

專利法修正草案的修正建議

2008.3.7 APAA 台灣總會賴經臣、洪武雄、林志剛、高山峰等建議

建議修正之事項	建議修正之說明
專利法修正草案，應於現行法第 5 條中訂定一項「專利權」之定義，及於第 56 條中增列「專利權人在專利權有效期間內有實施之權」及「實施」的定義等二項。	現行法第 5 條對「專利權人」訂有定義，但對「專利權」卻未訂有定義，而第 56 條雖對「物品專利權」及「方法專利權」有權利的規範，但從其條文中之「專有排除他人未經其同意……。」乃意味該「專利權」為「排他權」，將「專利權」授權給他人時，被授權人所得到的「排除他人未經其同意實施」的權，則授權應無專屬授權與非專屬授權之分。因此建議在現行法第 5 條中增列一項「專利權」的定義。另在第 56 條中增列規範「專利權人在專利權有效期間內有實施之權」及「實施」的定義等二項。
專利法修正草案第 29 條第 1 項第 4 款修正為：「先申請案為發明，已經不予專利再審查審定 <u>確定</u> 或核准公告者。」。	
專利法修正草案第 33 條第 3 項中之「申請專利範圍」等字刪除。並增列第 4 項：「 <u>分割申請案經准予分割者，分割後之原申請案始得依既行之程序繼續審查；分割申請案不准分割確定時，原申請案回復未申請分割前之原狀，並依既行之程序繼續審查。</u> 」。	

專利法修正草案第 44 條第 2 項修正為：「專利專責機關為前項審定前，應以書面通知申請人<u>申復</u>。」。	
專利法修正草案第 49 條 第 2 項修正為：「修正，除誤譯之修正外，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」。 第 3 項修正為：「誤譯之修正，不得超出申請時原外文所揭露之範圍。」。 第 4 項修正為：「<u>申請專利範圍之修正，於再審查程序中，經專利專責機關依第 44 條第 2 項規定，就同一事項為二次以上之書面通知申復，而於最後一次通知限期申復逾期未修正者，其後僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、……</u>。」。	
專利法修正草案第 49 條之 1 第 1 項增訂但書：「<u>但外文本有誤記事項經修正並不變更外文本原發明內容時，得為修正</u>。」。	

專利法修正草案第 56 條 第 1、2 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 2 項修正為包括有「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。 ，	專利法修正草案第 56 條 第 1、2 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」。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。 因第 2 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。
---	--

專利法修正草案第 64 條第 1 項所增加之「請求項之刪除。」一款刪除。 第 2 項之「除誤譯外」一詞，修正為「除誤譯之更正外」。 第 4 項應訂定「實質變更原公告時之申請專利範圍」之定義	第 1 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，故是否應增訂該款，實有慎重再行研究之必要，建議暫予刪除。 第 2 項之「除誤譯外」一詞，建議改為「除誤譯之更正外」。 第 4 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，致被認定為「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<u>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</u>，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」（<u>日本特許法第 17 條之 2 中的日文為「特許請求の範圍」</u>）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，如專利法有訂定該「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 議 4
---	---

	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。 況且，如依<u>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</u>，顯示日本依據特許法第 126 條規定判斷更「<u>特許請求の範圍</u>」之更正，有無變更實質，並非以「<u>公告されたの特許請求の範圍（公告時之申請專利範圍）</u>」做為比較判斷之依據，是以相同於尚未准予專利之申請專利範圍所用的日文「<u>特許請求の範圍</u>」做為比較判斷之依據。 【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。】
專利法修正草案第 82 條第 2 項增訂「專屬授權」與「非專屬授權」的定義。	第 2 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。
專利法修正草案第 97 條第 1 項第 6 款刪除。	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不同之兩碼事，不宜混為一談。