



102年度智慧財產權業務座談會

最新專利法修正內容介紹

報告單位：專利一組





立法過程

立法委員李貴敏、丁守中、薛凌及許忠信等提案

102.5.29

立法院經濟委員會審查通過

102.5.31

立法院三讀通過



102年5月31日立法院三讀通過 「專利法部分條文」修正案重點

- ❑ 第**32**條，將現行同人同日申請一發明專利與一新型專利可一案兩請之規定，由權利自始不存在，改為**權利可接續**。並增訂申請人必須於**申請時聲明**之規定
- ❑ 第**41**條，配合第32條改採權利接續制，於第3項新增但書，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
- ❑ 第**97**條，修正專利侵害之損害賠償計算及**增訂懲罰性賠償**規定
- ❑ 第**116**條，明定新型專利權人如**未提示新型專利技術報告**，**不得進行警告**，以防止權利人濫發警告函，並於修正理由中說明，**提示技術報告進行警告並非提起訴訟之前提要件**
- ❑ 第**159**條，明定修正條文自公布日施行



§32 (一案兩請)

修正前

- 同一人同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利
- 專利專責機關於審查發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利
- 申請人選擇發明專利權者，新型專利權視為自始不存在

修正後

- 同一人同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利，**應於申請時分別聲明**
- 專利專責機關於審查發明專利核准審定前，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
- 申請人選擇發明專利權者，新型專利權，**自發明專利公告之日消滅。**



§41（暫時性保護措施）

修正後

- 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。



§97（損害賠償之計算）

修正後

- 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。



§116 (新型專利技術報告之提示)

修正前

- 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。

修正後

- 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。

均不以提示新型專利技術報告
為提起民事訴訟之前提要件



謝謝，並請指教

