

經濟部智慧財產局

「專利法部分條文修正草案公聽會」會議紀錄與研復意見

一、 時間：106 年 12 月 21 日(星期四)上午 9 時

二、 地點：本局 18 樓禮堂

三、 主持人：洪局長淑敏

四、 主席致詞及智慧局報告(略)

五、 討論事項

記錄：陳信儒

修正條文	發言摘要	研復意見
1、 第 13 條： 應有部分非處分行為之 移轉毋需經過共有人同 意。	無	無
2、 第 17 條： 復權期間之遲誤，並不適 用回復原狀。	對於本條第 4 項規定排除回復 原狀之適用，可否不納入未來修 正草案優先權回復排除適用之 範圍，更甚者可將本條第 4 項全 部刪除放寬，可更提高國外申請 人來臺申請專利之意願。	(1) 針對申請人非因故意逾期申請，配合繳納一定費用，例外提供一定期間之 救濟，已屬提供專利申請人更進一步之權利保障與申請制度之鬆綁，故於 此期間之遲誤不宜再有回復原狀之適用。 (2) 又本項規定主要在排除額外救濟期間之回復原狀適用，並未排除法定期間 內回復原狀之適用，以同法第 28 條第 1 項之規定，自優先權日起 12 個月 之期間，因天災或不可歸責於己事由造成之遲滯，仍得申請回復狀。
3、 第 28 條：	現行修正草案文字「…得於期限	將調整修正條文內容，以避免回復之申請案，無法適用同法第 29 條第 4 項得

修正條文	發言摘要	研復意見
主張國際優先權期間由 12 個月改為 14 個月。	屆滿後二個月內，提出申請及主張優先權…」似乎指於此回復期間除可提出申請案並同時需主張優先權，因此而排除同法第 29 條第 4 項之適用，建議應調整文字，使得修正草案回復之申請案仍得適用優先權日後 16 個月內回復主張優先權之規定。	於優先權日後 16 個月內回復主張優先權之情形。
	回復期限可否更長，比如期限屆滿後 4 個月。	為避免得主張國際優先權申請案之法律狀態長時間處於不定，且參各國回復主張國際優先權申請案之期限，多數國家仍採法定期間 12 個月屆滿後 2 個月為限，故維持現行修正條文規定。
	商標優先權證明文件可以由影印本替代，專利優先權證明文件可否比照商標之規定，不限於正本。	<p>(1) 商標優先證明文件得以影本釋明與正本或原本相符替代之理由，乃考量目前各國商標專責機關對於商標申請案件，在經過行政作業相當時日後，皆會將商標註冊申請資訊上網公告，並提供便利之網路資訊查詢服務，故與專利申請案通常需經 18 個月後公開之制度有別。</p> <p>(2) 故於我國主張國際優先權之申請案，於提出申請時，其優先權案仍有部分案件尚未公開，對於申請案與優先權案是否為相同發明之審查，僅能參酌所附優先權證明文件，為避免影本文件可能造成缺漏或不清晰等，影響相同發明之判斷及造成爭議，故仍維持檢附優先權證明文件正本之規定。</p>
	設計專利申請案，雖然法未明定，但依設計審查基準，目前無法主張複數優先權，若將來設計專利也開放審定後分割，是否可檢討開放設計專利申請案主張複數優先權，若後續政策仍維持	所提意見，本局已納入研議開放設計專利複數優先權之可行性。

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p>現況，建議是否修法明定。</p> <p>1、修法文字建議：「申請人非因故意，未於第一項規定之期限內向中華民國申請專利並主張優先權者，於期限屆滿後二個月內，提出申請案，仍得主張優先權，並繳納主張優先權費用。」</p> <p>2、「…繳納主張優先權費用。」會誤解為主張優先權皆需費用，建議修正。</p>	<p>調整修正條文內容。</p>
	<p>建議將優先權日作為申請日。</p>	<p>(1) 國際間對專利制度雖有尋求調和化之共識，但各國之間仍有不同，例如美國為發明人先申請原則、並無3年內申請實體審查制度等等，僅取其一二事項比照，恐非適當。且專利為屬地原則，關於專利申請日應回歸各國整體法制規定，我國專利申請日之作用涉及專利要件審查基準日、主張國際優先權期間、主張國內優先權期間、發明專利公開期間、發明專利申請實體審查期間、專利權期限屆止日等期間之計算，牽涉事項眾多，應審慎考量。</p> <p>(2) 國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約第4條，此制度主要目的在於保障發明人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明，以致相同發明不符合專利要件，無法取得專利保護。準此，我國爰於83年參照巴黎公約第4條相關規定導入國際優先權，是以申請案主張優先權者，優先權日即可作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。申請日則是取得申請日之文件齊備而為專利專責機關真正視為專利申請案之日，優先</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p>研議導入主張 PCT 優先權之我國申請案，得比照 PCT 案進入國家階段期限為申請日起 30 個月。</p>	<p>權日與申請日之意義仍有不同，並無將優先權日作為申請日之必要。</p> <p>(3) 倘採行優先權日為申請日，則發明專利申請實體審查期間及專利權期限屆止日，均將較現行期限為縮短，顯不利於申請人之權益；若要修正專利法將優先權日作為申請日，則專利法及審查基準應全盤檢視，以避免類此不利於申請人之事項產生，以優先權日作為申請日是否對整體專利法制、我國產業環境有所提升仍屬未定，目前似無變更現行專利法規定之必要性。</p> <p>(1) 本意見前經本局研究並辦理公聽會，雖有代理人表示符合外國申請人之需求，但多數代理人與業界均認為增加外國人申請臺灣專利的評估期至 30 個月，於該評估期間內由於產業的變化、申請案可能獲得不利之檢索報告或審查報告，有降低申請臺灣專利意願之可能，亦有不利技術引進的時效等等負面影響，故應審慎考量。</p> <p>(2) 再者，由於臺灣無法獲得 WIPO 國際局直接提供實務運作的資訊與資源，冒然採行恐有事先無法預知的不利後果，此亦為申請人所擔心之處，故本局暫不予考慮納入 PCT 相關制度。</p>
<p>4、第 29 條 釐清視為未主張優先權得申請復權之事由。</p>	<p>建議本條第 2 項規定「申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」可再適度放寬期限，因優先權文件之申請需一定之行政程序與時程，故為考量外國案之時程利益，建議再予延長。</p>	<p>現行檢送優先權證明文件期限為 16 個月內，係參照 PLT、日本、歐洲專利公約之國際立法例，目前暫無修正計畫。</p>
<p>5、第 31 條 增訂本條第 3 項，對於申請人未經協議定之或選</p>	<p>本項修正規定，前後段文字間應以分號區分為明確。</p>	<p>本項增訂意旨係針對本條第 2 項現行規定，同日申請之兩相同發明申請案，其分屬不同人或同一人時，對於完成協議或選擇，以及協議不成或未選擇等二種情形下，其未經選擇或協議但已公告專利案之撤銷依據，故仍維持句點，以茲</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
<p>擇之發明專利，以及申請人協議不成或未於期限內擇一者，該申請案若經公告，專利專責機關應予撤銷。</p>		<p>區別。</p>
<p>6、第 32 條 增訂第 4 項新型專利權如於發明專利核准審定後、公告前已當然消滅或撤銷確定，發明專利申請案縱已核准審定，仍應不予公告。</p>	<p>文字修正建議：「本項所指消滅應與同法第 70 條之當然消滅相同，故建議保留”當然消滅”之用語」 對於新型專利權若仍處於同法第 120 條準用第 70 條第 2 項之復權期間，建議復權後仍應予發明專利申請案公告。</p>	<p>同意保留當然消滅之文字。</p> <p>(1) 專利權人未於新型專利年費補繳期限屆滿前繳納年費者，該新型專利權已於原繳費期限屆滿後當然消滅，則該一案兩請之創作已落入公共財之領域，殊無藉由發明專利申請案再將其歸為私有之理，此於專利法施行細則 103 年 11 月 6 日修正增訂第二十六條之二第三項之立法理由已有說明。</p> <p>(2) 為避免專利權取得與否長期處於不穩定之狀態，於一案兩請之情形，新型專利權既未依限繳納年費，又未於年費補繳期限屆滿前補繳年費，似不宜再經復權，而使發明專利申請案公告，以免有礙技術之流通。</p>
<p>7、第 34 條 發明專利案審定後分割放寬納入再審查審定之專利案，另為明確法律位階，將現行細則規定分割案應非屬審定之申請專利範圍，以及原申請案應以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告。</p>	<p>建議將核准審定後得分割之內容，放寬包括得為原核准審定之申請專利範圍。此一方面有助於專利案件量之增加，有助於專利權人之授權談判，有助於其在標準制定組織中取得較佳之籌碼。另一方面，專利權人得藉此調整或補足漏未申請之部分，並放棄原申請案，節省權利維護成</p>	<p>(1) 發明專利核准審定書係本局對於該申請案，經過實體審查之後，認定其沒有應不予專利之情事之決定，而作成應予專利之表示。發明專利核准審定書為行政處分，不僅於送達之後對外發生效力，對於行政機關亦有自我拘束之效力。</p> <p>(2) 本局若於發明專利核准審定書發生效力之後，仍受理對於原審定可予專利之申請專利範圍之分割或修正，性質上均屬於對於審查程序之重啟，除須撤銷原核准審定之行政處分，亦須再度投入行政資源進行審查，造成程序之反覆，有所不宜。</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p data-bbox="562 153 1005 193">本。</p> <p data-bbox="562 448 1005 719">發明專利案審定前可申請修正，公告後可申請更正，惟審定後至公告期間，目前未有任何之機制可供申請人進行修正抑或更正專利案，建議是否納入相關制度。</p> <p data-bbox="562 735 1005 1015">分割案若屬原核准審定申請專利範圍之下位概念發明，現行實務上可進行分割，惟修正條文似乎無法區別若屬下位概念之發明是否得予分割，建議調整文字內容。</p>	<p data-bbox="1028 735 2105 823">調整修正條文內容為：「……應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」。</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p>對於分割案續行原申請案核准審定前之審查程序，該規定與其它國家立法例，對於分割案之審查程序重新進行有所不同，建議考量分割案之審查程序，重回初審階段。</p>	<p>我國專利制度定有初審及再審查之程序，與其他國家僅有一個審級之專利制度有所不同，故為避免重複審查之虞，本條規定仍以配合我國專利審查二級制之實務，分割案續行原審查程序為妥適。</p>
	<p>有關貴局修法草案總說明「2.」中提及，包括設計專利「放寬核准審定後分割之適用」，就所知，台灣現行法規定為「一設計一申請案」，是故應無可進行分割之對象。想請教就設計部分，此放寬之意涵為何？</p> <p>【參考】 專利法 129 條：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。……」</p>	<p>(1) 依現行設計專利實體審查基準第七章「分割及改請」1.2.2 實體要件之規定(請參考第 3-7-1 至 3-7-3 頁)，申請人可針對下列情形，在原申請案再審查審定前進行分割：</p> <p>A. 申請專利之設計實質上為二個以上之設計者，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：</p> <p>a. 申請專利之設計包含二個以上之外觀或二個以上之物品，而不符合一設計一申請時；</p> <p>b. 以二個以上之物品申請成組設計，該構成物品不屬於同一類別，或習慣上非屬成組物品販賣或使用時；</p> <p>B. 若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上得為二個以上設計時，雖已符合一設計一申請但申請人欲將申請時在說明書或圖式有揭露之設計但為未主張之內容，例如圖式之「參考圖」(請參考審查基準第七章圖 7-1)或「虛線」內容中所明確揭露之另一設計(審查基準第七章圖 7-2)，申請人得將其中一個或多個設計分割，而為另一件或多件申請案。</p> <p>(2) 因此，專利法修正草案總說明「2.」中提及，包括設計專利「放寬核准審</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
		定後分割之適用」，是指如符合上述(1)(2)情形，除原申請案必須已修正符合一設計一申請外，其他未進行分割的多個設計(例如僅在審定前刪除多標的)或原申請案有參考圖的情況下，仍可在原申請案核准審定書送達三個月內，申請分割。
8、第 38 條 增訂第 5 項，為給予專利申請人更完善之制度保障，如申請人非因故意而未於法定期間內提出實體審查之申請，可在二個月內，提出申請，以為補救，惟應加繳申請費	本條第 4 項規定逾期未申請實體審查之法律效果，該申請案視為撤回，惟視為撤回之效果即該專利案自始不存在，增訂第 5 項之規定未就此法律狀態予以處理，直接規定可繳納費用即可申請實體審查，似有法律狀態介接之問題。	調整修正文字內容。
9、第 46 條 配合第 34 條修正增訂分割未符規定，應為不予專利事由。	無	無
10、第 47 條 增訂已公開之專利申請案或已公告之專利案其全部檔案資料得重製、公開傳輸或翻譯。	專利說明書中是否可直接引用其它先前技術如已公告專利案或已公開申請案部分之圖式及文字。 所申請抄錄、攝影或影印之資料，可否直接透過 EMAIL 傳送申請人	本條立法目的在於鼓勵技術流通，避免企業重複投資研發，專利說明書引用其它已公告專利案或已公開申請案部分之圖式及文字，仍應視個案是否符合本條之立法目的，或著作權法合理使用相關規定。另立法院審議中之著作權法修正草案第 54 條第 1 項第 4 款已訂有為專利申請程序得利用他人著作之規定。 依政府資訊公開法第 13 條第 1 項規定：「政府機關核准提供政府資訊之申請時，得按政府資訊所在媒介物之型態給予申請人重製或複製品或提供申請人閱覽、抄錄或攝影。」由於本局專利案件資訊所在媒介多數為紙本，故對外提供抄錄、攝影或影印服務係以紙本資料辦理，尚無法以電子檔之方式提供上開資訊。但為提供民眾能便利知悉已公告或公開之案件資訊，本局於 100 年推出「專

修正條文	發言摘要	研復意見
		利公開資詢查詢功能」，提供民眾上網即可查詢已公告或公開案件之歷程資訊查詢服務。
11、第 57 條 專利權期間延長舉發事由之修正	無	無
12、第 62 條 讓與不破授權	無	無
13、第 63-1 條 增訂開放授權制度	本條第 2 項文字建議修改避免實施主體看似由專利專責機關實施開放授權。	調整修正條文內容。
	契約成立要件之一必需要意定，但第 4 項規定之合理授權金是一個不明確的概念，並無意定合理授權金完成之要件，故會造成將來開放授權契約成立與否判斷上之困難，再者同法第 97 條第 1 項第 3 款所指合理權利金是否即為本條之合理授權金，若相同應該需有一致性之用語調整。	調整修正條文內容。
	本條未訂有撤回之效力，比如是否溯及與溯及之範圍、時間等，將造成判斷法效及其時間點無法確定之問題。	參考外國立法例，撤回開放授權聲明者，因實施開放授權而減免之年費應全數補繳，可見，開放授權聲明一經撤回即自始不存在。惟開放授權期間已達成合意之授權契約效力應不受影響。
	第 4 項所謂無正當理由不得拒	調整修正條文內容。

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p>絕，所定「無正當理由」過於不確定恐生爭議；另同項規定任何人書面通知專利權人，似乎僅需需要單方片面通知專利權人並支付合理授權金即契約成立；若為配合登記對抗效力，應可避免單方片面成立契約之疑慮。</p>	
	<p>為了便於申請人易於活用開放授權制度，認為一併訂定對申請人利用此制度之獎勵措施(例如各種費用之減免等)會更有效。</p>	<p>對於聲明開放授權之專利權人，是否給予年費或其他優惠措施，本局將另行研議。</p>
<p>14、第 65 條 應有部分非處分行為之移轉毋需經過共有人同意。</p>	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>15、第 73 條 增定舉發人補提理由之期間限制及逾期法律效果之規定</p>	<p>修法往當事人進行之程序規劃，但同法第 75 條仍保留專利專責機關職權審酌之權限，若將來對於舉發人逾期補提之理由或證據仍納入審酌，與本條修正目的加速舉發程序之審查有矛盾之處，建議是否一併調整。</p>	<p>106 年 12 月 21 日第 1 次公聽會尚未完整討論，將併同 107 年 1 月 15 日第 2 次公聽會意見一併研復。</p>
	<p>商標爭議案件(異議、評定、廢止案)對於雙方當事人的書狀均互相交換，專利方面不會將專利</p>	<p>106 年 12 月 21 日第 1 次公聽會尚未完整討論，將併同 107 年 1 月 15 日第 2 次公聽會意見一併研復。</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
	<p>權人的答辯送予舉發人，制度上有落差。而舉發人需要來閱卷才能知道專利權人的答辯內容，再補提理由的話，3個月期間便有不足。</p>	
	<p>條文第4項第1款舉發人不得逾期補提理由證據，故為法定不變期間，但第2款依照修正條文第74條規定得申請延期，兩者規定有法制上同項規範解釋一致性之問題。</p>	<p>106年12月21日第1次公聽會尚未完整討論，將併同107年1月15日第2次公聽會意見一併研復。</p>
	<p>若舉發程序中遇有辦理面詢，則面詢後補提理由之時間如何採計及可否延期。</p>	<p>106年12月21日第1次公聽會尚未完整討論，將併同107年1月15日第2次公聽會意見一併研復。</p>
<p>16、第74條 增訂限制專利權人申請更正之期間，另規範專利權人及舉發人補提理由、證據或補充答辯申請延期應附具體理由。</p>	<p>文字修正建議：「…專利權人僅得於通知答辯、不准更正之申復」或補充答辯期間內申請更正。…」</p>	<p>106年12月21日第1次公聽會尚未完整討論，將併同107年1月15日第2次公聽會意見一併研復。</p>
	<p>申請延期附具體理由之要件過於空泛及不明確，可否以繳交費用替代。 另外，延期之次數應予限制，避免舉發程序延宕。</p>	<p>106年12月21日第1次公聽會尚未完整討論，將併同107年1月15日第2次公聽會意見一併研復。</p>
<p>17、第87條 配合行政院組織法修正</p>	<p>本條第2項第3款建議應修正為專利權人有限制競爭或不公平</p>	<p>106年12月21日第1次公聽會尚未完整討論，將併同107年1月15日第2次公聽會意見一併研復。</p>

修正條文	發言摘要	研復意見
公平交易委員會名稱。	競爭之情事，經法院判決 確定 或公平交易委員會處分 確定 ，以避免僅公平會處分即向專利專責機關申請強制授權。	
18、第 135 條 延長設計專利權期限為 15 年。	延長保護期限可提升申請人之便利性，建議將「設計專利保護期限延長為 20 年」。	106 年 12 月 21 日第 1 次公聽會尚未完整討論，將併同 107 年 1 月 15 日第 2 次公聽會意見一併研復。