



專利法未來修正議題介紹

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊

掃我!!



報告單位：法務室



公眾諮詢議題

1. 刪除申請專利範圍為取得申請日之必要文件
2. 發明申請後18個月內審定之案件是否續行公開問題
3. 未於申請日後3年內申請實審之救濟
4. 新型更正
5. 舉發人補提理由或證據逾限者，不予審酌
6. 違反審定後分割之法效
7. 真正申請權人救濟
8. 專利申請案經公告後，說明書與著作權之關係
9. 引進開放授權
10. 專利檔案保存規定之檢討

議題1：

刪除申請專利範圍為取得申請日之必要文件

- 為順應國際上對鬆綁申請專利範圍非為取得申請日要件，研議導入「刪除申請專利範圍為取得申請日之必要文件」議題
- 修正專利法第25條及第106條規定，刪除「申請專利範圍」為取得申請日之必要文件，並配套修正專利法施行細則及專利審查基準相關規定



議題2：發明申請後18個月內審定之案件 是否續行公開問題

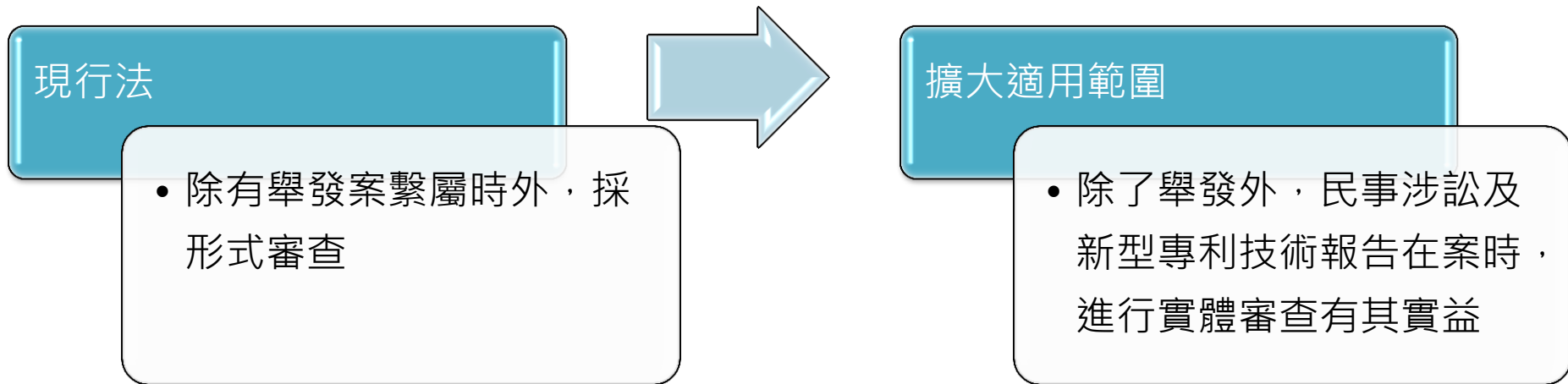
- 修正專利法第37條，對於公開前已核准審定之發明專利申請案，採行同時公告核准之技術內容及公開申請時所揭露之技術內容；至於公開前已核駁審定之發明專利申請案，採行不公開發明專利申請案申請時所揭露之技術內容
- 如核駁案提起行政救濟，應如何作業：
 - － 方案一：於行政救濟確定核准時，一併公開、公告；行政救濟確定核駁時，不予公開
 - － 方案二：提起行政救濟後，即將該申請案進行公開準備程序，於申請日後18個月即予以公開



議題3：未於申請日後3年內申請實審之救濟

- 發明專利須於申請日後3年內申請實體審查；未於上述期間內申請實體審查者，申請案視為撤回。為給予專利申請人更完善之制度保障，擬參照國際立法例，非因故意而未於法定的期間內提出實體審查之申請，可以在一定期間內，提出實體審查之申請

議題4：新型更正



修法方案一



將實體審查之適用範圍，擴大於有舉發案、新型專利技術報告案或民事訴訟繫屬中時



不受理獨立的更正案

修法方案二



將實體審查之適用範圍，擴大於有舉發案、新型專利技術報告案或民事訴訟繫屬中時



受理獨立之更正案，維持現行形式審查之方式

議題5：

舉發人補提理由或證據逾限者，不予審酌

背景說明

- 現行法：舉發人在審定前補提舉發理由或證據者，仍應審酌，以致實務上有相關民事訴訟案件時，常發生持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕數年之情況，不但耗費國家行政、司法資源，且損及對造當事人利益。故參考國際立法例予以調整

修正內容

- 專利法第73條第4項但書刪除並修正文字如下：
- 「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌之。」

議題6：違反審定後分割之法效

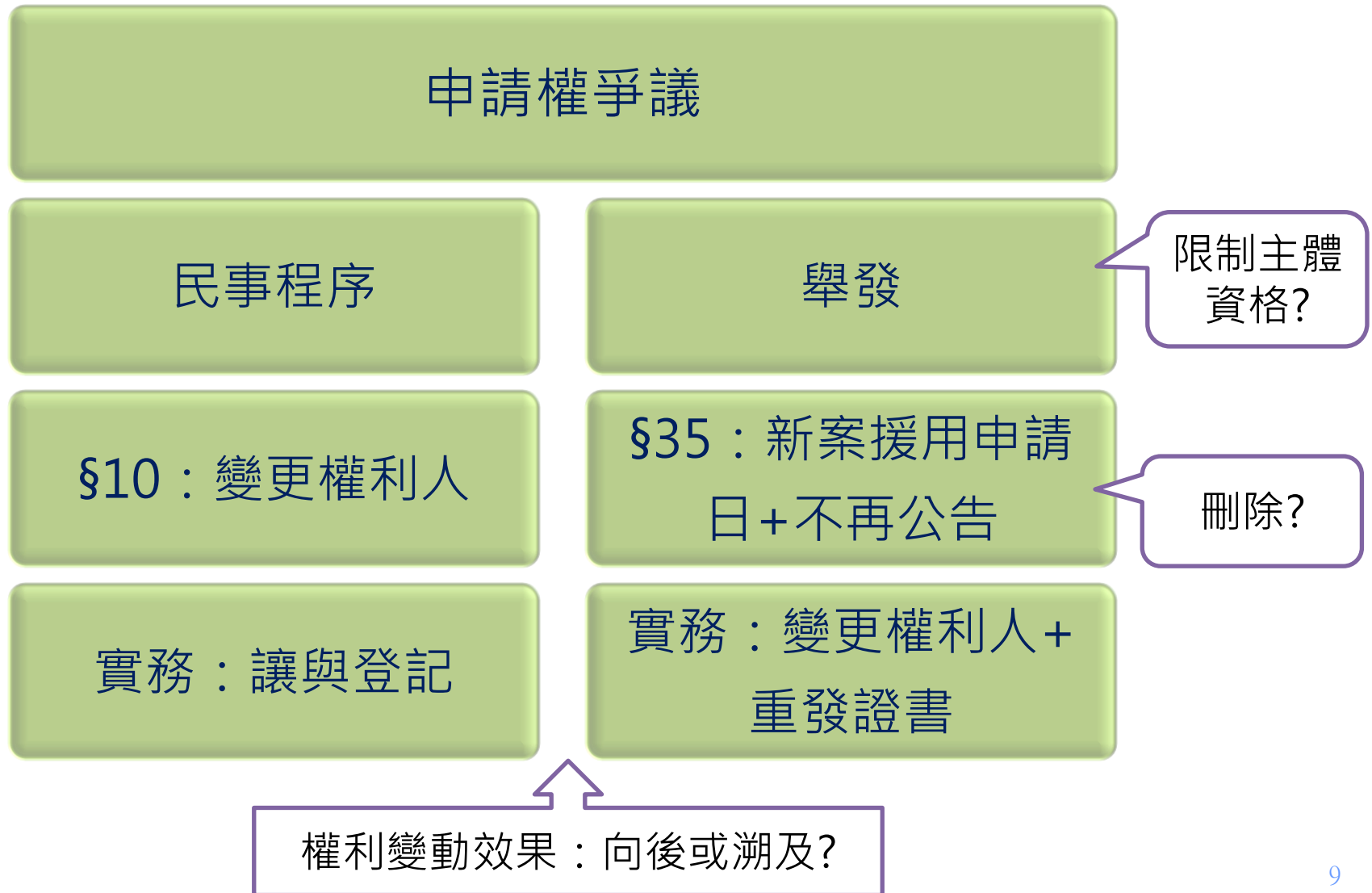
➤ 專利法施行細則第29條

- 申請案核准審定後申請分割者，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定申請專利範圍之部分，申請分割
- 未對於審定後分割違反此規定之效果加以規定

➤ 核駁事由明確化

- 將專利法施行細則第29條之內容移列專利法第34條，並於第46條第1項增訂對應之核駁事由

議題7：真正申請權人救濟





議題8：專利申請案經公告後， 說明書與著作權之關係

- 專利法第47條第2項規定，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
- 專利說明書、申請專利範圍、圖式若符合著作之要件，是否能受著作權保護？
- 明定任何人對經公告之專利案，得為全部檔案資料之重製或公開傳輸行為

議題9：引進開放授權

- 專利價值取決於技術運用後達成的經濟產能，故擬導入開放授權制度，透過專利權人向本局聲明開放讓任何人實施其專利，聲明經登記及公告，且在一定授權條件下，不得拒絕授權他人實施，以建構公開透明交易平台，協助專利運營

議題10：專利檔案保存規定之檢討

- 現行專利法第143條規定專利檔案保存期限為永久保存，但幾十年下來，本局已面臨儲存空間不足及保存成本過高等問題，故擬修法專利檔案之保存期限改為定期保存

其他議題

- 專利法第28條第1項應至我國提出專利申請案並主張國際優先權之期間屆滿後，2個月內可提出申請案並主張國際優先權
- 專利申請權或專利權為共有者，就應有部分之強制執行，無須全體共有人同意
- 專利權為共有，共有人之一死亡而無繼承人時，其應有部分以比例分配其他共有人
- 專利權授權並經登記後，專利權人將專利權讓與給第三人，該授權契約對受讓人繼續存在

其他議題

- 設計專利權期限延長為15年
- 專利申請案核准審定後，得申請分割之期間延長為3個月
- 刪除說明書為取得設計專利申請日之必要文件
- 專利法第31條、第32條一案兩請相關議題：
 - 依第31條規定審查而申請人選擇發明放棄新型時，實務上會以「新型專利權，視為自始不存在」來辦理新型專利案，此法源是否明訂於專利法
 - 發明核准審定後公告前，新型當然消滅或撤銷時，依細則§26-2，發明專利不予公告。此法源是否明定於專利法



感謝，並請指教

