

專利法新風貌

李 鎡*

壹、專利法全盤修正草案已經總統公布，新專利法時代即將來臨

全新的、脫胎換骨的專利法全盤修正案（以下簡稱新法），終於在今年二月六日，也就是農曆年長假結束、上班的第一天由總統令修正公布了。這一部影響科技產業的法律修正案，加加減減總共動了一百五十多個條文，以目前立法院之運作，要順利完成一部超過一百五十條修正條文的法律案，誠屬不易。選擇在開春第一天公布，意味著專利專責機關——智慧財產局並無鬆懈喘息的餘地，隨著法律的通過緊接而來應該要做的事不勝枚舉，諸如新、舊制度交替之處理、對局內同仁之教育訓練、對外的宣導、局內行政措施的改變、電腦資訊系統的更新、十餘種配合新法必須新增、修正的法規命令包括專利法施行細則、專利規費收費準則等以及為數甚多的審查基準，都必須要在很短的時間完成，當然，清理積案，也是刻不容緩之工作。無可避免的，今年將是關心專利領域的各界朋友包括代理人界、律師界、學術界、業界疲於奔命的一年——一方面這些朋友要用心去瞭解這一部新的法律，一方面對於專利專責機關擬訂之新法令及措施，也要幫助提供意見並參與各種會議，只有在政府與民間一起努力合作的前提下，新專利法制才能順利上路。當一切

*作者現任經濟部智慧財產局法務室主任

作業準備就緒，報請行政院定施行日期後，嶄新的專利法就要開始運作推行了。

貳、專利法新風貌

關於新法的修正重點，過去在修法公聽會及專利專責機關之網站上，雖有所公示，有興趣者仍可自行參閱，但是行政院報請立法院審議之版本以及最後三讀通過之版本，仍有所出入，何以有此差異？在立法院關係文書上並未說明完整，且礙於法制作業成規，有些太細但又很重要的修正背景並無法展現在修正理由中，筆者忝為新法修正工作參與人之一，爰擬就所知予以說明，以補充正式修正理由之不足。惟此仍定位為個人見解，相關疑義，仍應以專利專責機關正式意見為依歸。

本次修正重點，可以分幾部分說明：

- 一、關於代理人管理規則部分
- 二、關於期日、期間計算部分
- 三、關於簡化行政程序部分
- 四、關於修正發明、新型定義部分
- 五、關於專利要件部分
- 六、關於專利說明書、圖式、圖說之補充、修正及更正部分
- 七、關於新型新制度部分
- 八、關於修正新式樣申請專利範圍部分
- 九、關於簡併公眾審查制度部分

- 十、關於核發專利權部分
- 十一、關於專利權效力部分
- 十二、關於專利權分割部分
- 十三、關於廢除專利刑罰部分
- 十四、關於專利年費減免部分
- 十五、關於新、舊法過渡期法律適用部分
- 十六、關於本法施行日期部分

一、關於專利代理人規則部分（新法第十一條）

- （一）涉及專利之技術必須以說明書及圖式等方式展現，說明書之撰寫又牽涉到權利範圍之認定，在申請專利過程中，亦常有必須與審查人員討論、面詢或應補充、修正之處，凡此種種，如非由具有熟習法令與技術之人為之，實難克盡其功，因此代理申辦專利業務之人，與律師、會計師及技師同，應為專門職業及技術人員。現行專利法第十二條規定，專利代理人除法律另有規定如律師法等規定外，原則上應以專利師為限。專利師屬專門職業及技術人員，其資格及管理應以法律層次之位階規範，此即目前立法院審議中之專利師法草案。為避免專利師法未制定前對於專利代理人無法可管，因此又規定法律未制定前，依專利代理人規則辦理。
- （二）「專利代理人規則」是經濟部自民國四十二年時所發布，由於以專利師代理專利業務為正辦，專利代理人規則只是專利師法未通過前之過渡適用法規，因此，專利代理人規則一直沒

有修正。原以為可以援用到專利師法正式完成立法為止，但因行政程序法第一百七十四條之一規定：「本法施行前，行政機關依中央法規標準法第七條訂定之命令，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂定；逾期失效。」專利代理人規則之規定，涉及人民權利義務，應以法律規定或法律明確授權為依據，惟其並非法律授權訂定，是依民國四十二年當時之專利法施行細則而來，故有前述行政程序法第一百七十四條之一之適用¹，據此，該規則已於於九十一年十二月三十一日失效，現行專利法第十二條第四項之規定已失所附麗，無法適用。鑑於不知道專利師法草案何時會完成立法，在專利師法制定前，為銜接專利代理人制度，以免發生空窗，乃於新法第十一條第四項規定，專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，代理人資格之取得、撤銷、廢止及其管理規則，由主管機關定之。並且於第一百三十八條特別規定本條自公布日施行。目前，經濟部業依新法於九十二年三月十九日發布專利代理人管理規則。

¹ 1. 民國三十六年九月發布、三十八年一月施行之專利法施行細則第十四條：「本法第十三條之代理人，以合於代理人規則之規定為限，代理人規則另定之」，當時之專利法第十三條規定：「發明人呈請專利及有關專利事項，得委託代理人辦理之」。
2. 專利代理人規則是依據早期專利法施行細則規定而來，固然沒有法律明文授權，但是現行專利法本法第十二條第四項已經明文指出該規則可以適用到專利師法完成制定之時，立法者顯然已經預見專利師法未制定前，會有空窗期，為避免代理人之資格及管理無法可管，乃授意在過渡期間可以適用該規則取代法律。準此，在專利法明文授意下，專利代理人規則之性質與一般單純無法律授權之命令似乎有別，容有不同解讀。惟因針對此一問題，行政程序法主管機關法務部已有正式解釋，認為專利代理人規則係屬未經法律授權所定之命令，亦有前述行政程序法第一百七十四條之一之適用，因此，專利代理人規則已於九十一年十二月三十一日起當然失效。

二、關於期日、期間計算部分（新法第二十條）

在法制作業上常要面對一個問題，那就是當一件事情在其他法律已經有規定時，於本法還要不要規定？甲說認為其他法律既有規定，即有依據，應該不必再重複規定；乙說認為並不是每個人都能熟習所有法律，在本法再定一次，比較清楚，不必再去翻閱其他法律。期日為特定之日，例如選舉日，是一個點；期間為一段期限，例如所得稅申報期限，是一條線。關於期日、期間之規定，行政程序法已有明文，專利法期日、期間之計算，本可直接依據行政程序法，惟因本法期日及期間之規定頗多，各種期間之計算都影響到專利申請人或專利權人之權益，且過去實務上亦常有始日應否算入以致為一天之差而爭訟不斷者，為明確計，乃於總則第二十條明定期間之起算原則上始日都不算，從次日開始算起，在例外有特別規定時，才從當日起算，此與行政程序法之規定相同。

三、關於簡化行政程序部分

簡化行政程序向來是歷次修法重點，新法對於簡政便民、減少不必要之文件往返亦多所調整。

（一）增訂電子化申請之法源依據（新法第十九條）

電子化申請為網路發達時代必走之路。現行專利法對於申請程序主要仍以書面為原則，新法乃規定將來得以電子申請為之，申請人不必再準備紙本。惟此涉及專利專責機關專利資訊系統等多種配套措施，非短期內得以立即施行，因此，其實施日期及辦法，授權由主管機關另定之。

(二) 刪除宣誓書之規定 (新法第二十五條第一項)

宣誓書為發明人宣誓申請專利之創作確實由其所為，向為申請專利必備之重要文件之一，九十年十月修法前甚至仍列為取得申請日之文件。惟因目前國外立法例中採申請主義國家，均不要求申請時應檢附宣誓書，新法爰予刪除。

(三) 申請規費不列為取得申請日之要件 (新法第二十五條第三項)

規費繳納義務新法第八十條已有明文，且應屬可補繳之事項，不宜因未繳納或未繳足規費而無法取得申請日。倘申請人未繳納規費或未繳足規費，且經通知補正後，仍未繳納者，申請案將不予受理。

(四) 放寬主張國際優先權之聲明事項及延長補正優先權證明文件之期間 (新法第二十八條)。

主張國際優先權者在外國之申請案號數於外國政府證明受理之文件中，即有記載，並無於申請時即須載明之必要，爰將主張國際優先權聲明事項中之申請案號數刪除。另參照世界智慧財產權組織 (WIPO) 於二 0 0 0 年六月一日國際外交會議通過之專利法條約 (Patent Law Treaty) 施行細則第四條規定，檢送優先權文件之期間，為自各該在先申請中最早的申請日起不少於十六個月的期限內。準此，我國現行條文規定之期限為申請之日起三個月內，較該條約規定期間為短，為與國際專利制度相調和，爰將「三」個月修正放寬為「四」個月。

(五) 將提起再審查及申請改請之三十天法定期間延長為六十天 (新法第四十六條及第一百零二條、第一百十五

條)

這三條條文是在立法院透過委員提案修正的。對於初審不予審定之處分不服者，本可提起訴願，但本法採訴願前置之再審查制度，因此在提起訴願前須先提起再審查，再審查之目的是不服原初審審定，本質上也是行政救濟之一環，因此本法再審查期限歷來都是參照提起訴願之三十日法定期限。但是一般專利代理人反應，從接到初審審定後必須針對初審核駁理由詳細分析評估，尤其在外國案件，還要翻譯成外文並且要讓申請人有充裕時間考慮是否提起再審查，三十天之法定不變期間通常都不夠，因此，乃於立法院審查會時由委員提案延長為六十天。申請改請之時間因與提再審查之法定期間有關，所以也延長為六十天。

(六) 刪除專利權讓、信託與設定質權應由當事人共同連署之規定 (刪除現行法第六十三條第六十四條)

辦理專利權讓與、信託與設定質權應如何簽名、蓋章，在施行細則規定即可，施行細則的規定，儘量朝簡化的方向，不以雙方連署為必要，但因現行法在法律條文中已明確規定專利權讓、信託與設定質權必須由當事人共同連署，以致在細則規定時並沒有鬆綁的空間，新法乃予以刪除，留待細則規定。

四、關於修正發明、新型定義部分

(一) 修正發明之定義 (新法第二十一條)

現行法第二十一條規定：「發明，為利用自然法則之技術思想之高度創作」，意指發明係利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者。本條為發明之定義條文，雖非專利要件之規定，惟依新法第四十四條，申請案如不符合本條規定，仍應

為不予專利之審定。申請專利之技術必須為利用自然法則之技術，此於新型亦然。如非利用自然法則，本非本法保護之對象，不予專利，應無爭論。現行法所定發明之定義於實務上易滋爭議者，為可否僅以非「高度」創作而不予准專利？按高度與否本為不確定之法律概念，不予專利之審定，除以非利用自然法則之技術創作不予專利外，應有具體之前案資料為據，單純以不夠「高度」為由不准專利，並不妥適。惟過去實務上僅以非高度為由准專利者亦有所見，為免發生爭議，新法在審查會審查時，乃由委員提案將「高度」二字刪除。

（二）修正新型之定義（新法第九十三條）

現行法第九十七條將新型定義為：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」因發明與新型專利均屬利用自然法則技術思想之創作，而新型專利僅限於物品，與發明專利不同，為使新型專利之定義更為明確起見，爰酌作修正。另外，在立法院審查會審查時，鑑於是否准與新型專利，應視其是否符合專利要件而定，至於是不是「改良」，並不適合列為新型之定義，過去實務上亦有審查委員以「非改良」而依本條否准專利者，為免爭議，乃將「改良」二字予以刪除。

五、關於專利要件部分

（一）修正發明、新型及新式樣新穎性之規定（新法第二十二條第一項第二款、第九十四條第一項第二款、第一百十條第一項第二款）

申請專利之發明、新型及新式樣在申請前如已公開，原則上即喪失新穎性，不應准予專利。所謂公開，依現行法，是指 1. 已見於

刊物 2. 已公開使用 3. 已陳列於展覽會而言。事實上，凡於申請前已公開者，不問因何種方式而公開，只要達於已為公眾所知悉之程度，都應該認為喪失新穎性，新法乃於上述 1. 已見於刊物 2. 已公開使用之事由外，另增訂概括條款：凡申請前已為公眾所知悉者，亦為喪失新穎性之事由。至原現行法所列之已陳列於展覽會者，本質上就是已公開使用的情事之一，可以不必定，所以新法予以刪除。

(二) 修正發明、新型及新式樣新穎性優惠期之規定 (新法第二十二條第二項第三款、第九十四條第二項第三款、第一百十條第二項第三款)

申請專利之發明、新型及新式樣在申請前如已公開，原則上即喪失新穎性，不應准予專利已如前述。惟於例外情況，在符合法定要件時，得自公開之事實發生後六個月內申請專利，不認為喪失新穎性，此即新穎性優惠期。現行法所定得主張新穎性優惠期之事由為 1. 因研究、實驗而發表或使用 2. 陳列於政府主辦或認可之展覽會。非因此二種事由而公開者，不問是否出於申請人之意願，均喪失新穎性。事實上，申請專利之發明、新型及新式樣在申請前如非出於申請人之本意而遭他人洩漏致被公開於刊物、公開使用或為公眾所知悉，如果將不利益一律歸咎給申請人而不予專利，並不公平，因此國際立法例如日本、歐洲專利公約，均列為得主張新穎性優惠期之事由，新法乃予以增列。

(三) 修正發明、新型進步性之規定及新式樣創作性之規定

1. 修正發明進步性規定 (新法第二十二條第四項)

現行法對於發明進步性之要件，原規定：「發明係運用申請前既有之

技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。審查實務上進步性之判斷重點有三：一為依申請前已公開之技術知識判斷。二為判斷對象範圍限定於該發明或所屬技術領域者。三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力。至於實際上是否「運用」申請前既有之技術或知識，並非必要，現行規定易誤解為是否「運用」申請前既有之技術亦為准駁之判斷標準，為免滋生疑義，新法將運用申請前既有之技術或知識等字刪除。另現行法所謂「熟習該項技術者」(國際立法例稱“a person skilled in the art”)，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，為釐清其概念，爰修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」。又關於進步性之判斷時間點，為依申請前已公開之技術知識而判斷，爰明定以申請前之先前技術作為判斷基礎。

2. 修正新型進步性規定(新法第九十四條第四項)

現行法對於新型進步性之要件，原規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」。其中是否「運用」申請前既有之技術或知識一節，易滋生疑義；所謂「熟習該項技術者」其意亦為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力而言；進步性之判斷時間點，為依申請前已公開之技術知識而判斷，均與發明同，故新法亦參照發明進步性之規定作修正。此外，過去對於發明與新型之區別，曾有以技術創新之高低為區別標準之一者，因新法已將發明定義中之「高度」刪除，且新法對於新型專利採形式審查制度，對於技術高低之爭執，將不會再發生，現行條文中「增進功效」一詞，於發明進步性中並無規定，為免產生不同解讀，新法乃予刪除。

3. 修正新式樣創作性規定（新法第一百十條第四項）

新式樣為對於物品之外觀所為透過視覺之創作，本質上並無涉及新技術之進步性問題，但仍須具備創作性之條件。現行法對於新式樣創作性，原規定：「新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利」。創作性之判斷重點有三：一為依申請前就已公開之技藝知識而判斷；二為判斷對象範圍限定於該新式樣所屬技藝領域者；三為其判斷標準以該新式樣所屬技藝領域中之具有通常知識之人之能力；其判斷時間點，為依申請前就已公開之技藝知識而判斷，為使概念更為清晰，爰予修正。

六、關於專利說明書、圖式、圖說之補充、修正及更正部分

（一）修正發明申請案補充、修正說明書或圖式之規定（新法第四十九條）- 在專利審查中之補充、修正，現行法規定：不得變更申請案之實質。主要是參照一九九三年以前日本特許法，惟就目前國際趨勢，補充、修正之範圍，或明定不得超出原申請時說明書及圖式之範圍，如歐洲專利公約、大陸地區專利法，或以不得增加新事實（new matter）如美國專利法，已無現行條文規定之體例，為使我國專利制度調和化，並配合我國國情，新法乃修正為審查中之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

（二）修正新型申請案補充、修正說明書或圖式之規定（新法第一百條）- 新法對於新型專利採形式審查，並不作實質審查，因此並無如發明，於審查時有面詢、實驗、補送模型、樣本或勘驗之規定。且因形式審查重在快速，因此申請補充、修正說明書或圖式之時間不宜漫無限制，爰明定應於申請日起二

個月內為之。且因新型亦不適用再審查制度，因此，亦無法如發明，可在再審查之審查程序中補充、修正。至於補充、修正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，則與發明同。

- (三) 修正新式樣申請案補充、修正圖說之規定 (新法第一百條十七條) - 現行法規定申請新式樣補充、修正圖說者，亦規定為不得變更申請案之實質。新法鑑於目前國際趨勢，補充、修正之範圍，或以不得超出原圖說揭露之範圍，或以不得增加新事實，爰將「不得變更申請案之實質」修正為「不得超出申請時原圖說所揭露之範圍」。
- (四) 修正發明及新型專利權更正說明書或圖式之規定 (新法第六十四條、第一百零八條準用第六十四條) - 於審定前對於說明書或圖式有所增、刪、修、減者，以補充、修正稱之；於取得專利權後，對於說明書或圖式有所增、刪、修、減者，以更正稱之。更正是對於已請准之專利權為之，基於衡平及權利安定性之考量，其限制應嚴格於審定中未核給權利之補充、修正。因此新法規定，發明、新型專利權人申請更正專利說明書或圖式者，僅得於有 1. 申請專利範圍之減縮 2. 誤記事項之訂正 3. 不明瞭記載之釋明三種情事下始得為之。縱然合於此三種條件之一，所為之更正，也不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。
- (五) 修正新式樣專利權更正圖說之規定 (新法第一百二十七條) - 申請更正新式樣圖說，僅得於該圖說有誤記或不明瞭之事項始得為之，新法乃予以明定。

七、關於新型新制度部分

(一) 新型專利申請案改採形式審查、不進行實質審查 (新法第九十七條)

1. 知識經濟時代，資訊發展一日千里，各種技術、產品生命週期將更為短期化，基於商機之考量，迅速投入市場之需求，將大為殷切，如果核發專利權所須時間太長，將無法配合產業需要。參考世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。新法乃參考日本、大陸、韓國及德國等立法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制。所謂形式審查，即專利專責機關對於新型專利申請案，僅針對程序部分及形式要件進行審查，至於專利要件如產業上利用性、新穎性及進步性等規定，則不進行審查。形式要件審查之事項為 1. 新型非屬物品形狀、構造或裝置者。例如方法專利，只能申請發明，不能申請新型。2. 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者 3. 說明書、申專利範圍及圖式揭露形式違背法定程式者 4. 違反一新型一申請單一性之規定 5. 說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者，此指從形式上審查可易於判斷出具有明顯瑕疵而言，與審查發明申請案必須實體審查發明說明及申請專利範圍之內容，並不相同。
2. 在形式審查制度下，新型和發明會有許多不同之處，除前述面詢、實驗、補送模型、樣本或勘驗與補充、修正期限不同外，其他諸如申請案可不必指定審查人員審查，不生審查人員具名之問題、准駁專利之處分以處分書稱之，以別於經過實體審查之審定書；無再審查制度，對於不准專利之處分，應逕行提起

訴願；此外，在行使權利時亦有不同，此點容後詳述。

(二) 增訂新型專利技術報告 (新法第一百零三條至第一百零五條)

1. 新型專利技術報告之性質 - 新型專利採形式審查，並未對於是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。若新型專利權人利用此一不確定的權利不當行使專利權，可能產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發帶來相當大的危害。新法乃參照日本立法例，引進新型專利技術報告。新型專利技術報告主要是對新型專利之有無新穎性 (包括擬制新穎性)、進步性及是否違反先申請原則之性質加以評價分析，因此，仍應指定專業審查人員辦理並且具名，但是不會去審究該專利是否無效，並不會發生失權之效力，性質上係屬專利專責機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，仍應進一步提起舉發，始能撤銷該專利權。
2. 自授予新型專利權後，任何人包括專利權人在內，均得向專利專責機關申請新型專利技術報告 - 新型專利權授與後，究竟該權利是否符合專利要件，影響大眾之權益，技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆得向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義。
3. 已有人申請新型專利技術報告者，應將該申請之事實公示，刊載於專利公報，以使相關利害關係人亦能適時知悉，因此，申請新型專利技術報告後，不得撤回，此與發明專利申請實體審查

後不可撤回道理一樣。就同一事由所作成之新型專利技術報告，不宜有不同之認定，因此，如再有人就同一事由申請技術報告，宜援用原新型專利技術報告給後申請人，原則上不需要逐案作技術報告。

4. 新型專利權人行使權利應出具新型專利技術報告 - 由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，因此責其提示新型專利技術報告進行警告，目的不是在限制權利人提起侵權訴訟之權利，僅係防止權利之濫用。縱使專利權人未提示新型專利技術報告進行警告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理，僅生如果將來專利權遭撤銷告人侵權不成而敗訴時，可能要負損害賠償責任之效果（新法第一百零五條）。此為新型專利技術報告制度設計之核心。
5. 對他人行使權利後專利權遭撤銷者，如有故意或過失，應負損害賠償責任 - 新型專利申請案在未經實體審查即賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求權利人在相當審慎之情形下行使權利，故新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務，其於行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，如新型專利權人未盡相當之注意，即可推定其權利行使存有過失，原則上自應對他人無端被訴所受損害，負賠償責任。
6. 新型專利是否符合專利要件，固可申請新型專利技術報告以供參考，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實

際需要，反而對權利人之權益造成不當滯礙。從而，若新型專利權人已盡相當之注意義務，例如：在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，對其權利內容有相當之確信把握後，始行使權利，即不宜逕行課以責任，因此新法明定於此情形可推定為無過失，

八、關於修正新式樣申請專利範圍部分（新法第一百十六條、一百二十三條）

依現行專利法，申請新式樣專利應備具圖說，圖說應記載申請專利範圍，在解讀新式樣申請專利範圍時，以圖說所載之申請專利範圍為準。據此，新式樣與發明及新型同，有申請專利範圍之概念。惟因新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於其物品整體視覺之增進強化，始受本法保護，是否符合此條件，在審查時，從新式樣物品之圖面已足資判斷，實無責令申請人記載申請專利範圍之必要，外國立法例上，亦少有類此之規定。現行法規定新式樣圖說應記載申請專利範圍，對於判斷新式樣保護範圍時，反而易生爭議，新法爰將本法有關新式樣申請專利範圍之規定予以刪除。且因新式樣專利權範圍以圖面所載之範圍為準，即所載之圖面是界定專利權保護的直接依據。因此，依新法規定，新式樣專利權範圍，原則上以圖面為準。

九、關於簡併公眾審查制度部分 - 廢止異議制度（刪除現行法第四十一條、第一百零二條、第一百十五條等關於異議之條文，於新法第六十七條、第一百零七條、第一百二十八條重新規定提起舉發之事由）

現行法關於專利之公眾審查區分為核准審定後領證前之異議制度及領證後之舉發制度。一般而言，異議制度是在使專利專責機關重新省視

所核准之專利是否妥適；舉發制度的目的是在界定專利權之有效性，以解決侵權責任之有無。惟無論如何，目的都是在質疑專利有違反法定之情事。由於異議爭訟曠日費時，以致是否發給專利權之爭議遲遲無法確定，或常有藉異議程序阻礙專利權人領證之情事，對於專利申請人之保護，實顯不周。況我國現行法，提起舉發與得提起異議之法定事由大致相同，且二者所踐行之程序，並無二致，對之不服者，所能提起之行政救濟程序亦完全相同，實無併存之必要。新法乃整合提起異議與舉發之法定事由，廢止異議制度。日本最新修正之專利法草案，亦已準備廢止異議制度。

十、關於核發專利權部分（新法第五十一條、一百零一條、第一百十三條）

現行法因採領證前異議制度，因此在核准專利審定公告後到審查確定前，該申請案是處於暫准發生專利權效力之狀態，申請人並未確定拿到專利證書取得專利權。新法因廢除異議制度，已無審查確定不確定或暫准之問題，因此，申請案一經核准審定，即可通知申請人繳納規費加以公告並發證書，自公告日取得發明專利權，並以繳納證書費及第一年年費，為專利權取得之要件。

十一、關於專利權效力部分 - 增加為販賣之要約為專利權效力之一（新法第五十六條、第一百零六條及第一百二十三條）

與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第二十八條規定，專利權人得禁止第三人未經其同意製造、使用、為販賣之要約（offering for sale）、販賣、或為上述目的而進口其專利物品。所謂 offering for sale，大陸稱之為「許諾銷售」，是指明確表示要販賣專利物品的行為，包括口

頭、書面等各種方式，舉凡於貨物標訂賣價陳列、於網路上廣告、以電話表示等行為均屬之。我國專利法並無此項規定，八十三年專利法修正公聽會時，學術與實務界基於此一行為態樣之認定太具爭議性，而未納入，因此，亦有認為我國專利法未引進「*offering for sale*」一項，不符合 TRIPS 規定。另有認雖然本法未明文「*offering for sale*」為專利權效力範圍，惟在本法第五章罰則中，對於意圖販賣而陳列專利物品者，定有罰則。因此，在要約販賣之諸多態樣中，如果是以陳列方式為之，則有刑事制裁，在此情況下，也很難說我國的規定完全不符合 TRIPS 之要求。因此說固有其道理，但因九十年十月二十四日專利法修正公布，刪除了侵害發明專利之刑事處罰，那麼至少在發明部分，意圖販賣而陳列之行為已無刑責，在沒有刑事保護的情況下，實難認我國對於「*offering for sale*」沒有加以規範仍然是符合 TRIPS 規定。新法更進一步刪除侵害新型及新式樣之刑事處罰規定，也就是說將來我國專利侵權已全面除罪化而無刑事責任，「*offering for sale*」既為 TRIPS 規定之專利權效力範圍，自應予以納入。

茲有疑義者，所謂 *offering for sale*，除了要約販賣外，一般認為尚應包括要約之引誘（或要約之誘引），「要約」一詞於民法上有其規定（民法第一百五十四條以下），至於要約之引誘，民法學說上或實務上亦有一定之認識，二者意義不同，新法將 *offering for sale* 翻譯成「為販賣之要約」既明定為「要約」，解釋上可否包括要約之引誘，有待將來司法實務上之認定。

十二、關於專利權分割部分 - 刪除核准專利權得分割之規定（刪除現行法第六十八條）

專利核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，不但增加審查程序之複雜化，並且造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准

專利範圍之內容。目前其他國家並無核准專利權後得分割之制，新法乃予以刪除。至於申請中未審定前之各別申請，則仍維持現制，但將其名稱修正為分割。

十三、關於廢除專利刑罰部分—專刑罰全免除罪化 (刪除現行條文第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十條)

現行法九十年十月修正時，業將侵害發明專利權之刑責除罪化，但仍維持侵害新型、新式樣專利之刑事責任，在法律價值判斷上，確有不妥，因侵害技術層次較高之發明專利無刑事責任，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，顯有輕重失衡之象。再者新法已將新型專利改採形式審查，新型專利權，是否合於取得專利權之實質條件，並不確定，採取刑事罰，如權利人予以濫用，易對被告造成無法彌補之傷害，爰將侵害新型、新式樣專利權，均予廢除刑罰，完全回歸民事解決。而刪除現行條文第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條及第一百二十九條。至於不實專利標示部分，亦因有刑法詐欺罪、公平交易法及商品標示法等足資規範，亦一併刪除。

十四、關於專利年費減免部分 (新法第八十三條)

專利權期間少則十年、長則二十年，為使專利權持續有效，必須繳納年費，否則專利權自動失效，尤其專利規費收費準則於九十一年修正時調高年費規費，對於經濟力較薄弱之專利權人而言，確實是負擔。依現行法，得申請專利年費減免者，為專利權人或其繼承人，且限於無資力繳納者。依此要件，減免對象僅限於無資力之自然人。然所謂無資力，如何界定，本已不易，且為了要減年費還要證明自己是付不起錢的

人，也有人反應會造成難堪，因此，現行實務上甚少據此申請減免之案例，為達到本法鼓勵、保護創新發明之立法意旨，新法乃予修正。按自然人、學校或中小企業，在經濟競爭環境中較為弱勢，考量其投入研發而擁有專利權後，要尋找合作廠商到商品化過程尚須一段時間，如無適當之鼓勵，使其享有年費減免之優待，對鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之精神，顯有不足，因此，明定得減免年費，至減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，明定授權由專利專責機關定之。

十五、關於增訂過渡條款部分

本次修正重點包括廢除異議程序、新型專利改採形式審查、導入新型專利技術報告等等，皆屬專利制度重大變革，爰增訂新舊法律過渡期間規定。應特別指出者，新法第一百三十四條至第一百三十六條所定之中華民國「九十二年一月三日」，實際上是立法院完成三讀之日，按中央法規標準法第十三條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」準此，法規修正施行之起算點，應以總統公布日為準，立法院完成三讀之日尚難逕以之為法規修正施行之日，因此，新法第一百三十四條至第一百三十六條所定之本法中

中華民國九十二年「一月三日」修正施行前，應解為九十二年二月六日²。

²行政院送修正草案請立法院審議時，如條文中必須指明該次修正施行日者，鑑於不知道該次修正案將於何時公布，法制作業上，通常會寫成「本法中華民國 年 月 日修正施行...」，立法院在二、三讀時，會讀成「本法中華民國某年某月某日」，俟總統公布時再於該空白日期填入公布日。但是最近幾年來，立法院三讀時，已不讀「某年某月某日」，而是直接讀三讀日，以致造成法律條文中把三讀日稱之為修正施行日的現象，現行專利法第二十五條之一也發生過同樣的問題（該條所稱之十月四日亦為三讀日，該次修正公布日為十月二十四日）。

為釐清三讀日與法規修正施行日之關係，經濟部智慧財產局曾洽詢法務部意見後作出行政釋示，茲摘錄於后，以供參考。

經濟部智慧財產局九十年十一月二十一日（九〇）智法字第〇九〇八六〇〇一一三-〇號函：

關於專利法第二十五條之一、第三十六條之六、第一百三十六條之一及第一百三十九條之適用疑義，釋示如說明，請查照。

說明 一、按中央法規標準法第十三條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」，查專利法部分條文修正草案立法院業於九十年十月四日完成三讀，復於同年十月二十四日華總一義字第九二六四九號總統令修正公布，依專利法（以下簡稱本法）第一百三十九條第一項規定：「本法自公布日施行」，故應自九十年十月二十六日生效，合先敘明。

二、本次修正，導入國內優先權、發明早期公開新制及刪除追加專利制度，關於本法修正前、後之適用基準日及過渡條文，分別列述如下：

（一）第二十五條之一第八項規定：「依本條主張之優先權日，不得早於本法中華民國九十年十月四日修正施行之日」

（二）第三十六條之六規定：「前五條規定，本法中華民國九十年十月四日修正施行日起一年後提出之發明專利申請案，始適用之」。

- (一) 關於新型專利權期限之計算(第一百三十四條第二項) - 依現行法經實體審查發給專利權者,其期限依現行舊法為十二年;依新法以形式審查發給權利者,才適用十年的規定。
- (二) 關於新型專利申請案依新法或依舊法審查之判斷(新法第一百三十五) - 在新法施行以前提出之新型申請案,凡於新法正式施行那一天,還沒有經過審定公告者,一律改依新法採形式審查。但申請人仍然可以在新法施行後依新法改請其他類型之專利。
- (三) 關於異議程序依新法或依舊法之判斷(新法第一百三十六條)
 - 在新法施行以前已提出之異議案,不問在審理階段或行政爭訟皆段,依舊法辦理,前提是該異議案必須在新法施行前即已提出。在新法施行前已審定公告之專利申請案,在三個

(三)第一百三十六條之一規定:「本法中華民國九十年十月四日修正施行前所提出之追加專利申請案,尚未審查確定者,或其追加專利權仍存續者,依修正前有關追加專利之規定辦理。」

三、前開條文所稱之「九十年十月四日」,乃指立法院完成本法修正案第三讀會程序之日,復參照法務部八十九年四月十八日法八十九律字第一一八七四號函,略以「...此係立法實務作業上因完成三讀日期與總統公布日期不同所致,徵諸民法親屬編施行法第六條之一及土地稅法第三十九條之二亦有類似立法例,適用上均以法規公布之日起算第三日起發生效力。...」準此,前開條文中之九十年十月四日自與本法之修正公布及生效日有別。故前述本法第二十五條之一第八項、第三十六條之六、第一百三十六條之一之生效日應為九十年十月二十六日。

四、綜前所述:

- (一) 依本法第二十五條之一主張之優先權日,不得早於九十年十月二十六日。
- (二) 依本法第三十六條之一至第三十六條之六,發明早期公開新制,自九十一年十月二十六日起提出之發明專利申請案,始適用之。
- (三) 依本法第一百三十六條之一,九十年十月二十六日前所提出之追加專利申請案,尚未審查確定者,或其追加專利權仍存續者,依修正前有關追加專利之規定辦理。

月異議期間未屆滿前而新法施行者，自新法施行後，未提出異議者，即不得再提出，該申請案逕依新法通知申請人繳費領證。

十六、關於本法施行日期部分 - 由行政院另定之 (新法第一百三十八條)

因本次修正為全案修正，屬專利制度之重大變革，須有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分瞭解及適應修正後之制度運作，爰明定本法施行日期，由行政院定之。

除第十一條外，應特別說明者，新法特別定緩衝期，主要是為了讓專利專責機關有時間準備相關配套之行政措施，但其中專利刑罰除罪化部分，主要影響到偵查及審判事務，於專利專責機關並無過渡期間之問題。依刑事訴訟法第二百五十條第四款、第三百零二條第四款規定，犯罪後法律已廢止刑罰者，偵查中檢察官應為不起訴處分，審判中法院應為免訴判決。新法雖已公布，但尚未生效，乃造成已繫屬於法院或偵查中之專利刑事案件，究該如何處理莫衷一是，致法院裁判及檢察官偵查產生極大之困擾，實有迅予解決之必要。為尊重法務部與司法院之意見，經濟部乃邀集司法院、法務部等相關單位於九十二年三月十一日上午召開「研商專利刑罰除罪化相關事宜」會議，會議之決議略以：「為免爭議及困擾，應建請行政院就刪除專利刑罰之部分條文，先予生效。至於其生效日期，原則上尊重司法院意見，定於三月底前。」目前。經濟部已據此會議發函建請行政院核定施行，行政院已核自九十二年三月三

十一日施行³。

參、結語

本次修正為全盤修正，所謂全盤修正是對應部分修正而言，在法制作業上，如果只修正部分條文，為避免其他未修正條文之條次及順序隨之牽動，通常新增之條文會用「之一」、「之二」的方式編條次。例如專利法在九十年十月修正時，引進發明專利早期公開及請求審查制，新增六個條文，就以第三十六條之一到第三十六條之六規定；該次廢除追加專利制度，雖然刪除了第二十八條、第三十三條等關於追加專利之規定，但被刪除的條文仍然照列，不會以條次在後之條文遞補，目的在於維持條次之穩定性，避免以往熟習的條號全部移位。在法律案修正條文超過一半時，以往熟習的條文有一半已經變動了，就沒有再維持其原貌之實益，所以全部條號及條次都要重新調整，新的專利法已經沒有之一、之二的條文，也沒有掛著條號但已刪除的條文，全案修正尤如新制定的法律，除有特別規定外，應同步施行，所以新法第一百三十八條規定，除第十一條自公布日施行外，「其他條文」之施行日其由行政院定之，而不是說「其他修正條文」由行政院定之。過去大家耳熟能詳的條文諸如第十九條發明之定義、第二十條發明新穎性、進步性之規定、第二十七條先申請原則之規定、第九十八條新型新穎性、進步性之規定等等，已經都不對了，必須要重新記憶，所以說，今年是專利法革新之年，一點都不為過。我們期盼透過機關與民間的充分配合，使這一部新

³ 行政院九十二年三月三十一日院台經字第 0920016719 號令：中華民國九十二年二月六日修正公布「專利法」刪除現行之第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十一條，經本院定自中華民國九十二年三月三十一日施行。

法上路後一帆風順，給各界帶來新風貌新契機。

智慧財產局新聞稿

【專利法中廢除刪除專利刑罰所刪除之條文，自九十二年三月三十一日施行】

攸關侵害專利無科以刑罰必要而將專利刑罰予以刪除之條文，行政院終於核定自九十二年三月三十一日施行，對於目前侵害專利之刑事糾紛案件，終於獲得解套了，爾後侵害專利之案件，將完全回歸由民事訴訟程序去解決，檢察官也不再受理專利侵權案件。

專利侵害是否予以刑事制裁，按與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 61 條規定得由各國自行決定。在九十年十月以前，我國專利法規定凡侵害專利權者，包括發明專利、新型專利及新式樣專利，均有刑事責任，惟多年實務運作下來，卻造成權利人利用刑罰規定，藉檢察官之偵查權，打擊競爭對手，對其財產施以搜索、扣押，造成競爭對手營業上及名譽上無法彌補之傷害。因此，產業界屢有廢除專利刑事責任的建議，於九十年經濟發展諮詢委員會議中，智財權除罪化，更是業界的共識意見。繼而於九十年十月的專利法修正案中，立法院刪除了侵害技術層次較高之發明專利的刑事責任，但仍保留侵害技術層次較低之新型專利及新式樣專利的刑事責任，以致產生輕重失衡不合理現象，再加上新型專利將改採形式審查，為能兼顧立法價值的一致性，立法院再於九十二年一月三日三讀通過新修正之專利法，將侵害新型專利及新式樣專利的刑事責任均予廢除，並於九十二年二月六日經總統明令修正公布。因本次專利法為全盤修正，多項修正涉及專利制度之重大變革，俟相關配套措施完成後，經濟部才會報請行政院核定施行日期。惟自新法公布以來，各界相當關心新法的施行日期，尤其檢察署檢察官及法院法官對於新法何時施行？涉及認事用法及司法審理的問題，如新法施行

後，裁判中之案件可為免訴判決，偵查中之案件可為不起訴處分，涉及人民之訴訟權益及司法審判實務作業極大，新法究何時施行已造成司法審理實務上之困擾。因此，行政院基於司法的安定性及刑罰刪除條文先施行，並不影響專利制度的運作，而核定中華民國九十二年二月六日修正公布「專利法」刪除現行之第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十一條，自九十二年三月三十一日施行。