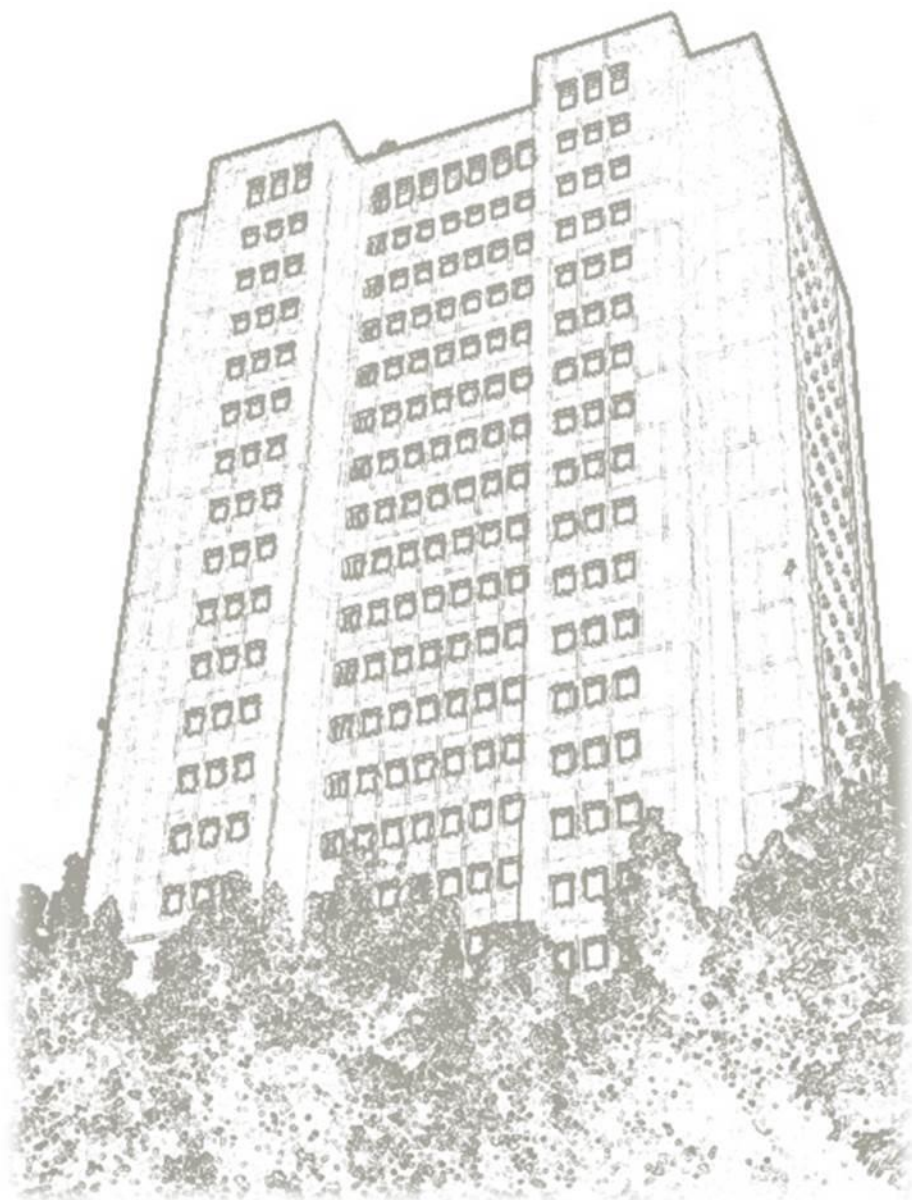




專利法部分條文 修正草案

經濟部智慧財產局
106.12.21公聽會



專利法修法議題研議過程說明

- 修法方向較具共識議題

公聽會



於業務座談會（6月28、30日，7月6、7、13日）中，諮詢與會者意見



本局內部多次會議討論



實務議題、外界反饋

修法議題報告





修正說明1：應有部分之處分及歸屬 (§13、65)

- 申請權或專利權共有情形下，**繼承、強制執行、法院判決**或**依法律規定**移轉申請權或專利權應有部分者，**無須**全體共有人之同意。
- 申請權或專利權經拋棄或無人繼承或承受之應有部分，由其他共有人依其**應有部分比例分配**之。



修正說明2：放寬主張國際優先權期間 (\$28)

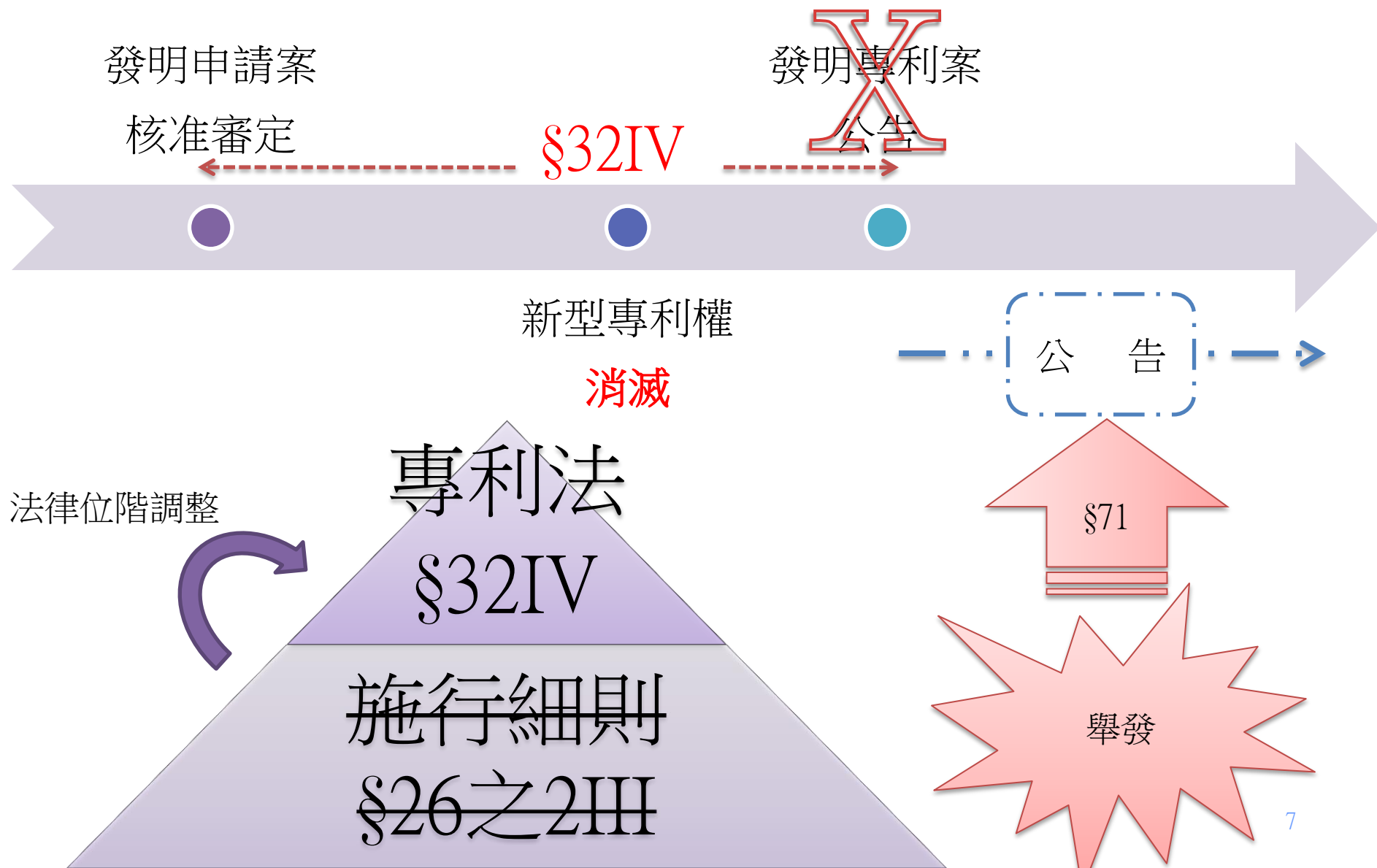
- 增訂申請人非因故意逾主張優先權法定期間才提出申請，得於**期限屆滿後2個月**內，提出申請及主張優先權，惟應**繳納**主張優先權之費用。

修正說明3：同日申請- 未獲選擇或協議專利之撤銷(§31)



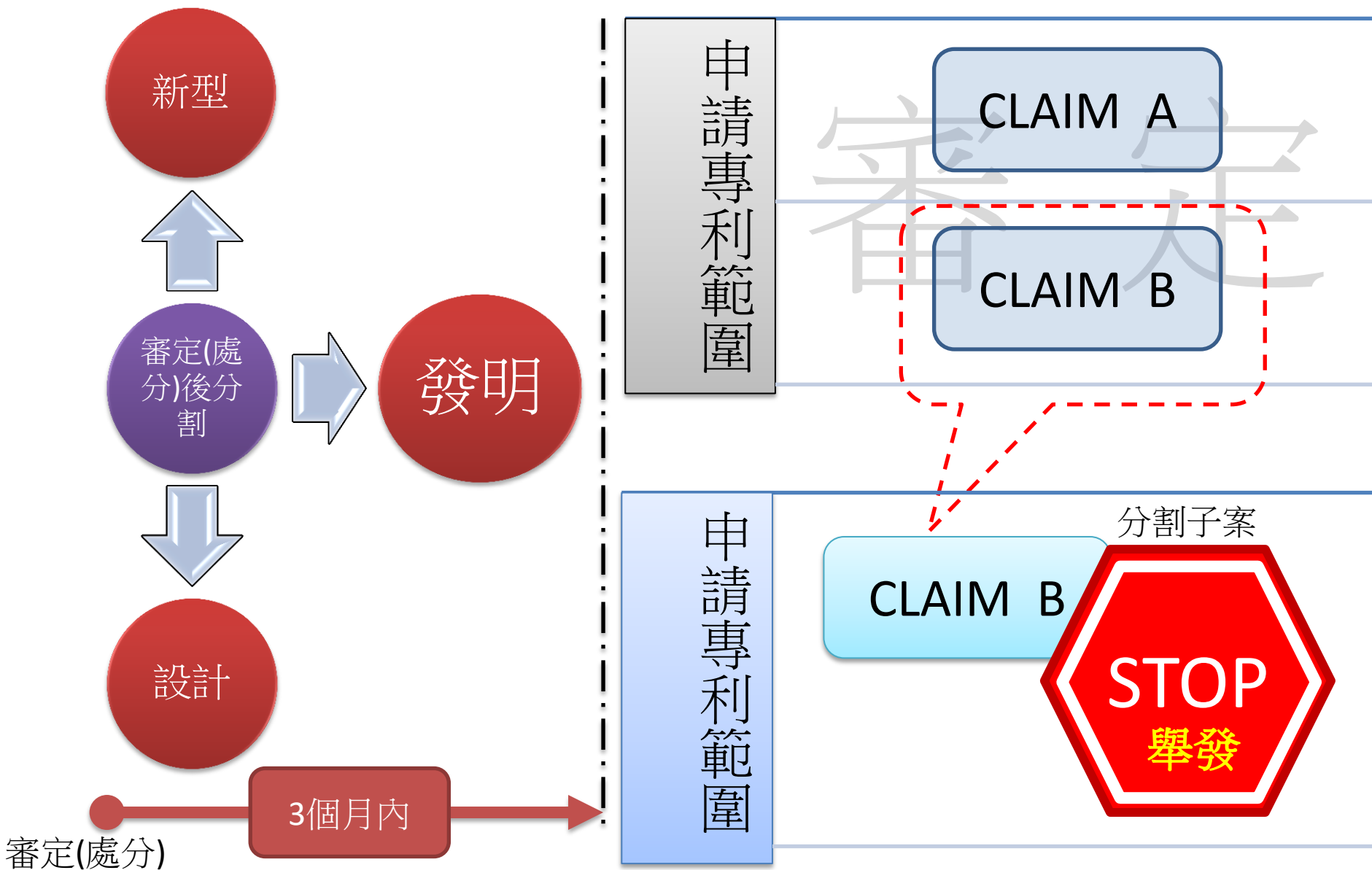


修正說明4：一案兩請- 新型消滅發明不予公告 (§32、71)





修正說明5：放寬核准審定後分割之適用 (§34、46、71、107、119、120、130、142)





修正說明6：申請實體實查之復權期間 (§38)

- 增訂申請人非因故意而未於發明專利申請日後3年或申請分割或改請日後30日提出實體審查申請，可在**2個月內**，提出申請，以為補救，惟應**加繳**申請費。



修正說明7：增訂專利說明書合法利用行為(§47)

- 為因應資訊化、電子化時代來臨，增訂專利案經公告後，任何人得**重製、公開傳輸**或**翻譯**全部檔案資料。
- 發明專利早期公開制度與專利核准公告之立法目的相同，明定經**早期公開**之發明專利申請案**準用**規定。



修正說明8：核准專利權延長之舉發事由 修正(§57)

- 刪除第57條第1項第6款：「以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。」之規定
- 理由：
 - 1.現行審查專利權期間延長案件，計算取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證之外國試驗期間，係以中央目的事業主管機關核發前述許可證所參採之期間為準。
 - 2.以外國試驗期間申請延長專利權者，不以是否曾在外國申請延長專利權且已核准者為據。



修正說明9：讓與不破授權關係 (§62)

- 為保障被授權人之實施權益，明文規定授權契約若**經登記**後，發明專利權**移轉不影響原授權**關係之存在。



修正說明10：導入開放授權制度 (§63-1)

- 專利權人得以**書面**方式聲明，其願意授權任何人實施其專利權。但專利權**已為專屬授權**者，**不得為之**。
- 開放授權聲明經公告後，專利權人**無正當理由**不得拒絕授權；對於願意接受開放授權條件之被訴侵權人，**不得請求停止實施專利權**。
- 無開放授權契約存在，或經開放授權被授權人同意，專利權人得以**書面**方式撤回開放授權聲明。



議題10：導入開放授權制度 (§63-1)

	修正草案	中國大陸	英國	德國
聲明主體	專利權人	專利權人	專利權人	專利權人 專利申請人
聲明內容	願意讓任何人實施專利	願意讓任何人實施專利 明確授權金 評價報告	願意讓任何人實施專利	願意讓任何人實施專利
客體限制	未專屬授權	未規定	未專屬授權及未被限制授權	未專屬授權



議題10：導入開放授權制度 (§63-1)

	修正草案	中國大陸	英國	德國
聲明 程序	書面聲明 登記公告	書面聲明 登記公告	聲明 審查官通知與確認 登記公告	書面聲明 登記公告
聲明 後法律效 果	不得請求 停止實施 專利權	不得專屬或 排他授權、 請求訴前臨 時禁令。	不得請求 禁制令 損賠最高 為2倍授 權金 年費減半	年費減半



議題10：導入開放授權制度 (§63-1)

	我國草案	中國大陸	英國	德國
取得 開放 授權 要件	書面 通知 專利權人 授權條件 達成合意 支付合理 授權金	書面 通知 專利權人 支付授權 金	通知專利 權人 授權條件 達成合意 或申請裁 決	掛號信函 通 知專利權人 並說明如何 實施 按季報告並 支付授權金
請求 裁決	未規定	發生糾紛 時申請	針對授權 條件申請	針對授權金 申請



議題10：導入開放授權制度 (§63-1)

	我國草案	中國大陸	英國	德國
被授權人救濟	無	無	請求專利權人起訴； 專利權人 2個月拒絕 或怠於起 訴，得 自行起訴	無



議題10：導入開放授權制度 (§63-1)

	我國草案	中國大陸	英國	德國
聲明 撤銷 限制	無授權契 約存在或 被授權人 同意	無	無授權契 約存在或 被授權人 同意	無實施專利 權之通知
聲明 撤銷 法律 效果	無規定	不影響先 前授權效 力	須 補繳 已 減免之年 費	須 補繳 已減 免之年費



修正說明11：舉發人逾期補提理由之法效 (§73)

背景 說明

- 現行法規定舉發人在舉發審定前補提之舉發理由或證據，於舉發審查程序中仍應審酌，以致實務上於有相關之民事訴訟案件時，經常發生訴訟中較不利的一方，藉由現行舉發審查補提理由或證據並無時間限制之規定，而持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕數年，不但耗費國家行政、司法資源，且損及對造當事人利益。故參考國際立法例予以調整。

修正 內容

- 舉發人補提理由或證據，逾期提出者，不予審酌之
 - 應於舉發後「**三**」個月內為之
 - 接到專利專責機關通知後「**一**」個月內



修正說明12：專利權人申請更正之限制 (§74)

背景說明

- 為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查損及兩造權益，舉發期間之更正有限制必要。另第73條第4項修正條文已限制舉發人得補提證據及理由為舉發後3個月內，爰依現行舉發審查基準所列舉之態樣，限制專利權人得申請更正之期間。
- 為避免兩造，濫行申請延期補提理由、證據或補充答辯，導致程序拖延或有遲滯審查之虞，爰增訂申請延期應檢附具體理由。

修正內容

- 增訂第3項：「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、申復或補充答辯期間內申請更正。但僅刪除請求項之更正申請，不在此限。」
- 第4項修正：「舉發人補提理由及證據或專利權人補充答辯，申請延期應附具體理由，如有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。」



修正說明13：刪除請求項之更正 得不送達舉發人(§77)

第77條第1項增列但書

舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。但更正僅刪除請求項，不在此限。



修正說明14：舉發程序當事人恆定原則 (§78-1)

參考商標法第52條

新增：「舉發程序進行中，專利權人之專利權移轉者，舉發程序不受影響。前項專利權受讓人得聲明承受舉發，續行舉發程序。」
之規定



修正說明15：刪除法院辦理專利訴訟案件規定(§103)

- 依現行規定，法院得設立專業法庭辦理專利訴訟案件；司法院得指定侵害專利鑑定專業機構；法院得囑託經指定之機構為鑑定。
- 我國已設立智慧財產法院作為處理專利訴訟案件之專責法院，並訂有智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法等專法，又專利權為私權，訴訟進行時，是否交由專業機構進行侵害鑑定，或由何機構鑑定，宜由當事人決定，爰刪除現行規定。



修正說明16：明定申請新型更正時機 (§118)

現行法

- 除有舉發案繫屬時外，採形式審查



修改適用範圍

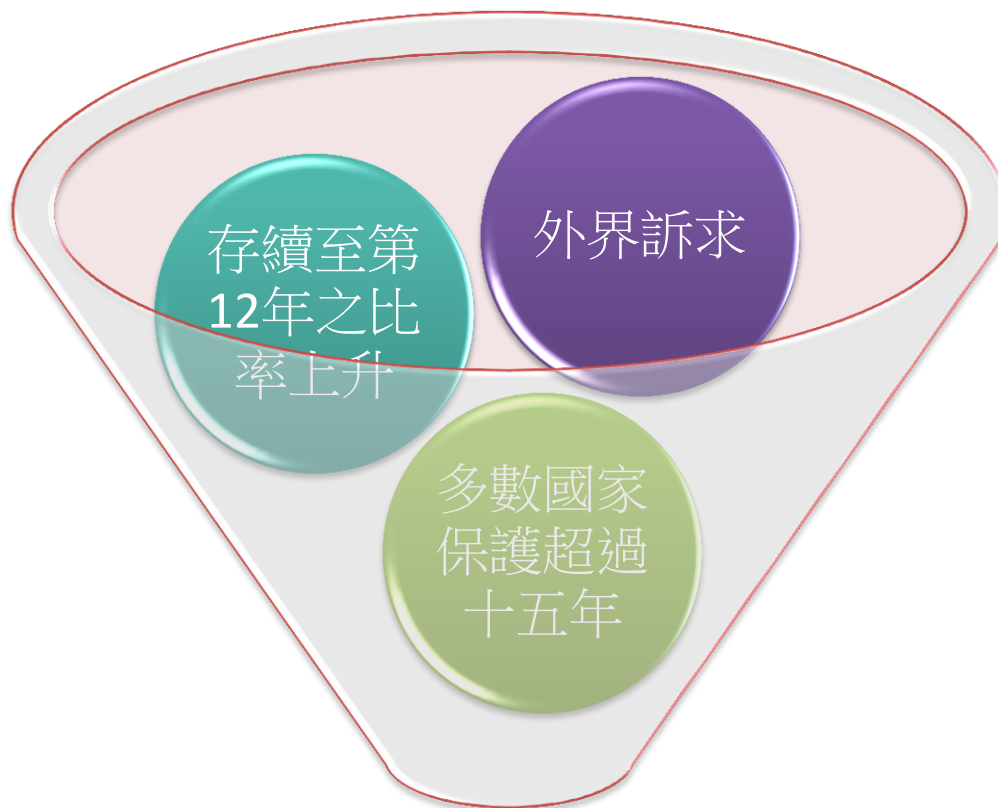
- 明定適用實體審查時機
- 除此之外，不可更正

適用實體審查時機

- 舉發案件審查中，在通知答辯、申復或補充答辯之期間內申請更正。但僅刪除請求項之更正申請，不在此限
- 新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中
- 新型專利權有民事訴訟案件繫屬中



修正說明17：延長設計專利保護期限 (§135)



12年→15年



修正說明18：專利檔案改為分類定期保存 (§143)

- 將專利檔案永久保存規定刪除，**改視專利檔案之類別分別明定保存年限**，並溯及適用修正條文施行前，已存在之專利紙本檔案。
- 賦予本局對於有價值之專利紙本檔案，得**延長其保存年限之權限**。

感謝，並請指教

