



105年度智慧財產權業務座談會

專利法制修正最新動態

報告單位：法務室





簡報內容

➤ 近期修正法規

- 專利法施行細則
- 專利電子申請及電子送達實施辦法
- 專利年費減免辦法
- 專利外文本申請實施辦法
- 專利師及專利代理人在職進修辦法

➤ 擬修法議題

- 擴大專利優惠期
- 因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間
- 因應專利連結制度，增訂起訴依據



專利法施行細則

優先權證明文件以電子檔檢附之規定

➤ 緣由

- 目前檢送優先權證明文件電子檔或紙本影本者，均須補正正本(但USPTO核發之光碟視同正本)
- 為鼓勵電子申請，申請人以專利專責機關規定之電子檔檢送優先權證明文件並釋明其與正本相符，則毋庸再行檢送正本





配
套
修
正
法
規

- **增訂「專利法施行細則」第26條第4項**
 - － 優先權證明文件之正本，得以專利專責機關規定之電子檔代之，並應釋明其與正本相符
- **刪除「專利電子申請及送達實施辦法」第11條第2項(優先權證明文件應檢送正本或原本)**
- **105年6月修正發布施行**
 - － 審查中案件皆依新規定辦理



➤ 優先權證明文件電子檔之來源

- 外國專利專責機關核發之優先權證明文件光碟(DVD)之電子檔
- 外國專利專責機關以網路核發之優先權證明文件電子檔
- 以外國專利專責機關核發之紙本優先權證明文件自行掃描製作之電子檔。
 - 圖檔格式：應為JPG、TIF、GIF或BMP檔案
 - 掃描解析度：300x300DPI以上
 - 每一優先權證明文件原則上應為1個檔案，且須合併轉成A4直式列印格式、可讀取、且不含保全之PDF檔案



➤ 以電子表單附送電子檔

- 電子表單(新申請案及補正申請書)夾帶優先權證明文件電子檔

- 申請書填寫範例：

【附送書件】

【基本資料表】	Contact.pdf
【發明摘要】	Abstract.pdf
【發明說明書】	Description.pdf
【發明申請專利範圍】	Claims.pdf
【發明圖式】	Drawings.pdf
【外文本】	Foreign.pdf
【委任書】	PowerAttorney.pdf
【國際優先權證明文件】	國際優先權1.pdf



➤ 以紙本申請書附送電子檔

- 紙本申請書附送存放優先權證明文件電子檔之DVD光碟
- 燒錄該光碟片時，如主張複數優先權之案件，請將2個以上之優先權證明文件電子檔燒錄於同一片光碟
- 光碟片上應註明所有優先權基礎案案號並於申請書附送書件欄註明光碟片之數量
- 申請人於申請同時或補正時附送優先權證明文件電子檔，可於新申請案申請書或補正申請書勾選「附送書件」一欄 並填入實際檢送光碟片之張數「☐ 優先權證明文件電子檔 (光碟片) 張(本申請書所檢送之PDF電子檔與正本相同)」即可



➤ 釋明電子檔與正本相同

- 以電子申請送件者，因申請人已於電子表單具結【本申請書所檢送之PDF檔或影像檔與原本或正本相同】，無庸再另行釋明
- 以紙本申請書附送 DVD光碟片，勾選申請書附送件書件「☐ 優先權證明文件電子檔 (光碟片) 張(本申請書所檢送之 PDF 電子檔與正本相同)」一欄者，即生釋明之效果
- 申請人未使用本局公告之申請書檢送者，應注意於申請時同時釋明



設計相關修正

➤ 配合圖像設計實務調整用語：第51條第3項第2款

－ 緣由

- 設計係應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計有連續動態變化者，其說明應敘明變化順序
- 圖像設計在使用過程中外觀能產生一個以上之變化，約可區分：(1)依序連續動態變化；(2)依序變化；(3)多變化，原用語無法全括

－ 修正條文

- 「連續動態變化」修正為「具變化外觀」
- 105年6月修正發布施行



設計相關修正

➤ 明定設計參考圖功能：第53條第6項

－ 緣由

- 標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍，但可以輔助說明所應用的物品或使用環境

－ 修正條文

- 標示為參考圖者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。
- 105年6月修正發布施行



專利年費減免辦法

➤ 緣由

- 中小企業之認定標準修正，對中小企業之認定改以「實收資本額或員工數」或「營業額或員工數」為斷
- 專利年費減免辦法配合修正，對本國及外國中小企業之認定，同採前述條件

➤ 105年6月修正發布施行



專利以外文本申請實施辦法

➤ 緣由

- 觀國際條約及相關國家立法例，外文本之提出，以所提外文
本之技術內容及補正之正式說明書不脫逸該技術內容之範圍
作為限制
 - 刪除第5條「優先權證明文件及外文專利公報不得替代外文本」之規定
- 惟以外國專利公報或優先權證明文件替代外文本者，仍應符合第4條之形式規定，始取得申請日
- 105年6月修正發布施行



專利法施行細則

放寬延緩公告之期限

➤ 緣由

- 專利公開/公告後，可使公眾知悉專利技術內容，但是創作內容易遭到模仿抄襲，專利產品反而可能喪失商機
- 衡酌社會公眾與專利申請人之利益，延長得申請延緩公告之期限，使專利申請人更能依其產業策略需求，調整專利技術公告之時點

➤ 修正「專利法施行細則」第86條後段

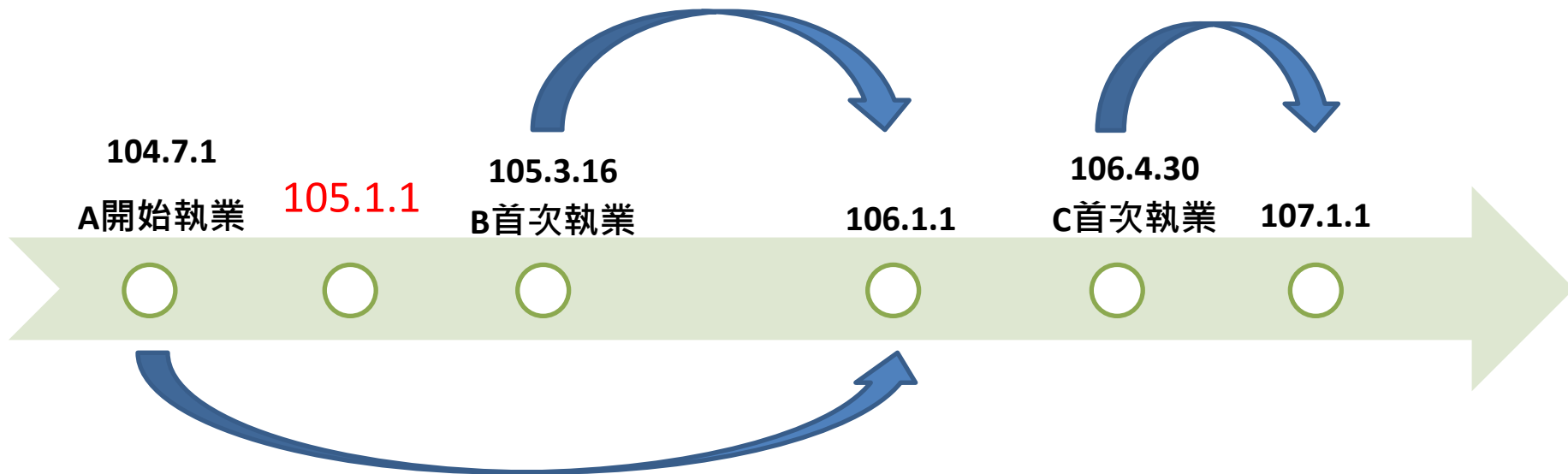
- 所請延緩之期限，由不得逾3個月修正為**6個月**
- 105年3月7日修正發布施行



專利師及專利代理人在職進修辦法

➤ 進修時數要求：每2年最少12小時

➤ 起算時點



➤ 105年1月1日施行



擬 修 法 議 題

擴大專利優惠期

因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間

因應專利連結制度，增訂起訴依據



我國與TPP規定比較

TPP規定(18.38)

各締約方在認定發明是否具有新穎性或進步性時，至少應排除下列公開揭露之資訊，只要該公開揭露係：

- 專利申請人所為，或直接或間接自專利申請人取得資訊之人所為；且
- 發生於該締約方境內申請日前12個月內

註31

締約方並無將專利局所公開或公告之智慧財產權申請案或註冊案所包含資訊排除考量之義務，除非其係錯誤的公開，或該申請案係基於第三人自發明人直接或間接取得之資訊且未經申請人或其後手同意而申請者

現行條文(專利法§22)

III 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。

IV 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。

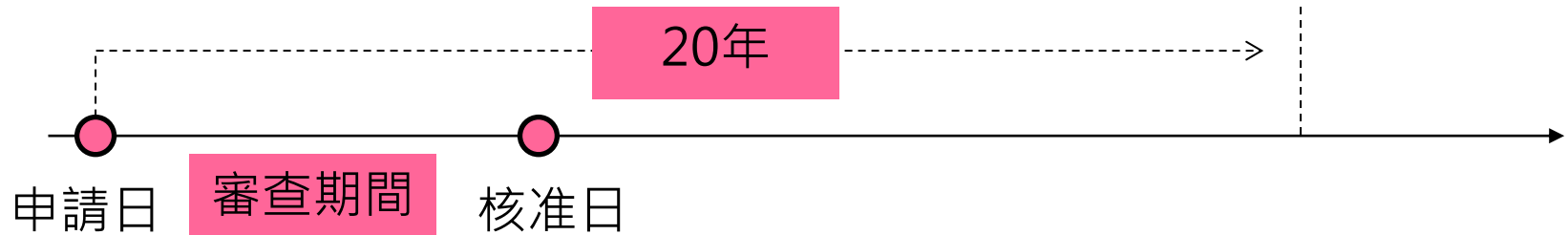


修法方向

- 延長優惠期期間：12個月
- 放寬公開態樣：
 - 申請人本意所致之公開。但因申請專利而於公報公開(我國或其他國家地區之專利公開公報、專利公報)不可主張優惠期
 - 非出於申請人本意所致之公開
- 鬆綁程序要件：無須於申請時主張優惠期
- 配套修正先用權規定：發明、新型專利先用權期間配合調整為12個月
 - 設計專利優惠期仍為6個月，因此先用權期間仍維持6個月



因專利專責機關不合理遲延 而延長專利權期間



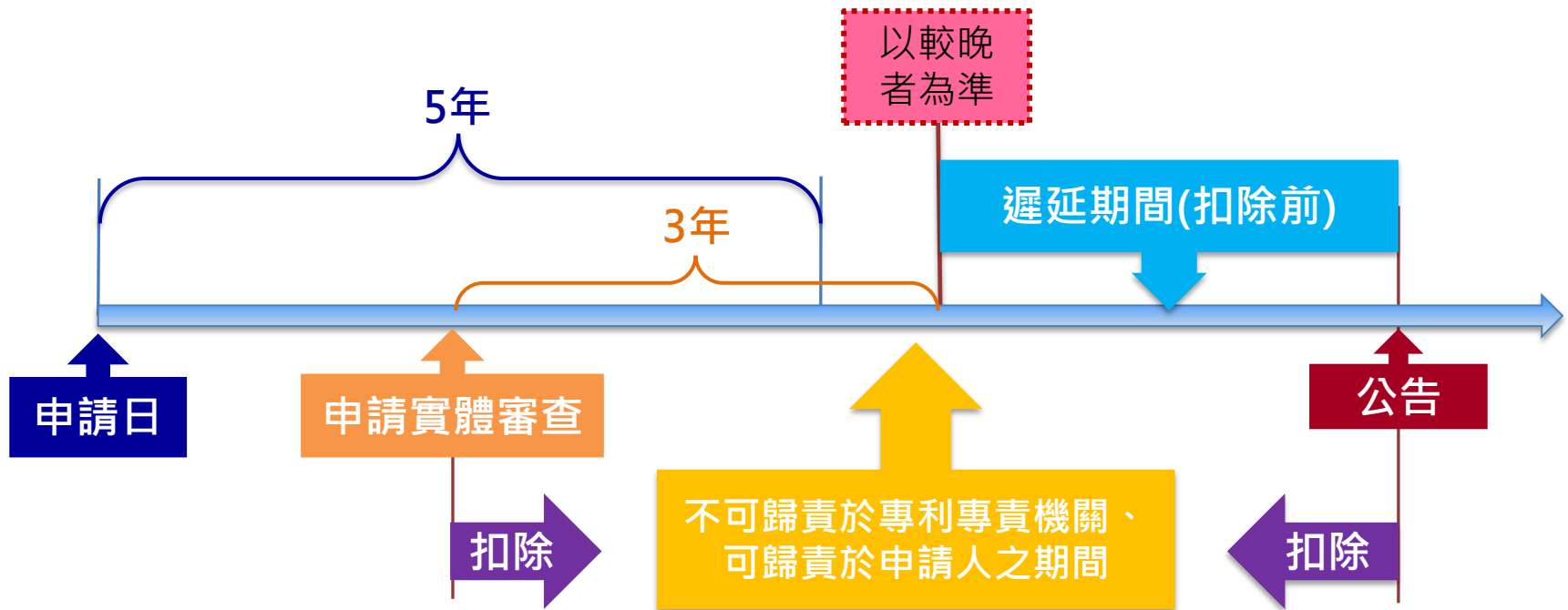
- 發明專利權期限自申請日起算20年，但自核准公告之日起方得行使權利
- 審查期間愈長，申請人實際取得專利權保護之時間就愈短
- 對於專利專責機關之不合理遲延，應予補償專利權期間
- 對專利權人有利，但對公眾則為不利



TPP規定

TPP(18.46)	現行條文(專利法)
提出專利申請後<u>5年</u>或申請實體審查後<u>3年</u>仍未獲審定，以時間<u>較晚者</u>為準。計算上<u>可扣除</u> • 非為<u>授予專利權主管機關</u>對該申請案之處理或審查之期間 • 非可直接歸責於<u>授予專利權主管機關</u>之期間，及 • <u>可歸責於申請人</u>之期間	「無」相關規定

圖示





修法方向

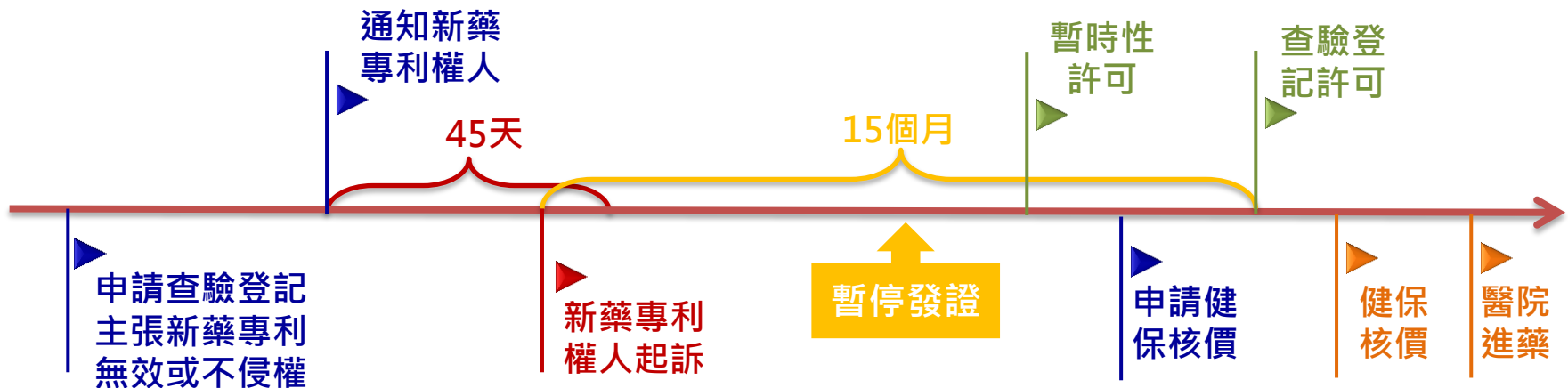
- 採申請制(公告後3個月內)，僅適用於發明專利
- 審查遲延→申請日後超過5年或申請實體審查後超過3年為不合理遲延(包括再審查程序)，以較晚者為準，仍未公告
- 延長期間須扣除不可歸責於專利專責機關，以及可歸責於申請人之期間
- 審查遲延之期間，不包括訴願及行政訴訟程序進行之期間
- 延長期間以5年為限
- 申請人申請時應表明欲延長之期間：
 - ✓ 長於專利專責機關計算之期間：通知申請人限期申復，屆期末申復或申復無理由者，以專利專責機關計算者為準
 - ✓ 短於專利專責機關計算之期間：以申請人表明之期間為準
- 可扣除期間由施行細則定之，例如：
 - * 收受審定書至提起再審查期間
 - * OA申復展延期間
 - * 延緩公告期間
 - * 第2次以後之OA期間
 - * 繳費期間
 - * 復權期間



因應專利連結增訂起訴依據

➤ 專利連結規定

- 學名藥查驗登記申請人主張新藥專利無效或其學名藥不侵權，應通知新藥專利權人
- 新藥專利權人於45天內提起侵權訴訟者，衛福部於15個月內暫停核發學名藥之查驗登記許可證，讓雙方先解決侵權爭議





起訴依據？

§96 I 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。

新藥專利權人擔憂，在學名藥未取得查驗登記許可前，法院可能認為學名藥既然尚未上市，無侵害之虞，而駁回其訴

若新藥專利權人不起訴，學名藥廠也會想提起確認不侵權之訴，以避免上市之後遭受訴追，損害可能更大

但學名藥廠擔憂，其主動提起確認不侵權之訴者，法院可能認為新藥專利權既然並未起訴，學名藥廠欠缺提起確認之訴的利益



修正草案

考量因素

學名藥廠為申請查驗登記所進行之研究試驗及其必要行為，應在第60條免責範圍之內

嗣後提起查驗登記申請時，為預先釐清潛在侵權爭議，容許專利權人於此階段提起訴訟

此時係「預為釐清」，尚無具體侵害發生，故其得請求之範圍與一般侵權應有所不同



專利法增訂第60條-1

I 依藥事法第○條第○款聲明之查驗登記申請案，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一項規定，請求除去或防止侵害。

45天

II 前項專利權人未於藥事法第○條第○項第○款所定期間內對該查驗登記申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請查驗登記之藥品是否侵害該專利權，提起確認之訴。



生效時程

修 法 通 過 後

擴大專利優惠期

→公布日施行

→新申請案始適用之

因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間

→行政院定生效日

→新申請案始適用之

因應專利連結制度，增訂起訴依據

→行政院定生效日(配合藥事法修正草案)



感謝，並請指教

