

專利法部分條文修正草案(第 2 稿)預告期間之外界修正建議暨本局之研復說明

經濟部智慧財產局整理

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
第十條 對專利申請權及專利權之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。<u>其依其他法令調解、仲裁成立或經法院判決確定者，亦同。</u>	1.專利師公會書面意見： (1)目前實務中，真正權利人雖得透過民事訴訟取得勝訴判決或舉發撤銷系爭專利權之後，向智慧局申請變更名義復權，惟須概括承受非專利申請權人申請案的瑕疵，似無法解決真正權利人實際遭遇之困難。 (2)真正專利申請權人申請變更專利權人名義的效力，究溯及自始為真正申請權人所有或自變更日起取得，迭有疑義。未就屬通案性質之法律效力加以規範，似有不妥。 (3)針對草案第 10 條文字並無意見，不過仍要提醒的是，其對於真正權利人之保護較為不足；依公會目前整理之法院判決，關於專利申請權及專利權爭議，最高法院見解已有改變，認為真正專利申請權人並未向智慧局提出專利申請，自非屬專利權人，故訴請確認專利權歸屬為無理由，而	1.草案第 10 條明定得申請變更權利人名義之權利歸屬爭議之事由，不限於僱傭關係，係因應實務所需而修正，惟關於真正權利人變更名義後可能須概括承受非專利申請權人之申請案的瑕疵、變更專利權人名義之效力係溯及真正權利人原始取得或於登記時繼受取得等，均與當事人之請求權基礎有關，草案明列專利申請權及專利權之歸屬，即可更擴大適用於處理此類爭執事件，以符合實務所需，解決爭議。 2.參採司法院建議，將酌修草案第 10 條及第 69 條第 2 項等，納入「訴訟上和解」之類型。

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
	智商法院則有採納及未採納上述見解之判決，最近智商法院有 2 件判決因未採納上述見解而被最高法院發回，後改採上述見解。申言之，訴訟請求之標的是否僅限專利申請權，或得為專利權？真正權利人之請求權基礎為何？凡此，因專利法均未明定，不僅當事人無所適從，法院見解亦有歧異，有礙真正權利人尋求救濟。因此，如要保護真正權利人，仍有需要於專利法明定，惟考量其修法複雜度較高，且草案第 2 稿至少有保留第 35 條，希望本次先就立意良善之設計專利制度革新進行修法，待下次修法時，再針對此議題審慎考量。 2.司法院書面意見： 草案第 10 條及第 69 條第 2 項對於確定專利權歸屬之方法，僅規定「調解、仲裁成立或經法院判決確定」等三種類型，然漏未規定「訴訟上和解」之類型，是否宜予增訂，以臻完足，建請參酌。	

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
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。 <u>發明專利權之歸屬有爭執者，發明專利權人就該爭執於調解成立、仲裁程序終結或法院判決確定前，拋棄專利權者，無效。</u> 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。	1.草案第 69 條第 2 項係為防範名義專利權人於權利歸屬爭議救濟期間，故意拋棄專利權，然而如其並非故意損害真正權利人之目的，為何可限制?此外，名義專利權人亦可能為真正專利權人，然依此項規定，真正專利權人卻無法拋棄專利權了。 2.有關草案第 69 條第 2 項之「拋棄專利權」是否考慮以更上位的概念來規範?例如「損害權利人之行為」。	1. 由於專利權一旦拋棄即生效力，而在歸屬爭議未確定前，名義專利權人是否為真正權利人尚無法確認，故名義權利人難謂得據以拋棄專利權，況草案第 69 條第 2 項之規範重點，乃在確保專利權在權利歸屬爭議確定前存在。 2. 關於草案增訂第 69 條第 2 項之立法目的，在於權利歸屬爭議確定前，本局無法確定真正專利權人為何人，然因一旦拋棄即生專利權失效之效果，對於真正權利人影響甚鉅，故予限制。然專利權之更正等，在權利真正歸屬確定前，名義權利人可能因有其他訴訟案件而為更正，如真正權利人要防止不當之更正，仍可取得法院之禁止處分、定暫時狀態處分等裁定，以為權利歸屬爭執期間之臨時性保全，故衡酌雙方權益，無須以更上位的概念予以規範。
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。 <u>電腦圖像及圖形化使用者介面，視同前項規定之物品，亦得依本法申請設計專利。</u>	1.修正草案第 121 條規定，圖像設計雖得視為「物品」予以申請專利，惟根據剛剛報告內容指出，未來可受保護之圖像設計，仍須具備「顯示」或「操作」等功能性特徵，方符適格性之要件。但上述「顯示或操作功能」未規定在 121 條，是否未來將	1. 關於修法後可受保護之圖像設計，須具備「顯示」或「操作」等功能性特徵規範一事，未來該項要求將明訂於專利法施行細則或設計專利審查基準，以資適用。 2. 我國對於設計專利定義已無美感性之要求，至於修法後，對於僅單純畫面排版之圖像，若無

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
	修訂在「設計專利審查基準」予以補充規範？倘若僅以審查基準為據，是否可能因其僅屬行政規則性質，而產生規範位階過低、欠缺保護之疑慮？ 2.依修法方向，未來的圖像設計必須具備人機互動，然在現行實務中，部分設計申請內容僅係具有美感或配置特色之畫面排版，雖不具備人機互動功能，但仍可做為圖像設計申請。未來該類不具互動性之排版設計，是否仍可作為設計專利申請？	揭示其用途者，將以違反圖像設計定義核駁。惟若申請人能在說明書敘明其顯示或操作方式者，仍符合新法之圖像設計定義。
第一百二十九條 申請設計專利，<u>除本法另有規定外，應就每一設計提出申請。</u> 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。 <u>同一人有二個以上近似之設計，得同時以一設計專利申請案提出申請，並應指定其中一設計為原設計，其他為其衍生設計。</u>	1.關於合案申請之提問： (1)關於近似設計之合案申請，是否對可申請的設計數量有所限制？ (2)在審查程序上，是否會針對合案申請中各個近似設計個別進行專利要件之審查，例如新穎性與創作性？ (3)若該合案申請獲准，是否每一個近似設計均獲得獨立的專利權範圍？亦或僅以原設計為主體取得一個專利權範圍，其餘近似設計則視為涵蓋於該原設計之專利	1.關於合案申請之提問： (1) 考量合案申請之申請費用乃是以申請設計之數量逐一計算，故不針對合案申請之設計數量進行限制。 (2) 合案申請除了要判斷衍生設計是否與原設計構成近似設計外，在審查上，也需要針對每個設計逐一進行專利要件之判斷(例如新穎性、創作性)。 (3) 若該合案申請獲准，每一設計均比照發明專利請求項概念，得單獨主張權利，且基於專

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
申請設計專利，應指定所施予之物品。	權範圍內？ 2.近似設計之合案申請案件，若原設計因不符合專利要件（例如欠缺新穎性）而無法核准，是否須將該原設計刪除，並自合案中另行指定其他設計作為新的原設計？若需進行調整，應以何種程序操作？可否透過修正程序完成？或須依專利法第 131 條之規定，另行提出改請案以處理？ 3.關於合案申請與分割案之提問： (1)一件設計專利申請案，就其設計內容分割為具有不同專利權範圍之設計，是否得以「複數近似設計」的形式，合於一案提出申請？ (2)倘以上述方式提出分割案得以合案申請，是否仍須明確指定其中一項設計為「原設計」？ (3)若第一題所述之申請案件係屬一件衍生設計，在分割出來的合案申請與衍生設計不相同、不近似的前提下，是否能夠符合合案申請定義？	利法第 136 條規定，合案申請中每一設計的專利權效力，均及於相同及近似之設計。 2.合案申請案件，若原設計因不符合專利要件而有刪除之必要者，申請人可透過修正程序，在刪除原設計時，併同指定其他衍生設計作為該合案之原設計，不需另案改請。 3.關於合案申請與分割案之提問： (1) 關於分割為具有不同專利權範圍之設計，是否能以合案申請一事。首先要判斷是否有分割超出，即該分割後之所有設計，是否有超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。如未超出，接下來判斷該等分割後的多個設計，是否符合專利法修正草案第 129 條第 3 項規定(合案申請要件)，即該等分割設計是否與所指定的原設計構成近似，若符合者，該分割設計得合於一案提出申請。 (2) 合案申請中衍生設計所指定的原設計必須要在同一申請案中，若申請人指定的原設計在他案者，將以違反專利法修正草案第 129 條第 3 項合案申請定義核駁。 (3) 只要該合案申請(分割案)未與原申請案(即衍生設計)構成相同或近似，且分割案的衍生設

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
	(4)倘若申請人自一件設計專利申請案提出分割案，並進一步自該分割案中再分割出一件衍生設計案，若該第一個分割案（原設計）因不符專利要件而遭核駁，請問： ①衍生設計案是否亦將一併被核駁？若是，其法律依據？②抑或該衍生設計案可視為獨立案件，不受原設計核駁之影響，可續行審查？ 4.關於衍生設計與合案申請之提問： (1)若衍生設計專利申請案已有在先申請之原設計專利申請案，雖不適用合案申請，是否可依專利法第 127 條第 3 項規定，於原設計專利申請案公告之前提出衍生設計專利申請案？ (2)為何事後以合案方式申請會產生「多個合案申請間複雜的近似關係」？難道依專利法第 127 條第 3 項規定所提之衍生設計專利申請案就可避免產生「多個衍生設計間的複雜近似關係」嗎？	計與該案中指定之原設計構成近似者，該分割案仍符合合案申請定義。 (4) 若原設計因不符專利要件而遭核駁，則僅剩之衍生設計專利，因已不符合專利法第 127 條第 1 項有二個以上之近似設計之規定，故將一併被核駁。 4.關於衍生設計與合案申請之提問： (1) 若衍生設計專利申請案已有在先申請之原設計專利申請案，申請人仍可依專利法第 127 條第 3 項規定，於原設計專利申請案公告之前提出衍生設計專利申請案。 (2) 若允許多個衍生設計的合案申請，卻指定他案為原設計者，可能導致該合案中的複數衍生設計間未必存在近似之關係，失去合案申請之直接關聯性，而需分別向他案進行近似比對，此將增加近似性判斷的複雜程度，恐無法達到審查經濟之目的，且增加審查品質控管上的困難，而與合案申請之立法意旨不符。
第一百三十九條 設計專利權人申請更	針對修正草案第 139 條第 1 項第 1 款所	本款所指「其設計之刪除」是指就取得專利

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之： 一、有二個以上近似之設計者，其設計之刪除。 二、誤記或誤譯之訂正。 三、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。	規定之「其設計之刪除」是否僅能刪除一或多件衍生設計案？或是可刪除主要設計案後，再從其餘衍生設計案中另指定一主要設計案？	權之「合案申請」，專利權人得透過更正將其中之設計刪除，而非指刪除其中之「衍生設計」。因此，專利權人得透過更正來刪除合案申請中的其中一個或多個設計；該刪除的設計可為合案中的原設計或衍生設計，若更正刪除者為原設計，無須再重新指定其一為原設計。
第一百四十二條 第二十八條、第二十九條、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、<u>第四十九條第一項</u>、第五十條、第五十二條第一項、第二項、	本次修法中，圖像設計之侵權態樣回歸準用專利法第 58 條規定，作為其權利範圍之界定與侵權認定依據。倘若圖像設計係由一款應用程式 (App) 所產生，申請人是否得以主張該圖像設計已由該應用程式「實施」，進而針對僅提供產生圖像功能之軟體開發商或平台提供者主張侵權？另外，日本與韓國	基於草案第 121 條第 2 項已將「電腦圖像」及「圖形化使用者介面」視為「物」，因此有關圖像設計之實施，將比照發明專利「物之發明之實施」的概念，若一應用程式 (App) 包含取得專利權之電腦圖像或圖形化使用者介面之設計，如所提問之情形，是否構成第 142 條第 1 項準用第 58 條第 2 項之使用、為販賣之要約、販賣等有關

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
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、第八十條至第八十一條、<u>第八十二條第二項、第三項</u>、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。	於圖像設計的侵權認定上，已有明文將「提供軟體」或「提供用以顯示圖像之電子資料」視為實施行為之一環。雖我國未必須全面仿效其作法，但專利法第 58 條規定是否足夠？	「物之設計之實施」行為，仍應由法院依具體個案認定。
第一百五十七條之五 依本法中華民國○年○月○日修正施行前第七十一條第一項第一款、第一百十九條第一項第一款或第一百四十一條第一項第一款規定提起之舉發案尚未審定者，以舉發時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其專利權。	本次專利法修正草案中對多設計合案申請制度及其他制度進行調整，請問修法條文施行後，其法律效力是否將溯及適用於修法施行日前已提出、尚在審查中之設計專利申請案件？	本次草案有關設計專利之合案申請、優惠期等規定，均係本次修正條文施行後提出之設計專利申請案，始適用之，故於修法施行前已提出、尚在審查中之設計專利申請案，不會溯及適用。

第 2 稿草案之條文	外界修正建議	研復說明
第一百二十二條第三項所定期間，於本法中華民國○年○月○日修正之條文施行後提出之設計專利申請案，始適用之。 本法中華民國○年○月○日修正之第一百二十九條第三項，於施行後提出之設計專利申請案，始適用之。 本法中華民國○年○月○日修正之條文施行前，已審定之設計專利申請案，尚未逾第一百三十條第二項第二款規定之期間者，適用修正施行後之規定。		

其他修法建議(不在本次修正草案內)

項次	其他修正建議	研復說明(負責組室)
1	1.建議下次專利法修法時，可考慮納入更正不合法之舉發成立時，其效力應為「更正無效」，而非專利權無效。 2.專利權人於專利侵權訴訟中會提出更正，通常是因為被告提出專利無效抗辯，而使專利權人需透過更正專利權範圍來排除無效事由，此時所提之更正，本即應謹慎小心為之，故不贊成上述修法之提議。	由於其涉及各項專利舉發等相關規定，且參考其他國家之相關規定，如日本特許法第 123 條，其亦係將更正不合法列為舉發之情事，故不納入本次修法的考量。
2	1. 依修正草案規定，設計專利經核准公告後 3 個月內，申請人得就原案內容提出分割申請。然而，依現行衍生設計之申請日不得晚於原設計之公告日，致分割與衍生設計二者在申請期間上產生不一致。若申請人於原設計公告後仍有衍生設計之申請需求，即可能先行提出與原設計內容完全相同之分割申請案，以「重置」起算點，再於該分割案公告前，提出衍生設計案，藉此規避原設計公告後不得再申請衍生設計之時效限制。因此，建議放寬專利法將衍生設計專利的申請日調整為「不得晚於原設計公告日後 3 個月內」？ 2. 就衍生設計之申請期間，建議我國可參酌鄰近國家之規定，進行適度放寬。例如：日本現行為 10 年，韓國則為 3 年，衍生	(1) 若申請人於原設計公告後提出與核准審定之設計完全相同之分割申請案，該分割申請案首先會違反專利法修正草案第 130 條第 6 項之規定，這會連帶導致以該分割申請案作為原設計之衍生設計專利申請案，因違反第 127 條第 1 項遭到核駁。準此，申請人若想要就原設計提出衍生設計專利申請者，仍應遵守專利法第 127 條第 3 項規定，在原設計專利公告前儘早提出。 (2) 我國現行專利法第 127 條第 3 項規定，衍生設計須於原設計公告前提出，該期限考量乃基於「公告即為揭露」，並對外以公示方式宣告專利權人的權利範圍。若於公告後仍開放衍生設計專利之申請，恐導致原設計之權利範圍可透過衍生設計專利申請案不斷外擴，影響第三人對原設計保護範圍之法律預期，須審慎考量。

	設計申請期間皆比我國長。	
3	建議於本次專利法修正條文之說明，補充納入剛才報告所提 (1) 國際工業設計分類早已將圖像設計視為獨立商品類別 ; (2) 日本及韓國近期亦有進一步放寬圖像設計適格性要件之法制發展，供立法委員於審查條文時全面了解國際趨勢及我國修法的原因。	謝謝所提建議，本局會適時加入相關國際立法趨勢。