

專利法修正草案之修正建議

2008.4.21 APAA 台灣總會提案

APAA 建議修正條文	IPO 版修正草案	說明
第一條之一 建議增訂「專利權」、「說明書」、「申請專利範圍」、「申請專利之範圍」、「請求項」、「專屬授權」、「非專屬授權」之定義。		一、現行法對「專利權人」訂有定義，但對「專利權」卻未訂有定義，為避免解釋上產生疑義，因此建議增列「專利權」的定義。 二、另現行法對「說明書」、「申請專利範圍」、「申請專利之範圍」、「請求項」亦未訂有定義，然現行專利審查基準對上述之用語常有混用，導致解釋上產生疑義，因此建議增列明其定義。 三、第八十四條第二項有「專屬被授權人」的用詞，意味專利授權有專屬與非專屬之分。因此，建議參照商標法修正草案，增訂「專屬授權」與「非專屬授權」的定義。

第二十九條 申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、<u>申請專利範圍</u>或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但有下列情事之一者，不得主張之： 一、自先申請案申請日起已逾十二個月者。 二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十七條或本條規定主張優先權者。 三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案。 四、先申請案<u>為發明</u>，已經不予專利再審查審定<u>確定</u>或核准公告者。 五、先申請案<u>為新型</u>，已經不予專利處分或核准公告者。 六、先申請案已撤回或不受理者。 前項先申請案自<u>後申請案申請日起</u>視為撤回。 申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。 依第一項主張優先權者，應於申請專利同時載明先申請案之申請日及申請案號數，未載明者，喪失優先權。 依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。	第二十九條 申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、<u>申請專利範圍</u>或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但有下列情事之一者，不得主張之： 一、自先申請案申請日起已逾十二個月者。 二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十七條或本條規定主張優先權者。 三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案。 四、先申請案<u>為發明</u>，已經不予專利再審查審定或核准公告者。 五、先申請案<u>為新型</u>，已經不予專利處分或核准公告者。 六、先申請案已撤回或不受理者。 前項先申請案自<u>後申請案申請日起</u>視為撤回。 申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。 申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。 依第一項主張優先權者，應於申請專利同時<u>提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，申請人未於申請時提出聲明，或未載明先申請案之申請日及申請案號數者</u>，喪失優先權。 依本條主張之優先權日，不得早於中華民國九十年十月二十六日。	一、修正條文第一項第四款中，因不予專利之再審查審定尚未確定時，如將來判決撤銷原再審查審定將發生問題，建議增加「確定」二字。
---	--	--

第三十三條 申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。 前項分割申請應於<u>下述所揭示之情形中為之：</u> <u>一、原申請案再審查審定前；</u> <u>二、於專利核准審定書送達申請人或其代理人之日起 30 日內之期間；</u> <u>三、於專利核駁審定書送達申請人或其代理人之日起 30 日內之期間。</u> <u>依前項第一款申請分割之申請案，不得超出原申請案申請時之說明書或圖式，並應就原申請案已完成之程序續行審查。但依前項第二、三款申請分割者，僅得就核准或核駁之申請專利範圍分割之，其分割後之申請案應以各別之核准或核駁審定書審定之。</u> 准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。 <u>分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。</u>	第三十三條 申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。 前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。 <u>分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。</u>	一、參酌日本特許法第 44 條規定，使專利審定書或專利核駁審定書送達申請人或其代理人之日起 30 日內之期間均可申請分割。 二、核駁審定後准予分割之利益，在於例如申請專利範圍共有四項，如第一、二項有不准專利之理由，而第三、四項無不准專利之理由，經分割後，第一、二項仍可維持核駁審定，第三、四項則可改為核准審定，如此較符正義。
---	---	--

第四十四條 發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、<u>第三十一條之一、第三十二條、第三十三條第三項、第四十九條第二項至第四項、第四十九條之一第二項</u>規定者，應為不予專利之審定。 <u>專利專責機關為前項審定前，應以書面通知申請人。</u>	第四十四條 發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、<u>第三十一條之一、第三十二條、第三十三條第三項、第四十九條第二項至第四項、第四十九條之一第二項</u>規定者，應為不予專利之審定。 <u>專利專責機關為前項審定前，應通知申請人。</u>	一、現行通知之方式或以書面或口頭為之，然為使申請人明確了解專利專責機關之意向，建議將通知之義務明確規定須以書面之方式。
---	--	--

第四十九條 專利專責機關於審查發明專利時，得依<u>申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式</u>。 修正，除誤譯之修正外，不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 誤譯之修正，不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。 申請專利範圍之修正，於<u>再審查程序中，經專利專責機關依第四十四條第二項規定，就同一事項為第二次以上之書面通知申復後，而於最後一次通知限期申復逾期未修正者，其後</u>僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。	第四十九條 專利專責機關於審查發明專利時，得依<u>申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式</u>。 修正，除誤譯外，不得超出申請時原說明書、<u>申請專利範圍</u>或圖式所揭露之範圍。 誤譯，不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。 申請專利範圍之修正，於專利專責機關依第四十四條第二項規定，為第二次以上之通知後，僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。	一、誤譯之修正一定會變更申請專利範圍原記載中之文字，故適用修正草案第二項之結果將會導致無法進行誤譯之修正，且依各先進國家之立法，申請專利範圍本係說明書之一部份，將之獨立於說明書之外，反倒會產生諸多理論上之衝突，故建議刪除。 二、第四項第一款之修正將導致申請人無法利用將附屬項併入獨立項之方式進行修正，故建議刪除。
第四十九條之一 說明書、申請專利範圍及圖式依第二十五條之一第二項規定以外文本提出者，其外文本不得修正。 依第二十五條之一第二項規定補正之中文譯本不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。	第四十九條之一 說明書、申請專利範圍及圖式依第二十五條之一第二項規定以外文本提出者，其外文本不得修正。 依第二十五條之一第二項規定補正之中文譯本不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。	一、第一項中不得修正外文本之規定與現行實務做法相違背，故建議刪除。

<u>第五十一條之一 申請專利</u> <u>之發明，經核准審定後，在繳納證書費及第一年專利年費之前，有下列情形之一者，專利局得依職權或依申請人之申請撤銷原審定並重新審查：</u> <u>一、發現申請案之說明書、申請專利範圍或圖式有足以影響該發明之實施者。</u> <u>二、發現有足以證明所申請專利之發明有違反本法第二十一條或第二十二條第一項或第二項之新證據或事實者。</u>		一、本件建議事項係參考美國 37CFR 1.313 之規定。 二、查一件專利申請案提出申請後，申請人往往有獲准專利時才發現說明書、申請專利範圍、或圖式有瑕疵，或查到重要的先前技術公開文獻，而必須即時補救的情形，例如： 1、說明書的記載不周全或有誤記； 2、同一發明在別國申請的申請案有不同的引證而有修正。 3、申請人自己在繼續研發過程中發現獲准專利的發明不成熟或有重要的先前技術。 上述的各種情形，理論上在檢索及審查過程中應該發現，而且申請人也可另外依國內優先權程序捲土重來，但實際上審查過程中未發現的說明書中之誤記或疏漏在所難免，而且核准後才發現檢索及審查過程中未發現的先前技術的情形也經常發生，以我國現行制度若有上述情形只有循更正程序補救。與美國的制度（如 continuation, division 等）相比，仍有不儘周全之處。我國更正之認可非常嚴格，已形同具文，已失去立法意旨。固然外國的更正也相當嚴格，但外國有核准後發證前的補救措施而比我國周全，乃建議在本法中增列核准至發證期間的補救程序。 本件建議事項之目的在提供申請人在審定核准繳費前發現重大瑕疵或新的先前技術時有謀求救濟之機會，而無需沿用更正程序，但應交付相當於再審查的費用。
---	--	--

第五十六條之建議 第一、二項規定之「專有排除他人未經其同意而製造，為販賣……之權。」修正為「排除他人未經其同意實施之權。」。 並另增列一項規定「實施」之定義，以及一項規範專利權人在專利權有效期間內有實施之權。 第二項建議修正為包括有「直接製成」與「間接製成」兩種形態之權利。並另訂定「部分侵害」及無製成品形態之方法專利權。 ，	第五十六條 物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。 方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。	一、專利法修正草案第五十六條第一、二項規定之「專有排除他人未經其同意而製造，為販賣……之權」的「專利權」，其屬性為「排他權」，如此被授權人所得的是「排除他人未經其同意實施之權」。因此建議將其中「製造，為販賣……之權」修正為「實施之權」。 二、並另增列一項規定「實施」之定義，以及一項規範專利權人在專利權有效期間內有實施之權。 三、因第二項有「直接製成」之文字，故此項規定顯然不適用於「非直接製成」，也就沒有所謂之「間接侵害」。且製法有多項製程而分由不同廠商承包者，此時「直接製成」之責任，是否由最後完成產品者負責？若方法專利為處理方法、篩選方法是否也可認為由該方法「直接製成」？凡此均有待修法補救，故建議第2項修正為包括有「直接製成」與「間接製成」兩種形態之權利，以適應「直接侵害」及「間接侵害」的問題。並另訂定「部分侵害」及無製成品形態之方法專利權。
--	---	---

第六十四條 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 三<u>二</u>、申請專利範圍之減縮。 三<u>二</u>、誤記或誤譯之訂正。 四<u>三</u>、不明瞭記載之釋明。 更正，除誤譯之更正外，不得超出申請時原說明書、<u>申請專利範圍</u>或圖式所揭露之範圍。 依第二十五條之一第二項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。 更正，不得<u>實質擴大或變更公告時發明之實質申請專利範圍</u>。 專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。 說明書、申請專利範圍、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。	第六十四條 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記或誤譯之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。 更正，除誤譯外，不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 依第二十五條之一第二項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時原外文本所揭露之範圍。 更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。 專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。 說明書、申請專利範圍、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。	一、第一項所增加之「請求項之刪除」一款，在日本特許法第126條第1項有關得「訂正（即更正）」事項的規定，並無該款，且將導致申請人無法利用將附屬項併入獨立項之方式進行修正，故建議刪除。 二、第二項誤譯之修正一定會變更申請專利範圍中原記載之文字，故適用修正草案第二項之結果將會導致無法進行誤譯之修正，且依各先進國家之立法，申請專利範圍本係說明書之一部份，將之獨立於說明書之外，反倒會產生諸多理論上之衝突，故建議刪除。 三、第四項規定之適用，在減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯、因釋明而增加說明文字等情形下，其更正後之申請專利範圍所記載之文字，必然與「公告時之申請專利範圍」所記載之文字不同，致被認為「實質變更公告時之申請專利範圍」，而時常引起適用上之爭議。究之問題所在，係因對「實質變更公告時之申請專利範圍」之定義在認知上各有不同的緣故。何況徵諸日本特許法第126條中所用之申請專利範圍的日文「特許請求の範圍」，與其第17條之2中之尚未准予專利之申請專利範圍所用的日文「特許請求の範圍」完全相同。如「特許」不是譯成「專利」，而是譯成「發明」時，則「特許請求の範圍」應譯成「發明請求之範圍」，且日本之「特許請求の範圍」並無如智慧局修正草案第64條第4項中所增加之「公告時之」等字，顯見智慧局修正草案第64條第4項中之「公告時之申請專利範圍」與日本特許法第126條中之「特許請求の範圍」兩者在解釋上必有不同。
---	--	---

		則在智慧局採用嚴苛之「公告時之申請專利範圍」的規定下，實有必要訂明所謂「實質變更原公告時之申請專利範圍」之定義，以杜適用上之爭議。茲舉一例供智慧局參考。 申請人在審查階段申請之「申請專利範圍」(日本特許法第 17 條之 2 中的日文為「特許請求の範圍」)，所請者假設為「一種 A+B+有機酸經反應之化合物」經審查准予專利公告之申請專利範圍，所請者仍為「一種 A+B+有機酸經反應之化合物」。專利權人依「申請專利範圍之減縮」的規定，將該申請專利範圍更正為「一種 A+B+有機酸經反應之化合物，其中之有機酸係指甲酸或乙酸或丙酸」；或更正為「一種 A+B+(甲酸或乙酸或丙酸)經反應之化合物」。在如此之更正後，其所記載之文字與原公告時之申請專利範圍所記載之文字已有不同之下，如專利法訂定有該「實質變更公告時之申請專利範圍」之定義，藉以認定該更正有無實質變更原公告核准之申請專利範圍，自較不會有適用上之爭議。 【註：按「有機酸」包括甲酸(蟻酸)、乙酸(醋酸)、丙酸(初油酸)、丁酸(酪酸)、戊酸(纈酸)等在內。】 況且，如依日本特許法第 126 條中的日文「特許請求の範圍」與其第 17 條之 2 中之尚未准予專利之申請專利範圍所用的日文「特許請求の範圍」完全相同，顯示日本依據其特許法第 126 條規定判斷「特許請求の範圍」之更正有無變更實質時，並非以「公告されたときの特許請求の範圍(公告時之申請專利範圍)」做為比較判斷之依據，而是以相同於尚未准予專利之申請專利範圍所用的日文「特許請求の範圍」做為比較判斷之依據。
--	--	---

第六十七條 有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權<u>逐項審查並逐項</u>撤銷其發明專利權，並公告註銷證書： 一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、<u>第三十一條之一、第三十三條第三項、第四十九條第二項至第四項、第四十九條之一第二項或第六十四條第二項至第四項</u>規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。 以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。 舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。	第六十七條 有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並公告註銷證書： 一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、<u>第三十一條之一、第三十三條第三項、第四十九條第二項至第四項、第四十九條之一第二項或第六十四條第二項至第四項</u>規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。 以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。 舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。	一、建議將逐項審查原則明確訂入專利法條文中。
--	--	-------------------------------

第九十七條 申請專利之新 型，經形式審查認有下列 各款情事之一者，應為不 予專利之處分： 一、新型非屬物品形狀、 構造或裝置者。 二、違反<u>第九十六條</u>規定 者。 三、違反第一百零八條準用 第二十六條第一項、第 四項規定之揭露形式 者。 四、違反第一百零八條準用 第三十二條規定者。 五、說明書及圖式未揭露必 要事項或其揭露明顯 不清楚者。 <u>六、申請人所為之修正，明 顯超出申請時原說明 書、申請專利範圍或圖 式所揭露之範圍者。</u> 為前項處分前，應先 通知申請人限期陳述意見 或修正說明書、<u>申請專利 範圍或圖式</u>。	第九十七條 申請專利之新 型，經形式審查認有下列 各款情事之一者，應為不 予專利之處分： 一、新型非屬物品形狀、構 造或裝置者。 二、違反<u>第九十六條</u>規定者 。 三、違反第一百零八條準用 第二十六條第一項、第 四項規定之揭露形式者 。 四、違反第一百零八條準用 第三十二條規定者。 五、說明書及圖式未揭露必 要事項或其揭露明顯不 清楚者。 六、申請人所為之修正，明顯 超出申請時原說明書、 <u>申請專利範圍或圖式所 揭露之範圍者。</u> 為前項處分前，應先通知 申請人限期陳述意見或修 正說明書、<u>申請專利範圍或 圖式</u>。	一、因為如認為申請人所為 之修正，明顯超出申請時 原說明書、申請專利範圍 或圖式所揭露之範圍 時，則屬於不准修正之範 疇，與應否准予專利之審 查應屬二事，不宜混為一 談。且修正案第九十七條 第一項既明定為「形式審 查」，就不應作「實體審 查」。則有關「實體審查」 的事項，應歸依修正案第 一百零七條所規定之「實 體審查」來審查（日本法 亦是如此處理）。
--	--	---