



專利法部分條文修正草案 公聽會

113年11月

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊

掃我!!



經濟部智慧財產局



修法重點

- 一、擴大數位技術之「圖像設計」為設計專利保護標的
- 二、設計專利之優惠期期間延長為12個月
- 三、導入「多個近似設計合案申請」制度
- 四、鬆綁設計專利申請分割之時點
- 五、真正權利人取回其專利申請權或專利權之救濟
- 六、明定新舊法律過渡適用規定



一、擴大數位技術之「圖像設計」為設計專利保護標的



一、擴大數位技術之「圖像設計」為設計專利保護標的(1/2)

◆ 現行規定--應用於「物品」之電腦圖像及圖形化使用者介面，得申請設計專利 (§121)

◆ 現況問題

由於科技發展快速，各種以電腦程式或其他數位技術所產製之**圖像**，愈來愈多元化，圖像設計已不僅應用於顯示裝置等**具實體形態的「物品」**，尤於元宇宙、虛擬實境、擴增實境等廣為應用，且國際對設計專利保護之趨勢亦**不限於**須應用於「物品」

◆ 本次修正

— 鬆綁圖像設計須應用於「物品」之限制 (§121)

- ✓ 以電腦程式或其他數位技術產生之**圖像**，得申請設計專利

— 配套修正「不予設計專利」之規定及申請程式 (§124、§129)

- ✓ 純功能性之**設計**、**妨害**公共秩序或善良風俗者
- ✓ 申請物品設計專利，應**指定**所施予之**物品**；申請圖像設計專利，應**指明**其為**圖像**



一、擴大數位技術之「圖像設計」為設計專利保護標的(2/2)

◆ 現行規定--設計專利之實施，準用第58條第2項「物之發明之實施」 (§142)

◆ 現況問題

隨著數位技術的進步，「圖像設計」所面臨的侵權態樣可能傾向程式或網路侵權行為，與實體物品的侵權態樣有所差異，因此「圖像設計」之實施行為，有必要與傳統的實體物品之實施行為分別規範，且日本及韓國等外國立法例，均有針對「圖像設計」另定實施態樣之規定

◆ 本次修正 完善設計權利保護

— 明確「實體物品」與「圖像設計」專利之實施行為 (§136)

✓ 物品設計之實施：製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口**該物品**

✓ 圖像設計之實施：針對「**圖像**」本身及「**含有該圖像之載體**」分列二款實施行為

— 製作、為販賣之要約、販賣、使用或透過網路方式提供該**圖像**

— **含有該圖像之載體**之製造、為販賣之要約、販賣、散布或為上述目的而進口

— 配套刪除第142條第1項有關設計專利準用第58條第2項「物之發明之實施」之規定 (§142)



二、設計專利之優惠期期間延長為12個月



二、設計專利之優惠期期間延長為12個月

◆ 現行規定--設計專利之優惠期期間為6個月 (§122)

◆ 現況問題

目前美國、日本、韓國等國之設計專利優惠期期間為**12個月**，我國與各國優惠期之規範有**落差**

◆ 本次修正

調和我國與各國優惠期規範，促進設計產業發展

設計專利之優惠期**延長為12個月** (§122)

有關設計專利權效力所不及之除外規定，已依第142條第1項準用第59條第1項第3款但書規定之**12個月**，配合刪除第142條第4項之6個月之規定 (§142)

6個月



12個月



三、導入「多個近似設計合案申請」制度



三、導入「多個近似設計合案申請」制度(1/2)

◆ **現行規定**—有二個以上近似之設計，須分別提出設計申請案及其衍生設計申請案(**§127**)

◆ **現況問題**

考量設計產業上常見在**同一設計概念**下發展**多個近似之設計**，開放創作人就多個設計得於一設計專利申請案中提出申請，可因應**產業實務需要**，且海牙協定、歐盟、美國等**國際趨勢**亦允許多個設計合案提出申請

◆ **本次修正** **因應設計產業需要提供更友善之申請環境**

導入「**多個近似設計合案申請**」制度，明定同一人有二個以上近似之設計，可提出申請之類型為**2種**(**§127**)

┌ 以一**申請案**提出申請，並指定其中一個設計為**原設計**

└ 申請設計專利及其**衍生設計**專利，但衍生設計專利**不適用**「合案申請」

明定「**一設計一申請**」之**例外規定**(**§129**)

✓ **成組設計**、「**多個近似設計合案申請**」制度，均為「**一設計一申請**」之**例外規定**



三、導入「多個近似設計合案申請」制度(2/2)

◆ 導入「多個近似設計合案申請」制度之**配套規定**

新增更正態樣包含「設計之刪除」(**§139**)

- ✓ 有二個以上之設計者，其設計之刪除
- ✓ 誤記或誤譯之訂正
- ✓ 不明瞭記載之釋明

增訂設計專利權人非經**被授權人或質權人**之同意、設計專利權為共有時，非經**共有人全體**之同意，不得申請「設計之刪除」之更正(**§140**)

刪除衍生設計、多個近似設計與其原設計**不近似**之舉發事由(**§141**)

明定得就**各個設計**提起舉發、應就**各個設計**分別審定(**§141之1**)

- ✓ 得就**各個設計**提起舉發
- ✓ 舉發之審定，應就**各個設計**分別為之
- ✓ 經舉發審查成立而應撤銷其專利權者，其撤銷得就**各個設計**分別為之



四、鬆綁設計專利申請分割之時點



四、鬆綁設計專利申請分割之時點(1/2)

◆ 現行規定—設計專利之分割申請，須於原申請案**再審查審定前**提出(**§130**)

◆ 現況問題

設計專利申請人如收到**核駁通知**而提起再審查，於**再審查審定前**，可提出分割申請；但如**收到核准審定通知**，申請人即**無**提出**分割申請**之**機會**，不利其專利布局

◆ 本次修正(**§130**) 更具彈性之設計專利布局

- 放寬申請人於**收到核准審定通知後**，亦有提出分割申請的機會(**第2項**)
 - ✓ 原申請案核准審定書送達後3個月內
 - ✓ 再審查核准審定書送達後3個月內
- 明定分割案**申請日**之認定及**優先權**之主張(**第3項**)
 - 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**不得為新設計**(**第4項**)
 - 分割後之申請案，**不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍**



四、鬆綁設計專利申請分割之時點(2/2)

◆ 本次修正

申請分割案之相關審查程序(第5項、第6項後段)

- ✓ 於原申請案再審查審定前提出之分割案，應就原申請案已完成之程序續行審查
- ✓ 於收到核准審定通知後所提出之分割案，續行原申請案核准審定前之審查程序

申請分割範圍、核准審定公告內容之限制(第6項前段、第7項)

- ✓ 於收到核准審定通知後所提出之分割申請，應自原申請案說明書或圖式所揭露之內容且與核准審定之設計非屬相同者，申請分割
- ✓ 原申請案經核准審定之說明書或圖式不得變動，以核准審定時之圖式公告之

配套納入不予專利事由及舉發事由(§134、§141)

將違反第130條第4項分割後之申請案不得為新設計、同條第6項前段申請分割範圍限制規定者，增列為不予專利事由及舉發事由



五、真正權利人取回專利申請權或專利權之救濟



五、真正權利人取回專利申請權或專利權之救濟(1/2)

◆ 現行作法--針對專利權利歸屬之爭執，採**行政、民事雙軌**之救濟途徑(**§35、§71**)

- 行政--真正權利人依**專利法第71條**提起**舉發**，經舉發撤銷確定後，依同法**第35條**就相同發明申請專利
- 民事--真正權利人檢附經達成**協議**之證明文件，或依其他法令取得之**調解、仲裁或判決**文件，向智慧局**申請變更權利人名義**

◆ 現況問題

專利權利歸屬之爭議，屬**私權糾紛**，實務上智慧局**難如法院可實質調查**其真實權利歸屬(最高行政法院89年度判字第1752號判決、智慧財產法院101年度民專上字第2號判決)

◆ 本次修正 **有效發揮解決紛爭效果**

刪除專利申請權之歸屬爭議之**舉發事由**(**刪除第71條第1項第3款、第2項及第35條**)

- ✓ 真正專利申請權人**不再藉由提起舉發**撤銷該專利權，再於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明提出申請案之方式，取回專利權
- ✓ 真正申請權人應透過提起訴訟、申請調解或提付仲裁等**民事救濟途徑**解決爭議



五、真正權利人取回專利申請權或專利權之救濟(2/2)

◆ 本次修正

— 增訂**暫停審查程序**(§10)

- ✓ 針對專利申請權或專利權**歸屬之爭執**，當事人得檢附聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向智慧局就所涉及之專利案，**申請暫停其審查、再審查及其他程序**
- ✓ 智慧局得於申請之日後**3個月內**，**暫停**該專利案之**程序**；期間屆滿後，**續行**程序
- ✓ 暫停**原因消滅**者，智慧局得依職權或依當事人之申請**續行**程序

— 配套**刪除**專利權效力所不及事由等規定(§59)

- ✓ 配合**刪除**專利申請權歸屬爭議之**舉發事由**，**配套刪除**第59條第1項第5款「經由**舉發**撤銷專利權，善意被授權人可主張為專利權效力所不及」及同條第3項「專利權人得要求善意被授權人支付合理權利金」等規定

— 新增名義專利權人**不得拋棄權利** (§69、§140)

- ✓ 名義專利權人就**專利權歸屬之爭執**，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**



六、明定新舊法律過渡適用規定



六、明定新舊法律過渡適用規定(1/2)

◆ 本次增訂第157條之5規定

考量法律安定性

- 本次修正施行前**尚未審定之專利申請權爭議**之舉發案之處理：
 - ✓ 專利申請權爭議之舉發案於修正施行前仍未審定者，因修正後已非法定舉發事由，專利專責機關無從據以作成審定，明定該舉發案**視為撤回**，並**退還規費**予申請人
 - 如為本法修正施行前已審定之舉發案，經行政救濟撤銷發回者，即屬**尚未審定**之狀態，依上開處理原則，亦**視為撤回**
- 設計專利申請案之**12個月優惠期**之適用：
 - ✓ 本次修正**施行後提出**之設計專利申請案，始適用**12個月優惠期**之規定
- 「**多個近似設計合案申請**」制度之適用：
 - ✓ 本次修正**施行後提出**之設計專利申請案，始適用**合案申請**之規定
- 已審定之設計專利申請案之**核准審定後分割**之適用：
 - ✓ 本法修正施行前已審定之設計專利申請案，如尚未逾**原申請案核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內**之期間者，始適用核准審定後分割之新制



敬請指教

