

106 年度智慧財產權業務座談會 專利法修法議題諮詢意見及回應彙整表

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
修法議題 1 刪除申請專利範圍為取得申請日之必要文件	1. 此議題是參考 PLT 而規劃，可以支持。不過，如果取得申請日的必要文件不再需要申請專利範圍，那麼我國所開出的優先權證明文件也不會包含申請專利範圍，如此一來，會不會影響外國是否承認我國的優先權證明文件，請智慧局在為修法規劃的時候，對此點一併考量。(臺北) 2. 依照目前規劃，是否早期公開時亦不會公開申請專利範圍？如此一來將影響早期公開的效益，似有所不宜。(臺中) 3. 由於專利請求項(申請專利範圍)有可能並未將說明書全部內容列入，若未將申請專利範圍列為取得申請日之必要文件，則應如何認定該案之專利範圍為何？認為不應將申請專利範圍為取得申請日必要文件之規定刪除。(臺中書面 1)	1. 議題 1 的背景是本局在 104 年曾應外界建議，研議導入類似美國臨時申請案及韓國放寬說明書要求之制度，亦即申請人以論文或將論文簡單調整之後，便可取得申請日，以協助申請人儘早取得申請日，並鼓勵在跨國申請時以我國為首次申請國。不過，在對外公聽時業界對此表示疑慮，認為此雖然有助於儘早取得申請日，卻未必有助於獲得品質良好之權利。前述議題後續未再推動，僅對於申請專利範圍是否可以不列為取得申請日必要文件之部分，因獲較多共識，便續予研議。 2. 然而，經審慎評估本次諮詢意見所獲回應，及日、韓修法刪除申請專利範圍為取得申請日之必要文件後實務案件尚少之情形，本議題將維持現行規定。

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	4. 請問議題 1 的背景為何？實務上，基於說明書是所請發明之技術之最大可能範圍，撰寫時是相當慎重的，且申請專利範圍之撰寫與說明書之撰寫是相輔相成，常常會發生在撰寫申請專利範圍的過程中，反過來調整說明書內容的情況。目前修法方向本身並非不可操作，但可能無法達到所謂先取得申請日再好好撰寫申請專利範圍的政策目的。(新竹)	
修法議題 2 發明申請後 18 個月 內審定之案件是否 續行公開問題	1. 關於專利申請案如果在早期公開之前即遭核駁，是否仍應予以公開的問題，應該認為申請人在提出專利申請時，就已經放棄以營業秘密保護其創新內容了，事後也不應該容許其反悔。並且，如果在這種情況下可以使申請案不公開而可以以營業秘密保護其創新內容，相對地經過早期公開後遭到核駁的案件卻無此機會，會有不公平之處。(臺北) 2. 對於在早期公開前審定的案件，應認為不論是核准或核駁審定，都應該續行公開，而不是為不同處理。(臺北)	若從專利制度建立目的而論，似對於專利申請案如果在早期公開之前即遭核駁，仍應予公開，以衡平第三人與申請人間利益。惟實務上，常遇有發明人或申請人反應，若早期公開前即遭核駁，希望其技術得以營業秘密保護或以撤回方式不公開其技術，故提出此議題徵詢各界意見。然而，考量本次諮詢意見所獲回應，多數認為不論核准駁皆需進行早期公開，故經本局評估，本議題將維持現行規定。

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	3. 依照智慧局的規劃，申請案早期公開之前被核駁者就不續行公開，但是申請加速審查之案件，如果當時尚未公開卻還需要申請提早公開，兩者之間是否有所矛盾？(臺北) 4. 建議均仍公開，不應容許其改以營業秘密保護。後續也不應設計如方案 1、2，過於複雜，將造成爭議。(臺北書面 1) 5. 是否應考慮將 18 個月早期公開之期間縮短為 12 個月？(臺中書面 1)	
修法議題 3 未於申請日後 3 年 內申請實審之救濟 措施	贊成此規劃。(臺中書面 1)	
修法議題 4 新型更正	無意見	考量外界對於擴大新型更正案實體審查範圍之建議，並為解決新型專利更正案採形式審查反而限制較多之情況，本局規劃一方面擴大在就新型專利有實體爭議之情形，包括有舉發案、新型專利技術報告案或民事訴訟繫屬中時，就該新型專利更正案採實體審查，另一方面，在就新型專利

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
		無實體爭議之情形，不允許提起獨立之更正案。後續將以此方向研擬修正草案條文。
修法議題 5 舉發人補提理由或證據逾限者，不予審酌	1. 對此議題希望保持現行制度，3 個月的補正期間過短。(臺北) 2. 目前規劃的 3 個月的補正期間過短，中間程序時間即占滿，將不利於舉發之攻防。(書面 1) 3. 不應限制補提理由的期限，否則如對造刻意於期限末日方提出，另一方又將如何因應？(臺北書面 1) 4. 贊成此規劃。(臺中書面 1) 5. (1)於舉發程序中若要限制舉發人補充理由及證據之時間，是否亦應限制專利權人提出更正之時間？或參考中國大陸無效宣告制度，於專利權人提出更正時，例外准許舉發人於一定期間補提證據及理由？ (2)按最高法院 105 年度判字第 337 號判決，專利權人於行政訴訟中提出更正，智慧財產法院應待智慧財產局審理後始得裁判，但該判決可能成為專利權人一再更正以拖延訴訟的武器，	1. 關於補提理由或證據之期限，為避免延宕舉發程序，仍宜有限制機制，但期限是否延長，可再研議。 2. 關於中國大陸規定在專利權人提出更正時，例外准許舉發人於一定期間補提證據及理由，我國專利法第 77 條第 1 項明定：「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。」專利審查基準第五篇舉發審查 3.4.3(2)(2017 年版 5-1-14 頁)更進一步敘明，擬准予更正者，本局應將更正內容副本交付舉發人表示意見。此時，舉發人即有補提證據及理由之機會。 3. 關於是否對應限制專利權人之更正，專利法第 67 條已規定，專利權人更正僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	是否考慮限制專利權人提出更正之時機、次數或態樣？或有其他解決方法？(高雄書面)	正、不明瞭記載之釋明等事項。是否進一步限制專利權人提出更正之時機及次數，本局將再研議。
修法議題 6 違反審定後分割之法效	- 對於此修法方向表示支持，但建議智慧局可一併研議將違反審定後分割之規定亦列為舉發事由。(臺北) - 審定後分割如果違反施行細則第 29 條之情況，會造成重複專利之情形，此應是以舉發程序便可以解決的問題，是否確實有修法的必要性？(臺北)	審定後分割如果違反施行細則第 29 條之規定，將造成重複專利；本次修法即在明定相關核駁法源，以避免產生重複專利。而將違反審定後分割之規定亦列為舉發事由，應可考慮。本局後續將以此方向研擬修正草案條文。
修法議題 7 真正申請權人救濟	- 依照目前制度，真正申請權人即使在冒認申請的案件還在審查中就發現有此情形，似乎也無法阻止其取得專利權，保護不足。此外，以目前實務作法，真正申請權人即使提起舉發並且依專利法第 35 條辦理，也無法修改申請專利範圍，也是有所不利。再者，如果名義專利權人在雙方有爭執的過程中放棄專利權，更會使真正申請權人的保護落空。(臺中) - 對於申請權爭議，應該民事及行政救濟程序都	依現行法，申請人非真正申請權人並非核駁事由，真正申請權人必須藉由提起舉發來救濟；而即使提起舉發，因為申請權爭議往往涉及當事人間私法關係的狀態，審查人員亦常希望舉發人能提出足以證明申請權歸屬的證明文件，以憑辦理。且縱使提起舉發成立確定並依據專利法第 35 條辦理，實務上真正申請權人亦無法修改申請專利範圍。綜上，現行法制確有可再優化之處。然而，此議題除涉及真正申請權人保護，亦

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	併存。民事救濟途徑之結果是變更權利人，此屬於權利之繼受，效果應不溯及，該專利權上之負擔及法律關係應亦隨同移轉，以保護交易第三人。相對地，舉發之結果係撤銷原先准予專利權之行政處分，再由真正申請權人就該創作取得專利權，此性質上屬於原始取得，自然不繼受原來專利權上之負擔及法律關係。(新竹)	須考慮法安定性、交易安全、先申請原則等價值，法制設計有其難度，本局將持續觀察外界有無較具共識之修法方向。
修法議題 8 專利申請案經公告後，說明書與著作權之關係	1. 為了能達到技術資訊流通的目的，建議將經公開以及公告的專利文件直接規定為著作權效力所不及的事項，目前智慧局的修法規劃只處理經公告的部分。 2. 申請人往往與事務所約定，申請專利過程中所衍生的包括著作權等智慧財產權屬於申請人所有。經公告的專利案及相關資料，任何人可抄錄等使用，是否宜解釋為任何人得「合理使用」該等資料，而不宜解釋或明定該等資料均不受著作權法保護？(臺北書面 2) 3. 贊成可以重製及公開傳輸。(臺中書面 1)	1. 申請專利範圍、專利說明書及圖式等專利文件若係著作人運用自己的智慧、技巧「獨立」完成，且著作人之著作精神作用有達到相當之程度，足以表現出作者之個性和獨特性，專利說明書即為著作權法保護之客體；至於著作權之歸屬，應依當事人間之約定或實際法律關係，依著作權法個案判斷。 2. 查美國、英國、澳洲及中國大陸等外國立法例、判決見解及實務作法，已對外公開、揭露之專利文件本身，並不會被視為公文書之一部分，而仍享有著作權之保護，但為了「技術資

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	4. 專利相關文件如申請專利範圍、說明書及圖式若受著作權保護，其著作權究竟歸屬於申請人、事務所還是實際創作之人所有？經公開或公告後之專利文件是否成為公文書之一部分？撰寫專利申請案時參考或引用前案之說明書、圖式是否侵害他人著作權？(台南)	訊流通、傳播」及「避免重複研究」等目的，限制著作人部分著作財產權之行使，如第三人重製、公開傳輸、翻譯專利文件，或於專利申請案引用前案文件等將不構成著作權侵害。但若屬權利濫用，如將他人專利文件用於市場交易、買賣或抄襲而申請專利，而侵犯著作人之正當權益，仍可能構成著作權侵害。 3. 從而，「技術資訊流通、傳播」及「避免重複研究」等目的下，應允許第三人對專利文件進行重製、公開傳輸等行為；於專利申請案中合理引用前案文件，亦有符合著作權法所定「合理使用」空間，而不會侵害前案專利文件之著作權。 4. 外國立法例、判決見解及實務作法，對於已對外公開、揭露之專利文件設有著作財產權之限制，但未區分公開之原因係核准後公告或早期公開；復查「早期公開制度」之立法目的為「避免企業重複投資、研究」，與核准後公告之立法目的相同，應為相同處理。

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
修法議題 9 引進開放授權	無意見	
修法議題 10 專利檔案保存規定 之檢討	1. 宜等案件屆滿、消滅確定後再保留如 5 至 10 年為限。(臺中書面 1) 2. 所規劃銷毀之內容是否為該案件之全部專利檔案(說明書、申請專利範圍等等)? 有無規劃配套措施如轉為電子檔或微影技術保存? 專利法之所以規定永久保存, 必然有其意義, 包括知識應永久保存之使命, 有些文件是具有史料意義的, 希望智慧局能考量當年的立法精神。(新竹)	1. 目前初步規劃, 專利檔案保存期限, 將視專利申請案經撤回、駁回、視為撤回、專利權消滅、專利申請案經提起舉發、訴願、行政訴訟或民事訴訟等等各種情況, 分別規定保存期限。 2. 早年的檔案, 並無以電子檔保存, 而依目前修法規劃, 將保留本局對於在法制之演進、歷史之進程或技術之轉變, 扮演重要見證角色之專利案件, 延長其檔案保存之裁量權, 以利我國專利制度健全、永續發展。
修法議題 11 年費加倍補繳比例 之適當性	我國專利年費若未於應繳納年費期間內繳費, 可在期滿後 6 個月內補繳, 並按月加繳。為考量大眾利益, 能不能參考中國大陸, 逾期首月內補繳不必加繳費用的做法?	鑑於專利年費於民國 100 年修法時, 已評估補繳之比例原則及促請申請人及早繳交, 而由舊法規定 6 個月內加倍補繳, 調整為 6 個月比例加繳, 且我國專利年費較他國低廉, 故經本局評估仍維持現行規定。
其他議題 1 申請人未於專利法 第 28 條第 1 項所定	此修法方向有助於在外國為首次申請, 而後來我國申請並主張優先權的情形, 建議智慧局評估外國是否也會對我國人至該國申請時, 給予相同待	本修法方向係參照專利合作條約(PCT)及歐洲專利公約(EPC)等國際公約規定, PCT 目前會員國有 152 個, 包括美國、德國、日本、韓國及中國大

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
12 個月內，至我國提出專利申請案並主張國際優先權者，得於 2 個月內提出申請案並主張國際優先權	遇。(臺中)	陸等國；EPC 會員國則包含德國、英國及法國等近 40 個國家。多數國家對於本議題之規範相同，我國人至外國申請專利時，應能獲得相同待遇。
其他議題 2 專利申請權或專利權為共有者，就應有部分之強制執行，無須全體共有人同意	無意見	
其他議題 3 專利權為共有，共有人之一死亡而無繼承人時，其應有部分以比例分配其他共有人	無意見	

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
其他議題 4 專利權授權並經登記後，專利權人將專利權讓與給第三人，該授權契約對受讓人繼續存在	我國歷來採取登記對抗制度，但其實在實務上爭議仍然很多，建議直接研議採取登記生效制度，才可以確實避免當事人間糾紛。(臺北)	目前我國民法、動產擔保交易法、著作權法(製版權)、商標法、海商法、船舶登記法、民用航空器法等，均有登記對抗之規定。鑑於專利權為無體財產權，其權利之變動並無交付之外觀，將法律關係公示，可減少交易資訊蒐集成本，減少交易阻力，尤其法律關係可以對第三人發生效力時，讓第三人知悉即可避免第三人受到不測之損害，故採取登記制度應是適當作法。惟在登記效果之選擇上，登記生效主義或登記對抗主義，各有其論理基礎，經本局審慎研議，仍以維持現行登記對抗主義為宜。
其他議題 5 設計專利權期限延長為 15 年	目前規劃將設計專利權期限延長為 15 年，不過以實務需求而言，希望能有更長的設計專利權期限，建請研議。此外，國際上已逐漸開放一案多設計之申請，希望智慧局對此能夠一併研議。(臺中)	1. 設計專利權期限延長之規劃，一方面係基於對我國設計專利權之存續率之觀察，自 2011 年調降設計專利權年費之後，設計專利權存續率確有上升，顯示專利權人對於較長設計專利權期限之需求；另一方面則是基於對國際立法例之觀察，目前半數以上之國家採取 15 年以上之期限，海牙協定則是規定至少應有 15 年。綜上，現階段係規劃將設計專利權期限，由

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
		12 年延長為 15 年。 2. 關於是否開放於一案多設計制度之議題，經本局深入研究後認為，目前有開放此制度的國家或組織，大都採「形式審查方式」授予專利權，例如歐盟；而維持一設計一申請制度的國家，則採「實質審查方式」授予專利權，例如我國、美國、日本；由於這兩種制度的立法精神各有不同，法條架構形成也有所差異，現階段導入一案多設計制度將可能造成法條變動幅度過大，影響層面較廣，經評估目前暫不考慮導入。
其他議題 6 專利申請案核准審定後，得申請分割之期間延長為 3 個月	1. 支持規劃放寬得為核准後分割之期限，不過希望對於再審查核准後，亦放寬允許分割。基本上，再審查制度是我國所特有，如日本特許法僅有一次審查的程序，並且規定核准審定可以分割；我國區分為初審及再審查，卻規定初審審定後可以分割，再審查審定後無法分割，對於國外申請人來說難以理解，請智慧局對此再為研議。(臺北)	1. 本局原本僅規劃專利申請案核准審定後，得申請分割之期間，由核准審定書送達後 30 日內，延長為 3 個月，以與繳費領證期間一致。至於申請人於再審查核准審定後得提起分割之規定，本局將再研議。 2. 目前我國專利法是一設計一申請，尚未導入海牙協定或歐盟設計專利可一案多設計(最多 100 個設計)的申請方式。目前初審審定前若

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
	2. 除了放寬在再審查核准審定後亦得分割之外，希望智慧局能一併研議對於一案多設計的情形，也開放核准審定後分割。(臺北) 3. 贊同放寬得為核准後分割之期限，並附議放寬在再審查核准審定後亦得分割，同時建議期限為在領證前均可分割。(臺北) 4. 支持放寬再審查核准審定後亦得分割。同時，分割案的審查程序應該從新開始，而不應續行；像目前初審審定後分割，子案直接進入再審查程序，並不合理。(臺北書面 1)	是一案多設計，會通知申請人分割，若不分割核駁後，可於再審查時分割，所以大部分審定核准的申請案都已符合一設計一申請的規定。設計的一設計就是只有一個獨立的請求項，不像發明案單一性可包含多個請求項，因此原則上沒有發明案審定後分割的情況要深究。如有專利審查基準第三篇第七章所提到，參考圖和分解狀態圖所揭露之內容包括申請專利之設計以外之物品之情形，即便容許於審定後分割，也會面臨揭露不明確問題(缺少六面視圖)。 3. 現行專利法規定，分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查，係為避免就分割後之申請案反覆進行審查程序。是否因此產生不合理之現象而有修法之必要，本局將再研議。
其他議題 7 刪除說明書為取得設計專利申請日之	無意見	

議題	與會來賓意見	智慧局回應及處理情形
必要文件		
其他議題 8 專利法第 31 條、第 32 條一案兩請相關議題	無意見	
其他議題 9 刪除第 103 條司法 院得指定侵害專利 鑑定專業機構相關 規定	無意見	