

## 優惠期制度之國際調和與發展

張睿哲<sup>\*</sup>、鍾文正<sup>\*\*</sup>、文治中<sup>\*\*</sup>  
陳滢安<sup>\*\*\*</sup>、林坤隆<sup>\*\*\*</sup>、林明立<sup>\*\*\*</sup>

### 摘要

優惠期制度的國際調和，自 1934 年討論修訂巴黎公約的倫敦會議伊始，已近 80 個年頭，為深入探討調和發展的意涵，首先分析優惠期的利弊，做為討論造成各國制度歧異的基礎，其次介紹國際調和的議題：優惠期之期間、聲明或所規定的程序、優惠期所指公開之態樣以及如何處理第三人獨立所完成發明之公開，分析各國在每個議題的主張及其理念，用以瞭解各國調和的進程，最後從各國實施優惠期制度的概況與產、學、研各界意見的分析，歸納未來發展的方向；國際調和的重要性已為各國所肯認，申請人與社會大眾利益的平衡點在哪裡是調和的重點。

關鍵詞：優惠期、無害公開、先前技術、公開、聲明、泰根塞研究小組

---

收稿日：102 年 10 月 18 日

<sup>\*</sup> 作者為經濟部智慧財產局專利二組專利高級審查官兼科長

<sup>\*\*</sup> 作者為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官

<sup>\*\*\*</sup> 作者為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官

### 壹、前言

新穎性優惠期（grace period）係指提出專利申請前的一段期間，在該段期間內，發明以特定形式被公開不會使該發明喪失新穎性，這種公開之本質通常被視為「無害公開」（non-prejudicial disclosures）<sup>1</sup>。

我國有關優惠期的規定見於專利法第 22 條第 3、4 項<sup>2</sup>，規定的內容包括優惠期之期間、公開之態樣與聲明程序，符合優惠期規定之公開，所公開之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術<sup>3</sup>。

依據巴黎公約第 11 條規定，各締約國政府應對其舉辦或承認之國際展覽會中，所展出商品之專利發明、新型、設計及商標賦予暫時性保護。此種無害公開，即為優惠期制度之雛型<sup>4</sup>。

大部分國家都有優惠期的制度，但實施的方式有所不同，專利申請

---

<sup>1</sup> Tegernsee Experts Group, “STUDY MANDATED BY THE TEGERNSEE HEADS: GRACE PERIOD”, Sep. 24, 2012.

<sup>2</sup> 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。

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。

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇第三章，2-3-22，2013 年版。

<sup>4</sup> 劉華、萬小麗、趙靜，「對新穎性寬限期規則之研究」，《專利法》及《專利法施行細則》第三次修改專題研究報告，知識產權出版社，大陸國家知識產權局，2006 年 4 月 1 日。

案在某些國家得享有優惠期但在其他國家卻不行，造成申請人的困擾，再者，在那些無優惠期制度的國家，第三者可以沒有限制地運用已公開的發明，也對發明人／申請人不公平。因此，優惠期制度的國際調和很早便開始推動。

首先是將優惠期制度納入巴黎公約的倡議，各締約國意見不一，在 1934 年倫敦會議與 1958 年里斯本會議中，對增設第 4 (J) 條導入優惠期制度雖然未能達成共識，但也開啟了調和各國優惠期制度的先聲<sup>5</sup>。

在國際保護智慧財產權協會 (AIPPI) 1980 年布宜諾斯艾利斯會議與 1982 年莫斯科會議中，有關 Q75「發明人在先公開與在先使用其發明」議題之討論，與會人士對導入六個月優惠期之制度達成共識，並建議將此納入巴黎公約等國際條約中，同時智慧財產權組織 (WIPO) 在起草專利法條約 (PLT) 時也有此芻議，惟在各國採納較廣義優惠期 (12 個月) 以交換美國採用先申請原則之協商下，前述共識終告破局<sup>6</sup>。

## 貳、優惠期制度之利弊

優惠期制度的國際調和遲遲未有進展，癥結在於各國產業發展情形互異，對優惠期之需求自然不同，是否願意同步忍受推行優惠期制度所帶來的負面影響，看法也不一致，為能異中求同，當就優惠期制度的利弊進行分析，做為國際調和討論之基礎。

---

<sup>5</sup> Joseph Straus, "Priority Right and Period of Grace: Two Separate Issues under the European Patent Law", CASRIP Newsletter Spring 2000.

<sup>6</sup> 同前註。

## （一）優惠期制度的優點

### 1. 構成「安全網」

任何在申請日（或優先權日）以前所公開之技術，都將成為先前技術之一部分，在申請專利前發明被公開，將導致專利申請案不具新穎性，若在申請專利之前不慎公開其發明，不啻看著辛苦獲致的成果付之流水，對於發明人而言，是殘酷的懲罰。

特別是對那些沒有經驗的發明人，例如中小企業從業人員或是學校研究人員等，他們對專利制度不夠了解，無法深刻體認過早公開其發明所導致的嚴重後果，即便是大企業的從業人員，也會因與專利代理人間的溝通不良，致使在申請專利前就將發明公開，例如日本某大企業，其研究人員在學術期刊發表有關燃料電池用催化劑發明的文章後，該企業才發現這項發明還沒有提出專利申請，所幸運用優惠期制度，才取得專利權<sup>7</sup>。

此時，優惠期制度就像一「安全網」，使發明人（或申請人）猶有亡羊補牢的機會，使其所公開之內容不致成為先前技術之一部分。

隨著網際網路發達世代的來臨，訊息的傳佈即時而快速，發明內容一旦不慎走漏，幾無補救之機會，此更凸顯「安全網」的重要性。

---

<sup>7</sup> 同註 1。

歐洲支持放寬優惠期規定的人士認為，建立「安全網」是其支持之主因，特別是應用在濫用或意外洩漏的情形下，此外，醫藥和化工公司可能因為臨床試驗或其他測試，來蒐集申請專利所需資料，優惠期制度使其無後顧之憂地測試其產品<sup>8</sup>。

## 2. 促進技術移轉或資金募集

建立專利制度的目的在於鼓勵、保護與利用發明之創作，以促進產業發展，對於中小企業、學校或獨立研究機構，要利用其發明，不外乎透過技術移轉或募集資金的方式來完成，決定技術移轉與資金募集成功與否的關鍵在於發明的市場價值，為呈現發明之價值，公開實驗與展示為呈現發明價值的主要手段，進行這些活動之時點極可能在申請專利之前，無市場價值之發明已無申請專利之必要。

若公開實驗與展示將導致該發明無法獲得專利保護，專利制度之精神已不復存在，導入優惠期制度，有助於發明人利用其發明。

在日本，某大學發明一在常溫下木材染色的方法，申請專利前透過實驗與展示，與廠商達成技術授權協議並獲得資金挹注，同時運用優惠期制度並取得專利權。某企業研發一醫療旅行車專用多功能置物箱的安裝夾具，申請專利前曾在學術會議中展示，因而受到矚目，並接受媒體採訪，證明其價值，該企業運用優惠期制度提出專利申請，最終取得專利權<sup>9</sup>。

---

<sup>8</sup> 同註 1。

<sup>9</sup> 同註 1。

William T. Tucker 在美國國會所舉辦之公聽會所提出的聲明指出，像加州大學這種在多個領域均有大量發明公開情形的申請人，儘快提出專利申請其實為一大負擔；在學術界，必須將發明內容對公眾公開來尋求合作機會，不同於私營部門，其所著重者應為先行公開並分享研究成果，以增進科學之進步，而非將創新成果保密，俟取得專利申請日後才將其發明內容公開<sup>10</sup>。

### 3. 滿足學術發表與技術交流之需求

Polanyi<sup>11</sup>在其「科學共和國」著作中，鼓吹科學成果應即時且充分地公開，以促進的科學的發展，延後公開其創作，對於一個學術研究者而言，將負擔高昂的機會成本<sup>12</sup>，但為了申請專利，必須在申請前不得公開其發明，於是科學工作者，在傳遞科學知識與取得專利之間陷入兩難。

Carl Gulbrandsen<sup>13</sup>在國會之聽證會中指出，在公開發明前或是讓任何人知曉之前，先行向專利機關提出申請，對大學院校而言，是改變其傳統的，鼓勵公開、出版，而那正是大學的目的，大學是開放式的環境，並且將技術公開亦是這個國家實際

---

<sup>10</sup> 專利法修正草案（2007）：眾議院於法院召開之關於智慧財產權的委員會前之所舉辦之公聽會，第 110 會期，2007 年（William T. Tucker，加州大學技術移轉研發管理部之執行董事之聲明）

<sup>11</sup> 知名的物理化學、經濟學與心理學之學者，1891-1976 年。

<sup>12</sup> Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure, 200-213, Research Policy 39 (2010).

<sup>13</sup> 威斯康辛校友研究基金會之常務董事與美國大學院校技術經理人協會（Association of University Technology Managers, AUTM）公共政策委員會之副主席。

科技發展運作之情形<sup>14</sup>。

如何在取得專利保護與達成學術研究使命間取得平衡，有人研究優惠期制度對科學成果延後公開的影響<sup>15</sup>，他們以優先權日或申請日在 2000 年的美國或歐洲專利申請案做為研究對象，這些申請案的申請人為學校或學術研究機構，申請專利的發明也有學術發表。

研究的結果發現，僅在美國提出申請的案件，其學術公開約較專利申請日平均晚 2.8 個月，若申請案除在美國申請專利外，也有向其它國家申請專利，學術公開約較美國專利申請日晚 9.9 個月，如果是向歐洲專利局提出申請，學術公開約較歐洲專利申請日晚 16.2 個月。

在優惠期制度較為寬鬆的美國，因申請專利而延後學術公開的情形並不明顯，但在優惠期制度嚴格的歐洲，情形則嚴重的多，學術公開較申請專利晚了 16.2 個月，如果專利申請須跨國進行，也會比向單一國家申請專利所造成的延後學術公開情形來得嚴重。

由前述的分析結果，優惠期制度對於提早進行學術發表確實成效顯著，而國際間優惠期制度不調和，也間接地使發明人不敢太早公開其發明，導致在其它國家無法取得專利。

---

<sup>14</sup> 同註 1。

<sup>15</sup> 同註 12。

## (二) 優惠期制度之缺點

### 1. 增加第三人之法律不確定性

當發明在申請前之公開，本該令該發明之申請案不具新穎性，而後因享有優惠期，使前述發明之公開不納入先前技術之範疇，因而免於喪失新穎性；導入優惠期制度使先前技術之範疇難以認定，使第三人在判斷公開之申請案的可專利性時，不確定性增加。

歐洲專利制度最吸引歐洲使用者的因素之一，就是該制度對先前技術之定義簡單且具有法律確定性<sup>16</sup>。

在 1973 年於慕尼黑舉行之外交會議中，各國代表對於歐洲專利公約是否放寬適用優惠期之展覽會範疇進行討論，法國代表明白地表示發明人應被曉諭在公開其發明之前要提出專利申請，英國代表認為放寬優惠期的主張將背離史特拉斯堡公約對新穎性的定義，表示較窄的適用範圍「對於現代仍然是適當的」；德國、荷蘭與比利時代表也支持前揭主張<sup>17</sup>，因此，歐洲專利公約對於優惠期之適用是採取比較嚴格的標準，主要的著眼點在於避免法律的不確定性。

### 2. 增加發明人的風險

導入優惠期制度，對於發明人而言，雖然提供了「安全

---

<sup>16</sup> 同註 1。

<sup>17</sup> 同註 1。

網」，同時也使發明人產生錯覺，忽視申請前公開其發明的潛在風險，輕率地公開其發明。

潛在的風險之一即發明有被竊取的危險<sup>18</sup>，發明被公開後，可能被多次轉用，衍生的態樣複雜，是否都能舉證適用優惠期制度？所生訴訟與其它費用是否能承擔？這些都是發明人潛在的風險<sup>19</sup>，尤其運用優惠期制度的主要族群，例如中小企業、個人發明人、學校或研究機構從業人員，皆屬於比較欠缺專利知識與資金的族群，風險的影響尤其顯著。

歐洲反對導入優惠期制度的人士認為，對於那些不熟悉專利制度的從業人員，教育他們記得在申請專利之前別公開專利，要比教導如何應付複雜的專利程序要來得簡單有效，擔心他們雖主張了優惠期並獲得專利，但也得不到有意義的保護<sup>20</sup>。

日本大企業認為，優惠期制度對他們的幫助，主要是安全網的關係，可以彌補申請程序上的失誤，基本上，他們仍然儘可能在發明公開前申請專利<sup>21</sup>，不敢因為有優惠期的保護而輕率地公開其發明。

另一個發明人的風險，並非來自優惠期制度本身，而源於各國優惠期制度的不一致，發明人在其母國享有優惠期之保護，容易產生在其他國家亦可享受相同待遇的錯覺，當該發明

---

<sup>18</sup> 同註 1。

<sup>19</sup> 同註 4。

<sup>20</sup> 同註 1。

<sup>21</sup> 同註 1。

人就同一發明向某一無優惠期制度的國家申請專利時，極可能因為喪失新穎性而無法獲得專利保護。

歐洲專利公約第 55 條有關無害公開的規定，是源於史特拉斯堡專利公約草案 Art. 4 (4)<sup>22</sup>，芬蘭曾提議放寬該規定適用之範圍，但被否決，主要原因係該項制度只有在公約之簽約國享有，非簽約國則無，若採取較寬定義，會給發明人錯誤的安全感認知，以為在非簽約國也享有此一制度，導致在這些國家喪失其權利。

歐洲專利局在 2012 年曾兩度徵詢各界對優惠期制度的看法，雖然意見相當分歧，但在導入優惠期制度的前提下，普遍要求該制度是一個國際性一致的作法，就是希望能避免是類風險。

### (三) 導入優惠期制度造成專利審查系統之負擔

導入優惠期制度，對於公開之內容是否列入先前技術之範疇，在判斷上確實比較複雜，不過造成負擔的多寡，各專利局之間看法並不同。

---

<sup>22</sup> Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention Strasbourg, 27.XI.1963 Article 4

4. A patent shall not be refused or held invalid by virtue only of the fact that the invention was made public, within six months preceding the filing of the application, if the disclosure was due to, or in consequence of:  
an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or  
the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at official, or officially recognised, international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22nd November 1928 and amended on 10th May 1948.

歐洲專利局認為，優惠期制度也會使專利局的工作內容更加複雜，牽涉到處理時間與工作分攤。由於 Art. 55 EPC 適用範圍很窄，因此檢索先前技術以判定申請案新穎性的條件變的簡單，當面對一份文件，其公開日期早於申請案之申請日或優先權日，這份文件屬於先前技術之一部分就此確定，當優惠期制度存在時，便須考量其他議題，例如公開的源起以及是否為申請人所為，專利局需要額外之處理，對於審查流程的效率與時間都會造成衝擊<sup>23</sup>。

日本特許廳的看法則有所不同，當審查人員檢索到某個先前技術，這個先前技術雖然公開的日期落於優惠期之中，但卻沒有在主張優惠期證明文件中被提到，此時，這個申請案的審理方式與其他沒有主張優惠期申請案的審理方式是相同的，主張優惠期申請案的審查與一般申請案的審查之間並無顯著不同，也不會帶給審查人員較多的負擔<sup>24</sup>。

綜上所述，導入優惠期制度，蒙受其利者主要是發明人，特別是中小企業、學校或研究機構之從業人員，不僅是因為疏忽所造成發明之公開，或是為技術移轉或募集資金所為之展示，都受到優惠期制度之保護，對於大企業而言，比較實惠的是優惠期所建構之安全網，使其申請程序失誤有亡羊補牢的機會。當發明人的利益得到保障後，使其儘早公開其發明之意願增加，間接促進技術之交流與學術發表，終使整個社會受益。

導入優惠期制度之首要弊病在於損及法律的確定性，由整體

---

<sup>23</sup> 同註 1。

<sup>24</sup> 同註 1。

社會共同來承擔，這也是歐洲專利公約遲遲無法放寬優惠期適用範圍的主因，其次，在於增加發明人之風險，發明人在享受優惠期之時，也必須控管公開之風險，不管是培養處理複雜申請程序或其後訴訟之能力，或是了解國際間優惠期制度的差異。

最後，對於專利局而言，導入優惠期制度會造成審查程序複雜化似不可免，如何明訂規範與落實才是專利局的工作重點。

## 參、有關優惠期制度國際調和之議題

推動優惠期制度的國際調和，除需要利弊分析做為討論的基礎外，為使討論能夠賡續進行與聚焦，議題的設定是關鍵。

2011 年 7 月歐洲專利局（EPO）局長 Benoît Battistelli 邀集丹麥、法國、德國、日本、英國、美國等之專利局局長或代表在德國泰根塞（Tegernsee）召開會議，討論各國專利法的調和狀況，與會者同意成立由技術及法律專家組成「泰根塞專家小組（the Tegernsee Experts Group）」，賦予提供的事實及收集的資訊之任務，致力專利法制的調和。

泰根塞專家小組在討論調和各國優惠期制度時，設定優惠期的期間、聲明或規定之程序、優惠期所指公開的態樣與如何處理第三人獨立所完成發明之公開等 4 項議題，做為日後調和各國優惠期制度的討論要點，以下茲就前揭 4 項議題各國的意見與所持理由逐一進行解說。

### （一）優惠期的期間

依據我國專利法第 22 條第 3 項之規定：「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……」，事實發生至申請日之間為優惠期，為期六個月，期間的起算日為申請日。

影響優惠期的期間有兩個因素，一為期間有多久，二為期間的起算日，以下茲就以上兩個因素進行分析。

## 1. 期間

世界智慧財產權組織（WIPO）在起草實質專利法條約（SPLT）時，曾對各國（包括我國）已實施優惠期制度的內容進行調查，發現有 6 個月與 12 個月兩種不同的規定，發現有 37 國的優惠期為 6 個月，22 國的優惠期為 12 個月<sup>25</sup>，前者包括我國、歐洲、日本與大陸，後者則為美國、加拿大與韓國。

1982 年 AIPPI Q75（討論發明人在先公開與在先使用其發明）特別委員會決議建議修改巴黎公約，導入 6 個月優惠期之制度<sup>26</sup>，然而在 2004 年 AIPPI Q170（討論實質專利法條約）特別委員會中，則建議在實質專利法條約第 9 條採用 12 個月的優惠期<sup>27</sup>。

## 2. 期間的起算日

優惠期的起算日，各國也有不同的規定，在我國為自申請

<sup>25</sup> Joseph Straus, Grace Period-First Real Chance after Seventy Years, WIPO Open Forum on the Draft SPLT, Geneva, March 3, 2006.

<sup>26</sup> AIPPI, Question Q75 Prior Disclosure and Prior Use of the Invention by the Inventor, Executive Committee and Council of Presidents of Moscow, April 19-24, 1982. <https://www.aippi.org/download/committees/75/RS75English.pdf>

<sup>27</sup> AIPPI, Question Q170 Substantive Patent Law Treaty, Congress Geneva, June 19-23, 2004. <https://www.aippi.org/download/committees/170/RS170English.pdf>

日起算，與我國相同規定的國家有日本、澳洲、加拿大、韓國與俄羅斯等，也有國家自優先權日起算，例如大陸與印度。

在美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）生效之前，優惠期的期間自在美國最早有效申請日起算，外國優先權不列入計算中；但發明法案生效後，有效申請日包含優先權日，意即美國優惠期的起算日為優先權日。

1982 年 AIPPI Q75 特別委員會與 2004 年 AIPPI Q170 特別委員會皆建議優惠期的起算日為優先權日，實質專利法條約草案（SPLT）亦規定以優先權日做為優惠期之起始日。

對於歐洲專利公約（EPC）所規定優惠期的起始日為申請日亦或優先權日，曾有一番論戰，爭點在於 EPC Art. 55（有關無害公開）用語的解釋。

EPC Art. 55 規定為：「……不早於申請歐洲專利前 6 個月（no earlier than six months preceding *the filing of the European patent application*）…」，而 EPC Art. 89（有關優先權日之效力）規定為：「優先權的效力在於其優先權日視為申請歐洲專利的申請日（*the date of filing of the European patent application*）……」，Art. 55 之用語「*the filing of the European patent application*」是否與 Art. 89 之用語「*the date of filing of the European patent application*」有相同意義，如果兩者意義相同，如果採認優先權，優惠期之起始日自優先權日起算<sup>28</sup>，反之，則一律自申請日

---

<sup>28</sup> 同註 5。

起算。

1994 年荷蘭最高法院的判決支持優惠期之起始日自優先權日起算，理由為衡諸 EPC Art. 55 對專利申請案保護的宗旨，如果優先權被主張，EPC Art. 55 (1) 之解釋應與 Art. 54 (2) (有關新穎性之規定) 和 Art. 89 之做法一致；不過 1991 年瑞士最高法院的判決結果<sup>29</sup>與 1995 年德國聯邦最高法院的判決結果<sup>30</sup>正好相反，EPC Art. 55 的用語和 Art. 89 的用語不同，Art. 55 之內容與優先權效力無涉，優惠期日自申請日起算。

為了整合歐洲各國法院對 EPC Art. 55 分歧之見解，歐洲專利局擴大上訴委員會審理「單純皰疹病毒疫苗接種之物質及其方法」之專利異議上訴案件時，對 EPC Art. 55 條文做出解釋，支持瑞士最高法院與德國聯邦最高法院的見解，Art. 55 之用語「the *filing of* the European patent application」與 Art. 89 之用語「the *date of filing of* the European patent application」不同，是出自立法之設計而非錯誤，在 1973 年慕尼黑舉行之外交會議 (Diplomatic Conference) 中已有所討論，優惠期之起算日為實際上提出專利申請之日，即申請日，非優先權日，故條文之用語有所不同<sup>31</sup>。

<sup>29</sup> Decision of August 19, 1991, 117 BGE II 480 (1991) = GRUR Int. 1992, 293-*Stapelvorrichtung* = 23 IIC 828 (1992) - *Stacker*.

<sup>30</sup> Decision of December 5, 1995, GRUR 1996, 349-*Corioliskraft*.

<sup>31</sup> European Patent Office, G 003/98, 12 July, 2000.

### 3. 優惠期間是否延伸至申請日之後

我國專利法第 22 條第 3 項之規定：「……，並於其事實發生後六個月內申請，……」，意即公開之事實發生於申請日前六個月至申請日這段期間內，方得主張優惠期。

根據 EPC Art. 55 之用語，無害公開之發生「不得早於」(not earlier than) 申請歐洲專利前 6 個月（而非在申請歐洲專利前 6 個月「內」），優惠期始於申請歐洲專利前 6 個月，但未規定止於申請日，意即無害公開發生於申請專利之後，仍在優惠期間內，當發明被他人非法 (unlawfully) 提出專利申請，比之於該發明之合法申請人之申請案，申請在先而公開在後，該非法之申請案不會構成 EPC Art. 54 (3) 之先申請權 (prior right)<sup>32</sup>，因為該非法申請案之公開仍在優惠期之內，得豁免不構成先前技術之一部分。

歐洲專利局審查基準舉例說明：某人 B 被秘密告知某人 A 之發明，而後將此發明以其名義提出專利申請，B 之申請案的公開，不會造成 A 之損害，無論 A 已提出申請，或是在此公開後 6 個月內提出申請，無論在上述何種情形，根據 EPC Art. 61 之規定，B 都無專利申請權<sup>33</sup>。前述情形若發生於我國，B 之申請案的公開若在 A 提出申請之後，則此公開將不在優惠期之內。

---

<sup>32</sup> 同註 1。

<sup>33</sup> European Patent Office, Guideline for Examination, Part G (as in force from June, 2012), Chapter V-1.

## （二）聲明或規定之程序

根據我國專利法第 22 條第 4 項之規定，主張優惠期，申請人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。

聲明之目的，係藉由清楚定義影響專利申請案所請發明可專利性的先前技術，增進第三人對申請案的可預測性，提升法律的確定性<sup>34</sup>；目前歐洲主要國家（例如德國、英國與法國）、歐洲專利公約、日本、大陸、韓國與我國規定申請人應聲明，方得主張優惠期。

但強制聲明，可能造成主張優惠期的妨礙，對於中小企業之申請人特別不利，且可能會使得專利局的工作更為複雜且會影響審查程序的效率；可不用聲明的國家包括美國、加拿大、巴西與俄羅斯<sup>35</sup>。

1982 年 AIPPI Q75 委員會議決建議修改巴黎公約，申請人（或發明人）得無須聲明即可享有優惠期<sup>36</sup>，然而在 2004 年 AIPPI Q170 委員會中，則建議在實質專利法條約第 9 條規定申請人（或發明人）主張優惠期時須提出聲明<sup>37</sup>。

---

<sup>34</sup> 同註 1。

<sup>35</sup> 同註 1。

<sup>36</sup> AIPPI, Question Q75 Prior Disclosure and Prior Use of the Invention by the Inventor, Executive Committee and Council of Presidents of Moscow, April 19-24, 1982. <https://www.aippi.org/download/commitees/75/RS75English.pdf>

<sup>37</sup> AIPPI, Question Q170 Substantive Patent Law Treaty, Congress Geneva, June 19-23, 2004. <https://www.aippi.org/download/commitees/170/RS170English.pdf>

### （三）優惠期所指公開的態樣

根據我國專利法第 22 條第 3 項之規定，優惠期所指公開的態樣包括：1. 因實驗而公開者、2. 因於刊物發表者、3. 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、4. 非出於其本意而洩漏者。

各國優惠期制度的差異，主要在於優惠期的公開態樣與適用範圍的認定標準，其中，歐洲專利公約規定之優惠期的公開態樣最少，適用範圍的認定也比較嚴格，美國的優惠期規定則相對寬鬆。

根據 Article 55 (1) EPC 之規定，無害公開有兩種態樣，第一種情形為公開屬於明顯之濫用而不利於申請人或前權利人時 (Art. 55 (1) (a) EPC<sup>38</sup>)；第二種情形為公開係展示於官方所主辦或認可之國際展覽會，該國際展覽會須符合巴黎公約之定義 (Art. 55 (1) (b) EPC<sup>39</sup>)。

第一種態樣，當第三人在發明申請專利之前將之公開，該公開對於申請人是屬於明顯之濫用所導致，申請人有義務證明濫用之發生是可信的（參閱歐洲專利局上訴委員會判決 T436/92），根據判決 T 291/97，對於 Art. 55 (1) (a) EPC 所述濫用之認定是相當嚴格的，不能僅是臆測。上訴委員會對於證明「明顯之濫用」採較嚴格的標準：「案情必須是清楚明確，若有疑義，不會做出對

---

<sup>38</sup> (1)(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor.

<sup>39</sup> (1)(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928.

申請人有利的解釋」。

根據判決 T 436/92 上訴委員會之見解，「僅是疏忽或是危害保密性」還不足以構成 Art. 55 (1) (a) EPC 所述明顯之濫用，蓄意傷害他人或是預謀危害保密性並知曉其可能造成傷害之可能性才會被認定為明顯之濫用，決定是否構成 Art. 55 (1) (a) EPC 所述明顯之濫用的重要關鍵在於濫用者的心態。

這樣的見解也見於判決 T 585/92，系爭專利申請案主張優先權而後撤回，申請案應依申請日起算 18 個月後公開，然由於 NPO 的疏失被提早公開，上訴委員會認為發明之公開為政府之錯誤所造成，對於申請人而言是不利且不幸之結果，但並不構成 Art. 55 (1) (a) EPC 所述明顯之濫用。

第二種態樣，Art. 55 (1) (b) EPC 的適用範圍是非常窄的，訂定此法條的目的並不是讓歐洲專利局自行認可國際展覽會，符合條件之國際展覽會相當稀少，必須是國際展覽局 (Bureau International des Expositions)<sup>40</sup>所主辦或認可的國際展覽會，歐洲專利局會在其官方期刊上登載適用 Art. 55 (1) (b) EPC 之國際展覽會，目前有三個展覽會已被審核通過<sup>41</sup>，一處在荷蘭的芬洛 (Venlo) 舉辦，一處在韓國的麗水市 (Yeosu)，第三處在義大利的米蘭。

<sup>40</sup> 國際展覽局 (簡稱 BIE)，是協調和審批世界博覽會事務的政府間合作組織，總部設於法國巴黎，1928 年 11 月 28 日，31 個國家代表在巴黎簽署了《國際展覽會公約》。根據公約精神，成立了國際展覽局作為執行機構，目前，該組織共有 156 個成員國。

<sup>41</sup> European Patent Office, Office Journal (OJ), P 342, 2012.

歐洲專利公約開始簽定生效之初，便已有此項規定，因為巴黎公約定有國際展覽會的規範，為履行巴黎公約的義務，遂制定此項規定，類似的規定也見於 1963 年之史特拉斯堡專利公約。

日本優惠期所指公開的態樣，在 1959 年以前，適用的範圍比較小，公開的態樣包括：1. 進行試驗而致發明公開者、2. 將其發明陳列於展覽會／博覽會（只限政府主辦者）以及 3. 發明之公開非有權取得專利之人的本意。

1959 年，因應學術界的要求，擴大態樣 1. 之範圍，試驗結果公開於刊物或在學術會議中以書面形式（只限經日本特許廳認可之學術會議）公開者皆納入適用範圍。

為了因應網路公開的訊息快速增長的影響，1999 年日本將網路上之公開納入優惠期之保護範圍，將網路上公開之技術內容等同於印刷品之發行，再度擴大態樣 1. 之適用範圍，將其試驗結果公開於刊物、電子通信媒體、或在學術會議中以書面形式（只限經日本專利局認可之學術會議）公開都納入範圍。

此次修訂的另一個重點，是當所請發明與先前公開之內容不完全相同時，仍提供優惠期之保護，放寬的原因，是在學術論文或學術會議中，其著眼的是學術意義與研究所欲達到之成就，而申請專利範圍之內容側重於專利權範圍的定義以及符合敘述之要求，因此先前公開之內容與申請專利範圍之內容不必然完全相同。

在此之前，發明人因所請發明與學術論文或與在學術會議公

開之內容不完全相同，無法獲得優惠期制度的保護，發明會因為不具進步性而被不予專利，反使第三人可無限制利用此公開之技術，違背優惠期制度的宗旨。根據 1999 年修訂之日本專利法，受優惠期保護之公開內容，不僅不得做為判斷新穎性之依據，也同樣不能做為判斷進步性之依據。

隨著研究成果發表方式的多樣化，優惠期公開態樣的適用範圍已無法涵蓋所有發明公開的形態，也產生失衡的現象，例如，發行目錄或手冊對不特定顧客公開之資訊可享優惠期，但公司銷售員本身對其產品之介紹卻不在保護範圍之內；於網路流媒體中公開之資訊在優惠期保護範圍內，但藉由廣播公開之資訊則否。

另一個遭到詬病之處，在於學術會議須經日本特許廳認可，其所公開之資訊方得優惠期之保護，而日本研究人員多將其研究成果發表於國外之學術會議，實質上卻鮮少有人向日本特許廳提出認可學術會議之申請，因此國外學術會議上公開之簡報內容無法受到優惠期之保護。

為了解決前述失衡之現象，2011 年日本再度放寬優惠期公開態樣的適用範圍，公開之態樣簡併成兩類：1. 公開為有權取得專利之人的行為所造成、2. 發明為公眾所知曉非出於有權取得專利之人的本意；基本上，適用範圍已經涵蓋所有公開的態樣，與公開有關之學術會議或展覽會，也無須先經由日本特許廳認可。

美國優惠期制度適用之公開類型，包括該發明之印刷出版物、獲准之專利、公開使用或銷售（sales）／銷售之要約（offers

for sale)，基本上已經涵蓋所有公開的態樣。

#### （四）如何處理第三人獨立所完成發明之公開

在專利申請案申請日（或優先權日）前，第三人獨立所完成發明之公開，一般皆屬於先前技術之一部分，在我國、歐洲和日本專利制度中（同時在實體專利法條約（SPLT）草案中也有所討論），這樣的公開不適用優惠期之規定。

在美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）生效之前，第三人先於發明人最早有效申請日所為之公開則算是先前技術，不過，在發明法案生效後，情況有了改變，如果發明人於優惠期內公開發明後才提出申請，一個由第三人所為之干預性公開（intervening disclosure）或就其申請標的之所為之申請，應視為對發明人之對專利之權利無害。

如前所述，AIA 優惠期也適用第三人的公開與申請專利，只要這些行為發生在發明人的優惠期內，並在發明人提出專利申請之前。根據眾議院司法委員會報告之解釋，策略性將第三人行為的效果納入優惠期適用範圍：如果發明人公開其發明，他即保有對該發明的優先權利（priority），只要在發明公開一年內提出專利申請，即便在發明公開和申請專利的期間有抵觸性的先前技術存在<sup>42</sup>。

---

<sup>42</sup> H.R. Rep. No. 110-314, at 57 (citing the 2007 House Committee Report's section-by-section analysis as the grace period provisions were substantively identical to those of the AIA.)

在前述聽證會中，參議員 Hatch 就§102 (b) (1) (B) 的政策目標提供更多詳細資訊：……這一規定確保發明人，無論以何種方式公開其發明，在優惠期內均能得到充分的保護。對發明人的保護，不僅發明人出於己意的公開得豁免不構成發明人所請發明的先前技術，同時由他人所公開之相同申請標亦豁免不構成發明人所請發明在§102 (a) 或 103 的先前技術——只要這些他人之公開係發生在發明人公開之後<sup>43</sup>。

此外，參議員 Leahy 探討§102 (b) (1) (B) and §102 (b) (1) (A) 之間的相互影響：§102 (b) (1) (B) 被設計來與§102 (b) (1) (A) 協同構成一強力有效之優惠期，針對那些申請專利前已先公開其發明之發明人，在優惠期中，不僅發明人出於己意的公開得到保護，他人之公開，只要晚於發明人之公開，也得到保護，這是我們在法案中所提供的重要保障，特別是對於獨立發明人或大學發明人<sup>44</sup>。

在此之前，優惠期之效果，僅是將特定公開事實之技術內容例外不納入先前技術的範疇，並沒有改變專利審查之基準日（申請日或優先權日），美國這項新規定，擴大了優惠期之意涵，如果發明人公開其發明，他即保有對該發明的優先權利（priority）<sup>45</sup>。

除了美國以外，世界各主要專利體系目前尚未引入這樣的優惠期規定。

---

<sup>43</sup> 157 Cong. Rec. S1496-97 (Mar. 9, 2011) (Statement of Reps. Hatch)

<sup>44</sup> Id. at S1497 (statement of Sen. Leahy)

<sup>45</sup> 同註 42。

## 肆、各國優惠期制度之實施概況與未來發展趨勢

我國自專利法頒布施行以來，即已導入優惠期制度，93 年 7 月 1 日施行之專利法放寬優惠期的適用範圍，及於發明非出於其本意而洩漏者，復於 102 年 1 月 1 日施行的專利法，將申請人因己意於刊物公開者納入優惠期適用範圍，無論該公開是否為商業性發表，且不限於實驗而公開。

統計我國 97 年至 101 年發明專利申請案，其中 1.25%之申請案主張適用優惠期，97 年有 414 件申請案提出，101 年則增至 678 件申請案，就申請人之類別分析，84.2%之主張適用優惠期申請案來自大學／研究機構，8.7%申請案為公司所申請，7.1%申請案為個人申請，顯見我國大學／研究機構能充分運用優惠期制度，進行技術移轉與學術公開。

在韓國，2012 年 3 月 12 日起，優惠期自申請日前 6 個月內放寬至 12 個月內，主張優惠期的案件，自 2008 年之 2,749 件，逐年增加，2012 年達到 4,673 件，約有 2.43%之申請案主張適用優惠期，在這些申請案中，48%為大學所申請，16%為研究機構申請，中小企業者申請者占 16%，大企業申請者占 11%，9%為個人申請<sup>46</sup>。

在日本，自 1959 年以來，優惠期之適用範圍逐漸放寬，2011 年共有 1,500 件申請案主張適用優惠期，占全體發明申請案之 0.44%<sup>47</sup>，2012 年 4 月 1 日修正專利法放寬優惠期的適用範圍，為了解修正優惠期制度所帶

---

<sup>46</sup> AIPPI, Q233 Grace Period for patents, Rep. of Korea National Group, May 10, 2013.  
[https://www.aippi.org/download/committees/233/GR233rep\\_of\\_korea.pdf](https://www.aippi.org/download/committees/233/GR233rep_of_korea.pdf)

<sup>47</sup> AIPPI, Q233 Grace Period for patents, Summary Report, Sep. 4, 2013.  
<https://www.aippi.org/download/committees/233/SR233English.pdf>

來之效益，特許廳統計修正後三個月內（即 2012 年 4-6 月）與修正前一年同期（即 2011 年 4-6 月）主張優惠期之申請案數量，並進行比較分析，發現修正後主張優惠期之申請案量增加了 68%，若以申請人類別區分，中小企業主張優惠期的案件數增幅達 4 倍，就公開的態樣來比較，以展覽的方式公開其發明增幅最大<sup>48</sup>。

在美國，優惠期制度對發明人／申請人非常友善，無論在期間長短、適用範圍與無須聲明措施，比起其他國家的制度，對申請人最為有利，大學所取得之美國專利，在 1974 年僅 177 件，2001 年增加至 3721 件（共 11,265 件申請案，其中 2,000 件申請專利前已公開其發明），大學因而獲得 10.7 億美元的權利金，這些發明商品化創造 300 億美元的營業額，提供 30 萬個工作機會<sup>49</sup>，顯示來自大學的發明愈來愈占有舉足輕重的地位，優惠期制度居功厥偉。

美國現行專利法擴大優惠期的適用範圍，將優惠期間內，第三人所為同一申請標的之公開，策略性地豁免不納入先前技術的範疇，在其他國家，這樣的公開仍屬於先前技術的一部分，美國的優惠期制度對申請人／發明人的保護，一直領先全球。

在歐洲，自歐洲專利局創建以來，上訴委員會僅審理了大約 15 件有關主張優惠期的案件，這些案件都是公開屬於明顯地濫用之態樣，在德國，主張優惠期之發明申請案幾乎是沒有，新型申請案則僅有少數主張

---

<sup>48</sup> Japan Patent Office, “Study on Grace Period-Revision Patent Law in Japan”, Trilateral Offices and Users Meeting, Kyoto, Japan, Nov. 15, 2012.

<sup>49</sup> 同註 25。

優惠期<sup>50</sup>。在法國，因為在展覽會公開而主張優惠期之案件幾乎沒有，因發明被明顯地濫用而主張者僅為少數<sup>51</sup>。在英國，法院迄今僅審理 4 個有關優惠期的案件<sup>52</sup>。

在國際保護智慧財產權協會（AIPPI）2013 年赫爾辛基會議有關 Q233「專利優惠期」議題，歐洲各國多表示在其國內幾乎沒有或僅少數專利申請案主張優惠期之適用，僅匈牙利表示在該國近 10 年來主張優惠期之專利案件成長了 5 倍。

1998 年 5 月歐洲議會曾倡議放寬優惠期的適用範圍，同年 10 月在布魯塞爾舉行聽證會，研究機構與獨立發明人贊成放寬適用範圍，認為可以使發明不至因為學術發表、實驗公開與尋求資金等無法取得專利，產業界則表示反對，擔心增加法律的不確定性，產業乃至於社會整體都必須承受更多風險，反而得不償失<sup>53</sup>。經過反覆的討論與分析利弊，2000 年修訂歐洲專利公約時，優惠期的規定並未修改，顯示歐洲社會各界仍未達成共識。

## 伍、結論

優惠期制度的國際調和歷程，自 1934 年討論修訂巴黎公約之倫敦會議伊始，迄今接近 80 個年頭，調和的方式由修訂巴黎公約增加第 4（J）條，演變成在實質專利法條約草案中納入優惠期規定，雖然各國無法達

---

<sup>50</sup> AIPPI, Q233 Grace Period for patents, German Group, May 4, 2013.  
<https://www.aippi.org/download/committees/233/GR233germany.pdf>.

<sup>51</sup> AIPPI, Q233 Grace Period for patents, France Group, April 18, 2013.  
<https://www.aippi.org/download/committees/233/GR233france.pdf>.

<sup>52</sup> AIPPI, Q233 Grace Period for patents, United Kingdom Group, May 12, 2013.  
<https://www.aippi.org/download/committees/233/GR233uk.pdf>.

<sup>53</sup> European Patent Office, Official Journal, P155, 3/1999.

成共識，但仍持續努力不懈地進行調和，在在顯示這個議題的重要性。

在主要專利體系中，除了歐洲之外，都朝向放寬優惠期適用範圍的方向來演進，韓國的優惠期間延長為 12 個月，在日本，只要是申請人／發明人對其發明之公開，都納入適用範圍中，我國專利法第 22 條第 3 項所述之公開態樣，基本上也涵蓋申請人／發明人對其發明之各種公開行為，在美國，更將第三人所為同一申請標的之公開，策略性地納入優惠期適用範圍中。

由優惠期制度的利弊分析可知，優惠期制度的主要受益者，包括大學／研究機關與中小企業，而這些申請人對於我國、日本、韓國與美國的產業發展至為重要，因此放寬優惠期的適用範圍，乃為了滿足國內產業發展所需。

歐洲之所以遲遲不放寬優惠期適用範圍的原因，也是為了符合歐洲專利使用者的需求，根據調查，歐洲專利制度的價值，在於其法律的安定性<sup>54</sup>，縱然歐洲的大學／研究機構的研發成果斐然，也有具創新能力的中小企業，但放寬優惠期的適用範圍，會損及法律的確定性，整體而言，對大學／研究機構、中小企業不見得能真正獲益。

在 1973 年慕尼黑舉行之外交會議中，各國代表在草擬歐洲專利公約時即將此列為最重要的考量因素，在國際保護智慧財產權協會（AIPPI）2013 年赫爾辛基會議有關 Q233「專利優惠期」議題裡，歐洲各國所提交的意見書皆一再重申這個理念。

---

<sup>54</sup> 同註 1。

在 2012 年歐洲專利局與專利申請人間的協商會議中，與會人士雖未針對是否放寬優惠期適用範圍達成共識，但是對於日後若放寬適用範圍，優惠期制度要符合哪些條件卻有比較一致的看法，這些看法包括：1. 要有國際性的優惠期制度、2. 有限度的「安全網」效果、3. 美國發明法案（AIA 法案）之優惠期規定是無法被接受的<sup>55</sup>。

根據歐洲與會人士的意見，即便未來放寬優惠期適用範圍，仍儘量不要損及法律的確定性，因此變動的幅度不會太大，特別是無法接受美國現行的優惠期制度這點，恐怕是優惠期制度國際調和的主要障礙。

在國際保護智慧財產權協會（AIPPI）2013 年赫爾辛基會議有關 Q233「專利優惠期」議題中，各國一致表達追求調和的意願，因為各國制度的歧異，將會使全球布局的申請人無所適從，也不利國內的產業發展，雖然從前揭分析中可知，近 80 年來調和歷程筭路藍縷，未來也會是漫漫長路，不過，隨著國際化對產業發展的影響日深，調和終將成為滿足各國產業發展的主要選項，屆時，調和必然開花結果。

---

<sup>55</sup> 同註 1。