

1. 技能－依個人之天分及熟練程度始能達成之個人技能。例如以手指夾球之特殊持球及投球方法為特徵的指叉球投法。
2. 單純之資訊揭示－發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。前述單純之資訊揭示包含：

(1) 資訊之揭示本身，例如視聽訊號、語言、手語等。

(2) 記錄於文書或其他儲存媒體(例如磁片、光碟片等)上之資訊，其特徵在於所載之文字、音樂、資料等。

(3) 揭示資訊之方法或裝置，例如記錄器，其特徵在於所錄製之資訊。

惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之文書或其他儲存媒體、揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義；揭示之安排或方式能與資訊內容區分時，亦可能具有技術性而符合發明之定義。

3. 單純之美術創作－繪畫、雕刻等物品係屬美術創作，其特徵在於主題、布局、造形或色彩規劃等之美感效果，屬性上與技術思想無關，故不符合發明之定義。惟若美術創作係利用技術構造或其他技術手段產生具有美感效果之特徵時，雖然該美感效果不符合發明之定義，但產生該美感效果之手段具有技術性，符合發明之定義。例如紡織品之新穎編織結構所產生外觀上的美感效果不符合發明之定義，但以該結構編織而成之物品符合發明之定義。又如利用新穎技術之方法使鑽石產生外觀上的美感效果，該美感效果不符合發明之定義，但該方法符合發明之定義。

【相關條文】專利法第 104、121 條

【發明專利要件】

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：

一、申請前已見於刊物者。

二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

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。

申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：

一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

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。

【原 條 文】

第二十二條　凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

二、申請前已為公眾所知悉者。

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因研究、實驗者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

發明雖無第一項所列情事，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，仍不得依本法申請取得發明專利。

【內容說明】

申請專利之發明，必須符合本條所列之產業利用性、新穎性及進步性等規定。100 年修正時重新編排本條架構，第 1 項本文為產業利用性之規定；第 1 項各款為喪失新穎性之規定；第 2 項為不具進步性之規定；第 3 項為喪失新穎性或進步性之例外情事，刪除因研究不喪失新穎性之情事，增訂因於刊物發表之情事，並將適用範圍由新穎性擴大至包含新穎性及進步性；第 4 項為主張喪失新穎性或進步性之例外應踐行的程序。以下分就各項專利要件說明如下：

一、第1項前段為產業利用性之規定。

(一)「產業利用性」，指可供產業上利用，亦即，申請專利之發明在產業上能被製造或使用而言。

所稱之產業，本法並無明文定義，一般共識咸認專利法所稱產業應屬廣義，包含任何領域中利用自然法則屬廣義，而而有技術性的活動，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

所稱之能被製造或使用，指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

(二)產業利用性係就申請專利之發明的本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式為判斷，與新穎性及進步性係將申請專利之發明與先前技術進行比對為判斷，有所不同。

二、第1項各款為喪失新穎性之規定。

國家授予專利權，目的就是要鼓勵發明人把技術公開出來，以促進產業發展；若對已公開而能為公眾得知(available to the public)之技術授予專利權，反使公眾自由運用之技術復歸他人專

有，對公眾蒙受不利益。因此，新穎性是授予專利權之基本要件。

我國專利法中並未直接定義新穎性，而是以列舉方式規定喪失新穎性之情事。所謂新穎性，指申請專利之發明未構成先前技術的一部分。

所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，涵蓋申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。其中，「申請前」，指「申請日之前」，不包含申請日當日；主張國際或國內優先權者，則指「優先權日之前」，不包含優先權日當日；「能為公眾得知」，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。

亦即，當申請專利範圍之請求項所載之發明未構成申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術的一部分時，該發明具新穎性。

學理上，新穎性區分為「絕對新穎性」及「相對新穎性」兩種。所謂絕對新穎性，指申請專利之發明須於申請前，未被國內外任何地方、任何語言之刊物、公開實施或公眾所知悉之技術所揭露；所謂相對新穎性，指申請專利之發明於申請前，未被國內外任何地方、任何語言之刊物所揭露，亦未被國內公開實施或公眾所知悉之技術所揭露。我國係採絕對新穎性之標準。

各款喪失新穎性之規定說明如下：

(一)第1款申請前已見於刊物者－

刊物係以公開發行為目的，向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。

1. 刊物係廣義之概念，相當於美國專利法第102條a款及b款之「printed publication」。參考美國專利審查程序手冊(MPEP)第2128節之規定，其應具備二項條件：(一)須具有公開性質，使

公眾可得接觸其內容；(二)須為載有資訊之儲存媒體，且不以紙本形式之文書為限，並可包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體。因此，專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、光碟片、積體電路晶片、網路上之資訊均屬之。

2. 見於刊物，指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要；例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情形均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態，則不得認定其已公開；例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者。

3. 網路上之資訊，指網際網路或線上資料庫所載之資訊，其是否屬於專利法所稱之刊物，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，並不問公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密碼(password)，只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，即屬公眾得知。反之，若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密(encoded)而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者，應認定該資訊非屬公眾得知。

(二)第 2 款申請前已公開實施者—

第 2 款為原條文第 1 款後段修正移列，理由係原條文第 1 款規定見於刊物及公開使用二種情形之性質不同。

修正前所稱的公開「使用」，其實是廣義之概念，應包括第 58 條第 2 項及第 3 項規定的「實施」所有態樣，並參考日本特許法第 29 條第 1 項、韓國專利法第 29 條第 1 項規定，將「使用」修正為「實施」。亦即，所稱「實施」，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。

公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要；例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其構造或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施；例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。公開實施使技術內容能為公眾得知時，即為公開實施之日。

(三)第 3 款申請前已為公眾所知悉者—

所謂「公眾所知悉」，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已聽聞或閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。

以口語或展示等行為使技術內容能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日。

三、第2項為不具進步性之規定。專利法中並未直接定義進步性，而是規定不具進步性之情事。有關不具進步性之規定的內涵分述如下：

(一)本項各名詞定義

1. 所謂「發明雖無前項各款所列情事」，指新穎性與進步性之判斷順序有其先後關係。亦即，當申請專利之發明與先前技術進行比對時，若不具差異，因該發明喪失新穎性(包含擬制喪失新穎性)，無須審究其是否具進步性；若具有差異，因該發明具新穎性，須進一步判斷是否具進步性。
2. 所謂「所屬技術領域中具有通常知識者」，對應於美國專利法第 112 條及 122 條、歐洲專利公約第 56 條及實質專利法條約草案第 12 條為「a person skilled in the art」，對應於美國專利法第 103

條為「a person having ordinary skill in the art」。參考實質專利法條約草案細則第 2 條規定，「a person skilled in the art」指於相關技術領域具有一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人，係一虛擬之人，其能理解、利用申請時之先前技術。若所欲解決之問題能促使該通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之一般知識及普通技能。

其中，「一般知識」係指該發明所屬技術領域中已知的知識，包含習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項；「普通技能」係指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。

若申請案主張國際優先權或國內優先權者，上述「申請時」指該優先權日，亦即，以優先權日之技術水準為界定通常知識者之標準。

3. 所謂「先前技術」，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，涵蓋申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。其中，「申請前」，指「申請日之前」，不包含申請日當日；主張國際或國內優先權者，則指「優先權日之前」，不包含優先權日當日；「能為公眾得知」，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。

負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法得知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態；惟若其違反保密義務而洩漏技術，以致該技術內容能為公眾得知時，則該技術屬於先前技術。

先前技術不包含在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包含專利法第 23 條擬制喪失新穎性所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所載明之內容。

因為該技術內容於申請前未被公開而難以能為公眾得知，不構成先前技術之一部分，自不得作為進步性之判斷基礎。

4. 所謂「輕易完成」，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以組合、修飾、置換或轉用等結合方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬「顯而易知」，應認定其能輕易完成。顯而易知與輕易完成為同一概念。

(二)判斷進步性之方式。判斷進步性應以每一請求項所載之發明的整體為對象，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，認定該發明為能輕易完成者，則該發明不具進步性。申請人得提供輔助性證明資料，例如發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見或發明獲得商業上的成功等資料，以支持該發明具進步性。

四、第3項規定喪失新穎性或進步性之例外情事。申請專利之發明於申請前，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出其本意而洩漏等情事之一，使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請人應於事實發生後6個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。前述之6個月期間，稱為優惠期(grace period)。

主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的行為主體為申請人，參考歐洲專利公約第55條及德國專利法第3條第4項規定，其亦應包含申請人之前權利人(legal predecessor)。因此，申請人得就其申請前之公開行為主張該優惠；因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張該優惠。惟申請人不得就其申請前已公開屬相同發明之他人獨自創作主張優惠，故所請發明喪

失新穎性。

優惠期應為所敘明之「事實發生後」6個月，其期間之計算應適用第20條第1項始日不計算在內之規定。原條文所定「事實發生之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意，為免適用上之疑義，爰酌為文字修正。

若申請人於優惠期內因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會，自行將申請專利之發明多次公開，而有多次可適用優惠期之事實者，該優惠期應以最早之事實發生日為準。

優惠期之適用範圍包含新穎性及進步性。本次修正將適用範圍由新穎性擴大至包含新穎性及進步性，其主要目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料；又國際上諸如歐洲專利公約第55條「無害揭露」、日本特許法第30條「優惠期」等絕大多數規定亦適用於新穎性及進步性。

各款適用優惠期之規定說明如下：

(一)第1款因實驗而公開者－

按優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明。所稱「實驗」，指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，不論究其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。

又「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進，因無以阻礙申請專利之發明的新穎性或進步性，自無主張本情事之必要。故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則可適用第二款「因於刊物發表者」。

(二)第 2 款因於刊物發表者－

申請人對於已完成之發明，出於己意於刊物發表其技術內容，得主張本情事。本情事之適用僅以申請人因己意於刊物發表為要件，不論究其發表之目的，因此，商業性發表或學術性發表皆得主張本情事，例如各大學或研究機構於研究後，將已

完成之發明進行論文發表。

此外，若申請專利之發明於專利公報公開其技術內容，由於係申請人申請專利而導致者，與申請人因己意於刊物發表技術內容之情況不同，故不得主張本情事。

(三)第 3 款因陳列於政府主辦或認可之展覽會者－

因「陳列」於展覽會者，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為，例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等。所稱「展覽會」，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會，其中「政府認可」，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等；至於外國政府主辦之展覽會，雖不得主張屬政府主辦之展覽會，惟若經認可，仍屬政府認可之展覽會。

(四)第 4 款非出於申請人本意而洩露者－

他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的技術內容，使其能為公眾得知者，若申請人於洩漏後六個月內申請專利，該公開事實的技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。本情事包含他人違反保密義務或以脅迫、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明的技術內容並將其公開等事實。應注意者，若申請人已逾6個月期間始提出申請，即使申請人於得知該技術內容被洩漏時敘明該事實，仍不得享有本款優惠，該公開事實的技術內容仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

五、第4項為主張喪失新穎性或進步性之例外的程序規定。依本項規定，主張第3項第1款「因實驗而公開者」、第2款「因於刊物發表者」及第3款「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」之例外情事者，必須於「申請時」敘明事實及該事實之年、月、日，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，不得嗣後於申請案中被作為引證文件時，甚或於舉發案中被作為舉發證據時，始主張上述優惠情事。例如於享有

優惠之發明提出申請前，若申請人或其前權利人就相同發明另於刊物發表，卻未一併於申請時敘明，申請人不得再對該刊物所載之發明主張優惠，故所請發明喪失新穎性。

若申請人於優惠期內自行將申請專利之發明多次公開，而有多次可主張前項第1款至第3款之事實者，如上述說明，亦應於申請時之申請書中敘明各次公開事實。惟若各次公開事實有「密不可分之關係」者，例如連續數日進行之實驗、公開實驗及其當場散佈之說明書、刊物的初版及再版、研討會之論文發表及其後據此發行之論文集、同一展覽會之巡迴展出、展覽會之陳列及其後發行之參展型錄、同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表或學位論文之發表、該論文於圖書館之陳列等事實，則得於申請書中僅敘明最早公開事實。如密不可分之其他相關事實未於申請書之聲明事項敘明者，並得於經審查意見通知後補敘明之。

關於證明該事實之文件，倘未於申請時一併提出，係屬可補正事項，專利專責機關應限期通知檢附。另前項第1款至第3款之多次公開事實間具有密不可分之關係者，僅須提供最早公開之證明文件，無須另提供其後公開之證明文件。至於主張前項第4款「非出於其本意而洩漏者」之規定，因申請人於申請時未必知悉他人已洩漏技術內容之事實，而未強制於申請時即需踐行此一聲明程序，故未予納入。

【相關條文】專利法第 120、122 條、細則第 13、14、15、16、45、46、47、48、49 條

【發明擬制喪失新穎性】

第二十三條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

【原 條 文】

第二十三條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

【內容說明】

先前技術係涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊，申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟為避免將相同發明或新型先、後授予專利，本法規範之方式分為二種機制：第一種是將後申請案中申請專利之發明與先申請案中申請專利之發明或新型進行比對，如果二者所請之技術手段相同，則後申請案應不予專利，此即專利法第 31 條所定之先申請原則，係著眼於「禁止重複授予專利權」之觀點；第二種是將後申請案中申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式進行比對，如果後申請案所請之技術手段與先申請案載明之技術內容相同者，則後申請案亦應不准專利，係著眼於「新穎性」之觀點，此即本條規定之意旨。由於本條將發明或新型先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容，規定為判斷後申請案中申請專利之發明是否具新穎性之先前技術，又稱為「擬制喪失新穎性」。

原條文所稱之說明書包含「申請專利範圍」，惟參考日本特許法第 36 條第 2 項、歐洲專利公約第 78 條第 1 項、實質專利法條約草案第 5 條、專利合作條約第 3 條第 2 項、大陸專利法第 26 條第 1 項規定，申請專利範圍係獨立於說明書之外，100 年爰予修正，俾符合國際趨勢。

擬制喪失新穎性係專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請

案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

判斷擬制喪失新穎性時，應注意下列原則：

一、先申請案必須申請在先，但公開或公告在後

所謂公開，指先申請案為發明時，依第 37 條規定，自申請日後經過 18 個月公開而言；所謂公告，指發明審定或新型處分准予專利，依第 47 條或第 113 條予以公告而言。如果先申請案於公開日之前有撤回、視為撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性。先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。

二、先申請案與後申請案之申請人應為不同之人

(一)同一人有先、後兩申請案，後申請案中請求項所載申請專利之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

(二)擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案中請求項所載申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的事項如下：

1. 認定時點應為後申請案之申請日(不包含優先權日)，就該後申請案與先申請案之申請人予以認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原認定仍然有效。
2. 共同申請時，申請人必須完全相同，始得認定為相同。
3. 後申請案為改請案或分割案時，認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日。

【相關條文】專利法第 120、123 條

【法定不予發明專利之項目】

第二十四條　下列各款，不予發明專利：

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。

二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

【原 條 文】

第二十四條　下列各款，不予發明專利：

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。

二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。

三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

【內容說明】

本條係法定不予發明專利之項目，屬於因國家政策事由而將即使符合專利要件之標的明文排除不予專利之事項，以下就各款規定內容說明如下:

一、第 1 款規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法不予發明專利，但微生物學之生產方法可准予專利。

(一)本款「動、植物」一詞涵蓋動物及植物，亦包括基因改造之動物及植物。以動物或植物為申請標的者,依專利法規定應不予專利；對於生產動、植物之方法，專利法僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。再者，雖然動、植物本身，不能准予專利，但是關於動、植物相關發明，例如植物基因、細胞、組織培養物、生產植物之非生物學方法等，仍可授予專利，只是植物之全部或部分未來有可能生長成整株植物之可能，如果實、種子、器官等不授予專利。

(二)動物和植物是有生命之物種，通常認為是依生物學之方法繁殖而不是人類創造出來的；但隨著生物技術之以非生物學之方法，亦可生產動、植物，此種非生物學之方法可否授予專利，本質上不

宜因其所製得之產物為動、植物而否定其可專利性。本法對於動、植物新品種之生產方法，如其含有包括植物整體基因組的有性雜交及其後相應的植物選擇的步驟，則該方法屬主要生物學方法，不應准予專利，例如將果實小但有抗病力的木瓜品種與果實大但無抗病力的木瓜品種經雜交而培育出果實大且具抗病力的木瓜新品種。反之，若該育成方法不是「主要生物學方法」，例如轉殖是藉由基因工程之方法將一基因或性狀(trait)插入或修改基因體中的特性，而非依賴植物整體基因組的有性雜交及其後相應的植物選擇的步驟，則該方法非屬主要生物學方法可准予專利，具有可專利性。

二、第 2 款規定，人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，不予發明專利。基於人道主義之考量，對於生命、身體之尊重，應賦予醫生在診斷與治療過程中有選擇各種方法及條件之自由，故醫藥相關之方法發明若係直接以有生命的人體或動物體為實施對象，則屬於人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，為法定不予發明專利之標的，應不予發明專利。

(一)人類或動物之診斷方法，必須包含三項條件，即該方法係以有生命的人體或動物體為對象、有關疾病之診斷及以獲得疾病之診斷結果為直接目的，上述所稱「以獲得疾病之診斷結果為直接目的」，係指該方法必須能獲得具體之最終診斷結果，包含從取得測量數據至做出診斷的所有步驟。如申請專利之方法僅限於檢測階段，缺乏評估症狀及決定病因或病灶狀態之後續步驟，即並無將取得數據與標準值比較以找出任何重要偏差以及推定前述差異所導致之診斷結果的步驟，即非屬人類或動物之診斷方法。

(二)人類或動物之治療方法，係指使有生命之人體或動物體恢復健康或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法，尚包括以治療為目的或具有治療性質的其他方法，例如預防疾病的方法、免疫的方法。此外，舒解或減輕疼痛、不適或功能喪失等症狀的方法亦屬之，例如針對上癮或戒毒過程中產生盜汗、噁心等症狀的處理方法。

（三）人類或動物之外科手術方法，係指使用器械對有生命的人體或動物體實施的剖開、切除、縫合、紋刺、注射及採血等創傷性或者介入性之治療或處理方法。應注意者，診斷、治療或外科手術方法不能授予專利，係指該診斷、治療或外科手術方法本身而言，至於診斷、治療或外科手術方法所使用之物質、組合物、儀器、醫療器材、設備等產品則可授予專利權。於活體外製造假牙、義眼、義肢之方法，亦可授予專利。

三、第 3 款規定，發明妨害公共秩序或善良風俗者，不予發明專利。基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序或善良風俗之發明列入法定不予專利之標的。若於說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明的商業利用（commercial exploitation），例如吸食毒品之用具及方法、複製人及其複製方法（包括胚胎分裂技術）、改變人類生殖系之遺傳特性的方法等會妨害公共秩序或善良風俗，應不能授予專利。

四、100 年修正之專利法有如下之政策討論以及文義之修正，說明如下：

（一）維持動、植物不予專利之規定：

1. 關於動、植物相關發明可否獲得專利保護，各國專利法規定不一（如下表）。由於植物新品種可以申請品種權，故國內部分學者認為植物發明不需要用專利權保護，但基於專利權與植物品種權之權利要件及保護範圍有所不同，且「植物品種及種苗法」涵蓋範圍僅限於主管機關公告的植物種類，至 102 年 7 月為 160 項，而品種權亦僅能取得某一特定品種 Y´ 的權利，並無法擴及其上位概念之植物 Y，爰有必要在植物品種權以外再開放植物專利保護，此種雙軌保護亦係世界許多國家所採取的制度。行政院農業委員會於 94 年 6 月 30 日召開「我國動植物應否實施專利保護座談會」，決議為保障研發成果及促進產業升級，我國動植物宜朝開放專利保護方向規劃。行政院生物技術產業指導小組於 94 年 8 月 23 日召開 94 年度第 2 次委員會，亦確認開放動植物專利保護之立場，故行政院提出之專利法修正草案，原擬刪除第 1 款規定，全面開放動、植物專利。

2. 惟科技落實於產業發展需產業相關政策工具之配套與支持，然由於我國基改動植物相關研發、進出口、安全評估、產業化及市場監測等管理規範，相關部會尚在建置之中；而且仍有民眾迄今對生技基改動植物之倫理、生態污染和食品安全等尚多有疑慮，需持續溝通；此外，近年頗多已開放專利保護之國家，亦頻頻出現專利保護過廣反而影響科研發展，以及專利易導致跨國大企業壟斷中小型公司發展空間等檢討聲浪，故有待我國詳加觀察國際趨勢變化以為妥適因應。在開放植物專利無法取得各界共識之情況下，為順利推動專利法修正案，農委會經衡酌國內產業現況及開放後可能之衝擊，認為目前植物仍有品種權保護，在國內開放動植物專利未達成共識前，建議現階段可暫緩推動開放動植物專利，不納入本次修正範圍。將來視國內科技發展情形及產業實際需要獲致共識，再提出修正。因此，100 年 10 月 25 日召開之立法院朝野黨團協商會議決議維持第 1 款規定。

◎各國開放動植物專利情形

<table>
<tr><td colspan="2">完全不開放</td><td>加拿大(最高法院判例限制)、匈牙利、挪威、泰國、尚比亞、印度、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、印尼、巴西、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬、中國大陸</td></tr>
<tr><td rowspan="2">開放</td><td>完全開放</td><td>美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞</td></tr>
<tr><td>開放，但排除動、植物品種</td><td>歐盟、保加利亞、智利、愛沙尼亞、香港、冰島、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、南非、瑞士</td></tr>
</table>

(二)人類或動物之外科手術方法不限與疾病相關，始不予專利：

原條文「人體」一詞意指「人類」（human），爰修正文字。另依現行審查實務，診斷、治療方法皆與疾病相關，適用本款不予專利並無問題。惟外科手術方法未必皆與疾病相關，如割雙眼皮、抽脂塑身等美容手術方法，即無本款之適用，而於實務上係以不符產業利用性之要件不予專利，導致適用條文產生歧異之情

況。再者，參照歐洲專利公約(EPC 2000)第 53 條、TRIPS 第 27 條等相關條文，皆無「疾病」一詞，凡手術方法皆不予專利，僅大陸專利法第 25 條有「疾病」一詞，審查實務亦有歧異情況。為配合國際主要規範及審查實務，爰刪除「疾病」一詞。

(三)刪除「妨害衛生」為不予發明專利之事由：

1. 參照歐洲專利公約(EPC 2000)、TRIPS 與專利合作條約(PCT)等相關條文，皆僅有「公共秩序、善良風俗」之規定，僅日本特許法第 32 條及韓國專利法第 32 條規定「公共秩序、善良風俗或公共衛生」。我國原條文規定「衛生」而非「公共衛生」，易遭誤解其較為嚴格。
2. 按「妨害衛生」一詞，其實質意義應指嚴重危害公共健康者，始被排除不予專利。參考世界智慧財產權組織（The World Intellectual Property Organization, 以下簡稱「WIPO」）專利法常設委員會（Standing Committee on the Law of Patents）於 2009 年 3 月召開討論專利適格標的之第 13 屆會議資料內容，於廣義解釋下，嚴重危害健康之發明，亦可被認為妨害公共秩序、善良風俗。鑒於「妨害衛生」一詞易遭誤解，且其意義可被「妨害公共秩序、善良風俗」所涵蓋，爰刪除「衛生」一詞。

【相關條文】專利法第 105、124 條

第 二 節　申 請

【申請日】

第二十五條　申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。

申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。

說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。

未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。

【原 條 文】

第二十五條　申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。

申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。

前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

【內容說明】

本條是關於申請發明專利應備文件及關於專利申請日之相關規定。行政程序法第 35 條規定：「當事人依法向行政機關提出申請者，除法規另有規定外，得以書面或言詞為之。以言詞為申請者，受理之行政機關應作成紀錄，經向申請人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後由其簽名或蓋章」，專利法對於各種申請，仍採書面原則（細則第 2 條），可認為前述行政程序法之特別規定，此因專利申請案件量大、內容繁複、為便於審查、閱覽及長期保存，仍以書面為必要。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定，申請發明專利之申請人資格及應備文件。原則上，發

明人為有權提出專利申請之人，惟依第 5 條、第 7 條規定，專利申請權人亦可能為發明人之受讓人、繼承人、雇用人或出資人。基於申請人如何取得專利申請權，係屬申請人與發明人間之內部關係，除非雙方對於專利申請權之歸屬發生爭執，而進入舉發程序者外，專利專責機關無須過問，且國際上也少見要求申請時應檢送申請權證明文件之規定，故 100 年修法時已刪除檢送申請權證明文件之規定。

100 年修法前，說明書原本包含「申請專利範圍」及「摘要」在內，惟參考日本特許法第 36 條第 2 項、歐洲專利公約（EPC）第 78 條第 1 項、實質專利法條約（SPLT）草案第 5 條、專利合作條約（PCT）第 3 條第 2 項、大陸地區專利法第 26 條第 1 項等，均將「申請專利範圍」及「摘要」獨立於說明書之外，歐洲專利局、美國專利商標局和日本特許廳在 2007 年 11 月決議之共同申請格式(Common Application Format, CAF)亦同，為符合國際趨勢，100 年修法時爰將摘要、說明書、申請專利範圍分列。本項內容重點分述如下：

(一)申請書－是申請人向專利專責機關表示請求授予專利權之書面意思表示。依本法施行細則第 16 條規定，申請發明專利者，其申請書應載明下列事項：

1. 發明名稱。
2. 發明人姓名、國籍。
3. 申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。
4. 委任代理人者，其姓名、事務所。
5. 有下列情形之一，並應於申請書上聲明之：
   (1)主張本法第 22 條第 3 項第 1 款至第 3 款規定優惠期之事實者。
   (2)主張本法第 28 條第 1 項規定之國際優先權者。
   (3)主張本法第 30 條第 1 項規定之國內優先權者。

(二)說明書－為專利申請文件中記載發明內容之主要部分。依本法施行細則第 17 條規定，申請發明專利者，其說明書應載明下列事項：

1. 發明名稱：應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字。
2. 技術領域。
3. 先前技術：申請人所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料。
4. 發明內容：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。
5. 圖式簡單說明：有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式。
6. 實施方式：記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。
7. 符號說明：有圖式者，應依圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明。
8. 申請生物材料或利用生物材料之發明專利，其生物材料已寄存者，應載明寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼；申請前如已於國外寄存機構寄存者，並應載明國外寄存機構名稱、寄存日期及號碼。
9. 發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。

(三)申請專利範圍－依本法施行細則第 18 條規定，發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

(四)摘要－依本法施行細則第 21 條規定，應簡要敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過 250 字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。摘要，不得記載商業性宣傳用語。

(五)必要之圖式－發明包括物之發明及方法發明，依其技術內容未必均有圖式，只有必要時才須檢附圖式。圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的

技術手段。發明專利申請案附有圖式者，依本法施行細則第 21 條第 4 項規定，申請人應指定最能代表該發明技術特徵之圖式為代表圖，除審查之需外，並可作為公開及資料交換之用。發明公開或公告時，常須將申請案所附圖式縮小排印，為使圖式中各項細節(包括代號、電路圖上之標記、流程圖等)縮小後仍能清晰分辨，故本法施行細則第 23 條第 1 項規定：「發明之圖式，應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰，於各圖縮小至 3 分之 2 時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。」；另圖式應以表達發明技術內容之圖形與符號為主，說明文字應記載於圖式簡單說明欄內，故本法施行細則第 23 條第 2 項規定：「圖式應註明圖號及符號，並依圖號順序排列，除必要註記外，不得記載其他說明文字」。

二、第 2 項是關於專利申請日之規定。申請日在專利法上有極重要之意義，攸關專利要件之判斷基準時點，與申請人權益有關，是非常重要之程序審查事項。相關說明分述如下：

(一)申請日之作用說明

1. 依第31條規定我國採先申請原則，如有二個以上發明先後由二人分別提出，即以申請日認定先後，由申請日在先者取得專利。
2. 在審查申請專利之發明有無新穎性、進步性時，是以申請日為判斷時點。（有主張優先權者，以優先權日為準）。
3. 計算國際優先權12個月（設計為6個月）期間，是以在外國第1個申請案之申請日距我國申請案之申請日不超過12個月為準。
4. 計算國內優先權12個月期間，是以我國之先申請案之申請日距後申請案之申請日不超過12個月為準。
5. 發明專利採早期公開制，自申請日後經過（有主張優先權者，以優先權日之次日起算）18個月公開。
6. 發明專利採申請實體審查制，是否進行審查，取決於自申請日後3年內有無申請實體審查。
7. 發明專利權期限自申請日當日起算20年屆滿，新型專利權期限，自申請日當日起算10年屆滿，設計專利自申請日當日起算12年屆滿。

(二)發明專利申請案以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日；前述文件未齊備者，以補正齊備之日為申請日。專利之申請以書面提出者，應以書件到達專利專責機關之日為準;如透過中華郵政公司郵寄者,以郵寄地郵戳所載日期為準。郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達專利專責機關之日為準(細則第 5 條)。說明書或圖式有缺漏而經申請人補正者，因提出申請時之文件未齊備，故應以補正之日為申請日(細則第 24 條)。惟申請人於申請時不慎缺漏部分說明書或缺漏全部或部分圖式，如其缺漏部分可見於所主張之優先權基礎案時，得主張補正之說明書或圖式已見於主張之優先權基礎案，而以原提出申請之日為申請日。申請人經通知申請案之說明書有部分缺漏或圖式有缺漏之情事後，如申復缺漏之部分與申請專利實質技術內容之揭露無關而無須補正者，以原提出申請之日為申請日，並就現有資料續行審查。如屆期未補正或未申復者,申請案不予受理。申請人因補正缺漏部分而延後申請日者，得於確認申請日之處分書送達後 30 日內撤回補正之內容，而以原提出申請之日為申請日。

三、第 3 項規定以外文本取得申請日之要件。為鼓勵外國人至我國申請專利，以將國外最新之技術資訊引進我國，本法容許先以外文本申請專利，惟須於專利專責機關指定期間內補正中文本，始可享有以外文本提出之日為申請日之利益。有關外文本的語文種類，在 100 年修法前原無限制，惟配合 100 年修法時增訂誤譯訂正及補正之中文本不得超出外文本之規定，倘外文種類過多，勢必造成審查之困擾，但若過於限縮，恐不利外國申請人來我國申請之誘因，最後，考量我國對外處境，100 年修法時增訂本法第 145 條授權主管機關訂定相關規範。專利專責機關受理之外文本語文種類，係比照 PCT 申請案公開時之 10 種語文，亦即除中文外，有阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文等 9 種（專利以外文本申請實施辦法第 2 條）。若申請人先後提出二以上外文本者，以最先提出之外文本為準。惟申請人聲明以後者提出之日為

申請日時，以後者提出之外文本為準。若申請人同日提出二以上外文本者，應限期擇一外文本，屆期未擇一者，不受理其申請案。至於中國大陸的簡體字，並非本法所稱之中文，亦非外文，故專利專責機關另訂定大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點以利適用。如申請案以簡體字本提出者，專利專責機關是依前述要點第 4 點規定通知補正，並以簡體字本提出之日為申請日。

四、第 4 項規定逾期提出中文本之法律效果。申請人補正之中文本應據申請時之外文本予以正確完整地翻譯，並於指定期間內提出，以作為專利專責機關審查之基準文本。逾期未補正中文本者，其申請案應不予受理，但如於不受理處分送達前已補正中文本者，為避免申請人再次提出申請文件之繁複，專利專責機關仍受理其申請案，惟此時申請人將喪失以外文本提出之日為申請日之利益，而以該申請案補正中文本之日為申請日。因該申請案實質上為以中文本提出之新申請案，與原提出之外文本已無關係，為免爭議，爰明定原提出之外文本視為未提出。

【相關條文】專利法第 44、145 條、細則第 3、11、16、17、18、19、20、21、23、24 條、專利以外文本申請實施辦法、大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點第 4 點

【揭露】

第二十六條　說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

【原 條 文】

第二十六條　前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。

發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

【內容說明】

本條為有關專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式應記載事項之規定，本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定說明書之可據以實現要件。專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現，以作為公眾利用之技術文件。此外，申請

專利範圍應明確界定申請專利之發明，而依本法第 58 條第 4 項規定，發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，故說明書亦作為保護專利權之法律文件。100 年修法時配合本法第 25 條之規定，申請專利範圍及摘要已非屬說明書之一部分，而說明書應記載之事項規定於本法施行細則第 17 條第 1 項，內容包括發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，表示說明書形式上應記載發明名稱及技術領域，同時將該發明之技術與先前技術相比較，以瞭解有何創新及如何在產業上利用，並透過說明書，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其發明內容及實施方式，以可據以實現申請專利之發明。因此，說明書之主要作用係作為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否可據以實現申請專利之發明之基礎，並作為解釋申請專利範圍之審酌對象之一。此外，100 年修法時參考歐洲專利公約(EPC)第 83 條、專利合作條約(PCT)第 5 條、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第 29 條第 1 項及實質專利法條約(SPLT)草案第 10 條第 1 項規定，說明書之記載應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能據以「實現」(carry out)，爰將原條文「實施」之用語修正為「實現」，俾免與第 58 條第 2 項及第 3 項所定之「實施」產生混淆。本項內容重點分述如下：

(一)「說明書應明確且充分揭露」，指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其是否可據以實現為判斷的標準，若達到可據以實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明。

(二)「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

二、第 2 項規定申請專利範圍之記載要件。按申請專利範圍係界定申請人欲請求保護之範圍，作為日後權利主張之依據，故申請專利範圍應如何記載,甚為重要。各國多僅明定申請專利範圍之記載應明確，各請求項之記載應簡潔，最重要者，必須為說明書所支持，至於其詳細記載規定，則由施行細則及審查基準予以補充。按專利權範圍係以申請專利範圍為準，因此申請專利範圍必須界定申請專利之發明，另為求文義精確，參酌 EPC 第 84 條、PCT 第 6 條、SPLT 草案第 11 條及大陸專利法第 26 條規定,明定申請專利範圍應界定「申請專利之發明」。至於申請專利範圍之記載方式，得以一項以上之請求項表示，且各請求項必須明確、簡潔，使申請專利範圍之記載要件更為明確。再者，為使法律關係安定，一方面應使公眾得自由使用現有技術，一方面要對專利權人提供明確有效之保護範圍，應有明確之文字界定專利權範圍,以使公眾知所遵循,以免構成侵權，而界定為權利範圍者，即為申請專利範圍。依本法第 58 條第 4 項規定，專利權範圍以申請專利範圍之記載為準，故其記載攸關專利權範圍之認定，宜有明確規範，本法施行細則第 18、19 及 20 條即特別規範申請專利範圍之記載方式。另按 EPC 第 84 條及 PCT 第 6 條規定,請求項必須為發明說明所支持;日本特許法第 36 條規定，申請專利範圍必須是發明之詳細說明中記載者；大陸專利法第 26 條規定,權利要求書應當以說明書為依據;SPLT 草案第 11 條規定，申請專利之發明必須為發明說明及圖式所支持。因此，參酌上述國際立法例之規定，申請專利範圍之支持要件為「說明書所支持」，如僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持之部分補充至說明書中，始能支持申請專利範圍。本項內容重點分述如下：

(一)請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

(二)請求項應簡潔，係指每一請求項之記載應簡潔，且所有請求項整

體之記載亦應簡潔，除記載必要技術特徵外，不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載，亦不得記載商業性宣傳用語。

(三)請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。

三、第 3 項明定摘要之法律地位。摘要之目的在於提供公眾快速及適當之專利技術概要，且為確保摘要之資訊檢索功能，參酌日本特許法第 36 條第 7 項、大陸專利法第 26 條第 3 項、EPC 第 85 條、PCT 第 3 條第 3 項及 SPLT 草案第 5 條第 2 項規定，明定摘要須敘明所揭露發明內容之概要，其僅供揭露技術資訊之用途，不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。又摘要已非屬說明書之一部分，依本法第 58 條第 4 項規定，不得用於解釋申請專利範圍，且依本法第 43 及 67 條規定，不得作為修正及更正說明書、申請專利範圍或圖式之依據。

四、第 4 項規定說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式授權於施行細則規定。有關專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式等記載之細部規定甚多，宜授權於施行細則定之，俾便遵循。因此，說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第 17 條第 1 項；申請專利範圍應記載之事項規定於細則第 18、19 及 20 條；圖式應記載之事項規定於細則第 23 條；摘要應記載之事項規定於細則第 21 條。此外，細則第 22 條並規定說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致，且應以打字或印刷為之。

【相關條文】專利法施行細則第 17、18、19、20、21、22、23 條

【生物材料寄存】

第二十七條　申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。

前項期間，如依第二十八條規定主張優先權者，為最早之優先權日後十六個月內。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第二項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。

申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於第二項或第三項規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。

第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由主管機關定之。

【原 條 文】

第三十條　申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，而於申請時聲明其事實，並於前項規定之期限內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。

第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由主管機關定之。

【內容說明】

一、本條為申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利之生物材料寄存應踐行之程序規定。由於專利申請具有屬地性，有關生物材料之專利，須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，兼以活的生物材料尚非說明書或圖式可以充分完全描述，倘未於申請前寄存於寄存機構，則有說明書揭露不完整，影響其案件之可專利性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，對申請人而言，程序未免太過繁雜，且成本過高，是以各國乃於 1977 年 4 月 28 日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），透過該條約之約束，凡在該條約所承認具公信力之國際寄存機構（International Depository Authority，IDA)之一寄存後，在締約國申請專利時，即不須再寄存。惟國際上雖有此條約得以免除申請人再次寄存之繁瑣，但是我國非該條約之會員，於我國申請此種專利時，我國並無法援引該條約向已於 IDA 寄存之生物材料申請分讓，以滿足專利之要件，故本條明定申請人應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之，以確保倘若此種專利在我國核准後，任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法要求。

二、由於本法 83 年修正時於第 21 條第 1 款刪除有關微生物不予發明專利之規定，自此，我國對微生物新品種得予發明專利。92 年修法時，由於學術界和專利法所界定之「微生物」定義略有不同，例如學術界對微生物之嚴格定義並不包括可於生物體中自我複製之物質，例如：質體等，為避免定義上之爭議，參照 EPC 施行細則用語「biological material」，及大陸專利法實施細則及審查指南有關「生物材料」之名詞定義，將專利法中「微生物」修正為「生物材料」。另 92 年修法時，將「應於申請前」修正為「最遲應於申請日」將該生物材料寄存，其係因「申請前」之時點容易引起不同解讀，所以修正為「最遲應於申請日」，以資明確，解釋上如於申請

當日寄存亦應為法所許。並於 92 年修正第 1 項但書，將原「熟習該項技術者」配合本法第 26 條第 1 項修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」，使本法用語一致。

三、第 1 項規定，於我國申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存生物材料，以確保倘若此種專利在我國核准後，我國任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料。本項所稱「專利專責機關指定之國內寄存機構」，為財團法人食品工業發展研究所，由該機構辦理「有關專利申請之生物材料寄存」之業務。本項但書規定，所稱該生物材料若為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。依審查基準第 2 篇發明專利實體審查第 14 章「生物相關發明」4.2.3 之規定，在申請日前已符合下列情事之一者，無須寄存生物材料：(1)商業上公眾可購得之生物材料，例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等；(2)申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之生物材料。具有公信力之寄存機構係例如專利專責機關指定之國內寄存機構或依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構等；(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如，將基因選殖入載體而得到之重組載體等生物材料，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得者。

100年修正法條將第1項刪除申請書上應載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼之規定。因為寄存證明文件並非屬取得申請日之要件，而得於提出申請後再行補正，且無要求申請人於申請時須於申請書上載明寄存資料之必要，僅須於檢送寄存證明文件時，載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼等事項即可。

四、第 2 項係規定申請人在無主張國際優先權情況下，申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利應踐行之程序規定。申請人若依據本條第 1 項規定必須最遲於申請日將該生物材料寄存專利專責機關指定之國內寄存機構，則應於申請日後 4 個月內檢送寄存證明文件，

並且載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，惟申請人若屆期未檢送者，則於本法擬制效果視為未寄存，將影響申請專利揭露充分的要件。惟申請實務上，如因寄存機構之技術問題未能於法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件者，係屬不可歸責當事人之事由。例如，實務上偶有需寄存之菌株未能存活，係因個案於海關檢疫過程中遭受污染所致者，惟其證明困難，申請人係以其菌株在其他國家寄存均未發生無法存活之情形，佐證在我國寄存之菌株無法存活非因其菌株本身所致者，而為審查人員接受其菌株無法存活非屬可歸責當事人之事由，即得以補寄存，以符合充分揭露要件。

100年第2項修正，係參考布達佩斯條約國際寄存機構之實務作業，將寄存證明與存活證明改採合一制度，修法前所稱之「寄存證明文件」實質上僅是寄存收件收據，並未包括92年修正條文第38條第4項所稱之「存活證明」。因此未來申請人寄存生物材料後，寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件。另為因應存活試驗所需之作業時間，爰將申請人提出寄存證明文件之法定期間由3個月修正延長為4個月。

五、第3項係規定申請人在依據本法第28條主張國際優先權情況下，申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利應踐行之程序規定。申請人若依據本條第1項規定必須最遲於申請日將該生物材料寄存專利專責機關指定之國內寄存機構，則應於最早之優先權日後16個月內檢送寄存證明文件，並且載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，惟申請人若屆期未檢送者，則於本法擬制效果視為未寄存。

於100年修正後，已改採寄存證明與存活證明合一制度，參考EPC 施行細則第31條第2項規定，增訂依第28條主張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優先權日後16個月內。

六、第4項係規定申請前如已於專利專責機構認可之國外寄存機構寄存者，由於我國非布達佩斯條約會員國，申請人雖已於國外寄存，因我國人民仍無法依前揭條約規定申請分讓，故仍應於我國寄存。因此已將生物材料寄存於國外之申請案，其向我國申請前仍必須於國內再寄存一次，為了緩和申請人時間上之不便，爰明定已於申

請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，無須最遲於申請日在我國提出寄存，只須要符合於申請日起4個月期間內，或是有依專利法第28條規定主張國際優先權者，須要符合於最早之國際優先權日後16個月期間內，完成國內寄存並檢送國內寄存機構出具之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件，即可不受第1項應於最遲應於申請日在國內寄存之限制。

100年修正之專利法刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存之規定，未聲明者不影響已於申請前在國外寄存之事實，僅須於法定期間內檢附國內寄存及國外寄存之證明文件即為已足。

七、第5項為100年修正之專利法新增條文，其係基於他國申請人欲來我國提出有關生物材料或利用生物材料之發明專利申請佈局時，仍需來我國再次寄存生物材料，考量此規定會增加申請人成本開銷，因此增訂此項，只要我國與特定國家訂有專利生物材料寄存相互承認之效力，申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定該外國國內之寄存機構寄存，並依規定期限內檢送該國外寄存機構出具之證明文件者，不須再於我國寄存，此可減輕申請人重複寄存之負擔。

八、第 6 項明定有關生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法等細部事項。因涉及寄存執行之細節及人民權益，宜有法律授權依據。另配合 100 年修正之專利法，經濟部於 101 年 12 月 4 日修正發布該辦法，並配合本法 102 年 1 月 1 日施行之日施行，有關生物材料寄存應遵循之事項，均應依該辦法之規定。

【行政釋示】經濟部中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局)87 年 9 月 7 日(87)台專(乙)15102 字第 131234 號函(微生物寄存屬說明書揭露之一部分)

活的微生物非說明書或圖式可以充分描述，故微生物寄存屬說明書揭露之一部分，不論提出申請前未寄存，或寄存日晚於申請日者，除不合專利法第 26 條規定之要件外，亦屬說明書內容揭露不完備，而應依專利法第 20 條第 1 項前段及

第 22 條第 3 項規定應不予專利，不得補正，亦不生文件不齊備得以補正齊備之日為申請日之問題。

【相關條文】專利法施行細則第 17 條、有關專利申請之生物材料寄存辦法

【國際優先權】

第二十八條　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

【原 條 文】

第二十七條　申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

依前項規定，申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

【內容說明】

優先權可分為國際優先權及國內優先權，本條是有關主張國際優先權之規定，為巴黎公約重要原則之一。依巴黎公約第 4 條第 A 項第 1 款規定「任何人於任一同盟國家，已依法申請專利、或申請新型或設計、或商標註冊者，其本人或其權益繼受人，於法定期間內向另一同盟國家申請時，得享有優先權」。所謂任何人，係指符合公約規定得享有權利之人，亦即符合公約第 2 條或第 3 條規定，為同盟國國民或雖非同盟國國民但於同盟國境內有住所或營業所者而言。準此，所謂優先權是指申請人在向其中一個會員國提出申請專利後，並於法定期間內就相同發明向其他的會員國提出申請時，申請人得主張該外國專利申請案之申請日

為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。第一次在外國提出申請之日期稱為優先權日，得主張優先權之期限稱為優先權期限。優先權期限在發明及新型為 12 個月，在設計為 6 個月。

優先權制度之建立，對於希望在多數國家取得專利保護之申請人帶來實際利益。首先申請人有時間考慮是否向國外申請專利，其次是申請人不用擔心在後申請案因喪失新穎性而不能取得專利，再以申請人向國外申請時可以利用優先權補充完善後申請案，也可以將幾個先申請案合併為一案申請提出。惟這些實際利益，無法適用於國內申請人，於是 1980 年代中期，一些國家開始引進巴黎公約優先權之作法，稱為國內優先權。我國專利法則於 90 年 10 月 24 日修正時，增訂第 25 條之 1 導入國內優先權之制度。簡言之，優先權之概念，可分為國際優先權（外國優先權、公約優先權）及國內優先權（本國優先權）二種，以在外國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在本國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案之申請日為優先權日。巴黎公約之所以確立優先權原則，是因為專利法採用先申請原則。根據該原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權。同時，各國專利法都規定授予專利權的發明應當具有新穎性和進步性，而絕大多數國家的專利法都規定判斷新穎性和進步性之基準日是申請日。因此，如果申請人想要在幾個國家內獲得專利保護，就應當同時在這些國家提出申請。否則，有可能被他人搶先申請，或者在申請人向外國提出申請之前，其發明被他人公開發表或者公開使用，造成新穎性喪失，以致於不能在這些國家獲得專利。但是，要求申請人同時在本國和其他國家提出專利申請，即使在現在仍然是難以辦到的，係因準備、翻譯申請文件和辦理申請手續需要一定的時間。而且，在決定向外國申請專利以前，其專利價值如何，是否有必要向外國申請專利，以及向哪些外國申請專利，也需要時間進行考慮。因此，巴黎公約規定了優先權原則，要求締約國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權。優先權原則的制定為締約國的國民在其他締約國獲得專利保獲提供了極大

的便利。

TRIPS 協定生效後，依 TRIPS 第 2 條規定，會員應遵守 1967 年巴黎公約第 1 條至第 12 條的規定。巴黎公約第 4 條有關優先權規定，當然在其當中。因此，WTO 會員應遵循巴黎公約有關優先權之規定。換言之，無論是 WTO 會員的申請人，或是巴黎公約會員國的申請人，皆應享有巴黎公約規定之優先權，任何一個巴黎公約成員國都應承認，雖非巴黎公約成員國，惟屬 WTO 會員優先權之主張。這種主張之效力等同巴黎公約優先權，但此乃基於 TRIPS 協定，WTO 會員間相互給予之一種優惠，而不是巴黎公約優先權。有關本條各項規定分述如下：

一、第 1 項為主張國際優先權之規定。本項規定說明如下：

(一)得主張國際優先權之申請人－我國在 91 年 1 月 1 日加入 WTO 之前，對於國際優先權之承認，是採雙邊互惠原則，亦即申請人所屬之國家必須也承認我國國民得向該國主張優先權。申請人有二人以上且屬不同國籍時，每一申請人所屬國家均須承認我國之優先權。至於 WTO 會員之人民，則不待簽署互惠或雙邊協定，凡 WTO 會員之人民均可主張優先權。惟因我國於 91 年 1 月 1 日始成為 WTO 會員，因此 WTO 會員於我國入會前未與我國簽有相互承認優先權之協定，而於我國入會後基於會員之地位主張優先權者，其優先權日不得早於 91 年 1 月 1 日。又目前仍有部分國家或地區未加入 WTO，亦未與我國簽有雙邊互惠協議，這些國家或地區之人民在我國不得主張國際優先權。另須說明者，兩岸雖同為 WTO 會員，惟中國大陸基於政治因素，原先並不承認以我國為基礎案之優先權主張，我國基於對等原則，亦不承認大陸基礎案之優先權主張，但隨著兩岸往來日益密切，國人赴陸申請專利數量增加，為確保兩岸人民之優先權益，兩岸於 99 年 6 月 29 日簽署「兩岸智慧財產權保護合作協議」，將相互承認優先權列入協議第 2 點。該協議自 99 年 9 月 12 日生效，自 99 年 11 月 22 日開始，兩岸開始相互受理對方之優先權主張，但其優先權基礎案之申請日期不得早於 99 年 9 月 12 日。

(二)得主張國際優先權之國內專利申請案種類－包括發明、新型及設

計專利三種。

(三)得據以主張國際優先權之外國基礎案之資格－主張國際優先權之基礎案必須符合下列條件之一：

1. 在 WTO 會員、WTO 延伸會員、互惠國領域內第 1 次申請相同技術之專利申請案，且其第 1 次申請日不得早於該 WTO 會員、WTO 延伸會員加入 WTO 之日期或互惠協議生效日。
2. 依智慧財產權之取得與維持所締結之多邊或區域性條約、公約或協定規定提出之第 1 次專利申請案，並以 WTO 會員、WTO 延伸會員、互惠國為指定國，且依其指定國之國內法規定視為合格國內申請案者。例如：依專利合作條約(PCT)或歐洲專利公約(EPC)提出之申請案。

優先權基礎案只要於受理國家或國際組織合法取得申請日，即可據以主張優先權。縱該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁，亦不影響後申請案之優先權主張。

(四)相同發明之判斷－主張優先權之基礎案與在國內之申請案必須為相同發明。所謂相同發明是指向我國提出之專利申請案之申請專利範圍，有揭露於該外國基礎案之技術內容而言。詳言之，主張優先權時，「相同發明」之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

(五)優先權期限之計算－依本法施行細則第 25 條第 1 項規定，計算 12 個月優先權期限，係指從外國申請專利之次日起算至本法第 25 條第 2 項規定之申請日（申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）止。亦即「第一次申請專利之日後 12 個月內」，其期間之計算應適用第 20 條第 1 項規定，始日不計算在內。

二、參照巴黎公約第 4 條第 F 項之規定，明定主張複數優先權者，以最早優先權日之次日起算。所謂複數優先權係指一申請案之申請專利範圍包含一個以上發明，符合「單一性」或屬「相同發明」者，且

基於各別發明均分別有主張優先權之基礎案而言。

三、第 3 項是關於準國民待遇原則之規定。本項於 90 年修正前原規定：「申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國優先權者為限」，惟此規定與 TRIPS 及巴黎公約所採之國民待遇原則及準國民待遇原則不符，鑑於我國加入 WTO 後，對於無國籍人及與我國無互惠關係國家之國民，若於互惠國中有住所或營業所者，仍應給予準國民待遇；又本項規定係配合我國加入 WTO 而修正，前已依行政院 90 年 12 月 11 日台（90）經字第 071409 號令，核定其施行日期為 91 年 1 月 1 日我國入會之日，而 92 年修正時，為配合我國於 91 年 1 月 1 日成為世界貿易組織會員，本項增列明定對於雖非屬該組織會員之國民，如於世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。

四、第 4 項規定主張優先權者，其專利要件之審查基準日。在先申請原則之制度下，專利申請案是否符合專利要件，是以申請日為判斷時點。但主張優先權者，其專利要件之判斷時點，即提前到優先權日。亦即在申請案主張之優先權日後，與申請案相同之技術公開者，不問是申請人或他人所公開，均不會因此喪失新穎性，又適用先申請原則時，專利權將授予優先權日在先之申請人。

【行政釋示】經濟部 91 年 4 月 25 日經智字第 09104611470 號函

（本函報請行政院同意凡 WTO 會員即可承認其專利、商標優先權，行政院 91.05.20 院臺經字第 0910020463 號函復同意辦理）

於我國加入 WTO 後，WTO 會員有遵守 TRIPS 之義務，依該協定第 3 條國民待遇及第 4 條最惠國待遇之規定，WTO 會員應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利、商標優先權之國家，其所屬國民向我國申請專利或商標應得主張優先權。

【相關條文】專利法第 29 條、細則第 25 條

【聲明主張國際優先權】

第二十九條　依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：

一、第一次申請之申請日。

二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。

三、第一次申請之申請案號。

申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。

違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權。

申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或依前項規定視為未主張者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第一項及第二項規定之行為。

【原 條 文】

第二十八條　依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。

申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。

違反前二項之規定者，喪失優先權。

【內容說明】

本條規定主張國際優先權之程序及未符合此程序之效果。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定申請人主張優先權，首先應於專利申請案提出同時聲明之。前述聲明事項以載明於申請書之聲明事項欄位為原則，惟如申請同時檢送之文件中已載明第一次申請之申請日及受理該申請之國家或 WTO 會員者，亦屬合法。例如：說明書內已載明第一次申請案之受理國家、日期，或於申請同時檢送優先權證明文件者。申請人主張複數優先權者，各項優先權基礎案均應聲明。另依據巴黎公約第 4 條第 D 項第 5 款第 2 句規定，申請人除聲明第一次之申

請日及受理該申請之國家或 WTO 會員外，也應說明第一次申請之申請案號，爰分款明定，以資明確。

二、第 2 項規定申請人應檢送優先權證明文件之期限。100 年修法前原規定申請人應自申請日起 4 個月內檢送優先權證明文件。惟參照世界智慧財產權組織（WIPO）於 2000 年 6 月 1 日國際外交會議通過之專利法條約（Patent Law Treaty）施行細則第 4 條規定，檢送優先權文件之期間，為自各該在先申請中最早的申請日起不少於 16 個月的期限內。國際上如日本特許法第 43 條第 2 項、歐洲專利公約施行細則第 52 條亦規定係於最早之優先權日後 16 個月內檢送之，爰參照國際趨勢修正之。應注意者，國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，不得申請延展(最高行政法院 95 年判字第 680 號判決參照)。

申請人主張複數優先權時，其全部優先權證明文件之檢送期間均自最早之優先權日起算，所稱「最早之優先權日」係指複數優先權主張中最早之優先權日，惟若於前述最早之優先權日起 16 個月內撤回最早之優先權主張，則以次早優先權主張之優先權日作為最早之優先權日。若申請人未於最早之優先權日起 16 個月內撤回最早之優先權主張，且於最早之優先權日起 16 個月內未完全補正優先權證明文件，則該等未補正之優先權將發生視為未主張優先權之效果。例如申請人主張 A、B、C 共 3 項優先權，其優先權日依序為 a 日、b 日、c 日，申請人自最早之優先權日(a 日)起 16 個月內，僅補正 B 之優先權證明文件者，則該申請案僅有 B 之優先權主張，A 及 C 之優先權視為未主張。

優先權證明文件應為外國或 WTO 會員專利受理機關署名核發之正本，不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。申請人在最早之優先權日後 16 個月內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢

送全份優先權證明文件影本。另同一申請人於二件以上之申請案中主張同一件國外基礎案之優先權時，如已於其中一件申請案提出優先權證明文件正本，其他之申請案得以證明文件全份影本代之，惟須註明正本存於何案卷內。優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或 WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出(本法施行細則第 26 條)。例如我國專利專責機關已與日本特許廳於 102 年 12 月 2 日開始進行優先權證明文件電子交換，申請人以日本發明或新型專利申請案作為優先權主張之基礎案向我國申請發明或新型專利，或以我國發明或新型專利申請案作為優先權主張之基礎案向日本申請發明或新型專利者，可提出優先權證明文件存取碼、優先權基礎案號及國外申請專利類別之資訊，不必提送紙本優先權證明文件。

三、第 3 項為違反前 2 項規定之效果。專利申請人未於申請專利同時聲明「第一次申請之申請日」或「受理該申請之國家或 WTO 會員」，或未於最早之優先權日後 16 個月內檢送經該國或 WTO 會員證明受理之申請文件，則視為未主張優先權。至於第 1 次申請之申請案號，則屬得補正之事項，如未於申請時一併聲明者，不視為未主張優先權。100 年修正前對於違反主張優先權之程序規定者，明定其效果為「喪失優先權」，惟參考專利法條約(PLT)第 6 條第 8 項 b 款、日本特許法第 43 條第 4 項及大陸專利法第 30 條規定，其對於違反主張優先權之相關程序要件者，則採「優先權主張失其效力」或「視為未主張優先權」之方式規範。鑑於優先權乃是附屬於專利申請案之一種主張，本身不具獨立之權利性質，且主張優先權與否，申請人得自由選擇，故主張優先權不符法定程式或逾期檢送證明文件者，宜規定「視為未主張優先權」較為妥適，爰予修正。此為法定效果之當然發生，並不因申請人是否於期限屆至前申請延展或專利專責機關有否發函通知其視為未主張優先權而異其效力。

四、第 4 項為回復優先權主張之規定。申請人如非因故意，未於申請專利同時主張優先權或聲明事項不完整者，為免申請人因此不得主張優先權，100 年修法時爰參照專利法條約(PLT)第 12 條、歐洲專利

公約（EPC）第 122 條第 1 項規定，增訂回復優先權主張之機制，申請人得於最早之優先權日後 16 個月內，提出回復優先權主張之申請，並繳納回復優先權主張之申請費，及補行本條第 1 項及第 2 項規定期間內應為之行為。所謂「非因故意」之事由，包括過失所致者均得主張之，例如實務上常遇申請人生病無法依期為之，即得作為主張非因故意之事由。本項規定之適用範圍，包括於申請專利同時漏未主張優先權，及欠缺聲明「第一次申請之申請日外國之申請日」或「受理該申請之國家或 WTO 會員」而視為未主張優先權之情形。另對於同時補行期間內應為之行為，申請人得先主張並聲明在外國之申請日、案號及受理該申請之國家，再補正優先權證明文件，只要均於最早之優先權日後 16 個月內完成即可。另外，如有因天災或不可歸責當事人之事由延誤補正期間者，例如前有因美國專利商標局檔案室搬遷，致延誤發給優先權證明文件，申請人得依第 17 條第 2 項規定申請回復原狀，不須依本條規定申請回復優先權主張。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 101 年 10 月 25 日智法字第 10100075350 號（專利法第 29 條規定之相關適用情形）

(一)本條與第 17 條「回復原狀」規定之關係：

1. 本條第 4 項規定所指「依前項規定視為未主張者」，係指因「違反第一項第一款及第二款之規定」致視為未主張優先權者，亦即得申請回復優先權主張之情形，僅限於：(1)未於申請專利同時主張優先權、(2)申請專利同時雖有主張但未同時聲明第 1 次申請之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員。至於因遲誤檢送優先權證明文件之期間致視為未主張者，因檢送優先權證明文件之期間與申請回復優先權主張之期間同為最早之優先權日後 16 個月，故一旦遲誤檢送優先權證明文件之期間者，確實無從以非因故意為由申請回復優先權主張。
2. 但若申請人遲誤檢送優先權證明文件之期間係因天災或不可歸責於己之事由所致者，因第 17 條第 4 項規定並未排除第 29 條第 2 項規定之期間，自仍得依第 17 條第 2 項規定就第 29 條第 2 項規定之期間申請回復原狀，第 29 條立法說明五(三)已有提及。至於第 17 條立法說明四所提「此等期間之遲誤不宜

再有回復原狀規定之適用」等語，係指「倘申請人已主張復權，不得就可主張復權之期間，再主張第 17 條之可回復原狀期間」。由於遲誤檢送優先權證明文件之期間，亦同時無法依第 29 條第 4 項主張復權，此時，申請人僅能依第 17 條回復原狀之機制主張之，此與現行實務相同，來函所述遲誤檢送優先權證明文件之期間，將無法復權亦無法回復原狀，實有誤會。

3. 目前專利法施行細則修正草案第 26 條，經再修改後，將針對優先權證明文件之補正期間，增訂申請人如於法定期間內先補正優先權證明文件之影本，並於本局指定之期間內補正與該優先權證明文件影本為同一文件之正本者，得視為已合法主張優先權之規定，併予說明。

(二)有複數優先權之主張時，本條規定之適用，說明如下：

1. 無論申請人主張幾項優先權，其優先權證明文件之補正期間均自最早之優先權日起算。該等起算時點，於本法同一用語均為相同解釋。
2. 申請人主張複數優先權時，其全部優先權證明文件之補正期間均自最早之優先權日起算，所稱「最早之優先權日」係指複數優先權主張中最早之優先權日，惟若於前述最早之優先權日起 16 個月內撤回最早之優先權主張，則以次早優先權主張之優先權日作為最早之優先權日。若申請人未於最早之優先權日起 16 個月內撤回最早之優先權主張，且於最早之優先權日起 16 個月內未完全補正優先權證明文件，則該等未補正之優先權將發生視為未主張優先權之效果。例如申請人主張 A、B、C 共 3 項優先權，其優先權日依序為 A、B、C，申請人自最早之優先權日起 16 個月內，僅補正 B 之優先權證明文件者，則該申請案僅有 B 之優先權主張，A 及 C 之優先權視為未主張。

【相關條文】專利法第 17 條、細則第 26 條

【國內優先權】

第三十條　申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：

一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。

四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。

五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。

六、先申請案已經撤回或不受理者。

前項先申請案自其申請日後滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日後逾十五個月者，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日後十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張優先權。

【原 條 文】

第二十九條　申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但有下列情事之一者，不得主張之：

一、自先申請案申請日起已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十七條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案或第一百零二條之改

請案。

四、先申請案已經審定或處分者。

前項先申請案自其申請日起滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日起十五個月後，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日起十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，申請人未於申請時提出聲明，或未載明先申請案之申請日及申請案號數者，喪失優先權。

依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。

【內容說明】

本條為國內優先權之規定。專利法於 83 年修正時導入國際優先權制度，但未一併導入國內優先權，立法院乃附帶決議應導入國內優先權制度。因此，參酌德國專利法第 40 條，日本特許法第 41 條、第 42 條第 2 項、第 3 項，大陸專利法第 29 條、第 30 條及實施細則第 32 條、第 33 條等立法例，於 90 年修正時予以增訂。

導入國內優先權制度之主要目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益。此種改良或新的請求標的，當以修正的方式在先申請案中提出時，常會被認為超出原說明書或圖式所揭露之範圍而全案不予專利，但倘若運用國內優先權，則仍有機會併在一個申請案中申請，從而可取得總括而不遺漏之權利。此時後申請案已揭露於先申請案之技術內容將以優先權日為專利要件審查基準時點，未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日為專利要件審查基準時點。簡言之，國內優先權制度，是以一件或多件本國申請案為基礎案（即先申請案），使申請人得將各該申請案彙整為一件，並加入新的事項再提出申請，而得享有

與國際優先權相同之利益。

申請人主張國內優先權具有以下作用：

(一)主張國內優先權之後申請案，乃依基礎案（即先申請案）再加改良或合併新的請求標的，因其基礎案（即先申請案）之技術內容，已揭示於後申請案中，故基礎案（即先申請案）視為撤回，無須重複公開、重複審查。申請人並可因而減少以後必須繳納之年費。

(二)申請人可以利用此制度延長保護期限。換言之，在優先權期限將屆滿前，提出後申請案，主張基礎案（即先申請案）之優先權日，實際上將專利權保護期限延長 1 年。

(三)利用國內優先權制度可以增加基礎案（即先申請案）申請時未揭露之技術內容，而擴大無法在先申請案中請求保護之範圍。

以下說明本條各項規定：

一、第 1 項為主張優先權之相關規定，說明如下：

(一)本條名詞定義

1. 先申請案：指在我國先提出申請的發明或新型專利申請案，相對於主張國內優先權的後申請案。
2. 後申請案：指在我國申請時聲明主張國內優先權的專利申請案。
3. 分割案：發明專利申請案中包含實質上一個以上之發明，而不滿足發明單一性規定，於原申請案再審查審定前，提出分割申請所分出之申請案（一個或一個以上）。
4. 改請：指申請發明或設計專利後改請為新型，或申請新型專利後改為發明專利者。
5. 二項以上優先權：申請時就 2 件以上的先申請案聲明主張國內優先權者，即有 2 個以上不同日期之優先權日。可主張國內優先權之 12 個月期間係從最早之優先權日之次日起算。
6. 視為撤回：先申請案被主張國內優先權後，其整個申請案自申請日之次日起算滿 15 個月時即不存在，且不須專利專責機關通知或處分。

(二)主張國內優先權之條件及不得主張優先權之事由

1. 主張優先權之要件

(1)主張國內優先權之後申請案之申請人，於申請時須與先申請案之申請人為同一人。如在先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。倘有不一致之情形，應通知補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使其先、後申請案申請人同一，始可受理。

(2)限於發明或新型專利申請案，不包括設計專利，因設計專利與發明、新型專利之主要區隔，在於設計專利著重於視覺效果之增進強化，較未涉及技術之改良，而無需國內優先權之保護。

2.不得主張國內優先權之法定事由

(1)自先申請案申請日後已逾 12 個月者。此處所稱申請後，是指本法第 25 條第 2 項所定申請日之次日。申言之，後申請案提出申請並主張國內優先權之期間，不得逾越先申請案申請日後 12 個月。其 12 個月屬除斥期間規定，其性質並屬法定不變期間。

(2)先申請案中所記載之發明或創作已經依第 28 條或本條規定主張優先權者。申言之，得主張國內優先權之範圍，為屬先申請案說明書或圖式中所記載之事項，但該事項不得已基於他案主張國際優先權或國內優先權者，簡言之，國內優先權不可累積主張。但先申請案中不曾主張國內優先權或國際優先權之部分，則無限制。

(3)先申請案係依第 34 條第 1 項或第 107 條第 1 項規定申請分割或依第 108 條第 1 項規定改請者。即先申請案已為分割後之子案或改請案時，不能再被另一申請案主張國內優先權，但分割後存續之原申請案仍得作為主張國內優先權之基礎案。惟已合法主張國內優先權之後申請案，仍可以進行分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

(4)先申請案經核准公告，發明案經審定不予專利確定，或新型案經形式審查處分不予專利確定者。100 年修正前原規定先申請案已經審定或處分者，即不得再被後申請案主張優先權。惟先申請案何時審定或處分，申請人無法預期，實務上不乏先申請案早於 12 個月內即經審定或處分者，致生後申請案無法主張

國內優先權之情形。尤其新型案形式審查甚為快速，通常在 5 個月內即核准處分，使得申請人喪失在 12 個月內得主張國內優先權之機會。復按專利申請人在收到審定書或處分書後有 3 個月之繳納證書費及第 1 年專利年費之期間，必要時亦可請求延緩公告 3 個月，100 年修正時爰將後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經審定(處分)」放寬至「已經公告或不予專利審定(處分)確定」，使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權。惟國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，是本條本文所稱「先申請之發明或新型專利案」當指於後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案。如先申請案於核准審定(處分)後，因屆期未領證繳費，而不予公告，且已無復權之可能時，自不得再被後申請案據以主張國內優先權，以避免原已確定無法取得專利權之申請案藉此復活。

(5)先申請案已經撤回，或經本局處分不受理者。由於後申請案主張國內優先權時，其先申請案之標的必須存在，方有得主張國內優先權之依據，先申請案如經撤回或不受理者，標的已不存在，後申請案主張國內優先權即失所附麗，100 修正時爰增訂第 6 款，將現行實務及審查基準之規定予以明文，以資明確。

二、第 2 項規定後申請案主張國內優先權者，對先申請案發生之效力。主張國內優先權之後申請案，乃依先申請案再加改良或補充，因先申請案之技術內容，已揭示於後申請案中，無須重複公開、重複審查，故明定先申請案自其申請日後滿 15 個月，視為撤回。所稱申請日後，應自本法第 25 條第 2 項所定申請日之次日起算。依此規定，15 個月期滿即生撤回之效果，無待專利專責機關處分或通知。

三、第 3 項規定得撤回優先權主張之期限。申請人提出後申請案時，是否主張國內優先權，原可自行決定，主張國內優先權後欲撤回者，原則上亦無不可，惟因先申請案依前項規定將自其申請日後滿 15 個月視為撤回，為維審查程序之穩定性，爰明定自先申請案申請日後逾 15 個月者，不得撤回優先權主張。

四、第 4 項規定主張優先權之後申請案若經撤回，則優先權之主張失所附麗，其優先權主張視為同時撤回。後申請案如於先申請案申請日後 15 個月內撤回者，應准予撤回，此時，申請人所主張之國內優先權，亦視為撤回，先申請案仍續行審查。

五、第 5 項規定主張複數優先權者，其主張優先權期間之認定。依本條規定主張優先權者，並不限於僅主張 1 項優先權，如主張 2 項以上之優先權者，並無不可，惟計算本條第 1 項規定之優先權期間之始點，應自最早之優先權日之次日起算。

六、第 6 項規定主張國內優先權者，其專利要件審查之審查基準日，以優先權日為準。申言之，先申請案有揭露者，始有適用，先申請案未揭露之部分，仍以後申請案之申請日作為判斷基準點。有關本項規定之說明，可參考第 28 條第 4 項規定之說明。

七、第 7 項規定主張國內優先權之程序及違反之效果。申請人主張國內優先權者，應於提出後申請案同時提出聲明主張，並於後申請案申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，二者皆具備，始可享有優先權，若缺漏其一，即視為未主張優先權，不生補正之問題。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 90 年 11 月 21 日(90)智法字第 0908600113-0 號函（主張國內優先權日不得早於 90 年 10 月 26 日）

一、按中央法規標準法第 13 條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」，查專利法部分條文修正草案立法院業於 90 年 10 月 4 日完成三讀，復於同年 10 月 24 日華總一義字第 9000206490 號總統令修正公布，依專利法（以下簡稱本法）第 139 條第 1 項規定：「本法自公布日施行」，故應自 90 年 10 月 26 日生效，合先敘明。

二、本次修正，導入國內優先權、發明早期公開新制及刪除追加專利制度，關於本法修正前、後之適用基準日及過渡條文，分別列述如下：(一)第 25 條之 1 第 8 項規定：「依本條主張之優先權日，不得早於本法中華民國九十年十月四日修正施行之日。」(二)第 36 條之 6 規定：「前五條規定，本法中華民國九十年十月四日修正施行日起一年後提出之發明專利申請案，始適用之」。(三)第 136 條之 1 規定：「本法中華民國九十年十月四

日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理。」

三、前開條文所稱之「九十年十月四日」，乃指立法院完成本法修正案第三讀會程序之日，復參照法務部 89 年 4 月 18 日法 89 律字第 011874 號函，略以「……此係立法實務作業上因完成三讀日期與總統公布日期不同所致，徵諸民法親屬編施行法第六條之一及土地稅法第三十九條之二亦有類似立法例，適用上均以法規公布之日起算第三日起發生效力。……」準此，前開條文中之 90 年 10 月 4 日自與本法之修正公布及生效日有別。故前述本法第 25 條之 1 第 8 項、第 36 條之 6、第 136 條之 1 之生效日應為 90 年 10 月 26 日。

四、綜前所述：(一)依本法第 25 條之 1 主張之優先權日，不得早於 90 年 10 月 26 日。(二)依本法第 36 條之 1 至第 36 條之 6，發明早期公開新制，自 91 年 10 月 26 日起提出之發明專利申請案，始適用之。(三)依本法第 136 條之 1，90 年 10 月 26 日前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理。

【訴願決定】經濟部 102 年 7 月 25 日經訴字第 10206104550 號（後申請案申請時先申請案之標的已不存在或已確定無法取得專利權，不得再被後申請案據以主張國內優先權）

按「國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而能享受和國際優先權相同之利益。此種修正或新的申請標的，當以修正的方式提出時，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟若運用國內優先權，則仍有機會合併成一申請案，從而可取得總括而不遺漏之權利。」為原處分機關發明專利審查基準第二篇發明專利實體審查第 2-5-10 頁所論明。準此，國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而基於避免重複公開、重複審查，是被主張國內優先權之先申請案與後申請案，會彙整合併成一件申請案。因此，主張國內優先權之後申請案，既係以同一申請人在國內之先申請案經補充、修正或合併後再行申請專利，則兩者間有其從屬關係，倘後申請案申請時該先申請案之標的已不存在或已確定無法取得專利權時，自不得再被後申請案據以主張

國內優先權，以避免原已確定無法取得專利權之申請案藉此復活。是專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項本文所稱「先申請之發明或新型專利案」當指於後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案。

【司法判決】智慧財產法院 102 年度行專訴字第 102 號行政判決（新型核准案因未繳費而未能取得專利權者，不得為國內優先權基礎案）

90 年 10 月 24 日修正之專利法第 25 條之 1 行政院版本之立法理由略為：「……因先申請案經撤回、拋棄、不受理或審定者，業已不繫屬於專利專責機關，故均不可主張優先權。」。又按前開 90 年 10 月 24 日修正之專利法第 25 條之 1，其後歷經數次專利法之修正，於 100 年 12 月 21 日專利法修正時，已改列為專利法第 30 條，並於該次修法時修正第 4 款，並增訂第 5、6 款之規定，即「……。但有下列情事之一，不得主張之：……先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。」，其立法理由則以「主張國內優先權之期間，雖為 12 個月，惟先申請案何時審定或處分，申請人無法預期，實務上不乏先申請案早於 12 個月內即經審定或處分者，致生後申請案無法主張國內優先權之情形。尤其新型案形式審查甚為快速，通常在 5 個月內即可發給處分書，使得申請人喪失在 12 個月內得主張優先權之機會。復按專利申請人在收到審定書或處分書後有 3 個月之繳納證書費及第 1 年專利年費之期間，必要時亦可請求延緩公告 3 個月，爰將發明與新型分款規定，並於第 4 款明定先申請案為發明案者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由『已經審定』放寬至『已經公告或不予專利審定確定』，使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權。增訂第五款。先申請案為新型者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由『已經處分』放寬至『已經公告或不予專利處分確定』。增訂第六款。由於後申請案主張國內優先權時，其先申請案之標的必須存在，方有得主張國內優先權之依據，先申請案如經撤回或不受理者，標的已不存在，後申請案主張國內優先權即失所附麗……」，參照前開國內優先權之立法理由可知，行政院就 90 年 10 月 24 日修正之專利法第 25 條之 1 第 1 項第 4 款所提出之修法草案，原係使用「先申請案已經撤回、拋棄、不受理或審定者」之文字，乃因立法院審查會認「先申請案若經撤回、拋棄、或不受理，該申請案即不復存在，當然不得主張優先權，爰將原草案第 1 項第 4 款之相關規定予以刪除，以精簡文字」，則專利法第 30 條第 1 項第 5 款所規定新型專利申請案不得主張

國內優先權之情形中「不予專利處分確定者」，自應包括先申請專利經核准審定後，未於期限內繳納證書費及第一年專利年費，且不得再行補繳前述費用之情形，因先申請專利若逾越證書及年費繳費期限而未繳費，則先申請專利確定依法不能經由被告予以公告，而對外發生效力，自屬不予專利處分確定之情形，申請人應不得依該先申請專利主張國內優先權。

本件欲主張國內優先權之新型專利雖係於 102 年 1 月 4 日提出申請，並以 101 年 2 月 29 日即提出申請之先申請專利主張國內優先權，然該先申請之新型專利經被告形式審查核准處分書為應予專利之處分，該處分書業於同年月 13 日即依法送達，惟原告於該處分書送達後之 3 個月內即 101 年 9 月 13 日前仍未向被告繳費領證，……。而按「申請專利之新型，申請人應於准予專利之處分書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」為先申請專利核准時專利法第 101 條第 1 項所明定。故先申請專利已因原告逾期未繳費而不予公告，即無從再准予專利，自屬不予專利處分確定之情形。……參照前開說明，原告自不得以之主張國內優先權。原告雖舉國際優先權之制度，並不以先申請案存在為要件，而認國內優先權亦應為相同之處理，惟查兩者制度設計之目的並不完全相同，且申請日係專利制度上判斷專利要件相當重要之期日，而優先權制度實係申請日之例外規定，既為例外規定，即應從嚴解釋，且為專利制度之立法政策問題，於法無明文之情形下，尚不得比附援引，附此說明。

【相關條文】專利法第 20、25、27 條

【先申請原則】

第三十一條　相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定。

【原 條 文】

第三十一條　同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。

【內容說明】

本條第 1 項規定先申請原則，第 2 項規定不同人協議、同人擇一原則，第 3 項規定申報協議，第 4 項針對相同創作一發明一新型的情況特別規定。

一、禁止重複專利原則及先申請原則

專利權乃國家授予權利人之一種排他性權利，專利權人具有排除他人未經其同意而實施該創作之權。針對相同創作如重複核准專利，

一來導致不同權利人間的權利衝突，二來第三人將提高使用專利技術之成本費用，三來導致專利專責機關重複進行審查，浪費審查資源，也有可能導致相同創作獲得專利之實質保護超過法定期限。因此，禁止重複專利原則（禁止重複授予專利權）為專利制度基本原則。

針對相同創作重複提出申請的情況有四種態樣：

1. 不同人不同日申請二件以上申請案
2. 不同人同日申請二件以上申請案
3. 同人不同日申請二件以上申請案
4. 同人同日申請二件以上申請案

「先申請原則」，係指有相同發明有二以上之專利申請案，向專利專責機關提出申請，該申請案不論係同一人或不同一人，縱然都符合應核准專利之要件，而專利權僅給予最先提出申請者，惟如果二以上之專利申請案，同日申請，則在不同人時，必須協議；同人時，則必須擇一。因此，從禁止重複專利角度而言，禁止重複專利原則為上位概念，包含各種情況，而先申請原則則為下位概念。

先申請原則在於保護最先提出申請的人，促使完成發明的人，儘早提出申請專利與及早公開，以避免他人重複研究或申請。惟採先申請原則有其弊病，例如：可能對於不成熟、尚未完備的技術，搶先申請，或則對於他人已先完成發明的技術搶先申請，不但先發明者未能取得專利，還可能受到先申請者後來取得專利之制約，顯有未公。另在國際立法例上有「先發明原則」，亦即專利權僅給予最先完成發明者，例如美國，惟美國於 2011 年 9 月 14 日修正通過「美國發明法案」。修正後的美國專利法對其原先採用的先發明原則作了調整，但並未完全採用普遍的先申請原則，而是採用一種稱為「發明人先申請原則」（First inventor to file）的制度。先發明原則重在保護真正最先完成發明之人，但是因為專利專責機關很難判斷誰是最先完成發明，如果以最先申請者作為判斷標準，就比較容易。

為避免採先申請原則的弊病，各國專利法皆有配套規定所謂先用權的機制，我國專利法第 59 條第 1 項第 3 款規定，申請前已在國內實施，或已完成必須準備者，在原有事業目的範圍內之繼續利用行為，

為專利權效力所不及。

本條所謂「相同發明」，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者而言。由於本條規定之目的是為避免重複專利，而核准專利權之範圍，原則上僅依前後申請案所載之申請專利範圍判斷之，只要兩者不同，就不會有重複專利的問題。因此，本條所判斷之「相同發明」，是指二件專利申請案之申請專利範圍是否相同而言。至於擬制喪失新穎性之審查，係以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容比對，在不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請前尚未公開或公告，而於後申請案申請後始公開或公告者，後申請案之審查優先適用擬制喪失新穎性。

所謂「最先申請」係指專利申請案符合本法規定，取得最先申請日而言。如尚未取得申請日或申請日遭處分延後，縱實際申請在先，亦非最先申請。即在認定先後或同日申請的時點，應依申請案之申請日為準。但申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張二個以上優先權者，應分別以各申請專利之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

由於發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，設計則係透過視覺訴求之創作，無論是發明與設計之間或新型與設計之間，均不會產生重複專利的情況，因此，適用本條先申請原則，其先申請案或於同日申請之其他申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。

二、協議原則

先申請原則以申請日作為判斷申請先後的標準，但如果同日申請時，如何處理？假設不同人時，專利專責機關應通知申請人協議，並指定期間申報協議結果，協議不成或屆期未申報，均不予專利，此即協議原則。換言之，相同發明為不同人於同日申請，或二者主張之優

先權日相同，或一者之申請日與另一者之優先權日相同者，專利仍應僅給予其中一人，於是以法定方式由各申請人協議定之，如協議不成，均不給予專利。如果為同人時，則通知限期擇一，未擇一則均不予專利。

三、相同創作一發明一新型特別規定

實務上一案二申請可能為二發明案、二新型案或一發明案一新型案。當二申請案均為發明案時，第 1 項已有規範；二申請案均為新型案時，得依第 120 條準用本條規定；二申請案為一發明案一新型案之情形，明定除有第 32 條規定之情事外，準用前 3 項之規定。即除了同一人於同日就相同創作分別申請一發明案及一新型案且有聲明而適用第 32 條之規定外，其他情形準用前 3 項之規定。

【一案兩請】

第三十二條　同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。

發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

【102年修正前原條文】

第三十二條　同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。

申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。

發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

【內容說明】

本條係針對同人同日就相同創作提出一發明一新型專利申請案之情況，特別規定。

針對相同創作重複提出申請的情況，如第31條說明，有四種態樣：包括不同人不同日申請、不同人同日申請、同人不同日申請、及同人同日申請等，其中有關同人、同日以相同創作分別申請發明及新型專利，由於發明專利採實體審查，新型專利採形式審查，所衍生的問題，如何處理，各國法制不一，德國係採允許同時申請、允許先後核准專利、允許權利併存，但行使權利擇一。日本係不允許同時申請、不允許先後核准專利，但允許改請。中國大陸係允許同時申請、允許先後核准專利，但不得權利併存，權利採接續說。

以上立法例，各有其優缺點及法律論據，其屬國家立法政策選擇

、價值選擇問題，而非法律概念上的是非判斷問題。我國原採日本例不允許同時申請，但100年修正時，通盤考量各種立法例，允許同時申請、賦予申請人選擇權、允許先後核准專利，但不得權利併存，新型專利採自始不存在說。其最主要的理由，為允許權利接續情況下，申請人可運用新型形式審查制度的結果，將擴大現有體制對專利侵權責任賠償範圍，對社會大眾將產生重大影響。因此，在考量整體制度設計複雜性，衡平專利權人與公眾第三人權益之公平性的情況下，乃採自始不存在規定。

惟本議題經立法院委員提案，於102年再為修正，基於保障申請人權益觀點，改採權利接續說，並配套規定申請人應於申請時分別聲明有一案兩請之情形，因此，申請人擇定新型專利權時，發明專利申請案將予核駁審定；其擇定發明專利時，新型專利權將自發明專利公告之日起消滅。換言之，根據此修法，申請人擇定發明專利者，其創作可先以新型專利權保護，而在發明專利公告後以發明專利權保護，具有法律保護相延續之效果，是為所謂「權利接續制」。此新制僅適用於102年修正施行後提出之申請案。

以下分別說明：

一、適用一案兩請權利接續制的要件。

(一)申請人必須同一人。所謂同一人係指於我國申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同；於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點，發明專利申請人與新型專利權人皆必須完全相同。至於申請後至發明專利核准審定前，如有讓與之情事，發明及新型專利須一併讓與。若因讓與致使發明與新型專利申請人、發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不同人間無從依限期擇一，此時發明專利應依先申請原則審查，僅得就其最先申請者准予專利。若於發明專利核准審定後至發明專利公告前，因讓與致使發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者，因為不符合「同一人」之要件，發明專利將不予公告。

(二)申請時間必須為同日，所謂同日係指屬相同創作之發明與新型專利之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖

式齊備之日）相同；若相同創作主張優先權時，發明與新型專利之優先權日亦須相同。應注意者，上述優先權日無須在 102 年 6 月 13 日之後。

若相同創作之優先權日不同(包含僅一申請案主張優先權及二申請案之優先權日不同)，因為優先權係以發明或新型記載於國外第一次申請時或我國先申請時之說明書、申請專利範圍或圖式為要件，不同優先權日之相同創作將有何者為國外第一次申請或我國先申請之優先權認可的問題；又專利要件之審查係以優先權日為準，不同優先權日將有判斷時點歧異的問題，此時應認為非屬同日分別申請發明及新型專利，發明專利應依先申請原則審查，僅得就其最先申請者准予專利。

若發明與新型申請案屬同日分別申請，因為分割後之發明申請案(下稱發明分割案)仍以原發明申請案之申請日為申請日；如原發明申請案有優先權者，仍得主張該優先權；因此，發明分割案與新型申請案仍屬同日分別申請。

(三)申請標的必須就相同創作，申請一發明一新型。所謂「相同創作」指發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同而言。

(四)申請人應於申請時分別聲明，其就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利：

1. 申請人於申請新型專利時聲明就相同創作，於同日另申請發明專利，係為便於公告新型專利時一併公告其聲明，以資公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案，即使先准予之新型專利權利消滅，該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利予以保護，從而避免產生誤導公眾之後果。
2. 申請人於申請發明專利時聲明就相同創作，於同日另申請新型專利，係為專利專責機關於實體審查發明專利申請案後，認無不予專利之情事，且新型專利權非已當然消滅或撤銷確定者，應通知申請人限期擇一，避免重複准予專利。
3. 准予申請人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利，並

得於事後享有權利接續之利益，相對的，申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務，若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明，均屬不符合本要件，此時發明申請案應依先申請原則審查，僅得就其最先申請者准予專利。

若發明與新型申請案已於申請時分別聲明，嗣後將相同創作自發明申請案分割，發明分割案雖得援用原發明申請案之聲明，但應以一個發明分割案為限，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。

(五)新型專利權並未當然消滅或撤銷確定。「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」指新型專利因採形式審查，較採實體審查之發明專利先取得專利權，且其後新型專利權仍有效存續。其中，「已當然消滅」指新型專利權已逾 6 個月之年費補繳期間，且新型專利權於發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，未經准予回復至有效存續；「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。於發明專利審定前，若新型專利權已當然消滅或經撤銷確定，此時發明申請案應不予專利。

二、權利擇一

第 2 項規定，申請人選擇發明專利權者，新型專利權自發明公告之日起消滅。同人同日就相同創作分別申請發明及新型專利後，由於新型採形式審查，發明採實體審查，就必須面對先後賦予不同專利權利間之問題，其可能之思考方向有二：一為在核准發明專利前，通知申請人選擇其一，如選擇發明專利權者，則其已獲得之新型專利權，視為自始不存在。一為在發明專利核准公告之同時，使新型專利權終止，而達到權利接續的效果(如大陸專利法第 9 條規定)。100 年修正採取第一種方案。理由如下：

(一)在現行專利制度設計下，發明專利須經實體審查核准公告後，始能獲得專利權保護，於核准公告專利前，僅得主張暫時性權利保護措施(補償金請求權)，如允許同一創作之申請人可運用一案兩請，將原本僅為發明申請案暫時性權利保護措施之部分，擴張為

新型專利權之行使，而可分段主張侵權責任，將擴大專利侵權責任賠償範圍，對社會公眾權利義務產生重大影響。

(二)考量發明專利與新型專利已無所謂創作高度之差異，同一專利申請發明專利或申請新型專利，申請人容有相當之選擇自由，且只能依其選擇結果享受一種利益，此為一發明一專利原則下，專利權人與社會大眾間，就智慧財產權權利範圍及其限制之衡平結果。

(三)有認為創作人在新型專利權取得後可能與他人簽訂授權契約收取權利金，甚至向他人提起侵權訴訟獲得損害賠償確定，一律將新型專利權視為自始不存在，將會影響法律秩序的安定性。惟在授權契約之情況，創作人已預見一案兩請的法律效果，本可依契約自由原則預先安排其法律關係，其前階段之新型授權行為實與取得發明專利權前所為之技術授權行為相當，國內外亦常見發明人為掌握商機，在獲得專利權以前即授權他人實施之情形。至於在侵權訴訟勝訴確定之情形，創作人自可衡量利害關係，審慎決定選擇發明專利權或新型專利權。如選擇發明專利權時，仍得向被告請求支付適當的補償金。

102 年修正改採第二種方案，即「權利接續制」，以保障專利申請人之權益。修正理由如下：

(一)視為自始不存在之規定，對專利申請人極為不利，因其若選發明，則新型將被視為自始不存在，使得原先所受之保護落空。若選擇新型，則受保護期間縮短10年，如於新型保護期間受侵害，縱使該發明即將獲准專利，申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間，此顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖－技術程度較高的發明，卻被迫只能享有較短時間之保護。

(二)採取容許分別申請發明專利及新型專利的國家，包括德國、中國大陸以及先前之韓國，對於先前取得之新型專利，均仍予以保護，至少是接續保護，我國專利法之規定，似有違反權利信賴保護原則。

(三)新型專利權視為自始不存在之規定，將造成許多重大問題而無法

解決。包括原先新型專利授權或讓與他人，權利金或價金是否必須返還？原先新型專利權人告他人專利侵害而獲得之賠償金，必須返還？被告是否可以提起再審之訴請求返還？爰有必要將現有第2項之「新型專利視為自始不存在」，改為「其新型專是否利權，自發明專利公告之日起，歸於消滅」，以接續權利並杜爭議。

三、綜合第 23 條、第 31 條及第 32 條規定，(一)同一申請人於相同申請日或不同申請日針對相同發明(新型)提出二件以上申請案之情況，適用第 31 條之規定；(二)不同申請人於不同申請日針對相同發明（新型）提出二件以上申請案，優先適用第 23 條之規定；(三)不同申請人於相同申請日針對相同發明(新型)提出二件以上申請案，適用第 31 條之規定；(四)同一申請人於同日針對相同創作，提出一發明一新型申請案，除有第 32 條規定之情形外，準用第 31 條之規定。

【單一性】

第三十三條　申請發明專利，應就每一發明提出申請。

二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

【原 條 文】

第三十二條　申請發明專利，應就每一發明提出申請。

二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

【內容說明】

本條係有關「一發明一申請」之原則，學說上亦稱「申請之單一性」。原則上一個發明申請案應僅限於單一發明創作。二個以上的發明，應以兩個以上的申請案個別申請，不能併為一案申請。一發明一申請之原則為專利申請之重要原則，大多數國家均有規定。此一原則係基於技術及審查上之考量，為方便分類、檢索及審查，如果諸多發明合併於一案申請，將不利專利行政管理，也不利公眾對專利資料之查閱與利用。申請專利之發明不符合單一性時，屬不准專利事由。違反單一性之規定並未涉及個別發明之專利要件，如果專利專責機關為核准之審定，他人不得以發明違反單一性之規定提起舉發。以下簡要說明本條之規定：

一、第 1 項為一發明一申請之規定。明定一申請案應僅就每一發明，提出申請。

二、第 2 項為二個以上發明得併案申請之規定。

(一)一發明一申請固為基本原則，但兩個以上的發明之間，如具有利用上不能分離之關係，而屬於一個廣義發明概念者，例外允許將該兩個以上的發明併為一申請案。得併案申請之規定，非屬強制性，申請人可自行決定併案申請或分別申請。對於得併案申請之情況，92 年修正前原規定有 3 款事由，即「利用發明主要構成部分者」、「發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性

之物。」及「發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。」等，惟鑑於前述 3 款事由之內容並不周延，且我國已加入世界貿易組織，專利制度必須與國際趨勢相協調，乃參考 SPLT 草案第 7 條、歐洲專利公約第 82 條、專利合作條約施行細則第 13 條第 1 項及大陸專利法第 31 條規定，明定一申請案應僅有一發明，或屬於一個廣義發明概念（a single general inventive concept）之二個以上發明，而以概括方式定之。

(二)本項所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯（施行細則第 27 條第 1 項）。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵（施行細則第 27 條第 2 項），且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特別技術特徵（special technical features）（施行細則第 27 條第 3 項）。如申請案有兩項以上之發明，判斷其是否符合發明單一性的標準在於各發明的實質內容是否屬於一個廣義發明概念，亦即請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，使其於技術上相互關聯，二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性，惟二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有差異（施行細則第 27 條第 4 項）。

(三)發明單一性的規定係為了申請人、公眾及專利專責機關之便利，尚未直接損及社會公眾之利益，亦非指個別發明在可專利性上有瑕疵，因此實務上對於不符合申請之單一性要件，會於審查意見通知載明理由，以利申請人提出申復、修正或申請分割。另基於上述原因，不符合發明單一性規定者，不構成舉發之理由（參照本法第 71 條第 1 項）。

【相關條文】專利法第 34、71 條、細則第 27 條

【申請案之分割】

第三十四條　申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

分割申請應於下列各款之期間內為之：

一、原申請案再審查審定前。

二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。

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。

分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

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。

依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

【原 條 文】

第三十三條　申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，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，並應就原申請案已完成之程序續行審查。

【內容說明】

本條是關於實質上為二個以上發明，申請分割為二個以上專利之規定。本條所適用者除未經核准仍於審查階段之申請案外，本法 100 年修正時，放寬申請分割時點之限制，採行發明專利核准後分割制度，增訂申請人於初審核准審定書送達後 30 日內得提出分割申請之規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定分割之要件。依專利法第 33 條第 1 項規定，申請人於申請專利時，應遵守一發明一申請之原則，就每一發明各別申請，

但依同條第 2 項規定，例外規定符合「屬於一個廣義發明概念者」之二個以上發明，申請人也可以選擇併為一案申請。為使不符合單一性之二個以上發明，或已符合單一性而併案申請之二個以上發明，申請人仍得回復一發明一申請，爰於本條第一項規定實質上為二個以上之發明時，得申請分割。一般而言，申請分割者，大致有下列情形：

(一)申請專利範圍中包含有不符合單一性的二個以上發明時。

(二)符合單一性的二個以上發明，當申請人認為分割為二個以上申請案較為有利時（例如：當其中一項發明被核駁時）。

(三)申請專利範圍中之一或多個發明，經審查不具新穎性或進步性，致使其他發明不具單一性時。

(四)申請人欲將原先在說明書有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，修正增列為另一申請專利之發明，而不具單一性時。

二、第 2 項規定申請分割之期限。

(一)第 1 款規定申請分割應於原申請案再審查審定前為之。此時，原申請案必須仍繫屬在專利專責機關審查中，若原申請案已撤回或不受理，即脫離審查之繫屬，無從進行分割，因此，初審審定不予專利後，如欲分割，必須原申請案於法定期限內提出再審查申請進入審查繫屬狀態，才可申請分割。分割後之原申請案若經撤回或不受理，分割後之所有分割案皆不受影響。

(二)第 2 款為初審核准審定後得申請分割之期限規定。申請案於初審實體審查程序中，或初審核駁審定提起再審查後之再審查程序中，迄於再審查審定前均得提出分割申請，但如初審即核准審定，修正前專利法並無允許分割申請之規定。為避免發生現行實務上申請人未能及時申請分割，其申請案即核准審定之情形，申請人於初審核准審定後尚未公告前，如認為其發明內容有分割之必要，亦應使申請人有提出分割之機會，爰參照日本特許法第 44 條第 1 項第 2 款規定，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定。惟為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制，爰規定應於初審核准審定書送達後 30 日內為之。另外，我國的審查程序有

初審及再審查兩階段，本款規定僅及於初審核准審定之情形，而不及於再審查審定之後，於初審審定不准予專利，申請人於提起再審查後，本即得於再審查程序中提出分割申請，因此，為免延宕審查時程，但書明定再審查之審定無論核准或核駁均不得再申請分割。

三、第 3 項規定分割案申請日之認定及優先權之主張。分割案仍以原申請案之申請日為申請日，原申請案如有主張優先權者，分割後之其他分割案亦得享有該優先權日。

四、第 4 項規定分割後之申請案不得加入新事項。由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日,故其說明書、申請專利範圍或圖式之內容，不得超出原申請案之說明書、申請專利範圍與圖式所揭露之範圍，亦即不得加入新事項。是否加入新事項之判斷，與第 43 條第 2 項規定之判斷相同。

五、第 5 項規定仍繫屬審查時提出分割申請之原申請案與分割案的審查程序。原申請案如有修正時應以修正案之程序續辦，各分割案應逐案審查，另為避免就分割後之申請案反覆進行審查程序，爰明定各分割案應就原申請案已完成之程序續行審查，例如原申請案繫屬於再審查階段，分割後之各分割案，均係自再審查階段續行審查。

六、第 6 項規定初審核准後提出分割之原申請案與分割案之審查程序。原申請案之審查程序已因審定而終結，惟為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序而造成延宕，爰明定分割後之申請案續行初審核准審定前之審查程序。亦即，此時之分割案，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案申請分割，而非從已核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之發明加以分割，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動，故原申請案仍依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

七、分割之限制及應注意事項：

(一)分割後不得變更原申請案之專利種類，即發明專利分割後仍應為發明專利，分割後之其他分割案如欲以新型專利續行者，必須另提改請申請。

(二)分割後不能超出原申請案所揭露之範圍，即各分割案之內容，必須為分割前原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項，但各分割案與原申請案之申請專利範圍不得完全相同。否則即違反第 31 條第 2 項規定。

(三)分割後之各分割案應就原申請案已完成之程序續行審查，例如原申請案繫屬於再審查階段，分割後之各分割案，均係自再審查階段續行審查。實質上屬兩個以上之發明者，分割申請後，除原申請案屬初審核准審定者外，應續行審查，各分割案仍應逐案審查。分割案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第 38 條第 1 項、第 2 項規定，自原申請案申請日起 3 年內為之，如申請分割已逾前述 3 年期間者，得於申請分割之日後 30 日內申請實體審查。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 88 年 6 月 7 日(88)智法字第 88861035 號函（審查基準第六章「各別申請」之疑義事項）

一、按專利法（83 年版）第 32 條所指得為各別申請（分割）之兩個以上之發明，因其仍繫屬於申請階段，尚未取得專利，故並不拘限於原案申請專利範圍所記載之兩個以上發明，係擴及至原案說明書及圖式有記載之其它發明，當分割後之申請案（母案、子案），其申請專利範圍所記載之發明，係屬原案說明書及圖式有記載之範圍內，即得受理分割，故「各別申請」審查基準第六章（以下稱審查基準）第 5 頁末行至第 6 頁前三行指出，原案之申請專利範圍經修正刪除之部分，在原案補充修正後之說明書、圖式中仍有列入記載者，（在未變更實質下）申請人仍得就此部分再提出分割（各別申請）。因此，分割案（子案）經審查後認有不合分割要件，該子案應不受理，原案以修正案處理時，在申請人無意思表示刪除該子案發明之情形下，仍得由申請人按修正程序，恢復該子案之部分，不至於構成濫用職權違法損害人民權益。

二、至於專利法第 68 條取得專利權後之分割申請，與前述規定不相同，必須僅限於申請專利範圍有兩個以上發明專利權時，始可分割為兩個以上之專利權，不得再就說明書及圖式有記載之其它發明，提出分割。另一方面，專利權之分割申請，倘認有變更實質，致不應受理分割申請時，僅係分割程序不予受理，由於專利權仍有效存在，因此，審查基準注意事項明定不

待專利權人申請，其法律上效果即應恢復至原先核准之申請專利範圍。

三、審查基準之審查上注意事項第(七)點，就分割申請案再行分割之再分割申請案，由於前一分割案必須合法，始能進行再次之分割，故進行再次分割程序時，即與前一分割程序無關，故審查基準所稱經審查判斷對原申請案仍有滿足形式要件和實質要件者，仍可援用原申請案之申請日，此處所指認之「原申請案」，係指再次分割程序中之原申請案。

【相關條文】專利法第 25、28、29、30、33、48 條、細則第 28 條

【真正申請權人提起舉發撤銷專利】

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。

依前項規定申請之案件，不再公告。

【原 條 文】

第三十四條　發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。

發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。

【內容說明】

本條規定非專利申請權人或部分專利申請權人請准發明專利取得專利權，經真正專利申請權人或專利申請權共有人，循舉發程序撤銷該專利權確定後，就相同發明申請專利，得援用原案申請日。依專利法第 5 條規定，專利申請權，指得依專利法申請專利之權利。專利申請權人，原則上為發明人、新型創作人、設計人或其繼受人。依專利法第 12 條規定，專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。適用本條之要件有二，一為真正專利申請權人或專利申請權共有人提起舉發，須於原專利案公告之日起 2 年內為之。二為真正專利申請權人或專利申請權共有人就相同發明申請專利，須於舉發撤銷確定後 2 個月內為之。各項進一步說明如下：

一、第 1 項規定，真正專利申請權人或專利申請權共有人，於專利案公告後 2 年內，對非發明專利申請權人提起舉發，經專利專責機關審定舉發成立，撤銷專利權確定後 2 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。例如受雇人於職務上所完成之發明，依專利法第 7 條規定申請權應歸屬雇用人，卻由受雇人提出專利申請；或未經發明人、新型創作人、設計人之讓與，而以自己之名義提出申請，此時，雇用人或發明人、新型創

作人、設計人得於該專利案公告後提起舉發。經專利專責機關審查舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但為顧及真正申請權人之權益，如不給予其申請專利之機會，並不公平，因此本條規定真正申請權人得於舉發撤銷確定後 2 個月內，備具申請書，申請專利，並得援用非真正申請權人提出之申請案之申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利，該 2 個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，而規定真正權利人儘快提出申請，超過此 2 個月，雖仍得提出，然已不能援用非真正申請權人提出申請案之申請日作為申請日。

發明專利權期限為自申請日起算 20 年，依專利法第 71 條規定，提起舉發本無期限限制，原則上凡於專利權存續期間內，均可舉發。真正申請權人如認原專利權為不具申請權者所申請，固可於專利權存續期間內提起舉發，惟為避免專利權歸屬處於不確定之狀態，影響交易安全，如真正申請權人欲依本條規定主張其權利，時間上亦應有所限制，明定依本條主張權利者，須於原專利申請案公告之日起 2 年內提起舉發。超過 2 年者，固仍得提起舉發，但只能達到撤銷專利權之目的，並不能進一步以真正申請權人之資格再行申請專利，縱然申請，亦應以其申請案已經公開，不具新穎性予以核駁。

二、第 2 項規定，當真正申請權人於該專利案公告之日起 2 年內，提起舉發撤銷專利權確定後，依前項規定提出專利申請，援用非真正申請權人提出申請案之申請日時，因該專利所揭露之技術前已依法公告在案，並無再為公告之必要，且為避免使第三人誤認同一專利取得 2 次專利權，因此規定不再公告。但是屬於專利法第 84 條規定之變更、延長、延展、讓與、信託、授權、強制授權等應公告事項，仍應刊載專利公報。

三、100 年修正增訂專利申請權共有人亦為本條適用對象。其理由為本法對於專利申請人之資格規定有二：其一為申請人必須具有專利申請權（第 5 條、第 7 條），其二為專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請（第 12 條）。如有違反上開規定者，構成專利權

之舉發事由，利害關係人得申請舉發，請求撤銷該違法取得之專利權。惟利害關係人以上開事由申請舉發者，本質上屬於權利歸屬之爭執，並非該申請專利之創作本身客觀上不符合專利要件。基於同一法理，未由專利申請權全體共有人申請取得之專利權，如經其他未共同申請之共有人申請舉發者，亦應使全體共有人有機會援用被撤銷確定之專利權之申請日，申請取得專利權，因此增訂專利申請權共有人也有本條之適用。又 60 日之申請期間修正為 2 個月，以簡化期間之計算方式。

四、依目前司法實務通說之見解，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以判斷（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照），有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義(智慧財產法院 101 年度民專訴字第 144 號民事判決參照)。事實上，真正專利申請權人或專利權共有人不僅得向法院提起民事訴訟，亦得依本法提起舉發，以獲得救濟。實務運作時，真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後 2 年內提起舉發，如當事人主張已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者，得檢附相關證明文件，申請暫緩舉發案之審查。

五、就真正專利申請權人救濟途徑，初步蒐集日本、德國及中國大陸之相關法制，與我國規定比較如下：

真正專利申請權人救濟途徑制度比較簡表

	我國專利法	**日本特許法**	**德國專利法**	**大陸專利法**
1. 以冒認申請為核駁理由	無	有；第 49 條第 7 款	無	無
2. 以冒認申請為舉發理由	專利法第 71 條第 1 項第 3 款	有；第 123 條第 1 項第 2 款、第 6 款	有；第 21 條第 1 項第 3 款列為撤銷事由，可依第 81 條提起無效訴訟。	無
3. 撤銷專利後提起自己之申請	有；第 35 條，得主張申請日	無	有，第 7 條第 2 項，得主張優先權	無

案				
4. 請求移轉登記	有；第 10 條及其類推適用。	有；第 74 條第 1 項	有；第 8 條	可；提出證明文件申請著錄變更登記。
(1)權源依據	確定判決之文件	確認訴訟之確定判決	N/A	確定判決之文件
(2) 移轉登記效果	應不溯及	溯及；第 74 條第 2 項	N/A	應不溯及
(3) 善意第三人配套	被授權人在舉發前善意準備行為非專利權效力所及；專利法第 59 條第 1 項第 5 款。	善意第三人取得通常實施權；第 79 條之 2	N/A	無明文

【司法解釋或判決】

一、司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 5 號（會議日期：101 年 05 月 07 日）

法律問題：原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，持原告之發明向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請專利，並取得系爭專利在案，原告為此向經濟部智慧財產局提起舉發，並依民法第 767 條規定，聲明請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告，試問民事法院應如何處理？

大會研討結果：多數採丙說（經付大會表決結果：實到人數：26 人，採甲說 0 票，採乙說 1 票，採丙說 14 票）。

丙說：民事法院應駁回原告之訴。

理由：

(一)原告向民事法院起訴請求移轉系爭專利申請權或專利權，於法無據。按專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。又專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故未經智慧財產局核准取得專利權之前，其無從基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利。本件原告主張被告之系爭專利抄襲其發明技術，爰依民法第 767 條之規定，請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，依前揭說明，於法無據。

(二)原告應依行政程序解決。

(1)按「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利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。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」專利法第 10 條定有明文。依此規定，真正專利申請權人附具確切之權利歸屬證明文件，即可向智慧財產局申請變更權利人名義，以資解決。

(2)另按發明專利權人為非專利申請權人者，專利專責機關應依利害關係人舉發撤銷其發明專利權。又「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」專利法第 67 條第 1 項第 3 款、第 2 項及第 34 條第 1 項分別定有明文。依此規定，原告得向智慧財產局提起舉發，如獲舉發成立撤銷系爭專利權確定，即得依前揭專利法規定，於 60 日內向智慧財產局申請取得系爭專利之專利權，以資解決。

(三)真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程序中有利之舉證。

(1)依前揭專利法第 10 條規定意旨，可知因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。

(2)因發明專利權人為非專利申請權人而提起舉發者，除舉發人所附舉發證明文件即足推翻發明專利權人為真正專利申請權人外，實務上，專利專責機關通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，而要求舉發人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）。

二、司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號（會議日期：102 年 05 月 06 日）

法律問題：某甲起訴主張其於 98 年 8 月間出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟於 98 年 11 月逕將研發成果向智慧財產局申請專利（下稱系爭專利），並經智慧財產局於 99 年 3 月 11 日公告在案，迄今已逾專利法第 35 條（即修正前之專利法第 34 條）之 2 年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提

起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？

大會研討結果：多數採甲說（經付大會表決結果：實到人數：29 人，採甲說 22 票，採乙說 0 票）。

甲說：肯定說－可以給付訴訟為請求

真正專利申請人於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾修正前專利法第 34 條之 2 年法定期間，而不得依該條規定再為舉發，惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

三、智慧財產法院 100 年度民專上字第 17 號民事判決（真正專利申請權人救濟之途徑）

專利法第 34 條（現行專利法第 35 條）第 1 項規定意旨應指當真正專利申請人主張他人冒充申請時，若能於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，便能在撤銷該專利後，以冒充申請者之申請日為專利申請權人之申請日，使該專利不因前已經冒充申請而喪失新穎性。換言之，真正專利申請人能否於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

【相關條文】專利法第 5、12、25、71 條、細則第 30 條

第　三　節　　審查及再審查

【實體審查人員指定】

第三十六條　專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之。

【原 條 文】

第三十五條　專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之。

專利審查人員之資格，以法律定之。

【內容說明】

本條係審查人員之指定與資格之相關規定。發明專利申請案之審查，分為程序審查及實體審查二部分，其中實體審查之部分，由專利專責機關指定專利審查人員審查之。依「專利審查官資格條例」規定，取得專利審查資格之專利審查官，可以從事專利審查相關工作；依「經濟部智慧財產局組織條例」規定，聘用之專業人員及兼任專利審查委員，亦得擔任專利之審查工作。又為建立兼任專利審查委員之遴聘及作業標準，另訂定「經濟部智慧財產局兼任專利審查委員遴聘及作業要點」。

【相關條文】專利審查官資格條例第 3 至 5 條、經濟部智慧財產局組織條例第 16、16-1、17 條、經濟部智慧財產局兼任專利審查委員遴聘及作業要點

【早期公開】

第三十七條　專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。

專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。

發明專利申請案有下列情事之一，不予公開：

一、自申請日後十五個月內撤回者。

二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

第一項、前項期間之計算，如主張優先權者，以優先權日為準；主張二項以上優先權時，以最早之優先權日為準。

【原 條 文】

第三十六條　專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。

專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。

發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開：

一、自申請日起十五個月內撤回者。

二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

第一項、前項期間，如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主張二項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。

【內容說明】

本條為發明專利早期公開制度之規定。申請案公開制度又稱為「早期公開制度」，係指專利申請案提出後經過一定之法定期間，即解除其秘密狀態，而使大眾經由公開得知該專利申請案內容之制度。此一制度設計，主要係藉由自專利申請後經過一定期間，即將專利申請案予以公開之方式，使社會大眾得以儘早知悉其申請之技術內容，以避免企業活動不安定及重複研究、投資的浪費，並使第三人得因專利內容

的公開，及早獲得相關技術資訊，進一步從事開發研究，來達到提升產業競爭力的目的。

早期公開制度僅適用於發明專利申請案件。

一、第 1 項規定早期公開之時期及其要件。

(一)早期公開之時間為自申請日後 18 個月。所稱申請日，是指本法第 25 條第 3 項所定之申請日。由於專利法同時採行國際優先權及國內優先權制度。因此，申請案公開時期必須將可能主張優先權之期間(12 個月)考慮在內，而公開前之準備期間(如程序審查、分類整理及印刷刊行等)，亦不得不予以預留，故本條第一項本文規定發明專利申案如無不合規定情事或無應不予公開之情事，原則上自申請日後，經過 18 個月，為專利內容公開之時期，而與多數採行早期公開國家（如美國、日本、中國大陸及韓國）及歐洲專利公約(EPC）、專利合作條約(PCT)等立法例相仿。

(二)申請案公開制度原係在專利申請案提出後經過一段期間，無論其審查狀況及階段如何，均使大眾經由公開而得知該專利申請案內容之制度。然就一般大眾查閱檢索之方便性、公報發行預算的節約及公開後將賦予權利保護等關係上考量，在完全無審查的狀態下公開專利，亦非妥適。故通常情形，在不影響資訊之迅速公開及利用之制度目的下，各國在申請案公開前均會進行一定程度的審查。本條第 1 項即要求專利專責機關在公開申請案前，仍須就其有無不合規定程式或有無應不予公開之情事，加以審查。究竟要審查那些事項，專利法及其施行細則並未規定，大體而言，公開前審查基本上並不審查實質專利要件，但在程序上必須檢視規費、文件是否齊備、是否使用中文、在我國無住居所者有無委任代理人，是否涉及國防機密或其他國家安全之機密者及妨害公共秩序或善良風俗者等。

(三)發明專利申請文件之公開依據本法施行細則第 31 條規定，其公開方式採電子公報方式公開。

二、第 2 項規定申請人得在上述 18 個月公開期限前，申請提前公開其

專利。基於使專利申請人得以迅速實施，製造、販賣並及早獲致公開後權利保護等考量，並使一般大眾得以知悉技術內容以避免重複研究、投資浪費。

三、第 3 項規定申請案不予公開之事由。

(一)自申請日後 15 個月內撤回者。經撤回之案件，已不繫屬於專利專責機關，原則上可不予公開，但自申請日後超過 15 個月始申請撤回，因專利專責機關準備公開所進行之作業大致上已經完成，作業上已不及抽回，因此，仍然予以公開。

(二)涉及國防機密或其他國家安全之機密者。依本法第 51 條第 1 項規定本不予公告，自無予以公開之理。

(三)妨害公共秩序或善良風俗者。依本法第 24 條之規定，妨害公共秩序或善良風俗者，本不應授予專利，如果予以公開，恐造成不良示範，影響社會風氣。故如有發現上述情形，亦均不予公開。至於公開前審查並非進行實體審查，故僅就發明申請案是否「明顯」妨害公序良俗予以審查，如於公開後始進行實體審查，若發現有妨害公序良俗之情事，依法仍應不予專利。

四、第 4 項規定主張優先權之專利申請案其公開之起算始點。發明專利申請案主張優先權者，不問國內優先權或國際優先權，由於上述申請案 18 個月公開期間，已將可能主張優先權之期間考量在內，故公開期間，即自優先權日起算；如主張二項以上優先權時，則自最早之優先權日起算。

【相關條文】專利法第 24、25、28、30、51 條、細則第 31 條，專利閱卷作業要點

【請求審查】

第三十八條　發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

依第三十四條第一項規定申請分割，或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請後三十日內，向專利專責機關申請實體審查。

依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。

未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。

【原 條 文】

第三十七條　自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

依第三十三條第一項規定申請分割，或依第一百零二條規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請之日起三十日內，向專利專責機關申請實體審查。

依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。

未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。

【內容說明】

本條明定發明專利申請案採行「請求審查制」，換言之，一發明專利申請案於提出後，尚須再經實體審查之申請並繳納實體審查規費，專利專責機關始進行實體審查，未經實體審查申請，則不予審查。隨著世界經濟和科技的迅速發展，專利申請量大幅度增長，致使不少國家出現了申請案須大量釋壓的現象，許多國家都在探索有效的解決途徑。調查研究顯示，在提出專利申請的發明中，有相當數量的發明並沒有商業前景，有部分申請的發明不夠成熟，有部分申請只是為了防禦的目的而提出。所以，部分國家感覺到沒有必要花費大量的人力物力對那些申請人沒有意願知道審查結果之申請案進行實體審查，或者留一個合理的期間給申請人，使其有充分的時間來決定是否還有進行實體審查的必要。為此，荷蘭率先實行了早期公開、請求審查制（有些學者也稱作「延遲審

查制」）。這一制度既能鼓勵申請人及早申請取得申請日，又為申請人提供了足夠時間對其申請的市場前景作出評估，從而在是否繼續投入精力和資金的問題上給申請人留出了更大的選擇餘地。另一方面，該制度也有助於減少各國專利局的工作壓力。由於具有上述優點，使得發明早期公開、請求審查制成為世界上廣泛應用的專利審查制度。

我國專利法於 90 年修正時，即將發明專利採取早期公開、請求審查制度，以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定自發明專利申請案申請日後 3 年內，任何人均得請求實體審查。其規定如下：

(一)申請實體審查之人－本法採任何人均可申請實體審查之立法體例，俾利第三人可早日獲知審查結果，以考量是否實施該發明。至所謂實體審查，則是指請求專利專責機關就發明申請案進行審查，判斷該案是否合於專利法所定發明專利權之產業利用性、新穎性及進步性之專利要件。

(二)申請實體審查的期限－各國的作法有所不同。原則上，該期限既不應太長，也不應太短。太長了會延長發明專利申請處於不確定法律狀態的時間期限，對社會和公眾不利；太短了對申請人太過倉促。我國採取大多數立法例，以 3 年為請求實體審查之期限。

(三)本條所稱申請日，指本法第 25 條第 3 項所稱之申請日，本項規定請求實體審查之期限自申請日後算，意即申請日當日也可一併提出實體審查之申請。

二、第 2 項規定申請專利之發明，如屬分割案或改請案，縱然超過第 1 項所定 3 年期間，仍得於分割或改請之次日起 30 天內申請實體審查。因依第 34 條第 1 項規定申請分割，或依第 108 條第 1 項規定改請為發明專利申請案時，其分割申請案或改請之發明申請案，因援用原申請日之結果，可能已經超過第 1 項規定之 3 年期間。為免該等案件因此喪失申請實體審查之機會，乃規定仍得於分割申請或改請之日後 30 日內申請實體審查，藉以維護其權益。

三、第 3 項明定申請實體審查後不得撤回。申請案經任何一人申請實體

審查後，專利專責機關即應指定審查人員進行實體審查，並作成准駁之審定；他人如再申請實體審查，並無實益。為維護公眾權益，爰於第 3 項規定，實體審查之申請，於申請後即不得撤回。惟須探究者係同一人固不得撤回先前實體審查之申請，亦不得撤回他人實體審查之申請；至於發明專利申請人如要撤回該專利申請案，實務上並無不可，專利申請案經撤回後，該案實體審查之申請即失所附麗，專利專責機關將不再進行審查，間接達到撤回實體審查之效果。

四、第 4 項規定未於法定期間內申請實體審查之效果。採取請求審查制度之精神本為「不請求即不審查」，如申請案超過第 1 項 3 年期間或第 2 項規定之 30 日期間，發明專利申請案即視為撤回。此撤回為法律擬制之效果，超過法定期限即生撤回之效力，不待專利專責機關通知。

【相關條文】專利法第 25、34、108 條、細則第 28、32 條

【申請實體審查程序規定】

第三十九條　申請前條之審查者，應檢附申請書。

專利專責機關應將申請審查之事實，刊載於專利公報。

申請審查由發明專利申請人以外之人提起者，專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人。

【原 條 文】

第三十八條　申請前條之審查者，應檢附申請書。

專利專責機關應將申請審查之事實，刊載於專利公報。

申請審查由發明專利申請人以外之人提起者，專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人。

有關生物材料或利用生物材料之發明專利申請人，申請審查時，應檢送寄存機構出具之存活證明；如發明專利申請人以外之人申請審查時，專利專責機關應通知發明專利申請人於三個月內檢送存活證明。

【內容說明】

本條文配合 100 年修正之專利法修正刪除檢送存活證明文件之規定，改採寄存證明與存活證明合一之制度。

本條為申請實體審查應踐行之程序規定，各項規定說明如下：

一、第 1 項規定申請實體審查應檢附申請書。

二、第 2 項規定專利專責機關應將申請實體審查之事實刊載專利公報。專利專責機關將申請審查之事實，刊載於專利公報之目的在於，申請案一經申請實體審查後，專利專責機關即應進入實體審查程序，並作成准駁之審定，為使公眾知悉申請審查之事實，以避免無益之重複申請，造成程序困擾。

三、第 3 項規定非專利申請人申請實體審查時，專利專責機關應將申請審查之事實通知專利申請人。依第 1 項規定任何人均得申請實體審查，為避免申請人再次重複申請，且讓申請人知道其申請案已有人申請實體審查之事實，俾作相關之準備，明定專利專責機關於發明專利申請人以外之人申請審查時，應將該項事實通知發明專

利申請人。

檢送存活證明文件之規定配合 100 年修正改採寄存證明與存活證明合一之制度，爰予刪除原條文第 4 項。

【相關條文】專利法施行細則第 32 條

【申請案優先審查】

第四十條　發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。

為前項申請者，應檢附有關證明文件。

【原 條 文】

第三十九條　發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。

為前項申請者，應檢附有關證明文件。

【內容說明】

發明專利申請案之實體審查，原則上依請求實體審查之先後順序定之。惟因審查需時，且各國多面臨專利積案之問題，故基於國際合作、公益目的或其他特殊因素，各國對於具有特殊事由之申請案多有優先審查或加速審查之立法或行政措施。本條為「有非專利申請人為商業上實施」之優先審查要件及程序規定，如果是專利申請人本身為商業上實施者，得利用專利專責機關依職權訂定之「發明專利加速審查作業方案」(Accelerated Examination Program, AEP)申請加速審查申請，無本條規定之適用。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定申請優先審查之要件。

(一)申請優先審查之案件－發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施，專利申請人於公告取得專利權後，得依第 41 條規定向其請求補償金，對其在公告後繼續實施之行為，並得依 96 條規定請求排除或停止侵害及損害賠償。因此，對於已公開尚未審定之申請案，如有「非專利申請人」為商業上實施時，專利專責機關得依申請優先審查，以使當事人間之權利義務關係早日確定。

(二)申請優先審查之人－優先審查之申請得由申請人或為商業上實施之他人提出，申請優先審查免繳費用，但必須檢附申請書及相關證明文件。

(三)申請優先審查之時間－專利申請案未公開前，他人無從知悉專利

申請之事實，故申請優先審查之時間應該在申請案公開後。

(四)必須有申請實體審查之事實－發明專利申請案採請求審查制，如無實體審查之申請，自不生優先審查之問題。因此，申請優先審查須以該發明申請案已申請實體審查為前提，至遲亦應於申請優先審查時同時申請實體審查，否則優先審查無所附麗。

二、第 2 項規定申請優先審查之程式。由於申請優先審查，限於他人就已公開且尚未審定之發明專利申請案，有為商業上實施之情形存在時，始得為之，故無論「專利申請人」或「為商業上實施之他人」，為優先審查之申請時，均應檢附有關之證明文件，以證明上開事實存在。所稱證明文件，依專利法施行細則第 33 條第 3 項規定，包括廣告目錄、其他商業上實施之書面資料或本法第 41 條第 1 項規定之書面通知。

【相關條文】專利法第 37 條、細則第 33 條

【申請案公開之效果】

第四十一條　發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。

第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

【102 年修正前原條文】

第四十一條　發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

【內容說明】

本條係有關早期公開暫時性保護措施之規定。其各項規定說明如下：

一、第 1 項規定發明專利申請人之補償金請求權。由於早期公開制度雖係基於公益目的而設，但申請案一經公開，其專利內容即解除秘密而處於一般公眾所得知悉使用之狀態，實不能排除第三人據其內容並為商業實施的可能性，此際，若不對公開後公告前之期間，賦予一定權益的保護，將顯失公平。站在妥善保護專利申請人權益，藉以鼓勵創作發明之目的上，本條爰明定專利申請人得於將來取得專利權後，對該第三人得請求適當之補償金，以作為專利申請人這段期間損失之填補。茲就其當事人、請求要件、範圍及時效等事項，

分述如下：

(一)補償金請求人及義務人－為確定取得權利之發明專利權人（補償金請求人）及知其發明專利申請案已經公開，而於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人（補償義務人）。

(二)補償金請求要件－專利申請案經公開，被請求人於收到專利申請人書面通知後，於該專利申請案公告前，仍就該發明繼續為商業上實施，因所實施之技術內容，將來是否獲准專利，並不一定，故專利申請人須待核准審定並公告取得專利權後，始得主張請求補償該期間之損失，以期權源明確。

本項規定為補償金而非賠償金，是因於此段期間，專利申請人尚未取得權利，並無侵權可言。係鑑於利益平衡之考量，給予申請人補償金之請求權。

二、第 2 項規定，專利申請人縱未為書面通知，如被請求人明知而故意實施，亦有給付補償金之義務。依第 1 項規定，專利申請人向為商業上實施之人請求補償金之前，須先以書面警告被請求人，主要理由是為使被請求人有所知悉，促其停止實施之行為，或使其心理有所準備，瞭解該專利申請核准後專利權人之權利，以免措手不及。但被請求人如已知悉他人申請專利之事實，於該申請案公開後仍繼續為商業上實施,顯然有無以書面通知已不重要,是以於此情形下，專利申請人亦得為補償金之請求，惟請求人須舉證實施人明知專利申請案已經公開之事實。

三、第 3 項明定專利權人其他得行使之權利,不受補償金請求權之影響。補償金之範圍，為專利申請人對於前 2 項據其專利內容加以商業實施之人，得請求相當於該發明獲准專利後，申請人實施其發明通常可得或授權他人實施時所得收益之金額，作為補償金。補償金僅係針對申請案公開後以至公告前，申請人所可能遭受之損害加以填補而已，並不影響其他權利之行使。另 102 年修正時，本法第 32 條對於相同發明分別申請發明專利和新型專利，改採權利接續制，對於發明專利公告之前他人之實施行為，如果可以同時主張發明專利的補償金與新型專利權的損害賠償，將造成重複，爰新增但書，要

求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

四、第 4 項規定補償金請求權之消滅時效。由於公開期間尚未取得專利權，其保護程度較弱，參照德、日、韓等國立法例，於本條第 4 項明定補償金請求權之消滅時效為 2 年。又因第 1 項、第 2 項之補償金請求權必須於公告後，始得主張，而專利公開到公告時通常需要相當之期間，故此 2 年請求權時效，應自核准專利公告之日起算。有關補償金請求權之時效規定，不論依第 1 項或第 2 項規定請求之補償金均有適用，惟原條文漏未規定第 1 項補償金請求權之時效，顯屬立法疏漏，故 102 年修正時增訂「第一項、」之文字。

【相關條文】專利法第 32、37、40、52 條

【申請案之面詢及勘驗】

第四十二條　專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關認有必要時，得至現場或指定地點勘驗。

【原 條 文】

第四十八條　專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。

【內容說明】

本條為發明新申請案審查時面詢、實驗、補送模型或樣品之規定。為執行本條規定，專利專責機關並訂有專利案面詢作業要點及專利案勘驗作業要點。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利專責機關於審查時，得依職權或依申請進行面詢、實驗、補送模型或樣品。本項所稱「審查時」，指初審審查或再審查。本項並分 2 款規定，第 1 款為至專利專責機關面詢；第 2 款為為必要之實驗、補送模型或樣品。按審查人員進行審查，原則上是以書面為之，但具體個案上，如能透過與申請人親自面談、或進行必要之實驗、或輔以模型或樣品，使審查人員對於申請專利之發明有進一步之瞭解，將有助於案件之審查。因此，本條第 1 項特別規定專利專責機關得依職權或依申請，進行上述行為。專利專責機關對於申請人申請面詢，除非有特殊事由，通常不會拒絕；審查人員於個案中認為有必要者，亦可要求申請人面詢、實驗。第 1 款規定面詢地點為專利專責機關，惟經審查人員同意，申請人亦得至智慧財產局各服務處以視訊方式進行面詢。專利申請人於提出面詢申請

時，亦可一併檢送模型或樣品。除面詢外，申請人亦可透過電話等方式與審查人員交換意見。

二、第 2 項規定針對實驗或補送模型或樣品之勘驗地點。原則上在專利專責機關進行勘驗，對於過重或過大之模型或樣品，搬運不便，審查人員認有必要時得至現場勘驗。

【相關條文】專利法施行細則第 34 條、專利案面詢作業要點、專利案勘驗作業要點

【審查時之修正及最後通知】

第四十三條　專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。

修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

專利專責機關依第四十六條第二項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。

專利專責機關經依前項規定通知後，認有必要時，得為最後通知；其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

一、請求項之刪除。

二、申請專利範圍之減縮。

三、誤記之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

違反前二項規定者，專利專責機關得於審定書敘明其事由，逕為審定。

原申請案或分割後之申請案，有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：

一、對原申請案所為之通知，與分割後之申請案已通知之內容相同者。

二、對分割後之申請案所為之通知，與原申請案已通知之內容相同者。

三、對分割後之申請案所為之通知，與其他分割後之申請案已通知之內容相同者。

【原 條 文】

第四十九條　專利專責機關於審查發明專利時，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。

申請人得於發明專利申請日起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式；其於十五個月後申請補充、修正說明書或圖式者，仍依原

申請案公開。

申請人於發明專利申請日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：

一、申請實體審查之同時。

二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後三個月內。

三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。

四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

第二項、第三項期間，如主張有優先權者，其起算日為優先權日之次日。

【內容說明】

針對發明說明書、申請專利範圍及圖式之增、刪、變更，係於審定前為之，依本條規定以「修正」稱之。本條即規定提出發明專利申請後之修正說明書、申請專利範圍或圖式所應遵循原則，及最後通知之發給及其效果。

申請人為儘早取得申請日，通常在完成發明後，即檢具說明書、申請專利範圍及必要之圖式等文件向專利專責機關提出申請，致其說明書、申請專利範圍或圖式可能會發生錯誤、缺漏等情事。為使申請專利之發明能明確且充分揭露，申請人得自行修正說明書、申請專利範圍或圖式，此外，如專利專責機關經審查發現說明書、申請專利範圍或圖式有必要修正時，亦得依職權通知申請人限期修正。

為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，修正應僅限定在申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍內始得為之。

為避免延宕審查時程，經發給審查意見通知後，申請人僅得於指定期間修正；另為避免申請人於審查後一再修正審查標的致程序延宕，專利專責機關於發給審查意見通知後得為最後通知，以進一步限制申請專利範圍之修正；如申請人違反修正之期間或最後通知後之修正限制，專

利專責機關得逕為審定。

就分割案，為避免申請人藉分割申請就應不准專利之發明一再提出審查，設有逕為最後通知之規定。

本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定於審查發明專利時，申請人得主動申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，專利專責機關亦得依職權通知申請人限期修正。我國專利申請採先申請原則，申請人為爭取較早之申請日，通常在發明完成後即行提出專利申請，致其說明書、申請專利範圍或圖式有錯誤、遺漏，或表達上未臻完善之處，因此，於有修正必要時，如果不給予修正之機會，將使申請專利之技術無法清楚呈現使公眾確實瞭解。因此，各國立法例均允許申請人在一定條件下提出修正。惟修正期間及內容亦不能漫無限制，以免妨礙審查效率及影響公眾權益，故設有本項所謂「除本法另有規定」所稱之特別規定，包括本條第 2 項修正內容之限制、第 3 項修正期間之限制、第 4 項為最後通知後修正期間及內容之限制、第 44 條第 3 項以外文本提出之申請案修正內容之限制，及第 49 條再審查時修正之特別規定。另本次修法對於申請人於專利專責機關審查前所為之主動修正，因無延宕審查之情形，限制申請人僅能在一定之期間內申請修正並無必要，爰刪除原條文第 2 項、第 3 項及第 5 項規定。

二、第 2 項規定修正除誤譯之訂正外，不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，超出申請時所揭露之範圍係指申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之原說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應以修正後說明書、申請專利範圍或圖式與原說明書、申請專利範圍或圖式比較，若已增加新事項，屬不准專利事由。本項規定於新型專利、設計專利準用之。另依第 25 條第 3 項規定先提出外文本再提出中文本之申請案，如提出誤譯之訂正，係另規定於第 44 條第 3 項，故於本條排除之。如修正本未增加新事項，視同申請時所提

出者，其後審查依修正本為之。

三、第 3 項規定已通知限期申復者，申請人僅得於指定期間內修正。專利專責機關就申請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，100 年修正爰參照日本特許法第 17 條之 2 第 1 項規定，增訂專利專責機關如已依第 46 條第 2 項規定通知申復，申請人僅得於審查意見通知函所載指定期間內提出修正。惟不另限制申請人在該指定期間內提出修正之次數。

四、第 4 項規定專利專責機關得為最後通知及最後通知後之修正限制。申請人於接獲審查意見通知函後，如容許其後得任意變更申請專利範圍，不僅審查人員需對該變更後之申請專利範圍重新進行檢索及審查而造成程序延宕，且對依審查意見通知函內容作適當修正之其他申請案亦有欠公平。各主要國家除不得引進新事項外，對於審查意見通知後的修正，特別是申請專利範圍之修正，亦有所限制。為同時兼顧審查效率與申請人之權益，100 年修正爰參考日本特許法第 17 條之 2 規定引進最後通知制度，於專利專責機關認有必要時，得為最後通知。當申請人接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，如此一方面不會浪費原已投入之審查人力，達到迅速審查之效果，他方面能保持各申請案間之公平性。雖會造成申請案修正上之限制，但在申請案獲得完整之檢索與評價之前提下，有助於審查程序合理化，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性之優點。

(一)申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。此外，若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切

修正之機會，如先前審查意見不當，或仍有漏未通知之不准專利事由，即不得發給最後通知；經申請人修正後，雖克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，簡單修正請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不予專利事由而延宕審查時程，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序；另於得作成核駁審定之情形中，如認發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得先不作成核駁審定，而發給最後通知以給予申請人再次修正之機會。

(二)發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等限制事項。

五、第 5 項規定違反修正期間或修正內容限制之效果。申請人所為之修正，如違反第 3 項規定之修正期間或第 4 項規定之修正期間或最後通知後之修正限制者，專利專責機關得逕予審定，並於審定書中敘明不接受修正之事由，不單獨作成准駁之處分，申請人如有不服，仍得以審定之結果提起救濟。申請人如僅違反修正期間，基於限制修正期間之目的在於避免延宕審查時程，倘逾限提出之修正，係對應審查理由或僅為形式上之小錯誤，可為審查人員接受者，該逾限提出之修正仍有受理之可能。

六、第 6 項規定分割案得逕為最後通知，係為避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知函後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知函內容，如與已發給之審查意見內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知。

核准公告後對於專利權之說明書、申請專利範圍或圖式之增、刪、變更，依第 67 條之規定以「更正」稱之，作為區別。

新型之修正規定，則於第 109 條規定。

【相關條文】專利法第 34、44、46、細則第 36 條

【外文本】

第四十四條　說明書、申請專利範圍及圖式，依第二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。

依第二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

【內容說明】

本條文為 100 年專利法新增，係參考日本之法規實務引進誤譯訂正制度，該制度之目的在針對中文本內容有誤譯之處，得依據外文本之正確內容予以修正，使兩者內容一致。

我國雖開放得以外文本提出申請，惟仍須提出中文申請書，並以中文翻譯本進行審查，其後若有誤譯之情事，可於外文本之內容範圍內提出誤譯訂正。「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者。另，有關數字、單位錯誤或語詞語句中之漏譯，亦得提出誤譯訂正。

依專利法第 43 條第 2 項規定，誤譯訂正屬修正之一種態樣，亦即修正包括一般修正及誤譯訂正。依專利法第 67 條第 1 項規定，專利核准公告後，申請人亦得提出誤譯訂正，除不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍外，且不得實質擴大或變更專利之範圍。

本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利申請以外文本提出者，其外文本不得修正。

(一)申請日係確定申請案是否符合專利要件之審查基準日，故申請日之確定極為重要，既准以外文本作為取得申請日之依據，其內容自不得有所變動，否則將違反可專利性係以申請日為決定基礎之原則。

(二)專利專責機關審查時，係依中文本進行審查，申請人如有修正之必要，係修正中文本所載之內容，不得修正外文本，若申請人對取得申請日之外文本進行修正，該修正不生效力。

二、第 2 項規定中文本補正之要件。申請人既以提出外文本之日取得申請日，其嗣後補提之中文本，自不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

三、第 3 項規定前項之中文本，其誤譯訂正之要件。

(一)誤譯訂正之申請，須提出誤譯訂正申請書，除須符合訂正申請之形式要件外，亦須經實體要件之審查，說明如下：

1. 誤譯訂正申請之形式要件：申請一般修正所提出修正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁（本）稱修正頁（本），申請誤譯之訂正須另以「誤譯訂正申請書」申請，所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁（本）稱訂正頁（本）。須注意者，最後通知後對於申請專利範圍之修正事項，即使是誤記之訂正，亦稱修正本而非訂正本。另，以誤譯訂正為由申請更正時，須以誤譯訂正專用之「專利更正申請書(誤譯訂正適用)」提出申請，而非以「專利誤譯訂正申請書」提出申請。

2. 誤譯訂正審查之實體要件：實體審查之判斷要件有二，要件一須先判斷是否屬於誤譯，其目的為排除語詞或語句以外之嚴重漏譯情況的適用。要件二為若屬語詞或語句誤譯之訂正，其訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍，其中「不得超出」係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者。若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，得以違反本條第 3 項規定為由不准訂正。另，若違反要件一時，並不致與超出外文本所揭露範圍的情況成為核駁理由，但若一般修正超出翻譯本之範圍，但未超出外文本時，係屬得提起舉發之事由。

(二)誤譯訂正適用之專利種類，日本僅限於發明案，我國則不限。

(三)簡體中文本取得申請日之申請案無法申請誤譯訂正。此因簡體字本與其後補正之正體中文本之間，僅屬文字轉換過程，並無翻譯問題，且中文亦非屬「專利以外文本申請實施辦法」限定之語文種類，因此，若於轉換過程發生文義不一致的情況，僅能申請一般修正，不得申請誤譯訂正，更正時亦同。

【相關條文】專利法第 25、43、67、71、145 條、細則第 22、24 條、專利以外文本申請實施辦法第 2、3 條

【審定書】

第四十五條　發明專利申請案經審查後，應作成審定書送達申請人。

經審查不予專利者，審定書應備具理由。

審定書應由專利審查人員具名。再審查、更正、舉發、專利權期間延長及專利權期間延長舉發之審定書，亦同。

【原 條 文】

第四十三條　申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。

經審查不予專利者，審定書應備具理由。

審定書應由專利審查人員具名。再審查、舉發審查及專利權延長審查之審定書，亦同。

【內容說明】

行政程序法第 95 條第 1 項規定：「行政處分除法規另有要式之規定者外，得以書面、言詞或其他方式為之。」故原則上行政機關所為之行政處分不以作成書面為必要，即以言詞或其他方式為之亦無不可，例外如「法規另有要式規定」者，行政機關即受限制，應作成書面之行政處分。本條為專利專責機關完成審查後，審定書之作成及其送達之規定，各項規定說明如下：

一、第 1 項規定申請案經實體審查後，不論准予專利或不准專利，均須作成書面審定書送達申請人。專利申請案經審查後，專利專責機關均須作成要式之行政處分，即應作成審定書送達申請人，即係上開行政程序法「法規另有要式規定」者。申請人委任代理人者，如其受送達之權限未受限制，送達自應向該代理人為之，無待明定。

二、第 2 項規定如審查結果為不予專利，則審定書應記載不予專利之理由。按要式行政處分，即以書面為之，依行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定，應記載理由；若有同法第 97 條所列情形之一者，始得不記明理由。發明申請案經審查結果，若准予專利，因其未限制人民權益，依行政程序法第 97 條第 1 款規定，得不記明理由；若經審查不准予專利，則應備具理由，此為本條第 2 項所明

定，亦符合行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款之規定。

三、第 3 項規定凡經指定審查人員進行實體審查之審定，該審查人員應具名於審定書上。專利審定書為行政處分之一種，在 83 年修正前之審定書製作，僅由局長署名，並未列入審查人員之姓名，惟因專利審查具專業性，須由具有各該申請案有關之技術專長之人審查，為示對審查工作之負責，強化專利審查品質，申請專利之審查、再審查、更正、舉發、專利權期間延長及專利權期間延長舉發之審查，都需要指定審查人員審查(其中，更正及專利權期間延長舉發之審定書亦應由專利審查人員具名，係 100 年修正新增)，因此，各該審定書均需由審查人員具名。

四、本條規定僅於設計專利準用之，新型專利則於第 111 條另有規定，且第 120 條並不準用第 36 條之規定，是以新型專利處分書尚無由專利審查人員具名之適用。

【相關條文】專利法第50、55、71、111、142準用45條、行政程序法第95至97、102、103條

【不予發明專利之事由】

第四十六條　發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十三條、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項或第一百零八條第三項規定者，應為不予專利之審定。

專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。

【原 條 文】

第四十四條　發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。

第四十六條第二項　經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。

【內容說明】

本條係有關不予專利之規定，於 100 年之專利法修法，除原訂第 21 條至第 23 條之專利要件、第 24 條法定不予專利之事由、第 26 條說明書之記載方式，及配合條次變更之第 33 條先申請原則外，再增訂下列應不予專利之事由：

一、同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，若申請日在 102 年 6 月 13 日之後，且申請時已分別聲明同日申請相同創作之事實者，應適用現行第 32 條之一案兩請（參照 5.7「權利接續」）規定辦理；若申請日在 102 年 6 月 13 日前，則應適用修正前第 32 條之一案兩請規定辦理。

同一人在 102 年 6 月 13 日之後，就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時分別聲明，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定，申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者，不予發明專利；申請人選擇發明專利者，其新型專利權自發明專利公告之日消滅。

發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「

申請時分別聲明」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，始有權利接續之適用。若屬「相同創作」之發明及新型專利間，於申請時不符「同一人」、「同日」或「申請時分別聲明」要件，或於發明專利核准審定前不符「同一人」或「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，皆不予發明專利(違反第 32 條第 1 項、第 3 項)。

二、分割後之申請案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(違反第 34 條第 4 項)。

三、修正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍(違反第 44 條第 2 項、第 3 項)。

四、改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍(違反第 108 條第 3 項)。

並刪除原第 30 條第 1 項、第 2 項違反生物材料寄存規定為不予專利之獨立事由，因寄存生物材料之目的係為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並據以實現，應寄存而未寄存者為揭露不完整，可適用違反第 26 條第 1 項之規定不予專利，無須另為規定。

此外，明定專利專責機關為不予專利之審定前，應先通知申請人限期申復：

現行實務上，專利專責機關不論在審查或再審查階段，均在作成不予專利之審定前通知申請人申復。至於通知限期申復後，申請人屆期仍未提出申復理由或修正者,該申請案將逕為不予專利之審定,爰予明定，以資明確。

※ 發明專利申請案不予專利事由修正前後比較表

修正條次	原條次	事由
21	21	發明定義
22	22	專利要件
23	23	擬制喪失新穎性
24	24	法定不予專利事由
26	26	記載要件
31	31	先申請原則：擇一、協商

32I、Ⅲ	新增	102 年 6 月 13 日前：一案二請屆期未擇一 102 年 6 月 13 日後：一案二請未分別聲明或屆期未擇一者;新型已消滅或撤銷
33	32	單一性
34Ⅳ	新增	分割超出
43Ⅱ	49Ⅲ	修正超出
44Ⅱ、Ⅲ	新增	補正之中文本超出外文本;誤譯之訂正超出外文本
108Ⅲ	新增	改請超出

【專利案公告及申請閱覽】

第四十七條　申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。

【原 條 文】

第四十五條　申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。

【內容說明】

本條係專利核准公告及申請閱覽經公告專利案之規定。100 年修正時將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，因此得申請閱覽之資料增列申請專利範圍及摘要。以下簡要說明本條各項規定：

一、第 1 項規定核准之專利案，應將其申請專利範圍及圖式公告之。按專利案件經審查人員依據專利法令、審查基準及前案檢索資料，審酌包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、發明單一性等規定事項，並未發現有不予專利之事由時，即應依審查結果為核准之審定。經核准之專利案，於申請人繳納證書費及第 1 年專利年費後，專利專責機關即應將其申請專利範圍及圖式公告之，係因專利權為無體財產權，須以公示之方式公開其技術內容讓公眾知悉，避免侵權或重複研發，以保護專利權人及公眾之利益。另外亦有提供公眾審查之作用，如該技術不符專利要件或侵害他人專利，藉公告使第三人提出舉發，以糾正錯誤之審查。關於公告專利時，應刊載專利公報之事項另規定於專利法施行細則第 83 條。

二、第 2 項明定任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印經公告專利案之審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。專利之審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式等文件，與該專利之技術有關，原則上均屬可公開周知之事項，為求審查透明化、公開化，使公眾能詳細瞭解專利權之內容，又於第 2 項規定任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印經公告專利案之全部檔案資料。但如涉及影響國家安全、公務機密、他人營業秘密或個人隱私等依法應予保密之事項者，專利專責機關即應予保密。至於如何申請閱覽專利檔案，另訂有「專利閱卷作業要點」。

【行政釋示】

一、經濟部智慧財產局 102 年 5 月 31 日智服字第 10200031600 號函（專利法第 47 條與著作權之關係）

按專利權之授與本質上即有鼓勵發明人就其發明創作提出申請，俾經審查符合法定要件後將之公告使公眾週知，避免重覆研究，進而達到促進產業技術提升之目的，並兼有公眾審查之意，故除依法應予保密者外，經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料（專利法第47條規定參照）。因此，任何人將經審定公告之專利資料，加以整理、加值整合後提供檢索之利用行為，有助於技術散布，應可認係合於專利法第47條之立法目的，無違法之虞。

二、經濟部智慧財產局 102 年 9 月 12 日智法字第 10218601040 號函（任何人得就被據以主張國內優先權之基礎案申請閱卷）

按專利閱卷作業要點第3點(三)(四)規定，發明專利申請案尚未公開經撤回、新型或設計專利申請案經撤回，因其仍具有保密性，故得申請閱卷之人僅限於申請人。

次按主張國內優先權之後申請案，乃依基礎案(即先申請案)進行改良或補充，因其基礎案(即先申請案)之技術內容，已揭示於後申請案中，故基礎案(即先申請案)依專利法第30條第2項規定，自其申請日後滿15個月，全案視為撤回。其情形與前揭尚未公開經撤回之申請案，因其仍具有保密性，僅申請人得申請閱卷不同。故當後申請案已公開或已公告後，任何人均得就被據以主張國內優先權之基礎案(即先申請案)，申請閱卷。

【相關條文】專利法第 113 條、第 142 條準用第 47 條、細則第 83 條、專利閱卷作業要點

【再審查】

第四十八條　發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

【原 條 文】

第四十六條　發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。

【內容說明】

本條為申請再審查之規定。專利審查實務上，申請案經實體審查第一次所為之審定者，稱為「初審」審定，初審審定為不予專利之審定者，如有不服，可提起再審查。故專利法對於專利申請案之審查，區分為「初審」及「再審查」二個審級，均由專利專責機關指定審查人員審查。就外國制度而言，日本之不服拒絕之查定係向其特許廳審判部請求審判，美國之上訴係向專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）提起，中國大陸之復審則向其知識產權局復審委員會提起。此種審判部或委員會制度，類似上訴審之性質，相當於我國之再審查及訴願程序。該等審判部係多以委員會之方式進行，我國之再審查案件，係由專利專責機關指定審查人員審查，其程序與初審程序並無實質不同。

本條規定發明專利申請人不服初審審定者，得於審定書送達後 2 個月內備具理由書，申請再審查。按訴願法第 1 條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定」，初審審定為不予專利者，當然對申請人之權利或利益有所損害，申請人本得依訴願法之規定提起訴願，本條就是屬於訴願法第 1 條所稱法律另有規定之情形。因此，對於初審審定不服者，必需先提起再審查，對於再審查之審定不服

者，才可提起訴願。至於因申請程序不合法或申請人不適格而駁回者(申請程序不合法者如申請應備文件經通知補正而未補正者、申請人不適格者如申請人未取得合法之受讓證明)，此等情形，原處分尚未進行技術之判斷，是否有違法或不當之情事，應可即早確定，爰規定發明專利申請人得逕行提起訴願、行政訴訟。另外，100 年修正為配合第 20 條第 1 項規定及簡化期間計算，將本項原規定「送達之日起六十日」修正為「送達後二個月」，以杜期日之爭議。須注意者，本項所定之期間係屬法定不變期間。如於不予專利之審定書送達之日起，已逾 2 個月始請求再審查者，因原審定業已確定，逾此期間請求再審查已逾法定期間而不合法，應從程序上為不受理之處分。

【相關條文】專利法第 36、45、46、50 條、細則第 2 條；訴願法第 1 條；行政程序法第 102 條

【再審查時之修正】

第四十九條　申請案經依第四十六條第二項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。

申請案經審查發給最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修正，仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者，不在此限。

有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：

一、再審查理由仍有不予專利之情事者。

二、再審查時所為之修正，仍有不予專利之情事者。

三、依前項規定所為之修正，違反第四十三條第四項各款規定者。

【內容說明】

本條文為 100 年專利法新增，其係有關再審查時得修正說明書、申請專利範圍及圖式，及初審時核駁審定前，如已發出最後通知，再審查時仍受最後通知後之修正限制之規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定再審查階段仍得主動提出修正，申請案經初審核駁審定提起再審查後，復繫屬審查狀態，故仍得主動提出修正，惟專利專責機關於再審查階段發給審查意見通知後，依專利法第 43 條第 3 項規定，申請人僅得於通知指定期間內提出修正。

二、第 2 項規定初審階段發給之最後通知於再審階段仍有效力。申請案於初審階段發給最後通知，經申請人修正或申復後，仍為不予專利之審定，申請人提起再審查後，因該申請案於初審階段已發給最後通知，縱使申請案進入再審查階段，申請人所提之修正，仍應受第 43 條第 4 項各款規定之限制。惟如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者，經專利專責機關審酌認為有理由，將再發審查意見通知函通知申請人，解除初審階段發給最後通知之限制。

三、第 3 項規定再審查階段得逕予發給最後通知之情形。考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正，惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，本項明定得逕予發

給最後通知之情事。

(一)第 1 款規定再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知，均有適用。

(二)第 2 款規定再審查時所為之修正如仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知，均有適用。

(三)第 3 款規定在初審階段曾核發最後通知，且再審查時認定該最後通知並無不當時，於再審查時所為之修正，違反第 43 條第 4 項各款規定，屬未能克服該最後通知所記載之不准專利事由，專利專責機關得逕為最後通知。

【相關條文】專利法第 43、46 條

【再審查人員之指定】

第五十條　再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書送達申請人。

【原 條 文】

第四十七條　再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。

前項再審查之審定書，應送達申請人。

【內容說明】

本條係有關再審查之指定審查人員及審定書之送達之規定。說明如下：

一、前段規定再審查應指定未曾審查原案之專利審查人員審查。按再審查若仍由審查原案之人員審查，則當事人恐認原審查人員已有先入為主之觀念，且如審定結果對當事人不利，亦易招致不信任，故為保障當事人程序上之利益，使其更能信服審查結果，特規定再審查時應指定與原案不同之專利審查人員審查之。

二、後段規定審定書之送達對象。原則上再審查審定書應對申請再審查之人送達，但委任代理人者，可逕向代理人送達。

三、本條規定於設計專利準用之。

【相關條文】專利法第 12、18、45 條、細則第 5 條

【發明涉及國安應予保密】

第五十一條　發明經審查涉及國防機密或其他國家安全之機密者，應諮詢國防部或國家安全相關機關意見，認有保密之必要者，申請書件予以封存；其經申請實體審查者，應作成審定書送達申請人及發明人。

申請人、代理人及發明人對於前項之發明應予保密，違反者該專利申請權視為拋棄。

保密期間，自審定書送達申請人後為期一年，並得續行延展保密期間，每次一年；期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部或國家安全相關機關，於無保密之必要時，應即公開。

第一項之發明經核准審定者，於無保密之必要時，專利專責機關應通知申請人於三個月內繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。

就保密期間申請人所受之損失，政府應給與相當之補償。

【原 條 文】

第五十條　發明經審查有影響國家安全之虞，應將其說明書移請國防部或國家安全相關機關諮詢意見，認有秘密之必要者，其發明不予公告，申請書件予以封存，不供閱覽，並作成審定書送達申請人、代理人及發明人。

申請人、代理人及發明人對於前項之發明應予保密，違反者該專利申請權視為拋棄。

保密期間，自審定書送達申請人之日起為期一年，並得續行延展保密期間每次一年，期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部或國家安全相關機關，無保密之必要者，應即公告。

就保密期間申請人所受之損失，政府應給與相當之補償。

【內容說明】

本條係發明涉及國防機密或其他國家安全之機密而應予保密之規定。國家授予專利權之主要目的是為鼓勵技術公開，促進產業利用並避免重複研究。TRIPS 第 29 條即規定：會員應要求專利申請人以足夠清楚及完整之方式揭露其發明，使熟習該項技術領域之人得以據以實施。該規定意旨就是希望專利技術應予公開。我國專利法第 37 條為發明專

利早期公開之規定、第 47 條為申請專利範圍及圖式公告之規定，即有相同意旨。但是申請專利之發明，其技術如果有涉及國防機密或其他國家安全之機密者，基於國家利益之考量，自得不予公開予以保密，不能像一般專利申請一樣將專利公告於世。負保密義務者不只專利專責機關之審查人員，並及於專利申請人、代理人及發明人。本條規定涉及國防機密或其他國家安全機密申請專利而有保密之義務，因對於申請人權利影響重大，爰分 5 項規定。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定發明經審查涉及國防機密或其他國家安全之機密者，該發明專利申請案之處理程序。涉及有保密必要之專利申請案，各國在處理上有兩種作法。第一種是予以保密，在解密前不為核准之審定，由國家對申請人給予一定之補償。另一種是仍然進行審查，符合專利條件者，仍然為核准審定，但不予公告，俟解密後再行公告。我國是採第二種作法。由於特定技術是否有「涉及國防機密或其他國家安全之機密」？有無保密之必要，主管國防業務之國防部或其他國家安全相關機關最為清楚，因此第 1 項規定應諮詢國防部或國家安全相關機關意見；若認有保密之必要者，將該發明專利案申請書件予以封存；該案如經申請實體審查者，並應作成審定書送達申請人及發明人，同時在審定書中敘明不予公告之理由。

二、第 2 項規定申請人、代理人及發明人之保密義務，並規定違反者在專利法上之法律效果。涉及國防機密或其他國家安全之機密應予保密之專利，於解密後才會公告，公告後才發生專利權之效力。因此，在未公告前，申請人尚未取得權利，該案僅處於完成審定之狀態，仍不具有專利權。如果申請人、代理人及發明人違反保密義務予以公開，視為拋棄其專利申請權，既然已由法律擬制拋棄專利申請權，將來解密後即不得再本於專利申請權人之地位主張享有後續專利法上之權利。有關洩露國家機密之行為，在妨害軍機治罪條例、刑法也都有相關之規定，若該當各該條之犯罪，仍將依各該罪科以刑責。

三、第 3 項規定解密之程序。涉及國防機密或其他國家安全之機密應予保密之專利，不一定永遠有保密之必要。為保障申請人權益，使其

儘早取得專利權，爰規定保密期間應逐年檢討，如有再保密之必要，並得續行延展保密期間每次 1 年，期間屆滿前 1 個月，專利專責機關應再諮詢國防部或國家安全相關機關有無繼續保密之必要，於無保密之必要時，應即解密公開。

四、第 4 項為 100 年修正新增，該項規定發明經核准審定者，於國防部或國家安全相關機關認定該技術內容已無保密之必要時，專利專責機關方得通知申請人於 3 個月內繳納證書費及第 1 年專利年費，屆期繳費者，予以公告；屆期未繳費者，不予公告。

五、第 5 項規定，依本法第 52 條規定，發明專利申請案經核准審定者，於繳納證書費及第 1 年專利年費後，始予公告。涉及國防機密或其他國家安全機密之專利申請案，在未經解密及公告之程序前，尚非「權利」，不屬於損害賠償之範疇，政府只應給予相當之「補償」。然對於申請人因此等公益之原因而致其權益受損之情況，政府仍應予相當之補償，以衡平保護其權益，爰於本項明定之。

【相關條文】專利法第37、47、52條

第　四　節　　專利權

【繳費及公告】

第五十二條　申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。

申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。

發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

申請人非因故意，未於第一項或前條第四項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納證書費及二倍之第一年專利年費後，由專利專責機關公告之。

【原 條 文】

第五十一條　申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。

發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

【內容說明】

本條為有關發明專利申請案於核准審定後，如何取得專利權及專利權效力的起始點、專利權期限、逾繳納期限之法律效果及回復權利之規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利申請案，於核准審定繳納規費後始予公告、繳納期限及逾繳納期間之法律效果等相關規定。申請案一經核准審定即可繳納規費，並經公告取得發明專利權。繳納證書費及第 1 年專利年費係取得權利之前提要件，亦即申請人需自審定書送達後 3 個月內繳納證書費及第 1 年專利年費，專利專責機關始予公告，發生專利權之效力，如未於審定後 3 個月內繳納證書費及第 1 年專利年費，則不予公告，無法取得專利權。

二、第 2 項規定發明專利權效力之起始點。

(一)按專利權為無體財產權，須經公示之程序，以使第三人得知其權

利範圍後，始給予專利權，並發給證書，爰於本項明定「申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書」。

(二)另從公開到公告之期間，依本法第 41 條規定，發明專利權人在符合一定條件下，可有補償金請求權，也就是一般所稱的暫時性保護。暫時性保護係為彌補申請人因早期公開制度使其發明內容解除秘密而處於一般公眾得知悉之狀態下所為之衡平規定，但不代表此一時間申請人已可行使專利權。

三、第 3 項規定發明專利權之期限。參照 TRIPS 第 33 條規定「專利權期間自申請日起，至少二十年」，明定發明專利權期限自申請日起算 20 年屆滿，此之申請日係指本法第 25 條所定，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日。依第 1 項規定，專利申請案經核准審定繳納規費後，始予公告，給予專利權，對照本條第 3 項規定，專利權之期限計算與專利權之生效應分別以觀。也就是說從申請日起算，只是明定專利專利權期限計算的起始點，並不表示專利權的效力從申請日就開始。從申請日到公告日，不存在行使專利權的問題。亦即專利權期限是從申請日起算；專利權發生效力是從公告日起算。例如，某發明專利申請案之申請日為 94 年 9 月 13 日，發證公告日為 97 年 7 月 11 日，得行使專利權之期間為 97 年 7 月 11 日起至 114 年 9 月 12 日。

四、第 4 項規定申請人非因故意遲誤法定繳費期間之復權機制，為 100 年修正新增。亦即申請人非因故意致未能於法定期間內繳費者，得於繳費期限屆滿後 6 個月內，敘明非因故意之事由，再提出繳費領證之申請，同時繳納證書費及 2 倍之第 1 年專利年費。

(一)第 1 項所定 3 個月內繳納證書費及第 1 年專利年費期間之性質，乃屬法定不變期間，不得申請展期，且屆期未繳費，即生不利益之結果。鑑於實務上，往往有申請人生病或其他非因故意事由，致未能於期限內繳費，由於該等事由並不屬於本法第 17 條第 2 項所規定「天災或不可歸責於己之事由」，所以，申請人無法依本法第 17 條第 2 項規定申請回復原狀，也無其他救濟方法以恢復其權利，如僅因一時疏於繳納，即不准其申請回復，恐有違本法鼓

勵研發、創新之用意，且國際立法例上，例如專利法條約（PLT）第 12 條、歐洲專利公約（EPC）第 122 條、專利合作條約(PCT)施行細則第 49 條第 6 項、大陸專利法施行細則第 6 條皆有相關申請回復之規定，因此，爰於本項明定申請人有非因故意，致未於審定或處分書送達後 3 個月內繳費者，得於繳費期限屆滿後 6 個月內，繳納證書費及 2 倍之第 1 年專利年費辦理領證，以為救濟。

(二)所謂「非因故意」之事由，包括過失所致者均得主張之，例如實務上常遇申請人生病、公司改組資訊漏失無法依期為之，即得作為主張非因故意之事由。另外，如有因天災或不可歸責當事人之事由，例如：921 地震、美國 911 恐怖攻擊事件、納莉風災等事由遲誤法定繳費期間，申請人依第 17 條第 2 項規定申請回復原狀，辦理繳費領證即可。

(三)申請人如以非因故意為由，於繳費期限屆滿後 6 個月內，再提出繳費領證之申請，雖非故意遲誤，但仍有可歸責申請人之可能，例如實務上常遇申請人生病無法依期為之，即得作為主張非因故意之事由。為與因天災或不可歸責當事人之事由申請回復原狀作區隔，以非因故意之事由，申請再行繳費者，申請人所應繳納之第 1 年專利年費數額，與依限繳費者相較，自應繳納較高之數額，爰予明定應於申請復權時同時繳納證書費及加倍繳納第 1 年專利年費後，由專利專責機關公告之。

【相關條文】專利法第 17、25、41、114、135 條

【延長專利】

第五十三條　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，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次。

前項核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。

第一項所稱醫藥品，不及於動物用藥品。

第一項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證後三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。

主管機關就延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。

【原 條 文】

第五十二條　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，而於專利案公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。

前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證之日起三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。

主管機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。

【內容說明】

本條為有關醫藥品、農藥品申請延長專利權期間之申請要件規定。醫藥品、農藥品攸關國民衛生及健康，因此主管機關均設有相關產品進入市場之法規管制，依據藥事法與農藥管理法等相關規定，醫藥品與農

藥品之製造、加工或輸入須先經中央目的事業主管機關許可，所稱之中央目的事業主管機關，於醫藥品為衛生福利部（以下簡稱衛福部），於農藥品為行政院農業委員會（以下簡稱農委會）。一般而言醫藥品及農藥品之發明人於完成技術發明時，為能進行較佳的專利佈局通常會先申請專利，再後續找出專利中最具有商品價值的產品，依據主管機關規定進行申請上市許可程序。因此這類產品在取得專利權後，仍可能因尚未取得主管機關之上市許可，而延遲無法實施其已取得之發明專利權，據此我國設有專利權期間延長之規定，就專利權公告後無法實施發明期間給予專利權人補償。

一、第 1 項規定得申請延長之專利案、申請延長之條件及次數。

(一)得申請延長之專利案：限於醫藥品、農藥品或其製造方法之發明專利，其他物品或方法不適用。新型及設計專利亦不得申請延長。

(二)申請延長之條件：

1. 依其他法律規定實施專利權之前應先取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間。所稱其他法律，係指衛福部及農委會所主管之有關藥物或農藥管理之法律，本條既明定法律，即不包括法律以外之法規命令或行政規則。所稱第一次許可證，係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷，非僅以有效成分單獨判斷。所稱「有效成分」及「用途」，於醫藥品，「有效成分」指的是處方欄所記載的有效成分，「用途」為適應症欄記載的內容；於農藥品，「有效成分」指的是有效成分欄所記載的有效成分，「用途」為使用方法及其範圍欄所記載的內容。就一件醫藥品專利案而言，同一藥理機制可能涵蓋多種適應症，因此，一有效成分依不同適應症各自取得之最初許可，均得作為據以申請延長之第一次許可證。例如，阿斯匹靈以適應症「止痛」取得第一張許可證，後以適應症「治療高血壓」申請變更許可（新增適應症），阿斯匹靈以適應症「止痛」及「治療高血壓」分別取得之最初許可，均可作為據以申請延長之第一次許可證，但專利權人僅得選擇其一就同一專利權申請一次延長。農藥品的情況則有不同，就農藥品專利案而言，同

一作用機制視為同一用途，例如防治水稻褐飛蝨與防治蓮霧腹鉤薊馬均屬殺蟲用途，僅得以最先獲得的許可證申請專利權延長。

2. 延長專利權是為彌補專利權人因申請許可而延誤其可行使權利之期間，而專利權是自公告日發生效力，因此，專利案公告後，方取得中央目的事業主管機關核發之第一次許可證者，屬專利權保護期間之喪失，得申請延長。

3. 專利權期間延長之申請人，限於專利權人，但發明專利權人專屬授權他人實施時，經登記之專屬被授權人亦得為延長之申請人。專利權為共有時，申請延長，除契約約定有代表者外，各共有人皆可單獨為之。

(三)申請延長之次數：專利權期間延長制度之立法目的係彌補醫藥品、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而無法實施發明專利之期間，故專利權人得申請延長專利權期間之次數，僅限 1 次。例如，一發明專利權包含殺菌劑及殺蟲劑兩請求項，若先以殺菌劑之農藥許可證申請專利權期間延長並經核准，即不得再以殺蟲劑之農藥許可證申請同一專利權之延長；反之，分別取得殺菌劑之許可及殺蟲劑之許可，雖均得對同一案申請延長，惟專利權人僅得選擇其中一件許可申請延長。另，專利權人就一許可證僅得申請延長專利權期間 1 次，若一許可證曾經據以申請延長專利權期間，專利權人不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間。因此，專利權人於取得第一次許可證後，若該許可證所對應之專利權涵蓋多數時，僅能選擇其中一專利權申請延長專利權期間。

二、第 2 項規定核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間，且以 5 年為限。有關得申請延長專利權之期間依據專利權期間延長核定辦法第 4 條規定，醫藥品包括為取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗期間和國內申請藥品查驗登記審查期間，另依據該辦法第 6 條規定，農藥品包括為取得中央目的事業主管機關核發農藥許可證所進行之國內外田間試驗期間和國內申請農藥登

記審查期間。

三、第 3 項規定第 1 項所稱醫藥品，限於人類用醫藥品，不包括動物用藥。

四、第 4 項規定申請延長應備具之文件及法定期限。申請延長專利權期間應備具之文件，除申請書外，分別依據專利權期間延長核定辦法第 5 條及第 7 條之規定，醫藥品應檢附國內外臨床試驗期間與起、訖日期之證明文件及清單，國內申請藥品查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件，以及藥品許可證影本；農藥品應檢附國內外田間試驗與起、訖日期之證明文件及清單，國內申請農藥登記審查期間及其起、訖日期之證明文件，以及農藥許可證影本。取得第一次許可證之日，係以專利權人或經登記之被授權人實際領證之日期為準。惟若申請人無法提出實際領證日期之證明，則取得第一次許可證之日以許可證所載之核發日期為準。至於以變更用途（指藥品之新增適應症或農藥之擴大使用範圍）申請登記，而於核准許可後於原許可證加註變更事項者，則以該變更事項之核准日期為準。

五、專利專責機關在審查是否准予延長專利權期間時，應考慮對國民健康之影響，由於是否延長及如何審查，涉及到衛生、農業主管機關，爰明定相關細節授權主管機關會同中央目的事業主管機即衛福部、農委會訂定核定辦法。據此，經濟部與該二機關於 86 年 1 月 1 日會銜發布「專利權期間延長核定辦法」，歷經 88 年 10 月 6 日及 93 年 3 月 3 日修正，另為配合專利法於 100 年 12 月 21 日修正公布，於 101 年 12 月 28 日會銜發布修正「專利權期間延長核定辦法」。

【相關條文】專利法第 12、52、154 條、專利權期間延長核定辦法

【擬制視為已延長】

第五十四條　依前條規定申請延長專利權期間者，如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長。但經審定不予延長者，至原專利權期間屆滿日止。

【內容說明】

本條文為 100 年專利法新增，係明定專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定之延長申請案，其專利權期間視為已延長。

一、由於延長申請案在該專利權期間屆滿前 6 個月內均可提出，且延長申請案之審查亦依個案耗費時間，可能發生於專利專責機關審定核准延長前，專利權期間已屆滿之情形。為免專利權延長期間產生空窗期，致產生權利不確定之狀態，本次修法爰明定專利專責機關如核准延長時點在專利權屆滿日之後，其於原專利權期間屆滿時惟延長案尚未審定時，其專利權期間視為已延長；然而如果經專利專責機關審定延長為不予延長者，則此擬制之法律效果即自始不存在。此處之審定並無須俟審定結果確定，這樣的立法和日本特許法第 67 條之 2 第 5 項規定有些許不同。依據日本特許法 67 條之 2 第 5 項規定：「已提出延長專利權存續期間登錄者，存續期間視為已延長。但拒絕該申請之查定已確定，或專利權存續期間延長已准予登錄者，不在此限。」明定如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，即擬制專利權期間已延長，該擬制效果之存續時期係存續至拒絕延長之查定確定時為止，此種立法設計固然有貫徹權利安定性之優點，惟如行政爭訟結果維持不准延長之審定，專利權人無異獲得在爭訟期間內實質延長專利權存續期間之不當利益，可能誘發專利權人浮濫申請延長專利權期間及興訟之動機。因此，為平衡專利權人利益及公共利益，我國爰規定審定結果為不予延長專利權期間時，無須俟審定確定，該擬制延長之法律效果即自始不存在。

二、為利公眾知悉專利權期間延長申請案之狀態，專利專責機關將於受理專利權期間延長申請案後立即公告之。於原專利權期間屆滿後，延長申請案核准審定前，未經專利權人同意而實施發明之人，於專

利權期間延長申請案核准審定後，不得主張善意信賴專利權已期滿消滅而不負侵權行為責任。反之，如專利權期間延長申請案係經審定不予延長者，若專利權人業已授權他人於視為已延長之期間內實施者，因授權契約之標的溯及自原專利權期間屆滿日後消滅，除契約另有約定外，專利權人就已收取之權利金，應負不當得利之返還責任。

【相關條文】專利法第 52、57 條、專利權期間延長核定辦法

【延長申請案審查人員之指定】

第五十五條　專利專責機關對於發明專利權期間延長申請案，應指定專利審查人員審查，作成審定書送達專利權人。

【原 條 文】

第五十三條　專利專責機關對於發明專利權延長申請案，應指定專利審查人員審查，作成審定書送達專利權人或其代理人。

【內容說明】

本條規定延長申請案須指定審查人員審查。對於專利權期間延長申請案，由於須審查專利權人取得許可之內容是否涵蓋於專利權範圍內，涉及專業判斷，故應指定審查人員審查，並將審查結果作成審定書送達專利權人或其代理人。准予延長者，應將核准延長期間記載於審定主文，其不足 5 年者，應以日為單位記載。准予延長者，並應公告，使一般公眾有知悉之機會。

【相關條文】專利法第 52、84 條、專利權期間延長核定辦法

【專利期間延長之範圍】

第五十六條　經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。

【內容說明】

本條文為 100 年專利法新增，係規定延長專利權期間之效力範圍。經核准延長發明專利權者，其於延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍，不及於申請專利範圍中有記載而許可證未記載之其他物、其他用途或其他製法。具體言之，對於物之發明專利，其延長期間之專利權範圍僅限於第一次許可證所載之有效成分及該許可之用途；於用途發明專利，僅限於第一次許可證所載有效成分之許可用途；於製法發明專利，僅限於製備第一次許可證所載用於許可用途之有效成分之製法。核准延長之專利案，其申請專利範圍同時包含物之請求項、用途請求項及製法請求項者，於延長發明專利權期間之範圍，僅分別及於許可證所載之有效成分、該有效成分之許可用途及用於許可用途之有效成分之製法。舉例說明如下:

一、原公告之申請專利範圍為一種阿斯匹靈之製法，經以適應症為高血壓之阿斯匹靈許可證申請延長專利權期間，若經核准，其延長期間之專利權範圍將僅限於治療高血壓之阿斯匹靈之製法。

二、原公告之申請專利範圍為一種以物質 A 防治雙子葉植物蟲害之用途，經以有效成分為物質 a1（a1 為 A 之下位概念），使用方法及範圍為適用於殺滅蘋果（作物名稱）果蠅類（病蟲名稱）之農藥許可證申請延長專利權期間，若經核准，其延長期間之專利權範圍將僅限於物質 a1 於殺滅蘋果果蠅之用途。

【相關條文】專利法第 52、58 條、專利權期間延長核定辦法

【延長專利之舉發】

第五十七條　任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一，得附具證據，向專利專責機關舉發之：

一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。

二、專利權人或被授權人並未取得許可證。

三、核准延長之期間超過無法實施之期間。

四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。

五、申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。

六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。

七、核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。

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。但因違反前項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。

【原 條 文】

第五十四條　任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：

一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。

二、專利權人或被授權人並未取得許可證。

三、核准延長之期間超過無法實施之期間。

四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。

五、專利權為共有，而非由共有人全體申請者。

六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。

七、取得許可證所需期間未滿二年者。

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。但因違反前項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。

【內容說明】

本條為針對核准延長之專利權期間提起舉發之規定。專利權存續期間，專利權人取得市場上一定之優勢地位，專利權期滿後，該專利技術已成公共技術，任何人均可實施應用，因此，延長專利權期間之核准處分，亦應受公眾審查，爰參酌國際立法例，明定任何人基於一定之事由，得提起舉發。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定得提起舉發之事由。申請延長之專利權本身是否符合專利之要件，應依第 71 條專利權之舉發程序審查。就延長申請案核准延長之期間是否適當，依本項規定審查。

(一)發明專利之實施無取得許可證之必要－

專利權延長之目的是為彌補專利權人為申請許可所延誤實施專利權之損失，如該專利權之實施並無取得許可證之必要，即不生彌補專利權期限利益之問題。專利權之實施並無取得許可證之必要，例如：核准延長之發明專利案如非屬醫藥品、農藥品或其製法者，其發明專利權之實施並無取得許可證之必要，任何人得以違反本款事由提起舉發。

(二)專利權人或被授權人並未取得許可證－

由於申請延長專利權期間必須取得藥品許可證或農藥許可證，因此，專利權人或被授權人未以藥品許可證或農藥許可證取得延長者，可依本款提起舉發。

(三)核准延長之期間超過無法實施之期間－

專利權延長之目的是為彌補專利權人為申請許可所延誤實施專利權之損失，故核准延長之期間當然不得超過無法實施之期間，否則專利權人將得到額外之利益。惟應注意者，依本款舉發如成立者，其效果為撤銷超過之期間，未超過之部分仍然有效，並非全部延長之期間均予撤銷，以免違反延長制度之本旨。

(四)延長專利權期間之申請人並非專利權人－

專利權期間延長之申請人，限於專利權人。發明專利權人專屬授權他人實施時，除經登記之專屬被授權人外，仍須由專利權人申請始為適格。惟所稱專利權人並不限於原始取得專利權之人，因受讓或繼承而取得專利權者亦包括在內。

(五)申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者－

申請延長專利權期間必須以第一次許可證為之，且第一次許可證上所記載之有效成分及其用途須與申請延長專利之申請專利範圍相對應，如有無法對應之情形，即無法認為該許可證為據以申請延長之發明專利之第一次許可證。專利權人以第一次許可證之後續許可申請取得專利權期間延長者，亦屬違反應以第一次許可證申請延長專利權期間之要件。專利權人就一件許可證僅得申請延長專利權期間一次，若許可證曾經辦理延長專利權期間，自不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間，倘有違反者，得檢附證據舉發之。

(六)以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者－

本款規定意旨同第 3 款，都是為避免專利權人得到額外之專利權期間利益。所謂「該外國專利主管機關認許者」係指以外國試驗期間申請延長專利權者，如其在外國有申請延長專利權者，該外國專利主管機關核准其延長期間所認許之試驗期間。依本款舉發如成立者，其效果為撤銷超過之期間，未超過之部分仍然有效，並非全部延長之期間均予撤銷。

(七)核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品者－

可申請延長之醫藥品，限於人類用醫藥品，不包括動物用藥，如有誤准者，自得對之提起舉發。

二、第 2 項規定延長專利權期間經舉發成立之效果。由於舉發審查之標的為核准延長之期間是否妥適，而非專利權本身是否合法之問題，因此，經舉發成立者，僅發生延長之期間視為自始不存在，而不影響原專利權之效力。至於第 3 款及第 6 款所爭執者，為所核定延長期限是否適法之問題，因此，舉發成立之效果，為超過之延長期限視為自始未延長。

【相關條文】專利法第 52、53、71 條、專利權期間延長核定辦法

【專利權之效力】

第五十八條　發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。

【原 條 文】

第五十六條　物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。

【內容說明】

本條是有關發明專利權之效力規定，同時也對專利權之範圍作了界定。

專利申請案經過專利專責機關之審查，符合可專利性之要件，由國家授予有一定期限之排他權利，即所謂「排他權」，其意涵在於專利申請人取得專利權後，專有排除他人實施其專利之權，因專利權屬於無形存在之權利，非一般有體財產，故稱為無體財產權。專利權具有經濟上、商業上之利益與價值，得為讓與、繼承或設定質權之標的。為鼓勵創作，

促進產業利用發展，必須賦予專利權人在一定期間內對其發明創作享有競爭上之優勢，任何人未經專利權人同意，不得實施其發明，這就是專利權。

有關專利權效力之規定，在 83 年修正前原規定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權」，83 年修正時參照 TRIPS 第 28 條規定，專利權人所取得之權利是一種排除他人未經其同意而製造、販賣或使用或為此目的進口專利物品之權，亦即專利權人所取得的是排他權，而非專有權，大多數國家也都是以排他權的形式規定專利權之效力。因此，乃將排他之概念引進本條予以規定。

92 年修正再參照 TRIPS 第 28 條規定「物品專利權人，得禁止第三人未經其同意製造、使用、為販賣之要約（offering for sale）、販賣、或為上述目的而進口其專利物品」，將「為販賣之要約」列為專利權之效力範圍。

發明專利權可分為物之專利權與方法專利權，本條第一項規定專利權人的實施權，又針對物之發明之實施與方法發明之實施具體內涵分別規定於第 2 項及第 3 項。由於物之發明或方法發明所保護的，是其揭露之技術，這些技術固然要透過實際的物或方法的形態表現出來，但專利權保護的標的仍然是技術而不是物的本身。因此，要界定專利權所保護的技術範圍在那裡，必須有明確之規定，所以第 4 項規定解讀發明專利權範圍應遵循之原則，第 5 項則規定，摘要僅作為揭露資訊之用，不得用於解釋申請專利範圍。

本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利權人專有排除他人「實施」該發明(或專有「實施」專利發明)之權利：

按國際上對於專利權效力之立法體例有二種：其一為規定專利權人專有排除他人「實施」專利發明(或專有「實施」專利發明)之權利，再就「物之發明之實施」及「方法發明之實施」分別定義，如日本特許法第 2 條第 3 項、68 條、韓國專利法第 2 條第 3 項、第 94 條、澳洲專利法第 3 條附表 1、第 13 條、大陸專利法第 11 條等；其二為逐一列舉專利權人專有排除他人為何種行為之權利，

或何種行為構成專利侵權行為，但未將該等行為以「實施」一詞簡稱，如原條文第 56 條、TRIPS 第 28 條第 1 項、美國專利法第 154 條、英國專利法第 60 條等。100 年修正係採前者立法例，於第 1 項規定發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

所謂實施該發明之權，廣義可能有三種模式，第一種專利權人自行實施，也就是專利權人自行使用自己的設備及技術製造專利物，或將其方法專利自己在製造中應用。第二種授權他人實施，即自己不實施，利用授權契約，授權他人實施。第三種將專利權讓與他人實施。授權他人實施，專利權主體並未異動，讓與則為專利權主體發生變動。

二、第 2 項規定物之發明之實施概念：

所謂「物之發明」，包括物品發明與物質發明，與新型及設計之標的限於「物品」有所區隔。至於實施該發明的具體行為態樣共有五種，即製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口。行為人只有從事這五種行為中至少一種，才有侵權的行為，五種行為以外的行為，都不會構成直接侵權，至於是否構成民法所謂共同侵權，則是另一問題。

(一)製造－所謂製造，就發明專利及新型專利而言，係指作出具有請求項所載的全部技術特徵之物；就設計專利而言，係指作出具有設計專利的圖式所表徵之物品。

(二)為販賣之要約－所謂「為販賣之要約」參照 TRIPS 第 28 條第 1 項規定，「為販賣之要約」（offering for sale）為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」，除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，即包含要約及要約之引誘，例如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等；另為販賣而為價目表之寄送、廣告、陳列、展示，亦屬之。至是否為公開之販賣要約、是以口頭或書面為之、是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製造，均非所問。而其目的在擴大對權利人之保護，使專利權人能及早對

欲從事侵權之行為人採取行動，在其準備與他人訂立契約階段，即可防止其干擾專利排他權之行使，故採廣義或擴張之解釋。準此，專利法關於「販賣之要約」之解釋，應著重於能否擴大及完善發明之保護，民法區別「要約」或「要約之引誘」之立法考量並非重點，解釋上自不宜逕採民法之判斷標準。（智財法院 101 民專訴 41 號判決、司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案第 1 號參照）

(三)販賣－指有償讓與專利物品之行為，包括買賣、互易等行為。

(四)使用－指實現專利的技術效果之行為，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用。

(五)為製造而進口－指為了在國內製造之目的，從國外進口專利物品而言。

(六)為販賣而進口－指為了在國內販賣之目的，從國外進口專利物品而言。

(七)為使用而進口－指為了在國內使用之目的，從國外進口專利物品而言。

三、第 3 項規定方法發明之實施概念。方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」。簡言之，方法專利權人享有排他的「使用專利方法之權」、「使用依專利方法所製成之物品之權」、「為販賣之要約依專利方法所製成之物品之權」、「販賣依專利方法所製成之物品之權」、「進口依專利方法所製成之物品之權」：

(一)使用專利方法－指將申請專利範圍所揭露之技術特徵所在之方法加以使用而言。

(二)使用、為販賣之要約、販賣或進口依專利方法所製成之物品之權－對方法專利之保護如果僅限於使用專利方法之行為，則其保護將遠不如物品專利。一般而言，要證明某種物品是否使用專利方法遠比證明使用、製造、銷售或進口某專利產品更為困難，因為要取得專利方法比取得專利產品困難許多。TRIPS 第 28 條乃規定方法專利權之效力及於依該方法直接製成之物品。因此，大多數

國家都規定方法專利權及於依該方法所製成之物品。

四、第 4 項規定解讀發明專利權之範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。專利權為無體財產權，其保護客體不若有形財產具體可見，因此必須以法律對其範圍進行界定，如果專利權保護範圍不夠明確，任由權利人自行主張，有糾紛時再到法院去解決，將使公眾無法預知從事何種生產、銷售才是合法的行為，以致影響交易秩序。

按申請專利範圍是以簡潔之文字來定義受專利保護的技術特徵（專利法第 26 條第 2 項），為確定專利權之直接依據。申請專利範圍之界定涉及有無侵權之判斷，在專利法上是一項重要的課題。申請專利範圍涉及權利範圍之認定，各國專利法規皆對其記載方式加以明確規範，92 年修正前對於解讀專利權範圍原規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」本項規定「必要時」，主要是為強調專利權範圍以申請專利範圍所記載者為直接依據，應非對解讀申請專利範圍所加之限制，因為在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，為避免造成何謂「於必要時」誤解，92 年修正，參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，將本項修正為「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。於解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明書及圖式。」以資明確，另外，100 年修正，配合第 23 條規定，將申請專利範圍修正獨立於說明書之外，並配合第 26 條規定，將「發明說明」修正為「說明書」。

五、第 5 項係參酌歐洲專利公約（EPC）第 85 條、專利合作條約(PCT)第 3 條第 3 項及實質專利法條約(SPLT)草案第 5 條第 2 項規定，明定摘要不得用於解釋申請專利範圍，僅供揭露技術資訊之用途。

【相關條文】專利法第 120、142 條、細則第 21 條

【專利權效力所不及】

第五十九條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事：

一、非出於商業目的之未公開行為。

二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。

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六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

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。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。

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。

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。

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之日起，應支付專利權人合理之權利金。

【原 條 文】

第五十七條　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。

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

三、申請前已存在國內之物品。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

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使用或已完成必須之準備者。

六、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。上述製造、販賣不以國內為限。

前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

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之日起，應支付專利權人合理之權利金。

【內容說明】

本條規定專利權效力所不及事項。第 1 項明定七種專利權效力所不及之具體事由。第 2 項規定實施人得繼續利用之範圍。第 3 項規定非專利申請權人取得專利，經舉發撤銷後，被授權人如繼續實施該專利，應支付專利權人合理權利金。

專利權固然是為保護發明人而賦予其合法排他之權利，惟立法政策上仍有必要就各種權益之平衡加以考量。本條規定之目的，就是在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾的利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序，對此各國立法例多有類似之規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定發明專利權效力所不及之事項：

(一)非出於商業目的之未公開行為：

1. 各國立法情形：

依據 TRIPS 第 30 條規定：「會員得規定專利權之例外規定，但以其於考量第三人之合法權益下，並未不合理牴觸專屬權之一般使用，並未不合理侵害專利權人之合法權益者為限。」為配合科技發展及時代環境變遷，平衡公益與私益，並使專利權的行使不至於太過影響非商業目的使用之行為，各國專利法一般對於少量的非商業使用訂有免責規定。但基於不同的立法政策，有許多類型：

(1)非商業目的之未公開行為（private acts for non-commercial purpose）：此為歐洲國家及南美國家所主要所採取之免責要件，必須該行為在客觀上未公開，主觀上不具有商業目的。採用

本規定之國家包括英、德、法、比、巴西、加拿大、俄羅斯等。我國 100 年專利法修正採此立法例。

(2)非商業目的之行為：不以未公開為要件，採用本規定之國家包括捷克、丹麥、芬蘭、希臘、冰島、瑞典、以色列等。此外，日本與韓國雖未規定此種專利權效力所不及之事由，但在進行民事侵權訴訟時係以具有商業規模之侵權行為為要件，故依 WIPO 之歸類，亦屬於本類。

(3)未規定此類免責事由：包括阿根廷、澳洲、荷蘭、紐西蘭、美國等。

(4)其他：如挪威規定非專業性使用。

2. 我國 100 年修法增訂該款的考量：

(1)符合國際主流：非商業目的之未公開行為為世界多數國家所採用的免責規定，在實務操作上，有較多比較法實例可供參考，爰參考德國專利法第 11 條第 1 款、英國專利法第 60 條第 5 項(a)款，增訂第 1 款。

(2)Private use 之定性：對於何種行為可被認為 private use，依照我國法制有「私人行為」及「未公開行為」兩種不同選項。然基於在專利法上 private use 之反義「public use」，為廣被使用及已明確定義之概念，如將 Private use 之定性採取為「未公開行為」，其範圍及內容將較「私人行為」更易於了解並為社會接受。再者，本款規定之主要目的在避免專利權的行使太過於影響非商業目的使用之行為，然而此種非商業使用行為在本質上仍為對於專利權的侵害。故此類型為即使免責，仍不宜公開，以致造成專利權人太大之損失。因此，參考英國專利法第 60 條第 5 項(b)款「It is done for privately and for purpose which are not commercial」之規定，必須係主觀上非出於商業目的，且客觀上未公開之行為，始為本條專利權效力所不及，例如個人非公開之行為或於家庭中自用之行為。如係雇用第三人實施，或在團體中實施他人專利之行為，則可能因涉及商業目的，或該行為為公眾所得知，而不適用本款規定。又「商業目的」之意

義，並不限於「以營利為目的」，商業之範圍比營利更為廣泛，涉及商業目的之實施行為，不適用本款規定。

(二)以研究或實驗為目的而實施發明之必要行為：

1. 從事研究或實驗，通常要在原有技術的基礎上進行，如果都需要取得專利權人的同意才可以進行，將造成研發人員裹足不前，反而妨礙研發，不利技術之創新。因此，許多國家之專利法中均有研究實驗免責之規定或透過判例之習慣法承認其為免責事由。規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不須受「非營利目的」之限制，爰參考前開德國專利法第 11 條第 2 項、英國專利法第 60 條第 5 項（b）款、保護植物新品種國際公約(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants ，以下簡稱 UPOV)第 15 條第 1 項(ii)款，予以規定。
2. 關於「實施發明之必要行為」涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；而其手段與目的間必須符合比例原則，其範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。100 年修法前雖未有「必要」之規定，然本條之要件既以研究或實驗為目的之行為，則該行為與手段間，當然必須存在有「必要」之因果關係，而非只有主觀上具有研究或實驗為目的，則客觀上即可以免責使用任何與目的無關之專利。100 年修法，予以明文化，以避免爭議。
3. 此處所謂「研究或實驗」，不僅指學術性研究或實驗，亦包含工業上之研究或實驗。應注意者，以專利技術本身為目的所進行的研究或實驗雖非專利權效力所及，但若將研究或實驗成果予以製造、使用、讓與或轉讓者，仍構成專利權之侵害。申言之，以專利技術本身所進行的研究實驗免責,可能情況例如進行研究實驗，以判斷申請專利範圍所保護的專利技術是否能據以實現說明書所記載之發明內容；進行研究實驗，以確定實施專利技術的最佳實施方式；進行研究實驗，以探討對專利技術如何改進。相反的，

如果是利用專利技術作為手段進行另外的研究實驗，則非屬對專利技術本身而進行的研究實驗，而主張免責。

4. 關於「教學」，若涉及研究實驗，應可被解釋屬於研究或實驗行為，且現代之教學型態相當多樣化，未必均有非營利之公益性質，如僅因其具有教學目的而一概排除專利權之效力，並非公益與私益之合理平衡，因此，100 年修法時刪除「教學」等字，未來如有教學免責之相關爭議時，應回歸第 1 款及第 2 款之一般性免責判斷。此外，於訴訟時，訴訟當事人自行製作他人專利品作為證據，並不適用本規定。

(三)申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者

1. 本款為學說上所稱先使用權或先用權之規定，其為專利侵權抗辯事由之一。依第 31 條規定，本法對於專利申請係採先申請原則，申請並取得專利權之人不一定是先發明之人，亦不一定是先實施發明之人。在專利權人提出專利申請之前，他人有可能已實施或準備實施專利權所保護之發明，於此情況下，如在授予專利權後對在先實施之人主張專利權，禁止其繼續實施該發明，顯然不公平，且造成先實施人投資浪費。因此，各國大都有先用權之規定，主張先用權者可排除專利權之效力。先用權名之為權，其實是一種抗辯、前提條件。

2. 先用權人之技術來源有二種：其一是自己之獨立發明，其二是自他人處合法獲得。查英國專利法第 64 條、法國智慧財產權法第 L613 之 7 條及大陸專利法第 69 條對於先用權人之技術來源未設限制；日本特許法第 79 條、韓國專利法第 103 條及澳洲專利法第 119 條則規定得主張先用權之人限於獨立發明人或自獨立發明人處得知發明之人。鑒於先用權制度不僅在於保護獨立發明人，也在於保護他人已投入之商業投資，避免無謂損失及浪費，況且隨著新穎性優惠期法定事由之擴大，表示公眾在申請日前合法得知發明之可能性大為提高，於技術已公開之情形下，先用權人欲證明其技術非來自於專利權人將極為困難，易導致先用權制度形同虛設，故本款並未限制先用權人之技術來源。

3. 另原條文將「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」列為主張先用權之要件，致產生在申請前從事「製造、為販賣之要約、販賣、進口」等行為之人，得否主張先用權之疑義。查日本特許法第 79 條、韓國專利法第 103 條及澳洲專利法第 119 條規定，均採取「實施」之用語，配合日本特許法第 2 條第 3 項、韓國專利法第 2 條第 3 項及澳洲專利法第 3 條附表 1 之規定，解釋上申請前之「製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口」等行為，似均得主張先用權；英國專利法第 64 條及實質專利法條約草案第 9 條規定，假設有專利權存在之情形下，凡會造成侵權之行為得主張先用權，似亦採廣義見解；大陸專利法第 69 條第 2 款規定，則限於在申請前從事製造、使用之行為，始得主張先用權。學說上認為「製造、為販賣之要約、販賣、使用」之行為均得主張先用權，但應排除進口行為，因為進口與先用人在申請日前實施有關技術的行為或者為必要之準備並無任何關聯。惟亦有認為進口既是一種專利之實施方式，只要途徑合法也應享有先用權。100 年修正將「使用」修正為「實施」，增加主張先用權之可能範圍，惟申請日前之各種實施態樣是否均當然可主張先用權，仍宜由法院在具體個案中，審酌賦予先用權之合理性及衡量先用人及專利權人之利益後，妥適決定。申請前是指專利法第 25 條所定之申請日以前，如有主張優先權者，則指優先權日以前。
4. 所謂在國內實施，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，且不以自己實施為限，委託他人實施者，亦適用本規定，例如該受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。
5. 所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認定的事實，例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而有向銀行借款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。

6. 專利申請人之發明於申請日前雖經公開，惟如符合第 22 條第 3 項之規定，仍有 6 個月之優惠期，故專利申請人若已聲明保留其專利權者，自應優先保障專利申請人之權益。先用權制度與優惠期之密切關係，可見於實體專利法條約草案第 9 條規定，該條將優惠期之事由擴大包括發明人己意與非己意之公開行為，同時明定第三人於申請日前，基於善意已實施或開始有效且認真之實施準備行為者，應享有開始或繼續實施之權利，以調合公眾和專利權人之利益。然如先用權人之範圍未設一定限制，將大幅減損專利權價值，對專利權人亦有失公平，故實質專利法條約草案、英國、法國及韓國專利法均明定「善意」為主張先用權之要件，德國專利法第 12 條則明定「於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者」不得主張先用權。基於德國專利法之規定較為具體明確，故為 100 年修正所採取。適用時應注意：一、如發明人未聲明保留權利，則在申請日前得知者可立即實施該發明，並享有先用權；二、如發明人聲明保留權利，但未在 6 個月內申請專利，則得知者可實施該發明，並享有先用權。本款所稱專利申請人，包括實際申請人及其前權利人。
7. 原條文第 2 款適用之對象包括物之發明及方法發明，惟原條文但書「於專利申請人處得知其製造方法」之文字，易誤認為僅適用於方法發明，因此，100 年修正時，修正部分文字，以杜爭議。
8. 先使用人使用或準備行為必須在專利申請前已經進行，而且必須持續進行到申請日。若先使用人雖曾進行使用或準備行為，但已經停止進行，直到他人申請專利後又恢復使用或準備，除非其停止是基於不可抗力因素，否則不得主張先使用權，若於申請日前即以製造、販賣該物品為業者，實務上認定已有連續使用之行為。
9. 先使用人應以善意為必要。本條第 1 項第 3 款但書規定，從專利申請人處得知其發明後未滿 6 個月，並經專利申請權人聲明保留其權利者，始喪失先使用權。因此，在申請前 6 個月內才開始實施或完成準備，須瞭解其是否為善意之先使用人。若於專利申請人處得知其發明後未滿 6 個月，且專利申請人已聲明保留其專利

權，不願意被洩露或不願意放棄專利申請權者，應以專利申請人之利益為重，不適用先使用權之規定。發明人是否申請專利，原本應依其意願，但若其一直不提出申請，不僅影響他人開發、投資之意願，亦阻礙產業發展，故將期限設定為 6 個月。

10. 對於先使用權之範圍，本條第 2 項設有限制，先使用人僅能於其原有事業目的範圍內繼續利用。所謂「事業目的範圍內」，係指為製造某發明（例如苛性鈉）而實施該發明者，在該苛性鈉製造之範圍內具有通常實施權，但若將該設備用於製鐵事業上，則無通常實施權，惟並未限制實施規模須與申請時之規模一致。德國實務亦主張先使用人不受其先前製造或銷售數額之限制，擴充企業規模仍在先使用權之範圍內，而且在申請前只為自己之實施而生產者，亦得轉由他人生產。大陸專利法則限於在原有範圍內繼續製造、使用。

11. 先使用權限於在原有事業目的範圍內繼續利用，故先使用權不得單獨讓與。德國專利法第 12 條第 1 項、日本特許法第 94 條第 1 項規定，先使用權僅能隨製造相同物品及使用相同方法之事業一併移轉或繼承。我國於解釋上若先使用權與事業一併移轉或概括繼受，應無不可。

(四)僅由國境經過之交通工具或其裝置

外國交通工具過境之規定，係對應於巴黎公約第 5 條之 3 之規定。為維持國際交通運行順暢，對於進入我國境內進行運輸任務的交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，以及其上為維持運作所需之裝置，應有限制專利權的必要。「僅由國境經過」包括臨時入境、定期入境及偶然入境。本規定之適用，僅限於專利技術之使用，不包括製造、為販賣之要約、販賣、進口之行為。

(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

本規定係保護善意被授權人之規定，主要是源於民法上善意第三人應予保護之基本原則。依本法第 5 條規定，專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約

另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。若專利申請人不具備申請權，即使獲准專利，得依專利法提起舉發。經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，亦即該非專利申請權人自始至終都未取得專利權。

專利權經撤銷後，真正專利申請權人得依本法第 35 條第 1 項之規定提出申請取得專利權。由於非專利申請權人取得專利權至被撤銷前，專利證書及專利權簿上所載之專利權人均為該非專利申請權人，若他人基於公示資料之信賴，而與非專利申請權人訂定授權契約者，應保護其善意之信賴，爰將依該授權契約實施之行為列為專利權效力不及之情事。惟若被授權人明知與其訂定授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，則不適用本規定。

所謂舉發前，是指向專利專責機關申請舉發之日以前。而對於善意被授權人得實施之範圍，本條第 2 項設有限制，善意被授權人僅能於其原有事業目的範圍內繼續利用，故不得與事業分離單獨讓與。

(六)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。上述製造、販賣，不以國內為限。

本法第 58 條賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施專利物品之權。專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品（真品）後，針對該真品已從中獲取利益，若對真品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用。為解決此種私權與公益平衡之問題，乃發展出「權利耗盡原則」（principle of exhaustion）。依據此理論，真品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該真品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。

權利耗盡是針對每一件真品而言，侵權品不生耗盡的問題，意指每一件已流通出去的真品，專利權人不再有權利，無論繼受者隨後以何種方式實施該真品，專利權人都無權干預，而非指該專利所屬之權利從此被用盡，權利耗盡原則分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只

會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

真品平行輸入（genuine goods parallel importation）是否侵害專利權，須視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定。採國內耗盡原則者，專利權人仍然享有進口權，不允許真品（專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品）自國外平行輸入。採國際耗盡原則者，專利權人對於真品之進口行為，不得主張權利，但若我國境內之專利權人與外國專利權人非同一人者，即使他人在外國合法取得專利物品，仍不得進口至我國境內銷售，否則將構成侵權。原條文第 1 項第 6 款規定之權利耗盡原則，其中後段之「製造、販賣不以國內為限」，即以國際耗盡為原則，惟第 2 項後段復規定:「第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」故當事人得以契約限制販賣地區,若當事人未約定或約定不明時，法院應探求當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實以判斷是否限制販賣區域。基於權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，100 年修正明確採國際耗盡原則，爰將原條文第 2 項後段刪除，以杜爭議。

申言之，我國採國際耗盡原則，認定真品平行進口不侵權的前提條件僅僅是專利權人或其被授權人在我國境外售出其專利物，與該專利權人在銷售地所在的國家或地區是否就該產品獲得專利以及獲得何種專利類型無關，也與專利權人或被授權人在售出其專利產品時是否有附具限制性條件無關。

另外，權利耗盡原則與智慧財產權之主要立法原則－屬地主義之間的調和涉及到商品之自由流通及專利權人權益之平衡，世界各國智慧財產權之規定各有不同，應以訂定國際條約之方式避免貿易障礙，惟目前僅有 TRIPS 第 6 條規定：「就本協定之爭端解決之目的而言……本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問

題……」並不強制規定會員要有一致之處理，對於是否權利耗盡之爭議問題，其他會員不得依照 TRIPS 之爭端解決機制提起申訴。

(七)復權公告前善意實施或已完成必須之準備者：

專利權因專利權人依第 70 條第 1 項第 3 款規定逾補繳專利年費期限而消滅，第三人本於善意，信賴該專利權已消滅而實施該專利權或已完成必須之準備者，雖該專利權嗣後因專利權人申請回復專利權，依信賴保護原則，該善意第三人，仍應予以保護。因此，參考歐洲專利公約（EPC）第 122 條第 5 項，於 100 年修正時增訂第 7 款，明定回復專利權效力在公告以前，善意實施或已完成必須之準備者，為專利權效力所不及。

二、第 2 項規定第 1 項第 3 款、第 5 款及第 7 款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。

關於先用權人得繼續實施之範圍有不同見解，有主張先用人不得超出專利申請日前原有之事業規模，如我國修正前專利法施行細則第 38 條、中國大陸 2009 年 12 月 28 日公布，2010 年 1 月 1 日起施行之「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第 15 條第 3 項規定：「專利法第六十九條第二項規定的原有範圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。」亦有主張，先用權制度是對在先權利之尊重，只要在原來的生產經營範圍內，先用權人有權合理擴大實施規模。經查英國、法國、日本、德國及瑞典之專利法，均未限制先用人之事業規模。日本特許法第 79 條規定可以「在已實施和準備實施之發明及事業目的範圍內」繼續實施，其中「事業目的範圍」，學說及實務上均認為應以事業章程規定目的或客戶是否相同來認定，只要事業目的相同，先用人可以任意擴大規模，例如燒鹼製造事業的先用權不能及於煉鐵事業，但於燒鹼製造事業之使用範圍內，可以擴大製造規模。德國專利法對先用權之行使亦無量之限制，允許先用人為滿足其事業之需要，得在本企業或其他企業實施該發明。若限制先用權人只能維持既有之生

產規模，將使先用權人無法與專利權人公平競爭，而被市場淘汰，致違背保護商業投資之立法本意，為合理保障先用權人之權益，100 年修正將「原有事業」修正為「原有事業目的範圍」，明示先用人在原有事業目的範圍內擴大生產規模者，仍得主張先用權。至於第 5 款及第 7 款之善意實施人所得實施之範圍，也同此規定。

三、第 3 項規定非專利申請權人取得專利，經舉發撤銷後，被授權人如繼續實施該專利，應支付專利權人合理權利金。

專利經舉發撤銷後，真正專利權人依專利法第 35 條規定取得該專利，被授權人如仍欲繼續實施該專利，依本條第 3 項規定，被授權人於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理權利金。

【司法判決】智慧財產法院 98 年度民專上更(二)字第 2 號民事判決(權利耗盡原則)

專利法第 56 條（現行第 58 條）第 1 項固賦與專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣專利物品之權。但專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出「權利耗盡原則」（principle of exhaustion），依此原則，專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。依據專利法第 108 條（現行第 120 條）準用第 57 條（現行第 59 條）第 1 項第 6 款規定，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，其專利權即耗盡，對於上開專利物品之後續使用或再販賣，均非屬專利權效力所及，即係本諸權利耗盡原則所為之立法。且專利權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件。因此，就專利權人自行製造販售已體現其專利內容之專利物品，為修改後再販賣，即不生侵害專利權之問題。系爭張○○訂購之塑身衣 1 件及保全證據程序所扣押有爭執之 6 件塑身衣，均係捷○公司已製作完成之塑身衣，業如上述，業已體現捷○公司之系爭專利，捷○公司依其與馥○公司間之系爭契約，以每件 5 千元代價販售予馥○公司時已獲得其專利權之報償，捷○公司已不得再主張其專利權，上訴人修改該塑身衣（胸罩部分未修改），自無侵害系爭專利權可言。再者，捷○司已從販售予馥○公司獲得每件 5 千元之利益，反觀馥○公司就該等庫存品，則因測量錯誤或消費者取消訂單等原因，無法順利售出以獲

取利潤致成為庫存品，馥◯公司嗣後於適當時機，就購自捷◯公司之專利物品進行修改後販售他人，僅在彌補其原可獲得之合理利潤，本無違雙方簽約互蒙其利之目的。

【醫藥品研究試驗免責】

第六十條　發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為。

【內容說明】

本條係100年修正時增訂關於醫藥品研究試驗，為專利權效力所不及之免責規定。

有關研究實驗免責規定，第59條第1項第2款與本條規定具有相似的性質，兩者行為皆屬專利權效力所不及。但主要區別在於前者適用範圍較廣，任何以研究或實驗為目的的行為都適用，後者則適用於特定領域，即針對以取得藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的之行為，範圍較為狹窄；另外，前者係針對該發明本身進行研究實驗，以探討該發明技術內容進行改善或判斷，後者係為仿製專利藥而進行的研究試驗，其目的在於提供藥物主管機關所需要的資訊。以下就本條規定說明：

一、增訂之理由：

（一)參考各國立法例：

按美國國會於1984年通過 Hatch-Waxman Act，推翻 Roche v Bolar 案之判決，特別為學名藥為取得上市許可而合理使用專利發明之行為明定免責條款(通稱 Bolar 條款)，該法案第202條被納入美國專利法第271條(e)項第1款，規定僅是為了依據聯邦法規所要求提交之藥物或動物生物製品相關資訊，而合理使用到受專利保護之發明，不應認為是侵權。2004年歐盟修正2001/83號指令時，增訂與美國 Bolar 條款相當之條文，明定學名藥廠為提出上市申請所進行之必要試驗，不構成對專利藥之侵權（2001/83 Directive §10.6）。1999年日本最高裁判所在「小野藥品工業控告京都藥品工業」案中，從社會公益與專利制度的基礎出發，認為學名藥廠在專利期間內進行為符合厚生省上市許可所為之實驗活動，如不使其排除於專利權效力外，則無異變相延長專利權期間，超出原專利制度所給予的保護範圍，而認為學名藥廠商可在專利權期間屆滿前

先進行實驗研究。上述免責條款獲得普遍承認或明文化，包含「鼓勵新藥研發」、「促進學名藥產業」及「合理藥價」等考量因素。

(二)現行藥事法第40條之2第5項規定不明確：

我國於94年2月5日增訂藥事法第40條之2第5項規定：「新藥專利權不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗。」其立法理由為：「對於尚在專利期間新藥，歐盟特別明定學名藥廠得於專利期間進行新藥查驗登記所需之試驗，提出學名藥上市之申請。爰參酌歐盟體例，將試驗免責規定同時增訂於本法，否則現階段於新藥專利期間進行試驗作為發展學名藥的準備，將有違反我國專利法第57條第1項規定之虞，爰增修第5項如上」。惟依其文義，專利權效力所不及之範圍係以「行為主體」及「時點」作為判斷標準，亦即限於「藥商」申請查驗登記「前」所進行之研究、教學或試驗行為，顯與歐美國家以「目的」作為判斷標準之立法例不同，造成受託進行臨床試驗之研究機構或申請查驗登記後依法需繼續提交之試驗資料得否適用之疑義，又新藥專利權是否限於物品專利，抑或包含方法專利，亦不明確。再者，該項既屬規範專利權效力所不及之規定，經相關機關協調，爰決議回歸專利法予以明定。

二、本條適用之標的及範圍：

(一)適用之標的，係指藥事法第4條規定之藥物，包括藥品及醫療器材，其具體之範圍，由藥事法主管機關決定之。凡以取得藥事法所定藥物之查驗登記許可，不論係新藥或學名藥，所從事之研究、試驗及相關必要行為，均有本條之適用。

(二)適用之範圍，包括為申請查驗登記許可所作之臨床前實驗(pre-clinical trial)及臨床實驗(clinical trial)，涵蓋試驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；而其手段與目的間必須符合比例原則，其範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、試驗之目的，進而影響專利權人經濟利益。只要是以申請查驗登記許可為目的，其申請之前、後所為之試驗

及直接相關之實施專利之行為，均為專利權效力所不及。惟並非以申請查驗登記許可為目的之行為，則不屬之，例如醫院所進行之進藥試驗行為。

(三)申請國內外藥物上市許可之相關必要行為均納入免責範圍：

為取得國外藥物上市許可，而從事之研究、試驗及其他實施發明之必要行為，亦有予以保護之必要，爰參考德國專利法第11條第2項(b)款之規定，將以取得「國外藥物上市許可為目的」之相關必要行為亦納入本條免責範圍。

【行政釋示】經濟部智慧財產局101年11月14日經智字第10100091140號函（研究實驗免責）

新專利法第59條第1項第2款規定「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為」，為專利權效力所不及。其立法目的係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新。因此，縱使專利權人為專屬授權後，如其所為係出於研究實驗目的之實施必要行為，亦得適用本款免責規定。另新專利法第60條規定，以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為，亦為專利權效力所不及。如貴院研究人員實施他人發明專利權之行為符合新專利法第59條第1項第2款及第60條規定之要件，自得主張免責，惟其是否能免除侵權行為責任，則應由司法機關依個案事實認定之。

【混合醫藥品專利權效力之限制】

第六十一條　混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其發明專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行為及所調劑之醫藥品。

【原 條 文】

第五十八條　混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

【內容說明】

本條亦為專利權效力所不及之規定。混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品專利，或混合兩種以上醫藥品而製造醫藥品之方法專利，其專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行為，亦不及於依醫師之處方箋調劑而得之醫藥品。

調劑行為乃特定人（大多為藥劑師）依醫師交付之處方箋而進行調劑之動作，而該處方箋係依患者病情而選擇預期最適切藥效之多種醫藥之調劑指示。

本條規定之意旨，係考量醫師每次開立處方箋所指示之混合方法，其是否與專利權牴觸，有判斷上之困難，且該調劑行為乃攸關病患回復健康之特殊社會任務，若調劑行為為專利權效力所及，並非適當。

本條所指製造之醫藥品係指供人類之診斷、治療或外科手術所使用者，其製造方法必須為二種以上之醫藥品經物理性混合而調製完成者，因此，若是二種以上之醫藥品經由化學反應而製得之醫藥品、經由萃取或炮製等方式而製得之醫藥品，或由單一化學物質構成之醫藥品，均非本條所指混合二種上醫藥品而製造之醫藥品。

混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或其混合方法有專利權時，除了依醫師之處方箋調劑的情形外，均為該專利權之效力所及，例如，非依醫師之處方箋而自行混合二種以上化學物質或醫藥品而得之醫藥品或方法，或依醫師之處方箋而調劑單一化學物質構成之醫藥品或方法等。

須注意者，本條之醫藥品僅指人類用醫藥品，不包含動物用醫藥品。

【專利權異動對抗效力】

第六十二條　發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。

專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。

發明專利權人為擔保數債權，就同一專利權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

【原 條 文】

第五十九條　發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

【內容說明】

本條係有關專利權異動登記效力、專屬授權效力及質權登記順位之規定。各項規定說明如下：

一、第 1 項為專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權登記對抗效力之規定。所謂專利權讓與，指不變更專利權之同一性，由專利權人將其專利權移轉與受讓人之準物權契約。所謂「信託」，指委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。所謂授權他人實施，指將專利之實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施。所謂質權，指債權人對於債務人或第三人供其債權擔保之專利權，得就該專利權賣得價金優先受償之權。

專利權異動有無登記制度，各國規定不同。採取登記制度之國家，又可分為生效要件及對抗要件二種。採生效要件之國家，權利變動未經登記不發生效力，不僅權利變動不能對第三人主張，即使當事人間，也未發生權利變動之效力。採對抗要件的國家，權利變動只要當事人有此意思表示，而且符合法定登記以外其他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件。

美國就專利權讓與採登記對抗主義，就授權採當然對抗主義（也就是說不必登記就可對第三人產生效力）。日本就專利權讓與及專屬授權採登記生效主義，非專屬授權採當然對抗主義。德國就專利權讓與及授權都採當然對抗主義。中國大陸就專利權讓與採登記生效主義，就授權則辦理備案，但未規定備案的效力。我國則不論是專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，都採取登記對抗主義，與英國、法國之規定相同。

本條所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權事項之法律關係有所爭執時適用之。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。故本條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。例如專利權人甲以其專利權移轉予乙，如於完成讓與登記前，復以其專利權移轉予丙，並先完成登記，第一受讓人乙因未經登記而受有不利益，不得以其先受讓事實對抗丙，丙在後取得之專利權應具有優先效力，得否認在先取得專利權之乙的權利。惟登記對抗效力發生時點，究於何時？則有三說：

甲說—按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」為專利法第 62 條所規定，由於其僅明定「登記」，不包括「公告」，因此，同法第 84 條雖規定「發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權、強制授權、撤銷、消滅、設定質權、舉發審定及其他應公告事項，應於專利公報公告之。」惟專利專責機關刊載專利公報，僅踐行行政作業程序，與登記對抗效力無關，因此，專利專責機關准予登記之日，即生對抗效力。

乙說—按專利權具有物權登記與公示之性質，專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權，縱經雙方當事人合意生效，仍須經專利專責機關依法登記並公告，始生對抗第三人之效力，亦即專利權

之讓與、信託、授權他人實施或設定質權，應備具相關證明文件，經專利專責機關審查核准並公告後，始生對抗效力。

丙說－第 62 條規定對抗效力，係乃藉由公權力之介入，避免當事人權益之爭執。因此，雙方當事人合意並檢齊文件申請登記，即生對抗效力，不以專利專責機關依法登記為準，以符當事人之申請利益。

目前實務，係採甲說，因此，專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權自專利專責機關准予登記之日即生對抗效力，至於專利專責機關刊登專利公報僅在使公眾得以知悉而已。

二、第 2 項規定授權之種類。TRIPS 第 28 條第 2 項規定：「專利權人有權以讓與或繼承方式移轉其專利權，及訂立授權契約。」但沒有規範專利授權的類型。WIPO 於 2000 年 10 月通過之「有關商標授權之聯合建議書」(Joint Recommendation concerning Trademark Licenses)第 1 條，則將商標授權分類如下：

— 專屬授權(exclusive license)，指只對一人所為之授權，並排除商標權人自己使用該商標及向第三人授權。

— 獨家授權(sole license)，指只對一人所為之授權，並排除商標權人向第三人授權，但不排除商標權人自己使用該商標。

— 非專屬授權(non-exclusive license)，指該授權不排除商標權人自己使用該商標及向第三人授權。

參考上述商標授權的定義，「專屬授權」者，指專利權人於為專屬授權後，排除專利權人自己實施該專利發明及向第三人授權。「非專屬授權」者，指專利權人為授權後，不排除專利權人自己實施專利發明及向第三人授權。至於實務上常見的「獨家授權」，指只對一人所為之授權，專利權人不得授權第三人實施，但不排除專利權人自己實施。目前美、日、韓、英、德等國的專利法都沒有單獨規定獨家授權的類型，因此獨家授權可歸類於非專屬授權。專利權人和被授權人間如果採取獨家授權，可以用契約規範彼此的權利義務，如果專利權人違約重複授權第三人實施，應對被授權人負債務不履行責任，但不影響其後續授權效力。

專利權授權基本上對社會經濟而言，應有正面價值。就專利權人而言，其可以透過授權擴大其所有之專利權在商品或技術市場之競爭力，甚而有時透過相互授權取得其所衍生之利益。就被授權人而言，其取得專利權人之授權，可節省龐大研發費用，而著重於其專長部分，如生產效能、行銷等，以獲取最大之經濟利益。不過專利法只賦予專利權人就其發明專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之權，本質上是一種排他權。被授權人雖然已經取得專利權人的授權，但在實施專利發明時，如依相關法令應取得上市許可或禁止為特定行為或無可避免會侵害到他人的專利權時，仍然應遵守相關規範或另外取得他人的授權，始能合法實施。

專屬授權登記作業程序，原則上專利專責機關會就書面契約所載是否符合本條所定專屬授權之規定進行審查，以確定其授權種類，同時從形式上審查契約書內容與申請書所載是否一致，如有不一致，將探求當事人之真意，發函通知申請人釋明。例如授權登記申請書勾選「專屬授權」，「授權契約書」卻載明保留專利權人實施發明之情況，此時當事人真意應為獨家授權，專利專責機關將通知申請人確認是否改為非專屬授權登記(得註記獨家授權)或修改契約規定。

申請專屬授權登記時，「授權契約書」如載明其為專屬授權，同時於契約內容中明確記載專屬被授權人同意再授權專利權人實施者，解釋上應為本人專屬授權予被授權人；專屬被授權人並同意再授權予原專利權人之意，本局將准予專屬授權登記。惟有關專屬被授權人再授權專利權人實施部分，將於核准其專屬授權登記函中告知須另案申請再授權登記，始能產生對抗第三人效力。

申請獨家授權時，依修正後專利法規定是屬於非專屬授權的一種。登記實務上原則上不提供可登記為「獨家授權」的選項，例外申請人要求時，可於勾選非專屬授權後加註「獨家授權」。

三、第 3 項規定專屬授權之效力。參考日本特許法第 77 條第 2 項規定：「專用實施權人在設定行為所定範圍內，專有在商業上實施該專利

發明之權利。」英國專利法第 130 條規定：「專屬授權，指專利權人或專利申請人授予被授權人或經被授權人許可之人，在排除所有他人(包括專利權人或專利申請人)之下，與專利權或專利申請案有關之權利。」美國專利審查基準 301.Ⅲ規定：「專屬授權排除專利權人(或是專利權人欲為授權之人)，在授權契約所定地區、時間或用途內，與專屬被授權人從事競爭之行為。」可知專屬授權具有二大特徵，一者為排除第三人(包括無權實施之第三人及嗣後經專利權人同意實施之第三人)實施專利發明，二者為排除專利權人實施專利發明，故專利權人於專屬授權後，如本身仍有實施發明之需求，應取得專屬被授權人之授權後，始能實施。

所謂「被授權範圍內」，意指專利權人不一定要將所有的權利內容一次性專屬授權給同一人，可以切割不同銷售區域、時間、產品、實施行為等不同事項分別授權給不同人。另外，專利權人在為專屬授權之前，如果在同一範圍內曾經非專屬授權給他人實施，並已登記產生對抗效力者，基於保障已登記之非專屬被授權人的權益，在後之專屬被授權人自應承受權利上既存的負擔，不得因此影響登記在先之非專屬被授權人實施的權益。

四、第 4 項規定多數質權之受償順位。我國民法設有動產質權和權利質權之規定，專利權係無體財產權，以專利權為標的設定質權，自屬權利質權。為充分發揮專利權之經濟價值，同一專利權可設定複數質權。惟同一專利權上設定多數質權時，各該質權之受償順位究應依質權成立先後或登記先後決定即成為問題，故參考商標法第 44 條第 2 項：「商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。」之規定，以質權登記之先後決定質權之次序，俾明確規範同一專利權上設定複數質權之受償順序。

【司法解釋】司法院 23 年 4 月 16 日院字第 1054 號解釋

不動產登記條例（前北京政府於 11 年公布施行）第 5 條所謂非經登記不得對抗第三人，乃為保護第三人之利益而設，第三人就未登記之事項，不為不得對抗之主張，法院固毋庸加以干涉。若第三人就此未登記之事項已有爭執，則未登記者因未登記之故，自不得與之對抗。

【司法判例】

一、最高法院 19 年上字第 755 號判例

不動產登記條例第 5 條所定關於物權應行登記之事項，非經登記不得對抗第三人者，乃法律為保護第三人之利益而與以否認權，此否認權本可自由拋棄。故第三人如對於本人之權利已承認其存在，則否認權即因其承認而拋棄，嗣後不能再以本人未登記為理由，對其物權予以否認。

二、最高法院 59 年判字第 470 號判例

授權契約，主要分類有專屬授權及非專屬授權二種，其區別實益在於被授權人所取得之地位之強弱，另外，專利授權契約有其獨特之特徵，包括可以依權利之內容、時間、地區，而分別將其使用權暫時分離，並以專屬授權或非專屬授權之方式，讓與給被授權人使用，因此，無法歸類於民法上之有名契約而完全適用該規定，仍必須依契約內容，探求其真意，加以解釋。

【司法判決】最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決

按專利法第 59 條（現行第 62 條）所稱之非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利；但在當事人間，由於登記並非契約之生效要件，因此，當事人間之專利權讓與仍發生其效力，對於當事人仍有拘束力，甚至對於權利之繼受者亦有其拘束力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人，主張其未有效取得專利權之讓與。

【法律座談】司法院 98 年智慧財產法律座談會民事訴訟類第 9 號

法律問題：甲公司將所擁有之發明專利專屬授權予乙公司實施，但並未向專利專責機關即經濟部智慧財產局登記，嗣該發明專利遭丙公司侵害，乙公司依專利法第 84 條（現行第 96 條）第 2 項規定，起訴請求丙公司賠償損害，丙公司主張乙公司未依專利法第 59 條（現行第 62 條）規定登記，不得對抗包括丙公司在內之第三人，則丙公司之抗辯，是否有理由？

討論意見：

甲說：肯定說。

按發明專利權人以其發明專利讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第 59 條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則

專利受讓人不得對侵害者主張其權利。甲公司雖將其發明專利專屬授權予乙公司實施，然既未依專利法第 59 條規定，向專利專責機關登記，縱第三人即丙公司侵害該發明專利，乙公司仍不得對抗丙公司，即不得以專屬被授權人地位，向丙公司請求損害賠償，丙公司之抗辯，為有理由。

乙說：否定說。

按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第 59 條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人(台灣高雄地方法院 97 年度智字第 8 號、台灣板橋地方法院 94 年度重智(一)字第 21 號判決意旨參照）。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。丙公司既為侵權行為人，並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，丙公司之抗辯，為無理由。

研討結果：採乙說（經付表決結果：實到人數 29 人，採甲說 0 票，採乙說 21 票）。

【行政釋示】

一、法務部 87 年 5 月 28 日法 87 律字第 018439 號函（登記之效力）

信託法第 4 條第 1 項規定，以應登記或註冊之財產權為信託者，非經信託登記，不得對抗第三人。所謂應登記或註冊之財產權，係指於取得或移轉時，非經登記或註冊，不得對抗第三人或發生權利變動效力之財產權，包括：不動產之所有權、地上權、永佃權、地役權；船舶、航空器上的權利及專利權、商標權、製版權、礦業權、漁業權等設有登記或註冊制度的財產權。

二、經濟部智慧財產局 90 年 3 月 28 日(90)智法字第 09086000310 號函釋（登記以何時點為基準）

專利權讓與、授權不以登記為生效要件，讓與或授權契約當事人間，於意思表

示合致時即已生效，至於對第三人之效力，則非經登記不得對抗，按此之登記，係以專利專責機關准予登記之日為準。

三、經濟部智慧財產局 101 年 11 月 14 日智法字第 10100091140 號函釋(專屬授權、非專屬授權）

按新專利法第 62 條第 2 項及第 3 項明定：「前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」所謂「專屬授權」(exclusive license)係指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。「非專屬授權」(non-exclusive license)係指專利權人為授權後，就相同之授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明，並未排除專利權人實施該發明。而獨家授權(sole license)應係指專利權人承諾只對一人授權，但不排除專利權人自己實施，可認為是非專屬授權之形態之一。……至於專屬授權契約約定專利權人仍可就被授權人所取得之權利範圍內自行實施之情形，不論該專屬授權契約簽訂之時間在新專利法施行前或施行後，該約定及專屬授權契約之效力，應探求契約當事人真意，依具體個案情形判斷之。

四、經濟部智慧財產局 101 年 12 月 19 日智法字第 10100097640 號函釋（專屬授權登記之情形及效力）

二、新專利法第 62 條第 2 項及第 3 項規定所謂專屬授權，係指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。因此，來函所述「專利權人在被授權人所取得之權利範圍內未排除實施該發明而保有專利權人自己之實施權」之情形，應與前述專屬授權之定義不合。就本局瞭解，以往實務上屬獨家授權之情形，名義上經常以專屬授權之名稱訂定契約，於新專利法生效後，請依新法意旨辦理登記，以避免糾紛。新法生效後申請人向本局申請專利權授權登記，本局審查授權種類時，將就書面契約所載是否符合專利法所定專屬授權之規定進行審查，以確定其授權種類，亦即從形式上核對契約書之內容與申請書所載是否一致。

三、又授權契約之效力係依當事人雙方約定為主，向本局登記，僅係生對抗效力。專利權人於為專屬授權後，如其仍有實施發明之需求時，於申請專屬授權登記，「授權契約書」如載明其為專屬授權，同時於契約內容中明確

記載專屬被授權人同意再授權專利權人實施者，解釋上應為本人專屬授權予被授權人，專屬被授權人並同意再授權予原專利權人實施之意，本局將准予專屬授權登記。惟有關專屬被授權人再授權專利權人實施部分，將於核准其專屬授權登記函中告知須另案申請再授權予專利權人之登記，始能產生對抗第三人效力之意旨，併予敘明。

【相關條文】專利法第 59 條、細則第 63 至 68 條、信託法第 1 條、第 9 條第 1 項、第 2 項

【再授權】

第六十三條　專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。

非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。

再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

【內容說明】

本條文係 100 年專利法新增，其係有關被授權人可否再授權及再授權登記效力之規定。再授權(sublicense)，指原來之被授權人將其被授予之權利授權第三人實施，而自己仍保留原授權之行為，與授權之移轉不同。再授權只能在原來的授權範圍內為之，不能超過原授權範圍。立法選擇上是否允許再授權，涉及公共政策之判斷和授權當事人之利益。完全限制被授權人為再授權，有時可能造成發明之實施無效率的情況，而造成雙方之損失。在權利金一次性付訖之授權，如被授權人因故無法自行實施，又不能再授權他人實施，也有欠公平。被授權人能否再授權，最好當事人能自行約定,如果當事人漏未約定時,始適用法律規定填補。本條依據授權種類設有不同的再授權規定。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專屬被授權人原則上有再授權之權利。基於專屬被授權人在被授權範圍內可排除專利權人自行或授權他人實施，原則上允許其得再授權他人使用，以促進技術之擴散及利用。惟考量授權契約之訂定多係當事人在信任基礎下本於個案情況磋商訂定，如有特約限制專屬被授權人為再授權時，應優先適用特約規定。

各國立法例上，對於專屬被授權人是否可以再授權，並無統一的作法，甚至有些國家的專利法也沒有規定。日本特許法第 77 條第 4 項規定，專用實施權人(相當我國專屬授權)未經專利權人同意，不得許諾他人通常實施權(相當我國非專屬授權)。中國大陸專利法第 12 條規定，被授權人無權允許契約規定以外的任何單位或者個人實施該專利，所以無論是專屬授權或非專屬授權，未經授權人同意，均不得再授權。美國專利法就此沒有規定，實務上通常認為「可

移轉之授權」的被授權人可再授權，「不可移轉之授權」的被授權人不可再授權，但在特殊情形下，即使授權契約明定授權之權利是可移轉的，僅表示該授權可全部讓與，不表示允許再授權。德國專利法對於再授權也無明文規定，惟學說上認為原則上專屬被授權人有權轉讓其權利，解釋上也有權再授權第三人實施專利發明。基於各國規定紛歧，如果是屬於跨國性的授權契約，建議仍於授權契約明定得否再授權為宜。

專屬被授權人為再授權時之類型，是否包括非專屬授權及專屬授權二種，此在美國（如專屬被授權人有再授權之權利時）及德國的專利法並無規定，日本特許法僅規定得為非專屬授權。中國大陸 2001 年 6 月 19 日「全國法院知識產權審判工作會議關於審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要」第 63 條第 4 款則規定：「專利實施許可合同約定受讓人可以再許可他人實施該專利的，該再許可為普通實施許可，但當事人另有約定的除外。」至於我國就再授權之類型並無規定，再授權登記實務上，申請人應註明再授權種類為專屬授權或非專屬授權，並沒有限制再授權只能為非專屬授權。實則專屬被授權人再為專屬授權的結果，就其再授權範圍內也將排除自己實施專利發明，實質上相當於轉讓其專屬授權之全部或一部，故在授權實務上應該很少見。惟基於專利授權契約之多樣性，不排除出現「專屬授權之再專屬授權」的可能。如甲對於某專利權享有全臺灣 5 年之專屬授權，其可能就濁水溪以北再專屬授權乙實施，期間以 2 年為限。

二、第 2 項明定非專屬被授權人應經專利權人或專屬被授權人同意始能再授權。美國、日本、德國的專利法都沒有規定非專屬被授權人可否再授權，但一般認為非專屬授權只是一種允許實施專利發明之契約承諾，非專屬被授權人不具有再授權的權利。為杜爭議，本法參考著作權法第 37 條第 3 項規定，明定非專屬被授權人應經專利權人同意，始得再授權。又非專屬被授權人如係由專屬被授權人處取得授權者，其為再授權時，則應取得授權其實施之專屬被授權人之同意始得為之，爰予明定。

三、第3項明定再授權採取登記對抗主義。鑑於專利權為無體財產權，其權利之變動並無交付之外觀，將法律關係公示，可減少交易資訊蒐集成本，減少交易阻力，尤其法律關係可以對第三人發生效力時，讓第三人知悉即可避免第三人受到不測之損害，故明定再授權未向專利專責機關登記者，不得對抗第三人。

【相關條文】專利法第 62 條、細則第 67 條

【專利權共有之處分】

第六十四條　發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄。

【原 條 文】

第六十一條　發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定。

【內容說明】

本條為共有專利權人處分共有發明專利權之限制規定。共有者，指數人共同享有一物之所有權之狀態，發生共有之原因，有由於當事人意思者，有由於法律規定者，前者如數人共同受讓土地一筆；後者如民法第 812 條，共有合成物。關於共有，依民法之規定有「分別共有」、「公同共有」及「準共有」三種。分述如下：

一、所謂「分別共有」者，指數人按其應有部分，對於一物共享有其所有權之謂。其應有部分，係指共有人對共有物所有權所享權利之比例（57 台上 2387），亦即所有權分配於數人之抽象比例，而非將所有物本身分割於數人的實體部分。對共有物實體本身之處分，足以影響全體共有人之利益，故應得全體共有人同意為之（民法第 819 條第 2 項）。

二、所謂「公同共有」者，指數人基於法律規定、習慣或契約約定成立一公同關係，基於該公同關係而共有一物而言。其公同關係成立原因基於法律規定者如遺產分割前之繼承；基於習慣者如祭祀公業、同鄉會館；基於契約者如合夥。公同共有物之所有權屬於全體共有人，與分別共有，其共有人按應有部分對於一物享有所有權有所不同。故各公同共有人之權利及於公同共有物之全部（民法第 827 條第 3 項），公同共有物之處分，及其他權利之行使，除依公同關係所由規定之法律，或契約另有規定外，應得全體共有人之同意（民法第 828 條第 3 項）。

三、準共有者，指所有權以外之財產權，為數人共同享有時，與數人共一物之所有權情形相同，亦得由數人分別共有或公同共有，可依其共有情形準用分別共有或公同共有之規定（民法第 831 條），因此稱之為「準共有」。

專利權作為一種無體財產權，理應也有民法共有規定之適用，亦得由數人準共有，其準共有關係亦可有「分別共有」及「公同共有」二種。惟各國基於與民法不同之考量，在專利法中予以明文規定者也不在少數。舉例說明如下：

— 美國：美國專利法第 262 條規定，專利權共有人有自由實施專利發明之權利，解釋上甚至包括不經其他共有人同意而授權他人實施專利發明之權利，各共有人間彼此不負忠誠義務，各共有人因授權所得之權利金也不必分配給其他共有人。惟各共有人雖得以任何條件自由授權第三人實施，但未經全體共有人同意，不得為專屬授權，縱使為專屬授權，也無對抗其他共有人及其被授權人之效力。

— 德國：因專利法沒有就共有專利權之授權方式明文規範，故必須依個別情況適用民法之規定。在一般共有專利權之情形，未經全體共有人同意，任何共有人均無權就共有之專利權授權他人實施；在法律關係更緊密之合夥共有專利權之情形，未經全體共有人同意，任何合夥人亦無權就合夥所有之專利權授權他人實施，此在非專屬授權與專屬授權之情形，並無不同。

— 日本：特許法第 73 條第 2 項規定，專利權為共有時，除契約另有約定外，各共有人無論其應有部分之比例，不須得到其他共有人之同意，即得自行實施該專利發明。原則上，各共有人對於專利發明，可自己為全範圍、全期間、全地域之實施。惟在授權他人實施部分，日本特許法第 73 條第 3 項規定，各共有人未得其他共有人之同意，不得就該專利權設定專用實施權，或許諾他人通常實施權。

— 中國大陸：專利法第 15 條規定，專利權的共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者非專屬授權他人實施該專利；授權他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。除此之外，行使共有的專利權應當取得全體共

有人的同意。

依本條規定，專利權為共有時，任何共有人都可自由實施專利權之全部，不需取得全體共有人的同意，且獨享自己付諸努力所實施的成果。但如果是讓與、信託、設定質權或拋棄專利權時，均涉及共有物之處分，影響到全體共有人之權益，不問屬於分別共有或公同共有，均應得全體共有人的同意。惟原條文僅規定專利權讓與，卻漏未規定信託、設定質權或拋棄之情形，100 年修正時爰明定專利權之讓與、信託、設定質權或拋棄，均應得全體共有人之同意，以求明確。

共有人自己實施專利發明固然不需取得共有人全體同意，但涉及專利權之授權實施時，如係為專屬授權，專利權之全體共有人將不得實施發明，對全體共有人顯然會有重大利害關係；如係為非專屬授權，被授權人之人數、資力、信用及技術能力如何，對於專利權之經濟價值及各共有人自己實施專利權可得之收益也有重大影響，故本條明定應得全體共有人同意。因本法為民法之特別法，故在此不適用民法第 820 條：「共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」之多數決規定。

又本條係參照民法第 819 條第 2 項規定訂定，該條所謂「共有人全體之同意」，並非必須由全體共有人分別為同意之明示，更不必限於一定之形式，如有明確之事實，足以證明其他共有人已經為明示或默示之同意者，亦屬之，且不限行為時為之，若於事前預示或事後追認者，均不能認為無效。另全體同意之方式，歷年判例有若干變通辦法，例如全體同意依多數決為之，或全體推定得由其中一人或數人代表處分者，皆無不可。此等判例見解於解釋本條所稱「共有人全體之同意」時，自有適用。原條文但書所定之「契約另有約定」，不論其約定內容為何，均以共有人全體同意之契約為前提，實無特設但書規定之必要，100 年修正時爰予刪除。

【司法判例】

一、最高法院 19 年上字第 981 號（明示或默示之同意）

共有財產固非得全體共有人之同意，不得私擅處分，惟同意與否，不僅以處分

該財產之約據形式上曾否表示為斷，苟有其他明確之事實，足以證明他共有人已經為明示或默示之同意者，則共有人中一人或數人之處分行為，仍不能不認為有效。

二、最高法院 19 年上字第 2014 號（事前同意事後追認）

共有人中一人處分共有物，非其他共有人共同處分者，必事前為他共有人之同意或得其事後之追認，其處分行為始能有效。

三、最高法院 19 年上字第 2208 號（會議多數決）

處分共有物固應得全體共有人之同意，但因共有人眾多，苟願開會議依多數之議決，經各共有人均舉有代表到場預議者，自應遵從議決，不得事後翻異。

四、最高法院 40 年台上字第 998 號判例（祭產管理人得代表祭產公同共有人全體處分祭產）

公同共有祭產之處分，如由公同共有人中之一人或數人為之者，固應以得其他公同共有人全體之同意，為生效要件。惟該地如有祭產管理人得代表祭產公同共有人全體處分祭產之習慣，可認祭產公同共有人有以此為契約內容之意思者，自不得謂祭產管理人之處分為無效。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 88 年 8 月 26 日（88）智法字第 88007791 號函（公司欲實施與股東或負責人共有之專利權，必須經其他共有人全體之同意）

按專利權為共有時，其實施應依共有人間之約定，共有人無約定時，則除共有人自己實施外，若將專利權讓與或授權他人實施，必須經其他共有人全體之同意。因此，公司和公司之股東或負責人，在法律上係不同之權利主體，故公司股東或負責人與他人所共有之專利權，對公司股東或負責人以外之其他專利共有人而言，公司即係他人，因此，公司欲實施該專利權必須經其他共有人全體之同意，始得為之。

【相關條文】專利法施行細則第 68 條

【專利權應有部分之處分】

第六十五條　發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

【原 條 文】

第六十二條　發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

【內容說明】

本條為共有發明專利權人就其應有部分讓與、信託他人或設定質權之限制規定。依民法第 819 條第 1 項規定，各共有人本得自由處分其應有部分，惟本條為民法之特別規定，應優先適用。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定在於保護處分自己應有部分之共有人以外之其他共有人的利益,故要求各共有人就其應有部分為讓與、信託或設定質權時，應得其他共有人之同意。此係為避免共有關係趨於複雜，防止共有人因其他共有人之處分行為，致與新共有人意見不合，難以盡量利用其發明。再者，發明專利權之實施與有體物之使用不同，可由多數人同時利用，發明專利權之實施效果伴隨投入資本與實施技術之差異，其效果將有顯著之不同，而會影響其他共有人應有部分之經濟價值，因此專利權共有人間具有一定信賴關係，各共有人不得自由處分其專利權之應有部分。日本特許法第 73 條第 1 項，也規定專利權為共有時，各共有人非經其他共有人同意，不得就其應有部分為讓與或設定質權。

又專利權共有人之應有部分係抽象地存在於專利權全部，並無特定之應有部分，如承認共有人得將應有部分授權他人實施，其結果實與將專利權全部授權他人實施無異，故不宜承認有應有部分授權他人實施之情形存在。凡專利權共有人欲授權他人實施發明者，均應適用第 64 條規定，由全體共有人同意授權實施專利發明，此與美國、中國大陸容許各共有人得獨自授權他人實施專利發明不同。

二、第 2 項規定在於解決專利權之共有人拋棄其應有部分時，該應有部分歸屬之爭議。專利權之共有人拋棄其應有部分時，不影響其他共有人之權益，故不須得到其他共有人之同意，惟民法上對於經拋棄之應有部分是否歸於其他共有人有不同見解。肯定說認為：該應有部分與所有權同視具有彈力性，即一應有部分消滅，他應有部分所存之限制當然解除，乃隨之擴張。否定說認為：所有權彈力性旨在說明所有權因其他負擔(用益物權或擔保物權)的消滅，因而回復原有圓滿狀態，不足作為經拋棄之應有部分依比例歸於其他共有人的依據，他共有人只能依先占或時效取得該應有部分。由於實務上，常有申請時為共有，嗣後拋棄其應有部分的情形，為解決該應有部分歸屬之爭議，爰明定經拋棄之該應有部分，由其他共有人依其應有部分之比例分配之。

【專利權期間之延展】

第六十六條　發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。但屬於交戰國人之專利權，不得申請延展。

【內容說明】

一、本條規定於 33 年 5 月 29 日公布專利法時即已有規定，迄至 83 年修正時將條文中得申請延展專利權「5 年或 10 年」修正為「5 年至 10 年」，使專利專責機關於審查申請專利權之延展，更有彈性。

二、發明申請人取得專利權之目的之一，即為能實施商品化，獲取市場利潤。而專利為屬地原則，如在本國與他國發生戰爭之情況下，該專利權在本國恐無法有效實施，亦有可能因發生戰事而受有損失（如有專利之醫藥品因戰爭需要而製造）或不能主張權利。為能補償專利權人此一期間之損失，專利專責機關可據申請人之申請，視當時之情況核准延展其專利權 5 年至 10 年，並以 1 次為限。而所謂「5 年至 10 年」，係指「5 年以上 10 年以下」，由專利專責機關視申請人所檢附所受損失之事實資料，而為 5 年以上 10 年以下期間延展之裁量。至於但書規定「屬於交戰國人之專利權，不得申請延展」，係因本國與交戰國間為敵對關係，對於交戰國國民之專利權，應無給予延展保護之必要，故明文規定屬於交戰國人之專利權，不得申請延展。

三、專利權人依本條規定申請專利權之「延展」，與依本法第 53 條規定申請專利權期間之「延長」不同。比較如下：

(一)依本條規定請求延展者，不限制發明專利標的種類；依第 53 條規定申請延長者，只限於醫藥品、農藥品或其製造方法。

(二)依本條規定請求延展者，必須發明專利權有因中華民國與外國發生戰事受損失之事實；依第 53 條規定申請延長者，必須發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利公告後取得者。

(三)違反本條申請「延展」專利權之規定，經專利專責機關核准者，

並不作為「提起舉發」之事由；違反第 53 條申請延長專利權之規定，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

【發明專利更正】

第六十七條　發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：

一、請求項之刪除。

二、申請專利範圍之減縮。

三、誤記或誤譯之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍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。

更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

【原 條 文】

第六十四條　發明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：

一、申請專利範圍之減縮。

二、誤記事項之訂正。

三、不明瞭記載之釋明。

前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。

【內容說明】

本條係專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之相關規定。說明書、申請專利範圍或圖式公告後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故欲更正說明書、申請專利範圍或圖式，應有一定條件之限制。

為平衡專利權人及社會公眾之利益，並兼顧權利之安定性，我國專利法規定是否准予更正，必須同時符合三要件：

(1)更正事項限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明。

(2)不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(誤譯之訂正者，不得超出申請時外文本所揭露之範圍)。

(3)不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

違反任一要件者，即不准更正。違反(2)、(3)要件者，依專利法第 71 條第 1 項第 1 款規定，得為舉發事由。

本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定得申請更正之事項。對於專利權人而言，說明書、申請專利範圍或圖式公告後之更正，除了可消除說明書、申請專利範圍或圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免未即時限縮而構成專利權被撤銷之理由。惟經核准之專利權申請更正，涉及第三人與專利權人之利益平衡及經公告之專利權範圍之明確性起見，故其可申請更正之條件較核准前嚴格，專利法修正前原規定限於有「申請專利範圍之減縮」、「誤記事項之訂正」或「不明瞭記載之釋明」等事項，始得申請更正，惟原條文申請專利範圍減縮之意，包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，前者屬權利範圍之刪除，後者則屬權利範圍之限縮，兩者狀況完全不同，為求明確並免爭議，故將「請求項之刪除」獨立列為第 1 款，並將原條文第 1 款移列為第 2 款。

又依第 25 條第 3 項規定，申請人得先提出外文本，再於指定期間內補正其中文本。實務上依外文本翻譯之中文本，偶有翻譯錯誤之情事，由於中文本是專利專責機關據以審查之版本，如有誤譯情事，宜有補救之機會。在審查中，得依第 44 條規定予以修正；至於經公告取得專利權後，如仍有誤譯情事，亦宜使專利權人有申請導正之機會，故增訂誤譯之訂正為得更正之事由。本項各款規定說明如下：

(一)請求項之刪除－請求項之刪除是指從複數請求項中刪除一項或多

項請求項。例如：刪除與先前技術相同的請求項，而保留其餘請求項。

(二)申請專利範圍之減縮－當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮，例如說明書已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使得為說明書所支持。

(三)誤記或誤譯之訂正

1. 誤記事項之訂正－所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件可直接從說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正且如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。

2. 誤譯之訂正－「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等。因誤譯而產生之錯誤，得提出「誤譯之訂正」予以更正。

(四)不明瞭記載之釋明－所謂不明瞭之記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容中能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載做釋明，藉更正該不明確的事項，使所意圖意義成為明確的記載，俾能更清楚瞭解原來發明之內容而不生誤解者。

二、第 2 項規定更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。得更正事項中，由於本質之不同，通常將「請求項之刪除」、「申請專利範圍之減縮」、「誤記事項之訂正」及「不明瞭記載之釋明」等事項稱之為「一般更正」，以與「誤譯之訂正」區別，一般更正之更正結果不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍：而誤譯之訂正，其訂正結

果則不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

所謂更正結果不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，即更正不得增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。更正後之事項若包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者。

三、第 3 項規定誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。申請案既得依專利法第 25 條第 3 項規定而以外文本提出之日為申請日，其揭露技術內容之最大範圍即應由該外文本所確定。經公告取得專利權後，專利權人如發現有翻譯錯誤時，應給予誤譯訂正之機會，惟其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋，不得超出該外文本所揭露之範圍。

四、第 4 項規定更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。由於專利權一經公告，便產生公示效果，即與公眾利益有關，故不論是一般更正或是誤譯之訂正，其更正皆不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則將影響公眾利益。以誤譯之訂正為由申請更正，即使更正後內容未超出申請時外文本所揭露之範圍，但若誤譯訂正後之申請專利範圍實質變更公告時之申請專利範圍，仍不准予更正，未因其屬誤譯之訂正而有所例外。

實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情形：(1)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。(2)請求項減少限定條件。(3)請求項增加申請標的。(4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。

實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形：(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義。(3)請求項變更申請標的。(4)請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或

進一步界定之技術特徵。(5)申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。

【相關條文】專利法第 71 條、細則第 18、70 條

【更正審查】

第六十八條　專利專責機關對於更正案之審查，除依第七十七條規定外，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人。

專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。

說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。

【原 條 文】

第六十四條第三項、第四項專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。

【內容說明】

本條為更正之審查程序及其法律效果之相關規定。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項明定更正案應指定審查人員進行審查，並作成審定書送達申請人。惟於舉發案件審查期間，有更正案者，因該更正案為舉發人與專利權人攻擊防禦方法之一，自應由舉發案之審查人員合併審查，無另行指定審查人員之必要，審定書亦與舉發案合併作成，因此本項僅於該專利權無舉發案繫屬審查中時，始有適用。

二、第 2 項規定專利專責機關准予更正應公告其事由。申請更正經核准後，應將准予更正之情事公告，予以公示。

三、第 3 項規定說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，其效力是溯至申請日生效。

【相關條文】專利法第 77 條

【專利權拋棄、更正之限制】

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。

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。

【原 條 文】

第六十五條　發明專利權人未得被授權人或質權人之同意，不得為拋棄專利權或為前條之申請。

【內容說明】

本條為發明專利權拋棄及更正之限制規定。各項規定說明如下:

一、第 1 項規定發明專利權拋棄及更正之限制規定。所謂「專利權之拋棄」乃依專利權人之意思表示，不以其專利權移轉於他人，而使其專利權絕對歸於消滅之單獨行為。權利之拋棄，原則上並非要式行為，一有拋棄之意思，即生拋棄之效力，惟專利權為無體財產權，有無拋棄在認定上易滋疑義，故依第 70 條第 1 項第 4 款規定，拋棄專利權者，自其書面表示之日當然消滅。所稱書面表示之日，係指向專利專責機關表示拋棄專利權之日。專利權若授權他人實施或為質權之設定乃在存續中者，專利權人若不經被授權人或質權人的同意，而得任意拋棄專利權，將影響被授權人或質權人之權益，因此,明定專利權人非經被授權人或質權人之同意,不得拋棄專利權。同理，第 67 條第 1 項第 1 款「請求項之刪除」或第 2 款「申請專利範圍之減縮」之更正事項，將變動專利權之範圍，於被授權人或質權人，仍有相當程度之影響，因此，亦應得到被授權人或質權人之同意，始得為之。

二、第 2 項規定專利權人為第 67 條第 1 項第 1 款「請求項之刪除」或第 2 款「申請專利範圍之減縮」之更正時,因將變動專利權之範圍，於發明專利權為共有時，將影響共有人之權益，因此，亦應得到全體共有人之同意始得為之。

三、專利權人申請更正有前 2 項規定之情事者，應附具被授權人、質權人或共有人相關同意之證明文件，未附具者，專利專責機關會通知補正，屆期未補正者，該更正案應處分不受理。

【相關條文】專利法第 67、120、140 條

【專利權當然消滅事由】

第七十條　有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：

一、專利權期滿時，自期滿後消滅。

二、專利權人死亡而無繼承人。

三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。

四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。

專利權人非因故意，未於第九十四條第一項所定期限補繳者，得於期限屆滿後一年內，申請回復專利權，並繳納三倍之專利年費後，由專利專責機關公告之。

【原 條 文】

第六十六條　有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：

一、專利權期滿時，自期滿之次日消滅。

二、專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權於依民法第一千一百八十五條規定歸屬國庫之日起消滅。

三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。但依第十七條第二項規定回復原狀者，不在此限。

四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。

【內容說明】

一、第 1 項規定專利權當然消滅之事由。所謂當然消滅是指一旦有本項各款所列事由，即發生權利消滅之效果，不待任何人主張，亦不待專利專責機關通知。專利權當然消滅後，其技術就進入公知領域成為公共財，任何人均得自由利用，惟當然消滅之效力是往後發生，不影響消滅前有效之專利權效力。本項各款列舉專利權當然消滅之事由分別說明如下：

(一)專利權期滿時，自期滿後消滅－專利權是賦予專利權人一定期間排他之權利，並非無限期。專利權期限在發明為自申請日起算 20 年、新型為 10 年、設計為 12 年。專利權期限屆滿者，自期滿後

當然消滅。

(二)專利權人死亡而無繼承人－因為法人並無死亡、繼承之問題，故本款所指的是專利權人為自然人之情形。專利權為私權，得為繼承之標的，專利權人死亡後，該專利權歸屬其繼承人繼承，如繼承人有多數人時，在未分割前由所有繼承人公同共有。如無人主張其為繼承人者，該專利權歸屬公共財，即變成公共技術，任何人均可利用。

(三)第 2 年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅－專利年費之繳交與否，為專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量，如有繼續維持專利權之必要時，第 2 年以後之專利年費，應於屆期前繳納之，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，依第 94 規定，得於期滿後 6 個月內補繳之。倘未於屆期前繳納，又未於期滿後 6 個月內補繳，依本款規定，其專利權自原繳費期限屆滿後當然消滅。

(四)專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅－本款所稱書面表示之日，係指向專利專責機關以書面表示拋棄專利權之日。

二、第 2 項專利權復權制度，為 100 年修正新增，說明如下:

(一)按本法第 94 條第 1 項所定 6 個月補繳專利年費期間之性質，乃屬法定不變期間，不得申請展期，且屆期未繳費，即生不利益之結果。鑑於實務上，往往有申請人非因故意而未依時繳納，如僅因一時疏於繳納，即不准其申請回復，恐有違本法鼓勵研發、創新之用意，且國際立法例上，例如專利法條約（PLT）第 12 條、歐洲專利公約（EPC）第 122 條、專利合作條約(PCT)施行細則第 49 條第 6 項、大陸專利法施行細則第 6 條皆有相關申請回復之規定，爰於本項明定專利權人如非因故意，未於第 94 條第 1 項所定期限補繳者，得於期限屆滿後 1 年內，申請回復專利權。

(二)申請人如以非因故意為由，於繳費期限屆滿後 1 年內，再提出繳費之申請，雖非故意延誤，但仍有可歸責申請人之可能，例如實務上常遇申請人生病無法依期為之，即得作為主張非因故意之事由。為與因天災或不可歸責當事人之事由申請回復原狀作區隔，

以非因故意之事由，申請再行繳費者，申請人所應繳納之專利年費數額，與補繳期限內繳費者，其除原應繳納之專利年費外，另應按比率加繳專利年費，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額相較，自應繳納較高之數額，爰明定於申請復權時，應同時繳納 3 倍專利年費。經核准復權者，專利專責機關應將此一事實公告之。

(三)有關申請復權期間及應納費數額之計算，舉例說明如下：

發明第 3 年專利年費依法為新臺幣 2,500 元，原繳費期限為 101 年 7 月 10 日前，專利權人未於 6 個月補繳期限屆滿前(即 102 年 1 月 10 日前)繳納第 3 年專利年費者，專利權自原繳費期限屆滿後消滅。專利權人得於補繳期限屆滿後 1 年內(即 103 年 1 月 10 日前)申請回復專利權。如專利權人於 102 年 9 月 10 日申請回復專利權時，其應繳納金額為原第 3 年應繳專利年費金額之 3 倍即新臺幣 7,500 元(2500*3)；若符合減收資格者，應繳納金額為依其減收後之專利年費金額之 3 倍即新臺幣 5,100 元【(2500-800)*3】。專利權人除繳納 3 倍之第 3 年專利年費外，並應注意第 4 年專利年費之應繳金額須按其實際繳納日計算。在本例中，第 4 年專利年費依法為新臺幣 5,000 元，原繳費期限為 102 年 7 月 10 日前，如專利權人於 102 年 9 月 10 日當日一併繳納，因已逾期 2 個月，故除繳納原第 4 年之專利年費金額外，應加繳第 4 年專利年費金額之 40%，即應繳納新臺幣 7,000 元【5000+(5000*40%)】；若符合減收資格者，應繳納金額為依其減收後之專利年費金額按月加繳，即應繳納新臺幣 5,320 元【(5000-1200)+〔(5000-1200)*40%〕】。

【司法判決】智慧財產法院 101 年 10 月 2 日 101 年度行專訴字第 60 號行政判決(專利權消滅通知函屬觀念通知)

查原告係就被告所為之系爭函文聲明不服，而提起訴願及本件行政訴訟，觀諸系爭函文之內容，乃原告未依限繳納系爭專利之年費，依專利法第 108 條（現行第 120 條）準用第 66 條（現行第 70 條）第 1 項第 3 款規定，系爭專利權自 100 年 7 月 1 日（即原繳費期限屆滿之次日）起當然消滅，被告即以系爭函文

通知原告關於系爭專利權依法當然消滅之事實。是以系爭函文並非對原告之請求有所准駁，致對原告之公法上權利或法律上之利益發生具體的法律效果，或影響其私法上之權益。至原告之系爭專利權發生消滅之法律上效果，係本於專利法第 108 條準用第 66 條第 1 項第 3 款規定，而不得再為專利標記及專利證書號數之附加，乃因系爭專利權消滅後之結果，均非因系爭函文而產生，核其性質，係屬觀念通知，而非行政處分。揆諸前揭規定及判例意旨，原告自不得對之提起行政爭訟。

【相關條文】專利法第 52、93、114、135 條

【發明專利舉發事由】

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：

一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、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。

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。

三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

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、第四十三條第二項、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。

【原 條 文】

第六十七條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

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。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

【內容說明】

本條為發明舉發申請之規定。發明、新型、設計專利申請案經核准公告即取得專利權，發生獨占排他之效力。為調和專利權人與公眾之利益，專利法設立「舉發」之公眾輔助審查制度，以期藉公眾之協助，使專利專責機關就公告的專利案再予審查，讓專利權之授予更臻正確無誤。此外，於發生專利侵權糾紛時，當事人亦可藉由舉發程序，請求撤銷專利權，使之歸於自始不存在，以避免專利侵權。

另須注意，依據智慧財產案件審理法第 16 條規定，法院於民事侵權訴訟中應就專利有效性抗辯進行審理判斷，然判決確定結果僅對個案具有拘束效力，而經舉發撤銷專利權確定者，其專利權效力視為自始不存在，屬對世效。

100 年修正前，本法對於發明及設計專利權之撤銷，除舉發外，另設有依職權撤銷之制度，至於新型，則僅有舉發而無依職權撤銷之規定，此乃因發明、設計採實體審查，而新型採形式審查，不宜以未經實體審查之新型違反專利實體要件，而依職權撤銷之。惟考量專利權之撤銷，不問何種專利，均應以提起舉發，由兩造當事人進行攻擊防禦為原則，而不應由專利專責機關發動，且 100 年修正已增訂依職權探知制度，明定專利專責機關在舉發範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據等規定，不受當事人主張之拘束，可補充舉發案當事人主張之不足，因此，廢除依職權審查之制度。

在取得專利權後，利害關係人或任何人得對發明專利權提起舉發之事由，限於本條第 1 項第 1 至 3 款所列情事，屬法定舉發事由。前述「利害關係人」，典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。除第三人或共有人冒替申請之情形外，實務上通常亦伴隨僱傭關係所衍生專利申請權及專利權法定歸屬之爭議。又，舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告，因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生，系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在，關係到民事侵權責任是否成立，故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係。

法定舉發事由中，爭執專利權人為非專利申請權人、共有專利申請權人或其所屬國家不受理我國國民之專利申請者係有關專利權主體之

爭執；其餘事由，例如專利權不符合新穎性、進步性等專利要件，則屬有關專利權客體之爭執。提起舉發之事由非屬法定舉發事由者，應予以舉發駁回。以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定得提起舉發之人及得提起舉發之事由。舉發為公眾審查制度，因此舉發之提起，除特定事由應由利害關係人提起外，任何人均得為之，惟「任何人」並不包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符。以下就各款規定之舉發事由說明如下：

(一)第 1 款－違反專利要件，分述如下：

1. 違反第 21 條－不符發明定義，指發明並非利用自然法則之技術思想之創作。
2. 違反第 22 條－發明不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性。
3. 違反第 23 條－發明不具擬制新穎性。
4. 違反第 24 條－發明為屬法定不予專利之項目。
5. 違反第 26 條－發明說明書之記載未明確且充分揭露技術內容，或未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項等，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容並可據以實現。
6. 違反第 31 條－違反先申請原則、禁止重複授予專利權之原則。惟，同一人於同日就相同創作分別申請。發明及新型未於申請時分別聲明而取得發明及新型專利權者，與同人同日分別申請並取得發明及/或新型專利的狀況無法區別，若須適用本法 102 年修正條文第 32 條且採全案舉發處理，相較於同人同日分別申請並取得發明及/或新型專利之舉發，係適用第 31 條且採逐項舉發處理而言，顯失公允。因此，對於同人同日就相同創作分別申請發明及新型專利，未分別聲明(包括二案皆未聲明及其中一案未聲明)而取得發明及新型專利權者，應適用第 31 條提起舉發。
7. 違反第 32 條第 1 項、第 3 項－同人同日就相同創作分別申請發明及新型專利，而未依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已當然消滅或撤銷確定者。
8. 違反第 34 條第 4 項－分割後之申請案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

9. 違反第 43 條第 2 項－申請人所為之修正，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
10. 違反第 44 條第 2 項、第 3 項－補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
11. 違反第 67 條第 2 項、第 3 項、第 4 項－更正超出申請時所揭露之範圍、更正時誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
12. 違反第 108 條第 3 項－改請後之發明申請案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(二)第 2 款規定專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，該國家之國民所提出之專利申請如已取得專利權者，應撤銷其專利權。

(三)第 3 款規定專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請之情形或發明專利權人為非發明專利申請權人者，為得舉發之事由。

1. 專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請之情形，其與非專利申請權人提出之專利申請案，性質上同屬申請人適格有欠缺之情形，故於本款合併規定。此外，現行條文第 35 條有關非專利申請權人請准之發明專利權，於真正申請權人提起舉發撤銷該專利權確定後，得援用原案申請日申請專利之規定，並未適用依第 12 條第 1 項規定提起舉發而撤銷專利權之情形。專利申請權為共有者，若未由全體共有人提出申請者，經提起舉發撤銷該專利權確定後，亦應由全體共有人重新提出申請。
2. 申請專利須由具有專利申請權之人始得為之。至於何人具有專利申請權，本法第 5 條、第 7 條及第 8 條均有規定，如發明專利權人不具專利申請權者，即得依本款規定舉發之。

二、第 2 項為可提起舉發之人的限制。爭執專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請，或發明專利權人為非發明專利申請權人之舉發案，並未涉及到專利要件，只是權利歸屬之爭執，因僅屬當事人間的私益紛爭，故限於利害關係人始得提起舉發。

三、第 3 項規定舉發事由於專利法變更時之適用準據。核准發明專利權

係依核准審定時之規定辦理，基於實體從舊的法理，專利權有無違反法定舉發事由，原則上應依核准審定時之專利法規及相關審查基準規定判斷之，以避免專利法規之修正，使專利權處於不確定狀態。惟舉發事由係有關分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者，該等事由均屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定及擴大或變更專利權範圍，故於本法修正施行後，就該等事項提起舉發者，縱使專利案件係於本法修正施行前即已核准審定者，仍應依「舉發時」之規定辦理。換言之，應依現行之專利法規及相關審查基準規定判斷之。

【相關條文】專利法第 5、7、8、12、35 條。

【專利已消滅之舉發】

第七十二條　利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。

【原 條 文】

第六十八條　利害關係人對於專利權之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。

【內容說明】

本條規定專利權當然消滅後得提起舉發之規定。本條為本法 83 年修正時所增列。其修正理由為專利權期滿後原則上不得為舉發之標的，惟專利權期間所形成之法律效果不因其期滿而當然消滅，利害關係人因該專利權之撤銷而有可回復之法律上利益時，仍應准其提起舉發或續行舉發程序(參照司法院大法官會議釋字第 213 號解釋)。

於專利權當然消滅後，由於相關專利技術已歸予公眾領域，得為公眾自由利用而不生侵害專利權之問題，對之提起舉發，已無實益，故不宜使任何人均得提起舉發，以避免無益之爭議發生。但因專利權當然消滅前，專利權曾經有效存續過，於該有效存續之期間內，仍有發生侵權等專利權益爭訟之可能，因此，本條特別規定，在利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益的情況下，亦例外允許其對已當然消滅之專利權提起舉發，請求撤銷專利權，使其視為自始不存在。

可回復之法律上利益，最典型之例為專利權存續期間內曾受侵權訴訟不利判決，而專利權之撤銷對於舉發人有可回復之法律上利益者。至於專利權當然消滅後，專利民事侵權訴訟尚在進行中者，依智慧財產案件審理法規定，專利民事侵權被告可於訴訟中進行無效抗辯，爭執專利權之有效性，故專利民事侵權訴訟中之被告於專利權當然消滅後對系爭專利提起舉發，亦應認其具有可回復之法律上利益。是否有可回復之法律上利益之認定，依舉發人所提證明文件形式上之主張認定，而不論其爭訟之結果對其有利或不利。

利害關係人於專利權當然消滅後提起舉發，應提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關證明文件，以資證明。例如於專利權

當然消滅後提起舉發，舉發人主張其為專利侵權民事訴訟不利判決之被告，而為利害關係人且有可回復之法律上利益者，即應檢附民事侵權訴訟相關判決等文件證明之。惟提起舉發後，專利權始消滅者，則無此限制，且因舉發係於消滅前之專利權存續期間內，對仍有效之專利權合法提出，故該舉發案仍應續行審查。

【大法官解釋釋字第 213 號】

行政法院 27 年判字第 28 號及 30 年判字第 16 號判例－係因撤銷行政處分為目的之訴訟，乃以行政處分之存在為前提，如在起訴時或訴訟進行中，該處分事實上已不存在時，自無提起或續行訴訟之必要；首開判例，於此範圍內，與憲法保障人民訴訟權之規定，自無牴觸。惟行政處分因期間之經過或其他事由而失效者，如當事人因該處分之撤銷而有可回復之法律上利益時，仍應許其提起或續行訴訟，前開判例於此情形，應不再援用。（76/03/20 釋字第 213 號解釋文第 3 段）

【司法判例】

一、行政法院 27 年 1 月 1 日 27 年判字第 28 號－「行政訴訟原以官署之處分為標的倘事實上原處分已不存在則原告之訴因訴訟標的之消滅即應予以駁回。」

二、行政法院 30 年 1 月 1 日 30 年判字第 16 號－「當事人請求標的消滅其訴訟關係即應視為終結。」

【司法判決】最高行政法院 90 年 6 月 19 日 90 年度判字第 1085 號判決（可回復之法律上利益）

按新型專利權因審查申請專利之新型而核准之行政處分確定始自申請時發生，於專利權期滿之次日當然消滅。新型專利權消滅後，利害關係人對之舉發請求撤銷新型專利權，自無必要；惟雖如此，新型專利權當然消滅前所形成之法律效果，如非隨新型專利權之消滅而一同消滅，利害關係人又因新型專利權之撤銷而有可回復之法律上利益時，因專利法對於舉發期間別無限制之規定，除因基於誠信原則不許再事舉發而生失權效果外，仍應許利害關係人提起舉發，進而爭訟。此參照司法院釋字第 213 號解釋第 3 項可以得知。83 年 1 月 21 日修正公布專利法第 105 條準用同法第 72 條第 3 項規定：「利害關係人對於專利權之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。」即係參照上開解釋而增訂。惟查上開民刑事案件係因參加人以原告侵害其所有

系爭專利權提起追訴而發生，究竟原告生產之產品與參加人系爭專利權生產之專利產品特徵是否相同，關係有無侵害系爭專利權之民刑事責任之成立，原告自屬利害關係人。上開民刑事案件雖經判決確定，認定原告或其代表人有侵害系爭專利權之事實，原告提起本件舉發時，又已無民、刑事案件繫屬中；第查確定判決如有法定再審事由，非不可以再審之訴推翻之。上開民事確定判決既認定原告有侵害系爭專利權之事實，即係以系爭專利權發生效力為前提，觀原處分卷附上開確定判決，均論明系爭專利權經被告審查核給，從未被撤銷，始終繼續有效存在，原告偽造銷售系爭專利權之產品，侵害參加人之專利權等情甚明。是確定判決無異以被告核准系爭專利權之行政處分為判決基礎。系爭專利權如因舉發而被撤銷確定，即為判決基礎之行政處分依其後之確定行政處分已變更，依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 10 款規定，原告非不得於法定期間內對上開民事確定判決提起再審之訴，行使其訴訟救濟權以推翻所受不利益之判決。準此而言，原告主張其就系爭專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，尚非無據。至於舉發結果系爭專利權如經撤銷，原告是否據以再審確定判決，其結果如何，尚繫其他因素，於茲固均不確定，無礙原告有可得行使之訴訟救濟權，不能否定其有法律上利益之存在。又因系爭專利權有效時，形成原告侵害專利權之法律效果，於系爭專利權期滿消滅後依然存在，揆諸上述說明，應許其提起舉發。乃原處分僅以原告所涉民刑事案件已判決確定為由，認原告已無因撤銷系爭專利權而有可回復之法律上利益，逕予舉發不受理，不無可議。次查系爭專利權暫准公告中及公告確定後，原告固曾提起異議及舉發，經被告為異議及舉發不成立審定，原告循序提起行政訴訟，均遭駁回敗訴確定；但經異議或舉發不成立後，僅係不得以同一理由即同一事實同一證據再行舉發，本案原告主張其舉發係不同理由，究竟如何，未經原處分審認，茲自無從論斷。又原告起訴請求撤銷之原處分，與前異議或舉發行政訴訟案件之原處分不同，不生重復起訴有違一事不再理原則之問題。原處分既有可議，訴願、再訴願決定未予糾正，同有未合，原告指摘為違法，非全無理由，應悉予撤銷，由被告另為適法之處理。末查原告與參加人間因系爭專利權爭訟二、三十年，是否早已發見有本案可得舉發之原因及證據，固為事實問題，有待認定，如認定屬實，其長期間不行使舉發權利，於不同之異議或舉發案不併提出，迨民刑事確定判決據系爭專利權為基礎判決確定後再行舉發，有無違反誠信應使生失權效果，

為別一問題。據上論結，本件原告之訴為有理由。

【相關條文】專利法施行細則第 71 條

【舉發之申請】

第七十三條　舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。

專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。

舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。

舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

【原 條 文】

第六十七條第三項　舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

【內容說明】

本條規定舉發申請書應載明事項及補提理由、證據之期限。本條於 100 年修正時導入逐項舉發、逐項審定相關規定。主要將以往舉發制度主軸係將專利權利視為一個整體權利改為採行各請求項均得單獨主張權利的方式。由於世界各國均已放棄以往專利權整體概念轉而採行各請求項可單獨為之，且業界也有所期盼，因此，在授予專利權利之後，針對各請求項是否符合專利要件之爭議，亦應針對各請求項審定宣告其效力為宜，故 100 年修正就專利舉發制度進行根本性變革。

為配合新制度之運作，規定了應聲明撤銷請求項之舉發聲明，作為審查之界限範疇。於舉發申請後，舉發聲明即不得變動或追加，惟舉發審定前提出之舉發理由仍可受理，與日本無效審判請求趣旨(包含應撤銷請求項、無效事由、請求主旨等事項)，提起後即受限制不同，我國舉發制度對於舉發人請求事項之限制相對較具彈性。舉發聲明應載明請求撤銷專利權之請求項次，其目的在於明確界定舉發審查之範圍，以集中雙方當事人之攻防，並利於程序之進行，以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項明定舉發申請書應載明之事項，包括舉發聲明、舉發理由，並檢附舉發證據。其中舉發聲明應表明請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍。舉發理由應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。具體來說，舉發理由應配合舉發聲明中所主張應撤銷專利權之請求項次，逐項論述請求

項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果，並敘明所依據之法條及其內容。

二、第 2 項明定申請專利範圍有複數請求項時，舉發人得就部分請求項提起舉發。

(一)100 年修正前舉發案之審查範圍為專利權全案，審理結果為全案成立或全案不成立；修正後，舉發人得就部分請求項提起舉發，專利專責機關進行舉發審查時，亦就該部分請求項逐項進行審查。因此，舉發聲明，於發明或新型專利有複數請求項者，得請求撤銷全部或部分請求項。但設計專利因一設計一申請且並非以請求項界定其專利權範圍，故無法適用上述規定，僅得請求撤銷設計專利權之整體。

(二)舉發事由為共有專利申請權非由全體共有人提出申請者或專利權人為非專利申請權人者，因所爭執的為專利權利整體之歸屬，基於專利權不得分割，以及共有權利係抽象地存在於權利整體之中，故其舉發聲明僅得請求撤銷全部之請求項；至於以專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理為舉發事由者，因所爭執者為系爭專利之專利申請違反互惠原則，應不予受理的問題，亦係爭執專利權之整體，其舉發聲明亦僅得請求撤銷全部之請求項。

(三)舉發事由為同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明並取得發明及新型專利權者，或發明專利核准審定前新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，基於 102 年修正條文第 32 條明定一案兩請改採權利接續，乃為全案概念。故舉發聲明亦僅得請求撤銷全部之請求項。

(四)除上述舉發事由外，其餘舉發事由，則視所對應之請求項範圍，選擇對專利權之全部請求項或特定之部分請求項提起舉發，分別於舉發聲明中記載欲請求撤銷專利權之全部或是部分的請求項次。

三、第 3 項明定提起舉發後，不得為舉發聲明之變更或追加，以確定舉發範圍，俾使雙方攻擊防禦爭點集中，並利於審查程序之進行。至

於減縮舉發聲明者，因不違背前述不得變更或追加之意旨，不在此限。惟應予特別說明的，對於更正例外允許增加項次之請求項，例如多項附屬項改寫為獨立項，致使原舉發聲明中所載之請求項次無法直接對應到更正後之公告本者，由於原舉發聲明已包含該多項附屬項，原則上及於改寫後增加之請求項次。

四、第 4 項為補提舉發理由及證據之期限規定。舉發人提起舉發後，應儘快提出理由及證據，以避免延宕審查，因此，補提理由及證據，應自舉發後 1 個月內為之。此期間並非法定不變期間，逾越 1 個月期間補提之理由及證據，在舉發審定前提出者，均應受理審酌之，為免爭議，爰於本項但書規定「但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」

【司法判決】行政法院 89 年度判字第 1358 號－所謂法定期間之問題，參閱第 17 條。

【相關條文】專利法第 73、79 條、細則第 72、73 條

【舉發審查程序】

第七十四條　專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人。

專利權人應於副本送達後一個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。

舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。

【原 條 文】

第六十九條　專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人。

專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。

【內容說明】

本條係規定舉發人提送舉發申請書或補送舉發理由、證據後，專利專責機關後續處理之程序；另為避免雙方當事人一再補提理由、證據等資料，藉由變更爭執的內容意圖來拖延審查程序，或補提之理由都是重複強調舉發理由書已存在之爭點，100 年修正時增訂得逕予審查之規定。以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項為專利專責機關受理舉發案件後，應將舉發申請書副本送達專利權人，如專利權人已委任代理人時，應送達代理人。前述所稱舉發申請書副本，包括理由、證據等舉發人所提送之資料。其送達之目的是要使被舉發人(即專利權人)知道舉發內容來進行防禦，並給予陳述意見之機會。

二、第 2 項為被舉發人(即專利權人)接獲舉發申請書副本應遵守行為之規定。舉發審定前，舉發人所提理由或證據，原則上，應交付專利權人答辯，而專利權人之答辯理由，亦得轉知舉發人，以利雙方攻防。被舉發人(即專利權人)應於副本送達後 1 個月內答辯，如無法於 1 個月內答辯者，得敘明理由於屆期前申請展期，如屆期未答辯者，專利專責機關得依卷存所有資料，逕予審查。

三、第 3 項為專利專責機關得不交付答辯，逕予審查之規定。為讓雙方當事人得以充分陳述意見，舉發案以不限制提出理由或證據為原則，對於舉發人所提之理由或證據並應交付被舉發人（即專利權人）答辯。舉發人舉發時提出之理由、證據及嗣後再補充之理由、證據，在審定前，原則上均應審酌，並應交付專利權人答辯，但如審查人員認為事證已臻明確而無礙審查結果或舉發人有遲滯審查之虞者，為避免程序延宕，對於舉發人補提之理由或證據，得不交付答辯，逕予審查，惟應於審定書中敘明理由。例如：補提之理由與先前已提出之理由諸多重覆而未具新理由；或雖有新理由或新證據，但該理由與證據明顯與待證事實無關或超出舉發聲明者；或依本法施行細則第 76 條規定，就舉發審查訂有審查計畫而未依審查計畫時程，逾時補提理由或證據等。

【司法判決】臺北高等行政法院 95 年度訴字第 03636 號判決－所謂法定期間之問題，參閱第 17 條。

【相關條文】行政程序法第 104 條、專利法施行細則第 76 條

【職權探知主義】

第七十五條　專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。

【內容說明】

本條規定專利專責機關在舉發聲明範圍內有審酌舉發人未提出之理由及證據之職權，為 100 年修正時所新增。

舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內審查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。舉發審查時，審查人員於舉發案仍繫屬時，於舉發聲明範圍內，在舉發人爭點以外，有明顯知悉有相關之證據或理由時，例如因舉發聲明範圍內之請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者、或者已有相關的之民事侵權訴訟判決內容敘及系爭專利之有效性問題，或者通常知識與舉發證據、舉發證據與其他案件證據之組合係屬明顯等，得於舉發聲明範圍內發動職權審查。審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。

【相關條文】專利法第 73 條

【舉發案之面詢及勘驗】

第七十六條　專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關認有必要時，得至現場或指定地點勘驗。

【原 條 文】

第七十一條　專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：

一、至專利專責機關面詢。

二、為必要之實驗、補送模型或樣品。

三、依第六十四條第一項及第二項規定更正。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。

依第一項第三款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。

【內容說明】

本條係參照第 42 條規定，明定專利專責機關於舉發案審查時，得依申請或依職權辦理面詢、實驗、補送模型或樣品及進行勘驗等行為之規定。另外，100 年修正時刪除原條文第 1 項第 3 款，係因本法施行前舉發審查之結果係採全案審定，只要有一請求項違反專利法之規定時，將撤銷全案專利權。為顧及專利權人權益，避免僅因部分請求項舉發成立而造成全案舉發成立，乃規定專利專責機關依職權通知專利權人提出更正，以便其得以保留舉發不成立之請求項，維持其專利權。但 100 年修正後，舉發得就部分請求項提起，亦針對各請求項逐項審定，在逐項作成審定情形下，原則上已無因部分請求項舉發成立，而造成全案舉發成立之結果，無必要再通知專利權人提出更正，故原條文第 1 項第 3 款予以刪除。以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項為專利專責機關於審查舉發案時，得依申請或依職權辦理面

詢、實驗、補送模型或樣品。辦理前述行為後，舉發人如進一步補充理由或證據，專利專責機關仍應依本法第 74 條第 2 項規定，交付答辯，以利被舉發人(即專利權人)答辯。辦理面詢、實驗或實施勘驗等，應給予雙方當事人充分說明之機會，審查人員得詢問案情內容或適度公開心證，但不宜表示最後的審查結果或意見；面詢時應記錄審查人員之提問及雙方當事人之答覆、所提出之理由或證據、所整理之爭點、舉發聲明之減縮等內容及結果。辦理面詢時，如一方當事人未出席，經出席之他方同意者，仍得進行通知之事項。但經通知面詢後，當事人逾期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查。專利專責機關辦理面詢時，應遵循「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」之規定，並應於審定書中敘明辦理面詢之理由、日期、地點及事實等。

二、第 2 項規定進行實驗、補送模型或樣品時，專利專責機關如認有必要，得至現場或指定地點勘驗。可參考本法第 42 條第 2 項之說明。

【相關條文】專利法第 42、74 條、細則第 34 條、專利案面詢作業要點、專利案勘驗作業要點

【舉發更正合併審查】

第七十七條　舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。

同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。

【內容說明】

本條規定於舉發案審查期間有更正案之處理方式，以及同一舉發案審查期間有多件更正案之法律效果。100 年修正施行前，專利權人於舉發案提出前已申請更正時，往往須待該更正案之審查結果，方能進行舉發案之審查。如專利權人對更正之審查結果不服而提起行政救濟，將造成舉發案審查標的無法確定之情形，無益於紛爭之解決。此種情形，100 年修正後配合逐項舉發並避免以往常因更正案之提起，即延緩所有舉發案件審查的狀況，改以舉發案件之審查作為核心，規範審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。對於同一舉發案中有多件更正案，因更正會造成舉發審查標的變動，可能影響審查結果，為確立審查之標的，故明定申請在先之更正，將視為撤回。以下就本條各項規定說明如下：

一、第1項規定合併審查時之處理方式，以及更正之審查結果應與舉發案合併審定之相關規定。

(一)專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發繫屬後提出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，只要有舉發案經受理而合法繫屬時，應將更正案與舉發案合併審查及合併審定，並將獨立更正案併入舉發案審理之情事通知專利權人，以利紛爭一次解決。因此，發明、設計之更正案未審定或新型更正案未處分前有舉發案繫屬，或者於舉發審查中因應攻擊防禦而提出更正者，均須將更正案與舉發案合併審查及合併審定。

(二)更正案與舉發案應合併審查及合併審定之規定，雖然包括獨立更正案與舉發案伴隨更正之情況，但更正之提出往往與舉發理由有關。舉發案有經合併或伴隨之更正申請者，審查時，應先審查更

正，以確認舉發案之審查標的。舉發案伴隨之更正，如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳述意見之機會，舉發人表示之任何理由或證據亦應送交專利權人答辯。更正經審查將不准予更正者，應通知專利權人申復；屆期未克服前述理由，應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。

(三)舉發案伴隨之更正，如審查結果准予更正，更正內容經公告後，系爭專利之權利範圍已有變動，且核准更正之效力溯自申請日生效，自應載明於審定書主文，以表彰其權利範圍之變動結果，故舉發審定書主文應分別載明舉發案及更正之審定結果。如更正之審查結果為不准更正，因系爭專利之權利範圍並未變動，無對外公告之必要，故僅敘明於審定理由中，無須記載於審定書主文。另，對於更正申請有「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」等事項時，因會變動專利權範圍，依本法第69條規定，須經被授權人、質權人或全體共有人之同意，始得受理，該申請更正未附具相關同意之證明文件者，應通知專利權人限期補正，屆期未補正者，該更正申請應處分不受理。

二、第2項為一舉發案中有二以上更正案之規定。為使舉發案審理集中，不應同時在同一件舉發案中有多數更正案，專利權人如於同一件舉發案提出多次更正申請者，為免各更正之內容間相互矛盾，將以最後提出之更正案進行審查，申請在先之更正案，均視為撤回。

(一)專利權人於舉發期間因應舉發案提出更正申請，因係對抗舉發之防禦方法，故專利權人可於更正申請書載明伴隨一件或多件舉發案號，以確定後續舉發審查之爭點範圍。專利專責機關為確認舉發案審查標的，應先審查更正。

(二)二件舉發案分別提出之更正案，並無本項規定申請在先之更正案視為撤回之適用。專利專責機關對於更正之審查係就專利案整體為之，不得就部分更正事項准予更正。當同一專利權有多件舉發案伴隨更正者，各更正內容不同時，將使各舉發案之審查標的不一致，此時將通知專利權人整併各更正內容為相同。

(三)整併後之更正申請得載明伴隨之多個舉發案號，原則上該多件舉發案應同時進行審查程序，以利滙集各舉發人對於更正內容之意見，據以審定是否准予更正。更正經整併為相同者，如准予更正，各舉發案審定書均應記載准予更正審定事項，因整併後更正內容均相同，公告一次即生效力，其他舉發案僅敘明已於何一舉發案公告之事實，無須重複辦理公告。

【相關條文】專利法第67、118、139條、細則第70、74、81條

【數舉發案合併審查】

第七十八條　同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查。

依前項規定合併審查之舉發案，得合併審定。

【內容說明】

本條規定同一專利權有多件舉發案時，得合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。

一、第 1 項規定合併審查。同一專利權，100 年修正前本即得提起多件舉發案，100 年修正導入逐項舉發制度之後，此種情形將更形多見，然而各舉發案通常舉發事由不同，或者更正案依附之舉發案有別，各有不同之攻擊防禦方法，為避免後續行政救濟程序之複雜化，各舉發案應依各自舉發聲明內之爭點及程序進行審查；惟若各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，合併審查相關舉發案可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效，得例外採行合併審查。再者，合併審查僅屬各舉發案程序的合併，原則上仍就各舉發案的爭點分別審查，審查人員不得因合併而逕自將各舉發案的證據互相組合或援引，在合併審查多件舉發案時，應將各舉發案提出之理由及證據通知各舉發人及專利權人，各舉發人及專利權人得於指定期限內就各舉發案提出之理由及證據陳述意見或答辯。

二、第 2 項規定合併審查者，得合併審定。合併審定之多件舉發案，審定書主文應就各舉發案所聲明請求項，逐項載明審定結果，惟合併審查多個舉發案亦得各別審定。由於導入逐項舉發、逐項審定制度之後，後續行政救濟之複雜程度隨之增高，因此若合併審定會增加行政救濟之複雜程度時，仍以各別審定為宜。

【相關條文】專利法第 77 條、細則第 75 條

【舉發案審查人員之指定】

第七十九條　專利專責機關於舉發審查時，應指定專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。

舉發之審定，應就各請求項分別為之。

【原 條 文】

第七十條　專利專責機關於舉發審查時，應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。

【內容說明】

本條係舉發案之指定審查人員、審定書之送達規定及審定應就各請求項分別審定之規定。

一、第 1 項於 100 年修正，將原條文「指定未曾審查原案之專利審查人員」修正為「指定專利審查人員」，不再強調「指定未曾審查原案之專利審查人員」主要理由是申請案審查階段曾審查原申請案之專利審查人員，是就申請案之技術內容與所檢索之引證資料所在之先前技術進行比對，因此申請案之審查係針對是否具備專利要件進行審查；然而舉發案則是由專利審查人員針對舉發人所提之舉發理由及證據，審查系爭專利是否違反法定事由而應撤銷其專利權，所以申請案與舉發案之審查內容及適用程序並不相同，原申請案審查人員於舉發審查時並無迴避之必要。

二、第 2 項規定舉發應逐項審定，舉發審定是就舉發人所提舉發聲明範圍內的全部或部分請求項予以逐項審查之結果，各請求項審查結果可能為舉發成立、舉發不成立或舉發駁回，舉發審定書主文，是載明各請求項之審定結果，在發明、新型就舉發聲明範圍請求撤銷的請求項載明審定結果；於設計專利就全案載明審定結果。

【相關條文】專利法第 36、73 條、細則第 73 條

【舉發案撤回之限制】

第八十條　舉發人得於審定前撤回舉發申請。但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。

專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後十日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回。

【內容說明】

本條規定撤回舉發案之限制，為100年修正新增之條文。考慮到專利權人程序利益之保障，當舉發案經專利權人答辯後，舉發人始主張撤回者，明定應經專利權人同意。

一、第1項為舉發審定前得撤回舉發申請及專利權人有答辯者應經其同意之規定。舉發人本得於審定前撤回舉發申請，但該舉發案如已經專利權人答辯，為保障專利權人之程序利益，規定應經專利權人同意。如舉發人減縮舉發聲明(實質相當於撤回部分請求項之舉發)，專利權人已就原舉發聲明答辯者，因未損及專利權人之利益，為利於程序之進行，原則上無須通知專利權人表示意見。當舉發人減縮舉發聲明至未請求撤銷任何請求項，等同撤回舉發申請，則應經專利權人同意。至於撤回舉發後同一舉發人得否再提舉發一事，由於任何人均可提起舉發，即使條文中限制原舉發人不得再提起，其仍可由第三人再行提起，則限制原撤回舉發之人不得再提出舉發，並無實益，併予說明。

二、第2項為專利權人受撤回通知後逾期未表示意見時擬制同意撤回之法律效果。因為前項規定專利權人已答辯者，應經專利權人同意，專利專責機關收到該撤回舉發申請時，應將撤回舉發之事實通知專利權人知悉，但為避免專利權人同意與否遲遲未答覆，造成舉發案是否續行無法確定，所以參考民事訴訟法第262條第4項及行政訴訟法第113條第4項規定，明定專利權人於收受撤回通知後一定期間內不為反對之表示者，視為同意撤回。

【一事不再理】

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：

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。

二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。

【原 條 文】

第六十七條第四項　舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

【內容說明】

本條為一事不再理之規定。100 年修正時擴大適用範圍，且因該次修正導入逐項舉發、逐項審定後，同一專利權是以請求項來認定，故應就同一請求項判斷是否有一事不再理之適用。以下就本條、項各款規定說明如下：

一、第 1 款為凡舉發案經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。其目的在避免他人反覆利用舉發制度，妨害專利權之行使及拖延訴訟。

二、第 2 款為 100 年修正時所增訂。依智慧財產案件審理法第 33 條規定，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。故舉發人在行政訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條規定提出新證據，並經智慧財產法院判決該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因當事人已就該證據充分表示意見，並經智慧財產法院審理，故該新證據及同一事實亦有一事不再理之適用，以防止紛爭之再燃。

惟此「一事不再理」規定之適用，就如刀子之兩面刃，一方面除可防止反複舉發、重複審查；另一方面卻限制了舉發之再提起。基於前述理由，為避免一事不再理造成爭議，100 年修正後舉發審查基準對於一事不再理做了一些相關之規定，例如同一事實同一證據嚴格認定、限縮了一事不再理之適用時機(以後舉發案提起時，前舉發案是否審定為斷)及以請求項來認定是否有一事不再理之適用等，由這樣的調整使一事不

再理之適用較為嚴謹，以避免不合理地限制他人提起舉發，並緩和一事不再理擴大適用範圍所造成之爭議。

【舉發之審定】

第八十二條　發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。

發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：

一、未依法提起行政救濟者。

二、提起行政救濟經駁回確定者。

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。

【原 條 文】

第七十三條　發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：

一、未依法提起行政救濟者。

二、經提起行政救濟經駁回確定者。

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

【內容說明】

本條係規定發明專利權得就各請求項撤銷以及撤銷後之效力。說明如下：

一、第 1 項規定發明專利權可分項撤銷，有別於 100 年修正前舉發的審定及撤銷是以全案審定及全案撤銷方式。依第 73 條規定，舉發得就部分請求項提起，復依第 79 條第 2 項，舉發之審定應就各請求項分別為之，由於各請求項分別審定之結果，形成專利權可分項撤銷之效果。

二、第 2 項第 1 款規定發明專利權經撤銷確定之情形。是否撤銷確定，應俟未有其他行政救濟程序或提起行政救濟經駁回確定者，方為撤銷確定。本條所稱之撤銷，係依第 71 條舉發撤銷之情形。

三、第 2 項第 2 款規定發明專利權經撤銷確定後之效力。經撤銷之專利權，自始即有不應核准之情事，不應取得專利權，既自始無法取得專利權，則其專利權應溯及既往消滅，爰明定專利權效力視為自始不存在。

【智慧財產法律座談會】司法院 101 年度「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果

第 6 號

會議日期： 民國 101 年 05 月 07 日

座談機關： 司法院

法律問題：系爭發明專利權人甲授權乙實施專利，渠等依據專利授權契約之規定，甲有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務。嗣後系爭專利經第三人提起舉發，經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）審定結果，認為爭專利不具進步性要件，作成審定書撤銷系爭專利確定在案。試問甲於系爭專利撤銷確定前，收受乙所交付之授權金，是否成立不當得利？

討論意見：

甲說：成立不當得利。

理由：無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律之原因，而其後已不存在者，亦同（民法第 179 條）。系爭專利經第三人向智慧財產局舉發，智慧財產局審定結果，認系爭專利不具進步性，並作成專利舉發成立之行政處分，撤銷系爭專利確定在案。因專利授權契約係以專利權有效為前提，系爭專利業經舉發撤銷而自始無效，故渠等間之授權契約，自應失效。職是，系爭專利權人甲於專利撤銷確定前，自被授權人乙處取得之授權金，依據民法第 179 條後段規定，可認甲可收取授權金之法律上原因，嗣後已不存在，致乙受有損害，且甲所受利益與乙所受損害間，兩者具有直接因果關係，乙自得請求甲返還不當得利。

乙說：不成立不當得利。

理由：

(一)授權與讓與性質不同所謂專利授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授

權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。

(二)專利授權契約為雙務有償契約甲依據專利授權契約有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務，是給付權利金與系爭專利權之授予，兩者有對價關係，系爭專利授權契約為雙務有償契約。而發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，固視為自始即不存在（專利法第 73 條第 2 項）。然反面解釋，發明專利雖有應撤銷之事由，惟發明專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。職是，發明專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。

(三)專利權人依據授權契約有受領授權金之權利專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難謂甲受領授權金獲有不當得利。職是，甲依據系爭專利授權契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之專利技術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。

初步研討結果：乙說

大會研討結果：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：22 人，採甲說 0 票，採乙說 19 票）。

【相關條文】專利法第71、73、79條

【延長發明專利舉發程序準用規定】

第八十三條　第五十七條第一項延長發明專利權期間舉發之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定。

【原 條 文】

第七十二條　第五十四條延長發明專利權舉發之處理，準用第六十七條第三項、第四項及前四條規定。

第六十七條依職權撤銷專利權之處理，準用前三條規定。

【內容說明】

本條明定依本法第 57 條第 1 項延長發明專利權期間舉發之處理，準用有關發明專利權舉發之規定。以下就準用發明專利權舉發之各項規定說明如下：

一、準用第 72 條－利害關係人對於延長專利權期間之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於延長專利權當然消滅後，提起舉發。

二、準用第 73 條第 1 項－延長專利權期間之舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。惟延長案之舉發，舉發聲明並非撤銷請求項之專利權，而係就「核准延長期間」或「超過發明無法實施之期間」聲明撤銷該期間之延長專利權。

三、準用第 73 條第 3 項－舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。因此，延長案之舉發聲明所記載之期日，如有變更者，不得延長原聲明之期間。舉發人如變更期日記載，導致延長原聲明期間者，應通知舉發人不得變更聲明，並限期修正，逾期未為修正，該舉發案應不予受理。

四、準用第 73 條第 4 項－舉發人補提理由或證據，應於延長專利權期間舉發後 1 個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

五、準用第 74 條－專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後 1 個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。

六、準用第 75 條－專利專責機關於延長專利權期間舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。惟所述「舉發人未提出之理由及證據」係指專利專責機關所知悉可證明核准延長期間不當或核准延長期間超過發明無法實施期間之理由及證據。

七、準用第 76 條－於延長專利權期間舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期至專利專責機關面詢。

八、準用第 77 條－延長專利權期間舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。

九、準用第 78 條－同一專利權有多件延長專利權期間舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查，並得合併審定。

十、準用第 79 條第 1 項－專利專責機關於延長專利權期間舉發審查時，應指定專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。

十一、準用第 80 條－舉發人得於審定前撤回舉發申請。但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。

十二、準用第 81 條－適用「一事不再理」之規定，舉發聲明所載撤銷延長期間專利權之事實及證據所構成之爭點經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人復以同一事實以同一證據再為舉發，均無再為審查之必要，應審定舉發駁回。前述「同一事實以同一證據」亦擴大適用依智慧財產案件審理法第 33 條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。

【相關條文】專利法第 72 條、第 73 條第 1、3 及 4 項、第 74 至 81 條、細則第 71 條

【刊登專利公報】

第八十四條　發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權、強制授權、撤銷、消滅、設定質權、舉發審定及其他應公告事項，應於專利公報公告之。

【原 條 文】

第八十四條　發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權實施、特許實施、撤銷、消滅、設定質權、舉發審定及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。

【內容說明】

本條規定應刊載專利公報之公告事項。

為鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展，技術提升，以及達到公示之目的，各國立法例均有明定將專利權有關事項刊載公報予以公告之制度，至於公報名稱則有專利公報、政府公報、公告公報、公開公報等等。發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權、強制授權、撤銷、消滅、設定質權、舉發審定等事項，涉及公眾權益，因此明定應刊載專利公報。所稱其他應公告事項，是指除本條所列之事項外，依本法其他條文規定必須刊載公報或應公告之事項者，例如第39條第2項規定，應將請求審查之事實刊載於專利公報、第68條第2項規定，核准更正說明書或圖式者，應刊載專利公報公告之。

100年修正時，基於專利公報係刊載專利權授權之情況以使公眾知悉該專利權之法律狀態，而不及於授權後實施與否，因此刪除「授權實施」之「實施」二字；並配合將「特許實施」之用詞改為「強制授權」。此外，基於現行實務，舉發審定結果不問是否撤銷專利權，均會於審定書發文後公告之，爰予明定。

【相關條文】專利法施行細則第31、83、84、85條

【專利權簿】

第八十五條　專利專責機關應備置專利權簿，記載核准專利、專利權異動及法令所定之一切事項。

前項專利權簿，得以電子方式為之，並供人民閱覽、抄錄、攝影或影印。

【內容說明】

本條規定專利權簿之備置、專利權簿應記載之事項及得以電子方式為之。

本法第47條、第68條、第84條等規定，經核准之專利，應將其申請專利範圍及圖式公告，核准更正或專利權異動時亦同，因此，專利專責機關亦應備置專利權簿並登載核准之專利相關內容，以供人民參閱專利權之狀態。

一、第1項明定專利專責機關應備置專利權簿之義務。92年修正時，為期更簡潔明瞭，爰僅規定應記載核准專利及專利權異動及法令所定之一切事項，而將專利權簿上應登載何等事項移至專利法施行細則第82條規定。

二、第2項則係基於資訊公開之精神，明定任何人均得查閱專利權簿，又為因應網路環境快速發展，明定專利權簿得以電子方式為之。

【相關條文】專利法施行細則第 82 條

【以電子方式公開資料】

第八十六條　專利專責機關依本法應公開、公告之事項，得以電子方式為之；其實施日期，由專利專責機關定之。

【內容說明】

為配合行政院推廣政府資訊處理標準，健全電子化政府環境，依本法應公開、公告之事項，如得以電子方式為之，將更有效率，爰予明定，並授權由專利專責機關另定實施日期。專利專責機關於 101 年 11 月 21 日以智服字第 10117003750 號公告，自 102 年 1 月 1 日起停止發行紙本專利公報及發明公開公報，改以電子式（光碟版）及網路化（網路公報）服務型態取代。

第五節　強制授權

（強制授權事由）

第八十七條　為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。

有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：

一、增進公益之非營利實施。

二、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。

三、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。

就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第一款或第三款之情事者為限。

專利權經依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。

專利權經依第二項第二款規定申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權強制授權。

【原 條 文】

第七十六條第一項、第二項　為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。

第七十八條第一項至第五項　再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

【內容說明】

本條係關於強制授權之事由與要件之規定。強制授權是指非出於專利權人自由之意願，由專利專責機關基於法律規定，強制專利權人將其專利授權他人實施。100年專利法修正前將此制度稱為「特許實施」；惟因「特許」之用語與條文所規範之概念尚屬有間，為免誤解，因此將「特許實施」之用語修正為「強制授權」。

專利權之授予使專利權人擁有排他效力之權利，授予專利權之目的是為鼓勵發明創造，讓有利於產業發展之新技術公諸於世，避免重複研究，也促進技術之推廣應用。專利權之實施，不僅涉及專利權人本人，同時也關係到公眾的利益。專利權人擁有的，並不是絕對性之權利。因此，多數國家在賦予專利權之同時，均有強制授權之規定，以防制專利權人濫用權利或公益目的無法達成。

強制授權之立法目的係為了衡平專利權為排他權的特性，而採取透過政府公權力介入方式，暫時中斷該專利權對於強制授權所允許之實施的排他權能，俾使該技術利用或其對價回歸合理狀態的一種機制。但由於強制授權是對於專利權作例外之限制，各國對於強制授權的適用均趨謹慎，故自1995年WTO成立以來，於實務上作成強制授權個案相當有限，

且多限於與公共衛生及生命健康息息相關之醫藥品專利。

巴黎公約及TRIPS對於強制授權均有規定，為其基本原則與要件提供指引。巴黎公約第5條第A項係關於撤銷或喪失專利權之規範，其第2款規定締約國為防止專利權濫用之情形，可制定強制授權，並提及專利權人如有未實施其專利之情事，可構成前述專利權濫用；同條第3款則規定，除非強制授權仍不足以防止專利權濫用之情形，否則不得因專利權濫用而使專利權人喪失其權利，且於首次強制授權之日起兩年內不得發動撤銷或喪失專利權之程序。

相對於巴黎公約肯認可以制定強制授權相關規範，TRIPS第31條係關於未經專利權人同意而實施專利權之規定，該條其實並未明確指出締約國可制定強制授權規定，而是規範如締約國建構強制授權制度，該制度所應符合之要件。前述要件包括強制授權應為個案性質而非概括性的授權實施、應為非專屬授權之性質、應以供應內國市場為主、被授權人應給予足夠之補償金、應有司法或其他獨立程序以對授予強制授權之決定提起救濟等等。

然而，在實踐上，各國法制在強制授權之具體內容、程序及其他細節方面，仍有不同。例如：美國極度限縮強制授權之範圍；日本、印度、韓國等多數國家強制授權規定與TRIPS相近。而德國則採取較TRIPS嚴格之立法。此外，部分國家雖沿襲巴黎公約，將專利權未實施或未充分實施納入強制授權之事由，惟於各國實務上，除放寬將進口認定屬國內實施之情形外，於實際適用該要件強制授權時，仍將之與無法合理協議授權及公共利益等要件連結，避免被抨擊為剝奪專利法所賦予專利權人可自主授權之權利。

而為因應加入WTO，我國專利法亦於82年、86年、92年對強制授權制度有所修正，以使我國制度與TRIPS規定一致。然而，歷經93年關於荷蘭商皇家飛利浦(Philips)電子股份有限公司CD-R相關專利之強制授權案件，以及關於美商吉李德(Gilead)科學股份有限公司克流感(Tamiflu)藥品相關專利之強制授權案件之後，面對學界及國際貿易夥伴對於我國強制授權法制之檢視與關切，我國亦進一步研究TRIPS第31條以及其它國家之規範，最終在100年就強制授權法制再度為整體修正。

以下簡單介紹所參考之立法例後，說明本次修正之內容及理由。

一、100年修正所參考之立法例

(一)日本特許法

依據日本特許法第83條、第92條及第93條之規定，強制授權之事由包括：1.發明專利權連續3年以上未於日本國內適當實施，但該專利權自申請日起須已滿4年；2.為實施再發明專利；3.為公共利益之必要。但在以此等事由申請強制授權，均以申請人先向專利權人或其專屬被授權人請求進行協商而不成為前提。

程序上，申請人在前兩項事由，必須向特許廳長官提出強制授權之申請，在以公共利益為強制授權之事由時，則須向經濟產業省大臣（Minister of Economy, Trade and Industry）提出申請。申請提出後，特許廳或經產省應給予專利權人、專屬被授權人或其他就該專利權有已登記的權利之人，以書面表達意見之機會。當以未適當實施為事由提起強制授權之申請，但專利權人或專屬被授權人對此有合理理由者，則不應授予強制授權。

強制授權之決定，應以書面為之，並載明理由；准予強制授權者，應敘明授權範圍，並決定補償金的數額、支付方式及時點。經授予強制授權之人如未給付或依法提存應付之補償金，強制授權之授予將失其效力。

(二)英國專利法

英國法上以公權力為基礎將專利權授予他人實施之類型相對多樣化。首先為一般性強制授權之類型，此得申請一般性強制授權的理由有：

1. 發明專利為產品者，英國國內對該專利產品的需求未以合理條件得到滿足；
2. 專利權人拒絕以合理條件為授權，且該行為導致英國國內的工商業發展受到不公平的妨礙，或者導致與該發明專利相比具有相當經濟意義之重要技術改良的其他發明專利，在英國的實施被禁止或阻礙；
3. 專利權人對於專利之授權、專利產品或專利方法之使用所加諸之

限制，導致不受該專利保護的材料的製造、使用或者利用，或者英國國內的工商業的發展受到不公平的妨礙。

在此種類型之強制授權，任何人皆可提出申請，但申請人必須先投入努力以合理商業條款條件尋求授權，經合理期間後仍未獲授權；且此類強制授權不得對半導體領域之科技為之。以前述第2點再發明為事由提出申請者，必須申請人願以合理條件授予其發明，方可核准。

其次為基於專利權人反競爭行為而為之強制授權。英國專利法第50條及第51條規定，其競爭委員會(Competition Commission)或國務大臣(Secretary of State)在結合或市場調查中，發現授權契約有不當限制或專利權人拒絕以合理條件授權之情事，而認為宜以強制授權加以救濟時，得提出強制授權之申請；當競爭委員會對國會提出有反競爭行為存在而有害公益之報告時，相關部會首長亦可提出強制授權之申請。在提出申請前，負責申請之首長應先將申請內容公告，於公告後30天予權益可能受影響之相關人提出陳述之機會。

另外，英國法有以王國使用(for services of the Crown)為基礎而實施專利之制度，規定於專利法第55條以下。其事由則視有無緊急情況而不同。在一般情況下，基於為供應國防目的之所需、為特定藥物之生產或供應，或為原子能之生產或供應或相關研究之目的而經國務大臣認為必要者，可逕行實施專利；而在緊急情況下，得實施專利權之事由便相對廣泛，包括使王國之戰爭順利進行、為了維持生活必需物品和服務之供應、為了提高工業、商業和農業的產量等等。在具有王國使用之事由時，相關政府單位或得其書面授權之人可實施專利權，而專利權人或專屬被授權人對於因為不是由其來實施專利以供應王國所需物品而遭受之損害，得請求補償，但以其本身製造能力所能供應者為限。

(三)德國專利法

根據德國專利法第24條，強制授權之事由限於公益有此需求，或在後發明具有有相當經濟意義之重要技術改良，並均必須申請人曾以合理商業條件尋求授權、經相當期間仍未獲得授權為要件；且

在後者之情形，在先發明之專利權人並可以請求交互授權。而如欲以公益事由而對半導體技術領域之發明為強制授權，則必須是為了救濟專利權人經司法或行政程序確認存在之反競爭行為。

德國專利法亦指出，專利權人未實施其專利或非主要於德國境內實施者，為了確保內國市場對該專利產品之需求能獲得充分供應，是有以公益事由申請強制授權之可能；不過，在解釋上，將專利產品進口至德國之行為，應被認為已於德國境內實施。

強制授權授予時得規定範圍、期間與條件限制，以配合強制授權授予目的之達成；補償金核定時應將該專利之商業價值與授予強制授權之原因背景一併考量。強制授權授予後，如客觀情勢變更，雙方均得聲請調整補償金。如強制授權授予之客觀情勢消失，且應無再發生之虞時，專利權人得聲請廢止強制授權。強制授權實施權若有移轉之必要者，僅得與其企業一併移轉；再發明之強制授權亦僅得與再發明專利權一併移轉。而根據德國專利法第81條，請求強制授權之授予、廢止，以及核定補償金，應向專利法院(patent court)提起。

(四)美國專利法

美國專利法並無強制授權之規定，而係散於見不同法源，其類型大致可非為政府使用、特別法規定，以及作為救濟反競爭行為之措施。

所謂政府使用係指美國政府在符合國家利益及給付合理補償之要件下，對於專利權可加以徵用。而基於政府徵用私有財產之權力(eminent domain)，28 U.S.C.§1498（a）規定，聯邦政府在未取得專利權人授權或同意之情況下，使用或製造專利權人之專利技術或物品者，專利權人得向聯邦法院提起訴訟請求補償金，包括所有合理之費用(如律師費、專家證人的費用)；惟此部分費用須符合下列任一情事時,徵用機關始應支付,包括訴訟已繫屬於法院達十年、法院認定聯邦政府之行為「不當」或給予專利權人該費用應屬合理等。專利權人不得要求法院核發禁止命令。

而所謂特別法之規定，包括民用核能法案規定，美國政府可以

公共利益為由，強制授權核能相關專利；空氣清淨法以行政部門認為某專利可用於空氣淨化，但未經充分授權以致產生不完全競爭或寡占效果時，得向法院要求強制授權（mandatory licensing）；以及拜杜法案（Bayh-Dole Act），允許第三人針對政府補助研發所得之專利，要求合理條件下的授權等。

而作為救濟反競爭行為之措施，則指專利權人之行為有違反休爾曼法（The Sherman Act）、克來登法（The Clayton Act）、聯邦交易委員會法（The Federal Trade Commission Act）等規範之情形，如其涉及運用專利權為遂行反競爭行為之工具者，則為了矯治該等行為並恢復市場之競爭狀態，主管機關得命專利權人將其專利授予他人實施。

二、現行法之內涵

本條第1項與第2項規定強制授權之事由。

（一）第1項規定因國家緊急危難或其他重大緊急情況而為強制授權之情形。當國家處於緊急情況之非常時期，例如遭遇戰爭、天然災害時，當然應以國家利益為優先；此時如有實施專利權之必要時，自得不待專利權人同意，強制其授權實施。專利法100年修正前，對於此強制授權事由，僅規定為因應國家緊急情況，專利專責機關得依申請為強制授權。100年修正專利法時，參照憲法增修條文第2條第3項規定，將原條文「緊急情況」之用語，並參考TRIPS第31條第(b)款，增列「其他重大緊急情況」之規定。

另一方面，如果對於強制授權須一律依申請程序為之，對於相關行政主管機關因國家緊急危難或其他重大緊急情況而需強制授權之情況，恐有導致處理時效延宕之虞。因此，100年修正專利法時，將本項強制授權之事由與其他事由區隔規定。遇此等情況時，專利專責機關應依緊急命令或需用專利權之中央目的事業主管機關之通知而強制授權所需用之專利權，毋庸再經申請，專利專責機關對於「國家緊急危難或其他重大緊急情況」之要件亦不再作實質之認定，俾使此種情況下可以儘速進行強制授權，達成行政目的，並使權責劃分明確。專利專責機關並應於強制授權後，

儘速通知專利權人。

(二)第2項規定依申請而為強制授權之情形，包括下述3款情事，惟各該申請案仍須經專利專責機關認定有強制授權之必要時，始得准其強制授權之申請。

1. 增進公益之非營利實施。

此主要是指基於公共利益之目的,例如公共衛生、人民健康、環境保護等事由，為增進公眾福祉，有實施專利權之必要。

2. 發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。

本款是在後發明或新型實施在先發明或新型而為強制授權之規定。所謂在後發明或在後新型，係指利用前一個發明或新型之主要技術內容之發明，其本質上為獨立之創作；而利用他人發明或新型之主要技術內容，係指利用原申請案之申請專利範圍之任何一項請求項中的主要技術內容及特點。在判斷上須比對其與先申請案之說明書及圖式，經由比對發明或新型申請案中有關先前技術、發明目的、技術內容、特點及功效，以決定是否有利用他人發明或新型之主要技術內容。構成在後發明或在後新型之技術既然係利用到他人發明或新型之主要技術內容所完成，其於實施時，不可避免一定會運用到原發明或新型之技術內容，如未經同意而實施，仍然構成侵權。同樣地，原發明專利權人或新型專利權人欲使用在後發明或在後新型，亦須得到同意。

在後發明或在後新型之權利人應取得原發明專利權人或新型專利權人之授權方得實施，此原為私法自治事項，然而，為了促進技術流通，避免不合理的阻止實施，爰參照TRIPS第31條第(l)款第1、2目明定在後發明或在後新型之權利人得申請強制授權，但須該在後發明或新型所表現之技術，較原發明或新型，具相當經濟意義之重要技術改良者始得為之。

3. 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。

本款是為了避免專利權人濫用其權利。100年專利法修正後，因專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事申請強制授權者，於經法院判決或行政院公平交易委員會處分後，即得提出申請，無須待該判決或處分確定才提出。此修正係TRIPS第31條第(k)款之規定，以強制授權作為救濟反競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定具反競爭性即為已足，並不以待此等程序終局確定為必要；此外，依據我國法制現況，法院判決得經三級三審，行政處分亦可經訴願、高等行政法院及最高行政法院審理後，才終局確定。若須待處分確定才能申請強制授權，反競爭行為之情況，可能已因時勢之變遷而有不同，無法達到以強制授權適時糾正專利權人反競爭行為之目的。此外，公平會處分或法院判決若有日後撤銷或廢棄的情況，可向專利專責機關申請廢止強制授權；若是有因強制授權而致有難以回復之情況者，權利人於提起行政救濟時，可依訴願法及行政訴訟法同時申請停止執行，現行法制已有相關制度可為因應。

(三)第3項規定係參照TRIPS第31條第(c)款，明定就半導體技術專利申請強制授權者，以有第2項第1款及第3款情事者為限。

(四)第4項規定係將「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」，明定為依本條第2項第1款或第2款申請強制授權之前提要件。「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」原為100年修正前第76條第1項所定得作為強制授權之事由之一，惟衡量我國實務運作之情況，該規定於適用上，易與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之重疊。經再研析TRIPS第31條之內容、學界意見並參考日本特許法第92條、第93條、德國專利法第24條等規定，將其修正為現行條文，以免有弱化專利法所賦予專利權人排他專屬權之疑義。而所謂合理之商業條件及相當期間之判斷，應於具體個案認定之。一般而言，協議之條件應包括授權權利金金額、授權期間、權利金支付方式、授權實施之技術範圍及地域等。

(五)第5項規定在先之發明或新型專利權，經在後發明或新型專利權人

依第2項第2款規定申請強制授權者，該在先之專利權人得申請強制授權之規定。此係依照TRIPS第31條第(l)款第2目之規定，允許強制交互授權之意。

【實務案例】

一、**荷蘭皇家飛利浦股份有限公司CD-R強制授權案**：經濟部智慧財產局93年7月26日智法字第0931860050號審定書

二、**美商吉李德科學股份有限公司克流感(Tamiflu)強制授權案**：經濟部智慧財產局94年12月8日智法字第09418601140號審定書

【相關條文】專利法施行細則第77條

【強制授權審查程序】

第八十八條　專利專責機關於接到前條第二項及第九十條之強制授權申請後，應通知專利權人，並限期答辯；屆期未答辯者，得逕予審查。

強制授權之實施應以供應國內市場需要為主。但依前條第二項第三款規定強制授權者，不在此限。

強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。

強制授權不妨礙原專利權人實施其專利權。

強制授權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權。但有下列情事之一者，不在此限：

一、依前條第二項第一款或第三款規定之強制授權與實施該專利有關之營業，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

二、依前條第二項第二款或第五項規定之強制授權與被授權人之專利權，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

【原 條 文】

第七十六條第一項、第三項、第四項、第五項、第六項　為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

第七十八條第六項　再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

【內容說明】

本條係強制授權程序要件以及限制之規定。

一、第87條區分依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知而為強制授權，以及依申請而為強制授權，本條第1項即對於依申請而為強制授權之程序為進一步規範。因強制授權對專利權人權益將有實質影響，為落實程序保障，應給予專利權人有陳述意見之機會，因此明定應交付答辯；並且，強制授權申請人所提出之申請書以及檢附之實施計畫書與相關證明文件，應一併交付專利權人答辯。專利權人收到本項之通知後，應於專利專責機關所限定之期間內答辯。惟此期間性質並非法定期間，專利權人如逾越此一期間，但在審定前答辯者，專利專責機關仍應依第17條規定予以受理。又為避免程序延宕，專利權人屆期未答辯者，專利專責機關得逕予審查。

二、第2項規定強制授權實施範圍之限制。強制授權是對專利權人行使權利之限制，因此，縱然准予強制授權，其得實施之範圍不宜漫無限制，爰規定以供應國內市場需要為主。惟基於專利權人有限制競爭或不公平競爭情事而為強制授權者，參考TRIPS第31條第(k)款之規定，如為了矯治該等情事而有必要，則得不受此限制。再者，限制競爭之不利益與整體經濟利益之衡量，須考量國內外多元複雜之因素，與市場之劃定是否侷限於國內市場，亦需視個別產業之情況而為認定，上開判斷既屬公平會及法院之權責，則就是否以供應國內市場需要為主，理亦應依公平會處分及法院之判決認定之。

三、第3項規定強制授權審定書作成之方式及其應載明之事項。包括理由、範圍、期間及補償金。強制授權雖使得申請人得在非專利權人自由意願下實施其專利，但並非無償實施，仍須支付專利權人適當之金額，因為此種實施已經專利專責機關核准，不會有侵權責任，因此不稱賠償金，而稱補償金。100年修法前，就強制授權之被授權人應給與專利權人適當補償金之規定，操作上是採二階段之方式，亦即於第一階段係立基於尊重雙方之補償金協議權，若雙方無法達成協議或有爭執時，則進入第二階段，由專利專責機關介入核定。惟此協議先行之方式耗時費日，使專利權人無法適時得到補

償，爰明定由專利專責機關於准予強制授權時即一併核定適當之補償金。

四、第4項係參照TRIPS第31條第(d)款「無專屬性」規定之內涵，明定強制授權應屬非專屬性質，從而不妨礙原專利權人實施其專利權。

五、第5項係參照TRIPS第31條第(e)款規定，明定強制授權應與有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權，以免法律關係複雜化。

【相關條文】專利法施行細則第 78 條

【強制授權之廢止】

第八十九條　依第八十七條第一項規定強制授權者，經中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。

有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權：

一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。

二、被授權人未依授權之內容適當實施。

三、被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金。

【原 條 文】

第七十六條第七項　特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。

第七十七條　依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。

【內容說明】

本條係參照TRIPS第31條第(g)款，規定關於廢止強制授權之事由。強制授權為對專利權人行使權利之限制，如該限制之原因已消滅，自應終止。配合強制授權區分為依緊急命令或其他機關之通知而為強制授權，以及依申請而為之強制授權，本條第1項及第2項亦分別規定終止之程序。

一、依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知而為之強制授權，則是否因情事變更認已無強制授權之必要而應廢止者，亦應以需用專利權之中央目的事業主管機關之通知為據。

二、至於依申請而為之強制授權，100年修正前專利法規定經授予強制授權之人違反強制授權之目的時，專利專責機關得廢止其強制授權；惟所謂如違反特許實施之目的，所指為何，實務之審查及判斷上易生爭議，100年修法時爰明定得申請廢止強制授權之事由。又強制授權之法律性質，係藉由強制授權之處分，強制雙方締結授權契約，因此在作成強制授權之處分後，即擬制雙方成立授權合約之狀態。基此，強制授權後有無廢止該授權之必要，自應交由利害關係人加以主張，是以100年修正時，刪除「依職權廢止」之規定。

【相關條文】專利法施行細則第77條

【醫藥品強制授權：事由及程序】

第九十條　為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品，專利專責機關得依申請，強制授權申請人實施專利權，以供應該國家進口所需醫藥品。

依前項規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。但所需醫藥品在進口國已核准強制授權者，不在此限。

進口國如為世界貿易組織會員，申請人於依第一項申請時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：

一、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國所需醫藥品之名稱及數量。

二、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國無製藥能力或製藥能力不足，而有作為進口國之意願。但為低度開發國家者，申請人毋庸檢附證明文件。

三、所需醫藥品在該國無專利權，或有專利權但已核准強制授權或即將核准強制授權。

前項所稱低度開發國家，為聯合國所發布之低度開發國家。

進口國如非世界貿易組織會員，而為低度開發國家或無製藥能力或製藥能力不足之國家，申請人於依第一項申請時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：

一、以書面向中華民國外交機關提出所需醫藥品之名稱及數量。

二、同意防止所需醫藥品轉出口。

【內容說明】

本條係為了協助無製藥能力或製藥能力不足之國家解決其公共衛生問題，透過強制授權醫藥品專利之制度，使製成之醫藥品得以出口至該國家。

長期以來，開發中國家及低度開發國家遭受愛滋病、肺結核、瘧疾及各種其他傳染病肆虐所苦，這些藥品需用國家因經濟發展低落，無力負擔治療前揭疾病所需之專利醫藥品。TRIPS第31條雖規定，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。然而開發中國家及低度開發國家縱依該規定強

制授權，仍因國內無製藥能力或製藥能力不足，而無法取得所需醫藥品。為解決前述問題，WTO杜哈部長會議於2001年11月14日，通過「TRIPS協定和公共衛生宣言」（Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health，以下簡稱杜哈部長宣言），揭示公共衛生問題與TRIPS間之關連性，並責成TRIPS理事會應提出解決方案。2003年8月30日，WTO總理事會依據杜哈部長宣言，作成執行杜哈部長宣言第6段之決議（Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health，以下簡稱總理事會決議）。總理事會決議對TRIPS第31條第(f)款「強制授權以供應國內市場為主」之條件，在特定條件下予以豁免；並對TRIPS第31條第(h)款補償金之衡量標準配合調整，以及防止雙重補償之機制。在TRIPS未完成修法前，各會員並得依據本決議執行。WTO總理事會嗣於2005年12月6日通過TRIPS理事會所提出之TRIPS修正議定書（Protocol amending the TRIPS Agreement）。依據馬爾喀什設立WTO協定第10條第3項規定，須在3分之2的WTO會員接受該修正議定書後，TRIPS增修部分始予生效。因為此項送交各會員同意之工作進度尚難預期，且總理事會決議與TRIPS協定修正案之實體內容均屬相同，而其在TRIPS協定尚未修正通過前，對會員有同樣之效力。

前述總理事會決議之主要內容如下：

一、適用範圍

所欲處理之公共衛生議題，指愛滋病、肺結核、瘧疾以及其他傳染病；所謂醫藥品，則包括專利藥品、利用專利方法所製藥品、藥品有效成分，以及診斷試劑。

二、適用資格

可適用此類強制授權之會員，包括低度開發國家，以及其他通知智慧財產權理事會其欲實施此制度以進口藥物之WTO會員。相對地，任何WTO會員均可擔任此強制授權以出口醫藥品之出口會員。

三、應踐行之程序

出口會員依循本機制授予強制授權時，必須納入以下條件：出口會員製造相關藥品之數量須以滿足適格進口會員所需者為限，且須完全銷

往該國；按此機制出口之醫藥品須以特殊形狀、顏色、標示及包裝處理，俾能與專利原廠藥區隔；出口前，被授權之廠商應將出口至特定會員之藥品數量，及藥品區隔特徵於其網站或WTO特定網址公告。

出口會員並應將相關資訊通知TRIPS理事會，包括預計需要之醫藥品名稱及數量、輸出對象具備進口會員之資格(但輸出對象為低度開發國家者毋庸特加說明)、其已為或將為強制授權之聲明。

四、效果

如前所述，TRIPS第31條第(f)款「強制授權以供應國內市場為主」之要件將被豁免，以免出口會員落入違反TRIPS之疑慮。此外，為強制授權之出口會員，將考量實施該專利對進口會員之經濟價值，予以專利權人適當之補償金；出口會員已給付補償金者，即使相同發明在進口會員亦有專利權存在並經強制授權，進口會員亦毋庸再度給付補償金。

此外，進口國應在其行政執行能力範圍內，採取合理措施以避免已進口至內國之醫藥品再出口至其他國家。

而為落實杜哈部長宣言以及總理事會決議所宣示之精神，加拿大於 2003 年 11 月提出修改專利法和食品藥物法之議案，並於 2005 年生效，成為首個修改內國法建構醫藥品出口強制授權機制之國家。

在專利法之修正方面，加拿大於專利法第 21 條以下增訂相關規定，並增訂辦法。除了前述決議之內容外，加拿大法規規定，非 WTO 會員亦得向加拿大政府提出通知、表明特定情事之後，成為進口國。而在此類型之強制授權，仍以申請人向專利權人以合理商業條件尋求授權但未成功為前提。強制授權之期間兩年，而可延展；補償金之決定則依據學名藥價格以及進口國在聯合國人類發展指數(United Nations Human Development Index, UNHDI)之排名而定，最高不逾學名藥銷售價格之 4%。

2007 年，盧安達向 TRIPS 理事會提出其希望適用此類型強制授權進口愛滋病用藥之通知，由加拿大於同年就內國相關專利授予強制授權，成為首件適用醫藥品出口強制授權之案例。然而，因前階段協商耗時及繁瑣之流程規定，致使醫藥品未能迅速出口。

為遵循總理事會決定並協助無製藥能力或製藥能力不足之國家取

得醫藥品，我國於 100 年修法時亦引進總理事會決議內容之機制，並參考加拿大、挪威之規定，對於非 WTO 會員，亦本於人道精神，規定在其符合一定要件並同意遵守防止強制授權醫藥品轉出口之相關規定時，亦有向我國進口強制授權專利醫藥品之資格。本條係規定發動之事由及程序。

【醫藥品強制授權：出口及補償金】

第九十一條　依前條規定強制授權製造之醫藥品應全部輸往進口國，且授權製造之數量不得超過進口國通知與貿易有關之智慧財產權理事會或中華民國外交機關所需醫藥品之數量。

依前條規定強制授權製造之醫藥品，應於其外包裝依專利專責機關指定之內容標示其授權依據；其包裝及顏色或形狀，應與專利權人或其被授權人所製造之醫藥品足以區別。

強制授權之被授權人應支付專利權人適當之補償金；補償金之數額，由專利專責機關就與所需醫藥品相關之醫藥品專利權於進口國之經濟價值，並參考聯合國所發布之人力發展指標核定之。

強制授權被授權人於出口該醫藥品前，應於網站公開該醫藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵。

依前條規定強制授權製造出口之醫藥品，其查驗登記，不受藥事法第四十條之二第二項規定之限制。

【內容說明】

一、延續前條規定，本條第1項及第2項係參考總理事會決議第2條第b項，規範強制授權被授權人所應遵守之要件，以避免授權製造之醫藥品數量超過進口國所需，並避免依強制授權製造之醫藥品與專利權人或其被授權人之產品混淆，包括：

(一)強制授權製造之醫藥品數量必須符合合格進口國所需之數量，並且全部出口至該國。

(二)授權製造之醫藥品必須清楚標示其係依照本決議所設置之制度而製造，並與專利權人或其被授權人所製造之醫藥品在顏色或形狀上有足以區別之顯著不同。

(三)被授權人應在運送該醫藥品前，應於網站公開出口醫藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵於該網站。

二、第3項係參考總理事會決議第3條，規定補償金之計算標準，應衡量該專利權於進口國之經濟價值；又該專利權於進口國之經濟價值，因該專利於該國或未申請專利、或未上市，有時甚難判斷，故參考加拿大之立法例，規定專利專責機關得參考進口國之聯合國

人力發展指標，作為客觀之補償金輔助計算標準。

總理事會決議第2條第b項第3款有關於被授權人公開相關資訊之義務，因尚非得否取得強制授權之要件，而係取得強制授權後之管理措施，爰於第4項明定之。

按藥事法第40條之2第2項規定「新成分新藥許可證自核發之日起五年內，其他藥商非經許可證所有人同意，不得引據其申請資料申請查驗登記。」該規定即一般所稱之資料專屬權。因如申請人已獲得專利權之強制授權，如仍受資料專屬權限制，致無法製造出口，顯與杜哈部長宣言所揭櫫之意旨不符。爰參考加拿大及歐盟之立法例，於第5項規定申請人如依第90條規定取得強制授權，其查驗登記即不受藥事法第40條之2第2項資料專屬權之限制。

第 六 節　納 費

【規費】

第九十二條　關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。

核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利權期間者，在延長、延展期間內，仍應繳納專利年費。

【原 條 文】

第八十條　關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。

核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利者，在延長、延展期內，仍應繳納專利年費。

申請費、證書費及專利年費之金額，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係有關繳納專利申請相關規費之規定。對於專利之申請，如符合專利法之規定而給予專利權者，擁有排他效力之權利，即受國家法律特予保護。基於「使用者、受益者付費」之公平原則考量下，申請專利應繳納規費，核准專利者應繳納證書費及專利年費，世界各國皆然。

一、第 1 項規定申請人於申請時，應繳納申請費之義務。專利之各項申請，均運用行政機關人力及物力資源，依規費法之規定，各機關為特定對象之權益辦理各項申請事項時，應徵收規費，以落實使用者付費之公平原則。

二、第 2 項規定專利權人應繳納證書費及專利年費之義務。專利權存續期間，如欲維持其專利權者，仍應繳納專利年費，以符合使用者付費之原則。此外，如有依本法第 53 條規定核准專利權延長或依本法第 66 條規定得予延展專利權之情形時，於該項延長或延展期間內仍應繳納延長或延展期間之專利年費。

【相關條文】專利法第 70 條，專利規費收費辦法

【專利年費之繳納期限】

第九十三條　發明專利年費自公告之日起算，第一年年費，應依第五十二條第一項規定繳納；第二年以後年費，應於屆期前繳納之。

前項專利年費，得一次繳納數年；遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。

【原 條 文】

第八十一條　發明專利年費自公告之日起算，第一年年費，應依第五十一條第一項規定繳納；第二年以後年費，應於屆期前繳納之。

前項專利年費，得一次繳納數年，遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。

【內容說明】

本條規定專利年費繳納之期限。繳納專利年費是維持專利有效必須負擔之義務，本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利年費之起算日及各年專利年費之繳納期限。

(一)所稱公告之日起算，即指公告當日起算專利年費，例如：取得專利權之公告日為 102 年 1 月 1 日，其所繳之專利年費即自 102 年 1 日 1 日當日起算，第 1 年年費將維持專利權自 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日有效，第 2 年年費將維持專利權自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日有效，餘類推。

(二)有關各年專利年費之繳納期限，依本法第 52 條第 1 項規定，申請人應於核准審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，第 1 年專利年費為取得專利權之前提要件。至於第 2 年以後之專利年費，則可逐年繳納或一次繳納數年。繳納專利年費無待通知，專利權人應自行負擔繳納之義務及承擔未納費之效果。由於專利年費之繳交與否，涉及專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量，倘其專利權於市場上已無利用價值，或因其他事由認為並無維持之必要，專利權人得不繼續繳交專利年費而任專利權當然消滅；如有繼續維持專利權之必要時，第 2 年以後之專利年費即應於屆期前繳納之，

所稱「屆期前」，係指當年期開始前，例如：取得專利權之公告日為 102 年 1 月 1 日，其專利權第 2 年為自 103 年 1 月 1 日開始，則第 2 年年費，應於 102 年 12 月 31 日以前繳納，餘類推。倘未於屆期前繳納，又未於期滿後 6 個月內補繳，其專利權自原繳費期限屆滿後當然消滅。

二、第 2 項規定專利年費得逐年繳納，亦得一次繳納數年，遇有專利年費金額調漲時，毋庸補繳其調整後之差額。依據專利規費收費辦法之規定，如繳納數年後，中途有拋棄專利權或專利權被撤銷者，得申請退還未屆期部分之年費。

【相關條文】專利法第 70 條、專利規費收費辦法

【專利年費之加繳】

第九十四條　發明專利第二年以後之專利年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿後六個月內補繳之。但其專利年費之繳納，除原應繳納之專利年費外，應以比率方式加繳專利年費。

前項以比率方式加繳專利年費，指依逾越應繳納專利年費之期間，按月加繳，每逾一個月加繳百分之二十，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額；其逾繳期間在一日以上一個月以內者，以一個月論。

【原 條 文】

第八十二條　發明專利第二年以後之年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。

【內容說明】

本條為專利年費之繳納及逾期補繳之規定。專利年費除第 1 年專利年費為取得專利權之條件外，第 2 年以後之專利年費亦應持續依限繳納，始得維持專利權。專利年費原則上以專利權人為繳納義務人，並應承擔未繳專利年費所生之失權效果。第三人並非繳納義務人，惟如由第三人繳納，亦不會發生失權之效果。專利年費有未依限繳納之事實者，即當然生失權之效果，不待專利專責機關進一步為行政處分，惟因專利權期限分別長達 20 年（發明）、10 年（新型）及 12 年（設計），難免有因疏失而延誤繳納之情事，為避免屆期未繳納專利年費，致專利權立即發生當然消滅之效果，爰明定得於期滿 6 個月的緩衝期內補繳之。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定專利年費應於期滿前為之，此為原則，於 6 個月緩衝期（補繳期）繳納為例外。為避免例外變成原則，造成變相延長專利年費繳納期限，乃參照多數外國立法例，明定於 6 個月緩衝期內繳納之年費，除原應繳納之專利年費外，應以比率方式加繳專利年費。於補繳期限內繳納者，即不生失權之效果。但是過了補繳期限仍未繳納者，依第 70 條第 1 項第 3 款規定，溯自原繳費期限屆滿後消

減。

100 年修正前，6 個月補繳期內應繳納之費用為加倍補繳。逾越 1 日與逾越 5 個月同樣必須加倍補繳，有失平衡，不符比例原則，另為促請專利權人儘早繳費，爰修正但書規定，視逾越繳納之月數，按月以比例方式加繳專利年費。

茲有疑義者，在專利年費期滿到補繳期限 6 個月期間，他人並不知道專利權人最後會不會在 6 個月內繳納，於此期間如果實施專利權，應否負侵權責任，即有疑義。關於此問題，有認為專利權未繳費者，原則上即生失權之效果，如果他人有實施專利權情事，應認並無侵權之故意，第三人對專利權已消滅之信賴應予保護。因此，除非專利權人能夠證明該他人有故意或過失情事，原則上利用人應不負侵權責任。

二、第 2 項規定依比例加繳專利年費之計算方式。逾繳納期限者，依逾期之月數加繳一定數額，每逾 1 個月加繳百分之 20，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額；其逾繳期間在 1 日以上 1 個月以內者，以 1 個月論。例如逾期 1 個月又 15 日者加繳 40%；逾期 5 個月又 26 天者加繳 100%。

【相關條文】專利法第 70 條、專利規費收費辦法

【專利年費減免】

第九十五條　發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費。

【原 條 文】

第八十三條　發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費；其減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係關於專利權人繳納專利年費時，其專利年費得申請減免之規定。按自然人、學校或中小企業，在經濟競爭環境中較為弱勢。另其投入研發而擁有專利權後，要尋找合作廠商到商品化過程多須花費較高時間，爰以減免專利年費方式，鼓勵其研究、創新，以符本法鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展之立法精神。

依據專利年費減免辦法之規定，所稱之「自然人」指我國及外國自然人、「我國學校」指公立或立案之私立學校、「外國學校」指經教育部承認之國外學校、「中小企業」指符合中小企業認定標準所定之事業；其為外國企業者，應符合中小企業認定標準第 2 條第 1 項規定之標準。

【相關條文】專利年費減免辦法

第　七　節　　損害賠償及訴訟

【侵害專利權之請求權】

第九十六條　發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。

發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。

專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

【原 條 文】

第八十四條　發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。

發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

【內容說明】

專利法於 90 年 10 月修正前對於侵害專利，採民、刑事雙軌之保護規定，90 年 10 月修正後刪除了侵害發明專利之刑事處罰規定，92 年修正再刪除了侵害新型及設計專利之刑事處罰條文，至此，侵害專利完全

回歸民事救濟程序解決。

一、第 1、2 項分別規定請求民事救濟之要件，侵害及防止請求權，行為人不以故意、過失為必要；損害賠償請求權，則以故意或過失為必要：

專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型；另一者是「除去、防止侵害」類型。原條文第 1 項明定發明專利權受侵害時，得請求賠償損害，但對於構成專利侵權行為之主觀要件未為規定，致其究為民法一般侵權行為之特別法，而採無過失責任?或仍應輔以民法第 184 條第 1 項規定，而採過失責任原則?易生疑義，司法實務上見解亦甚為分歧。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第 1 項明定，其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第 2 項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清。

二、第 3 項明定請求銷毀侵權物或從事侵權行為之原料或器具，為實現排除、防止侵害請求權之方式之一：

為有效遏阻侵害智慧財產權之情事，TRIPS 第 46 條規定各會員之司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，以及主要用於製造侵害物品之原料與器具，應有權令銷毀，司法機關在判斷是否應下令銷毀時，應具體考量侵害行為之嚴重性，所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則。有關銷毀請求之規定，在大陸法系國家均為行使專利排除或防止侵害請求權之方式。如有專利侵害排除或防止之事實，則該原料及器具之持有人或所有人即為本案被告，與是否為專利侵權行為人無涉。

三、第 4 項規定專屬被授權人在被授權範圍內，享有損害賠償及侵害排除或防止請求權：

(一)專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明，其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害，自亦限於被授權範圍內始能為之。但對於其訴訟權之行使方式，各國規定不同。美、英要求專屬被授

權人必須與專利權人共同起訴，惟如專屬被授權人已取得專利全部實質權利而視同讓與時，美國也允許專屬被授權人獨立起訴；德、日、西班牙、中國大陸均肯定專屬被授權人得獨立起訴，但西班牙規定起訴時應通知專利權人；法國規定專屬被授權人應先通知專利權人起訴，如專利權人不為訴訟，始得提起訴訟。本法規定允許專屬被授權人得獨立起訴，且不須專利權人經通知後不為請求時始得提起，與德、日規定相近。

(二)至於專利權人為專屬授權後，得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，經查各國（美、英、日、德、澳洲）立法例，並無此限制，且於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權人則仍得自行或授權他人實施發明，是以專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權。

四、**第 5 項**規定，發明人之姓名表示權受侵害時，另得請求回復其名譽之處置。依本法第 7 條第 4 項規定，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權，此為其專屬之權利，如有被侵害時，僅依第 1 項、第 2 項之規定請求救濟，仍無法彌補其名譽上因此所受之損害，因此，於本項明定發明人得請求表示其姓名或為其他回復名譽之必要處分。因姓名表示權為發明人專屬之權利。因此，得依本項規定請求者，限於發明人，專利權人如非發明人，不得為本項之請求。

五、**第 6 項**為請求權消滅時效之規定。按消滅時效係指長期間不行使權利而使請求權行使之效力有所減損而言。消滅時效完成後，專利權人之請求權並不消滅，但侵權人得拒絕給付。民法關於消滅時效之規定，一般請求權為 15 年，至於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，民法第 197 條規定：「因侵權行為所生之損害賠償，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者，亦同。」，由於專利侵權之性質同於民事侵權行為，因此，本法乃採與民法前述條文相同之消滅時效年限。即

第 2 項及第 5 項有適用短期請求權消滅時效，至於第 1 項侵害排除或防止請求權之消滅時效，應適用民法第 125 條規定之一般消滅時效期間。

六、專利間接侵權制度不納入 100 年修正：

(一)鑑於專利侵權以侵權人實施全部專利必要技術特徵為要件，為了避免對於行為人已實施該專利之重要部分，已足造成專利權侵害之高蓋然率，卻無法規範或只能依民法規定的情形，美、日、德、英、法、韓國之專利法均設有專利間接侵權之規定。雖然前述各國規定未盡相同，但主要都在規範行為人明知實施該專利之重要部分，且對於專利權造成直接侵害之可能性極高之情況下，對專利權人提供適當的保護。

(二)我國專利法中欠缺間接侵權之規定，僅能仰賴民法第 185 條共同侵權行為之制度來規範，但因民法之構成要件較為寬鬆，以此規範專利間接侵權行為未必符合我國產業發展需求，且在部分間接侵權案例適用上亦恐有未臻明確之問題，是以 100 年修正曾擬參考日本特許法第 101 條、德國專利法第 10 條及英國專利法第 60 條第 2 項規定，於本法增訂：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」惟因各界對於本法是否納入間接侵權規定仍有許多不同意見，且考量智慧財產法院甫成立，我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，爰決定本次修法不納入間接侵權制度。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 102 年 11 月 1 日智法字第 10218601140 號函（專利權損害賠償請求權讓與相關法律疑義）

說明：

二、就專利權、商標權及著作財產權而言，其屬無體財產權而具有準物權之性質；因此，其排除侵害請求權及防止侵害請求權，依據專利法第 96 條第 1 項、商標法第 69 條第 1 項、著作權法第 84 條，並參酌民法第 767 條物上

請求權之性質，其得主張之人，應限於權利人。而就著作人格權而言，因其排除侵害請求與防止侵害請求之權源為不具備讓與性之人格權，而更無從脫離該人格權而單獨讓與。

三、而就侵權行為損害賠償請求權而言，因侵權行為屬債之發生原因，此損害賠償請求權具備債權之性質。侵權行為發生後，其損害賠償請求權是否具備讓與性，則應視其請求權基礎權源是否與被害人人身攸關而定；如為侵害生命權、人身權、身分法益等非財產上權利所生之損害賠償請求權，因具備一身專屬性益等非財產上權利所生之損害賠償請求權，因具備一身專屬性，原則上應不適於讓與。

四、承第三點所述，侵害專利權、商標權及著作財產權屬於財產權之侵害，侵權行為發生後所產生之損害賠償請求權，因所涉者非人身專屬法益，應無不可讓與他人之限制。惟，著作人格權之損害賠償請求權則應與一般人格權相同,與被害人人身攸關而為一身專屬者,從而依據民法第 195 條規定，除非具備金額賠償請求權之性質，且已依契約承諾，或已起訴者外，不得讓與。

五、惟，如請求權之受讓人向侵權行為人起訴主張請求損害賠償，關於訴訟上當事人是否適格、被告提出權利無效抗辯時應如何處理，以及如有除去或防止侵害請求權與損害賠償請求權分屬不同人時，應如何顧及訴訟經濟等問題，仍屬司法機關權責認定之範圍。

【損害賠償之計算】

第九十七條　依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

【100 年修正前原條文】

第八十五條　依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

【102 年修正前原條文】

第九十七條　依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。

【內容說明】

本條規定專利侵權之民事損害賠償金額之計算。第 1 項規定三種計算方式。第 2 項規定 3 倍懲罰性損害賠償。

損害賠償是認定侵權行為成立並造成權利人損害時，侵權行為人應負擔的責任。如何確定賠償金額，理論上有兩種原則，即損害填補原則及懲罰性原則。第 1 項基於損害填補原則規定計算賠償金額，第 2 項則基於懲罰性原則，針對故意侵權行為，酌定損害額以上之賠償。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項規定損害賠償金額之計算方式。按專利侵權性質上亦屬民法上之侵權行為，損害賠償旨在回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀。依民法第 213 條規定「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起加給利息。第 1 項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀。」專利權受侵害時，難以回復原狀，應以金錢賠償，專利法第 97 條之規定，可認即屬民法第 213 條所稱之特別規定。專利權人對於因侵權所造成之損害金額，固應負舉證之責任，惟因專利權為無體財產權，究因侵權而造成多少損害之判定實屬不易，在確定損害賠償金額上，常發生困難，因此，有規定計算損害賠償額之必要，至於損害賠償額之計算方式，由專利權人依個案事實，自行選定以何種方式計算其損害較為有利，三款規定簡要說明如下：

(一)依民法第 216 條之規定－民法第 216 條是關於損害賠償範圍之規定，該條規定「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或已定計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」本款規定是以專利權人所受之損失為出發點加以計算，指專利權人之專利產品或方法專利製造之產品，因侵權之發生，導致市場銷售量下降，因此而減少之獲利數額。此為一般民事損害賠償計算之基本算法。但權利人不能舉證證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利

益，以其差額作為所受損害金額。

(二)依侵害人因侵害行為所得之利益－指侵權人為侵權行為所獲得之利益。本款於 92 年修正時於後段明定，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。因此，100 年修正刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

(三)依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第 1 款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第 284 條、日本特許法第 102 條及大陸專利法第 65 條之規定，明定以合理權利金作為基礎以計算損害賠償額，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。因此，100 年修正增訂以合理權利金作為損害賠償方法之規定。惟該款文字表達造成不同解釋，故 102 年立委提案修正文字改為依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

二、第 2 項為懲罰性損害賠償之規定。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度。惟我國關於民事損害賠償之規定，採取德國法上之回復原狀為原則，損害

賠償請求權之機能，基本上在於填補損害。況民事訴訟法第 222 條第 2 項已明定「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」已足適度衡平權利人舉證責任。故 100 年修正刪除三倍懲罰金之規定，以符我國一般民事損害賠償之體制。惟 102 年立委提案修正，鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，考量我國其他法規及國外立法例，修正回復懲罰性損害賠償之規定。

三、刪除發明專利權人得請求業務上信譽受損害之賠償規定：

發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第195條第1項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制，因此，100年修正將有關發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額之規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。

【司法判決】智慧財產法院 100 年度民專上字第 47 號民事判決（排除侵害請求權及損害賠償之計算）

排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，專利權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，專利權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。又按侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，旨在調和個人自由及社會安全之基本價值下，係採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。

系爭專利產品之主要功能即係自動撥掃裝置，且係該產品有別於其他產品之技

術特徵，亦係消費者著眼購買之主要依據，若無此功能，消費者自會購買一般手動產品，故上訴人因侵害行為所得利益，自然應依整台機器計算，而非單以該技術裝置之構件比例計算。

【向海關申請查扣】

第九十七條之一　專利權人對進口之物有侵害其專利權之虞者，得申請海關先予查扣。

前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該進口物完稅價格之保證金或相當之擔保。

海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。

被查扣人得提供第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進口貨物通關規定辦理。

海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請人或被查扣人之申請，同意其檢視查扣物。

查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害專利權者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

【內容說明】

為強化對專利權之保護，加強執行專利權邊境管制措施，立法委員參考國際立法例、商標法及著作權法，提案於專利法中增訂「申請查扣」，即專利權人得提供保證金或相當之擔保向海關申請查扣有侵害其專利權之虞之進口物;被查扣人得提供反擔保以廢止查扣之相關規定。增訂之條文有 4 條，於 103 年 1 月 22 日經總統令修正公布，行政院核定自 103 年 3 月 24 日施行。本條即為增訂條文之一，分項說明如下:

一、第 1 項明定專利權人有正當理由懷疑有侵害其專利權之物進口，為防止造成損害，得申請海關查扣該侵權物。限於「進口」是為配合本法第 58 條第 2 項「物之發明之實施，指製造……或為上述目的而進口該物之行為。」規定，且外國立法例中如美國，其保護範圍亦限於進口。

二、第 2 項明定申請查扣之程序及應提供保證金或擔保，以顧及申請人與被查扣人雙方權益之衡平。

三、第 3 項明定海關受理申請人申請及實施查扣之通知義務。

四、第 4 項明定被查扣人提供保證金或相當之擔保請求廢止查扣等相關事項。海關依申請所為查扣，著重專利權人行使侵害防止請求權之

急迫性，並未對其實體關係作判斷，即查扣物是否為侵害物，尚不得而知，爰參酌民事訴訟法第 527 條規定，許債務人供擔保後撤銷假扣押，同法第 536 條第 1 項及第 2 項規定有特別情形，亦得許債務人供擔保後撤銷假處分之精神，規定被查扣人亦得提供與第 2 項保證金二倍之保證金或相當之擔保，向海關請求廢止查扣。所定之二倍保證金，係作為被查扣人敗訴時之擔保，因被查扣人敗訴時，專利權人得依第 96 條之規定請求賠償，而賠償數額依第 97 條之規定，超過查扣物價值甚多。是以，若被查扣人未提供相當之擔保，隨即放行，則日後求償將因被查扣人業已脫產或逃匿而無法獲償，爰斟酌被查扣人應提供之保證金額度，及查扣人權利之衡平，予以明定保證金為二倍。

五、第 5 項明定海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請同意其檢視查扣物，以利申請人與被查扣人雙方瞭解查扣物之狀況，繼而就該查扣物主張權利。

六、第 6 項明定查扣物經確定判決認屬侵害專利權之物者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

【相關條文】商標法第 72 條、著作權法第 90 條之 1、海關查扣侵害專利權物實施辦法

【海關廢止查扣】

第九十七條之二　有下列情形之一，海關應廢止查扣:

一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第九十六條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。

二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁判駁回確定者。

三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物者。

四、申請人申請廢止查扣者。

五、符合前條第四項規定者。

前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。

海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進口貨物通關規定辦理。

查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

【內容說明】

本條係 103 年增訂之條文，主要規定海關廢止查扣之法定事由，分述如下：

一、依當事人間主張權利之行為態樣，於第 1 項明定海關應廢止查扣之法定事由：

(一)第 1 款至第 3 款均屬對當事人兩造權益造成影響之訴訟程序進行可能之結果態樣，款次依訴訟程序先後排列。

(二)申請人提出申請查扣後，如其申請廢止查扣，自無續行查扣之必要，因此訂定第 4 款。

(三)被查扣人依第 97 條之 1 第 4 項規定提出反擔保者，對申請人權益之保護已屬周延，為衡平被查扣人權益，自應廢止查扣，爰訂定第 5 款。

二、第 2 項明定第 1 項第 1 款規定之期限，海關得視需要延長。為求實務上執行明確，乃不區分工作日或例假日，明定其延長期限為 12 日。

三、第 3 項明定廢止查扣後應續行通關程序。

四、第 4 項明定申請人應負擔因實施查扣所支出之有關費用，因第 1 項

第 1 款至第 4 款廢止查扣事由，均屬可歸責於申請人之情形。

【相關條文】商標法第 73 條、著作權法第 90 條之 1、海關查扣侵害專利權物實施辦法

【保證金之返還】

第九十七條之三　查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第九十七條之一第四項規定保證金所受之損害。

申請人就第九十七條之一第四項規定之保證金，被查扣人就第九十七條之一第二項規定之保證金，與質權人有同一權利。但前條第四項及第九十七條之一第六項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。

有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還第九十七條之一第二項規定之保證金:

一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。

三、被查扣人同意返還者。

有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請，返還第九十七條之一第四項規定之保證金:

一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。

三、申請人同意返還者。

【內容說明】

本條係 103 年增訂之條文，規範查扣所生之保證金及損害賠償，其請求返還之事由及受償範圍，分述如下：

一、查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人理應賠償被查扣人因查扣所受之損害；又參酌民事訴訟法第 531 條第 1 項規定，於第 1 項明定申請人賠償之範圍應及於被查扣人因提供第 97 條

之 1 第 4 項保證金所受之損害。

二、第 97 條之 1 第 2 項保證金之提供，在擔保被查扣人因查扣或提供反擔保所受之損害；而第 97 條之 1 第 4 項保證金之提供，在擔保申請人因被查扣人提供反擔保而廢止查扣後所受之損害，參酌民事訴訟法第 103 條第 1 項規定意旨，於第 2 項明定申請人就第 97 條之 1 第 4 項之保證金；被查扣人就第 97 條之 1 第 2 項之保證金，與質權人有同一之權利。

三、第 97 條之 2 第 4 項及第 97 條之 1 第 6 項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，屬實施查扣及維護查扣物所支出之必要費用，為法定程序主張權利所應支出之有益費用，因此於第 2 項後段明定應優先於申請人或被查扣人之損害受償。

四、第 3 項參酌民事訴訟法第 104 條第 1 項規定意旨，明定申請人得申請返還第 97 條之 1 第 2 項所定保證金之事由。

五、第 4 項明定被查扣人得申請返還第 97 條之 1 第 4 所定保證金之事由，以衡平當事人雙方權益。

【相關條文】商標法第 74 條、著作權法第 90 條之 1、海關查扣侵害專利權物實施辦法

【授權訂定相關辦法】

第九十七條之四　前三條規定之申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。

【內容說明】

本條係 103 年增訂之條文，明定第 97 條之 1 至之 4 關於申請查扣、廢止查扣及返還保證金規定之具體實施內容，授權由經濟部會同財政部定之。經濟部及財政部已於 103 年 3 月 24 日會銜發布「海關查扣侵害專利權物實施辦法」，總計 12 條，其要點如下：

一、明定申請查扣疑似侵權物之受理機關、申請方式及應檢附之資料，包括專利權證明文件、身分證明文件、侵權分析報告及足以提供海關辨認查扣標的物之說明，以利執行。又新型係採形式審查，並未經過實體審查，故另規定應檢附新型專利技術報告，以作為權利有效性之客觀判斷資料。（第 2 條）

二、提供相當擔保之種類。（第 3 條）

三、海關於實施查扣前，得請申請人協助。（第 4 條）

四、海關實施查扣應以書面通知申請人及被查扣人，並以書面通知查扣之翌日起計算申請人就疑似侵權物應提起訴訟之 12 日期限。（第 5 條、第 7 條）

五、申請檢視被查扣物之程序及其實施方式。（第 6 條）

六、被查扣人提供反擔保請求廢止查扣，及當事人因裁判確定未侵權申請廢止查扣應備之文件。（第 8 條、第 9 條）

七、被查扣人提供反擔保請求廢止查扣，海關得取具代表性貨樣後，再依進口貨物通關規定辦理。（第 10 條）

八、申請返還保證金或擔保應檢附之文件。（第 11 條）

【相關條文】商標法第 78 條第 1 項、著作權法第 90 條之 2、海關查扣侵害專利權物實施辦法

【專利證書號標示】

第九十八條　專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。

【原 條 文】

第七十九條　發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。

【內容說明】

本條規定專利證書號數之標示。目的在促使專利權人告知大眾專利權存在之事實，以避免侵權發生。

一、專利證書號數之標示方式：

部分類型之專利物因體積過小、散裝出售或性質特殊，不適宜於專利物本身或其包裝為標示，例如晶片專利，要求其在專利物或其包裝上標示專利證書號數，顯有窒礙難行之處；又如施工方法專利，實際上無法在物或其包裝上標示。經參考美國專利法第 287 條及英國專利法第 62 條第 1 項規定，100 年修正後，專利證書號數以於專利物品上標示為原則，不能於物品上標示時，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方式標示之。

二、專利物未標示專利證書號數之法律效果：

(一)有關專利標示之法律效果，各國法制不一。美國專利法第 287 條規定，係將專利標示定性為專利權人之義務，並作為請求損害賠償之前提要件；日本特許法第 187 條規定，係將專利標示作為訓示性規定;英國專利法第62條第1項及澳洲專利法第123條規定，則將專利標示作為推知侵權行為人是否知悉專利權存在之要件。

(二)我國判決實務上就專利權人未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數之法律效果，有不同見解：

1. 有認為專利權人於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，為侵權行為人是否具有故意過失之主觀要件之重要攻擊防禦方法，如最高法院 97 年度台上字第 754 號及臺北地方法院 95 年度智字第 29 號等判決。
2. 有認定專利權人於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，如最高法院 97 年度台上字第 365 號及臺北地方法院 96 年智字第 89 號等判決。
3. 部分判決僅重申原條文第 79 條之規定，惟對於其性質，則未明示其見解，如最高法院 97 年度台上字第 2609 號、智慧財產法院 97 年度民專上易字第 4 號、智慧財產法院 97 年度民專上易字第 3 號等判決。

(三)前揭部分判決認定專利權人於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，實質上形同加重專利權人行使權利之負擔。惟揆諸修正前第 79 條之立法本意，無非係為鼓勵專利權人告知公眾該物品享有專利保護，且協助公眾辨識該物品享有專利保護，但應無藉此限縮專利權人請求損害賠償權利或加重其負擔之意。又在現行專利公示制度已屬健全之情形下，專利權檢索較無困難，且專利權人於請求侵權行為損害賠償時，亦負有舉證證明相對人有因故意或過失侵害專利權之舉證責任，故將專利標示之規定明定為非專利權人請求損害賠償之前提或特別要件，對於第三人保護而言，亦無任何失衡之情形。為免法律適用上之疑義，爰刪除原條文所定「不得請求損害賠償」之規定，並回歸至民事侵權行為體系，明定對於「未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或有事實足證其可得而知為專利物品」。

【行政釋示】經濟部智慧財產局 88 年 10 月 21 日(88)智法字第 88009183 號函(專利之標示)

本條規定目的在避免不知情者之侵權，鼓勵專利權人告知大眾其產品為專利權所保護以及協助大眾辨識是否為專利物品，故本條所稱「專利物品」或「其包裝」，其意乃在可得標示之專利物品或其包裝上，專利權人即負有標示之責

任。至於方法專利，包括產品之製造方法及一般性處理方法，就產品之製造方法專利而言，由於專利權效力及於以此方法所直接製成之物品，因此，本條規定是否僅適用於物品專利，未可一概而論。

【相關條文】專利法施行細則第 79 條

【製造方法之推定】

第九十九條　製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。

前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

【原 條 文】

第八十七條　製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。

前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

【內容說明】

本條為製造方法專利舉證責任分配原則之規定。本條是 75 年專利法修正時，配合開放化學品及醫藥品專利時所增訂。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定舉證責任轉換之原則。按專利之發明係製造方法，尤其化學品、醫藥品等之製造方法，如受侵害時，依一般之舉證責任分配原則，當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，要告他人侵害製造方法專利權，必須先證明自己所有之製造方法專利，其次證明侵權人是利用專利的製造方法所產製，在製造方法之專利侵權糾紛，由於製造方法只有在產品製造過程中使用，要求專利權人舉證，實強人所難，為能更有效保護製造方法專利，乃參照日、韓、德等各國立法例及 TRIPS 第 34 條第 1 項規定，明定於一定之要件下，亦即「為所製之物為國內外未見」及「所製之物與製造方法專利所製造之物相同」，兩要件推定該物為該製法所製造。涉嫌侵權人如主張並非使用該方法，則應以反證證明。

二、方法專利侵權之舉證責任倒置，以該方法所製成之物為「國內外未

見」為要件：

(一)按當事人主張有利於己之事實者，就該事實本負有舉證責任。惟於專利權所保護之技術為物品之製造方法時，因方法之使用係於物品之製造過程中進行，專利權人很難進入製造現場查證他人是否實施其專利方法，責令其負舉證責任確有困難。因此，TRIPS 第 34 條規定：「1.在方法專利之民事侵權訴訟中，司法機關應有權要求被告舉證其係以不同製法取得與系爭方法專利所製相同之物品。會員應規定，在有下列情事之一時，其未獲專利權人同意所製造之物品，在無反證時，視為係以該方法專利製造：(a)如以該方法專利所製成的產品為新的(new product)。(b)如被告物品有相當的可能係以該方法專利製成，且原告已盡合理努力而仍無法證明被告確實使用之方法。2.會員得規定，僅在符合(a)款條件或僅在符合(b)款條件下，被指為侵權人之一方，始應負擔第一項所示之舉證責任。」

(二)有關各國對於方法專利侵權訴訟之舉證責任倒置規定說明如下：

1. 美國：專利法第 295 條係採 TRIPS 第 34 條第 1 項第(b)款之要件，原告應先舉證系爭物品非常可能侵害方法專利，並已盡合理之舉證努力。
2. 德國：專利法第 139 條採 TRIPS 第 34 條第 1 項第(a)款之要件，而以「new product」作為抽象審查標準。
3. 日本：特許法第 104 條採 TRIPS 第 34 條第 1 項第(a)款之要件，並以方法專利申請時為「新產品」之審查時點，其判斷標準以是否在日本國內公知者為限。
4. 韓國：專利法第 129 條採 TRIPS 第 34 條第 1 項第(a)款之要件，並以方法專利申請時為「新產品」之審查時點，至於判斷「新產品」的標準有二：(1)是否在韓國公知或實施；(2)是否見於韓國或外國之刊物或公開於網路。

(三)鑒於原條文第 1 項規定須為該方法專利所製成之物須為「國內外未見」始有舉證責任倒置之適用，對專利權人較為不利，100 年修正時曾擬參考日本專利法規定，將「國內外未見」修正為「國

內未見」，亦即只要該物品於國內為新的物品，在方法專利權受侵害時即有舉證責任倒置之適用。所謂「國內未見」，指該物品實際上於國內不存在，如僅得於網站瀏覽，亦係「國內未見」。惟考量在現代資訊發達之情況下，國內外界限難以區分，且原條文所採之「國內外未見」，與德國、韓國並無差異，為免提高使用人主張未侵權的舉證責任標準，爰不採「國內所未見」之修正方案，維持原條文規定。

三、第 2 項為反證推翻之規定及相關營業秘密保密之規定。本法 83 年修正，鑑於被告因據證責任轉換之規定，致須在訴訟上負舉證責任時，被告製造及營業上秘密之合法權益，亦應予以保障，乃增訂第 2 項：「前項推定得提出反證推翻之。如能舉證證明以其他方法亦可製造相同物品者，視為反證。反證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障」。此與 TRIPS 第 34 條第 1 項規定「司法機關有權要求被告舉證其係以不同製法取得與專利方法所製相同之物品。」被告必須舉證係以不同製法取得與專利方法所製相同之物品，方能免除被推定為係以專利製造方法製程該物之責任，顯有不符。因為，縱然被告可證出以其他方法亦可製造相同物品，並不表示被告未使用專利權人之方法，修正前之規定容易造成被告以他方法規避其真正之製造方法。爰於 86 年修正將本項修正為：「前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」被告必須證明其製造方法與專利方法不同，才可以視為已提出反證。

【判決書應送專利專責機關】

第一百條　發明專利訴訟案件，法院應以判決書正本一份送專利專責機關。

【原 條 文】

第八十八條　發明專利訴訟案件法院應以判決書正本一份送專利專責機關。

【內容說明】

本條規定旨在發明專利如有涉訟案件繫屬於法院時，如法院做出判決，應以判決書正本 1 份送專利專責機關，使專利專責機關將判決書附入相關案卷中，供未來查詢使用，並進一步瞭解法院認事用法的實務作法。

【舉發案優先審查】

第一百零一條　舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

【原 條 文】

第九十條　關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。

法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。

舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

【內容說明】

本條為舉發案優先審查之規定。

關於法院停止審判程序之規定，由於智慧財產案件審理法業於 97 年 7 月 1 日開始施行，依該法第 16 條規定，智慧財產法院應自為判斷，因此，100 年修正刪除原條文第 1 項、第 2 項。

專利權人提起侵權訴訟，被告除了於訴訟上提起無效抗辯外，亦得向專利專責機關提起舉發，請求撤銷專利，由於判斷侵權，其前提必須有存續的專利權，因此，專利專責機關審查舉發案時，如該案涉及侵權訴訟，則專利專責機關得對舉發案優先審查。

【相關條文】民事訴訟法第 182 條，刑事訴訟法第 295 條

【未經認許之外國法人或團體】

第一百零二條　未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得提起民事訴訟。

【原 條 文】

第九十一條　未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟。但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者，亦同。

【內容說明】

本條為訴訟法上當事人能力之規定。依本法規定，外國人得申請專利者包括外國法人或團體，在實務上並不需先認許後再行申請專利，其專利權既經核准，在實體上既已取得專利權，若不同時賦予訴訟上之訴權，將導致專利權保護之缺陷，為符合專利法之基本精神，對未經認許之外國法人或團體，賦予訴訟上提起民事訴訟之權。TRIPS 第 42 條規定，會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利，故我國成為 WTO 會員後，WTO 會員所屬國民均有本條之適用。

原條文原則允許未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟。例外依互惠原則，限制未提供我國國民訴訟權保障之外國，其法人或團體不得享有本文所規定之訴訟權。惟我國加入 WTO 後，對於 WTO 之會員，會員間已捨棄互惠原則而改為國民待遇原則及最惠國待遇原則，故各會員均有義務保護其他會員國民之訴訟權；對於非 WTO 會員之國家，如其未依互惠原則提供我國國民專利權保護者，本法第 4 條已規定在實體上得不受理其專利申請，自無再於程序上訂定互惠限制之必要，100 年修正時爰刪除但書規定。

【相關條文】專利法第 4 條

【專利侵害鑑定】

第一百零三條　法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。

法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。

【原 條 文】

第九十二條　法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。

法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。

【內容說明】

按 92 年修正刪除侵害新型、設計專利之刑罰規定，至此在我國侵害專利完全回歸民事救濟程序解決，本條 92 年修正前原規定「法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。」92 年修正後，將修正前條文第 131 條之 1 第 1 項及 2 項酌為文字修正後，移列本條第 2 項、第 3 項規定，100 年修正條次變更，內容未修正。以下說明本條各項規定如下：

一、第 1 項規定法院得設專業法庭處理發明專利訴訟案件。鑒於專利訴訟案件涉及技術與法律，非單純法律養成教育出身的法官所能勝任，因此有必要設立專業法庭。81 年司法院曾通函所屬法院設立專庭專股處理智慧財產權訴訟案件，87 年 7 月 1 日臺北地方法院將刑二庭與刑四庭合併成立處理有關智慧財產權之專業法庭。88 年的「司法改革會議」決議推動引進德國式的「參審制」，亦即在諸如醫療、營建工程、智慧財產權、家事及性侵害等需要專業知識背景的案件，讓民間的學者專家參與審判，擔任法官的角色，以提升司法的公信力。97 年 7 月 1 日我國智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法開始施行，智慧財產案件司法審理制度進入另一里程碑。雖然，我國已有智慧財產法院之設置，但專利訴訟案件並非由該法院專屬管轄，當事人仍可合意由其他法院管轄，故本項規

定仍有維持之必要。

二、第 2 項規定司法院得指定侵害鑑定專業機構。本項規定原係本法 90 年修正所新增，規定於修正前第 131 條之 1 第 1 項「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」雖專利刑罰均已除罪，已無行政院指定侵害鑑定專業機構及檢察官囑託刑事鑑定之問題，惟因侵害專利者仍應負民事損害賠償責任，於民事法院仍有適用。另按法院辦理民事訴訟，如有選任鑑定人或囑託機關鑑定之必要，原得依訴訟法相關條文如民事訴訟法第 289 條、第 326 條、第 339 條、第 340 條等規定辦理，並不以第 1 項指定之侵害鑑定專業機構為限，惟因專利侵權訴訟涉及各種特別知識經驗，法院常有選任鑑定人或囑託相關機關（構）鑑定之必要，規定司法院得指定侵害鑑定專業機構，係為便於法院審理專利訴訟時可迅速覓得較具公信力之專業機構協助鑑定。

三、第 3 項規定法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。因侵害專利者仍應負民事損害賠償責任，專利侵權訴訟涉及各種特別知識經驗，法院常有選任鑑定人或囑託相關機關（構）鑑定之必要，因第 2 項已明文規定司法院得指定鑑定機構，本項則另規定法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。由於目前智財法院置有技術審查官室，配有技術審查官予以技術協助，提供專利技術意見，因此，實務上，法院已較少為囑託鑑定。

第　三　章　　新型專利

【新型之定義】

第一百零四條　新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。

【原 條 文】

第九十三條　新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。

【內容說明】

本條為新型之定義性規定。所謂「新型」係指利用自然法則之技術思想，且具體地表現於物品之空間型態上，即「新型」係佔據有一定空間的物品實體，為其形狀、構造或組合上具體的創作，並非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思想；(2)標的為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。此與發明之技術可包括方法在內有所不同。

一、利用自然法則之技術思想：因內容與本法第 21 條相關，請參閱該條之說明。

二、物品：所謂「物品」係指具有確定形狀且佔據一定空間者，排除各種物質、組成物、生物材料、方法及用途。

三、形狀：指物品具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓或形態者。新型物品須具有確定之形狀，例如十字型螺絲起子等，因此如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或組成物，因不具確定形狀，均不符合形狀的規定。

四、構造：指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之。

物品之構造得為機械構造，亦得為電路構造。此外，物品之層狀結構亦屬構造的技術特徵，例如物品之氧化層等亦符合構造的規定。至於物質之分子結構或組成物之組成，則不屬於新型專利所稱物品之構造，例如藥品或食品之創作，僅涉及其化學成分或含量之變化

而不涉及物品之結構，非屬構造的技術特徵，不符合構造的規定。

五、組合：新型之標的除物品之形狀、構造外，尚包含為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設者，如裝置、設備及器具等，非僅限於「裝置」，為求文義精確，參酌日本實用新案法第1條、韓國新型法第4條及大陸專利法第2條規定，100 年將原條文之「裝置」修正為「組合」。所以，為達到某一特定目的，將二個以上具有單獨使用機能之物品予以結合裝設，於使用時彼此在機能上互相關連而能產生使用功效者，稱之為物品的「組合」，例如由螺栓與螺帽組合的組合件。

非前述「物品之形狀、構造或組合」而申請新型專利者，應依本法第 112 條第 1 款為不予專利之處分。

【相關條文】專利法第 21、112、121 條

【不予新型專利事由】

第一百零五條　新型有妨害公共秩序或善良風俗者，不予新型專利。

【原 條 文】

第九十六條　新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利。

【內容說明】

本條為法定不予新型專利事由之規定。因內容與本法第 24 條第 3 款相關，請參閱該條之說明。

【相關條文】專利法第 24、124 條

【申請日】

第一百零六條　申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之。

申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日。

說明書、申請專利範圍及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。

未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。

【內容說明】

本條為申請新型專利應備文件及申請日之相關規定，因內容與本法第 25 條相關，請參閱該條之說明。但是新型之規定與發明不同之處，係在於圖式之部分，其差異說明如下：

申請新型專利應檢附之文件，100年本法修正前係準用發明之規定，但因申請發明專利可為方法，未必一定要檢附圖式，惟申請新型專利一定是對物品的形狀、構造或組合的創作，必須要檢附圖式，導致準用發明專利之規定時，易造成新型是否必須檢附圖式之爭議，所以，於本條獨立規定，不再準用發明專利之規定。申請新型專利時，如未檢附圖式，即認定申請文件未齊備，之後補正圖式者，將以補正之日為申請日；未補正圖式者，申請案將不受理。

【司法判決】96.12.19 臺北高等行政法院 96 訴字第 1162 號判決(申請時說明書有缺漏)

按新型專利說明書與申請書及圖式均屬取得申請日之必要文件，且必須文件齊備後，始取得申請日。所謂文件齊備，除指必要文件齊備外，兼指必要文件內容之齊備。而所謂必要文件內容之齊備，**就新型專利說明書而言，至少須載明有新型說明及申請專利範圍等項，如完全欠缺其一者，即非屬完整之說明書，無法據以取得申請日**。……**申請書及新型專利說明書同屬取得申請日之必要文件，其功用及記載內容不同**，前者之功用主要係表明申請人、創作人之基本資料及有無聲明事項，其記載事項為新型名稱、申請人（應簽名或蓋章）、創作

人、聲明事項、說明書頁數及規費及附送書件等項；後者之主要功用係詳盡載明創作內容，使被告能形式判斷是否符合專利要件，其記載事項為新型名稱、申請人、創作人、聲明事項、中文摘要、英文摘要、指定代表圖、新型說明及申請專利範圍等項。**二者之功用及記載事項不同，無法相互替代使用**。

【訴願決定】96.2.6 經濟部經訴字第 09606062250 號決定(申請時未檢附申請書)

按「申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」、「申請新型專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」分別為專利法第108條準用第25條第1項及第3項所明定。……。經查，訴願人於 95 年 9 月 19 日提出**本案申請時，僅檢附新型專利說明書及圖式**，嗣於 95 年 9 月 26 日始補正檢附專利申請書，為其不爭之事實，依首揭專利法第 108 條準用第 25 條第 3 項規定，自應以專利申請文件齊備之日為申請日。……。綜上所述，原處分機關所認定本案申請日為 95 年 9 月 26 日之處分，洵無違誤，應予維持。……。

【相關條文】專利法第 25、125 條

【申請案之分割】

第一百零七條　申請專利之新型，實質上為二個以上之新型時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

分割申請應於原申請案處分前為之。

【內容說明】

本條是關於實質上為二個以上新型，申請分割為二個以上專利之規定。申請人得自行提出分割的申請，亦可經由專利專責機關通知後提出分割的申請，因內容與本法第 34 條相關，請參閱該條之說明，但是新型之規定與發明不同之處，說明如下：

一、100年本法修正前申請分割之期限，係準用發明之規定：「於原申請案再審查審定前為之」，但是新型專利採形式審查，並無再審查制度之適用，所以原準用發明條文的規定並不適合。又100年本法修正增訂發明得於核准審定後申請分割之制度，該等事項亦非採形式審查之新型所得準用，所以，單獨增訂新型申請分割之期限應於原申請案處分前為之。

二、經由專利專責機關通知後提出分割的申請，表示該申請案經形式審查已有不具單一性的事由，所以申請人常藉由申請分割以保有最大權利。至於單一性的判斷，雖然是準用發明單一性之規定，但新型形式審查並不進行先前技術檢索，因此判斷新型是否具有單一性時，與發明審查單一性不同，僅須判斷獨立項與獨立項之間於技術特徵上是否明顯相互關聯，只要各獨立項之間在形式上具有相同或相對應的技術特徵，原則上判斷為具有單一性，而不論究其是否有別於先前技術。

【相關條文】專利法第 33、34 條、第 112 條第 4 款、第 130 條

【申請案之改請】

第一百零八條　申請發明或設計專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。

改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：

一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。

二、原申請案為發明或設計，於不予專利之審定書送達後逾二個月。

三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。

改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

【原 條 文】

第一百零二條　申請發明或新式樣專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。

【內容說明】

本條為發明或設計改請新型專利，或新型改請發明專利之規定。除本條規定外，另依第 132 條規定不同類型專利申請案間的改請態樣，包括：(1)發明改請新型；(2)發明改請設計；(3)新型改請發明；(4)新型改請設計；(5)設計改請新型。至於設計改請發明並非專利法所允許的態樣。

改請之意義，主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定之期間內，經由改請制度而改為合法及合於申請人權益之其他類型之專利申請案，如果符合一定條件，可以承認其改請前原申請案之申請日，作為改請後新案之申請日，以避免影響到專利要件實體審查之判斷。原則上提出專利申請後未審定或處分前，申請人提出改請之申請者，都可援用原申請日，但原申請案如已審定或處分，則須視其何時申請改請，以判斷得否援用改請前之申請日。分別說明如下：

一、第1項明定改請案可以援用原申請案之申請日。

二、第2項分款明定得改請之法定期間，超過法定期間後才提出申請者，即不得改請。改請必須在申請案尚繫屬於專利專責機關審查中始

得為之，如原申請案已經核准，即不能申請改請（第1款）。原申請案如為發明或設計，於不予專利時，依第48條規定，申請再審查之期間為審定書送達後2個月內；如為新型，其提起訴願之期間為處分書送達後30日內，逾越此期間，不予專利已告確定，自不得申請改請（第2、3款）。

三、第3項為改請後之申請案不得超出之範圍規定。改請涉及說明書、申請專利範圍或圖式之變動，由於改請案得援用原申請案之申請日，變動後之記載內容如增加新事項，將影響他人之權益，所以，明定改請後之申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

設計案改請為新型案時，其改請案所揭露事項，僅限於原申請案說明書及圖式所揭露之內容，諸型態之改請皆不得有實質變更之情事。新型改請為發明案後，如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日後 3 年內為之，如改請發明已逾前述 3 年期間者，得於改請發明之日後 30 日內，申請實體審查。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；若發明案或設計案改請為新型案時，超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，雖然不是新型專利形式審查的範疇，但得作為日後新型專利權舉發的事由；若新型案改請發明案之說明書、申請專利範圍或圖式超出申請時的說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或修正改請案之說明書、申請專利範圍或圖式。屆期未申復、未另案申請或未修正者，或申復無理由者，改請之發明案，應審定不予專利。

原申請案一旦經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

申請改請之申請案，如改請前已主張優先權者，於改請後亦得保留其優先權主張，並應於改請申請時之申請書中聲明之，但不須再提出優先權證明文件。如其優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時

再行主張。

【相關條文】專利法第 131、132 條

【申請案之修正】

第一百零九條　專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。

【原 條 文】

第一百條　申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內為之。

依前項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

【內容說明】

本條為新型專利申請案之修正規定，分別說明如下：

一、「補充、修正」其實就是指修正（amendment）而言，所以將原條文酌作文字修正。

二、增訂專利專責機關亦得依職權通知修正：

100年本法修正前僅有申請人主動提出修正之規定，但實務上亦有專利專責機關依職權通知修正之必要，所以，予以增訂。

三、刪除申請修正期間之限制：

修正之目的係為使說明書、申請專利範圍及圖式內容更為完整，而有助於審查。原條文限制申請人申請修正應於申請日起2個月內為之並無必要，所以，刪除該限制。

四、修正範圍之限制準用發明的規定：

有關修正之限制，於本法增訂準用發明規定，請參閱本法第43條第2項的說明。

【相關條文】專利法第 43 條第 2 項、第 120 條準用第 43 條第 2 項

【外文本】

第一百十條　說明書、申請專利範圍及圖式，依第一百零六條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。

依第一百零六條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

【內容說明】

本條為先以外文本申請新型專利之相關規定,與本法第 44 條相關，理由請參閱該條之說明。

【相關條文】專利法第 44、133 條

【處分書】

第一百十一條　新型專利申請案經形式審查後，應作成處分書送達申請人。

經形式審查不予專利者，處分書應備具理由。

【原 條 文】

第九十八條　申請專利之新型經形式審查後，認有前條規定情事者，應備具理由作成處分書，送達申請人或其代理人。

【內容說明】

本條為新型專利作成處分書之規定。

第 1 項規定，新型專利申請案無論是否核准專利，均應作成處分書（核准處分書或核駁處分書）送達申請人。100 年修正時刪除送達代理人之規定，理由同本法第 45 條之說明。又因新型專利採形式審查，不需指定審查人員審查，審查人員亦不須具名，為與發明、設計經實體審查所作之審定書有所區隔，故將形式審查之結果以「處分書」稱之。

第 2 項規定，如形式審查結果為不予專利，則處分書應記載不予專利之理由，此一行政處分之要式規定，請參閱本法第 45 條第 1 項之說明。另因新型無再審查制度之適用，如新型經形式審查處分不予專利者，得逕依訴願法規定，自處分送達之次日起 30 日內提起訴願。

【相關條文】專利法第45條、第142條準用第45條

【形式審查】

第一百十二條　新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：

一、新型非屬物品形狀、構造或組合者。

二、違反第一百零五條規定者。

三、違反第一百二十條準用第二十六條第四項規定之揭露方式者。

四、違反第一百二十條準用第三十三條規定者。

五、說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者。

六、修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

【原 條 文】

第九十七條　申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：

一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。

二、違反前條規定者。

三、違反第一百零八條準用第二十六條第一項、第四項規定之揭露形式者。

四、違反第一百零八條準用第三十二條規定者。

五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。

【內容說明】

本條為新型形式審查事項之規定。所謂「形式審查」，係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，根據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及是否符合專利要件之實體審查。其與發明申請案必須實體審查說明書、圖式、申請專利範圍等內容，判斷是否符合產業利用性、新穎性、進步性等專利要件，並不相同；亦與程序審查是審查申請專利之文件是

否齊備以及呈現之書表格式是否符合法定程式，並不相同。有關本法新型專利準用發明專利之規定，如涉及實體內容之判斷，均不屬於形式審查的範疇，而是指新型專利於舉發階段所應審查的實體要件。以下簡要介紹本條形式審查範圍之各項規定：

一、本條明定不予專利之事由

(一)第 1 款：不符新型之定義。非屬物品之形狀、構造或組合。關於本款相關內容說明，請參閱本法第 104 條說明。至於是否為「利用自然法則之技術思想」，因為不在本條列舉範圍，因此形式審查不作判斷，但可作為舉發的事由，於舉發實體審查時判斷。

(二)第 2 款：違反妨害公共秩序或善良風俗。相關內容說明，請參閱本法第 105 條說明。

(三)第 3 款：違反揭露方式者。新型專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，應載明之事項規定於本法施行細則第 45 條準用第 17 條至第 23 條。在形式審查時，只要說明書、申請專利範圍、摘要及圖式記載之事項符合本法及細則之規定即可，不必審查其他實質性內容。另摘要經通知修正屆期未修正者，專利專責機關得依職權修正後通知申請人。

(四)第 4 款：違反單一性。單一性的判斷，雖然是準用發明單一性之規定，但新型形式審查並不進行先前技術檢索，因此判斷新型是否具有單一性時，與發明審查單一性不同，僅須判斷獨立項與獨立項之間於技術特徵上是否明顯相互關聯，只要各獨立項之間在形式上具有相同或相對應的技術特徵，原則上判斷為具有單一性，而不論究其是否有別於先前技術。

(五)第 5 款：未揭露必要事項或揭露明顯不清楚。形式審查時，僅須判斷說明書、申請專利範圍或圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵，此與審查發明專利申請案必須經檢索、審查說明書及申請專利範圍揭露之實體內容，並不相同。對於說明書中所載明之新型技術特徵，毋須判斷該新型是否明確且充分，亦無須判斷該新型能否實現。說明書、申請專利範圍或圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚，主要依據申請專利範圍各獨立項判斷之。

(六)第 6 款：修正明顯超出申請時之揭露範圍。

100年本法修正前未將「修正超出」列為形式審查事由，惟如果修正明顯超出，將影響公眾及第三人之權利，為平衡申請人及社會公眾之利益，所以，100年本法修正增訂為形式審查不予專利之項目。例如：增加申請時未揭露之技術特徵的請求項；變更請求項之標的名稱及內容等。但若請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為申請時說明書及圖式所支持者，則無明顯超出。

二、原條文有關處分前，應先通知申請人之規定，100年修正時，已於第120條增列準用發明規定，爰以刪除。

【訴願決定】

一、98.2.10 經濟部經訴字第 09806106810 號決定(記載不明確)

本件訴願人申請之第 96200049 號「活用指標圖」新型專利案，依 97 年 10 月 28 日修正本所載申請專利範圍第 5 項所述「如申請專利範圍第 1 項所述之活用指標圖，係採用一般格式版面指標圖在其圖面附加本創作上列項 2-多數指標點兼比例圖釘及項 3-活動指標線兼起點及項 4-多數比例片等 3 項配置並構成本活用指標圖其材料不設限以一般工廠製造並配於人工組合成品之」，**並未敘明所依附請求項外之技術特徵，為不明確之記載**，……依形式審查所為「本案應不予專利」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

二、98.9.8 經濟部經訴字第 09806117560 號決定(違反單一性)

本部查：(一)……。本案申請專利範圍第 1 項獨立項係「……。」**其請求標的「風力發電之電子招牌及道路交通號誌」係一請求項中載有二個標的物，本項中所載之發明並非包含一個或多個相同或相對應的技術特徵**；且本案亦無請求項之間具有相同或相對應的特定技術特徵之情形，並非技術上互相關聯而屬於一個廣義發明概念者，而係請求標的並不明確，致揭露形式不完整者，與本法第 108 條準用同法第 32 條及同法施行細則第 23 條新型單一性之規定不合，自有違專利法第 108 條準用同法第 26 條第 4 項規定之揭露形式。……。(四)綜上所述，……。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，洵無違誤，應予維持。

三、100.2.22 經濟部經訴字第 10006096530 號決定(用語不一致)

本部查：……。（二）經查，本案專利說明書所載之新型名稱為「增加 LED 照射範圍之裝置」；……故其申請專利範圍第 1 項所述之請求標的為「集中及散射 LED 照明光線的反射罩結構」，與其說明書所載新型名稱「增加 LED 照射範圍之裝置」之用語不一致，**不符首揭專利法施行細則第 15 條第 4 項所規定說明書所載之新型名稱與申請專利範圍之用語應一致**，而有違專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式，自有違專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定。又由本案申請專利範圍第 2 項所記載：……、第 3 項所記載：……、第 4 項所記載：……可知，本案申請專利範圍各**附屬項所述之標的名稱與所依附**之申請專利範圍第 1 項之**申請專利標的不相符**，亦與其**說明書所載之新型名稱用語不一致**，除不符前揭專利法施行細則第 15 條第 4 項規定外，亦不符同細則第 18 條第 3 項所規定附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，而有違專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式，……綜上所述，本件不符新型專利形式要件，原處分機關所為「本案應不予專利」之處分，揆諸首揭法條之規定，洵無違誤，應予維持。

四、101.3.14 經濟部經訴字第 10106102150 號決定(非屬新型)

由前揭本案申請專利範圍及新型說明內容綜觀之，**可知本案之主要技術特徵係將圖形、文字或記號劃分為若干區域，並將各區域塗上不同顏色使其重疊區域達到混色之效果，且本案之「色層」係顏色，自難謂屬「層狀結構」，是本案確僅為圖樣之設計，而非屬物品之形狀、構造或裝置者**，不符合首揭專利法第 93 條所規定新型之定義，自非屬新型專利之適格標的。……；惟查本案所指各色層之配置及其相互關係，本質上係屬顏色之調配並非物品之構造，亦非屬層狀結構。又本案所指色層之形狀實際上是為文字或圖案之輪廓，並非「物品」外觀之空間輪廓或形態。是以，本案確屬圖樣色彩之配置，非屬物品形狀、構造或裝置所達成之功效者，訴願人所訴尚無可採。

五、101.8.8 經濟部經訴字第 10106110120 號決定(未記載連結關係)

本案所申請之標的為一種牛軋糖結構,故其所界定之技術特徵即為物品之構造，而物品之構造係指物品內部或整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之……，本案之牛軋糖其組成元件為「軟性基體」、「硬質體」及「纖維體」，惟其所界定之構造為：「該硬質體與纖維體係為獨立之個體」，並「以

不規則方式嵌設於軟性基體內」。由此，僅可得知硬質體及纖維體係嵌設於軟性基體內部，故「**軟性基體」應為最外層之結構，然硬質體及纖維體「以不規則方式嵌設」，無法明確界定「硬質體」及「纖維體」在軟質基體內之安排、配置及相互關係**；再者，由於**硬質體及纖維體間彼此安排、配置及相互關係不明確**，以致於無法更進一步瞭解組成元件間之機能運作關係。(三)綜上所述，……**未清楚記載創作構成要件之連結關係**，……為「本案應不予專利」之處分，洵無違誤，應予維持。

【相關條文】專利法第 46、134 條

【核准與公告】

第一百十三條　申請專利之新型，經形式審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

【原 條 文】

第九十九條　申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

【內容說明】

本條為新型專利核准公告之規定，其意旨請參閱本法第 47 條第 1 項之說明。

【相關條文】專利法第 47 條第 1 項、第 142 條準用第 47 條、專利閱卷作業要點第 2 條

【新型專利權期限】

第一百十四條　新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。

【原 條 文】

第一百零一條　申請專利之新型，申請人應於准予專利之處分書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。

新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。

【內容說明】

本條為新型專利權期限及其計算始點的規定。本條規定意旨與本法第52條第3項發明專利之規定相同，請參閱該條之說明。至於原條文第1、2項有關繳納年費、證書費及發證書之規定，100年修正時已於第120條明定準用第52條第1、2項規定，爰予刪除。

【相關條文】專利法第 106 條、第 52 條第 3 項、第 135 條

【申請專利技術報告】

第一百十五條　申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。

專利專責機關應將申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。

專利專責機關應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。

專利專責機關對於第一項之申請，應就第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事，作成新型專利技術報告。

依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。

新型專利技術報告之申請，於新型專利權當然消滅後，仍得為之。

依第一項所為之申請，不得撤回。

【原 條 文】

第一百零三條　申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。

專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。

專利專責機關對於第一項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。

依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。

新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。

依第一項規定所為之申請，不得撤回。

【內容說明】

本條為申請新型專利技術報告的相關規定。由於新型專利採形式審查制度，對於是否合於產業利用性、新穎性、進步性等專利要件並不進行實體審查，為避免新型專利權的權利內容處於不安定或不確定之狀態，而使專利權人行使此一不確定的權利，進而產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發造成危害，乃參照日本實用新案法第 12 條、第 13 條，引進技術報告制度。技術報告具有公眾審查之功能，從而對於申請技術報告之資格，不應限制，而應使任何人皆得向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否符合專利要件之疑義。本條規範技術報告之相關規定，其內容包括申請對象、於公報刊載申請之事實、審查人員具名、商業實施得優先審查及申請後不得撤回等相關規定，本條也是技術報告規定之重心所在，以下說明本條各項規定：

一、第 1 項明定任何人均得申請新型專利技術報告。

(一)得申請新型專利技術報告之人：

首先要說明的是，公眾有瞭解該新型專利權是否符合專利要件之必要，以判斷可否加以利用或避免侵害他人權利，因此在立法上對於申請技術報告之人，不應予以限制，而應使任何人皆得申請，以釐清該新型專利權是否符合專利要件，所以任何人均得申請。

(二)新型專利技術報告之性質：

技術報告之設計係因新型未經實體審查，其是否合於專利要件，宜有客觀之資料，以供權利行使及技術利用之參酌。惟評估之結果縱然認為新型專利不具實體要件，因該權利並未被撤銷，未發生失權效果，故性質上並非行政處分，所以名稱定為「新型專利技術報告」，而不是「技術審定書」、「技術處分書」。總言之，專利專責機關所作之技術報告僅係提供有關該新型專利權是否合於專利要件之客觀判斷資訊，不論該技術報告所載比對結果為何，該專利權並不因評價內容，即認已有確認或核駁之效果。任何人認該新型專利有不符合新型專利要件之事由，應依法提起舉發，因此，專利專責機關於製作技術報告時，固應慎重，以昭公信，惟因技術報告與舉發審查不同，並無互為拘束之效力。

(三)得申請新型專利技術報告之時間點：

技術報告評價之對象為新型專利權，故必須新型專利申請案經公告取得權利後，始能申請。但是新型專利經核准處分，並由申請人繳交證書費及第 1 年專利年費後，雖然尚未公告，該專利案已明確處於可公告取得專利權的狀態，如果有提出技術報告之申請者，為便利民眾及考量行政經濟，專利專責機關得予受理，只是必須等到新型專利案公告後才會辦理比對製作。

二、第 2 項規定有人申請新型專利技術報告後，專利專責機關應將申請之事實，刊載於專利公報，以使社會大眾知悉。此乃因一旦有人申請，專利專責機關即應作成技術報告，他人即可透過閱覽或影印取得此份技術報告，透過公示周知，可使他人免於重複申請。原則上，技術報告如果不是專利權人所申請，專利專責機關不會另行通知專利權人。

若技術報告之內容為全部請求項（或經舉發審查確定未被撤銷之全部請求項）違反新穎性（含擬制喪失新穎性）或進步性專利要件時，則會於技術報告製作前先通知專利權人提出說明。

三、第 3 項規定專利專責機關應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名，以示負責。此乃因技術報告之作成，涉及專利要件之判斷，且其報告內容為權利人行使權利及利用人是否利用該新型技術之重要參考資料，爰應由具審查資格之審查人員作成。

四、第4項為作成新型專利技術報告所應審酌之事項。

（一）專利專責機關本應就本項規定之所有事由作成技術報告，而不受申請人指定條款之拘束。原條文第1項文義未能充分反映上開立法意旨，為期明確，爰將原條文第1項規定有關技術報告所應審酌之事項移列本項。

（二）技術報告須針對新型專利權是否符合專利實體要件進行審酌，所稱實體要件係指 1.新穎性、2.進步性、3.擬制喪失新穎性、4.先申請原則。應說明者，申請技術報告，不須檢附理由及證據，亦不須指明針對那些條文，專利專責機關將會針對前述四種實體要件全部予以評估，並就檢索結果選取適用之先前技術，影印相關部

分附卷，並標示可列入技術報告之段落，採逐項比較進行評估，亦不會僅列出由申請人所提出的條文。

(三)有關前述實體要件中之新穎性的評估，100 年修正刪除申請前「已公開使用」及「已為公眾所知悉」二事項，乃參諸日本、韓國及中國大陸專利專責機關，僅係依其資料庫之資料作成技術報告，亦即技術報告比對事項僅為是否為申請前已見於刊物者，不包括申請前已公開使用或已為公眾所知悉之情形。

(四)專利專責機關是否會製作二份以上技術報告：

針對同一新型專利權，如已有技術報告之申請，則因該申請之事實已公開周知，且不可撤回，他人本毋庸再行申請，逕透過申請閱覽或影印即可取得該技術報告。惟專利專責機關作成第一份技術報告之後，他人如繳納規費再申請製作技術報告，專利專責機關仍會受理而製作第二份以上技術報告。因評估之對象為同一專利權，原則上第二份以後之技術報告不會與第一份技術報告做不同之認定。惟因技術報告申請人已主張相關專利前案資料或新型專利權人有更正之情事(更正說明書或申請專利範圍並經確定者)，專利專責機關須再為比對，致評估之基礎與第一次不同時，會就技術報告申請人主張之相關專利前案資料或更正後的申請專利範圍為評估基礎進行比對，製作第二份技術報告。若再製作第二份技術報告，且其比對結果與先前作成之技術報告內容不同時，會將前述技術報告之比對結果，通知所有先前申請技術報告之申請人。

五、第 5 項為優先製作技術報告之規定。

其立法目的主要在於保護新型專利權人之權益，因新型專利權人行使新型專利權時，必須要提示技術報告，所以新型專利權人如欲進行警告而向專利專責機關申請技術報告時，在敘明有他人為商業上實施之事實且檢具有關證明文件者，專利專責機關即應儘速完成該技術報告，至遲應於 6 個月內完成。

六、第 6 項規定專利權當然消滅後，亦得申請新型專利技術報告。

(一)鑑於新型專利權當然消滅後，與其權利相關之損害賠償請求權、

不當得利請求權等，仍有可能發生或存在，因而行使此等權利時，亦有必要參考技術報告為之，乃明定新型專利權當然消滅後，亦得申請技術報告。

(二)新型專利經公告後，就可以申請技術報告；另新型專利權當然消滅後，仍然可以申請技術報告。簡言之，新型專利權有效或曾經有效的情況下，均可以受理技術報告的申請。

(三)至於新型專利權若因舉發成立而撤銷確定者，其效果視為自始不存在，已無標的，所以，將不受理技術報告的申請。若新型專利之全部請求項雖經審定舉發成立，尚繫屬行政救濟階段者，於撤銷確定前，仍受理其技術報告的申請；若受理後，新型專利之全部請求項始被撤銷確定者，將終止製作技術報告並退還申請規費。

(四)本法 102 年修正施行前，發明與新型專利一案兩請，因未採行「權利接續」而採行「權利自始不存在」，所以，若申請人選擇發明專利，則新型專利權已自始不存在，將不受理技術報告的申請；修正施行後的新型專利，因採行「權利接續」，所以，若申請人選擇發明專利，則新型專利權於發明專利公告之日起消滅，由於其符合曾經有效的情形，可以受理技術報告的申請。

七、第 7 項規定申請技術報告後，不得撤回。有人申請新型專利技術報告之事實必須刊載專利公報，使社會大眾知悉，若允許恣意撤回技術報告之申請，將使其他人無從得知技術報告是否續行。

【司法判決】最高行政法院 101 判字第 942 號行政判決(技術報告非行政處分，並無拘束舉發審查之效力)

至於新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，依規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權，新型專利技術報告於專利舉發行政訴訟中更無拘束法院之效力，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，原判決未論述新型專利技術報告之內容，並無所謂原判決有違背法令之情形。

【相關條文】專利法第 36、第 38 條第 1 項、第 3 項、第 39 條第 2 項、第 40 條、第 45 條第 3 項、第 46 條第 1 項、第 72 條

【提示新型專利技術報告】

第一百十六條　新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

【102 年修正前原條文】

第一百十六條　新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。

【內容說明】

本條為行使新型專利權時提示新型專利技術報告的規定。由於新型專利未經實體審查即取得權利，該專利究竟是否符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使、濫發警告函或濫用權利，造成他人之損害，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料。為彰顯技術報告在行使新型專利權時之重要性，本法 102 年修正時，乃明定行使權利如未提示技術報告，不得進行警告，以資明確。惟其並非提起訴訟之前提要件，並非謂未提示技術報告進行警告，即不得請求損害賠償。

【司法判決】最高法院 96 年度台上字第 2787 號民事判決（提示新型專利技術報告之意旨）

新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，故新型專利權人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。且專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第 1 條參照），自屬保護他人之法律，如有侵害專利權者，致專利權人受有損害，依民法第 184 條第 2 項規定，除證明其行為無過失外，即應負賠償責任。

【相關條文】專利法第 41 條第 3 項

【損害賠償責任及免責】

第一百十七條　新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。

【原 條 文】

第一百零五條　新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。

前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。

【內容說明】

本條為新型專利權人於其專利權遭撤銷時，對於撤銷前行使新型專利權造成他人損害之賠償及其免責的相關規定。說明如下：

一、新型專利權人於其專利權遭撤銷前，因行使專利權造成他人損害，原則上應負賠償責任：

在發明專利權及設計專利權，因有進行實體審查，權利人對該專利權利之授與，有一定之信賴，權利人認為權利遭受侵害而對他人行使權利，乃基於信賴其權利有效，為維護其權利所採取之措施，縱然其專利權嗣後遭撤銷，此乃行使權利後所發生之事實，除有事實足認專利權人係以損害他人為目的而行使權利外，難責令專利權人須對該他人負損害賠償責任。惟新型專利因採形式審查，並未進行實體審查，該權利是否符合專利要件並不確定，此為新型專利權人所認知，因此，新型專利權人行使權利造成他人損害時，原則上不可推說其係基於信賴專利權有效而行使權利，此與發明及設計專利權有所不同。

二、但書規定新型專利權人免責之條件。

本條但書是 100 年修正時，原條文第 2 項修正後移列，為新型專利權人舉證免責之規定。即新型專利權人應舉證其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意，始能免責。因新型專利技術報告比對結果即使為「代碼 6：無法發現足以否定其新穎性

等要件之先前技術文獻。」仍無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥。

【新型專利之更正】

第一百十八條　專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第一項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。

更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：

一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。

二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

【內容說明】

本條為新型專利更正案進行形式審查的規定。100年修正前新型專利更正之審查係準用發明專利更正之規定進行實體審查。因為，新型專利案件既僅經形式審查即可核准專利權，所以，新型專利更正案原則上改採形式審查為已足，惟如併有舉發案繫屬之情形下，則採實體審查。說明如下：

一、第1項明定新型專利更正案之審查方式及其程序：

(一)新型專利更正案，原則上進行形式審查即為已足，但於新型舉發案件審查期間，同時有更正案繫屬者，因雙方已涉新型專利權實體爭議，且更正案多已成為舉發人與專利權人攻擊防禦方法行使方式之一，自應由舉發案之審查人員併同舉發案以實質審查方式合併審查之，其核准更正與否亦與舉發案合併作成，所以，只要有舉發案及更正案同時繫屬時，新型專利更正案將合併舉發案以實體審查方式為之。

(二)新型專利更正案因採形式審查，故無論是否核准，均作成處分書而非審定書送達申請人，惟若與舉發案合併審查時，則併於舉發審定書中對更正案為准駁之審定。

二、第2項明定新型專利更正案應予形式審查之事項：

(一)形式審查之新型專利更正案與實體審查之發明專利更正案的差異在於：

1. 判斷方式不同，採形式審查的新型專利更正案僅形式上判斷有無

「明顯超出」的問題，與發明專利更正案採實體審查判斷有無「超出」的問題不同。

2. 比對基準不同，採形式審查的新型專利更正案，因專利公告時僅公告申請專利範圍及圖式，所以僅形式上判斷新型專利更正案有無「明顯超出」問題之比對基準為「公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，與採實體審查的發明專利更正案，判斷有無「超出」問題之比對基準為「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」不同。

(二)原則上，形式審查新型專利更正案與形式審查新型專利申請案，其審查事項並無不同，僅更正案審查之比對基準為公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而新申請案審查之比對基準為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(三)「明顯超出」之認定，係採「分別比對」及「明確記載」之原則。分別說明如下：

分別比對，係指以公告本之申請專利範圍為基礎比對更正本之申請專利範圍；公告本之圖式為基礎比對更正本之圖式。不得就公告本之圖式或說明書內容比對更正本之申請專利範圍，或以公告本之申請專利範圍或說明書比對更正本之圖式。

明確記載，僅就公告本已揭示之文字、圖式之形式，認定更正本有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，且無須比對實質內容。說明書之更正，比對範圍回歸法條，僅比對申請專利範圍中所載之文字或圖式之形式。

(四)新型專利權人申請新型專利之更正時，亦應注意「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」、「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」且「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」等實體要件，雖然，前述實體要件不是形式審查事項，但仍屬於舉發審查事項，若新型專利更正後因此被第三人依違反前述實體要件規定舉發，將有被撤銷專利權之虞。

【相關條文】專利法第67、77、139條、新型專利更正案採形式審查之審理原則

【新型專利舉發事由】

第一百十九條　新型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：

一、違反第一百零四條、第一百零五條、第一百零八條第三項、第一百十條第二項、第一百二十條準用第二十二條、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第二十六條、第一百二十條準用第三十一條、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項、第一百二十條準用第四十四條第三項、第一百二十條準用第六十七條第二項至第四項規定者。

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。

三、違反第十二條第一項規定或新型專利權人為非新型專利申請權人者。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。但以違反第一百零八條第三項、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項或第一百二十條準用第六十七條第二項、第四項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。

舉發審定書，應由專利審查人員具名。

【原 條 文】

第一百零七條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第九十三條至第九十六條、第一百條第二項、第一百零八條準用第二十六條或第一百零八條準用第三十一條規定者。

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。

三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發審定書，應由專利審查人員具名。

【內容說明】

本條為專利專責機關依舉發撤銷新型專利權之規定。揆諸各國規定，對於僅經形式審查取得之新型專利權，均無由專利專責機關依職權審查之例，故新型專利權只有依舉發而撤銷，並無依職權撤銷。

專利權經舉發成立撤銷者，專利權人得提起行政救濟，如未提起行政救濟或行政救濟維持原處分確定者，即為撤銷確定，該專利權視為自始不存在。以下就本條各項規定說明如下：

一、第 1 項為提起舉發之法定事由。

(一)第 1 款規定新型專利權得提起舉發的事由：

1. 違反第 104 條新型之定義：指新型並非利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作而言。
2. 違反第 105 條公序良俗：為法定不予專利之事由。
3. 違反第 108 條第 3 項改請規定：改請後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍。
4. 違反第 110 條第 2 項外文本規定：補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍。
5. 違反第 120 條準用第 22 條專利要件：新型不具備產業利用性、不具備新穎性、不具備進步性。
6. 違反第 120 條準用第 23 條擬制喪失新穎性：指新型有擬制喪失新穎性之事由。
7. 違反第 120 條準用第 26 條揭露要件：新型說明書、申請專利範圍或圖式未明確且充分揭露技術內容，或未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難，或說明書之記載非發明之真實方法者。
8. 違反第 120 條準用第 31 條先申請原則：新型違反先申請原則、禁止重複授予專利之原則。
9. 違反第 120 條準用第 34 條第 4 項分割規定：分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍。
10. 違反第 120 條準用第 43 條第 2 項修正規定：申請人所為之修

正，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

11. 違反第 120 條準用第 44 條第 3 項誤譯訂正規定：誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

12. 違反第 120 條準用第 67 條第 2 項、第 3 項、第 4 項更正規定：更正超出申請時所揭露之範圍、更正時誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

(二)第 2 款規定專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，為得舉發之事由。請參閱本法第 71 條第 1 項說明。

(三)第 3 款規定違反本法共有規定或新型專利權人為非新型專利申請權人者。請參閱本法第 71 條第 1 項說明。

條次	事　由
104	新型定義
105	妨害公序良俗
108Ⅲ	改請超出
110Ⅱ	中文譯本超出外文本
120 準用 22	專利要件
120 準用 23	擬制喪失新穎性
120 準用 26	說明書未充分揭露
120 準用 31	先申請原則；通知擇一、協商
120 準用 34Ⅳ	分割超出
120 準用 43Ⅱ	修正超出
120 準用 44Ⅲ	誤譯之訂正超出
120 準用 67 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	更正超出、更正時誤譯之訂正超出、實質擴大或變更公告時之申請專利範圍
119Ⅰ(2)	專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者
119Ⅰ(3)	12Ⅰ（共有人全體申請）；新型專利權人為非新型專利申請權人者

二、第 2 項明定以前項第 3 款事由提起舉發者，可提起舉發之人限於利害關係人。本項規定請參閱本法第 71 條第 2 項說明。

三、第 3 項為舉發事由法律適用之基準時點，請參閱本法第 71 條第 3 項說明。

四、第 4 項為審查人員具名之規定。審查人員進行舉發審查之審定，該審查人員應具名於審定書上，請參閱本法第 79 條第 1 項說明。

【相關條文】專利法第 71、141 條

【新型專利準用條文】

第一百二十條　第二十二條、第二十三條、第二十六條、第二十八條至第三十一條、第三十三條、第三十四條第三項、第四項、第三十五條、第四十三條第二項、第三項、第四十四條第三項、第四十六條第二項、第四十七條第二項、第五十一條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第一項、第二項、第四項、第五項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十七條、第六十八條第二項、第三項、第六十九條、第七十條、第七十二條至第八十二條、第八十四條至第九十八條、第一百條至第一百零三條，於新型專利準用之。

【原 條 文】

第一百零八條　第二十五條至第二十九條、第三十一條至第三十四條、第三十五條第二項、第四十二條、第四十五條第二項、第五十條、第五十七條、第五十九條至第六十二條、第六十四條至第六十六條、第六十七條第三項、第四項、第六十八條至第七十一條、第七十三條至第七十五條、第七十八條第一項、第二項、第四項、第七十九條至第八十六條、第八十八條至第九十二條，於新型專利準用之。

【內容說明】

本條為新型專利準用發明專利條文之規定，說明如下：

新型專利準用第 22 條專利要件、第 23 條擬制喪失新穎性、第 26 條說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露形式、第 28 條國際優先權、第 29 條聲明主張國際優先權及視為未主張之情形、第 30 條國內優先權、第 31 條先申請原則、第 33 條單一性、第 34 條第 3 項、第 4 項申請案之分割、第 35 條真正專利申請權人提起舉發撤銷專利、第 43 條第 2 項、第 3 項修正不得超出原申請案所揭露之範圍、修正期間之限制、第 44 條第 3 項誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍、第 46 條第 2 項為不予專利之處分前應通知申請人限期申復、第 47 條第 2 項經公告之專利案閱覽及抄錄等、第 51 條涉及國家安全之專利及保密程序、第 52 條第 1 項、第 2 項及第 4 項繳納證書費、第一年年費公告、第 58 條第 1

項、第 2 項、第 4 項及第 5 項新型專利權範圍之解釋、第 59 條專利權效力所不及之事項、第 62 條專利權異動登記對抗效力、第 63 條再授權、第 64 條專利權共有之處分、第 65 條共有專利權應有部分之處分、第 67 條發明專利更正、第 68 條第 2 項、第 3 項核准更正後之應為事項及效力、第 69 條專利權拋棄、更正之限制、第 70 條專利權當然消滅之事由、第 72 條專利權當然消滅後之舉發、第 73 條舉發申請書應記載事項、得部分提起、舉發聲明不得變更或追加及補提理由及證據等、第 74 條舉發審查程序、第 75 條依職權探知、第 76 條舉發案之面詢及勘驗、第 77 條舉發期間更正案之合併審查、第 78 條同一專利權有多件舉發案得合併審查、第 79 條舉發案審查人員之指定、第 80 條舉發撤回、第 81 條一事不再理、第 82 條舉發之審定、專利權撤銷確定及效力、第 84 條專利權異動時公報之刊載、第 85 專利權簿之記載及公開閱覽、第 86 條依本法應公開、公告之事項得以電子方式為之、第 87 條至第 91 條強制授權、第 92 條繳納規費、第 93 條專利年費之繳納期限、第 94 條專利年費之加繳、第 95 條專利年費之減免、第 96 條侵害專利權之請求權、第 97 條損害賠償之計算、第 97 條之 1 至之 4 專利邊境保護、第 98 條專利證書標示、第 100 條判決書應送專利專責機關、第 101 條舉發涉訟案件優先審查、第 102 條未經任許之外國法人或團體、第 103 條專業法庭及專利侵害鑑定。

條次	事　　由
22	專利要件
23	擬制喪失新穎性
26	說明書及揭露形式
28	國際優先權
29	優先權聲明及文件
30	國內優先權
31	先申請原則：擇一、協商
33	單一性
34Ⅲ、Ⅳ	分割案援用原申請日、不得超出

條次	事　　由
35	回復真正申請權人
43Ⅱ、Ⅲ	修正不得超出、修正期間限制
44Ⅲ	誤譯之訂正不得超出
46Ⅱ	核駁審定前通知申復
47Ⅱ	公告後得閱卷
51	國防機密
52Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ	繳費後公告發證書、非因故意補繳
58Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ	專利權效力、範圍
59	專利權效力不及
62	登記對抗、專屬授權排除實施
63	專屬及非專屬之再授權
64	共有人全體同意之權利異動
65	共有人應有部分之讓與信託設質
67	更正
68Ⅱ、Ⅲ	核准更正之作成、公告及生效
69	非經同意不得拋棄或更正
70	當然消滅
72	有可回復利益之舉發
73	舉發聲明、得部分提起、不得追加或變更、補提理由
74	交付答辯
75	依職權探知
76	面詢、勘驗
77	併於舉發之更正
78	合併審查
79	指定委員、合併審定、就各請求項分別為之
80	撤回舉發、部分撤回
81	一事不再理
82	撤銷確定

條次	事　　由
84	公告刊載公報
85	專利權簿
86	電子方式公告
87	強制授權
88	強制授權審查程序
89	強制授權之廢止
90	醫藥品強制授權：事由及程序
91	醫藥品強制授權：出口及補償金
92	規費
93	專利年費之繳納期限
94	專利年費之加繳
95	專利年費減免
96	侵害專利權之請求權
97	損害賠償之計算
97 之 1 至之 4	專利邊境保護
98	專利標示
刪除	假扣押、訴訟救助
100	訴訟判決書正本送專利專責機關
刪除	勝訴判決登報
101	涉及侵權訴訟之舉發案優先審查
102	外國法人或團體訴訟能力
103	專業法庭

第　四　章　　設計專利

【設計專利之定義】

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，透過視覺訴求之創作。

應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

【原 條 文】

第一百零九條　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。

聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。

【內容說明】

本條是對設計定義之規定。100 年修正專利法前，新式樣專利所保護之標的僅為「物品之全部設計（簡稱『整體設計』）」，100 年修正之專利法則擴大設計專利之保護標的，包括「物品之部分設計（簡稱『部分設計』）」及「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計（簡稱『圖像設計』）」；此外，廢止了聯合新式樣而新增「衍生設計」（本法第 127 條），並增設了「成組物品之設計（簡稱『成組設計』）」（第 129 條第 2 項）；因此 100 年專利法修正後之設計專利的申請態樣，大致可分為「整體設計」、「部分設計」、「圖像設計」、「成組設計」及「衍生設計」五種態樣。本條各項規定說明如下：

一、第 1 項為設計之一般定義。依其規定，設計所保護之標的限於物品之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合所構成之外觀創作，其必須具有視覺創作之屬性。簡言之，專利法保護之設計必須是：(1)應用於物品；(2)創作內容限於形狀、花紋、色彩（以下簡稱「外觀」）；及(3)透過視覺訴求；此外，本項同時指出設計專利所保護的標的得為「整體設計」或「部分設計」二種態樣之設計。以下分就本項有關設計之一般定義及此二種態樣之設計說明如下：

(一)設計必須應用於物品－申請專利之設計必須是應用於物品之外觀的具體創作，該物品必須為具有三度空間實體形狀的有體物，始

能實現物品之用途、功能以供產業上利用。脫離所應用之物品之創作，並非設計專利保護之標的，不符合設計之定義。此外，設計專利係保護「物品」外觀之創作，但並不包括「方法」，有關「方法」之創作應屬發明所保護之標的。申請專利之設計有下列情事之一者，應認定不屬於設計保護之標的：

1. 粉狀物、粒狀物等之集合體而無固定凝合之形狀，例如炒飯、聖代等。但不包括有固定凝合之形狀者，例如方糖、包子、蛋糕、食品展示模型等。
2. 物品不具備三度空間特定形態者，例如無具體形狀之氣體、液體，或有形無體之光、電、煙火、雷射動畫等。惟電腦圖像或圖形化使用者介面雖不具備三度空間形態，如其係應用於物品時，仍得符合專利法之規定而屬於設計保護之標的。

(二)設計所呈現之外觀－設計專利所保護之標的為應用物品之外觀的創作，該外觀是指設計所呈現之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合。

1. 形狀，指物品所呈現三度空間之輪廓或樣子，其為物品與空間交界之周邊領域。設計專利所保護的形狀通常係指為實現該物品用途、功能所呈現物品本身之形狀；惟若某些物品因其材料特性、機能調整或使用狀態而致該設計之形狀在視覺上產生變化者，因其每一變化狀態均屬設計的一部分，亦得將其視為一個整體之設計以一申請案申請設計專利。
2. 花紋，指物品表面點、線、面或色彩所表現之裝飾構成。設計專利所保護之花紋的形式包括以平面形式表現於物品表面者，如印染、編織、平面圖案、電腦圖像或圖形化使用者介面；或以浮雕形式與立體形狀一體表現者，如輪胎花紋；或運用色塊的對比構成花紋而呈現花紋與色彩之結合者，如彩色卡通圖案或彩色電腦圖像。
3. 色彩，指色光投射在眼睛中所產生的視覺感受；設計專利所保護的色彩係指設計外觀所呈現之色彩計畫或著色效果，亦即色彩之選取及用色空間、位置及各色分量、比例等。

4. 形狀、花紋、色彩之結合－設計專利保護之標的為物品之形狀、花紋、色彩或其中二者或三者之結合所構成的整體設計。由於設計所應用之物品必須是具有三度空間實體形狀的有體物，單獨申請花紋、單獨申請色彩或僅申請花紋及色彩，而未依附於說明書及圖式所揭露之物品者，不符合設計之定義。

(三)設計必須是透過視覺訴求之創作－申請專利之設計必須是透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是視覺能夠辨識、確認而具備視覺效果的設計；設計專利不保護聲音、氣味或觸覺等非外觀之創作。前述「視覺能夠辨識」，並非僅限於「肉眼」能夠確認而全然排除保護「須藉助儀器觀察」之微小物品，若該類物品通常係藉助儀器觀察以供普通消費者進行商品選購商品者，例如鑽石、發光二極體等，亦得視為視覺能夠辨識、確認而具備視覺效果的設計。至於純粹取決於功能需求而非以視覺訴求為目的之設計者，其僅是實現物品功能之構造或裝置，例如電路布局、功能性構造等，均非設計專利保護之標的；惟若功能性設計亦具視覺效果者，得取得設計與發明或新型專利之雙重保護。

(四)整體設計及部分設計

本項所稱「設計，指對物品之『全部』或『部分』……。」即是指設計專利所保護之標的態樣得為「整體設計」或「部分設計」。

100 年修正前之專利法對於新式樣專利所保護之創作必須是完整之物品（包含配件及零、組件）之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，若設計包含數個新穎特徵，而他人只模仿其中一部分特徵時，就不會落入新式樣專利所保護之權利範圍。為強化設計專利權之保護，鼓勵傳統產業對於既有資源之創新設計，以及因應國內產業界在成熟期產品開發設計之需求，100 年修正之專利法將部分設計納入設計專利保護之範圍，開放物品之「部分設計」（partial design），不再侷限於消費者得以獨立交易之「整體物品」。

二、第 2 項規定圖像設計的標的態樣，為本法 100 年修正所新增。電腦

圖像（Computer Generated Icons）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI）是指一種藉由電子、電腦或其他資訊產品產生，並透過該等產品之顯示裝置（Display）顯現而暫時性存在的虛擬圖形介面，其雖無法如包裝紙或布匹上之花紋、色彩能恆常顯現於物品上，惟性質上仍屬具視覺效果之花紋或花紋與色彩之結合的外觀創作，因其係透過顯示裝置等相關物品顯現，故「電腦圖像及圖形化使用者介面」亦為一種應用於物品外觀之創作，符合設計之定義。

鑒於我國利用電子顯示之消費性電子產品、電腦與資訊、通訊產品之能力已趨成熟，且電腦圖像或圖形化使用者介面與前述產品之使用與操作有密不可分之關係，為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求，強化產業競爭力，100 年修正之專利法開放應用於物品之電腦圖像或圖形化使用者介面之設計保護，亦得依本法申請設計專利。

電腦圖像通常係指單一之圖像單元，圖形化使用者介面則可由數個圖像單元及其背景所構成之整體畫面。由於圖像設計是一種透過顯示裝置顯現而暫時存在的「花紋」或「花紋與色彩結合」的外觀創作，其必須應用於物品方可符合設計之定義。又電腦圖像及圖形化使用者介面通常可用於各類電子資訊產品，並藉由該產品之顯示裝置而顯現，故只要是透過螢幕（screen）、顯示器（monitor）、顯示面板（display panel）或其他顯示裝置等有關之物品而顯現，即可符合設計必須應用於物品之規定，而無須就圖像設計所應用之各類電子資訊產品分案申請；但脫離物品而僅單獨申請電腦圖像或圖形化使用者介面之圖形本身者，則不符合設計之定義。

【司法判決】智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 1 號判決（「透過視覺訴求」之解釋）

民國 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 106 條第 1 項：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」觀諸其修正理由第 1 項：「按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，故明定創作須透過視覺訴求（eye-appeal）始受本法

保護，所謂透過視覺訴求，係指創作藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺；至於視覺以外之其他感官作用，諸如聽覺、觸覺，縱對該創作亦發生感覺的認識，仍不屬於本法保護之範疇，爰參照英、日、韓等國之規定予以增訂。」（見 89 年 12 月 30 日印發之立法院第 4 屆會期第 28 次會議議案關係文書第 292 頁），可知立法者當時所稱「透過視覺訴求」，係限於「視覺之感官作用」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、觸覺）。至「藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺」，究係僅以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，在所不問，端視熟習該新式樣所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定，亦即將因該新式樣物品所屬領域之差異而有不同，並未排除「肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計」。倘熟習該項技藝者以一般消費者之身分選購該新式樣物品時，通常藉助儀器觀察該新式樣物品之形狀、花紋、色彩或其結合，於判斷系爭專利之創作性時，自應以熟習該項技藝者藉助儀器觀察後透過眼睛對系爭專利及先前技藝所生之感覺為準。至原專利審查基準之第三篇「新式樣專利審查基準」第二章第二節就「二、近似性之判斷說明」提及「(五)異地、同地觀察及肉眼觀察」，雖提及「商品近似性之判斷」應「與一般消費者購買考量之情境一致」，惟忽略新式樣物品本身種類、尺寸及規格之多元化，將導致一般消費者就微型物品有藉助儀器觀察之可能，故此肉眼觀察原則尚有未洽。

【相關條文】專利法第 21、104 條。

【設計專利要件】

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：

一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。

二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

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，仍不得依本法申請取得設計專利。

申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事：

一、因於刊物發表者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款及第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

【原 條 文】

第一百十條　凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：

一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。

二、申請前已為公眾所知悉者。

新式樣有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

二、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

新式樣雖無第一項所列情事，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者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。

同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一項及前項規定之限制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。

【內容說明】

本條明定設計專利之產業利用性、新穎性及創作性等有關專利要件之規定。100 年修正時重新編排本條架構，第 1 項本文為產業利用性之規定；第 1 項各款為喪失新穎性之規定；第 2 項為不具創作性之規定；第 3 項為喪失新穎性或創作性之例外情事（優惠期主張），增訂因於刊物發表之情事，並將適用範圍由新穎性擴大至包含新穎性及創作性；第 4 項為主張喪失新穎性或創作性之例外應踐行的程序。本條規定與發明、新型專利大致相同。相關內容請參考第 22 條規定。

一、第 1 項本文為產業利用性之規定。

產業利用性，指申請專利之設計必須可供產業上利用。若申請專利之設計在產業上能被製造或使用，則認定該設計可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指該透過視覺訴求之創作於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該設計之創作已實際被製造或使用。例如利用幾何原理上之錯視（illusion）效果所繪製的無限迴旋樓梯，而在現實生活中無法被製造或使用者，即不具產用利用性。

二、第 1 項各款為喪失新穎性之規定。

新穎性，指申請專利之設計應前所未見，申請專利之設計或與其近似之設計未構成先前技藝的一部分者，始稱該設計具新穎性。

本項明定構成先前技藝的一部分之態樣：(1)申請前有相同或近似之設計，已見於刊物；(2)申請前有相同或近似之設計，已公開實施；或(3)申請前有相同或近似之設計，已為公眾所知悉。由於設計專利權所保護的範圍及於相同或近似之設計，適於作為新穎性專利要件審查之先前技藝亦得包括相同或近似之設計，而不

僅限於相同設計，有別於第 22 條發明專利之「申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者」。

判斷新穎性時，應以說明書及圖式所揭露申請專利之設計的整體為對象，若申請專利之設計所揭露之外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設計所應用之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之設計。亦即，相同或近似之設計共計四種態樣，屬於下列其中之一者，即不具新穎性：

(1)相同外觀應用於相同物品，即相同之設計。

(2)相同外觀應用於近似物品，屬近似之設計。

(3)近似外觀應用於相同物品，屬近似之設計。

(4)近似外觀應用於近似物品，屬近似之設計。

物品的相同、近似判斷，應以圖式為準，得審酌設計名稱及物品用途之記載。物品的相同或近似判斷，是指判斷其用途、功能是否相同或相近，判斷時應模擬普通消費者使用該物品的實際情況，並考量商品產銷及選購之狀況，另外尚得審酌「國際工業設計分類」。

判斷申請專利之設計是否具新穎性時，應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷申請專利之設計與引證文件中所揭露之單一先前技藝中相對應之內容是否相同或近似，若依選購商品時之觀察與認知，申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者將其誤認為該先前技藝，即產生混淆、誤認之視覺印象者，則認定申請專利之設計與該先前技藝相同或近似。

三、第 2 項為不具創作性之規定。申請專利之設計對照先前技藝雖不相同且不近似而具新穎性，但該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依先前技藝並參酌通常知識，依然能易於思及申請專利之設計者，該申請專利之設計對於先前技藝並無貢獻，則無授予專利之必要。由於設計專利之目的在於保護視覺性之創作，其有別於發明、新型係保護技術性之創作，且設計專利亦無增進功效之謂，故本項有關「先前技藝（prior art）」、「所屬技藝領域中具有通常知識者（a person skilled in the art）」及「創作性」之用語有別於發明、

新型專利之「先前技術」、「所屬技術領域中具有通常知識者」及「進步性」，惟其於實質內涵上並無太大差異。此外，審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似物品，此與審查新穎性僅得就相同或近似物品為先前技藝亦具差異。

設計專利係保護透過視覺訴求之創作，判斷創作性時，應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請專利之設計的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，易於思及者即不具創作性。創作性之判斷，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合，判斷申請專利之設計是否易於思及。

易於思及，指該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，稱該設計不具創作性。

四、第 3 項規定喪失新穎性及創作性之例外情事（優惠期主張）。申請專利之設計於申請前，申請人有因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出其本意而洩漏等情事之一，而使相同或近似之設計於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請人應於事實發生後 6 個月內提出申請，敘明事實及有關之日期，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之創作內容不作為判斷使申請專利之設計喪失新穎性或創作性之先前技藝。前述之 6 個月期間，稱為優惠期。

由於設計專利屬於視覺性之創作，非屬技術性之創作，尚難認有「因實驗而公開」之餘地，故設計專利之優惠期限於「1.因於刊物發表。2.因陳列於政府主辦或認可之展覽會。3.非出於其本意而洩露。」其他相關內容請參考第 22 條之說明。

【設計擬制喪失新穎性】

第一百二十三條　申請專利之設計，與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者，不在此限。

【原 條 文】

第一百十一條　申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限。

【內容說明】

本條為設計之擬制喪失新穎性規定，除後述之說明外，相關內容請參閱第 23 條之說明。

設計並無發明早期公開、請求審查之制度，其一經申請即進行實質審查，且核准公告前並無「公開」之程序，因此，關於擬制喪失新穎性之判斷，只要該申請案與申請在先而後「公告」之設計申請案說明書或圖式中所揭露之設計內容為相同或近似，即可擬制為先前技藝；惟擬制為先前技藝之先申請案必須是設計申請案，不得為發明或新型申請案。

另由於設計專利權所保護的範圍及於相同或近似之設計，適於作為擬制喪失新穎性專利要件審查之先前技藝亦得包括相同或近似之設計，而不僅限於相同設計，此亦有別於第 23 條發明專利之「與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容『相同』者。」，有關「近似」設計之說明，請參閱第 122 條第 1 項之說明。

此外，本條與第 128 條「先申請原則」之規定，因規範情況不同，致適用順序有異。詳言之，先申請案於後申請案申請後始公告時，(一)不同申請人於不同申請日針對相同或近似之設計提出二件以上申請案，優先適用本條之規定；(二)不同申請人於相同申請日針對相同或近似之設計提出二件以上申請案，適用第128條之規定；(三)同一申請人於

同日或不同申請日針對相同或近似之設計提出二件以上申請案，適用第 128 條之規定。

【相關條文】專利法第 23 條

【法定不予設計專利之項目】

第一百二十四條　下列各款，不予設計專利：

一、純功能性之物品造形。

二、純藝術創作。

三、積體電路電路布局及電子電路布局。

四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。

【原 條 文】

第一百十二條　下列各款，不予新式樣專利：

一、純功能性設計之物品造形。

二、純藝術創作或美術工藝品。

三、積體電路電路布局及電子電路布局。

四、物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

五、物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。

【內容說明】

本條係法定不予設計專利之項目，以下就各款規定內容說明如下：

一、第 1 款規定純功能性之物品造形不予設計專利。物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於功能性考量，或必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，因其設計僅取決於兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利。

二、第 2 款規定純藝術創作不予設計專利。設計與著作權之美術著作雖均屬視覺性之創作，惟兩者之保護範疇略有不同。設計為實用物品之外觀創作，必須可供產業上利用；著作權之美術著作屬精神創作，著重思想、情感之文化層面。純藝術創作無法以生產程序重複再現之物品，不得准予專利。就裝飾用途之擺飾物而言，若其無法以生產程序重覆再現而為單一作品，得為著作權保護的美

術著作；若其可以生產程序重覆再現，無論是以手工製造或以機械製造，均得准予專利。100 年修正刪除「美術工藝品」，係考量現今產業技術發達，若「美術工藝品」可依工業生產程序重覆製造而為產業上所利用者，其亦得為設計專利所保護，故刪除本款「美術工藝品」文字，僅保留「純藝術創作」之上位用語。

三、第 3 款規定積體電路電路布局及電子電路布局不予設計專利。積體電路或電子電路布局為功能性而非視覺性之配置，且屬「積體電路電路布局保護法」保護之客體，不宜列入設計專利保護。

四、第 4 款規定物品妨害公共秩序或善良風俗者不予設計專利。基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序或善良風俗之設計均列入法定不予專利之項目。若於說明書或圖式中所記載之物品的商業利用會妨害公共秩序或善良風俗者，例如信件炸彈、迷幻藥之吸食器等，應認定該設計屬於法定不予專利之標的。此外，100 年修正刪除「妨害衛生」為不予設計專利之事由，詳細理由請參閱第 24 條之說明。

五、100 年修正前之第 5 款規定：「物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者」屬於法定不予設計專利之標的；惟該規定之對象已不具新穎性，無須另為規定，故 100 年修正爰予刪除。

【相關條文】專利法第 24、105 條

【申請日】

第一百二十五條　申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。

申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。

說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。

未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。

【原 條 文】

第一百十六條　申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之。

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。

申請新式樣專利，以申請書、圖說齊備之日為申請日。

前項圖說以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。

【內容說明】

本條是關於申請設計專利應備文件及申請日之相關規定，除下列說明外，相關內容請參閱第 25 條之說明。

一、第 1 項規定，申請設計專利之應備文件。申請設計專利，申請人應備具申請書、說明書及圖式，三者齊備之日為申請日。設計專利之專利權範圍主要係以圖式所呈現之視覺創作為準，而與發明、新型以申請專利範圍中所載之技術特徵不同，故設計並無申請專利範圍之規定。有關申請書、說明書及圖式應載明之事項及揭露方式規定於本法施行細則第 49 條至第 54 條。

二、第 2 項是關於專利申請日之規定。由於申請設計專利應備文件不包含申請專利範圍，故設計之應備文件僅為申請書、說明書及圖式。

申請案取得申請日之要件齊備者，以齊備之日為申請日；取得申請日之要件未齊備者，以補正齊備之日為申請日。相關內容請參閱第 25 條第 2 項之說明。

三、第 3、4 項規定以外文本取得申請日之要件及逾期提出中文本之法律效果。相關內容請參閱第 25 條第 3、4 項之說明。

【相關條文】專利法施行細則第 3、9、49 至 55 條、大陸地區人民在台申請專利及商標註冊作業要點

【設計專利之揭露】

第一百二十六條　說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

說明書及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

【原 條 文】

第一百十七條　前條之圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。

圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則定之。

【內容說明】

本條為有關設計專利說明書及圖式記載應明確且充分揭露，以達到能瞭解其內容並可據以實現之規定，各項規定說明如下：

一、第 1 項規定說明書及圖式之可據以實現要件。為達成專利法之立法目的，設計說明書及圖式應明確且充分揭露申請人所完成之設計，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現，以作為公眾利用之技藝文獻；且圖式應明確界定專利之技藝範圍，以作為保護專利權之專利文件。

可據以實現，指說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之設計，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，在說明書及圖式二者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須額外臆測，即能瞭解其內容，據以製造申請專利之設計。

設計為應用於物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺創作，申請專利之設計的實質內容係以圖式所揭露物品之外觀為準，並得參酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，以界定申請專利之設計的範圍。製作設計專利之說明書及圖式，除應於圖式明確且充分揭露設計之「外觀」，並應於說明書之設計名稱中明確指定所施予之「物品」，例如申請專利之設計為「汽車」設計，該設計名稱應載明為「汽車」，而非記載為不明確之「載具」，圖

式則應以足夠之視圖（該視圖得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖等）來呈現該設計的各個視面，以充分揭露所主張設計之外觀。若圖式或設計名稱無法明確且充分揭露申請專利之設計的內容時，應於說明書之物品用途欄及設計說明欄記載有關該設計所應用之物品及外觀特徵之說明，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現。

依第 136 條第 2 項規定設計專利權範圍，以圖式為準，此與「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」不同。申請設計專利，申請文件無須記載申請專利範圍，相對於本法第 26 條，本條自無申請專利範圍之記載規定。

二、第 2 項規定說明書及圖式之揭露方式。有關專利說明書及圖式等記載之細部規定甚多，宜授權於施行細則定之，俾便遵循。因此，說明書應記載之事項及方式規定於專利法施行細則第 50、51 及 52 條；圖式應備具之視圖及繪製方式規定於細則第 53 條。此外，細則第 54 條並規定圖式應標示各圖名稱，並指定代表圖，若未依規定指定或指定不適當者，專利專責機關得通知申請人限期補正，或依職權指定後通知申請人。

【相關條文】專利法施行細則第 50 至 54 條

【衍生設計專利之申請及限制】

第一百二十七條　同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。

衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。

申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。

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。

【內容說明】

本條是關於衍生設計之規定，衍生設計為 100 年修正時導入，以取代聯合新式樣制度。產業界開發產品，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，基於同一設計概念下之近似設計或改良之近似設計均具有與原設計同等之保護價值，故同一申請人就二個以上近似之設計申請設計專利及其衍生設計專利，均應給予同等之保護，爰導入衍生設計制度，取代 100 年修正前的聯合新式樣制度。

100 年修正前之聯合新式樣制度是採近似範圍之「確認說」；申請人得申請聯合新式樣，以確認所取得之原新式樣專利權所及之近似範圍，使設計之近似範圍為明確；取得聯合新式樣專利權後，該專利權係依附於其原新式樣，專利權人不得單獨主張聯合新式樣專利權，且其不及於近似之設計。100 年修正所定之衍生設計制度是採近似範圍之「結果擴張說」；申請人得申請衍生設計，聲明該設計與其原設計近似，以排除兩者之間有「先申請原則」之適用（有關先申請原則之說明內容，請參閱第 128 條之說明）；取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍及於相同及近似之設計。

以下分就本條各項說明：

一、第 1 項是衍生設計之定義的規定。申請衍生設計專利，申請人必須與原設計為同一人，且申請專利之設計必須近似於原設計，不得為相同設計。設計之近似包括三種態樣：(1)近似之外觀應用於相同之物品；(2)相同之外觀應用於近似之物品；及(3)近似之外觀應用於近似之物品。申請人並非同一人，或申請專利之設計與原

設計相同或不近似，均不符合衍生設計之定義。

二、第 2、3 項是有關衍生設計申請時點之規定。專利制度涉及公益，雖然衍生設計制度係因應產業界之需求，惟尚不得因而損及公眾利益，故專利法規定衍生設計之申請日必須介於原設計之申請日及公告日之間。第 2 項規定衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日，其係基於申請案主從關係之考量；第 3 項規定申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之，其係基於專利案一經公告，即屬先前技藝，故縱為同一人所申請，亦不得再以近似之設計申請衍生設計專利。基於前述主從關係之考量，衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。

三、第 4 項是規定申請人不得就衍生設計再申請其衍生設計專利。依前述衍生設計之定義，衍生設計與其原設計應為近似，若某一衍生設計僅與其他衍生設計近似而與原設計不近似者，即使是同一人，仍不得申請衍生設計，以避免原設計與衍生設計之間的近似關係複雜化。

◎聯合新式樣與衍生設計專利之比較

	聯合新式樣	**衍生設計**
申請要件	與原新式樣近似	與原設計近似
申請期限	原新式樣專利已提出申請(包括申請當日)，至原新式樣專利撤銷或消滅前	原設計專利已提出申請(包括申請當日)，至原設計專利公告前
專利要件之審查	以原新式樣之申請日為審查基準日，且無須審查聯合新式樣之創作性	以衍生設計之申請日為審查基準日，且與一般設計大致相同，必須審查新穎性、創作性等專利要件
權利期間	與原新式樣專利權期限同時屆滿	與原設計專利期限同時屆滿
可否獨立存在	原新式樣專利權撤銷或消滅時，一併撤銷或消滅	原設計專利權撤銷或消滅時，仍得單獨存續

不可分性	不得單獨讓與、信託、授權或設定質權	不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權
權利範圍	從屬原專利權，不得單獨主張，且不及於近似範圍	得單獨主張，且及於近似範圍

【先申請原則】

第一百二十八條　相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予設計專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予設計專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

前三項規定，於下列各款不適用之：

一、原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。

二、同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者，該二以上衍生設計專利申請案間。

【原 條 文】

第一百十八條　相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新式樣專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

【內容說明】

本條為設計專利之先申請原則的相關規定。

一、第 1、2 及 3 項為設計專利先申請原則之規定，除後述之說明外，相關內容請參考第 31 條之說明。由於設計專利權所保護的範圍及於相同或近似之設計，適於作為先申請原則審查之先前技藝亦得包括相同或近似之設計，而不僅限於相同設計，此有別於第 31 條發明專利所稱之之「同一」發明，另有關「近似」設計之說明請參

閱第 122 條第 1 項之說明。此外，設計專利之先申請原則之審查，其先前技藝不得為發明、新型專利。

二、第 4 項明定衍生設計與其原設計間、或同一原設計下之各衍生設計間，得不受先申請原則之限制。由於衍生設計制度設制之目的，即是為同一人得就近似設計申請專利之特殊申請制度,因此本項第 1、2 款分別明定原設計專利申請案與衍生設計專利申案間，或原設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請時，該數衍生設計專利申請案間，皆不適用前三項先申請原則之規定。

【相關條文】專利法第 31 條

【單一性及成組設計】

第一百二十九條　申請設計專利，應就每一設計提出申請。

二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。

申請設計專利，應指定所施予之物品。

【原 條 文】

第一百十九條　申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請。

以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品。

【內容說明】

本條為設計專利單一性及應指定所施予物品之規定。

一、第 1 項是有關「一設計一申請」之規定。一設計一申請是指二個以上的設計，應以兩個以上的申請案個別申請，不能併為一案申請，其是基於行政管理、便於分類、檢索及審查之考量。每一設計專利申請案中說明書及圖式所揭露之一物品一外觀（亦即單一外觀應用於單一物品），即所謂一設計一申請。亦即，一設計申請案揭露二個以上之外觀（例如申請專利之設計為「汽車」，但圖式揭露有二款不同形狀之汽車），或一設計指定二個以上之物品（例如設計名稱記載為「汽車及玩具汽車」），原則上不得合併在一申請案中申請。若違反一設計一申請者，申請人必須依規定提出修正或分割，未依規定修正或分割者將不予專利。

(一)一物品

一物品，指一個獨立的設計創作對象，為達特定用途而具備特定功能者。惟若物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性，得將該構成單元之組合視為一物品。例如錶帶與錶體、成雙之鞋、成副之象棋等具有整組設計關係之物品，均由複數個構成單元所組成，而構成一特定用途，由於各構成單元之間具有合併使用於該特定用途之必要性，故將所有單元所構成之整體視為一物品，符合一設計一申請之規定。

(二)一外觀

一外觀，指一特定形狀、花紋、色彩或其結合之創作。通常

一設計僅具有一特定外觀，惟若因其本身之特性而為具變化外觀之設計者，例如由於物品之材料特性、機能調整或使用狀態的改變，使該設計之外觀在視覺上產生變化，以致其外觀並非唯一時，由於此種外觀變化係屬設計的一部分，且該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其設計內容，在認知上應視為一外觀。例如折疊椅、剪刀、變形機器人玩具等物品，雖然於使用時在外觀上可能產生複數個變化但此種外觀變化係屬設計的一部分，在認知上應視為一外觀，符合一設計一申請之規定。

二、第 2 項是有關「成組設計」之規定。設計專利通常以單一物品為客體，惟若設計創意在於物品之組合形態而非單一物品之外觀者，產業界往往會針對習慣上同時販賣或同時使用之物品組合，運用設計手法使物品組合後之整體外觀產生特異之視覺效果。因此，100 年修正之專利法新增成組設計之標的，將二個以上物品之合併申請視為一設計，而為一設計一申請之例外申請態樣。成組設計須符合之要件為「同一類別」及「成組販賣」，或「同一類別」及「成組使用」。

(一)同一類別

同一類別，指國際工業設計分類表之同一大類（classes）之物品。即申請成組設計之所有構成物品應屬該分類表同一大類中所列之物品，例如以「一組餐桌椅」申請成組設計，該構成物品之桌子及椅子應屬於國際工業設計分類表之第 06 類。

(二)習慣上以成組物品販賣

習慣上以成組物品販賣者，指二個以上之物品各具不同用途，雖然單一物品可供交易，但因該等物品之用途相關，在消費市場上通常亦有將該等物品成組合併交易者。「習慣」的認定，應以申請專利之設計所屬技藝領域中商品實施的情況下一般公知或業界所認知者為準，而非依申請人主觀之認定，有爭執時，申請人應負舉證責任。「以成組物品販賣」涉及消費市場之習慣，例如茶具組、家具組。但為促銷目的而搭配之複數個物品，例如書包及鉛筆盒，非屬習慣上以成組物品販賣，不符合成組設計之

定義。

(三)習慣上以成組物品使用

習慣上以成組物品使用者，指二個以上之物品各具不同用途，雖然單一物品可供使用，但因該等物品之用途相關，在消費市場上通常亦有將該等物品成組合併使用者，例如咖啡杯、咖啡壺、糖罐及牛奶壺。「以成組物品使用」涉及消費者之使用習慣，且物品之用途相關或功能具有搭配性，例如桌椅組、修容組、成套服裝。

(四)成組設計之特性

成組設計之創意在於物品之組合形態，先前技藝僅揭露其中單個或多個物品之設計，仍不足以認定二者相同或近似。同理，以成組設計取得專利權者，只能就物品之組合為一整體行使權利，不得就其中單個或多個物品分割行使權利。其與部分國家或組織所施行之「多設計併案申請（multi-application）」的概念不同，該「多設計併案申請制度」是指一申請案中之各個設計得各別行使權利。

三、第 3 項規定申請設計專利應指定所施予之物品。申請專利之設計不能脫離其所應用之物品，單獨以形狀、花紋、色彩或其結合為專利標的；因此，申請設計專利，應指定所施予之物品，即係於設計名稱指定所施予之物品，原則上應依「國際工業設計分類(International Classification for Industrial Designs)」第三階所列之物品名稱擇一指定，或以一般公知或業界慣用之名稱指定之。

【相關條文】專利法第 33 條、細則第 51 條

【申請案之分割】

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。

分割申請，應於原申請案再審查審定前為之。

分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。

【內容說明】

本條是關於實質上為二個以上設計，申請分割為二個以上設計專利之規定。本條所適用者為未經核准仍於審查階段之申請案。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定分割之要件。依專利法第 129 條第 1 項規定，申請人原則上應遵守一設計一申請之原則，就每一設計各別申請，但依同條第 2 項規定，符合「成組設計」之規定者，亦得將二個以上之物品視為一設計提出申請。為使不符合一設計一申請之二個以上設計，或雖已符合一設計一申請但申請人欲將申請時在說明書或圖式有揭露之設計但為未主張之內容（例如：圖式之「參考圖」或「虛線」內容中所明確揭露之另一設計）分割提出申請，爰於本條第一項規定實質上為二個以上之設計時，得申請分割。

二、第 2 項規定申請分割之期限。申請分割應於原申請案再審查審定前為之。此時，原申請案必須仍繫屬在專利專責機關審查中，若原申請案已撤回或不受理，即脫離審查之繫屬，無從進行分割，因此，初審審定不予專利後，如欲分割，必須原申請案於法定期限內提出再審查申請進入審查繫屬狀態，才可申請分割。分割後之原申請案若經撤回或不受理，分割後之所有分割案皆不受影響。

三、第 3 項規定仍繫屬審查時提出分割申請之原申請案與分割案的審查程序。原申請案如有修正時應以修正案之程序續辦，各分割案應逐案審查，另為避免就分割後之申請案反覆進行審查程序，爰明定各分割案應就原申請案已完成之程序續行審查，例如原申請案繫屬於再審查階段，分割後之各分割案，均係自再審查階段續行審查。

四、此外，依本法第 142 條第 1 項，設計專利有關分割之其他規定準用第 34 條第 3、4 項之規定。

(一)第 34 條第 3 項規定分割案申請日之認定及優先權之主張。分割案仍以原申請案之申請日為申請日，原申請案如有主張優先權者，分割後之其他分割案亦得享有該優先權日。

(二)第 34 條第 4 項規定分割後之申請案不得加入新事項；由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，分割後之內容若導入新事項，將影響他人之權益，故分割申請之說明書及圖式不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦即不得導入新事項。設計專利有關是否導入新事項之判斷，是指若分割後之設計所產生的視覺效果，係該設計所屬技藝領域中具有通常知識者自原申請案申請時說明書或圖式所揭露之內容不能直接得知者，即可認定導入新事項，超出說明書或圖式所揭露之範圍。

【相關條文】專利法第 34 條

【原設計與衍生設計之改請】

第一百三十一條　申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。

改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：

一、原申請案准予專利之審定書送達後。

二、原申請案不予專利之審定書送達後逾二個月。

改請後之設計或衍生設計，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

【原 條 文】

第一百十五條　申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書送達後，或於原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日後，不得改請。

【內容說明】

本條是關於設計專利與衍生設計專利之間互為改請之規定。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請並取得申請日後，發現所申請之專利種類不符合需要或不符合專利法所規定之定義者，得直接將已取得申請日之原申請案改為同種專利（設計與衍生設計之間）或他種專利（發明、新型與設計三者之間）申請案。

一、第 1 項明定設計專利得改請為衍生設計專利或衍生設計專利得改請為設計專利，且改請後將援用原申請案之申請日。當衍生設計申請案不符合本法第 127 條衍生設計之規定時，申請人得改請為一般的設計申請案；一般的設計申請案近似於同一申請人所申請之另一設計案，申請人得改請為衍生設計申請案。

二、第 2 項分款明定改請之法定期間，超過法定期間後才提出申請即不得改請。設計申請案之改請，限於該申請案尚繫屬於專利專責機關之期間始得為之，原申請案准予專利之審定書送達後或原申請案不予專利之審定書送達後逾 2 個月，均不得申請改請。前述 2 個月之

限制係配合專利法第 48 條所定，申請再審查，應於審定書送達後 2 個月內為之。

三、第 3 項為改請申請案不得超出之申請時所揭露之範圍的規定。由於改請案得援用原申請案之申請日，改請後之內容若經變動而導入新事項，將影響他人之權益，故明定改請申請之說明書及圖式不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦即不得導入新事項。設計專利有關是否導入新事項之判斷，請參考第 130 條之說明。

【相關條文】專利法第 25、125、130 條

【發明或新型改請設計】

第一百三十二條　申請發明或新型專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。

改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：

一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。

二、原申請案為發明，於不予專利之審定書送達後逾二個月。

三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。

改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

【原 條 文】

第一百十四條 申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請。

【內容說明】

本條為發明或新型專利改請設計專利之規定；設計專利改請新型專利，規定於第 108 條；但設計專利不得改請發明專利。除後述之說明外，相關內容請參考第 108 條及 131 條之說明。

一、第1項明定改請案得援用原申請案之申請日。

二、第2項分款明定得改請之法定期間，超過法定期間後才提出申請即不得改請。發明或新型專利改請設計專利，限於原申請案尚繫屬於專利專責機關之期間始得為之，原申請案准予專利之審定書送達後、原發明申請案不予專利之審定書送達後逾2個月或原新型申請案不予專利之處分書送達後逾30日，均不得申請改請。前述2個月之限制係配合專利法第48條所定，申請再審查，應於審定書送達後2個月內為之。前述30日之限制係配合訴願法第14條第1項，訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起30日內為之。

三、第3項為改請申請案不得超出之申請時所揭露之範圍的規定。由於改請案得援用原申請案之申請日，改請後之內容若經變動而導入新

事項，將影響他人之權益，故明定改請申請之說明書及圖式不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦即不得導入新事項。設計專利有關是否導入新事項之判斷，請參考第130條之說明。

【相關條文】專利法第 108、130、131 條

【外文本】

第一百三十三條　說明書及圖式，依第一百二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。

第一百二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

【內容說明】

本條為外文本之相關規定，其規定與第 44 條第 1、2 項之內容大致相同；此外，依本法第 142 條第 1 項，設計專利有關誤譯之訂正之規定準用第 44 條第 3 項之規定。本條相關內容請參考第 44 條之說明。

【相關條文】專利法第 44 條

【不予設計專利之事由】

第一百三十四條　設計專利申請案違反第一百二十一條至第一百二十四條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條第一項至第三項、第一百二十九條第一項、第二項、第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項、第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定者，應為不予專利之審定。

【原 條 文】

第一百二十條　新式樣專利申請案違反第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條、第一百十九條第一項或第一百二十二條第三項規定者，應為不予專利之審定。

【內容說明】

為明確規定不予專利之情事，乃將設計專利中所有可據以核駁之條文，合併於本條規定，以方便專利審查人員及申請人有所遵循。依本條之規定，違反以下情事(如下表所示)，將不予專利：

條文	事　由
121	設計定義
122	專利要件
123	擬制喪失新穎性
124	法定不予專利事項
126	說明書及圖式之揭露要件
127	衍生設計定義及規定
128.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	先申請原則：擇一或協商
129.Ⅰ、Ⅱ	一設計一申請、成組設計
131.Ⅲ	改請(獨立與衍生設計互改)超出
132.Ⅲ	改請(不同種類專利互改)超出
133.Ⅱ	中文譯本超出外文本
142.Ⅰ準用 34.Ⅳ	分割超出

142.Ⅰ準用 43.Ⅱ	修正超出
142.Ⅰ準用 44.Ⅲ	誤譯超出

【設計專利權期限】

第一百三十五條　設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。

【原 條 文】

第一百十三條　申請專利之新式樣，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。

申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。

新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。

【內容說明】

本條規定設計專利權之期限，包括衍生設計專利之期限。除衍生設計專利權與原設計專利權期限同時屆滿之外，設計專利權之期限為自申請日起算 12 年屆滿，其與發明專利權為 20 年、新型專利權為 10 年不同。

由於衍生設計得單獨行使權利，且衍生設計與原設計近似，二專利權範圍有部分重疊，為避免不當延長重疊部分之專利權期限，從而損及社會大眾之利益，爰本條明定衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。惟衍生設計仍有其獨立之權利範圍，原設計專利權經撤銷或因年費未繳交致當然消滅者，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷或消滅而受影響。

【相關條文】專利法第 52 條第 2 項、第 104 條

【設計專利權之效力】

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。

設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。

【原 條 文】

第一百二十三條　新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。

新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。

【內容說明】

本條為設計專利權效力之規定，同時明定設計專利權範圍之解釋方式。

一、第 1 項規定專利權人專有排除他人實施該設計或近似該設計之權利。依本法第 121 條設計專利之定義，設計是指對「物品」之外觀所為之視覺性創作，且依第 142 條第 1 項設計僅準用第 58 條第 2 項「物」之發明之實施，而並未準用第 58 條第 3 項「方法」發明之實施，因此，設計專利權僅及於物品之實施行為，相關內容請參考第 58 條之說明。此外，設計專利權範圍包含「相同」及「近似」之設計，而與發明、新型專利不同。

二、第 2 項規定解讀設計專利權之範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。由於設計專利係保護物品外觀之視覺性創作，故其專利權範圍係以圖式所揭露之內容為準，而與發明、新型專利以申請專利範圍中文字所記載之內容有別。此外，考量申請人得利用說明書之文字來輔助說明該圖式所揭露之內容，故解釋設計專利權範圍時得參酌其說明書，以瞭解其圖式所欲請求保護之範圍。綜言之，設計專利權範圍係以圖式所揭露物品之外觀為基礎，並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，尤其是設計名稱所指定設計所施予之物品，整體構成設計專利權範圍。

【相關條文】專利法第 58 條第 4 項、第 120 條準用第 58 條第 4 項

【衍生設計專利權之主張】

第一百三十七條　衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。

【原 條 文】

第一百二十四條　聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。

原新式樣專利權撤銷或消滅者，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

【內容說明】

本條是規定衍生設計專利權之主張及其範圍。衍生設計係於 100 年修正時導入，以取代聯合新式樣制度，有關衍生設計與聯合新式樣之異同，請參考第 127 條之說明。

基於衍生設計與聯合新式樣立法目的及法理之差異，衍生設計與其原設計應具有同等之保護，因此，取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍亦及於相同及近似之設計，而與其原設計並無不同。

【相關條文】專利法第 127 條

【衍生設計專利權之處分】

第一百三十八條　衍生設計專利權，應與其原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

原設計專利權依第一百四十二條第一項準用第七十條第一項第三款或第四款規定已當然消滅或撤銷確定，其衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

【內容說明】

本條明定有關衍生設計專利權之處分，為 100 年修正時新增之規定。

一、第 1 項為衍生設計專利權之處分的一般原則。依第 137 條，衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍，賦予衍生設計獨立的專利權利。然而，衍生設計與其原設計專利權人係屬同一人，且兩專利權範圍為近似設計而有重疊關係，基於禁止專利權重複之原則，其權利異動不得分別為之，故衍生設計專利權應與其原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

二、第 2 項為原設計當然消滅或撤銷確定後，衍生設計專利權之處分原則。由於衍生設計專利權具有獨立的專利權利，原設計專利權經撤銷或因未繳專利年費、專利權人主動拋棄而當然消滅者，衍生設計專利權仍得存續，而單獨主張其權利。存續之衍生設計專利權有二以上者，其間仍屬近似設計而有重疊關係，基於禁止專利權重複之原則，數衍生設計專利權之讓與、信託、繼承、授權或設定質權應一併為之。

【設計專利之更正】

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：

一、誤記或誤譯之訂正。

二、不明瞭記載之釋明。

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。

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。

更正，不得實質擴大或變更公告時之圖式。

【原 條 文】

第一百二十七條　新式樣專利權人對於專利之圖說，僅得就誤記或不明瞭之事項，向專利專責機關申請更正。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

圖說經更正公告者，溯自申請日生效。

【內容說明】

本條係專利權人申請更正專利說明書或圖式之相關規定。經核准公告取得專利權之說明書或圖式有缺失、疏漏者，或申請專利之設計牴觸先前技藝者，專利權人得更正說明書或圖式，主要目的在於減縮專利權範圍，或使專利權範圍更清楚、明確，以避免專利權被撤銷。除下列說明外，相關內容請參考第 67 條之說明。

一、第 1 項規定設計專利得更正之事項。設計說明書或圖式之更正僅以誤記、誤譯之訂正、或不明瞭記載之釋明的事項為限；相對於發明專利之更正，設計專利並無申請專利範圍，故得更正之事項不包括「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」。

二、第 2、3 項規定更正不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，若為誤譯之訂正者，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。因「誤記」或「不明瞭記載之釋明」而更正說明書或圖式者，不得超出取得申請日之中文本說明書或圖式所揭露之範圍。因「誤譯之訂正」

而更正說明書或圖式者，不得超出取得申請日外文本說明書或圖式所揭露之範圍。有關「超出申請時……所揭露之範圍」之說明，請參考第 130 條之說明。

三、第 4 項規定更正不得實質擴大或變更公告時之圖式。設計之專利權範圍係以圖式為準，圖式業經公告，對外已發生公示作用，更正後之內容自不得實質擴大或變更圖式所建構之專利權範圍。本項規定並非指更正申請只能更正圖式，而是指說明書或圖式之更正內容只能在公告之圖式所涵蓋的專利權範圍內變動，不得擴大或變更，以免損及社會大眾之利益。由於經誤譯訂正之內容亦可能實質擴大或變更專利權範圍，故本項適用的範圍涵蓋前述得更正之事項全部，包括誤譯訂正。

【相關條文】專利法第 67 條、細則第 81 條

【設計專利拋棄之限制】

第一百四十條　設計專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權。

【內容說明】

專利權人拋棄專利權，自書面表示之日消滅。專利權為財產權，專利權人得自由處分其財產，專利權人以書面表示拋棄專利權者，自其向專利專責機關以書面表示拋棄專利權之日消滅，不待專利專責機關之准駁。但專利權經授權及設定質權，被授權人或質權人為利害關係人，未得其同意，專利權人不得拋棄其專利權。本條規定意旨與第 69 條第 1 項相關，請參閱該條之說明。

【相關條文】專利法第 69 條、第 120 條準用第 69 條

【設計專利舉發事由】

第一百四十一條　設計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：

一、違反第一百二十一條至第一百二十四條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條第一項至第三項、第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十三條第二項、第一百三十九條第二項至第四項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項、第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定者。

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。

三、違反第十二條第一項規定或設計專利權人為非設計專利申請權人者。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十九條第二項、第四項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項或第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。

【原 條 文】

第一百二十八條　有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告相關條文銷：

一、違反第十二條第一項、第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條或第一百二十二條第三項規定者。

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。

三、新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

【內容說明】

本條係規定得提起舉發設計專利權之事由、舉發人之資格限制及涉及本質事項之舉發事由的特別規定。有關舉發之詳細說明請參考第 71 條之說明。

得提起舉發設計專利權之條文及事由如下表所示；另值得說明者，有關第 129 條一設計一申請及成組設計並非舉發之事由，他人不得以違反該規定提起舉發。

條文	事　　由
121	設計定義
122	專利要件
123	擬制喪失新穎性
124	法定不予專利事項
126	說明書及圖式之揭露要件
127	申請衍生設計要件
128Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	先申請原則：擇一、協商
131Ⅲ	改請（獨立與衍生互改）超出
132Ⅲ	改請（不同種類互改）超出
133Ⅱ	中文譯本超出外文本
139Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	更正超出、更正時誤譯之訂正超出、更正實質擴大或變更公告時之圖式
142Ⅰ準用 34Ⅳ	分割超出
142Ⅰ準用 43Ⅱ	修正超出
142Ⅰ準用 44Ⅲ	誤譯之訂正超出
141Ⅰ(2)	專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者
141Ⅰ(3)	12Ⅰ（共有人全體申請）；設計專利權人為非設計專利申請權人者

【相關條文】專利法第 71 條

【設計專利準用條文】

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。

第二十八條第一項所定期間，於設計專利申請案為六個月。

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。

【原 條 文】

第一百二十九條　第二十七條、第二十八條、第三十三條至第三十五條、第四十二條、第四十三條、第四十五條第二項、第四十六條、第四十七條、第六十條至第六十二條、第六十五條、第六十六條、第六十七條第三項、第四項、第六十八條至第七十一條、第七十三條至第七十五條、第七十九條至第八十六條、第八十八條至第九十二條規定，於新式樣專利準用之。

第二十七條第一項所定期間，於新式樣專利案為六個月。

【內容說明】

本條係規定設計專利準用發明專利條文、優先權期間、優先權證明文件補正期間及申請回復優先權之法定期間。

一、第 1 項規定設計專利準用發明專利條文，設計專利準用發明專利條文之規定，如下表所示：

條文	事　　由
28	國際優先權
29	優先權聲明及文件

34Ⅲ、Ⅳ	分割案援用原申請日、不得超出
35	回復真正申請權人
36	指定委員
42	面詢、勘驗
43Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	修正依據、修正不得超出、修正期間限制
44Ⅲ	誤譯不得超出
45	作成審定書、送達、具名
46Ⅱ	核駁審定前通知申復
47	應予專利及公告、公告後得閱卷
48	再審查
50	再審查指定委員、作成審定書
52Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ	繳費後公告發證書、非因故意補繳
58Ⅱ	設計之實施
59	專利權效力不及
62	登記對抗、專屬授權排除實施
63	專屬及非專屬之再授權
64	共有人全體同意之權利異動
65	共有人應有部分之讓與信託設質
68	更正指定委員、核准更正作成、公告及生效
70	當然消滅
72	有可回復利益之舉發
73Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ	舉發聲明、不得追加或變更、補提理由
74	交付答辯
75	依職權探知
76	面詢、勘驗
77	併於舉發之更正
78	合併審查
79Ⅰ	指定委員
80	撤回舉發
81	一事不再理

82	撤銷確定
84	公告刊載公報
85	專利權簿
86	電子方式公告
92	規費
93	專利年費之繳納期限
94	專利年費之加繳
95	專利年費減免
96	侵害專利權之請求權
97	損害賠償之計算
97 之 1 至之 4	專利邊境保護
98	專利標示
刪除	假扣押、訴訟救助
100	訴訟判決書正本送專利專責機關
刪除	勝訴判決登報
101	涉及侵權訴訟之舉發案優先審查
102	外國法人或團體訴訟能力
103	專業法庭

二、第 2 項規定設計專利之優先權期間。設計申請案得主張國際優先權之期間為 6 個月，與發明及新型 12 個月期間不同。此外，設計申請案僅能主張國際優先權，並不適用發明、新型之國內優先權制度。

三、第 3 項規定設計專利之優先權證明文件補正期間及申請回復優先權之法定期間。

(一)配合 100 年修正將第 29 條第 2 項發明專利優先權證明文件補正期間修正為 16 個月(即優先權期間 12 個月加上 4 個月)，設計專利優先權證明文件之補正期間，由申請日起 4 個月內修正為自最早之優先權日後 10 個月(即優先權期間 6 個月加上 4 個月)；本項規定較歐洲共同體設計施行細則第 8 條第 1 項及日本意匠法第 15 條第 1 項規定之「自申請日起 3 個月」為長。

(二)配合 100 年修正增訂第 29 條第 4 項發明專利申請回復優先權主張之期間為最早之優先權日後 16 個月，設計專利申請回復優先權主張之期間為最早之優先權日後 10 個月。

第　五　章　　附則

【專利檔案之保存】

第一百四十三條　專利檔案中之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存；其他文件之檔案，最長保存三十年。

前項專利檔案，得以微縮底片、磁碟、磁帶、光碟等方式儲存；儲存紀錄經專利專責機關確認者，視同原檔案，原紙本專利檔案得予銷毀；儲存紀錄之複製品經專利專責機關確認者，推定其為真正。

前項儲存替代物之確認、管理及使用規則，由主管機關定之。

【103 年修正前原條文】

第一百四十三條　專利檔案中之申請書件、說明書、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存；其他文件之檔案，至少應保存三十年。

前項專利檔案，得以微縮底片、磁碟、磁帶、光碟等方式儲存；儲存紀錄經專利專責機關確認者，視同原檔案，原紙本專利檔案得予銷燬；儲存紀錄之複製品經專利專責機關確認者，推定其為真正。

前項儲存替代物之確認、管理及使用規則，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係有關專利檔案之保存規定。

一、第1項前段規定專利檔案中之專利申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說，應永久保存：

(一)依本法 90 年修正前之規定，專利檔案不問內容為何，一律要永久保存。90 年修法時考量事實上專利申請書件、說明書、圖式及圖說等，係先前技術或先前技藝之原始資料，有永久保存之必要；其他專利文件之檔案，因顧及實務上儲存空間不足且亦無永久保存之必要，乃不強制應永久保存。

(二)由於專利檔案之儲存管理負擔日益沈重，專利檔案中之申請書件、說明書、圖式及圖說，是否應永久保存，曾引起討論。查歐洲專利公約施行細則第 147 條第 4 款規定專利檔案應保存至專利權消滅或申請案撤銷後 5 年，惟歐洲專利局在 1998 年後已停止銷毀動

作。另美國專利商標局在 2003 年以後，以電子檔為法定文件，原始紙本在法律上可銷毀，但實務上係由該局保存 40 年後轉送美國國家檔案局無限期保存。鑑於專利申請檔案係象徵一國科技發展之珍貴資料，有重要之歷史及學術價值，故第 1 項前段仍維持永久保存之規定。

(三)依檔案法第 11 條規定：「永久保存之機關檔案，應移轉檔案中央主管機關管理。其移轉辦法，由檔案中央主管機關擬訂，報請行政院核定之。」惟目前專利檔案均由專利專責機關保管，檔案管理局尚無接管專利檔案之計畫。

二、第 1 項後段規定專利檔案中之其他文件之檔案，最長保存 30 年：

按檔案中央主管機關依檔案法第 12 條第 4 項授權訂定之「機關檔案保存年限及銷毀辦法」第 4 條本文規定，定期保存之檔案，其保存年限區分為 30 年、25 年、20 年、15 年、10 年、5 年、3 年及 1 年。原條文將專利檔案中之申請書件、說明書、圖式及圖說以外之其他文件檔案，又因專利權期間如有申請延長，最長可達 25 年，因此規定最長保存 30 年。至於具體保存期限，將由專利專責機關視文件性質，依機關檔案保存年限及銷毀辦法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定，編訂檔案保存年限區分表，並函送檔案中央主管機關審核後實施。

三、第 2 項係因應電子數位化時代所需，專利檔案可以電子檔案替代，且電子資料代替紙本資料已成趨勢，所以在本項規定，作為電子檔案之法源依據，並規定儲存紀錄經專利專責機關確認者，視同原檔案；儲存紀錄之複製品經專利專責機關確認者，推定其為真正。

四、第 3 項規定以電子檔案替代紙本檔案之相關細節，授權由主管機關經濟部另行訂定管理及使用規則。有關「專利檔案儲存替代物確認、管理及使用規則」草案，目前正研訂中，俟完成法制作業後，即發布施行。

【獎助辦法之訂定】

第一百四十四條　主管機關為獎勵發明、新型或設計之創作，得訂定獎助辦法。

【原 條 文】

第一百三十一條　主管機關為獎勵發明、創作，得訂定獎助辦法。

【內容說明】

本條係訂定「發明創作獎助辦法」之授權規定。83 年修正時，基於獎勵發明、創作之考量，認為主管機關應有具體措施，明文授權經濟部應訂定獎助辦法，以貫徹專利法之立法目的。92 年修正時，配合第 3 條第 1 項「本法主管機關為經濟部。」將「經濟部為獎勵發明、創作，得訂定獎助辦法」修正為「主管機關為獎勵發明、創作，得訂定獎助辦法」。100 年修正時，將「發明、創作」修正為「發明、新型或設計之創作」，理由同第 1 條。

依據該獎助辦法，專利專責機關設有國家發明創作獎，對於發明、新型及設計之創作，辦理評選，得獎者，予以獎助。另外，對於在我國取得專利權後 4 年內，參加著名國際發明展獲得金、銀、銅牌之獎項者，亦有相關經費之補助。

【相關條文】發明創作獎助辦法

【外文本實施辦法之訂定】

第一百四十五條　依第二十五條第三項、第一百零六條第三項及第一百二十五條第三項規定提出之外文本，其外文種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之。

【內容說明】

本條明定申請人以外文本取得申請日者，該外文本之種類及限定條件，授權主管機關另以辦法規定。

一、授權主管機關限定外文種類及訂定其他應載明事項之辦法

為考量申請人申請專利時得以儘早取得申請日，本法第25條第3項、第106條第3項及第125條第3項規定，雖允許申請人在尚未完成外文技術內容翻譯之情形下，其說明書、申請專利範圍及圖式得先以外文本提出，然該外文本既為申請人向我國專利專責機關揭露其發明及所屬技術領域資訊，據以取得申請日之主要文件，自應載明一定事項。原來舊法對於外文本應載明事項並無明文規範，專利專責機關僅於程序審查基準補充規定，外文本至少應載明專利名稱、發明說明及申請專利範圍三項，如有一項完全欠缺，即非完整外文本，將影響申請日之取得。因程序審查實務對此爭議不斷，因此授權主管機關明定外文本之應載明事項。又外文本之語文種類原無任何限制，惟外文種類過多，專利專責機關於審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍時，將造成困擾，因此授權主管機關得限定外文種類。

二、外文本之性質不等於申請人向外國提交之申請文件或優先權證明文件

專利保護具屬地性，申請人若要在不同國家取得專利保護，原則上須分別提出專利申請，從而必須準備符合各國規定之專利申請文件。以外文本提出之申請案件，並不以其有相應之外國申請案存在或為國際優先權之主張為前提，且在當事人主張複數優先權之情形下，所提交之外文本亦必須同時包含相對應複數優先權案中之技術內容，故外文本之性質與申請人向外國提交之申請文件並不相同。此外，優先權文件之主要功用，在於證明國外之第一

次申請案與我國之申請案具有相同之發明技術內容，而得以優先權日作為審查專利要件之基準日，故優先權證明文件與向我國申請專利依法所提出之外文本兩者間具有比對關係，而無相互取代或轉用之可能。綜上，申請人尚難以其前向外國申請專利時所提交之外文說明書或必要圖式，或主張國際優先權時其證明文件中所附之外文說明書或必要圖式，逕為取代、轉用而主張其為向我國申請專利之外文本。

三、至於「專利以外文本申請實施辦法」，經濟部已於101年7月3日以經智字第10104604480號令訂定發布，自102年1月1日施行。其要點如下：

(一)專利以外文本提出時之外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限。

(二)先後提出二以上外文本者，以最先提出者為準。

(三)規範外文本應載明之內容－發明專利以外文本申請者，應備具說明書、至少一項之請求項及必要圖式。新型專利以外文本申請者，應備具說明書、至少一項之請求項及圖式。設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。

(四)明定申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。

【相關條文】專利法第 25、106、125 條、專利以外文本申請實施辦法

【專利規費收費辦法之訂定】

第一百四十六條　第九十二條、第一百二十條準用第九十二條、第一百四十二條第一項準用第九十二條規定之申請費、證書費及專利年費，其收費辦法由主管機關定之。

第九十五條、第一百二十條準用第九十五條、第一百四十二條第一項準用第九十五條規定之專利年費減免，其減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

【原 條 文】

第八十條第三項　申請費、證書費及專利年費之金額，由主管機關定之。

第八十三條　發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費；其減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係規定專利各項程序之申請等，應繳納規費;符合特定條件得申請減免專利年費，並授權專利主管機關訂定規費收費及年費減免辦法，說明如下：

一、第 1 項明定主管機關訂定申請費、證書費及專利年費收費辦法之法源－

依本法所為之各項申請，依其性質原則上可為申請費、證書費及專利年費三種，此於發明、新型及設計專利皆同，惟應收取多少規費，得以合理反映行政審查所使用之人力及物力資源成本及平衡政府收支，落實規費法規定之「使用者、受益者付費」之公平原則，必須授權主管機關核算訂定收費金額及其他配套規定。為辦理專利規費收費事宜，主管機關訂有「專利規費收費辦法」。

二、第2項明定主管機關訂定發明、新型及設計專利年費減免辦法之法源－

專利年費減免的對象原僅限於無資力之專利權人或其繼承人（無資力之自然人），92 年修正時將適用的對象擴及自然人、學校或中小企業，且不限於無資力，以達到本法鼓勵、保護創新發明之立法意旨。為辦理專利年費減免事宜，主管機關訂有「專利年費減免辦

法」。

【相關條文】專利規費收費辦法第 1 條、專利年費減免辦法第 1 條

【過渡條款：延長專利期間】

第一百四十七條　中華民國八十三年一月二十三日前所提出之申請案，不得依第五十三條規定，申請延長專利權期間。

【原 條 文】

第一百三十二條　中華民國八十三年一月二十三日前所提出之申請案，均不得依第五十二條規定，申請延長專利權期間。

【內容說明】

本條是 83 年修正所增訂，明定 83 年 1 月 23 日前之申請案，不得申請專利權期間延長。其明定「中華民國八十三年一月二十三日」，是為免與本法日後修正施行之日期混淆。

【相關條文】專利權期間延長核定辦法

【過渡條款：專利權期限】

第一百四十八條　本法中華民國八十三年一月二十一日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期限，適用修正前之規定。但發明專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用修正施行後之規定。

本法中華民國九十二年一月三日修正之條文施行前，已審定公告之新型專利申請案，其專利權期限，適用修正前之規定。

新式樣專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用本法中華民國八十六年五月七日修正之條文施行後之規定。

【原 條 文】

第一百三十四條　本法中華民國八十三年一月二十一日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期限，適用修正施行前之規定。但發明專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用修正施行後之規定。

本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已審定公告之新型專利申請案，其專利權期限，適用修正施行前之規定。

新式樣專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用本法中華民國八十六年五月七日修正施行後之規定。

【內容說明】

本條係專利權期限之計算規定，由於發明專利權之期限於本法 83 年修正時，將 15 年改 20 年，設計專利權期限於 86 年修正時，將 10 年修改為 12 年，再者 92 年修正時新型專利採形式審查制，將新型專利權期限由 12 年改為 10 年，三種專利之專利權期限於新、舊法之適用應明確規定，是以合併於本條規定。各項規定說明如下：

一、第 1 項規定 83 年修正前已審定公告之專利權期間計算之規定。本項主要係配合 TRIPS 規定，使我國加入 WTO 時仍有效存在之發明專利權期限均能享有自申請日起算 20 年屆滿之利益。依據 TRIPS 第 33 條規定「專利權期間自申請日起，至少二十年」及第 70 條第

2 項規定「本協定對於會員適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」，關於專利權期間之計算，因 83 年修正施行前之專利法第 6 條第 2 項規定「專利權之期間為十五年，自公告之日起算。但自申請日起不得逾十八年」，其保護期間較 TRIPS 第 33 條規定為短，因此，83 年修正時乃於第 50 條第 3 項將發明專利權之期限，明定為自申請日起算 20 年屆滿，以符合 TRIPS 之規定；惟依修正前本條第 2 項規定，於 83 年 1 月 23 日前審定之發明專利案，仍適用舊法，其專利權期間為「自公告之日起十五年。但自申請之日起不得逾十八年」，將造成於我國加入 WTO 時仍有效存在之專利權保護未達 TRIPS 標準。為符合 TRIPS 前揭規定，對於我國加入 WTO 時，仍有效存續之發明專利案，應給予其專利權期限自申請日起算 20 年屆滿之保護，爰增訂但書，明定於 WTO 協定在中華民國管轄區域內生效之日（即 91 年 1 月 1 日我國成為 WTO 會員之日），適用 83 年修正施行前之專利法所審定之發明專利案，專利權仍存續者，其專利權期限，適用現行法之規定。

二、第 2 項為新型專利權期限之保護規定。明定 92 年修正施行前，已審定公告之新型專利申請案，即 93 年 6 月 30 日以前核准審定之新型專利申請案，其專利權期限，適用修正施行前之規定，為 12 年，亦即採實體審查之新型專利申請案，如經核准審定，其專利權期限均為 12 年；至於未審定之新型專利申請案，依第 135 條規定已適用 92 年修正施行後之規定採形式審查，即 93 年 7 月 1 日以後採形式審查之新型專利申請案件，其專利權期限依新法為 10 年。

三、第 3 項為設計專利權之期間保護之規定。按 83 年修正施行前之專利法第 114 條規定「新式樣專利權之期間為五年，自公告之日起算。但自申請日起不得逾六年」，83 年修正為「自申請日起算十年屆滿」。又 86 修正第 109 條將設計專利權期間，由「自申請日起算十年屆滿」再修正為「自申請日起算十二年屆滿」。由於依第 2 項規定，於 83 年 1 月 23 日前審定之設計專利案，仍適用舊法，其專利權期間為自公告之日起 5 年，但自申請日起不得逾 6 年；故該等專利案

迄今已因期間屆滿而消滅。現仍存續之設計專利案，均係依 83 年修正後之新法規定，專利權期間自申請日起算 10 年屆滿，因設計專利權於 86 修正由「自申請日起算十年屆滿」再修正為「自申請日起算十二年屆滿」，亦有新舊法適用之問題。爰參照 TRIPS 第 70 條第 2 項之規定，就 WTO 協定在中華民國管轄區域內生效之日，即 91 年 1 月 1 日仍存續之設計專利權，亦應適用自申請日起算 12 年屆滿之規定。

四、須特別注意者，係本條第 2 項條文中所定之「一百年十一月二十九日」係立法院的三讀日，其實際施行日期行政院核定為 102 年 1 月 1 日，所以適用該項時應以施行日 102 年 1 月 1 日為基準日，至於 100 年 11 月 29 日於專利權期限中並無特殊意義。

【相關條文】專利法第 52、114、135 條

【過渡條款：尚未審定案件】

第一百四十九條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。

【原 條 文】

第一百三十五條　本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定。

【內容說明】

本條係規定本法100年11月29日經立法院三讀通過之條文，於102年1月1日施行時，尚未審定之專利申請案、更正案及舉發案之過渡適用原則。分項說明如下：

一、第1項明定100年修正施行（102年1月1日）前尚未審定之專利申請案，適用100年修正規定審結為原則－

（一)100年修正增訂多項規定，例如優惠期之事由擴及進步性、增訂同一人、同日就相同創作申請發明及新型之規定、有關修正之規定或新型之修正不得明顯超出等事項，對於審查期間跨越本法修正施行前後之專利申請案，其新舊法過渡適用應有明定，爰於第1項為原則性規定。

（二)所稱「本法另有規定」，指本法第151條所列刊物發表之優惠期主張、部分設計、圖像設計、衍生設計、成組設計之規定，只適用於本法修正施行後申請之案件。

二、第2項規定100年修正施行前尚未審定之更正案及舉發案，適用100年修正規定審結為原則－

（一)100年修正對於更正案及舉發案增修部分程序規定，例如合併審查、合併審定、同一舉發案有二以上更正案，在先申請之更正案視為撤回、職權審查、撤回舉發等，採程序從新原則，因此明定該次修正前已提出之更正案及舉發案，於修正施行後尚未審定者，均得適用。

(二)但有關舉發事由之規定，仍應依本法第71條第3項、第119條第3項、第141條第3項規定辦理，例如核准專利權之要件，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致。又因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者，或修正超出申請時所揭露之範圍者等事由屬於本質事項，於修正施行前核准審定之專利案亦應適用，所以依舉發時之規定辦理。

三、條文中所定之「一百年十一月二十九日」係立法院的三讀日，其實際施行日期行政院核定為102年1月1日，因此適用時應特別注意100年11月29日並非施行日，以免被誤導。至於已審定者，適用修正施行前之規定。

四、本條所謂「尚未審定」是指未完成初審審定、再審查審定、更正審定或舉發審定之案件；如訴願時本局自行撤銷原處分尚未重為審查，以及經訴願決定、智慧財產法院或最高行政法院判決撤銷原處分，發回本局尚未重為審查者，亦屬於「尚未審定」之情形。舉發案，尚應注意本法第71條第3項、第119條第3項及第141條第3項，有關舉發事由，於專利法變更時之適用準據規定。

【司法解釋】

最高行政法院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議（一）

決議日期：102 年 08 月 06 日

資料來源：司法院　司法院公報第 55 卷 10 期 182-186 頁

相關法條：專利法第 45、64、69、71 條(92.02.06)

專利法第 73、82、149 條(100.12.21)

專利法施行細則第 19 條(76.07.10)

專利法施行細則第 19 條(83.10.03)

專利法施行細則第 18 條(93.04.07)

法律問題：發明專利舉發案，舉發人於 102 年 1 月 1 日專利法修正施行前提出舉發證據，主張系爭專利不具進步性之專利要件，經專利專責機關審查後，認系爭專利有部分請求項不具進步性，其餘請求項仍具進步性，而以審查意見通知專利權人,並請專利權人就該不具進步性之請求項予以更正。

惟專利權人僅就專利專責機關之上述審查意見通知提出答辯，而未申請更正該不具進步性之請求項。專利專責機關以系爭專利已有部分請求項不具進步性情事，雖然仍有其他請求項具備進步性，惟基於專利整體性考量，而於 102 年 1 月 1 日前為系爭專利全案（即全部請求項）應撤銷專利權之審定。專利權人不服循序提起行政訴訟，於法院審理中，專利法於 102 年 1 月 1 日修正施行，其第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發成立者，專利權撤銷得就各請求項分別為之。則法院審查專利專責機關實體技術見解並無違誤情形下，原處分基於專利整體性考量，撤銷系爭專利全部請求項之審定是否合法？

決議：申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依 93 年 7 月 1 日修正施行專利法第 69 條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第 71 條第 1 項第 3 款、第 64 條第 1 項及第 2 項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。

至於審定後於102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，依同法第 149 條第 2 項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響。

【相關條文】專利法第 71、119、141、151 條

【過渡條款：國內優先權；分割】

第一百五十條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前提出，且依修正前第二十九條規定主張優先權之發明或新型專利申請案，其先申請案尚未公告或不予專利之審定或處分尚未確定者，適用第三十條第一項規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前已審定之發明專利申請案，未逾第三十四條第二項第二款規定之期間者，適用第三十四條第二項第二款及第六項規定。

【內容說明】

本條係 100 年修正條文施行後仍在審查中之專利申請案，從優適用 100 年修正之規定，即放寬後申請案得主張國內優先權之期限;並規定已初審核准審定之發明專利申請案，於初審核准審定書送達後 30 日內得申請分割。分項說明如下：

一、第 1 項明定於 100 年修正施行前主張國內優先權案件之法律適用－按100年修正前第29條第1項第4款規定「先申請案已經審定或處分者」，不得主張國內優先權，惟修正後第30條第1項第4款及第5款放寬主張國內優先權之期限，於先申請案為發明案或新型案時，縱已經審定或處分准予專利，但尚未公告，或其不予專利審定或處分之行政救濟尚未確定者，均可主張國內優先權。

二、第 2 項明定 100 年修正施行前已初審核准審定之案件得依 100 年修正規定申請分割－

配合第34條第2項第2款增訂發明專利初審核准審定書送達後30日內得提出分割申請，因此於本條第2項明定，100年修正施行前，已初審核准審定之發明專利案，尚在第34條第2項第2款規定之期間者，仍得適用第34條第2項第2款及第6項規定。

【過渡條款：優惠期；設計專利】

第一百五十一條　第二十二條第三項第二款、第一百二十條準用第二十二條第三項第二款、第一百二十一條第一項有關物品之部分設計、第一百二十一條第二項、第一百二十二條第三項第一款、第一百二十七條、第一百二十九條第二項規定，於本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行後，提出之專利申請案，始適用之。

【內容說明】

本條係 100 年修正新增，明定新法施行後提出之專利申請案始有適用之條文如下：

一、於刊物發表者享有優惠期（第 22 條第 3 項第 2 款、第 120 條準用第 22 條第 3 項第 2 款、第 122 條第 3 項第 1 款）。

二、部分設計（第 121 條第 1 項）。

三、圖像設計（第 121 條第 2 項）。

四、衍生設計（第 127 條）。

五、成組設計（第 129 條第 2 項）。

本法施行細則配合 100 年修正，新增第 89 條明定依本法第 121 條第 2 項、第 129 條第 2 項規定提出之圖像設計及成組設計專利申請案，其主張之優先權日早於 100 年修正施行日者，以該修正施行日為其優先權日，以符合本條規定之意旨，避免適用時產生疑義。

【相關條文】專利法施行細則第 89 條

【過渡條款：生物材料寄存】

第一百五十二條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，違反修正前第三十條第二項規定，視為未寄存之發明專利申請案，於修正施行後尚未審定者，適用第二十七條第二項之規定；其有主張優先權，自最早之優先權日起仍在十六個月內者，適用第二十七條第三項之規定。

【內容說明】

本條規定 100 年修正之條文施行前,視為未寄存之發明專利申請案,得適用 100 年修正規定之期間檢送寄存證明文件之情形。

本法第 27 條 100 年修正放寬寄存證明文件補正期間，對於在 100 年修正施行前，因未於申請日起 3 個月內檢送寄存證明文件，致其申請案發生視為未寄存之效力之發明專利申請案，且尚未審定者，如於修正施行後，其申請案自申請日起算仍在 4 個月內，或已依本法第 28 條規定主張優先權，自最早之優先權日起算仍在 16 個月內者，明定其仍得適用第 27 條第 2 項或第 3 項之規定，補正寄存證明文件。

又本法第 27 條規定所稱「生物材料寄存證明文件」，係指寄存證明與存活證明合一之證明文件。若申請人於 100 年修正施行前已完成生物材料寄存，而於修正施行後提出發明專利申請案，因其寄存行為係在修正施行前，故僅能取得未包括存活證明之舊式寄存證明書，因此特別於「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第 24 條增訂，專利專責機關應指定期間通知申請人補送存活證明，以確認寄存效力。

至於 100 年修正施行前提出之發明申請案，適用修正前之規定，於申請實體審查時，再檢送存活證明即可，併予敘明。

【相關條文】有關專利申請之生物材料寄存辦法第 24 條

【過渡條款：國際優先權】

第一百五十三條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，依修正前第二十八條第三項、第一百零八條準用第二十八條第三項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第三項規定，以違反修正前第二十八條第一項、第一百零八條準用第二十八條第一項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第一項規定喪失優先權之專利申請案，於修正施行後尚未審定或處分，且自最早之優先權日起，發明、新型專利申請案仍在十六個月內，設計專利申請案仍在十個月內者，適用第二十九條第四項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第四項之規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，依修正前第二十八條第三項、第一百零八條準用第二十八條第三項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第三項規定，以違反修正前第二十八條第二項、第一百零八條準用第二十八條第二項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第二項規定喪失優先權之專利申請案，於修正施行後尚未審定或處分，且自最早之優先權日起，發明、新型專利申請案仍在十六個月內，設計專利申請案仍在十個月內者，適用第二十九條第二項、第一百二十條準用第二十九條第二項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第二項之規定。

【內容說明】

本條係申請人得依 100 年修正之專利法申請回復優先權或補送優先權證明文件之規定，分項說明如下：

一、第 1 項明定得依 100 年修正規定申請回復優先權之情形－

依修正前第 28 條第 3 項、第 108 條準用第 28 條第 3 項、第 129 條第 1 項準用第 28 條第 3 項規定，申請人未依第 1 項規定於申請專利同時主張優先權者，即生喪失優先權之效果。實務上對於申請後補行主張優先權之案件，係作成不受理該優先權主張之處分，申請人就該處分並得獨立提起訴願及行政訴訟。如該不受理優先權主張之處分於 100 年修正條文施行前已作成，因其處理程序已告終結，自無 100 年修正規定之適用。惟鑑於 100 年修正已增訂優

先權之復權規定，宜賦予申請人得依該規定申請回復優先權之機會，因此明定修正施行後尚未審定之發明、設計專利申請案或尚未處分之新型專利申請案，申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權或載明優先權必要事項，而於修正施行後，其遲誤之期間，於發明、新型專利申請案尚在最早之優先權日起 16 個月內，於設計專利申請案為 10 個月內者，得依修正施行後之規定申請回復優先權。

二、第 2 項明定得依 100 年修正規定補送優先權證明文件之情形－

依修正前第 28 條第 3 項、第 108 條準用第 28 條第 3 項、第 129 條第 1 項準用第 28 條第 3 項規定，於申請日起 4 個月內未檢送優先權證明文件者，即生喪失優先權之效力。參照前述說明，為使申請人仍有主張優先權之機會，因此明定修正施行前尚未審定或處分之專利申請案（發明、新型專利申請案尚在最早之優先權日起 16 個月內，設計專利申請案為 10 個月內者），得依修正後之規定，補正優先權證明文件。

【過渡條款：申請延長專利期間】

第一百五十四條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，已提出之延長發明專利權期間申請案，於修正施行後尚未審定，且其發明專利權仍存續者，適用修正施行後之規定。

【內容說明】

本條於 100 年修正增訂，修正條文施行前已提出而於修正條文施行後尚未審定之發明專利權期間延長申請案，且其專利權期間仍存續者，適用 100 年修正之規定。

依修正前第 52 條第 1 項規定，醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，應取得許可證，而為取得許可證無法實施發明之期間，於專利案公告後需時 2 年以上者，始得申請延長專利權期間。由於 100 年修正時，第 53 條已刪除前述 2 年以上限制之規定，因此於修正條文施行前已提出之延長申請，於修正施行後尚未審定者，亦得依新法申請延長；惟其發明專利權期間必須尚未屆滿，否則，縱符合第 53 條規定，其發明專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術者，亦不應准予延長。

【過渡條款：已消滅專利權不適用復權規定】

第一百五十五條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，有下列情事之一，不適用第五十二條第四項、第七十條第二項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第七十條第二項、第一百四十二條第一項準用第五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第七十條第二項之規定：

一、依修正前第五十一條第一項、第一百零一條第一項或第一百十三條第一項規定已逾繳費期限，專利權自始不存在者。

二、依修正前第六十六條第三款、第一百零八條準用第六十六條第三款或第一百二十九條第一項準用第六十六條第三款規定，於本法修正施行前，專利權已當然消滅者。

【內容說明】

本條係 100 年修正時新增之條文，明定有下列情形之專利申請案不適用 100 年增訂之申請復權規定：

一、施行前已發生專利權自始不存在效果者－

100 年修正施行前，如有非因故意之事由，而未於核准審定書或處分書送達之次日 3 個月內繳交證書費及第 1 年專利年費者，因已生專利權自始不存在之效果，縱其於 100 年修正施行後，尚在繳費期限屆滿後 6 個月內，仍不適用 100 年修正得補繳證書費及 2 倍第 1 年專利年費後公告給予專利權之規定，以維護第三人權益及法律安定性。

二、施行前已發生專利權當然消滅效果者－

100 年修正施行前，第 2 年以後之專利年費已逾加倍補繳期限，而專利權已當然消滅者，縱其於 100 年修正施行後，尚在補繳期限屆滿後 1 年內，參照前述說明，亦不適用補繳 3 倍之專利年費後回復專利權之規定。

【司法判決】智慧財產法院 101 年度行專訴字第 88 號行政判決（100 年修正之專利法施行前，專利權已自始不存在，不適用復權規定）

我國 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 52 條第 4 項雖規定申請人非因故意，未於審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年專利年費，得於繳納期限屆滿後 6 個月內，繳納證書費及 2 倍之第 1 年專利年費，惟同法第 155 條第 1 款已經將專利權自始不存在之情形，排除於同法第 52 條第 4 項規定之適用，查本件系爭專利自始不存在，已如上述，自無 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 52 條第 4 項之適用。又原告雖主張專利法第 155 條第 1 款之立法理由有提到基於維護第三人權益、法律安定性的理由，過渡期間適用新專利法第 52 條第 4 項之優惠，不會影響到第三人權益，本件參酌新法精神似可適用新專利法第 52 條第 4 項之規定等語。然查，專利權之核准係授予專利權人排他權，影響第三人之權益甚鉅，此由我國專利制度設有舉發之公眾審查機制自明，故原告此部分之主張亦非足採。

【過渡條款：未審定新式樣專利申請案】

第一百五十六條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之新式樣專利申請案，申請人得於修正施行後三個月內，申請改為物品之部分設計專利申請案。

【內容說明】

本條係 100 年修正時新增，明定 100 年修正施行前提出但尚未審定之新式樣申請案得申請改為部分設計申請案。

本法第 121 條於 100 年修正時，增訂對物品之部分設計得提出設計專利申請案之規定，惟依第 151 條規定，其僅適用於修正施行後提出之設計專利申請案。為利於修正施行前已提出之新式樣專利申請案，其創作本質為物品之部分設計者，於修正施行後 3 個月內，享有轉換為部分設計申請案之機會，以適用 100 年增訂部分設計之規定。另因本條規定已例外容許 100 年修正施行前已揭露該設計之申請案，於 100 年修正施行後 3 個月內申請改為部分設計，故部分設計申請案所主張之優先權日得早於 100 年修正施行日，併予敘明。

【過渡條款：未審定聯合新式樣專利申請案】

第一百五十七條　本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，適用修正前有關聯合新式樣專利之規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，且於原新式樣專利公告前申請者，申請人得於修正施行後三個月內申請改為衍生設計專利申請案。

【內容說明】

本條係 100 年修正所增訂，規範未審定之聯合新式樣專利申請案過渡適用方式，分項說明如下：

一、第 1 項規定，原則上 100 年修正施行前提出但尚未審定之聯合新式樣專利申請案仍適用修正前之規定予以審結。因聯合新式樣倘准予專利者，其權利仍係附隨於原專利權，並非新授與之獨立專利權，雖然 100 年修正廢除聯合新式樣專利制度，對於修正施行後尚未審定的聯合新式樣專利申請案，如申請人不在 3 個月內改為衍生設計案，或不能改為衍生設計案者（例如在原申請案公告後才提出的聯合新式樣專利申請案），仍應適用修正前之規定續行審查之。

二、第 2 項規定，100 年修正施行前提出但尚未審定之聯合新式樣專利申請案，於原新式樣專利公告前申請者，得於 100 年修正施行後 3 個月內，申請改為衍生設計申請案。其理由為應給予申請人將聯合新式樣改為衍生設計之機會，惟衍生設計之申請，於原申請案公告後不得為之，因此，欲改為衍生設計之聯合新式樣專利申請案，亦必須為原新式樣專利公告前申請者，方得為之。另因本項規定已例外容許 100 年修正施行前已揭露該設計之申請案，於 100 年修正施行後 3 個月內申請改為衍生設計，故衍生設計申請案所主張之優先權日得早於 100 年修正施行日，併予敘明。

【施行細則之訂定】

第一百五十八條　本法施行細則，由主管機關定之。

【原 條 文】

第一百三十七條　本法施行細則，由主管機關定之。

【內容說明】

本條係授權主管機關訂定本法施行細則之規定。

按憲法第 172 條規定「命令與憲法或法律抵觸者無效。」而中央法規標準法第 3 條規定「各機關發布之命令，得依其性質，稱規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則。」本法施行細則屬法規命令，依行政院 101 年 9 月 14 日院臺綜字第 1010141916 號函檢送修正之「行政院與所屬機關權責劃分表（共同事項）」及該函說明「……除法律規定應由院訂定或應報院核定方能發布之施行細則，或其規定事項涉及重要政策，或涉及 2 以上機關且各機關對內容有爭議者仍須報院外，其餘施行細則毋庸再報院核定，惟於發布後仍應送本院備查。……」，即原則上本法施行細則由專利專責機關報請經濟部核定後發布即可。因其位階在專利法之下，專利法是母法，施行細則為子法，施行細則所規定之事項，不得違反專利法之規定。又依中央行政機關法制作業應注意事項二之規定，細則屬於規定法律施行之細節性、技術性、程序性事項或就法律另作補充解釋者。由此可知，專利法施行細則訂定之目的在補充專利法之不足及其程序性事項之規定。

專利法施行細則第 1 條規定「本細則依專利法第一百五十八條規定訂定之。」其開宗明義即在表示本法施行細則訂定之法源依據。目前專利法之主管機關依本法第 3 條第 1 項規定為經濟部，本條規定「本法施行細則，由主管機關定之。」使經濟部訂定專利法施行細則，有法律之授權依據。

【相關條文】專利法施行細則第 1 條

【施行日】

第一百五十九條　本法之施行日期，由行政院定之。

本法中華民國一百零二年五月三十一日修正之條文，自公布日施行。

【102 年修正前原條文】

第一百五十九條　本法之施行日期，由行政院定之。

【內容說明】

本條係本法施行日期之規定。

一、第 1 項規定 100 年修正條文之施行日期，由行政院定之：

(一)因 100 年修正有關專利要件、分割、專利說明書修正、更正、舉發、專利侵權及設計專利等多項制度，均屬專利制度之重大變革，實務作業上，須有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分時間適應及瞭解修正後之制度運作，爰明定修正條文之施行日期，由行政院定之。

(二)行政院於 101 年 8 月 22 日以院臺經字第 1010139937 號令核定自 102 年 1 月 1 日施行。

二、第 2 項規定 102 年 5 月 31 日修正之條文，自公布日施行：

102 年 5 月 31 日修正之專利法第 32 條、第 41 條、第 97 條、第 116 條及第 159 條，經總統以 102 年 6 月 11 日華總一義字第 10200112901 號令修正公布，依中央法規標準法第 13 條規定，自公布日起算至第 3 日起發生效力，即自 102 年 6 月 13 日生效。

附錄：

專利法新法（100 年修正）規定過渡適用情形彙整表

（100 年 11 月 29 日公告於本局網站新聞稿欄）

序號	新法規定	申請案進度	適用新制	適用舊制
1	優惠期擴及進步性	施行日前提出，施行時尚未審定	●	
		施行後提出	●	
2	同人同日就同一創作分別申請發明專利及新型專利	施行日前提出，施行時尚未審定	●	
		施行後提出	●	
3	修正(刪除修正期限、增訂最後通知、允許誤譯訂定)	施行日前提出，施行時尚未審定	●	
		施行後提出	●	
4	因己意於刊物發表(含商業發表)	施行日前已有刊物發表之事實，而於施行日前提出專利申請並主張		●
		施行日前已有刊物發表之事實，而於施行日之後提出專利申請並主張	●	
		施行日後有刊物發表之事實，而於施行日之後提出專利申請並主張	●	
5	寄存證明文件之檢送期限,放寬為申請日起 4 個月內或優先權日起 16 個月內	施行日前提出，施行時尚未審定，且未逾申請日起 4 個月內或優先權日起 16 個月內	●	
		施行後提出	●	
6	國際優先權證明文件之補正期限,放寬為最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)內	施行日前提出，施行時尚未審定或處分，且未逾最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)	●	
		施行後提出	●	
7	非因故意未於申請時主張國際優先權者,得於最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)內補行主張	施行日前提出，施行時尚未審定或處分，且未逾最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)	●	
		施行後提出	●	

序號	新法規定	申請案進度	適用新制	適用舊制
8	放寬後申請案得主張國內優先權之期限	先申請案於施行日前已審定准予專利且已公告，或不予專利之審定或處分於施行日前已確定		●
		先申請案於施行日後始公告核准專利，或不予專利之審定或處分於施行日後始確定，且於公告或確定前主張者	●	
9	發明初審核准審定後 30 日內申請分割	施行日前已核准審定，且申請分割之法定期間(核准後 30 日內)於施行日前已屆滿		●
		施行日前已核准審定，但申請分割之法定期間(核准後 30 日內)跨越施行日	●	
10	新型專利申請案新增「修正明顯超出申請時所揭露之範圍者」，不予專利	施行日前提出，施行時尚未處分	●	
		施行後提出	●	
11	新型專利更正採形式審查	施行日前提出，施行後尚未處分	●	
		施行後提出	●	
12	醫藥品專利權延長，刪除取得許可證須於發明專利案公告後 2 年以上，始得核准延長之門檻	施行日前已提出延長申請，且施行前專利權已屆滿		●
		施行日前已提出延長申請，且施行時專利權尚未屆滿	●	
13	非因故意，逾 3 個月未繳納證書費及第 1 年專利年費而不予公告，得在繳費期限屆滿後 6 個月內申請回復公告，並繳納證書費及加倍繳納第 1 年專利年費	施行日前專利權已自始不存在		●
		3 個月繳費期限跨越施行日	●	
14	非因故意，未在第 2 年以後專利年費繳納期限屆滿後 6 個	施行日前專利權已當然消滅		●

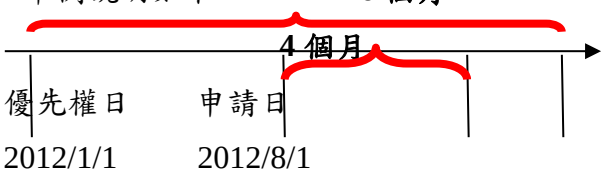
序號	新法規定	申請案進度	適用新制	適用舊制
	月內補繳專利年費，得於補繳期限屆滿後 1 年內申請回復專利權，並繳納 3 倍專利年費	6 個月補繳期限跨越施行日	●	
15	第 2 年以後專利年費繳納期限屆滿後 6 個月內按逾期月數比例補繳	施行日前已按舊制加倍補繳完畢		●
		6 個月補繳期限跨越施行日，施行後補繳	●	
16	更正申請主張誤譯訂正	施行日前提出，施行時尚未審定或處分	●	
		施行後提出	●	
17	舉發事由，依專利權核准審定時之規定。但分割、更正、改請超出者，依舉發時之規定	施行日前提起之舉發案，施行時尚未審定	●	
		施行後提出	●	
18	舉發案應載明舉發聲明	施行日前提出舉發申請，施行後尚未審定 (不須補聲明）		●
		施行日後提出舉發申請	●	
		舉發案已於施行日前作成審定書，行政救濟程序中新法施行，嗣後撤銷原審定，發回重新審理（不須補聲明）		●
19	舉發審查程序： (1) 複數舉發案合併審查 (2) 複數舉發案合併審定 (3) 更正案與舉發案合併審定 (4) 同一舉發案有二以上更正案，在先申請之更正案視為撤回 (5) 職權探知 (6) 撤回舉發 (7) 在行政訴訟中提	施行日前已提出舉發申請，而於施行時尚未審定者	●	
		施行後提出舉發申請	●	
		舉發案已於施行日前作成審定書，行政救濟程序中新法施行，嗣後撤銷原審定，發回重新審理者	●	

序號	新法規定	申請案進度	適用新制	適用舊制
	出之新證據經智慧財產法院審理認無理由，不得就同一事實以同一證據再為舉發			
20	部分設計	施行日前提出，施行後尚未審定		●
		施行日前提出，施行後尚未審定，且於施行後 3 個月內改為部分設計專利申請案	●	
		施行後提出	●	
21	圖像設計	施行日前提出，施行後尚未審定		●
		施行後提出	●	
22	成組設計	施行日前提出，施行後尚未審定		●
		施行後提出	●	
23	增訂衍生設計專利,廢除聯合新式樣專利	施行日前提出聯合新式樣專利申請		●
		施行日前提出，施行後尚未審定，且於原新式樣專利公告前申請者，於施行後 3 個月內改為衍生設計專利申請案	●	
		施行後提出	●	

新專利法（100 年修正）過渡適用問題彙整表

（101 年 12 月 19 日公告於本局網站專利布告欄）

	問題	說明
1	**優惠期(第 22 條)**	
	(1) 優惠期修正擴及進步性	新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)
	(2) 因己意於刊物發表(含商業發表)	1. 新法施行前已有刊物發表之事實，且於新法施行前提出專利申請並主張刊物發表，不適用新法之規定。 2. 新法施行前已有刊物發表之事實，而於新法施行後提出專利申請，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。
2	**刪除申請權證明文件(第 25 條)**	
	專利申請案如已通知補正申請權證明文件，至明年新法施行後是否無須補送該文件？	1. 新法施行前已提出之申請案，其申請權證明文件補正期間跨越新法施行日期者，於新法施行後無須再行補正。本局將於補正期間屆滿後自動續行程序。 2. 自101年12月1日起本局補正通知函已不再將申請權證明文件列為應補正文件。
3	**寄存證明文件(第 27 條)**	
	(1) 寄存證明文件之檢送期限，放寬為申請日起 4 個月內或優先權日起16個月內	新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定，且未逾申請日起 4 個月內或優先權日起 16 個月內，適用新法之規定(請參新法第 152 條)。
	(2)新法施行前提出之發明申請案，其寄存證明文件過渡適用原則為何?	1. 新法施行前提出之生物材料或利用生物材料之發明專利案，申請人於申請實體審查時，應檢送寄存機構出具之存活證明；如發明專利申請人以外之人申請實體審查時，應通知發明專利申請人於 3 個月內檢送存活證明（請參修正施行前專利法第 38

		條第 4 項規定），屆期未檢送者，逕行發交審查。 2. 新法施行後提出之生物材料或利用生物材料之發明專利案，應檢送寄存證明與存活證明合一之證明文件。若檢送舊式寄存證明書(其中不包括存活證明)者，將指定期間通知補正存活證明，屆期仍未檢送者，視為未寄存。
	(3)新法施行前已提出之生物材料發明專利申請案，申請時未聲明其為生物材料申請案，新法施行後，可否適用新法規定，於法定期間補正寄存證明，並於說明書敘明其寄存相關資料，不會被視為未寄存?	可以。新法施行後，申請人如依新法規定，於申請日起 4 個月或最早之優先權日起 16 個月內補正寄存證明文件，並於說明書載明其國內外寄存相關資料者，縱於申請時未聲明其為生物材料申請案，仍屬符合新法第 27 條規定之要件續行發交審查。
4	**國際優先權(第 29 條)**	
	(1) 國際優先權證明文件之補正期限，放寬為最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)內	新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定或處分，且未逾最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)，適用新法之規定(請參新法第 153 條)
	(2) 檢送優先權證明文件之期間，過渡適用原則為何?	1. 新法施行前提出之申請案，於新法施行後尚未作成准駁專利之審定或處分者，發明及新型申請案檢送優先權證明文件之期間改為最早之優先權日起 16 個月內，設計改為最早之優先權日起 10 個月內。 舉例說明如下： 

		優先權日為 2012/1/1，申請日為 2012/8/1，依舊法檢送優先權證明文件期限為 2012/12/1，依新法檢送期限為 2013/5/1，新法施行後，申請人得於 102 年 5 月 1 日前補正優先權證明文件。 2. 新法施行前因逾申請日起 4 個月未檢送優先權證明文件而喪失優先權之專利申請案，於新法施行後尚未作成准駁專利之審定或處分，且發明及新型申請案仍在最早之優先權日起 16 個月內，設計申請案仍在為最早之優先權日起 10 個月內者，申請人亦得於上開期間內檢送優先權證明文件，本局將撤銷原通知喪失優先權之處分(請參新法第 153 條)。
	(3) 非因故意未於申請時主張國際優先權者，得於最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)內補行主張	新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定或處分，且未逾最早優先權日起 16 個月(設計專利 10 個月)，適用新法之規定(請參新法第 153 條)
	(4) 新法施行前提出申請，申請人僅於聲明事項欄打勾，新法施行後得否補正有關優先權主張之資料?	新法施行前提出申請者，申請人僅於聲明事項欄打勾，未載明或未完全載明優先權主張之資料者，自新法施行日(102/1/1)起，如須補正有關優先權主張之資料，應提出回復優先權主張之申請，並請注意下列規定： (1)申請人非因故意，未於申請時主張優先權，或視為未主張者，應於最早之優先權日後 16 個月(設計為 10 個月)內提出回復優先權主張之申請。 (2)並補行聲明優先權基礎案之申請日、受理該申請之國家或 WTO 會員、申請案號，檢送

		優先權證明文件及繳納申請費每件 2000 元。 (3)申請回復優先權之主張者，應於最早之優先權日後 16 個月(設計為 10 個月)內完成所有應補行之行為，逾期未完成者，不予受理其復權之申請。
5	**國內優先權(第 30 條)**	
	放寬後申請案得主張國內優先權之期限	1. 先申請案於新法施行前已審定准予專利且已公告，或不予專利之審定或處分於施行日前已確定者，不適用新法之規定。 2. 於新法施行前提出之後申請案所主張之國內優先權，該被主張之國內優先權先申請案於新法施行前尚未核准公告，或不予專利之審定或處分於新法施行前尚未確定者，適用新法之規定(請參新法第 150 條)。
6	**一案二請(第 32 條)**	
	同一人同一日就同一創作分別申請發明專利及新型專利，新法施行前尚在審查中之發明申請案，其過渡適用原則為何?	1. 新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。 2. 新法施行前，審查中之發明案，其審查程序之進行，將先就其專利要件先進行審查，均符合專利要件，並經認定仍屬相同創作者，新法施行後方通知申請人擇一。 3. 至於已通知申請人擇一之發明申請案，經申請人申復後，亦依前述實務作業為之。
7	**發明初審核准審定後分割(第 34 條)**	
	(1)發明初審核准審定後 30 日內申請分割	1. 新法施行前已核准審定，且申請分割之法定期間(核准後 30 日內)於新法施行日(102/1/1)前已屆滿者，不適用新法之規定。 2. 新法施行前已核准審定，但申請分割之法

		定期間(核准後 30 日內)跨越新法施行日(102/1/1)者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。
	(2)101 年 11 月 29 日送達之發明初審核准審定書，得否依新法第 34 條規定，於 102 年 1 月 2 日提出分割申請。	101 年 11 月 29 日送達之發明初審核准審定書，其核准審定後 30 日為 101 年 12 月 29 日，因該日新法尚未施行，亦不得因放假致有順延至新法施行後(102 年 1 月 2 日)提出核准後分割申請之適用。
8	**簡化分割申請文件(新細則第 28 條)**	
	分割申請依新專利法施行細則，其他分割案之說明書、原案優先權證明文件可以不用再送，現行可否即比照新施行細則之規定，不需要再送分割案說明書及優先權證明文件。	1. 分割申請案於新法施行後不須再檢送原申請案修正前後說明書及必要圖式、其他分割案之說明書及原案優先權證明文件，惟在新法施行前，仍應依現行規定辦理。 2. 至於分割申請案補正期間跨越新法施行日期時，依新專利法第 149 條規定，適用修正施行後規定，自無庸再為補正。
9	**修正(第 43 條)**	
	(1)修正(刪除修正期限、增訂最後通知)	新法施行前提出申請，新法施行時尚未審定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)
	(2)在新法施行前(101/12/31)發給第 1 次審查意見通知者，新法施行後(102/1/1)，如須發給第 2 次通知時，是否即為最後通知?	1. 發明初審案，於新法施行後(102/1/1)才發給第 1 次審查意見通知者，如須發給第 2 次通知時，第二次通知才可能為最後通知。 2. 再審查案，則於新法施行後，即得依新法第 49 條規定辦理。
10	**申請再審查(第 49 條)**	
	(1)新法施行前審定不予專利之發明或新式樣專利申請案申請再審查，其法定期間應如何適用?	1. 新法施行前(101/12/31 含當日)提出之再審查申請，應於不予專利之審定書送達之次日起 60 日內為之，即以日為計算單位。 2. 新法施行後(102/1/1 含當日)提出之再審查申

		請，應於不予專利之審定書送達之次日起 2 個月內為之，即以月為計算單位。 3. 但新法施行前發給初審核駁審定書，新法施行後提出再審查申請之法定期間，將以最有利於申請人之期間計算之。
	(2)發明再審查、發明及新型舉發及新型專利技術報告，採行逐項收費之時點為何?	自 102 年 1 月 1 日新法施行日起提出之發明再審查、發明及新型舉發及新型專利技術報告申請，均採依請求項數收取申請費。
11	**復權、繳費領證及專利年費(第 52、70、94 條)**	
	(1)非因故意，逾 3 個月未繳納證書費及第 1 年專利年費而不予公告，得在繳費期限屆滿後 6 個月內申請回復公告，並繳納證書費及加倍繳納第 1 年專利年費	1. 新法施行前專利權已自始不存在者，不適用新法之規定(請參新法第 155 條)。 2. 繳納證書費及第 1 年專利年費之法定 3 個月繳費期限跨越新法施行日(102/1/1)者，適用新法之規定。
	(2)非因故意，未在第 2 年以後專利年費繳納期限屆滿後 6 個月內補繳專利年費，得於補繳期限屆滿後 1 年內申請回復專利權，並繳納 3 倍專利年費	1. 新法施行前專利權已當然消滅者，不適用新法之規定(請參新法第 155 條)。 2. 第 2 年以後專利年費之 6 個月補繳期限跨越新法施行日(102/1/1)者，適用新法之規定。
	(3)第 2 年以後專利年費繳納期限屆滿後 6 個月內按逾期月數比例補繳	1. 新法施行前繳費者，須依舊制加倍補繳。 2. 6 個月補繳期限跨越施行新法施行日(102/1/1)者，適用新法之規定。
	(4)新法施行前已於年費補繳期內加倍繳交專利年費者，新法施行後得否申請退還按月加繳 20%之差額?	不可。新法施行後於年費補繳期間內補繳專利年費者，方得適用按月加繳 20%之規定。

	(5)101 年 11 月 30 日屆期之專利年費，於 102 年 1 月 2 日補繳時，應按 1 個月或 2 個月之比例加繳專利年費?	101 年 11 月 30 日屆期之專利年費，於 102 年 1 月 2 日補繳時，事實上已為 2 個月，應按 2 個月之比例加繳專利年費。
12	**專利權期間延長申請(第 53 條)**	
	專利權期間之延長，已刪除取得許可證須於發明專利案公告後 2 年以上，始得核准延長之門檻，新法施行前提出之專利權期間延長申請案，新法施行後尚未審定者，是否適用新法續行審查?	新法施行前已提出延長申請，且發明專利權仍存續者，將適用新專利法、新延長辦法及新延長基準之規定，續行審查(請參新法第 154 條)。
13	**更正(第67條)**	
	新法施前提出之更正申請，已刪除部分請求項後變動其他請求項之項次，新法施行後須否重行提出更正本?	1. 新法施前提出之更正申請，將依原提出之更正本進行審查，縱於新法施行後作成更正審定者，亦無庸再補正更正本。 2. 新法施前提出之更正申請，經審查不准更正通知專利權人申復，於新法施行後，專利權人再提出之更正本，應依新法規定不得變動請求項次。 3. 新法施行後提出之更正申請，不得變動請求項次。 4. 新法施行前提出之舉發案，專利權人於新法施行後，因應該舉發提起之更正，亦不得變動請求項次。
14	**舉發(第 71 條至第 82 條)**	
	(1)舉發事由，依專利權核准審定時之規定。但分割、更正、改請超出者，依舉發	新法施行前已提出之舉發案，於新法施行後，得補提關於本質事項之舉發理由及證據，經發交答辯後，將併予審查(請參新法第 149 條)。

	時之規定	
	(2)依新法規定，舉發事由原則上係依核准審定時舉發之規定為之，但違反取得專利權之本質規定者，新法施行前已提出之舉發案，可否依新法規定之舉發事由補主張之?	新法施行前已提出之舉發案，如於舉發時已提出違反本質事項之理由及證據者，新法施行後將於審查時行使闡明權，請舉發人限期表示是否依新法主張，經申復並發交答辯後，將併予審查，惟屆期未為表示者，該部分將審定舉發駁回。
	(3)舉發時應載明舉發聲明以確定舉發範圍，新法施行前提出之舉發案，新法施行後尚未審定者，須否補提舉發聲明?	1. 依新法規定，因舉發聲明提起後，不得變更或追加請求項(請參新法第 73 條)，且無行使闡明權之適用，針對新法施行前已提出之舉發案，舉發人亦無庸補提舉發聲明，其審查範圍之處理原則如下： (1) 其舉發理由未明確主張何等請求項者，原則上將就全部請求項逐項予以審查及審定。(請參新法第 79 條) (2) 其舉發理由已明確主張部分請求項者，以該部分請求項為審查範圍。 2. 如有部分請求項未備具舉發理由或證據者，將通知補正，在舉發人未另提出補充理由及證據之情形下，該部分請求項應為舉發駁回之審定。
	(4)本次修正新增之舉發審查程序相關規定，例如合併審查、合併審定、同一舉發案有二以上更正案，在先申請之更正案視為撤回、職權審查、撤回舉發等	新法施行前提出之舉發案，新法施行時尚未審定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。
	(5)在行政訴訟中提出之新證	新法施行前提出之舉發案，新法施行時尚未審

	據經智慧財產法院審理認無理由，不得就同一事實以同一證據再為舉發之規定	定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。
15	**新型專利(第 112、118 條)**	
	(1)新型專利申請案新增「修正明顯超出申請時所揭露之範圍者」，不予專利之規定	新法施行前提出之新型案，新法施行後尚未處分者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)。
	(2)新型專利更正改採形式審查	新法施行前提出之新型更正案，新法施行後尚未審定者，適用新法之規定(請參新法第 149 條)，作成形式審查之處分。
	(3)新法施行前提出之新型更正案，新法施行後新型更正改採形式審查，申請費已有調降，是否退還差額?	新法施行前提出之新型更正案，新法施行後尚未審定者，該新型更正將改採形式審查，該新型更正作成形式審查處分時，將退還申請費差額 1000 元。
16	**改請(第 108、132 條)**	
	(1)新法施行前審定不予專利之發明專利申請案改請新型或設計專利，或審定不予專利之新式樣專利申請案改請新型專利，其法定期間應如何適用?	1. 新法施行前(101/12/31 含當日)提出之改請申請，應於不予專利之審定書送達之次日起 60 日內為之，即以日為計算單位。 2. 新法施行後(102/1/1 含當日)提出之改請申請，應於不予專利之審定書送達之次日起 2 個月內為之，即以月為計算單位。 3. 但新法施行前發給初審核駁審定書，新法施行後提出改請之法定期間，將以最有利於申請人之期間計算之。
	(2)新法施行前處分不予專利之新型申請案改請發明或設計申請案者，其法定期間應如何適用?	1. 新法施行前(101/12/31 含當日)提出之改請申請，應於不予專利之處分書送達之次日起 60 日內為之。 2. 新法施行後(102/1/1 含當日)提出之改請申請，應於不予專利之處分書送達之次日起 30

		日內為之(請參新法第 108 條)。 3. 但新法施行前發給不予專利處分書，新法施行後提出改請之法定期間，將以最有利於申請人之期間計算之。
17	**設計(第 121、127、151、156、157 條)**	
	(1)部分設計	1. 新法施行前提出申請者，不適用新法之規定(請參新法第 151 條)。 2. 新法施行前提出之新式樣申請案，新法施行時尚未審定，且於施行後 3 個月內改為部分設計專利申請案，適用新法之規定(請參新法第 156 條)。 3. 部分設計申請案所主張之優先權日得早於新法施行日。
	(2)圖像設計、成組設計，其優先權日早於新法施行日者，將如何認定?	1. 圖像設計、成組設計，應於 102 年 1 月 1 日後提出之設計新申請案始有適用。(請參新法第 151 條) 2. 其所主張之優先權日早於新法施行日者，審查基準日以 102 年 1 月 1 日為其優先權日(請參新細則第 89 條)；專利公報所載之優先權日亦為 102 年 1 月 1 日。因此，該圖像設計如於 102 年 1 月 1 日前已公開者，將無法獲得專利保護。 3. 但前述申請案主張優先權者，其優先權證明文件仍應自事實上所主張之最早之優先權日起 10 個月內補正，方得主張優先權；如有申請復權者，其計算方式亦同。 4. 例如 102 年 1 月 2 日提出之圖像設計申請案，所主張之優先權日為 2012 年 7 月 2 日，其檢送優先權證明文件之期限及得申請回復優先權主張之期間，均為 102 年 5 月 2 日，

		惟於該申請案核准審定後公告時，專利公報所載之優先權日為 102 年 1 月 1 日。
	(3)增訂衍生設計專利	1. 新法施行前提出申請者，不適用新法之規定(請參新法第 151 條)。 2. 新法施行前提出之聯合新式樣申請案，新法施行時尚未審定，且於施行後 3 個月內改為衍生設計專利申請案，適用新法之規定(請參新法第 157 條)。 3. 衍生設計申請案所主張之優先權日得早於新法施行日。
	(4)新法施行前尚未審定之新式樣與聯合新式樣，於新法施行後，後續審查程序及發證之處理原則為何?	1. 新法施行後，尚未審定之新式樣申請案，其後續之審查意見通知函及審定書將稱為設計申請案。經核准審定公告者，發給設計專利證書。 2. 新法施行後，尚未審定之聯合新式樣申請案，其後續處理原則如下： (1) 該聯合新式樣得於新法施行後 3 個月內改為衍生設計，倘未改請為衍生設計者，將依修正前專利法規定，續行聯合新式樣之審查，後續之審查意見通知函及審定書仍稱為聯合新式樣申請案。 (2) 倘經核准專利者，將於母案之專利證書上加註，其母案如為依新法准予設計專利者，將於設計專利證書上加註。 (3) 經改請為衍生設計者，核准審定公告時將發給衍生設計專利證書；經改請為設計(獨立案)者，核准審定公告時將發給設計專利證書。
	(5)新法施行前以外文本提出之新式樣或聯合新式樣申	為簡化申請人之負擔，申請人得於新法施行後3個月內提出改請為部分設計或衍生設計之申

	請案，新法施行後 3 個月內提出改請為部分設計或衍生設計者，須否先補正中文本方得改請?	請，並補正改請案之中文本。
	(6)設計專利申請案，檢附彩色圖式或照片，惟不主張色彩者，新法施行前後之適用有無差異?	1. 新法施行後，申請專利之設計有主張色彩者，該圖式則應具體呈現其色彩。因此，如申請人檢附彩色圖式，該設計申請即有主張色彩。 2. 依新細則第51條第3項第1款規定，設計申請如不主張色彩者，應於設計說明敘明之。新法施行後，有關色彩之主張，已與現行規定要主張色彩方應敘明，大不相同。 3. 新法施行後，對於新法施行前檢附彩色照片或圖式，但於創作說明未敘明是否主張色彩者，將限期通知申請人申復是否主張色彩。
	(7)新法施行前提出之新式樣申請案，其圖說已參照新細則規定省略創作特點，新法施行後須否補正該創作特點?	新法施行前提出之新式樣申請案，因新法施行後，物品用途及設計說明如已於設計名稱及圖式表達清楚者，得不載明，故將不會通知補正圖說之創作特點，新法施行前已通知補正者，申請人亦得申復其設計有前述事由而不補正。
	(8)有關聯合新式樣	
	若一聯合新式樣之實質內容為部分新式樣，於新法施行後 3 個月內是否得依新法第 156 及 157 條第 2 項規定一次改為衍生設計(實質內容為部分設計)？	是。得依新法第 156 條及第 157 條第 2 項規定，一次改為衍生設計申請案，其圖式以部分設計呈現，無須申請兩次改請。
	1. 新法施行前申請之獨立新式樣(B 案)，經審查人員認定有與同一人申請之其他	1. 於新法施行後所提出之改請，應依新法規定，將該新式樣(B 案)改為 A 案之衍生設計，不得選擇改為 A 案之聯合新式樣。

	新式樣近似(A 案)，而通知應改請為聯合，若其於新法施行後才改請者，是否僅得改為衍生設計？或亦得於新法施行後仍得選擇改為聯合新式樣？ 2. 續上題，若該 B 案係於 A 案已核准公告後才提出申請，經審查人員認定該 B 案與 A 案近似而應改請聯合，但於新法施行後是否得改為衍生設計？或亦得於新法施行後仍選擇改為聯合？ 3. 前述獨立新式樣(B 案)若已超過新法施行 3 個月後（超過過渡條款期限），是否仍得改為衍生設計？	2. 若 B 案係於 A 案核准公告後才提出申請，而於新法施行後欲將 B 案改為 A 案之衍生設計時，該 B 案將因其係於原設計 A 案公告後方提出申請，不符新法第 127 條第 3 項之規定，將處分不受理 B 案改請為衍生設計。 3. 是。僅有聯合新式樣申請案改為衍生設計，方受新專利法第 157 條第 2 項規定 3 個月法定期間之限制，至於獨立新式樣申請案改為衍生設計，係依新法第 131 條改請，不受新法施行後 3 個月期間之限制。
18	新細則第 88 條規定，申請書表之過渡適用原則為何?	1. 發明及新型專利申請案： (1)新法施行後提出之申請案，應使用新書表。但新法施行後 3 個月內提出之申請案，除「申請書」應使用新書表外，其說明書、申請專利範圍或圖式，得使用新書表或舊書表。 (2)新法施行前已以外文本提出之申請案，於施行後 6 個月內補正中文本時，其中文說明書、申請專利範圍及圖式，得使用新書表或舊書表。 2. 設計專利申請案： (1)新法施行後提出之申請案，應使用新書表。 (2)新法施行前已以外文本提出之新式樣申請

		案，於施行後 6 個月內補正中文本時，其中文圖說，得使用新書表或舊書表。 3. 新法施行後提出之修正或更正： (1)發明、新型、設計專利申請案之修正或更正，均應使用新式修正或更正「申請書」。 (2)發明及新型專利申請案之說明書、申請專利範圍及圖式，原使用舊書表者，得使用舊書表提出修正本或更正本；亦得以新書表提出全份修正本或更正本。 (3)設計專利申請案原使用新式樣圖說者，得使用新式樣圖說提出修正本或更正本；亦得以新書表提出全份修正本或更正本。
19	依新細則第10條規定應特別委任之事項，如申請時所檢附委任書之委任權限已載明撤回之用語，是否可解為有撤回之權限，而無須另行檢送特別委任書？	1. 應特別委任之事項，如於原委任書上未載明者，嗣後辦理該特別委任之事項(例如撤回)時，方須補正委任書。 2. 申請時所檢附委任書之委任權限如已載明撤回，因解釋上包含撤回各種專利相關之申請，無須再檢送特別委任書。惟若載明「撤回各種申請案之權限」則更為明確。
20	新細則第 5 條規定，申請案如係平信郵寄者，新舊法過渡時期，如何認定申請日?	1. 平信信封加蓋之郵寄地郵戳日期為 101 年 12 月 31 日以前(含當日)者，以實際到局日認定申請日。 2. 平信信封加蓋之郵寄地郵戳日期為 102 年 1 月 1 日以後(含當日)者，以郵戳日期認定申請日。