

專利法部分條文修正草案(一案二請及新型專利制度之整體政策部分)
公聽會會議紀錄

壹、開會時間：95 年 12 月 26 日下午 2 時

貳、開會地點：本局 19 樓簡報室

參、主持人：王副局長美花 記錄：王綉娟

肆、出席人員：如簽到單所載

伍、討論事項及決議：

一、第 31 條之 1 部分

- (一) 何者為同一發明，現行條文第 31 條已有明定，係指申請專利範圍相同，並於專利審查基準第二篇第三章專利要件 2-3-30 有詳細說明。
- (二) 同日分別申請發明專利及新型專利，係指發明案及新型案之申請日為同一日，亦即該二件申請案係同一日提出申請，方可適用第 31 條之 1 規定；否則，可能造成變相延長專利權期間之情形。
- (三) 申請時未同時於發明專利申請案聲明其同一日提出申請之事實者，不適用第 31 條之 1 規定，且不得補聲明。因符合本條規定將使申請人權利獲得接續，而對第三人持續發生獨占排他之效果，故於申請時即應負擔聲明之義務。
- (四) 符合第 31 條之 1 規定提出申請者，發明案會於審查所有之專利要件後，於發給核准審定前方通知申復選擇。。
- (五) 發明核准前，新型已當然消滅者，該技術已成公知技術，如准予接續會使公知技術復歸獨占，將使第三人蒙受不利益，因此，權利既已處於無法接續之情形者，不符合第 31 條之 1 制度設計之本旨，該發明應不予專利。
- (六) 因發明專利權自公告日取得，惟其發明公開後已有暫時性保護規定，取得專利權後得回溯請求補償金，如該期間與新型專利權有重疊，其權利重疊期間，各該權利如就同一侵權事

實發生請求權競合之情形時，應依民法相關規定解決。

- (七) 新型取得專利權，授權他人實施後，其權利拋棄，致授權契約標的滅失異動，本為私權契約應如何處理規範之事項，現行專利法制下實務上即會發生此等情形，並不因本條新增而有所不同。
- (八) 發明專利經審查修正後，申請專利範圍與新型專利如非屬同一技術，發明專利與新型專利已為不同案件，權利將無法接續。
- (九) 提出申請後，其中一件專利讓與他人，例如新型取得專利權後讓與他人之情形，因申請人非為同一人，其權利已無法接續，應依專利法第 31 條第 2 項規定辦理。
- (十) 新型專利如於核准處分後未繳費領證，原核准審定失其效力，無權利接續問題，其發明專利得續行審查。
- (十一) 本條規定係新增規定且關涉申請人以外之第三人權益，故宜於修正施行後適用於新提出之申請案，本法將於附則明定。
- (十二) 如新型專利權更正後與發明專利已非同一技術，應無第 31 條之 1 規定之適用；如新型專利所提更正，得使其申請專利範圍不致超出第 64 條第 2 項規定之範圍，則其發明專利仍得續行。
- (十三) 新型專利因不合專利要件遭撤銷專利權：
 - 1、如發明案已另修正申請專利範圍致該二申請案已非同一技術內容，將無第 31 條之 1 規定之適用。
 - 2、如發明案之申請專利範圍仍在原撤銷範圍內，則其發明專利即不合專利要件，本應不予專利。
- (十四) 新型取得專利權後遭到舉發，舉發未審定前，發明准予專利，新型專利權自發明專利公告之日起消滅，其新型舉發案，依現行專利舉發審查基準之說明，新型專利權未消滅前所提起之舉發案，仍將續行審理。

二、第六十七條部分

- (一) 按新型不致單獨違反第 31 條之 1 規定，其可能情形僅為未

使新型專利權申復拋棄，復又准予發明專利，形成重複授權的情形，然此導正，應為撤銷發明專利或使為申復新型專利權自發明專利公告之日起消滅而已，尚非應撤銷其新型專利權。故新型專利舉發及依職權撤銷之事由，無須增列違反第 31 條之 1 規定。

三、第一百零二條部分

- (一) 採納一案二請制度後，兼已既有之國內優先權制度，如仍保留不同種類間之專利改請制度，將使法律關係益驅複雜，不易衡平及管理。
- (二) 就實務而言，除因發明專利經審查核駁後為改請申請之案件較多外，利用改請制度之實務案件實不多見。於制度引進一案二請兼以國內優先權後，為免法律關係複雜，酌予廢除。

四、第一百零三條規定部分

- (一) 新型專利技術報告新增第九十七條第一項第六款，補充、修正明顯超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者，作為比對範圍，因新型專利技術報告不具行政處分性質，且為符合新型形式審查制度本旨，其比對範圍以補充、修正明顯超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍為宜；至補充、修正實質上是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，仍以提起舉發方式進行實質審查確認為宜。

五、第一百零五條規定部分

- (一) 新型專利技術報告依修正後規定比對範圍僅及於申請前已見於刊物部分，不及於已公開使用者，故應請專利權人同時善盡注意義務以為權利之行使。
- (二) 依本條規定之說明，第 104 條規定，權利人行使權利時，即應提示新型專利技術報告作為權利有效性的客觀判斷資料以進行警告以避免權利人濫告，加強注意義務。

六、第一百零七條規定部分

- (一) 新型專利舉發及依職權撤銷之事由，建議應予增列違反第 108 條準用第 31 條之 1 規定者。

七、第一百零七條之一規定部分

- (一) 依第 31 條之 1 規定，同時提出申請之發明專利及新型專利，如其發明經審查不予專利，不會因此依職權撤銷新型專利；新型專利既經形式審查准予專利權，其有無依職權撤銷新型專利之事由，應以新型專利是否符合形式審查規定要求為斷，並不因主張一案二請而受發明審查不予專利之影響，而當然遭到撤銷。
- (二) 新型專利形式審查範圍並未包含其專利是否備具新穎性及進步性，故新型專利得依職權撤銷之事由亦基此原則，未包含其專利是否備具新穎性及進步性之專利要件。