104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、專利一組

簡報大綱

- **臺日生物材料寄存相互合作配套措施**
  - 修正有關專利申請之生物材料寄存辦法
  - 訂定臺日專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點
- **發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案**
- **研議中修法議題**
- **專利師法修正草案要點介紹**

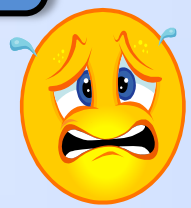
臺日生物材料寄存相互合作

- **專利法第27條**
  - 原則：
    申請生物材料發明專利，應於申請日前將該生物材料寄存於我國寄存機構，縱已於國外有寄存，仍須於我國再寄存
  - 例外：
    我國與該外國建立相互承認寄存效力，則不用再寄存
- **以雙邊協議建立相互承認關係**
  - 臺日於2014年11月20日簽署生物材料寄存相互合作之備忘錄

配套修正法令

- **修正「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第11條及第25條**
  - 開具寄存證明書之後，不得撤回寄存
- **訂定「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點」**
  - 104年6月18日開始施行

實施前



申請人

在日寄存

台灣
再寄存

重複寄存
費事又耗財

申請臺日專利

特許廳

智慧局

實施後

申請人

多重選擇
一次搞定
省事又省錢

臺灣或日本擇一寄存

申請臺日專利

特許廳

寄存相互承認

智慧局

適用對象

申請人：在我國或日本提出專利申請案之申請人

- **不限於我國人民或日本人民**
- 我國發明人寄存於我國，可享有地利之便，即時寄存
- 我國發明人寄存於日本，可享有日本為布達佩斯條約締約國之便，日後提出第三國申請時，亦毋庸重複寄存，有利於多國布局

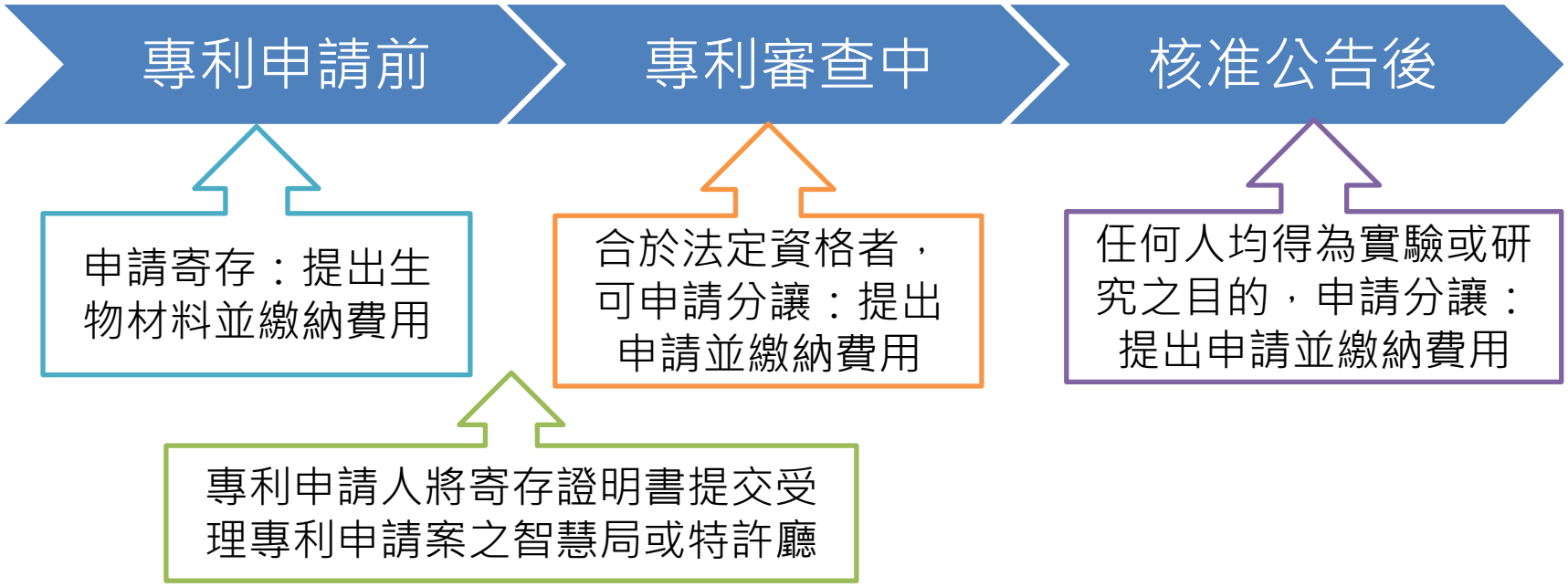
申請案：104年6月18日(含18日）後提出之專利申請案

- 6月18日之前已寄存，6月18日（含18日）後提起專利申請案者，亦有適用
- **但如寄存於台灣而向日本申請專利，寄存證明書之開具日期亦須在6月18日之後**

指定寄存機構

- 我國：食品所(FIRDI)
- 日本：獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄託中心(NITE-IPOD) 、獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)

專利程序與生物材料寄存

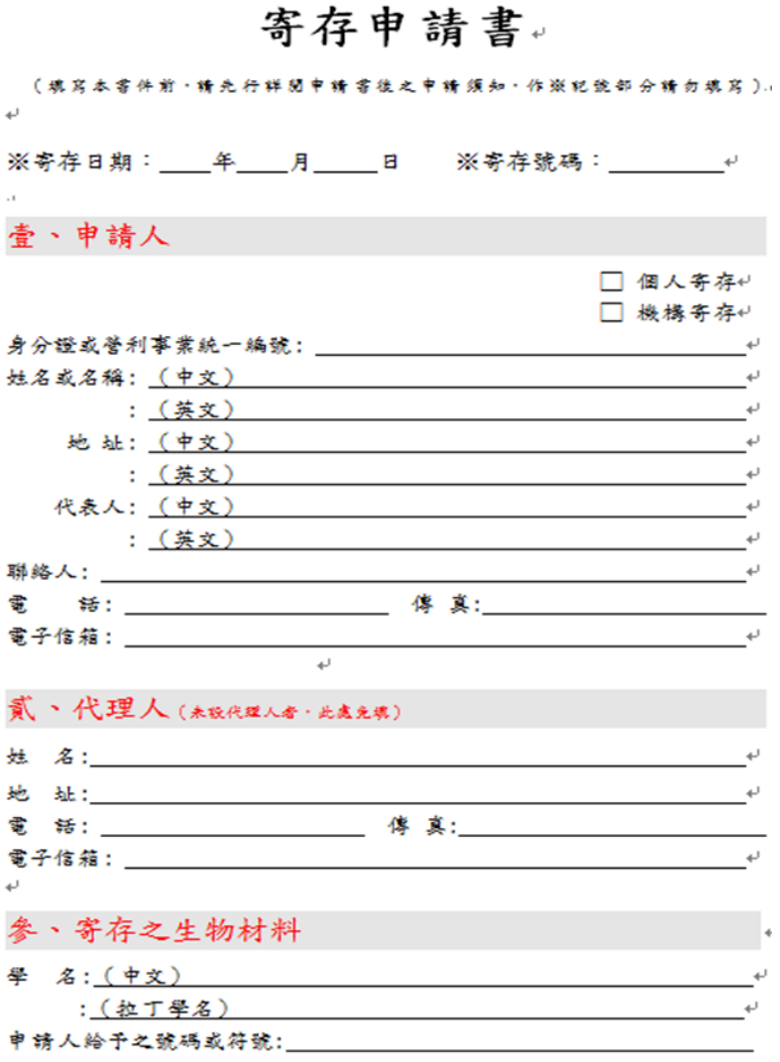


準據法適用原則

- 申請分讓之資格及事由➔依專利申請案所在地專利法令
- 寄存費用、書表及其他事項➔依寄存所在地專利法令

申請寄存態樣一

- **於日本提出申請案，在我國寄存**
  - 依我國之申請書表、規定數量及保存型態，並繳納費用
  - 開具寄存證明書之後，不得撤回寄存
  - 開具寄存證明書前撤回者，退回全部保存生物材料所生費用



寄存申請書

（填寫本書件前，請先行詳閱申請書後之申請須知，作※記號部分請勿填寫）

※寄存日期：____年____月_____日　　※寄存號碼：_____

壹、申請人

☐ 個人寄存
☐ 機構寄存

身分證或營利事業統一編號：_____

姓名或名稱：（中文）_____

：（英文）_____

地 址：（中文）_____

：（英文）_____

代表人：（中文）_____

：（英文）_____

聯絡人：_____

電　　話：_____　傳 真：_____

電子信箱：_____

貳、代理人（未設代理人者，此處免填）

姓　名：_____

地　址：_____

電　話：_____　傳 真：_____

電子信箱：_____

參、寄存之生物材料

學　名：（中文）_____

：（拉丁學名）_____

申請人給予之號碼或符號：_____

申請寄存態樣二

- **於我國提出申請案，在日本寄存**
  - 填寫該機構的寄存申請書，並依據其指定之數量及保存方式等提出生物材料，並繳納費用
  - 申請日後4個月，或國際優先權日後16個月內，檢送該指定寄存機構所開具的寄存證明文件至智慧局

NPMD NITE 特許微生物寄託センター

【国際】様式第1－1

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

nite

原　寄　託　申　請　書

（細菌、放線菌、アーキア、酵母、糸状菌、バクテリオファージ、プラスミド）

独立行政法人製品評価技術基盤機構
特許微生物寄託センター長　殿
千葉県木更津市かずさ鎌足 2-5-8 122 号室

*1 受託番号：NITE BP-
受託日：　年　月　日
受付番号：

寄託者は、Ⅱ欄の微生物をブダペスト条約に基づいて寄託し、ブダペスト条約に基づく規則 9.1 に定める期間中寄託を取り下げないことを約束し、「微生物の原寄託に関する承諾書」に承諾します。

Ⅰ. 微生物の種類（該当するものにチェックしてください）

■細菌　□放線菌　□アーキア　□酵母　□糸状菌（カビ、キノコ）

□バクテリオファージ　□プラスミド

Ⅱ. 微生物の表示（この表示はサンプルの表示と一致させてください）

識別の表示：ABC123

Ⅲ. 国内寄託から国際寄託への移管申請である（該当する場合はチェックしてください）

■ はい：　国内寄託の受託番号：NITE P-00000

（微生物の提出は省略します。国内寄託の受託証の写しを添付してください）

Ⅳ. 遺伝子組換え生物である（該当する場合はチェックしてください）

□ はい：　（XII で詳細を記入してください）

Ⅴ. 混合微生物である（該当する場合はチェックしてください）

□ はい：　（XIII で詳細を記入してください）

Ⅵ. 科学的性質及び分類学上の位置　*2( )

分類学上の位置（属・種名を明記してください）：

Escherichia coli (K12)

科学的性質（形態的、培地上の特徴、生理学的特徴等を詳細に記載してください）：

細胞形態　：桿状
コロニー　：クリーム色
特徴　：鞭毛をもち、運動性を有する。

發明專利申請延緩實體審查

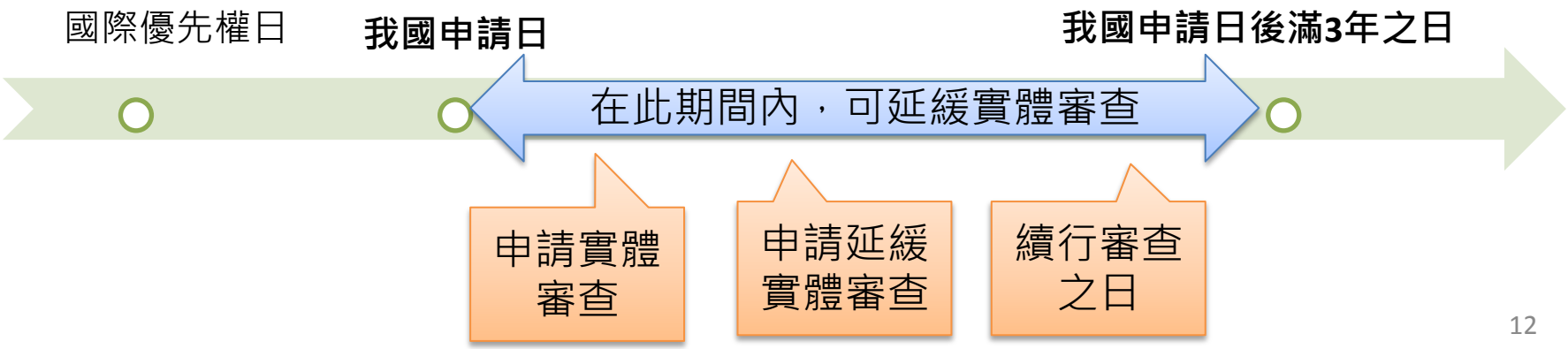
- **緣由：**
  - 103年年底本局召開「營造本國專利優質創造環境諮詢會議」中，建議參考韓國法制，建立延緩審查之機制，以使專利申請人得調整其獲得專利之時程
  - 在不影響審查資源運用分配的情況下，提供申請人之便宜性措施，使申請人可配合申請策略、專利布局及專利商品化時程之需求，加以運用
- **104年4月1日起受理申請**
- **至104年6月10日止，計12件**

適用範圍

- **發明專利申請案**
- **例外不適用**
  - 該申請案已受有審查意見通知或已審定
  - 該申請案已提出分割之申請
  - 該申請案係由第三人提出之實體審查申請
  - 該申請案已提出加速審查（AEP）或專利審查高速公路（PPH）之申請

申請期間及續審日期

- **申請延緩之期間**
  - 應於申請實體審查同時或嗣後為之。不得晚於該專利申請案申請日後3年。該申請案有主張優先權者，仍以向我國提出之申請日為準
- **指定續行審查之日期**
  - 應於申請延緩實體審查時敘明指定續審之日期。指定續審之日期，必須為專利申請案申請日後3年之內的日期。該申請案有主張優先權者，仍以向我國提出之申請日為準



程序注意事項

- **須以書面申請，敘明下列事項，不須繳納費用：**
  - 專利申請案號
  - 申請人姓名或名稱
  - 委任代理人者，其代理人姓名及事務所
  - 續行實體審查之日期
- **延緩實體審查之申請得撤回，但撤回後不得再為申請**
- **申請延緩實體審查後，得變更指定續審日期，但變更後之日期，仍必須為專利申請案申請日後3年之內的日期**

研議中修法議題

研議中修法議題
擴大優惠期(103.8.11公眾諮詢)
優先權之復權(104.5.14公聽)
導入美國臨時申請案議題(104.5.14公聽)
修正取得設計專利申請日之必要文件
延長設計專利權期限(104.4.30公聽)
導入設計專利延緩公開制度(104.4.30公聽)

擴大優惠期

	期間	期間計算基準	公開態樣限制	聲明程式
日本	6個月	本國申請日	未限制	申請時聲明，30日內提出證明文件
韓國	12個月	本國申請日	未限制	申請時聲明，申請日後30日內提出證明文件 (2015年7月將放寬)
歐洲專利	6個月	歐洲專利申請日	限制	申請時聲明，6個月內提出證明文件
中國大陸	6個月	本國申請日或優先權日	限制	申請時聲明，2個月內提出證明文件
我國	6個月	本國申請日	限制	申請時聲明，主管機關指定期間內提出證明文件
TPP	12個月	本國申請日	未限制	無相關規定

研議方向

- **期間延長為一年**
- **事由：**
  - 申請人所致之公開
    - 含自行公開及授權他人公開
    - 但排除因其因申請專利而經我國或外國政府機關依法所為之公開
  - 非出於申請人本意所致之公開
    - 含因申請人疏漏所致之公開
- **主張之程序要件：目前傾向維持現況**

優先權之復權

- **目前我國優先權復權規定**
  - 事由
    - 申請時未主張
    - 申請時未聲明第1次申請之申請日或受理該申請之國家
    - 未於最早優先權日後16個月內檢送優先權證明文件
  - 得申請復權期限：最早優先權日後16個月內(設計為10個月)
- **研議方向：**
  - 申請人未於專§28第1項所定12個月內來我國申請專利並主張優先權者，得申請復權
  - 得申請復權期限：2個月

導入美國臨時申請案議題

- **緣由**
  - 104年1月本局召開「專利審查品質諮詢委員會」中，委員建議有關美國臨時申請案制度，韓國已跟隨美國，我國是否考慮修法採納該制度?
- **美國、韓國與臺灣現行制度比較**
  - 美國：未限定專利說明書格式與申請語文，且申請專利範圍非取得申請日要件
  - 韓國：2014年專利法修法後的作法，並非導入美國臨時申請案制度，其與美國臨時案之共同點為「不須要申請專利範圍與不限定申請語文(韓國放寬接受英文)」
  - 臺灣：申請專利範圍為取得申請日要件，接受以外文本(9種語文)提出專利申請
- **研擬方案**
  - 為鼓勵申請人於臺灣申請專利，並及早取得申請日，擬比照韓國，放寬申請發明專利取得申請日之要件，即刪除「申請專利範圍」為取得申請日之要件

導入美國臨時申請案議題(續)

- **回饋意見**
  - 刪除「申請專利範圍」為取得申請日之要件，對業界實務作業並無實益
  - 國內企業的需求是希望運用類似美國臨時案之方式，以最簡便方式及較低的申請規費在臺灣儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張臺灣案之優先權
- **結論**
  - 我國專利申請規費已屬偏低，實無調降空間
  - 如欲導入臨時申請案制度，當然必須在外國承認我國臨時案申請日之前提下始有實質效益。因此，導入臨時申請案前有確認之必要
  - 至於是否導入臨時案制度，對我國專利制度之影響、對產業是否有助益及相關配套措施等問題，將另案再行研究評估

修正取得設計專利申請日之必要文件

- 現行規定：申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日
- 修正方向：說明書將不列入取得申請日之必要文件

延長設計專利權期限

- 修正緣由：國際間專利發展趨勢及海牙協定議題
- 調查分析：統計165個國家(或區域)及協定

專利權期限	10年	12年	**15年**	20年	25年	30年	50年
採用國家(區域)數量	23	1	**89**	2	48	1	1
比例(%)	13.9%	0.6%	**53.9%**	1.2%	29.0%	0.6%	0.6%
主要代表國家(區域)	中國大陸	台灣	**海牙協定體系**、美國	日本、韓國	歐盟	巴基斯坦	摩洛哥

- 修正方向：由現行的「自申請日起算12年屆滿」修正為「自申請日起算15年屆滿」

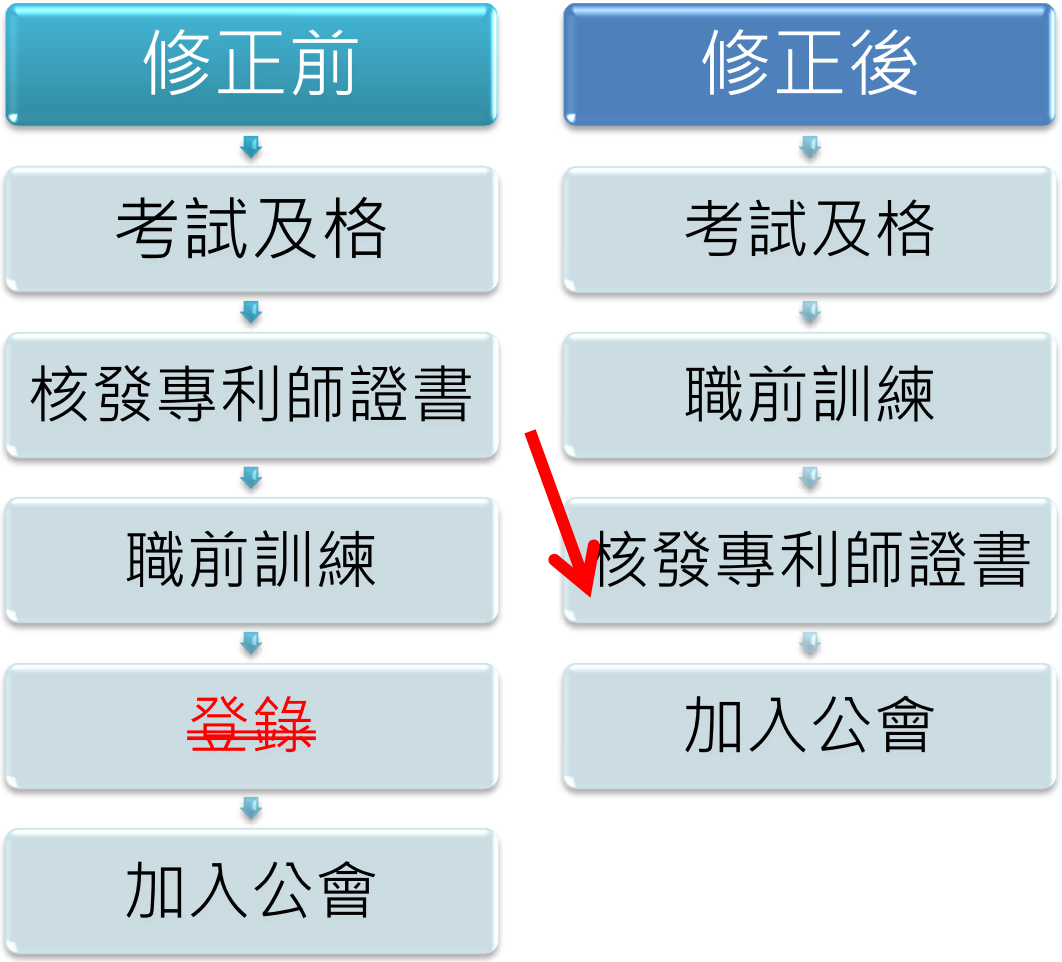
導入設計專利延緩公開制度

- **修法原由：國際間專利發展趨勢及海牙協定議題**
- **調查分析：統計95個國家(或區域)及協定，調查顯示49%有導入此制度，例如日本秘密意匠，韓國秘密設計，歐盟延緩公開設計**
- **延緩期間：**
  - 有36%規定可申請延緩公開從申請日起30個月內
  - 有30%規定可申請延緩公開從申請日起12個月內
- **公聽會回饋意見：國內產業界及代理人大都表示此制度對國內中小企業有較大影響，建議暫緩導入**
- **未來方向：將研擬「延緩審查」及「加速審查」兩方案以符合外界的需要**

專利師法部分條文修正草案

- 修正專利師領證程序及刪除登錄申請
- 增訂受僱於法人之執業方式
- 修正得受委任辦理之業務範圍
- 增訂專利師及專利代理人在職進修
- 修正整體罰則

修正專利師領證程序及刪除登錄（§5、§6）



增訂受僱於法人之執業方式（§7）

修正前

- 設立事務所
- 受僱事務所

修正後

- 設立事務所
- 受僱事務所
- **受僱法人**

修正得受委任辦理之業務範圍（§9）

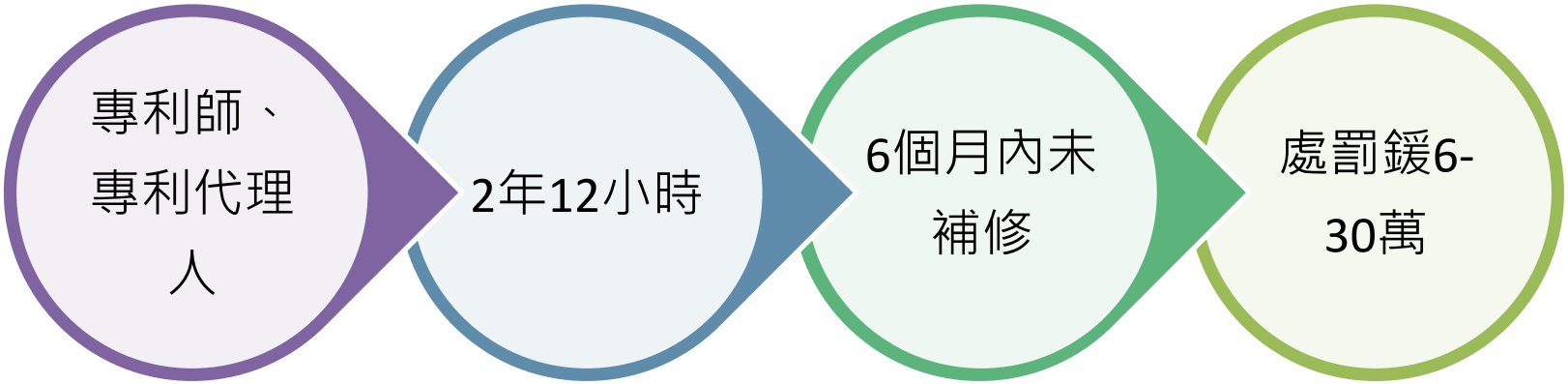
修正前

- 專利申請
- 異議、舉發
- 讓與、信託、設質、授權、特許實施
- 其他專利業務

修正後

- 專屬業務
  - 專利申請
  - 舉發
  - 讓與、信託、設質、授權、強制授權
  - 訴願行政訴訟
- 非專屬業務
  - **侵害鑑定**
  - **諮詢**
  - **其他專利業務**

增訂強制在職進修（§12之1、§33之1）



在職進修辦法，主管機關會商公會定之

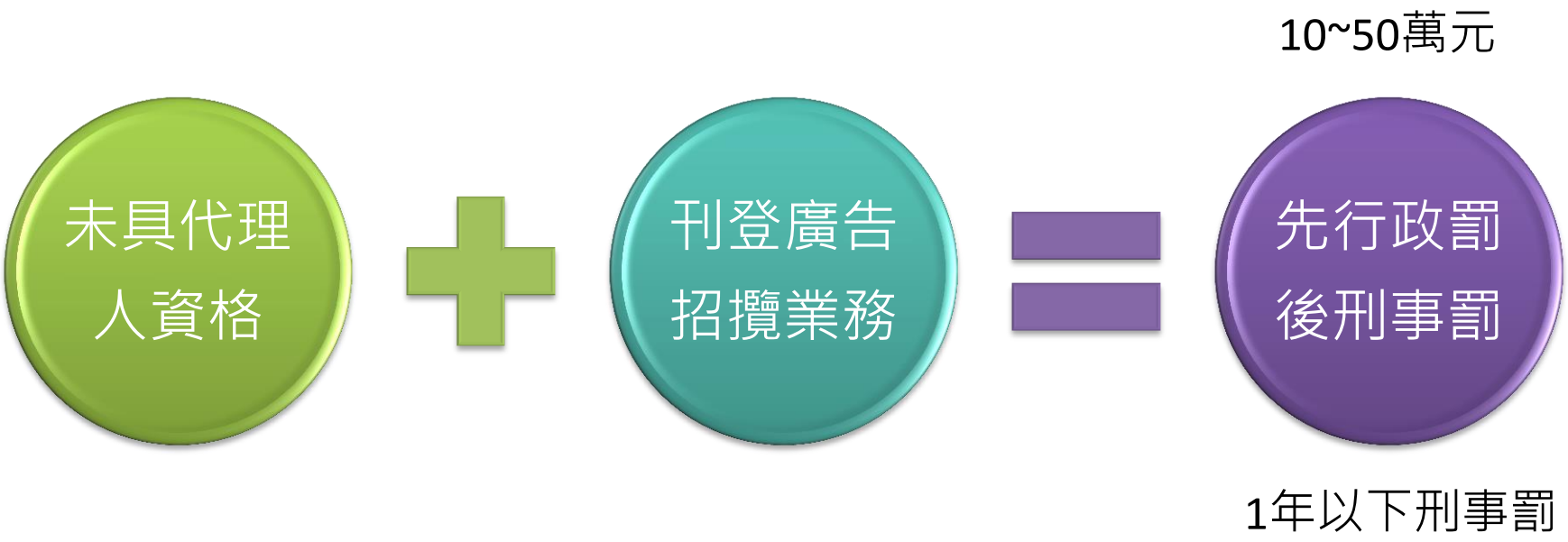
罰則 - 未具資格辦理業務（§32Ⅰ、§37之1Ⅰ）

修正前	修正後
未具資格者受委任辦理業務	未具資格者意圖營利受委任或僱用他人辦理專屬業務
先行政罰後刑事罰	3年以下刑事罰

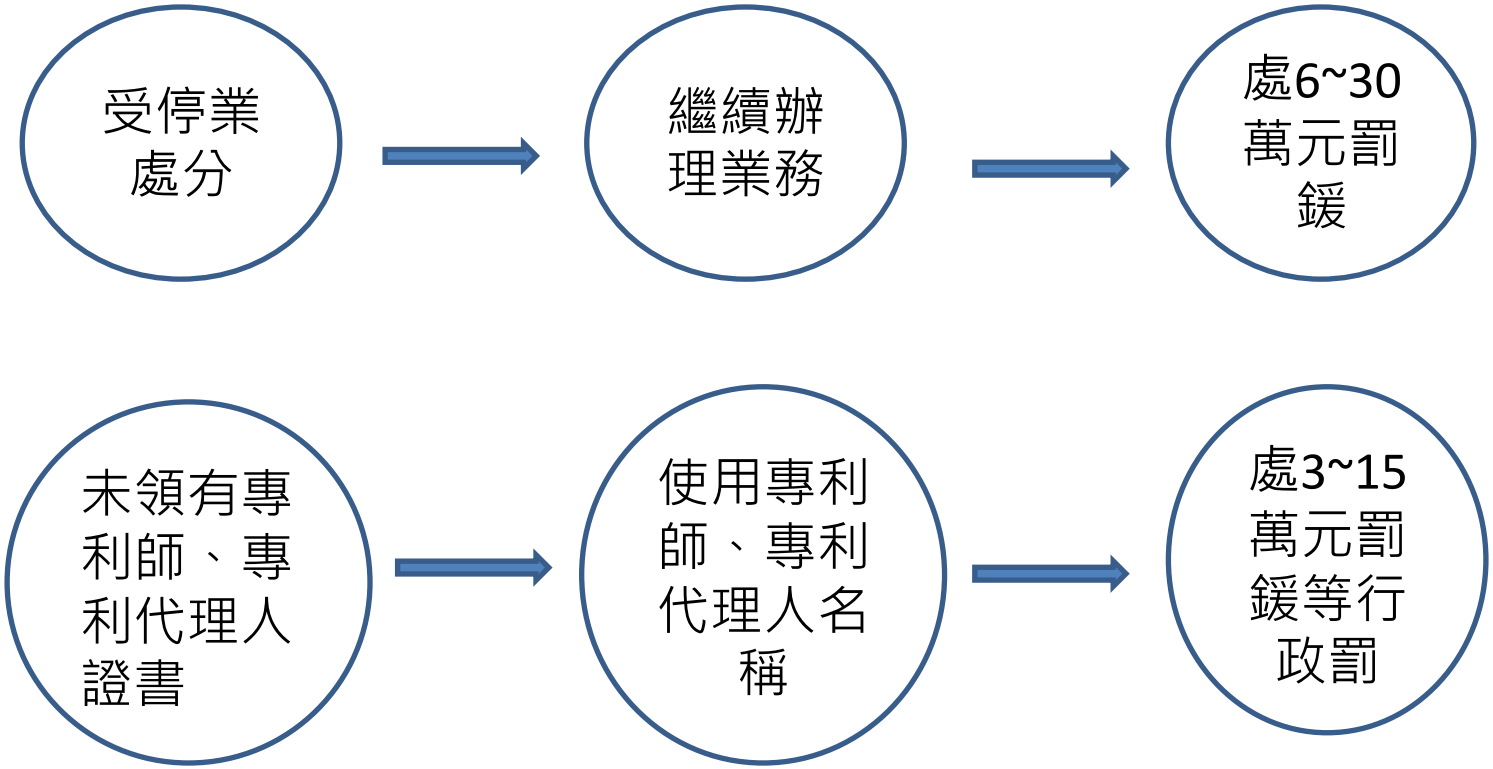
罰則 - 租牌行為（§32之1、§37之2）

- 專利師、專利代理人提供章證等
- 給未具資格者辦理專利業務
- 2年以下刑事罰

罰則 - 不實刊登廣告招攬業務（§32Ⅱ、§37之1Ⅱ）



罰則－停業期間續辦業務及冒稱身分（§33、§37之3）



罰則-修正前後罰則對照

	修正前	修正後
未具資格受委任辦理	先行政罰鍰（5～25萬） 後刑事罰1年以下	3年以下刑事罰
牌照出租	無	2年以下刑事罰
不實招攬業務	無	行政罰鍰（10～50萬） 後刑事罰1年以下
停業處分期間繼續辦理	行政罰鍰（3～15萬）	行政罰鍰（6～30萬）
冒稱專利師、專利代理人	無	行政罰鍰（3～15萬）

謝謝聆聽