

本局八十八年法制建置工作報告

法務室

序言

本局成立初始，曾討論過去法務室之工作性質為何？究係如國內其他法制單位負責法制審核工作？或如各國智慧財產局之法制單位直接從事專利法、商標法等法案之研擬制定工作？最後決議在本局人力嚴重不足之情形下，應採行後者之建制形態，使法務室得從法案之草擬至審議一氣呵成，除可建立法務室之專業性外，更可精簡人力。從而，法務室自成立以來，為配合國際智慧財產制度不斷調合之趨勢，開展了全然不同於國內其他法制單位的工作風格，呈現出專業、活潑、主動、積極的特色！

壹、已完成事項：

一、法令研修部分：

(一) 完成專利法部分條文修正草案，並送立法院審議

前中央標準局曾分別於八十三、八十五及八十七年間層報行政院，函請立法院審議之專利法部分條文修正草案有三，分別為一、配合信託法之制定，規定專利權信託相關事宜者；

二、依立法院八十三年審議專利法修正草案時附帶決議，導入國內優先權與早期公開兩項重要制度者；三、針對實務窒礙，追加第七十二條，第一百三十一條及第一百三十一條之一等三條文修正案等，經立法院併案審查，惟未完成委員會審查，嗣因「立法院職權行使法」第十三條規定，立法院不予繼續審議。茲因前述專利法所修正者影響專利制度甚鉅，本局改制後，即積極針對前述三次修正內容重新檢討後，重行擬具專利法部分修正條文計六十五條，其中修正四十條，增訂十九條，刪除六條，並由行政院於八十八年十二月二十七日函送立法院審議，希望能在八十九年度中順利推動完成本法之修法工作，俾使我國專利法更符合國際水準。

(二) 研擬商標法修正草案初稿，並廣徵各界意見

1 近年來因國內工商企業之競爭激烈，對於商標法若干規定未能與時俱進，時有修法呼聲不斷；又鑑於商標流通具國際性，而世界主要國家均朝商標制度統合及協調化而努力，我國自應密切關注。本局改制

後，有感於國內企業發展需要、國際立法趨勢，現行商標制度確應作整體改進及通盤檢討，乃積極研擬商標法修正草案，將現行七十九條條文修正為一百零三條，其間諸多新措施，將為我國商標制度開創新氣象。該草案內容計有三十七項要點，可分十四個重點：一、章節條次重新編排，二、擴張商標之意義，三、增訂立體商標之保護，四、採行一案多類別制度，五、簡化商標種類，六、加強著名商標之保護，七、商標規費分期繳納，八、廢除延展註冊實體審查，九、爭議案件審理與救濟程序之變動，十、配合行政程序法修正，十一、新設商標審議委員會，十二、加強各種權利保護，十三、強化審查實務措施，十四、新舊法律過渡條款。本局已邀請專家學者召開多次公聽會與諮詢會議，並廣徵各界意見。

2 為落實 APEC 要求各會員體全面履行 TRIPs 協定之規定，本局乃邀集各相關單位召開二次專案小組會議，會商研擬我國有關商標侵權物邊境管制措施之立法方式，因關政單位認我國海關職權與他國未盡一致，乃初步決定仿著作權法第九十條之一規定，於商標法中增訂有關商標侵權物邊境管制措施之修正條

文，並先於商標法全盤修正案提出部分條文修正案，俾符合 TRIPs 之規定。本室爰蒐集各國相關立法例（美、英、德、大陸），並將我國著作權法第九十條之一規定與 TRIPs 有關邊境管制措施規定全面檢視比較後，擬具具體之商標法有關商標侵權物邊境管制措施之修正條文草案，俟彙整相關單位意見、舉辦公聽、廣徵各界意見後，再行辦理相關修法工作。

(三) 研擬專利審查官資格條例、商標審查官資格條例草案，修訂本局組織條例，並送立法院完成三讀程序

1 本局專利及商標審查業務具高度專業性、技術性與複雜性，與一般行政工作有別，以往因受人員編制之限制，乃依聘用人員聘用條例聘用專業人員從事各該審查工作，或遴聘國內各大專院校，公營機構具技術專長之人員為兼任專利審查委員，負責專利案件之審查。惟專利法第三十六條第二項及商標法第三十九條規定審查（委）員之資格須以法律定之。為使審查人員之晉用資格、訓練、升等提供法源基礎，並藉此募足適格員額及安定、激勵現職人員，使審查人員皆能勇於任事、敏於負責，本局乃積極研擬「專

利審查官資格條例」及「商標審查官資格條例」草案，並送立法院審議，經本局上下全體同仁全力推動，終於在八十九年一月十四日完成三讀程序，為我國專利及商標審查制度奠定穩固的基礎。

- 2 前揭專利及商標審查官制度推行伊始，為求維持本局穩定之審查人力，避免審查經驗產生斷層現象，影響案件審查品質，本局現有聘用具豐富審查經驗之專業人員在符合法令規定之原則下，宜予續聘，爰修正本局組織條例，賦予聘用專業人員審查案件之法律上依據，亦同在八十九年一月十四日完成三讀程序。

(四) 完成積體電路電路布局鑑定暨調解委員會設置辦法

本局為辦理積體電路電路布局有關法院之囑託鑑定、爭端之調解及特許實施等事項，乃依積體電路電路布局保護法第三十六條第二項訂定積體電路電路布局鑑定暨調解委員會設置辦法，並報請經濟部於八十八年十一月十七日發布。

二、專利審查基準修訂部分：

(一) 完成發明、新型追加專利及聯合新式樣專利審查基準

追加專利及聯合新式樣專利由於態樣特殊，其專利要件為何，在審查

上時生困擾，滋生爭議。本局為統一法定條件，以利申請與審查，經多次與專利代理人、業界代表等會議溝通後，研擬「發明、新型追加專利及聯合新式樣專利審查基準」，並於八十八年八月十八日公告之。

(二) 完成專利權期間延長審查基準

有關醫藥品、農藥品或其製造方法專利得申請延長專利權期間之規定，國際間雖尚未成為專利保護之標準，但我國已增訂納入專利法中，然此新規定之內涵，仍有待審查基準之訂定加以補充。本局乃參考美、日、歐洲各國規定，研擬專利權期間延長審查基準草案，除與行政院衛生署、農委會開會研商，延請國外專家來局講課教授，並召開二次公聽會，嗣於八十八年九月十四日公告施行專利權期間延長審查基準。

三、其他局內事務部分：

(一) 配合本局改制成立修訂完成專利各項行政規定

為配合本局於八十八年一月二十六日改制成立及原專利處組織變動，乃於八十八年八月三日公告修正專利各項行政規定，以利業務推展。

(二) 專利法法令、基準解釋函之整理及上網

專利法法令、基準之解釋函乃本局就個案提供明確之法律見解，對行

政透明化、一致化具有重要意義，惟歷來均乏系統整理，不利人民查閱。本局乃積極整理今年以來有關專利法令、基準之解釋函，並完成上網工作，以收法令宣導及行政透明化之效。

(三) 印製完成專利審查基準手冊供專利審查委員及申請人參考

專利審查基準各章係由本局分別發布施行，散見於各手冊，不利查閱參考。本局乃將已發布施行之第一章(何謂發明)、第二章(專利要件)、第三章(說明書、申請之單一性)、第五章(優先權日)、第六章特殊申請(各別申請、改請申請、追加專利、聯合新式樣)、第七章(醫藥品、化學品專利權期間延長)和第八章(特殊技術領域之審查基準)等編輯成冊，於八十八年十二月印製完成，分發專利審查委員使用，並上網供申請人參考。

(四) 編輯印製完成專利各類案例彙編

本局公告施行之專利審查基準，雖然屬於通則可通用於各類產業別，但若輔以各類產業別案例加以說明，專利審查委員當可收事半功倍之效。基此，乃於八十八年十月完成審查基準之各類別案例說明彙編，供專利審查委員配合審查基準參考使用。

(五) 印製智慧財產權法令彙編

為使本局同仁及本部相關單位熟悉本局主管法令，以利業務之執行，

乃蒐集專利法、商標法、著作權法、積體電路電路布局保護法、營業秘密法及有關法規命令、行政規則等計五十餘種法令，編印智慧財產權法令彙編。

(六) 辦理本局各項業務與契約之法律諮詢與會簽事項

自政府採購法八十八年五月施行以來，或因新制推動伊始，各界對相關規定與執行，仍多未盡明瞭之處，據統計，本室受會本局有關契約及政府採購法令事項，計約有九十餘件，為求慎重及為維護本局權益，相關法令問題，本室均審慎研究。尤其，契約文字涉及雙方權益，為免將來執行爭議，必須再三考量，因此，本室特指定專人辦理，投入相當心力，以求周延。

(七) 辦理本局有關局內外各單位就法令修正之會簽意見業務

貳、未來繼續努力推動之業務：

本室自成立以來，積極推動本局專利及商標各項法制工作，自法案之研究、草擬、立法及後續推動，均全力投入，且仍負責局內各種法制業務及法律諮詢，諸如各契約會稿、國際合作、各單位法案整理，同仁工作內容既專業又繁雜。本室同仁積極、負責、謙沖有禮之態度，頗受各單位所

肯定，故雖工作忙碌，隨時處於備戰狀態，但士氣高昂，具團隊合作精神，始能在短短一年時間完成多項業績。惟本局欲提昇整體形象，配合國際發展趨勢，有待改善之處，實屬繁多，本室願在有限人力、編制亦非合理(主任之下即各個承辦人)之現狀下，盡全力配合完成各項業務。展望未來，本室將繼續努力推動之業務有下：

一、法令研修部分：

(一) 積極推動專利法部分條文修正草案之立法工作

專利法修正案多達六十五條，於立法院審議期間，為求審查進度順利，必須將本次修正之重要內容及對我國專利制度之影響，向委員詳盡說明，爭取支持，務使此一重要修法工作能順利完成。

(二) 積極推動商標法增訂有關商標侵權物邊境管制措施之修正條文及通盤修正草案之立法工作

1 商標侵權物邊境管制措施之訂定，係我國加強落實履行 TRIPs 規定之展現，為利將來實務運作，將參考各國立法例，整合學界、司法及海關實務之意見，研擬具體可行之措施，並積極推動相關修法工作。

2 商標法之通盤修正事涉廣泛，各界意見反應熱烈且未盡一致，為期使本修正案周延縝密並順利完成，將邀

請學者專家就草案進行討論、對外舉行公聽，二者交叉進行，以期學理與實務並重，並符合國際趨勢與國內工商業之需求。

(三) 配合專利法部分條文之修正，研訂專利法施行細則之修正草案

(四) 研訂智慧財產權信託登記辦法

有關智慧財產信託登記事項，因事涉專利、商標、著作權，本局實有必要統籌規畫，因此，本室刻正蒐集相關資料，研究訂定智慧財產信託登記辦法之可行性，預定八十九年六月底完成。

二、專利審查基準修訂部分：

(一) 擬異議、舉發專利審查基準草案

按異議、舉發等程序乃第三人對審定公告後或取得專利權後之專利加以爭執，其審查結果攸關當事人之專利權益能否維持，甚至影響到相關專利侵權訴訟案件之判決，是此等爭議案件之審查更需審慎，並昭公信，故有必要針對異議、舉發之審查訂定統一的基準，俾供審查委員審查之依據。目前已完成專利審查基準第九章「異議、舉發、依職權審查與撤銷」草案，刻正廣續增補修正中，即將擇期舉行公聽。

(二) 研擬專利說明書與圖式之補充修正審查基準草案

審查專利說明書與圖式得補充修

正之範圍時，若以嚴謹狹隘的標準，申請人的權益因此會受限制，與保護申請人權益為宗旨的專利制度，顯然有所衝突，若以寬鬆標準，允許申請人得補充修正擴大、變更其範圍，又明顯會妨礙至第三人利益。因此，採寬鬆或採嚴謹標準均屬兩難，在這情形下，為輔助於審查判斷得否允許補充修正時，能夠有明確的參考作為依據，有必要訂定取得平衡達成共識的審查基準，使之能遵循與應用。將積極廣徵意見，並研擬審查基準草案，以消弭補充修正在審查上時生困擾的問題。

(三) 研擬專利程序審查基準草案

在專利審查上，不論是實體審查或程序審查面，各界不斷希望能透明化與一致化。鑑於程序審查之簡化與鬆綁，攸關申請人權益，爰配合國際立法趨勢之發展，本局已著手進行專利程序審查基準草案之研擬。

三、其他局內事務部分：

(一) 編輯整理歷次專利審查實務研討會議紀錄

按本局專利實務研討會乃係對個案發生疑義時，召集各審查科組會議

研商之結論，並據以作成各個處分內容之依據，故乃本局審查上之重要參考資料。本局爰將歷次相關決議事項按條文次序彙集之，以供本局內部作審查、基準、法令之參考依據，並可就不合宜者繼續加以檢討改進。

(二) 廣續補充本局網站上有關專利法令、基準新作成之解釋，俾保資料常新

(三) 法制研修評估之委託專家學者研究

本局本於職掌，於主管業務相關法令之研修，固責無旁貸，惟法令研修事涉人民權益、實務運作與制度變革，關係重大，自應廣徵各界意見，集思廣益，以求周妥。本局爰將性質上適宜委請專家學者或其他學術機構研究之計畫委外辦理，一者借重其專業，二者借重其資源，以減輕本局人力負擔。目前就法制研究方面之委外計畫有「『新型專利權採登記制』、『領證後異議制度之研究』」及「生物技術專利申請實務之研究」二項，將視計畫研究成果評估推動相關制度之改革。