

有關「專利法修正草案」之意見

97.8.26

1.第 6 頁第 25 條之一：

- (1)現行法第 25 條規定「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之效果，本條未作相同之規定。若有意不規定，宜說明之。
- (2)參照第 49 條第 3 項「不得超出申請時原外文本…」，所稱「原外文本」係取得申請日之文本，惟本條第 3 項「…，原外文本視為未提出。」所指之外文本並未取得申請日，是否宜稱「原外文本」？

2.第 8 頁第 28 條第 3 項：

依第 9 頁(三)之說明，條文中所載「同時」，並未限定必須同時補行第 1 項及第 2 項之行為。為避免日後困擾，條文宜修正得更明確。

3.第 11 頁第 29 條第 5 項：

「依本條主張之…不得早於…九十年…」之規定已過時效，建議刪除。

4.第 15 頁第 31 條：(第 31 條與第 31 條之 1 有密切關連性，請一併檢討)

- (1)除了先申請原則之外，學理及審查基準皆稱本條尚包括「禁止重複專利原則」。由於第 2 項規定著重於程序規定，建議項首增列「同一發明僅得授予一項專利權」，以資明確，理由見後述第 31 條之 1 意見(1)。
- (2)實務上，第 2 項包括複數個申請案之間及複數個申請案與專利案之間的情況（亦即也包括第 31 條之 1 所定之情形，若第 2 項係刻意區分而未包括第 31 條之 1 所定之情形，則尚欠缺發明專利案與申請案之規定，本問題留待第 31 條之 1 討論）。條文中規定「協議定之」及「擇一申請」，後者未包含複數個申請案與專利案之間的情況，建議仿修正條文第 31 條之 1，修正為「協議」及「擇一」。
- (3)建議刪除第 4 項「除有第三十一條之一規定外，」理由見後述第

31 條之 1 意見(1)。

5.第 15 頁第 31 條之 1：

- (1)延續前述第 31 條之問題，本條主要係作為第 31 條禁止重複專利原則下的特別程序規定，而非另創一實體專利要件（證諸外國立法例，並未有類似之專利要件。若本條並非一新創之專利要件，則第 44 條及第 67 條不宜列入本條。）建議 a.將本條併入第 31 條定之，或 b.將第 1 項「不予發明專利」及第 3 項「不予專利」均修正為「依前條第二項規定不予發明專利」(即依該項前述「同一發明僅得授予一項專利權」之規定核駁)。此外，若本條並非一新創之專利要件，應刪除第 44 條及第 67 條中所列之第 31 條之 1 的相關條項。
- (2)第 1 項未涵蓋如第 31 條之優先權日之概念，建議仿第 31 條第 2 項，將「於同日…」修正為「於申請日、優先權日為同日…」。
- (3)專利權係從公告日起生效，且已生效之專利權之消滅應予以公告。再者，拋棄通常並非自公告日起拋棄，自公告日起拋棄必須以專利權人的聲明書為憑，僅以法定「視為拋棄」，似不周全。建議第 2 項「其新型專利權，視為自申請日起拋棄。」修正為「應聲明自公告日起拋棄新型專利權。」此外，應一併修正第 31 條說明二之相關文字。
- (4)第 3 項「不予專利」與第 1 項及其他條文中之「不予發明專利」不一致。

6.第 17 頁第 33 條：

- (1)第 3 項「…。如有優先權者，仍得主張優先權。」語意不明確，建議仿前段之規定，修正為「…；原申請案之優先權日為優先權日。」
- (2)第 4 項「…申請時說明書…」與其他條文中相同概念之文字不一致，建議修正為「…申請時原說明書…」
- (3)第 5 項「…所提之分割申請案…」與第 1 或 2 項之用字不一致，

建議修正為「…所為之分割申請案…」。

- (3)第 6 項「…所提之分割申請案…」與第 1 或 2 項之用字不一致，建議修正為「…所為之分割申請案…」。
- 此外，本次修正內容似為開放核准後分割之制度，但限於原申請案內容不得變動且分割申請案必須增列請求項的特殊情況，而與一般分割之概念不同。因此，原申請案不再審查，必須以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告；分割申請案必須續行審查，審究所增列之請求項是否符合專利法第 44 條之要件。若然，說明文字並未將前述意旨說明清楚，建議加強內容。

7.第 19 頁第 43 條第 3 項：

有關審定書之作成、送達及審查人員之指定等，尚缺更正審定書（或處分書）這一塊，似有必要規定。建議在本項增列更正案審查人員之指定，並增定第 64 條之 1，規定專利權人答辯及審定書之作成及送達。

8.第 19 頁第 44 條：

- (1)對於刪除第 30 條相關條項，說明文字有缺漏。
- (2)所列之第 31 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。
- (3)比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。（有關仿第 33 條修正條文增列第 102 條第 3、4 項之意見，參照第 102 條）
- (4)本條所列入之條款皆為實體要件，第 31 條之 1 不適於列入，理由同第 31 條之 1 之意見。

9.第 21 頁第 49 條：

- (1)第 5 項第 1 款「請求項之刪除」及第 2 款「申請專利範圍之減縮」之意義為現行條文「申請專利範圍之減縮」所涵蓋，惟「申請專利範圍之減縮」文字並無區別，建議分別修正為「請求項項目之

刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，以免造成日後現行條文解釋之困擾。

(2)第 6 項「…為通知…」與第 4 項不一致。

(3)第 6 項之規定易將「最後通知」僅限於本項所定 3 款；且依說明文字，若「最後通知」係由「…審查人員就個案具體判斷…將於通知之格式上載明其為最後通知…」(見第 24 頁)，在分割申請案或其原申請案之審查，假設皆須先通知始能審定的情形下，在該通知之格式上可以「載明其為最後通知」時，難以理解為何需要本項「視為」最後通知之規定。若本意是有該 3 款所定情形，例如原申請案與分割案之間，或分割案與分割案之間有內容相同之通知，僅須通知一次，而在其他相關分割案或其原申請案無須再通知，則可能會造成日後違反修正條文第 44 條第 2 項規定之爭執。相對的，若每一分割案及其原申請案皆須通知，而該 3 款僅為最後通知之部分態樣，建議於審查基準中規定即可。

(4)第 21 頁說明文字「…申請日起第十五個月內為之等種種限制，已無必要…」，無必要之理由並未說明。

(5)第 23 頁說明文字五「…常見申請人大幅增加申請專利範圍請求項之項數，或有擴大或變更範圍…」，若有擴大範圍之情事，以原引證文件即可審定，並不會延宕審查時程，建議刪除「擴大或」三字。引進最後通知制度，無非是想解決前述大幅增加請求項之問題，但依說明，最後通知制度並不能解決問題。由於是否為最後通知仍取決於審查人員之意思，為何不仿歐洲專利公約直接規定「除依審查意見通知書或為審查人員接受者外，一旦經通知，申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式僅限於第 5 項所定 3 款事項」，另在審查基準中詳定可接受修正之事項，以避開最後通知制度的操作難度。

10.第 27 頁第 50 條：

(1)現行法已定有早期公開制度，依第 3 項「…應予公開…」，第 1

項「…其發明不予公告…」，建議修正為「…其發明不予公開及公告…」。

(2)第3項係有關核准審定後之規定，尚欠缺有關核駁審定後之規定。本項既為有關核准審定後之規定，建議本項「…自審定書送達…」，修正為「…自核准審定書送達…」。此外，本項「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字。

11.第28頁第51條：

(1)第1項之文字與第101條文字不對應，且「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字，建議修正為「申請專利之發明，申請人應於准予專利之審定書送達後三個月內…核准審定失其效力。」

(2)第4項「…原核准審定，…」中「原」為贅字。

12.第31頁第57條：

新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條，建議一併修正。

13.第33頁第64條：

(1)第1項第1款「請求項之刪除」及第2款「申請專利範圍之減縮」，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，理由同第49條之意見。

(2)第6項「說明書、申請專利範圍、圖式經更正公告者…」建議修正為「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者…」。

14.第36頁第66條第3項：

(1)依說明一(三)，回復專利權之效力包括依本條第2項及第17條之1規定，在本項規定似不夠周全，建議移列專利法第57條，並加以文字修正。若移列第57條，注意新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條。

(2)本條無第4項，第37頁說明文字「第四項新增」應修正。

15.第38頁第67條第1項：

- (1)所列之第 31 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。(同第 44 條之意見)
- (2)比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。(有關仿第 33 條修正條文增列第 102 條第 3、4 項之意見，參照第 102 條)
- (3)本條所列入之條款皆為實體要件，第 31 條之 1 不適於列入，理由同第 31 條之 1 之意見。

16.第 39 頁第 68 條第 2 項：

本項中「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關得續行審查。」故在本項所定之前提下機關似無續行審查之裁量權，建議修正為「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關應續行審查。」此外，若操作上是舉發人必須申復有可回復之法律上利益，則建議將前述「且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者」修正為「且舉發人對於專利權之撤銷主張有可回復之法律上利益者」。

17.第 47 頁第 96 條之 2：

- (1)現行法第 25 條規定「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之效果，本條未作相同之規定。若有意不規定，宜說明之。
- (2)參照第 49 條第 3 項「不得超出申請時原外文本…」，所稱「原外文本」係取得申請日之文本，惟本條第 3 項「…，原外文本視為未提出。」所指之外文本並未取得申請日，是否宜稱「原外文本」？

18.第 48 頁第 97 條第 1 項第 6 款：

- (1)第 100 條修正規定、第 102 條改請規定及第 108 條準用第 33 條分割規定中皆有「…不得超出…」之規定，僅列入「…修正…」是否適當？
- (2)請考慮在本條形式審查與第 103 條技術報告審查之區隔性，及二者涵蓋面之完整性，例如第 97 條第 1 項第 6 款亦列入第 103 條

第 3 項，而在兩個程序中進行不必要的重複審查，但兩法條對於第 93 條新型定義、第 94 條產業利用性及第 108 條準用第 26 條中的第 2、3 項揭露要件，均未列入第 97 條及第 103 條。若因智慧財產案件第 16 條已規定有「無效抗辯」，智慧局欲貫徹形式審查制度，第 97 條第 1 項似不宜增列第 6 款，且第 103 條第 3 項亦不宜增列該款。

19.第 49 頁第 100 條：

未納入依職權通知及限期修正之意旨，建議仿第 49 條第 1 項文字修正之。

20.第 50 頁第 101 條：

(1)第 1 項「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字。

(2)第 4 項「…原核准處分，…」中「原」為贅字。

21.第 51 頁第 102 條：

建議仿第 33 條增列第 3、4 項，其中第 3 項為援用原申請日及優先權日之事項，第 4 項為「…不得超出…」之事項。

22.第 52 頁第 103 條：

(1)第 3 項所列之第 31 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。(同第 44 條之意見)

(2)請參閱前述第 97 條第 1 項第 6 款之意見。此外，由於第 3 項規定之事項係經檢索後始能進行之事項，第 97 條第 1 項第 6 款既為形式審查事項，且無須檢索即能進行，似無須列入本條，重複審究之。若該款事項列入本條，除前述分割、改請之事項外，實務上其他更常發生之事項，如揭露要件，亦應列入本條，因為該要件在形式審查及技術報告均未被列入。

23.第 55 頁第 106 條之 1 第 1 項：

(1)第 1 項第 1 款「請求項之刪除」及第 2 款「申請專利範圍之減縮」，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，

或仍維持現行條文，理由同第 49 條之建議。

- (2)尚缺更正審定書(或處分書)之作成、送達及審查人員之指定等，似有必要仿舉發之規定。建議在本項增列更正審查人員之指定，並增定第 106 條之 3，規定專利權人答辯及審定書之作成及送達。
- (3)依本條所列之規定與第 64 條雷同，看不出來新型之更正係採形式審查，建議說明文字二移列第 106 條之 2。

24.第 56 頁第 106 條之 2 第 1 項：

- (1)更正，無論是更正案或舉發案附帶之更正，均係取得專利權後專利權人對於說明書、申請專利範圍或圖式之改正。本條明定新型更正案係採形式審查，而將更正案與舉發案附帶之更正予以區分，前者採形式審查，後者採實體審查，似無依據，且未詳加說明。
- (2)本項所稱之形式審查係指第 97 條第 1 項各款，亦即將「更正之形式審」等同「申請案之形式審」，不僅對於更正內容是否符合第 106 條之 1 第 1 項所列 3 款情事，及請求項範圍是否實質擴大或變更等均未觸及，且重複原形式審已審究之內容，可謂毫無實益。再者，若本項所稱更正之形式審查係指第 97 條第 1 項各款，則實體審查是否應對應到第 44 條中所列之第 93~95 條？若然，第 107 條第 1 項所列之第 106 條之 1 第 2、3 項究係屬形式審或實體審條款？
- (3)以第 106 條之 1 而言，第 1 項所列 3 款情事似為形式審條款，而第 2、3 項似為實體審條款。
- (4)新型更正案採形式審，無非是因為更正階段不再進行檢索後審查，亦即不再審查新穎性、進步性、先申請原則等專利要件。現行實務上，發明更正案亦不進行檢索先前技術，而僅審究是否符合第 64 條，證諸舉發案附帶更正之審查，即未依職權檢索先前技術。
- (5)依前述之分析說明，即使新型更正案採實體審查第 106 條之 1 第

1~3 項，並不會造成行政機關太大負擔，也不會有前述(1)之落差。若智慧局堅持採形式審，建議將第 1 項「第 97 條第 1 項各款」修正為「第 106 條之 1 第 1 項各款」，並詳加說明採形式審查之理由。

25.第 56 頁第 107 條第 1 項：

- (1)所列之第 31 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。(同第 44 條之意見)
- (2)比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。(有關仿第 33 條修正條文增列第 102 條第 3、4 項之意見，參照第 102 條)

26.第 57 頁第 108 條：

專利法第 33 條大幅增列條款，似不宜完全準用。

27.第 59 頁第 113 條：

- (1)第 1 項「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字。
- (2)第 4 項「…原核准處分，…」中「原」為贅字。

28.第 60 頁第 114 條：

建議仿第 33 條增列第 3、4 項，其中第 3 項為援用原申請日及優先權日之事項，第 4 項為「…不得超出…」之事項。

29.未列入之第 115 條：

建議仿第 33 條增列第 3、4 項，其中第 3 項為援用原申請日及優先權日之事項，第 4 項為「…不得超出…」之事項。

30.第 60 頁第 116 條：

- (1)第 1 項將現行之圖說分為圖面及圖說，惟圖說已無圖面，稱「圖說」是否適當？
- (2)若圖說改為其他名稱，例如「說明書」，則相關條文應一併修正。
- (3)第 111 條中「…圖說…」，宜列入修正。

31.第 61 頁第 116 條之 1：

- (1)現行法第 116 條規定「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之效果，本條未作相同之規定。若有意不規定，宜說明之。
- (2)參照第 49 條第 3 項「不得超出申請時原外文本…」，所稱「原外文本」係取得申請日之文本，惟本條第 3 項「…，原外文本視為未提出。」所指之外文本並未取得申請日，是否宜稱「原外文本」？

32.第 62 頁第 120 條：

- (1)參照第 128 條第 1 項第 1 款，本條第 1 項漏列第 122 條第 4 項及第 122 條之 1 第 2 項。
- (2)第 1 項有修正，說明一應予修正。

33.第 62 頁第 122 條第 1 項：

第 3 款「修正圖說、圖面」，建議修正為「修正圖說或圖面」。

34.第 64 頁第 128 條第 1 項：

- (1)所列之第 118 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。
- (2)比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。(第 114 條及第 115 條仿第 33 條修正後增列之第 4 項，參照第 114 條及第 115 條之意見)