

專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表

條次	各界意見	研復結果
	建議將通則性之規定彙整至總則篇	現行專利法有關總則性規定已適用多年，運作上並無問題，如大幅更動，架構上未必更好，爰將不予更動。
	<p>第一條之一</p> <p>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。</p> <p><u>理由：</u></p> <p>一、現行法對「專利權人」定有定義，但對「專利權」卻未定有定義，為避免解釋上產生疑義，因此建議增列「專利權」的定義。</p> <p>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」亦未定有定義，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。</p> <p>三、第九十九條第四項、第一百條第二項有「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第三十三條，增訂「專屬授權」與「非專屬授權」的定義。</p>	<p>1、有關「專屬授權」及「非專屬授權」之定義，本草案第 65 條已有訂定。</p> <p>2、其他事項可於細則或基準訂定即可，毋庸於母法明定。</p>
1 (0526 版 第 1 條)	從第三十三條比較觀察，創作係指新型，但如採新式樣接近著作權之見解，則創作係包括新式樣，如此，第一條用語，不甚週延，似未涵概新式樣。建議修正為「為保護及利用發明、新型及新式樣之智慧成果	<p>1、按本法所稱之創作包括新型及新式樣，現行運作並無疑義，爰不予修正。</p> <p>2、就現行條文第三十三條規定個別觀之，其僅就發明與新型專利為規範，故該條之「創作」當然限縮，即僅指新型專利。</p>

條次	各界意見	研復結果
	，以鼓勵創新、促進技術進步及產業發展，特制定本法。」	
2 (0526 版 第 2 條)	新式樣專利用語，已常長期使用之法制用語，且其用語比設計更廣，可表達二度及三度之美感勞動成果之保護，並考量未來官方文書之大幅度修正之不便，建議維持現有之新式樣用語。	1、新式樣專利用語雖已長期使用，惟與目前相關設計業界之認知不盡相同，本局曾廣徵外界之看法，於 95 年 4 月 11 日之新式樣專利修法諮詢會議討論決議針對用語之選擇進行探討，普遍認為「新式樣」用語已不合時宜，並認「工業設計專利」或「外觀設計專利」等用語，對未來設計多變化之展現範疇恐有所侷限，最後參考其他國家之法條文字，決定採用較上位之「設計專利」用語。 2、就目前產業界之通念，設計亦涵蓋二度與三度之美感勞動成果，未來改採「設計專利」用語，並不會影響保護範圍。
5 (0526 版 第 5 條)	第 2 項規定申請權人包括受讓人或繼承人為多餘之規定	本條規定涉及本法整體體系架構之規定，日本專利法亦有相同規定，且運作上並無問題，爰不予更動。
7 (0526 版 第 7 條)	1、第 1 項但書如何適用？包括權利歸屬或僅及於報酬？報酬請求權是否可約定全部排除？ 2、約定排除報酬部分應予刪除。	第七條第一項本文規定之二種事項均適用但書規定，基於契約自由之原則應無須排除報酬部分。
9 (0526 版 第 9 條)	對照第七條規定，僅排除契約約定部分無效，對於報酬部分則未規範，是否疏漏未規定？	同前欄。
17 18 (0526 版 第 17 條)	本次修正中，沒必要一定要將 17 條的 2,3 項，變成 18 條，造成後續法條條次的大地震。	已合併為 1 條。
23 (0526 版 第 22 條)	1、依第 3 項規定，實驗室內所完成之發明縱未對外公開，亦有可能構成不得取得發明專利之事由，	1、依本條所規定得主張優惠期之期間及事由，在國際上尚未討論定案，尤其期間規定部分，應如何調整

條次	各界意見	研復結果
	<p>條文文字建議調整。</p> <p>2、由於因研究而公開者可能較因實驗而公開者為多，刪除現行「研究」之規定不妥。</p> <p>3、實務上多有因研究必須先發表者，如因研究係未完成之發明而未主張優惠期，以後有爭議時，很難判定發表當時為未完成之發明</p> <p>4、目前實務上已有先將研究結果先行申請專利，並主張優惠期者，修法後對於尚未審定之案件，應有過渡適用之規定；且對於研究之定義，僅於修正說明區隔完成與未完成，建議應有更具說服力之說明，並於將來引進審查基準中明定。</p> <p>5、第3項規定之申請人是否及於發明人之受讓人？</p> <p>6、第3項第1款規定刪除研究部分之規定，對照第61條仍保留研究為效力排除之規定、第62條學名藥亦有適用，相互矛盾。</p> <p>7、建議第3項規定增加「…，致有第一項各款情事」。</p> <p>8、第一項第二款申請人之公開使用行為是否亦可列入主張優惠期事由？建議仍將第三項列為新穎性喪失之例外。</p> <p>9、第三項第三款「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」亦應有第四項規定之適用。</p> <p>10、單由「先前技術」四字，無法解釋出必須為「<u>已公開之</u>先前技術」，目前以專利審查基準規定該先前技術必須為已公開之技術，有以行政規則增加法律所無之要件</p>	<p>，未來將參考實質專利法條約最終定案之規定。</p> <p>2、第3項第1款為避免誤會，修正為「因實驗而公開者」。</p> <p>3、由於研究屬未完成之發明，有優惠期之適用並不妥。至於各界關切刪除「研究」，對於實務上各大學或研究機構於研究後進行論文發表，將無法適用之虞乙節，倘發表之論文係未完成之發明，根本不會阻礙申請發明之新穎性或進步性，倘發表之論文係已完成之發明，則第3項第2款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用。另外於研究後進行試驗，則依第1款適用之。</p> <p>4、對於已為論文發表，進一步改良後再提出專利之申請者，依第3項，有第2款規定得以適用，且已將優惠期擴及於進步性亦有適用，申請人權益可取得完整之保護。</p> <p>5、第3項所稱之申請人及於發明人之受讓人。 由於專利申請權可以讓與，於申請人係由發明人受讓申請權之情形，該發明人於申請時得主張之事由受讓人當然亦可主張之。此種發明人和申請人不同為極普通的情況。當專利申請權人自己公開時，自申請人受讓專利申請權後公開較無疑問，但於發明人公開後對申請人讓與專利申請權時，或者發明人對申請人讓與專利申請權後自己公開時，在日本大都解釋為可適用</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>之嫌。建議參考日本法第29條第2項的規定方式，將「先前技術」明定為「前項各款所列技術」，即無先前技術是否必須解釋為公開技術之疑慮。</p>	<p>本條。在前者之場合，因可考慮為是以包含容許適用本條之規定而接受專利申請權讓與。後者，因於申請書記載的申請人推定為有正當專利申請權的人。從一般專利申請案，不必證明申請人有正當的專利申請權的實務來看，只要公開人為發明人或申請人，並不生特別之問題。</p> <p>6、有關第 61 條及第 62 條規定實施他人專利已進行「研究」，為專利權效力所不及並無誤，各國均有相同之規定。至於學名藥部分，於該條文有進一步說明。</p> <p>7、第 2 項立法說明修正如下： 「1. 第一款修正。 (1) 按國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。日本特許法第三十條亦僅限於「進行試驗」者。 (2) 復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試。優惠期之適用對象應僅限於已完成之發明，不宜涵括未完成之發明，故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，發表之論文係未完成之發明，根本不會阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可為適用。為求文義精確，並參考國際相關規定</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>，爰刪除「研究」規定。」</p> <p>8、公開使用得主張優惠期，屬於美國法之規定。然各國對於主張優惠期之事由，寬嚴不一，歐盟各國最嚴，美國最寬，日、韓及我國比較接近，屬於折衷規定。優惠期事由及期間規定之不一致，造成各國申請之申請人極大不便，因此 SPLT 討論事項中，將優惠期規定之調合化，做為重要事項之一，惟目前 SPLT 討論進展緩慢，未來應如何調和，尚無法預測。</p> <p>9、修正第四項如下： 「申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」</p> <p>10、所謂新穎性即指申請專利範圍所載發明為「新」，主要即看該技術「於申請前是否已公開」，換言之，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技術，始構成先前技術，此一概念於本條條文整體規定顯而易見，實務上認知亦無歧見，爰不予更動。</p>
<p>24 (0526 版 第 23 條)</p>	<p>1、本條規定若將「申請專利範圍」獨立出來，審查實務上，是否在檢索新穎性時，也會將後案之各「請求項」與前案之「申請專利範圍」之全部對照檢索？</p> <p>2、現行規定與申請在先而公開在後之發明「相同」者，與前條第一項「已見於刊物」、「已公開使用」、「已為公眾所知悉</p>	<p>1、目前審查實務即將後案之各「請求項」與前案之「申請專利範圍」之全部對照檢索。</p> <p>2、「請求項」為「申請專利範圍」項下之細部規範，於第 27 條規定即可明顯區分，且在本條規範下仍會維持現行實務。</p> <p>3、法律條文中之「相同」，其意涵無法像自然科學中之「相同」一致，需視各法條之立法意旨而解釋</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>」不盡相同。在專利審查基準中將「相同」擴大解釋為「相同」、「實質相同」、「下位概念」、「可直接置換」，有以行政規則增加法律所無之要件之嫌。其中，例如先申請案揭露後申請案之下位概念時，兩案發明並不「相同」，但後案發明「已見於」前案。故建議修正文字，以「已見於」取代「相同」，以避免上開疑慮，並與前條規定之文字統一。</p>	<p>適用，非僅是文字統一即可解決。</p> <p>4、依先申請原則乃避免重複授與專利權；專利法第 32 條係規範相同發明於申請人相同或申請人不同但申請日相同時有二申請案情形，不能有相同權利範圍之請求，係著眼於禁止重複授與專利權觀點而為「同一發明」之規範。專利法第 24 條係規範相同發明於申請人不同且申請日不同時有二申請案情形，以法律將先申請案說明書、申請專利範圍或圖式整體載明之內容擬制為先前技術，係著眼於新穎性觀點而為「內容相同」之規範，由於先申請案於後申請案申請時尚未公開或公告，與專利法第 23 條第二項第一款規範申請前已公開或公告之情形有所差異，不宜同以「已見於」用語規範。</p>
<p>25 (0526 版 第 24 條)</p>	<p>本條之「衛生」如何被公序良俗所包含？</p>	<p>1、說明如下： 「參照歐洲專利公約、TRIPS 與專利合作條約(PCT)等相關條文，皆僅有「公共秩序、善良風俗」之規定，僅日本特許法第三十二條及韓國專利法第三十二條規定「公共秩序、善良風俗或公共衛生」。我國現行條文規定「衛生」而非「公共衛生」，易遭誤解其較為嚴格。「妨害衛生」一詞，其實質意義應指嚴重危害公共健康者，始被排除不予專利。參考 WIPO 訂定 SPLT 之 SCP(Standing Committee on the Law of Patents)於 2009 年 3 月召開討論專利適格標的之第 13 屆會</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>議資料內容，於廣義解釋下，嚴重危害健康之發明，亦可被認為妨害公共秩序、善良風俗，鑒於「妨害衛生」一詞易遭誤解，且其意義可被「妨害公共秩序、善良風俗」所涵蓋，爰修正刪除「衛生」。</p>
<p>26 (0526 版 第 25 條)</p>	<p>1、有關外文本之規範訂於細則即可，為何需另訂辦法？</p> <p>2、第 4 項規定外文本視為未提出，如何於嗣後審查時主張誤譯？</p> <p>3、對於有些項目於外國係不需載明者，以及外文本之外文種類包含哪些語文，以後將如何規範？</p> <p>4、申請日延後對於優先權主張有無影響？</p> <p>5、摘要是否要獨立於說明書之外，個人認為，似不必特別修正，因為摘要通常並非專利權解釋之對象，即採「摘要不受拘束原則」，摘要不能作為解釋專利權之依據。因此，建議不必在此特別強調摘要用語。</p>	<p>1、有關外文本之外文種類及其應載明之事項，應另訂辦法為之，係法務部依法制體例之建議。</p> <p>2、在提出外文本之日不採為申請日之前提下，該外文本如仍承認，則有矛盾。97 年 3 月份公聽會之會議紀錄已說明倘於逾期後提出中文本時一併提出外文本，嗣後審查時仍得適用誤譯訂正之規定，並以提出中文本之日為申請日。</p> <p>3、外文本應載明之事項，為其取得申請日之要件，未載明必要事項者，無法取得申請日，訂定前並將對外公聽提出討論。</p> <p>4、依現行專利法及細則規定，申請日延後如導致主張優先權之期限超過 12 個月者，其優先權主張處分不受理，修法後並無改變。</p> <p>5、有關「摘要」部分，國際上多數立法例亦皆將「摘要」獨立於說明書之外，列為專利申請必備文件之一，爰參照國際趨勢進行修正。</p>
<p>27 (0526 版 第 26 條)</p>	<p>1、建議將第 3 項修正為「發明說明或圖式所支持」將更符國際規定，並可解決業界之疑慮。</p> <p>2、如已為圖式所支持者，提出更正時，可否再加入發明說明中？</p> <p>3、依第 1 項規定，說明書應載明事項除發明名稱外，僅剩下發明說明</p>	<p>1、修正第 3 項規定為： 「申請專利範圍應界定申請專利之發明，以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」</p> <p>2、說明如下： (1) 按專利權範圍以申請專利範圍為準，為界定申請專利之發明或要</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>，建議將第1項及第2項合併，第4項將「說明書」修正為「發明說明」。</p>	<p>求專利保護之標的，並求文義精確，爰參酌歐洲專利公約（EPC）第八十四條、專利合作條約（PCT）第六條、實質專利法條約（SPLT）草案第十一條及大陸專利法第二十六條規定，明定申請專利範圍應「界定申請專利之發明」。</p> <p>(2) 申請專利範圍之內容係由各獨立項及附屬項之請求項所建構，並無區分「申請專利範圍」與「請求項」之必要，為避免混淆，爰刪除「各請求項」之用語。</p> <p>3、按申請專利範圍必須為說明書所支持，如僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持之部分補充至說明書中，始能支持申請專利範圍；且發明案未必皆有圖式，若規定為圖式所支持，未必於每件申請案均有適用。現行條文規定「為發明說明及圖式所支持」，係指「發明說明及圖式二者同時支持」或「發明說明及圖式擇一支持」，可能有兩種寬嚴不同解釋，審查上可能產生困擾。此外，現行條文如解釋為必須為發明說明「及」圖式均支持，亦與國際立法例不合，歐洲專利公約（EPC）第八十四條及專利合作條約（PCT）第六條規定，請求項必須為發明說明所支持；日本特許法第三十六條規定，申請專利範圍必須是發明之詳細說明中記載者；大陸專利法第二十六條規定，權利要求書應當以說明書為依據，皆無為圖式所支持或以圖式之支持</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>為依據之規定；實質專利法條約(SPLT)草案第十一條雖規定，申請專利之發明必須為發明說明及圖式所支持，惟於該條文之附註(1)指出，依據細則4(1)(iii)之規定，申請專利之發明必須為發明說明所記載，否則違反該細則之規定，視為欠缺發明說明之支持。為避免解釋歧異，並參酌前述國際立法例之規定，爰修正為「申請專利範圍必須為說明書所支持」。</p> <p>4、如已為圖式所支持者，提出更正時，得再加入發明說明中。</p> <p>5、本次修正將發明、新型之「發明說明」、「創作說明」，及新式樣之圖說，均修正為「說明書」。</p>
<p>29 (0526 版 第 29 條)</p>	<p>1、第 2 項之修正說明建議增加其他國家之立法例。</p> <p>2、主張第 4 項非因故意之回復與第 18 條回復原狀如何區分？可否二者併行主張？</p>	<p>1、本局將於修正說明增補其他國家立法例並進一步說明。</p> <p>2、另主張優先權者，其在外國申請案之案號亦應一併記載，惟依現行條文之規定無法看出該等規定，將予修正，以資明確。</p> <p>3、依第 18 條主張回復原狀者，須因天災或不可歸責當事人之事由，且無需繳納該項申請回復之申請費，與本條第 4 項規定之回復有本質之不同，申請人得依其具體情形選擇主張其事由，但不可累計其優惠時間。</p> <p>4、本局已增訂不可重複優惠之規定。</p>
<p>30 (0526 版 第 30 條)</p>	<p>1、本條修正放寬主張國內優先權之時限，實為有利申請人之修正，惟如未於申請時聲明但有載明者，是</p>	<p>1、只要在申請時已記載所主張國內優先權基礎案之申請日、申請案號，即可受理之。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>否仍得受理主張？</p> <p>2、建議放寬國內優先權下列事項： (1) 依現行實務，無法主張複數優先權，應予改善； (2) 建議放寬累計主張之限制； (3) 增訂非因故意回復優先權之適用； (4) 修法後，一主張國內優先權，先申請案即視為撤回，對國內廠商非常不利，建議回復原條文。</p>	<p>2、目前國內優先權之審查基準為參考國際立法例訂定，國內優先權可主張複數優先權，但不可重複累計主張。</p> <p>3、本法有關期間規定之事項為數甚多，本次修正，僅就其中影響權利較大之國際優先權、第1年專利年費及第2年專利年費等3件事項增訂復權之規定，其餘事項例如主張國內優先權之期限、申請實體審查或再審查等期限，均不在修正之列。</p> <p>4、公聽會後經本局再行研討，現行條文第29條第2項至第4項均回復現行規定，不予刪除。</p>
<p>31 (0526版 第27條)</p>	<p>1、本條規定修正後，生物材料無法存活者不發給寄存證明，將來於實務上，對申請人而言能否及時取得會發生疑慮。</p> <p>2、建議將草案第20頁本條修正說明三(二)之內容將來列入細則或基準。</p> <p>3、第4項申請前是否含申請當日？如不含，將有減少一天之疑慮。</p> <p>4、建議將本條移列至草案第27條之後，以符體例。</p> <p>5、依第5項規定，如為我國人民在相互承認之國外寄存，是否亦可適用？條文文字令人誤解僅有外國人得適用本項規定。</p> <p>6、對於特殊菌株依食品所之技術無法受理應如何處理建議明定。</p>	<p>1、目前布達佩斯條約認可之所有國際寄存機關，均是在完成生物材料存活試驗後，才會核發寄存證明文件，我國此次修法係配合國際實務作法。惟將來實務上為使申請人能夠預期進行存活試驗可能所需時間，亦會請食品所配合公告各類生物材料存活試驗所需時間，以方便申請人預估應何時提出生物材料寄存為宜。</p> <p>2、本條修正說明將列於未來專利法Q&A，必要部分亦將於審查基準說明。</p> <p>3、第4項規定之「申請前」係不含申請日。由於我國並非布達佩斯條約會員國，因此若是申請人在該條約認可之寄存機關寄存，我國國民並無法依前揭條約規定自由分讓該生物材料，因此有關生物材料或是利用生物材料之發明才一定必</p>

條次	各 界 意 見	研 復 結 果
		<p>須在我國進行寄存。惟為緩和申請人無法及時在申請前於我國寄存的問題，已於90年修法時對於此類情形放寬不受申請前在國內寄存的時間限制。基於上述理由，依據本修正草案，當申請人欲先於我國認可之國外寄存機構寄存再到國內寄存生物材料，本法已經提供該申請人至我國寄存時間上的優惠，長達可從優先權日起16個月內(至少為申請日起4個月)，故應無所認為對適用第4項之申請人不公平之疑慮。</p> <p>4、同意將本條移至草案第27條之後。</p> <p>5、為避免誤解僅有外國人方有適用，第5項規定修正如下： 「申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於第二項或第三項規定之期限內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。」</p> <p>6、由於食品所僅能依據專利申請之生物材料寄存辦法第8條的特定情事，經通知寄存人限期陳述意見後才可拒絕受理，惟第8條其中並無因其技術能力不足問題而可以拒絕受理之情形，因此食品所並不會有此拒絕受理的情況。</p>

條次	各界意見	研復結果
32 33 (0526 版 第 31 條) (0526 版 第 32 條)	<ol style="list-style-type: none"> 1、新型專利權為不確定之權利，且為多數國內廠商採行保護其研發產品之專利制度，目前政府修法政策是否不鼓勵國內廠商使用此制度？如能採行權利接續制(即申請人選擇發明專利者，其新型專利權自發明專利權公告日起消滅)將會更好？ 2、此次草案規定「核准前通知申請人擇一」，文字更精準，惟修正說明四所述理由已被大陸判決內容推翻，建議改寫。 3、如為同一技術，同一人取得權利，其須負擔維持新型專利之義務固然沒錯，但由不同人分別申請發明及新型專利時，不同人之間互相不負義務，若協議不成或未申報而使申請發明專利者蒙受不利益，另一新型專利權人享有利益卻不負義務是不適當的，制度設計是否可等同視之？ 4、建議本條規定仍應於申請時聲明，如不須同時聲明，新型專利權嗣後如移轉第三人時，應如何擇一將衍生另一問題。 5、同一申請案不同請求項申請同一專利，應如何處理？還有不重複授予專利等，均未明文。這是附條件給予發明專利的制度嗎？若申請人移轉時即不屬本條規範嗎？ 6、實務上，新型專利會先准，因此本條制度會使新型專利權人行使權利仍有障礙，是否採用大陸專利法第 47 條第 2 項類似規定為宜 	<ol style="list-style-type: none"> 1、本條規定仍採修正草案版本，詳細說明如下： 「本法第 31 條就同一技術，明確規定同一人及不同人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複授予專利原則。然因新型專利採形式審查，取得權利較快，發明專利則經實審，權利較穩定，各界反應如能允許就同一專利，在不重複授予專利權之原則下，可以先後取得新型及發明專利權，而使其權利早點開始受到保護，當更能促進申請人申請意願及制度運用保護之成果。智慧局對此意見相當重視，規劃研析法制及實務開放之可能性與可行性。首先，法制上開放「一案兩請」制度，所衝擊的是專利制度上「一發明一專利」的基本原則問題。這可再由二個層面加以觀察，一個是處理申請程序(即重複申請)的層面，一個是處理權利賦予(即重複專利)的層面。如果就現行專利法第 31 條之規定加以分析，可知重複申請之現象，是實質存在而必須在法定程序上加以處理的，否則就不會有通知擇一(同一申請人)或協議(不同申請人)的必要了！ 故制度規範的重點應在「重複專利之禁止」此一專利制度基本原則之調整，因為賦予同一技術享有兩個以上之專利權，不是造成專利保護期間不當的變相延長，就是引發專利排他壟斷權利間之歸屬衝突，同

條次	各界意見	研復結果
	<p>？</p> <p>7、請重視本條將造成的問題，草案所採之制度，大陸專利細則已不採，請回復至 95 年修正條文版本。</p> <p>8、若新型專利權人因技術報告評價低而放棄新型專利權，惟其發明可准予專利時，依本條第 3 項規定是否還能給予發明專利？</p>	<p>時斷傷了人民對國家賦予專利權利內容之信賴與公眾利益之保護。所以，同一專利是不能既被賦予「新型專利權」又被賦予「發明專利權」的。從而，開放「一案兩請」制度後，就必須面對在賦予不同專利權利間之處理問題，其可能之思考方向：一為在核准發明專利前，通知申請人選擇是否放棄其已獲得之新型專利權，使之自始不存在；一為在發明專利核准公告之同時，使新型專利權終止，而達到權利接續的效果。</p> <p>然採開放「一案兩請」且允許權利接續之制度設計，勢須考量下列問題，即：至少必須要求其權利人同一，以避免二專利排他壟斷權利間之歸屬衝突之現象發生；必須要求同一權利人之新型專利權與發明專利權，不能「同時」併存及主張，以避免第三人同時遭受同一專利之二專利權行使主張的危險；必須就二申請案件之申請時點或權利存續期間加以規範，以避免專利權保護期間被不當變相延長而斷傷公眾利益。其他，諸如同一專利之認定、相互間因補充、修正、更正以及審定准駁間所造成之影響、權利保持與接續可能性等配套措施，亦必須在制度開放的同時，完整地加以規劃，始得充分保障申請人並衡平與第三人之權益保護。因此其法制設計要求複雜，且相關限制較多（參本局 95 年 12 月公聽會版</p>

條次	各 界 意 見	研 復 結 果
		<p>本)，恐無法如預期般順暢運作，造成此項制度之開放雖受外界歡迎，但又因規定要件太多而遭詬病。</p> <p>此外，上述制度配套設計的結果，本意在導正現行專利申請實務上先申請發明後申請新型之脫法現象，然因要求申請人配合相關措施眾多，運作本已不易。而目前實務上，先申請發明後申請新型之脫法現象，實肇因在制度規範本質差異與審查品質檢索能力仍待進一步提升，而使申請人可以藉由一案二請同時擁有二以上專利權之根本問題上，如果脫法產生利益之根源與誘因不能加以改善，開放一案二請之制度所能達到的疏導功能，恐亦有限；而相對衍生涉及禁止重複專利原則及公眾信賴與權益保護之爭議問題，恐將更為加劇。</p> <p>同時，法理上，由於發明專利與新型專利間已無所謂「高度創作」與否之差異，同一專利申請發明專利或申請新型專利，申請人容有相當之制度選擇自由，而相關制度效益（實體審查與形式審查）亦為自由選擇下之當然結果，此亦為一發明一專利原則下，專利權人與社會大眾間，就智慧財產權權利範圍及其限制之衡平結果。因此，發明專利經實體審查核准公告後，始獲得專利權保護，對於核准專利前，僅得主張暫時性權利保護措施而已！然在允許權利接續的狀況下，同一專利之申請人，卻可僅以增加運用</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>新型專利形式審查制度的結果，即可以跨越上述權利界線範圍，將原本僅為暫時性權利保護措施之部分，擴張為新型專利權利之行使，而達分段主張侵權責任，實質接續行使二項專利權利之效果。就立法論而言，此等擴大現有法律體制對一專利侵權責任賠償範圍，而對社會公眾權利義務產生重大影響的制度改變，允宜在相關法制理論基礎更為堅實的情況下審慎為之。</p> <p>退一步言，同一專利之申請人，如果可以跨越上述權利界線範圍，僅以增加運用新型專利形式審查制度的結果，即可接續兩種專利權利，而分段主張侵權責任，則當發明專利因不符專利要件而否准專利時，似亦應併同撤銷其新型專利權，制度設計上可能較為公允（註：此似又抵觸新型形式審查制度之本旨，且為公聽意見所反對），否則，在賦予權利人更多選擇自由及擴張權利保護的同時，相對使社會公眾（被控涉嫌侵權者）承擔較多之不利益與成本負擔之風險，整體制度設計上，恐將因傾斜不公的現象而迭受爭議批評。</p> <p>綜上，本局為呼應業界需求，仍朝開放發明及新型專利得予一案二請之制度進行修法規劃。惟在應單一主張權利或得接續主張權利一點上，在考量整體制度設計複雜性，與相關理論基礎應有更多討論衡酌以求堅實的情況下，目前仍以單一主張權利方式作為開放一案二</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>請之制度調整方向。」</p> <p>2、同一申請案不同請求項申請同一專利，於現行審查實務即可核駁，並無問題；至於不重複授予專利為第 32 條規範之範疇，且依第 32 條第 1 項規定即足以明白規範此原則。</p> <p>4、新型專利權嗣後如移轉第三人時，係依第 32 條規定通知協議，並無第 33 條規定之適用。</p> <p>5、新型專利權人於發明核准前放棄新型專利權，縱其發明可准予專利時，依第 33 條第 3 項規定仍不准予發明專利。</p>
<p>35 (0526 版 第 34 條)</p>	<p>1、依第 2 項第 2 款，原核准案請求分割期間為審定書送達後 30 日內，期間過短，建議如原核准案因提出此申請而暫不予公告將可拉長期間，且不宜限制核准後之分割申請僅能自原申請案說明書中分割。</p> <p>2、依第 2 項第 1 款，再審查審定後即不能分割，此亦不妥，因再審查實務上常會全面推翻初審意見。</p> <p>3、因分割案有如修正草案第三十五條第一項所稱「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明」，而這種情形未必可由申請人於修正理由中所稱「及時」發現之。故第二項第二款似有難以自圓其說之情形。詳言之，為何初審核准審定後三十日內可分割，但再審一旦核准審定，即無機會分割？</p> <p>4、建議核准後之分割申請勿限制原核准案之請求項不可變動，因為原</p>	<p>1、核准後分割為對已審定之案件所創設之新制度，應有一定期間之限制，以免延宕已核准之案件取得專利權。</p> <p>2、申請案在再審查程序中已可請求分割，較之初審案件多一層級，為免延宕案件之審查程序，現行條文之限制仍應維持。</p> <p>3、核准審定後之分割申請，其原申請案既經核准審定，自不應受分割申請之影響，原申請案請求項之刪減，得於取得專利權後之更正程序中為之。</p> <p>4、有關分割不得超出原申請案所揭露之範圍，基準將明定不超出說明書、申請專利範圍或圖式三者其中之一，本局並將加強教育訓練。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>核准案有分割，請求項就有可能要調整。又若分割案與原申請案之請求項重複者，可否於原案公告後再更正刪除重複之請求項？</p> <p>5、即使在現行法未規定「分割不得超出原申請專利範圍」之下，偶爾仍會出現審查官自行解釋為「分割時不得超出原申請專利範圍」的情形。建議刪除「申請專利範圍」，以避免審查官誤用法律。</p>	
36 (0526 版 第 35 條)	依此條文，真正申請權人只能接受非真正申請權人所寫的請求項？真正申請權人申請時可否再變動請求項？	依本條規定，真正申請權人申請專利，本局係直接換發專利證書，未再進行實體審查。
39 (0526 版 第 38 條)	<p>1、若逾期限才提實體審查，可否回復？</p> <p>2、依第 119 條第 1 項申請新型專利後改請發明專利者，因新型專利審查時程較短，改請時以原申請日為發明案之申請日，依第 2 項規定在改請之日起 30 日內得申請實審，但此一「30 日」不可能逾原申請日 3 年，因此無第 2 項之適用餘地。</p>	<p>1、本法有關期間規定之事項為數甚多，本次修正，僅就其中影響權利較大之國際優先權、第 1 年專利年費及第 2 年專利年費等 3 件事項增訂復權之規定，其餘事項例如主張國內優先權之期限、申請實體審查或再審查等期限，均不在修正之列。</p> <p>2、經參考其他國際立法例，多數國家係採逾法定期限提出之實體審查申請，除因天災或不可歸責當事人事由，得申請回復原狀外，我國亦仍維持此規定。</p> <p>3、為考量申請人權益，此項規定仍保留。</p>
43 (0526 版 第 42 條)	第 1 項第 3 款「償還義務人」是指一般民法上之債權債務關係嗎？實務上不可能去查證，恐怕無適用機會。	本項規定仍予保留。
45 (0526 版)	1、為貫徹逐項審查，建議比照第 85 條第 2 項，明定部分准部分不准之審定，亦即應僅就該部分請求	1、對專利案而言，審查意見通知書已針對申請專利範圍逐項指明不予專利之事由，通知申請人申復或

條次	各界意見	研復結果
第 47 條)	<p>項為不予專利之審定，其餘請求項仍應准予專利。</p> <p>2、依第 50 條之說明欄(二)、2 已說明，是否發給最後通知將由審查人員依個案情形具體認定之，此做法將導致申請人無從明確知悉修正之最後期限，建議在本條第 2 項增列：「…為前二項審定前，應以最後通知通知申請人限期申復。…」，以明確係在不予專利審定前應核發最後通知。</p>	<p>修正，申請人為取得專利，本得考量對於不予專利之部分進行分割，且部分准部分不准之審定如何公告，此種審定與部分權利應予撤銷之制度不同，觀諸各國均無此等制度，本次修法亦不採行</p> <p>2、有關最後通知部分，未必是不予審定前才會發最後通知，反而是因可修正之範圍明確，建議申請人修正後即可核准專利時，較常發出最後通知。參諸日本立法例無此強制規定，且若規定必須踐行此程序，亦可能延長審查程序，對申請人未必有利。有關最後通知與限期申復之制度，詳見第 50 條之修法說明。</p>
48 (0526 版 第 51 條)	<p>是否考慮仿效其他各國實務，初、再審均由同一委員擔任？以追隨時代或進步思想？</p>	<p>參諸各國立法例，由於審判或複審制度之不同，多由不同審查委員進行審理，且外界亦多數要求由不同委員進行審查，為考量申請人之審級利益仍維持由不同審查委員進行審查。</p>
50 (0526 版 第 44 條)	<p>1、若外文本即為國外優先權文件，在外國申請所提出之外文說明書有漏記事項，在我國申請所提出之外文說明書當然亦會有同樣漏記事項，在指定期限內補提之中文說明書當然亦會有同樣漏記事項，該漏記事項經修正後，外國認定未超出原說明書之範圍而准修正之修正本。此修正本即是將來作為優先權證明文件的一部分。外文本不准修正，並不會影響到在我國申請案主張優先權的效果。是以為了不准修正外文本，而特意訂定修正草</p>	<p>1、有關本法所稱「外文本」與優先權證明文件分屬二事應予釐清說明如下：</p> <p>(1) 說明書及必要圖式雖依第 4 項規定，允許申請人在尚未完成外文技術內容翻譯之情形下，得先以外文本提出。然專利說明書及必要圖式，性質上既為申請人向我國揭露其發明及所屬技術領域資訊以提供審查，取得專利申請日之主要文件，故無論中（外）文本，均為向我國專利專責機關提出之法定文件，自應符合專利我國法令相關規範要求，始足當</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>案第 52 條規定，並無實益可言，反而徒增判斷准不准主張優先權時，比對中外文的困擾，以及讓人誤會有意違背巴黎公約所建立之優先權制度的精神。</p> <p>2、相關條文中已有「修正」、「更正」等規定，本條又有「訂正」之文字，並未出現於其他條文，是否易生混淆？</p> <p>3、誤譯之訂正是否包含於第 5 項修正之限制內？倘若審查委員隨意發出最後通知時，依本項規定對申請人實有不利，應如何克服？</p> <p>5、本條所稱修正是否包含摘要？</p> <p>6、外文本若有缺頁、缺圖面或缺漏圖式是否適用專利法施行細則第 21 條？倘因外文本有誤中文本亦跟著錯誤，此時中外文一併修正，細則 21 條是否包括外文本有誤而修正者？若可包括，那伴隨其產生之誤譯之訂正，是否可適用？</p> <p>7、最後通知之定義應於條文中明定清楚。若依修正草案之規定運作，則於專利專責機關第一次通知時即以最後通知之形式，則申請人於最後通知之期間內僅得以第五項之方式進行修正，嚴重影響申請人之權益，故建議需就同一事項為第二次以上之書面通知申復，逾期未修正者始適用第五項之規定。</p> <p>8、第五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。</p>	<p>之。</p> <p>(2) 同時，以上述外文本提出之申請案件，並不以其有相應之外國申請案存在或為國際優先權之主張為前提；而在當事人主張複數優先權之情形下，所提交之外文本亦必須同時包含相應複數優先權案中之技術內容，益證上述外文本性質與申請人向外國提交之申請文件並不相同。</p> <p>(3) 此外，優先權文件之主要功用係在證明業於國外之申請案件與我國之申請案，兩者間具相同之發明技術內容，而得以優先權日作該部分技術是否符合專利要件之比對基準日，與向我國申請專利依法應提出之法定文件間，兩者互為審查比對是否具有相同技術內容之重要文件依據，並不具相互取代或轉用之可能。故申請人尚難以其前向外國申請專利時所提交之外文說明書或必要圖式，或主張國際優先權時其證明文件中所附之外文說明書或必要圖式，逕為取代、轉用而主張其為向我國申請專利之外文本。</p> <p>2、現行專利法並未明確規定誤譯之處理方式，而現行條文第 64 條第 1 項第 3 款將誤記之「訂正」列為更正事由，以致得否以誤譯為由適用前述第 64 條第 1 項第 3 款時生疑義。本次修正，明確導入誤譯之處理方式，專利申請案在申請中得因誤譯而申請修正，在取得專利權後，得申請更正，是</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>9、在第5項中已嚴格規定最後通知後所得修正之範圍後，在第2項中限制不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍即可，建議刪除「申請專利範圍」，以免審查官誤用法律。</p> <p>10、建議比照再審查之規定，提供申請人爭執發給最後通知是否妥當的機會。</p>	<p>否得因誤譯而申請修正或更正，均係以申請時之外文本為比對對象，以別於誤譯事由以外之修正或更正，均係以申請時之中文說明書、申請專利範圍或圖式為審查對象。因此，乃以誤譯訂正之用語以區別誤譯訂正以外之事由。</p> <p>3、參照日本立法例及其審查基準之說明，誤譯之訂正並非第5項規定之適用範圍，因此，縱使申請案已發給最後通知，方提誤譯之訂正者，僅須依第3項規定不超出申請時外文本所揭露之之範圍即可。</p> <p>4、摘要僅為揭露技術內容之概要，所提說明書及申請專利範圍之修正不應影響其揭露技術內容之概要，因此，摘要並無應予修正之必要。</p> <p>5、專利法施行細則第21條之適用範圍係指中文本之缺頁、缺漏，外文本不適用之。</p> <p>6、關於最後通知之規定，係參考日本特許法引進最後通知之制度，旨在避免審查資源浪費，加速專利申請案件審結時間。雖會造成申請人修正上之限制，但在提升審查品質，並在申請人獲得完整的檢索與評價之前提下，達成審查程序合理化，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性。因此，如申請人接獲審查意見通知書時，即任意變更申請</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>專利範圍，此時審查人員必須對該變更後的申請專利範圍重新進行檢索及審查，如此一來不僅造成審查延遲，且對依照審查意見通知書所通知內容做適當修正之發明專利申請案來說，這也是不公平的。從而當接獲最後通知時，申請人所提出之申復或修正內容，必須針對最後通知之內容為之，對於已審查過之申請專利範圍不能任意變動，如此一來對原已投入的審查人力，除不會產生浪費外，且對各申請案間能夠保持公平，並能達到迅速審查之效果。</p>
<p>51 (0526 版 第 50 條)</p>	<p>1、本條條文中看不出來發給最後通知之善意，也無法明確看出依第 45 條第 2 項規定所發給之限期申復通知是否即為最後通知，是否在初審時很快就發了最後通知，使得申請人未及修正即遭核駁，須提起再審查，依第 2 項本文又會受到初審時所發之最後通知之限制，造成對申請人不利。</p> <p>2、若最後通知係出於善意協助申請人適當修正而得以核准專利者，建議在第 50 條第 5 項修正理由中明述，以解除若初審已發給最後通知時，再審查時不得再爭執之疑慮。建議也可引用外國立法例。</p> <p>3、專利申請實務上常見到審查人員發出通知後，申請人對修正範圍大小有所爭執，若申請人收到最</p>	<p>1、97 年 8 月份之公聽會中已說明，實務上在初審階段第一次之審查意見通知並不會就是最後通知，審查作業上會在一定的情況下才發出最後通知。</p> <p>2、由於初審審查人員發出最後通知之前，一定已向申請人明確說明修正範圍，若雙方還就修正範圍有爭議時，審查人員就不宜發出最後通知；另，並非每一件申請案初審時都會發出最後通知，反而大都是發出多次之修正通知後，即將核准前，對於申請專利範圍限縮在一定範圍內提出修正即可核准，方發給最後通知。</p> <p>3、有關再審查時認為初審程序發給最後通知是屬不當之情形，會在專利審查基準中敘明適用情形。</p> <p>4、實務上通知申請人修正者，大都</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>後通知後即無法再爭取較大的修正範圍，只能在審查人員指定範圍內做修正，依第 2 項規定，即使提再審查時也無法再放寬修正範圍，對申請人仍屬不利。</p> <p>4、第 2 項但書所定：「…認原審查程序發給最後通知為不當者，…」，不當是指何種情形？</p> <p>5、依國際立法例，對於申請人在申請階段之修正應予從寬，更正時予以從嚴，例如美國即有類似規範，也是明確通知申請人預定將核准之專利範圍為何，請申請人提出修正。因此，有關第 50 條及本條規定之最後通知對申請人之修正所限制之範圍與第 64 條得更正之範圍相似，但修正不宜從嚴，此會與國際上之作法脫鉤。</p> <p>6、若初審階段發出之最後通知係屬善意者，建議改換名稱，如「核准前通知」。</p> <p>7、申請人申請再審查時得修正之相關規定已明定於第五十條第五項，修正草案第五十一條之規定乃加諸申請人過多之限制，影響申請人權益甚鉅，故建議全部刪除</p> <p>8、建議將逕為最後通知之事由限縮為「與初次審定時相同之事由」。建議刪除「本文」二字，避免排除前項但書之適用。</p>	<p>是一般通知，而非最後通知，因此對於申請人之修正審查仍是從寬原則，並非從嚴，此條文僅在規定，若已發出最後通知時，申請人僅得就審查人員指定範圍內作有限度之修正，然而實務上，在發出最後通知前，必然已先多次發出請申請人修正之一般通知。至於美國制度之最後通知，與我國制度之設計不同，不宜援引參考。</p> <p>5、為免造成誤解，已在修正理由中補充說明。</p> <p>6、因申請人收到最後通知後，是否會依通知事項作修正未可預知，若無法依通知事項修正或不予修正或修正後仍無法克服時，申請案仍可能會被核駁，故未必在發出最後通知後，一定會予以核准，似不宜採此名稱。</p> <p>7、對再審查之修正而言，本條規定經考量實屬必要，為求明確，第 3 項規定將酌為修正文字如下：「再審查理由或所提之修正，仍有不予專利之事由或依前項之修正仍不符第四十四條第五項各款規定之限制者，專利專責機關得逕為最後通知。」</p>
52 (0526 版 第 45 條)	<p>1、依第 1 項規定，外文本不得修正，若修正中文本請求項時，也無須送同步修正之外文本嗎？</p> <p>2、修正草案第二十六條第三項所規定外文本在涉及與主張優先權之</p>	<p>1、因依第 26 條第 3 項規定，外文本具有取得申請日之法律效果，因此即使外文本有明顯誤記亦不得修正。另修正係指中文本而言，不須另提外文修正本。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>說明書有關，此時可說該外文本之提出係與「國際優先權」制度有關，若申請時提出之外文本於其後已於第一次申請之國家獲准修正，但我國不允許修正該外文本，僅能修正中文本時，將導致因中文本與主張優先權之外文說明書不相符合而影響優先權日，甚不合理。</p>	<p>2、有關外文本與優先權證明文件之相關說明，請參考第 50 條之回復說明。</p>
<p>61 (0526 版 第 60 條)</p>	<p>1、第 1 項第 3 款之「使用」對照前二條，似乎只是一種專利權實施的態樣，是否也包括前二條的販賣、販賣之要約或進口等？建議此處「使用」改為「實施」，保護較完整。</p> <p>2、第 7 款「善意使用」之意思為何？若將第 36 條與第 61 條合併觀察，原專利權人故意不繳費致專利權消滅時，真正申請權人要如何救濟？</p> <p>3、刪除「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」是否即表示採取國際用盡理論，仍有討論之餘地。更且我國是否宜採國際用盡理論，是否已達成共識，其與商標及著作權是否應該相同或不同處理，宜再充分討論再進一步修正。換言之，用盡原則適於國內交易行為，但用盡理論是解釋真品平行輸入是否合法，不宜將兩者混為一談，較為妥當。</p> <p>4、第 1 款修正理由表示非商業目的之私人行為不包括僱用第三人實施他人專利之行為，則私人自行實施他人專利為專利權效力所不</p>	<p>1、專利法有關「使用」及「實施」之條文，本局已整體檢視並修正相關條文，例如現行條文第 56 條。</p> <p>2、真正申請權人得以非因故意申請回復專利權，惟需注意回復期限之問題。</p> <p>3、本法有關專利權耗盡所採原則，已於修法理由三、(二)說明，係明確採行國際耗盡原則。</p> <p>4、有關第 1 款之條文及立法說明已再修正調整如下： (1) 條文部分：「一、非出於商業目的之未公開行為。」 (2) 修正說明部分： 「(一)第一款新增： 1、發明專利權效力是保護專利權人在產業上利用其發明之權利；他人自行利用發明，且非以商業為目的之行為，應非專利權效力之範圍。經查各國立法例有二，一者規定以商業目的或生產製造目的之實施專利權行為，始為專利權效力所及，例如日本專利法第六十八條及大陸地區專利法第十一條等；</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>及，私人僱用第三人實施即構成專利權之侵害，然本款新增之目的係因發明專利權係保護專利權人產業上利用其發明，他人既非於產業上利用，即非專利權效力之範圍，則私人僱用第三人實施與私人自行實施他人專利均未影響專利權人產業上利用之權能，何以立法理由中予以差別之效果？</p> <p>5、第1款立法理由：「．．．亦不包括在機關、社團或組織中實施他人專利之行為．．」，其所稱「組織」並不明確，是否係指「法人」及「非法人團體」？</p> <p>6、學者有認為本條第一項第六款之權利耗盡只限於「販賣」而在市場流通之專利物品，過於狹隘，無法涵蓋專利權人同意之贈與或其他處分行為。抑或建議改為「讓與」或「受讓」之名詞。</p>	<p>一者先規定他人實施專利權行為均應取得專利權人同意，但於其後規定，非商業目的之行為為專利權效力所不及，例如德國專利法第九條及第十一條、英國專利法第六十條第一項及第五項。對於前述情事，因現行專利法並未明定，為釐清專利權效力不及之範圍，爰參考德國專利法第十一條第一款、英國專利法第六十條第五項(a)款，增訂本款。</p> <p>2、參考英國專利法第六十條第五項(b)款「It is done for privately and for purpose which are not commercial」之規定，必須係主觀上非出於商業目的，且客觀上未公開之行為，始為本條專利權效力所不及，例如個人非公開之行為或於家庭中自用之行為。如係僱用第三人實施，或在團體中實施他人專利之行為，則可能因涉及商業目的，或該行為為公眾所得知，而不適用本款規定。」</p> <p>5、第6款明文「販賣」，並非未考量其他使用態樣而只限於「販賣」，本意乃舉「重」(如販賣係有對價關係之行為)以明「輕」(如贈與等無償行為)。</p>
62 (0526版 第61條)	學名藥申請藥品查驗登記許可前，學名藥廠固須進行研究、試驗，然此部分行為，依第六十一條第一項第二款	1、專利法修正草案第61條第1項第2款乃是一般通則之實驗免責條款，適用所有技術領域而言；而

條次	各界意見	研復結果
	<p>及藥事法第四十條之二第五款即可主張免責，實務上有爭議者係學名藥廠提出研究、實驗之相關資料，向主管機關申請核發藥品許可證及健保批價許可之行為，是否亦侵害專利權，此部分行為顯非以研究、實驗為目的，而係以上市營利為目的，倘本條係限制「以研究、實施為目的」，則學名藥顯無法於專利藥期滿即上市，亦無法解決上開實務上之專利侵權爭訟。</p>	<p>第 62 條乃是針對為取得藥事主管機關上市許可為目的所進行的研究、試驗及其他實施發明必要的行為之免責的規定。上述兩條款皆不管有無以營利為目的。因此，學名藥廠商提出相關資料向主管機關申請核發藥品許可證之行為，因其是「為了」取得藥事主管機關上市許可所進行研究、試驗及其他實施發明必要的行為，乃符合第 62 條之規定，為免責條款之適用。</p> <p>2、但是對於健保核價而言，其行為係已取得上市許可證後，才向主管機關申請核價的動作，已非是為了取得藥事主管機關上市許可為目的所進行的行為(可能有販賣要約之情況)，故非屬第 62 條所免除的範圍。再者，學名藥廠商對於已取得上市許可證之學名藥上市，不必然一定要經過健保核價的過程，若其不透過健保制度銷售，可自行上市販賣，並不會阻礙其於專利權期滿後不能立即上市的情形。</p>
<p>63 (0526 版 第 62 條)</p>	<p>1、修法理由中舉例的專利木瓜種子，若是由他人購買木瓜後受贈而間接取得種子時，是否適用第 1 項但書？</p>	<p>本條之規定「直接獲得」係指以該生物材料繁殖所獲得具有相同特性之生物材料而言，例如以專利木瓜種子種植後生長成木瓜樹及最後結果為木瓜及其種子整個過程而言，因此，再拿此種子再去種植便違反但書之規定「但不求為繁殖之目的，再使用該直接獲得之生物材料」。此與該生物材料(種子)從何處取得無關。</p>
<p>65</p>	<p>1、我國專利法所准予之專利權效力</p>	<p>1、修法期間已多次接獲相同之建</p>

條次	各界意見	研復結果
(0526 版 第 64 條)	<p>所不及事項，乃「醫師之處方」或「依處方調劑之醫藥品」；條文並未涵蓋藥師依醫師處方之「調劑行為」，此等規定似不利於公共衛生政策之落實。</p> <p>2、參酌德國專利法第 11 條第 3 款規定，「藥品製備行為及其相關行為」不為專利權效力所及。</p> <p>3、若立法政策上欲使依處方之調劑行為亦不為專利權效力所及，宜修正為：「... 專利權效力不及於醫師之處方、依處方調劑之醫藥品或處方之醫藥品調劑行為」。</p>	<p>議，同意增修條文，將依處方調劑之行為納入專利權效力不及之範圍。</p> <p>2、可在修法理由中說明，現行條文之「處方」是「處方箋」之意，及將增修之所謂「依處方調劑之行為」，本意係指依法得調劑醫藥品之人所為之依處方調劑之行為，其係依法之行為，所調劑之醫藥品必須僅供醫療用途。</p> <p>3、條文修正如下： 「混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師以處方箋調劑之行為及醫師依處方箋調劑之醫藥品。」</p> <p>4、立法說明配合修正條文調整如下：「現行專利法所規定專利權效力不及情事為「醫師之處方」或「依處方調劑之醫藥品」二者。惟前者係指處方箋或處方行為均包含之，後者之主體係指醫師或任何人均得為之，文意均不明確。爰參考德國專利法第十一條第三項、日本特許法第六十九條第三項及韓國專利法第九十六條第二項，修正本條所規定之前者為「醫師以處方箋調劑之行為」，即指處方行為，後者為「醫師依處方箋調劑之醫藥品」，其主體為醫師，以資明確。」</p>
66 67 (0526 版 第 65 條) (0526 版 第 66 條)	<p>1、實務上常見專利權人除專屬授權外，尚欲保留自己實施之權利，本條規定是否不足？建議仍保留專利權人自己實施之可能。</p> <p>2、本條作為定義性之條文是否適當？另實務上多有以契約約定專利權人仍得自己實施之例，建議條文加入以契約另有約定之規定。</p>	<p>1、有關第 1 點至第 6 點意見綜合說明如下： (1) 參考國外立法例，專屬被授權人原則上應排除專利權人及第三人實施發明，惟參酌國內外學說、實務見解及業界意見，專利權人如仍有實施發明之需求，一般均容許其與專屬被授權人為特別</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>3、依該條文，保留專利權人自己實施若被認定為非專屬授權，是否即無法適用第 99 條第 4 項，行使第 99 條第 1 至 3 項之請求權？實務上此部分均明定於契約。</p> <p>4、建議將第 66 條第 2 項定位為補充規定，即當授權契約未約定時做為補充，而非做為專屬授權之定義條文。</p> <p>5、第 66 條第 3 項之「他人」與第 67 條之「第三人」，解釋上是否相同？專屬授權被授權人可否再回頭授權予專利權人？建議專利法仍須對專屬授權做定義條文。</p> <p>6、建議規定影響到權利行使部分即可，不須多定專屬或非專屬之定義，此部分由契約約定即可，不須由法條明定。</p> <p>7、第 66 條第 1 條「不得對抗第三人」是指未登記無法對抗其後之其他被授權人嗎？或是未登記不得主張侵權？法院實務上之認定也未必一致，建議改成登記生效主義，以免爭議。</p> <p>8、建議參考商標法第 37 條第 2 項，增設專利權人得設定多數質權設定登記之條文，新增於第 66 條第 4 項；另專利法第 6 條第 3 項，應參考商標法第 37 條第 3 項之體例，移列同條第 5 項。</p>	<p>之約定。</p> <p>(2) 再者，專屬被授權人既可再授權第三人實施發明，實無否認專屬被授權人可同意專利權人實施發明之理。爰將修正草案第 66 條第 3 項規定修正為：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施發明。但約定發明專利權人得實施發明者，從其約定。」</p> <p>2、有關第 7 點意見說明如下： 有關登記對抗主義之立法，並非專利法獨有，如民法、動產擔保交易法、著作權法、商標法、海商法、船舶登記法、民用航空器法等，均有類似之規定。基於民事法體系下相同規範應有一致性之解釋，所謂「不得對抗第三人」意義，原則上仍宜由司法機關予以統一見解。採取登記對抗主義之目的方面在於維持交易上之便捷，減輕交易成本；一方面亦能使當事人斟酌情事，決定是否申請登記，以保障自己權益。若當事人不為登記，則不得對抗第三人，以保護交易安全。學說上認為所謂受保護之「第三人」，應限於當事人或其繼承人以外，就該登記之欠缺具有正當利益之利害關係人，不包括侵權行為人，此見解可值參考。</p> <p>3、有關專利權人得設定多數質權設定登記一事，現行商標法雖有明定，惟商標法修正草案將刪除該</p>

條次	各界意見	研復結果
		規定，其效力回歸民法規定適用之，故專利法修正草案亦不增訂該項條文。
68 (0526 版 第 67 條)	項文規定包括授權，建議第 1、2 款均增列「被授權人」。	第 1、2 款規定不包括「被授權人」。
70 (0526 版 第 69 條)	<p>1、相較於著作權法，專利法關於專利權共有之規定似過簡單，亦使各智財權法律規定內容有明顯差異。</p> <p>2、或可參酌著作權法內容增訂專利權共有的其他規定，諸如著作權法第 40-1 條第 1 項規定：共有著作權之行使應得全體共有人同意；應有部份設定質權或讓與時，亦應得全體共有人同意。各著作財產權人無正當理由者，不得拒絕同意。</p>	<p>已針對共有之規定進行檢討，修正條文如下：</p> <p>「第六十九條 發明專利權共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。</p> <p>發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。」</p> <p>「第七十三條 發明專利權人未得被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權或就第七十一條第一項第一款或第二款之事項為更正之申請。</p> <p>發明專利權為共有時，非得共有人全體之同意，不得就第七十一條第一項第一款或第二款之事項為更正之申請。」</p>
72 (0526 版 第 71 條)	<p>1、依此條文與第 50 條、第 51 條規定，修正或更正均「不得超出：申請時原說明書、申請專利範圍『或』申請時圖式所揭露範圍」，條文本意是指必須三者都不能超出？或僅不超出其中一項即可？二者解釋差別很大，請於相關條次之修正理由中詳述釐清。</p> <p>2、本條規定重要爭議部分為審查實務認定，建議應參照國際上之審</p>	<p>1、條文本意係指其中之一未超出即可。</p> <p>2、本次會議已提出補充資料 3 之更正案例說明，至於「實質擴大或變更申請專利範圍」，在現行審查基準及有關說明，有關更正審查基準之修正，將另行召開公聽會研討。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>查實務進行認定。</p> <p>3、有關第 72 條第 4 項，更正(或誤譯之訂正)很難不變更專利申請實質內容，何謂「實質擴大或變更申請專利範圍」？建議在審查基準內規定相關情形。</p> <p>4、專利權範圍之解決，不限於申請專利範圍，故更正時，規定不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。是否過於狹窄？宜再斟酌。</p> <p>5、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，顯見修正草案第 64 條第 4 項中之</p>	

條次	各界意見	研復結果
	<p>「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。</p> <p>6、現行更正規定過度嚴苛，尤其若台灣專利申請案先行獲准，之後在外國審查中發現新的引證案，因此造成台灣案之申請專利範圍過廣時，專利權人卻已無法限縮申請專利範圍。進而導致遭舉發時無法正當防衛在台灣所取得的專利權。此情形往往造成先在我國獲准的專利流於實質無效，嚴重損害專利權人之權益。建議至少必須容許專利權人根據新發現（審查時所不知）的引證案，在請求項中加入原已揭露之技術特徵，以維持適當範圍的專利權。</p>	
73 (0526 版 第 72 條)	更正審查依現行審查實務係發給處分函，與本條第 1 項之「審定書」有何不同？為何要新增本項？	依現行專利法規定，為有意區別，經實質審查者係以審定書作成行政處分，例如發明實體審查、舉發審查等；而經形式審查者係以處分書作成，例如新型形式審查之結果，且本次修法，對於新型單純更正案亦以作成處分書為之，為求明確，本條修正實有必要。
76 (0526 版 第 75 條)	<p>1、依第 2 項規定，針對單一請求項之部分附屬項提起舉發時，是依形式判斷項數或依實質判斷項數來收費？</p> <p>2、專利法這次修法增加之其他新制</p>	1、有關部分提起之規定應如何載明將於施行細則明定，至於規費部分將採逐項收費，其收費方式係以形式判斷項數作為收費基準，相關規定將於規費收費準則中配

條次	各界意見	研復結果
	<p>度例如：修正超出(第 50 條第 2 項)、一案二請(第 33 條第 1 項)及分割超出(第 35 條第 4 項)等，依第 76 條第 1 項規定均可作為舉發標的，是否恰當，實務上如何處理？</p>	<p>合訂定。</p> <p>2、本次新增之舉發事由，亦均為不予專利之事由，參照其他國家立法例，均作為舉發事由，因此，該等事項是否應增訂作為舉發事由，本局業已衡酌。實務上之認定將於審查基準說明。</p>
<p>78 (0526 版 第 77 條)</p>	<p>1、本條第 1 項規定之舉發聲明包括何種事項？是否指第 76 條第 2 項之「部分請求項」之項次？舉發聲明可否不含舉發事由、條次，只有專利請求項次？</p> <p>2、在舉發程序中不得變更或追加舉發聲明，系爭案件若日後提起行政訴訟，可否依智慧財產案件審理法第 33 條提出新事證，二者性質異同？</p> <p>3、本條第 2 項規定，舉發聲明提起後不得變更，那依第 84 條規定，若撤回部分舉發聲明，是否屬於「變更」？</p> <p>4、贊成第 2 項新增不得變更或追加舉發聲明，因目前智財法院程序上容許增加聲明，使攻擊防禦上增加不少困擾。</p> <p>5、提起舉發聲明時，舉發人雖應謹慎其聲明範圍，惟依第 2 項，舉發程序中專利權人提出更正補充附屬項，可能連帶使得舉發人必須變更舉發聲明，此時若依此規定可能無法就請求，因此舉發人必然剛開始就針對全部請求項提出聲明，否則有此種情形時，等於舉發人必須另行提出舉發，即另行開啟一個舉發程序，如此一</p>	<p>1、本條第 1 項之舉發聲明包括應載明所欲舉發之請求項次，修正理由將再補充說明。至於舉發聲明應載明之事項將於施行細則及審查基準明定之。</p> <p>2、舉發申請時即應提出舉發聲明，確定舉發範圍，提起後不得變更或追加，所須確定之舉發範圍包含所舉發之申請專利範圍項次；惟舉發人得於審定前提出新證據。依智慧財產案件審理法第 33 條規定，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。有關此部分已與智慧財產法院確認，訴訟當事人所得提出者亦僅限定於新證據，不包含可變更項次及範圍。</p> <p>3、單純就部分舉發聲明之撤回不是舉發聲明之變更；另減縮範圍者亦非屬變更，將增訂第 1 項但書規定，以資明確，條文修正如下：「前項舉發聲明，提起後不得變更或追加。但減縮者，不在此限。」</p> <p>4、本條立法本意是不希望舉發人不斷增加舉發之範圍，如因被舉發案准予更正，舉發人所得為之者</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>來也不符舉發程序之公益意旨。</p> <p>6、舉發時是否會依附屬項逐項收費？若舉發時之舉發範圍只載明獨立請求項，未載明該項之附屬項，若舉發後更正而刪除了該獨立項，將附屬項提列為獨立項時，舉發人欲以此附屬項為舉發標的時，是否另行收費？</p> <p>7、依第4項規定，舉發不成立者，任何人不得就同一事實以同一證據再為舉發，建議宜依實際需要而有例外允許之可能，或參考其他立法例，可避免有心之權利人濫行舉發意圖使舉發不成立，得阻止其他人再為舉發之情形發生。</p> <p>8、性質相關連之條文，彼此之間相隔太遠，造成檢索適用之不便，如第73條(更正)與第81條(更正與舉發合併)。</p> <p>9、又當事人於行政訴訟中依智慧財產案件審理法第33條第1項規定提出舉發之新證據，經智慧財產專責機關就該證據之主張有無理由加以答辯，並經智慧財產法院審酌判斷，認不足以撤銷專利權。由於該新證據業經專責機關實體答辯，且經法院於行政訴訟事件實質判斷，為訴訟經濟及節省司法資源，就同一事實似不宜許其以同一證據再為舉發。就此部分宜加以訂明。至於在民事訴訟程序中做為抗辯的證據，是否亦有相同適用，須否在條文中明定為舉發一事不再理之範圍。</p>	<p>，僅限於在原舉發聲明範圍內補提新理由或新證據，不得追加聲明之範圍。因此，舉發人如仍認其舉發聲明範圍之專利權應予撤銷者，僅得補提其他新理由或證據，不得追加舉發之請求項次。</p> <p>5、依本法舉發制度設計之意旨，若舉發人所舉發之請求項已因更正而刪除時，即已達到舉發之公益審查目的；若舉發人欲再就附屬項為舉發，即屬另一舉發程序之開啟，須另案提起，應另行收費。</p> <p>6、對於舉發不成立者，任何人不得就同一事實以同一證據再為舉發，建議宜依實際需要而有例外允許之可能一事，由於此種案例很少，且如該被舉發案有其他舉發時，依草案新規定，本局得將各件尚在審查中之舉發案合併審查且得依職權探知，另該等情事雖於被舉發案有一事不再理之適用，但於民事法院仍得爭執其權利之有效性，本次修正不增訂所稱之例外情形。</p> <p>7、有關條文體例本局已多次衡酌，如有調整之必要，將再依法制作業調整之。</p> <p>8、當事人於行政訴訟中依智慧財產案件審理法第33條第1項規定提出舉發之新證據，經專利專責機關就該證據之主張有無理由已加以答辯，並經智慧財產法院於行政訴訟案件審酌判斷，認不足以撤銷系爭專利權時，任何人不得</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>就同一事實再以同一證據提起舉發，增訂條文如下：「經依智慧財產案件審理法第三十三條規定提出之舉發證據，並經智慧財產法院審理後駁回者，任何人不得就同一事實以同一證據再為舉發。」</p> <p>9、至於在民事訴訟程序中做為抗辯的證據部分，雖業經法院審酌認定，但智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項係以「智慧財產權人於該民事訴訟中，不得對於他造主張權利」為其規範，故民事訴訟程序中縱本局曾參加訴訟程序，表示意見，但法理上，應無限制就同一事實以同一證據再為舉發之效力，實不宜納為舉發一事不再理之範圍。</p>
<p>81 85 (0526 版 第 80 條) (0526 版 第 84 條)</p>	<p>1、若舉發案與更正案合併審查後，是否會做成合併審定書？是否會合併公告？若不准更正是否會先作成處分書？</p> <p>2、同一專利權案如有二以上之舉發人，對於不同請求項分別提起舉發，專利權人針對第一舉發人之舉發理由提起更正審查核准時，是否會通知第二舉發人？若在第一案時申請更正核准及公告之前，第二舉發人已提起舉發，但其舉發程序中公告第一案之更正時，則第二舉發人應該以何者為舉發之基礎？若專利權人就第一案、第二案舉發理由分別提出更正，此時是否合併審查？或是分別審查，分別公告？或是以最後更</p>	<p>1、關於舉發案與更正案合併審查：</p> <p>(1) 舉發案件審查期間，更正案會與舉發案合併審查，其審定主文係以舉發案為主體，准予更正之理由會合併於審定書中敘述，作成舉發審定書後送達專利權人及舉發人，該審定書及更正本會分別公告之。不准更正時，僅合併於審定書中敘述，但不會先行作成處分或另行通知。</p> <p>(2) 若有二以上舉發人對不同請求項分別提起舉發，專利權人雖針對第一舉發案之舉發理由回應而提出更正，若經審查准予更正時，除依專利法第 81 條第 1 項之規定通知第一舉發案之</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>正核准後重新公告一份新的版本？</p> <p>3、若第二舉發人希望早日取得尚未公告之更正案相關資訊時，要如何處理？若做成核准更正之中間通知時，是否會通知第二舉發人？若合併審查時會通知各別舉發人，那麼若非合併審查程序時，也都通知其他舉發人是否適當？</p> <p>4、有關第 81 條第 2 項，是否包括對不同請求項之舉發案？</p> <p>5、81 條第 2 項「有二以上更正者，申請在先之更正，視為撤回」，似乎未能慮及兩更正係針對不同部分為修正之情形，似宜分別對待之。</p>	<p>舉發人外，亦會將該事實通知其他舉發案之舉發人，以利其提出舉發之補充理由或證據。若第二舉發案提起舉發程序中，才核准第一舉發案所提出之更正案並公告，本局會將准予更正之事實通知第二舉發案之舉發人，以利其調整舉發標的。若專利權人就第一舉發案、第二舉發案之舉發理由分別提出不同更正，本局會先請專利權人整合確認更正版本後再併入各舉發案合併審查，若經審查准予更正，僅一併公告該新的更正版本，不會分別公告。若是依專利法第 82 條規定將第一舉發案、第二舉發案合併審查時，核准更正會以副本通知被合併審查之其他舉發人，且合併審定後才會一併公告。</p> <p>(3) 若第二舉發案之舉發人希望早日取得尚未公告之更正案相關資訊時，得依專利閱卷作業要點第 4 點規定，申請影印更正說明書及圖式。本局於審查第一舉發案之更正本時，若經審查准予更正，除依專利法第 81 條第 1 項之規定通知第一舉發案之舉發人外，由於專利權之審理基礎已變更，須將該事實通知第二舉發案之舉發人，以利其調整舉發標的或理由。</p> <p>(4) 第 81 條第 2 項係規定在同一件舉發案中不應有多數更正案，而以最後提出之更正案進行審</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>查。至於針對不同請求項提出之舉發案，應係分屬二件舉發案，若均在本局審查中，而專利權人提出不同之更正案，雖無本項規定申請在先之更正案視為撤回之適用，為維持審理基礎之一致性，會請專利權人整合新的更正版本後併舉發案審查。</p> <p>2、二以上更正本若係針對不同部分為更正，若經審查均准予更正時，由於不同版本之專利說明書併存，將導致發明之技術內容不明確，於此情形，依現行施行細則及審查實務，會要求專利權人於後更正案中合併載明前更正案內容，合併審查，故依第 81 條第 2 項之規定將前更正案視為撤回，對於提出不同部分更正之情形應無影響。</p> <p>3、第 2 項係規定在同一件舉發案中不應有多數更正案，而以最後提出之更正案進行審查。至於針對不同請求項提出之舉發案亦分屬二件舉發案，其分別提出之更正案，並無本項規定申請在先之更正案視為撤回之適用。</p>
<p>82 85 (0526 版 第 81 條) (0526 版 第 84 條)</p>	<p>1、若合併審查、合併審定時，被合併之各舉發人如何提起訴願？可否分別提起訴願，還是必須全體舉發人一起提起訴願？或是以一位舉發人為原告，其他舉發人為參加人？可否在提起訴願時，以另一舉發人所提之舉發證據來主張？若由合併案之不同舉發人分</p>	<p>1、有關合併審定之作成，其審定書將會載明被合併之各案件之案號；理由部分，會依各原案之主張、證據分別論述，舉發人對合併審定之審定書內容，均可表示不服，包括該舉發人在原舉發案所主張之理由證據，並得就其他舉發人主張之理由證據均得主張，相互援用提</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>別提起訴願，是否會違反一事不再理原則？訴願利益合併如何處理，應予審慎考量。</p> <p>2、合併審理、合併審定的態樣很多，例如：合併審理時可否合併答辯？舉發與更正案合併審查時相關程序如何等等？建議應在條文中訂清楚，並在立法說明以案例說明。</p> <p>3、舉發人可否反對合併審理，因案件若被合併審理時，舉發證據、攻擊防禦方法等將被其他舉發人知悉，而這些舉發人之間有可能正在進行其他訴訟案件，然依第84條第1項，舉發人欲撤回舉發還須經專利權人同意，因此合併審理將造成舉發人受到損害。</p> <p>4、舉發案何種情形下會合併審查或合併審定，及相關程序都需要更詳細的檢視與考量。</p> <p>5、在此要提醒各位，舉發制度之意旨是「專利推定有效原則」，因此在舉發程序中，舉發人無任何權利，只有舉證責任。</p> <p>6、實務上常見被告一面在專利侵權訴訟中主張專利有得撤銷之事由，又同時另向貴局申請舉發，日前已發生被告於訴訟中主張專利有得撤銷事由之證據，與向貴局申請舉發之證據不同，為一次解決紛爭，倘經智慧財產法院通知上開情事，並檢送相關證據至貴局，則貴局得否依職權一併審酌智慧財產法院所提供之證據及理由？</p>	<p>起行政爭訟。</p> <p>2、有關合併審查制度，未來將在細則或基準另定配套事項，例如前述以其他舉發人之舉發理由主張不服等，仍可保障原有之救濟權利。</p> <p>3、合併審定之作成，在外國法例也不多見，原則上不適合合併審定之案件，縱有需要合併審查，也未必就會合併審定。</p> <p>4、依第82條規定，是否合併審查應是專利專責機關之權責，在考量認定是否有合併審查必要性時，也會將個案問題考量在內，惟不須在條文中明定之。</p> <p>5、舉發合併審查、合併審定之相關程序規定，日後會定於細則或審查基準，而合併審查係經考量對於當事人有利之前提下才會適用。</p> <p>6、實務上，於專利侵權訴訟中，被告雖主張專利有得撤銷之事由，但若無相應之舉發提起，或其主張之事由並未落入舉發聲明之範圍內，該被告於民事訴訟所提出之證據，並無適用本條規定之可能。因此，專利侵權訴訟中，被告主張專利有無效事由時，如其已向智慧局提起舉發，且於舉發聲明之範圍內，就其於民事訴訟中所提之相關證據，認有供智慧局舉發案件審理參酌之必要時，已建請智慧財產法院以公文函送或諭知被告另檢送該新證據至本局辦理；如被告並無相應之舉發提起，或其主張之事由並未落入舉發聲明之範圍內，必須由被告另行提出舉發。</p>

條次	各界意見	研復結果
83 (0526 版 第 82 條)	1、第 83 條之「舉發範圍」是否指「舉發聲明之範圍」？此條規定是否係因應現行條文第 67 條刪除之依職權撤銷審查制度所設？ 2、不同舉發案合併審查時，是否會將各案之證據組合審查，此時勢必逾各案之「舉發範圍」，實務上如何處理？如有通知專利權人答辯時，建議增加通知舉發人。 3、有關第 83 條之實務作法，如現行條文第 67 條之依職權審查舉發事由制度廢除後，遇有獨立項二項，而舉發時只聲明一項違反專利要件無效，在舉發審查時是否也會審查另一項而舉發成立？	1、第 83 條條文之「舉發範圍內」已修正為「舉發聲明範圍內」。未來舉發之審查應可在舉發人之舉發範圍內兼採職權探知及職權調查等作法，爰予刪除「依職權撤銷」制度。 2、舉發案合併審查時，既已合併為同一案，自可組合各相關證據並審查，例如原舉發案主張違反新穎性，但組合後證據可能顯示也違反了進步性，此會請專利權人答辯，若要求審查人員在審查過程中已看出明顯違反專利要件時，如果還不處理顯然就不宜。至於通知專利權人答辯之函文副本亦將送達各舉發人。 3、遇有獨立項二項，而舉發時只聲明一項違反專利要件無效時，審查人員不會去審查另一請求項，因為已逾舉發聲明範圍，舉發審查會受舉發聲明範圍之拘束，但不受舉發理由、證據之拘束。
84 (0526 版 第 83 條)	1、有關第 84 條第 1 項，舉發人撤回舉發須經專利權人同意之部分，關於同意之方式是否限於明示同意，專利法未予明定，則專利權人於受通知後遲不表示意見，是否視為同意，尚有疑義，且造成審查之延宕。建議參照行政訴訟法第 113 條規定，於專利權人收受撤回通知之送達○日未提出異議者，視為同意撤回，或參考民事訴訟法第 262 條第 4 項，增列專利權人○日內未提出異議者，視為同意撤回之規定，以避免爭	1、本條規定將參考行政訴訟法第 113 條規定，於第 2 項訂定視為同意撤回之條文如下：「專利權人收受前項撤回通知之送達後 10 日內未提出異議者，視為同意撤回。」 2、第 1 項規定之立法理由增補如下：「第一項明定舉發人撤回舉發之相關規定。 (一) 依現行實務，舉發人本即得於審定前撤回舉發申請，爰予明文，以資明確。但該欲撤回之舉發案已經專利權人答辯後，舉發人始申請撤回，則應重視專利權人

條次	各界意見	研復結果
	<p>議。</p> <p>2、有關於第 84 條第 1 項，為何撤回舉發需經由專利權人同意，建議於修法理由中說明。</p> <p>3、第 84 條第 1 項修法理由，應補充禁反言原則，即撤回舉發後不能再提起，以及若撤回會形成第 78 條第 4 項舉發不成立者，不得再就同一事實、同一證據再為舉發之效力。</p> <p>4、有關第 84 條第 2 項，撤回舉發申請，得就部分請求項為之。此條文若無配套規定，可能發生舉發人在一開始即將全部請求項均提出舉發，再視情形部分撤回，勢必造成權利人答辯及舉發審理過程之紊亂，建議應儘速考量處理相關問題。</p> <p>5、建議明定經撤回之舉發過程仍應存檔供民眾閱卷。以降低爭執成本。</p>	<p>之程序利益，宜規定應經專利權人同意為妥。</p> <p>(二)至於撤回舉發後同一舉發人得否再提舉發一事，由於任何人均可提起舉發，即使條文中限制原舉發人不得再提起，其仍可委由第三人再行提起，則限制原撤回舉發之人不得再提出舉發，並無實益，併予說明。」</p> <p>3、經撤回之舉發案原卷仍會存卷供民眾閱卷。</p>
<p>85 (0526 版 第 84 條)</p>	<p>依第 85 條第 2 項，舉發得就部分請求項為之，且依立法說明有可能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，惟條文中未規定當部分舉發成立(即部分請求項無效)時，是否要公告？此時依第 76 條規定，是撤銷部分請求項，還是撤銷專利權？</p>	<p>依第 85 條第 2 項，未來如有部分請求項之舉發案成立時，會作成「部分成立、部分不成立」之審定書，不會是「全案成立」或「全案不成立」之審定書。至於公告及撤銷的部分，相關實務作業會一併調整。</p>
<p>現行 73 (0526 版 第 86 條)</p>	<p>舉發成立後，如專利權被撤銷，是否還須繳交年費？還是待提起專利撤銷處分之行政救濟確定時才免繳年費？</p>	<p>本條規定經與智慧財產法院就修法議題座談後，決議回復原條文之規定，說明如下：</p> <p>1、智慧財產法院建議維持現行條文，因撤銷專利權後，對於相關事項其他法律亦有相關規範，且不影響法院自為判斷，因此現行</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>條文運作並不困難，建議仍予維持。</p> <p>2、若維持現行條文，則專利權在行政訴訟確定判決仍未失其效力，而同時進行舉發之民事訴訟繫屬案件，則承審法官可依審理法第16條自為判斷專利權是否有效。</p> <p>3、若刪除現行條文第73條，而依行政程序法第118條，則同時進行舉發之民事訴訟繫屬案件，可能因舉發審定日後被行政訴訟判決撤銷，面臨專利權效力不安定之問題。</p>
87 (0526版 第87條)	<p>舉發案之理由、證據是否依本條公告供公眾周知？基於同業競爭之現實情形，非當事人可否閱卷？又舉發人與專利權人之間往往同時進行其他訴訟，從專利權人之立場來看，舉發1案之民事訴訟當事人是否可閱舉發2案之舉發資料？</p>	<p>基於行政程序之資訊公開、透明化原則，現行閱卷作業要點之規定及作業，確實應加檢討修正，因此，本局已組成專案小組研擬，在未違反政府資訊公開法、行政程序法相關規定，應予以保密範圍內，儘量公開案卷相關資料，以供外界閱覽。</p>
89 (0526版 第89條)	<p>本條既是「得」以電子方式為之，日後若民眾要求紙本發函要如何處理？</p>	<p>目前電子化政府是既定政策，而在注重數位化落差之前提下，必會因應民眾要求發送紙本，實務作業並無疑問。</p>
90 91 (0526版 第90條) (0526版 第91條)	<p>1、建議第90條第1項改為「…專利專責機關依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，『得』強制授權需專利權並…」，以免當專利專責機關接獲情節不同之中央目的事業主管機關之通知時，毫無綜合考量餘地。</p> <p>2、第90條第2項建議改為「有下列情事之一『而有強制授權之必要』者，專利專責機關得依申請強</p>	<p>1、關於國家緊急危難及其他重緊急情況之判斷，本於國家機關權責分配，專利專責機關應尊重緊急命令或中央目的事業主管機關認為有強制授權必要之判斷，「應」作成強制授權之處分，不再作實質之認定，為類似行政法上多階段行政處分之概念。</p> <p>2、第90條第2項將修正為「有下列情事之一『而有強制授權之必要』</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>制授權：…」；再者，本條項所條列之各款得申請強制授權事由，顯過草率，考量強制授權係對專利權人之權利保護最大程序之限制，併參考外國作法，建議強制授權之審查實應建立準司法程序為之，而非僅以一些要件啟動即得為之，以昭公信。例如第 4 款規定，竟然可依行政院公平易委員會一個行政處分，就做為得申請強制授權之啟動門檻，非常不當。</p> <p>3、因強制授權之行政管理範圍應以屬地主義為原則，建議第 91 條第 2 項改為「強制授權實施後以供應國內市場需要為『限』。」；另為搭配第 93 條第 2 項第 3 款之廢止強制授權事由規定，第 91 條第 3 款建議改為「…，並載明其授權之理由、範圍、期間、應支付之補償金『及給付期限。凡逾越給付期限未為給付者，視為違反。』」，茲更明確前後規定之配套適用。</p> <p>4、僅有申請但尚未核定強制授權階段，依 TRIPS，其專利權人就可以申請或被核定強制授權嗎？若本項就是指專利權人可以申請而非規定專責機關應核定該強制授權之申請，則與 TRIPS 不合。</p> <p>5、第 91 條第 5 項規定，經參酌說明六並對照第 90 條第 5 項及第 90 條說明七，既經強制授權，為何另有協議交互授權之規定。再者，兩條中之用語宜統一，例如「</p>	<p>者，專利專責機關得依申請強制授權：…」。其次，依據 TRIPS 31 (k) 之規定，經司法或行政程序認定行為具有反競爭性時，可作為強制授權之事由；對應我國的情況，公平會為公平交易主管機關，自得以其認定有違反公平交易之處分，作為申請強制授權之依據，與 TRIPS 之規定相符，並無不當。至於強制授權審查程序之相關規定，將納入專利法施行細則中明訂。</p> <p>3. 依據 TRIPS 第 31 (f) 條規定為“…predominantly for the supply of the domestic market …”即為以供應國內市場需要為「主」之意，而非以供應國內市場需要為限。此外，本次修法已明定於強制授權時應一併載明應支付之補償金之規定。考量實務上支付權利金之方式極為多樣，因此，對應於補償金支付之方式、計算、給付的期限等等，必亦會因個別案件之情況，而有不同的考量，此部分宜留待個案處分時決定。</p> <p>4、TRIPS 第 31 (1) 條規定：某一專利（第二專利）必須侵害另一專利（第一專利），始得實施時，得允許強制授權，但第一專利所有權人應有權在合理條件下以交互授權之方式，使用第二專利。並無須於核准強制授權後，才得申請之程序上要求。</p> <p>5、本項規定之內容，主要是基於審查經濟及一體性的考量，使專利權人於申請人申請強制授權時，即得</p>

條次	各界意見	研復結果
	要求」、「請求」。	利用同一程序提出就申請人之專利，強制授權之申請，與 TRIPS 規定並無不合。 6、第 91 條第 5 項條文誤列，已刪除。
94-1 (0526 版 第 100 條)	<p>1、修正條文將使專利標示毫無任何法律效果，形同完全刪除。現實上確實存在體積過小或方法專利標示之技術問題，美國法也未刪除專利標示制度；另修法理由稱美國專利法對專利標示非強制性規定，依該法第 287(a)規定，未為專利標示者不得請求損害賠償，但侵權行為人收到侵知後仍持續侵權者，不在此限，有清楚之法律效果，修法理由引美國法為修正依據，恐有誤會。</p> <p>2、建議維持現行條文。美國法制因無損害賠償請求權時效，故以產品有 notice 之日期開始可請求損害賠償，而我國民法規範與美國法不同，不宜參採美國制度，且美國法制還有配套的獎勵效果，我國並無類似法律效果，不宜刪改本條。</p> <p>3、建議參採日本有關虛偽標示的制度。</p> <p>4、產品有專利標示，可減少侵權之可能性，建議維持現行條文。</p>	1、本條將修正為：「專利物品上應標示專利證書號數；不能於專利物品上標示者，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；未附加標示者，於請求損害賠償時應舉證證明侵害人明知或有事實足證其可得而知為專利物品。」
97 (0526 版 第 97 條)	1、在此提出一個整體收費制度上的建議，目前三種專利年費收取標準相同，而我國新式樣專利申請件數逐年漸減，與其他國家(尤其是大陸)逐年增加之趨勢相反，為促進我國新式樣專利之申請誘因	<p>1、有關專利規費及年費之收費金額與收費方式之調整，於專利規費收費準則修正時將配套研究調整，原則上可以考慮減收，但無法免收年費。</p> <p>2、有關申請人非因故意喪失專利權</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>，可參考其他國家制度，建議將新式樣專利之年費調得較低，或可免收。</p> <p>2、關於第 2 項及第 75 條第 2 項，為避免國內產業投資不需要之風險，建議勿增加「非因故意」逾期未繳規費而事後加倍補繳即可回復之規定，如此規定形同惡法，修法理由也未提供補繳後可回復之法理是什麼？假使非規定不可，建議本條第 2 項移列第 75 條第 3 項。</p>	<p>後得申請回復權利之規定，為專利法條約之規定，並非我國專利法所創設者，且於實務上為各界所殷盼新增之規定。</p> <p>3、至於草案第 75 條第 2 項是專利權消滅後得申請回復之要件規定，與本條為第 2 年以後之專利年費相關規定，分屬不同事項，體例上分屬不同章節無法移列。</p>
<p>99 (0526 版 第 99 條)</p>	<p>一、第 1 項及第 2 項部分：</p> <p>1、實務上曾有判決認為原告無法舉證被告知悉專利權存在，被告既無故意過失即駁回原告損賠請求，亦有判決認被告違反專利法推定有過失，或有判決認被告係相關技術領域人士即負有查證專利權存在與否之義務而有過失，為解決諸多爭議，建議仿效日本特許法第 103 條，增訂侵害他人專利權之行為屬推定過失之規定。</p> <p>2、本條第 2 項新增條文，前次公聽會時回應說，民法第 184 條第 2 項是規定要有過失，而現在實務見解欲要求侵權人要證明自己無過失，而勉強適用民法規定，故本條第 2 項表面看來似與民法第 184 條第 2 項重覆而無必要，但確實有因現行條文無規定而無法解決目前實務上法官常回頭適用民法第 184 條第 2 項但書，要求被</p>	<p>一、第 1 項及第 2 項部分：</p> <p>1、本次修正即係為免司法實務上對於侵害人主觀要件舉證責任分配意見之分歧，特勾稽專利法與我國侵權法體系之關係，將侵害排除、防止請求，與損害賠償請求分項規定，並於第二項損害賠償請求部分，將侵害人主觀要件明確規定之。</p> <p>2、關於現行司法實務判決所表達之法律見解，本局於 97 年 10 月 31 日所召開之「專利侵權修法相關議題諮詢會議」所附之會議資料中，已有相關之研析，未來本局會以說帖或於修法 QA 的資料中呈現。</p> <p>二、第 3 項部分：</p> <p>第 3 項有關專利侵權物品銷燬之相關規定，係依據 TRIPS 第 46 條所規定之要件。TRIPS 第 46 條規定各會員之司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，以及主要用於製造侵害物品之原料與器具，應有權令銷燬。至於司法機</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>告負無過失之舉證責任問題，如貴局認為在立法理由說明是不宜的，建議考慮法條如何訂定或其他可處理此問題之方式。加以現行第79後段刪除了標示及明知之規定，則本條如何訂定就更顯重要。</p> <p>3、專利法第99條與民法第184條之競合適用，建議在修法理由中詳予說明，例如現有實務上適用民法造成的問題，未來可回歸到本條之特別約定。</p> <p>二、第3項規定專利權人「為前2項」行使損害賠償時亦可請求銷燬？若參考日本法，僅在侵害排除請求權時得請求銷燬。</p> <p>三、對於第4項部分：</p> <p>1、第4項本文有關專屬授權被授權人之權利已於第66條訂明，而但書也是自成其理，二者似乎均無必要。</p> <p>2、有關第4項專屬被授權人是否行使權利，是否要依契約另有約定之概念，應該再斟酌。當事人即使在授權契約中另有約定，因登記專屬授權時，並不會登記所謂另有約定之例外條款，除非將契約公告，否則第三人會因不知其例外約定而受到不利益，是不確定的狀態。</p> <p>3、在美國案例情形，若專屬授權後，原則上原專利權人不得再行使任何權利，且授權契約未做登記</p>	<p>關在判斷是否應下令銷燬時，應具體考量侵害行為之嚴重性，所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則。各國專利法對於專利侵權物品銷燬均有規定，惟因對於侵權行為本身之規定體例不同，略有出入。例如日本專利法第100條規定在排除侵權行為發生或有侵權行為之虞時，專利權人得請求銷燬，而在德國專利法第140a條，則規定在有侵權行為發生或發生之虞時，被侵權人得請求銷燬。故本條第3項銷燬相關規定與日本專利法，並無本質上之差異。</p> <p>三、第4項部分：</p> <p>1、修正草案第66條第3項僅規定專屬授權之意義，並未規範其訴訟上權利如何行使，為求明確，本條第4項仍有規定之必要。</p> <p>2、基於私法自治原則，如專屬授權契約已約定得主張權利之人，則尊重契約之約定，亦即專利授權契約如約定專利權之主張，需由專利權人為之，則專屬被授權人於專利權受侵害時，仍不得以其名義請求損害賠償。相對人對於專屬被授權人之訴權如有質疑，專屬被授權人對其訴權之存在應負舉證責任。</p> <p>3、美國專利法並未規定專利授權之登記及其效果。另美國專利法限於專利權人始得提起侵權訴訟，實務上認為專屬被授權人不得以自己名義獨立提起侵權訴訟，但有與專利權人共同起訴之資格。惟如專利權人已移轉全部實質權利(all</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>而日後提起訴訟時，被授權人必須以訴訟參加之方式為之，若有登記時，則可做為共同原告，地位確實有不同。</p>	<p>substantial rights)予專屬被授權人，法院得將專屬被授權人視為專利權之受讓人，許其獨立提起訴訟。</p>
<p>100 (0526 版 第 101 條)</p>	<p>1、所謂「主要」，與細則之「必要」是否相同？依本條文規定來看，將來勢必判斷「物」是否符合要件，即是構成間接侵權之關鍵，對象物是否即為專利說明書之主要技術手段？這些都落到法官身上，實際上也就是技術審查官在判斷，這是一個不確定的法律概念，要怎樣能讓她更能確定？「主要技術手段之物」，是否包括方法？是否包括材料？</p> <p>2、本條制度是第一次訂定推動，目前是否因尚無相關條文，以及間接侵權案例不多，是否日後訂定了本條文後，相關案例就會因而增多也未可知；本條文之擬訂雖可能有來自各界的壓力，但仍務必訂定清楚，是否宜在直接侵權已成立之前提之下，日後本條文並非智財局本身在適用，是否只要把條文訂出來就好？技術面上是否有一個可能，就是把侵害鑑定基準之權責釐清，也訂定清楚，那麼本條文要避免產生同樣問題，例如專利請求項之「必要技術特徵」與本條技術面如何認定侵權之客觀要件，關係如何，建議日後擬訂一個適用準則，讓大眾瞭解相關要件如何判定，如</p>	<p>一、專利間接侵權之要件：</p> <p>1、本條將修正為「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」「專屬被授權人在被授權範圍內，得對前項之侵害人為第九十九條第一項至第三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」</p> <p>2、依上述修正草案之規定，簡要說明專利間接侵權要件如下：</p> <p>(1) 行為客體限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」：不論為物品專利或方法專利，若為該發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物，即可該當。惟不涵蓋除此之外之模具或原料等，但書部分並排除一般交易通常可得之物。舉例而言，若以特徵式 (Jepson type) 撰寫申請專利範圍者，於前言部分所表達與先前技術共有之必要技術特徵部分，因非屬各該專利被評價為具新穎性或進步性之主要技術手段部分，因此侵害人為販賣之要約或販賣此部分技術特徵所用之物者，不能構成該專利間接侵權之標的；然若所販賣或為販賣之要約者，為特徵部分</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>何適用；另因本條第 2 項之「為…之主張」建議與第 99 條第 4 項「為…之請求」體例一致。</p> <p>3、關於方法專利之實施或製作方法，若去教導他人可實施專利之步驟組合起來，而未提供設備、技術等，則教導者是否構成間接侵權？</p> <p>4、有關藥物合併療法之仿單教示情形即是落入美國法間接侵權的 271 條 b 項規定，是否包括在本條之間接侵權？</p> <p>5、在製藥業會遇到的問題，是有關方法專利上須依主管機關法令規定把藥品溶理比例(即在體外環境模仿在人體內吸收之藥品濃度)、標準須寫入專利範圍內，故專利藥會把溶理比例寫入專利請求項，雖然我們在製藥時會迴避它的溶理標準，但依本條規定是否導致學名藥無法製造？因在製藥過程中會有製程、材料、製造方法等事項，例如材料方面，若其有涉及主要技術方法的話，我們可以想辦法用別的材料替代，但若是製造方法，因其有可能把通常製造方法寫入專利請求項內，依本條規定是否在材料不同，而製造方法相同之其他非專利藥時，無法使用該等常見方法？</p> <p>6、若專利藥之專利範圍是 A+B 的合併療法，若甲藥廠生產學名藥 A，依專利藥仿單中說明教示 A+B</p>	<p>所表達有別於先前技術之必要技術特徵之物時，即有可能成為專利間接侵權之標的。</p> <p>(2) 行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」： 考量我國之產業型態，將行為態樣予以適度限縮，不包括製造、使用、進口等行為。</p> <p>(3) 間接侵權行為之成立以直接侵權行為之發生為前提。因此，修正草案第 61 條(即現行條文第 57 條)、第 62 條醫藥品研究實驗免責，以第 65 條(即現行條文第 58 條)及所定不構成專利權之直接侵權之行為，亦非專利間接侵權依附之行為態樣。</p> <p>3、本條規定不包括美國法第 271 條 b 項「inducement」之態樣，是否構成教唆侵害專利權須依民法之規定。且行為人依據藥事法令所為重製或改作仿單之行為，或註明藥品溶理比例等，並不構成侵權，自無本條間接侵權之適用。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>有很好的療效，加上藥事法規定生產學名藥必須照原仿單登載，因此甲廠商也須依原廠仿單有相同之教示，造成他教示消費者將他生產的藥與其他藥品合併使用，依本條規定，會構成間接侵權嗎？</p> <p>7、生產學名藥的廠商有試驗免責期間，此時原料藥供應廠商是否會落入間接侵權？</p> <p>8、有關第1項但書，如元件產品是實施某專利不可或缺之物，又是習知技術或一般商品，但廠商的目的又真的就是要配合侵權時，有無構成本條所定之間接侵權？</p>	
<p>101 (0526 版 第 102 條)</p>	<p>1、蔡明誠教授書面意見：建議刪除第1項第2款後段「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之規定，以符合國外損害賠償計算之體例。</p> <p>2、劉尚志教授書面意見： (1)建議刪除第1項第2款後段，因以侵權人所得作為損賠額度時，顯將專利產品視為獨占該產品市場，然而專利並非必然是產品市場之獨占，而侵權人之所得利益，也可能來自第三者之競爭產品、市場利益，非皆屬權利人應得之利益；次者，若侵權人原有通路或市場能力強大時，將該產品全部收益歸於權利人，此時權利人</p>	<p>1、我國侵權法體系中只有消保法第51條及專利法第85條定有3倍懲罰性賠償金。為回歸侵權法體系，本次修正擬予刪除。</p> <p>2、第1項第2款後段規定確實可減輕權利人之舉證，惟考量於智慧財產有關之著作權法第88條第2項第2款、商標法第63條第1項第2款均有類似規定，故擬維持專利法本款後段規定。</p> <p>3、本條規定之性質為損害賠償，應是由專利權人來選擇比較；依大陸法系有損害才要填補的概念，實務上應該是由被告來舉證排除其出於自己貢獻之利益，故第1項第2款後段之所得利益應是指可歸於專利技術之利益，不包括其他，以上應屬條文適用之問題，條文規定</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>所得之賠償顯有過當之嫌。</p> <p>(2)刪除專利刑法後，對於惡意侵害之行為，以懲罰性賠償代以作為經濟懲罰之手段，第3項懲罰性賠償條款之刪除，宜重新考量。</p> <p>3、本條所謂擇一計算，是由誰選擇？權利人或是法院？對於專利權之損害，與對於商標權、著作權之損害，性質上未必相同；第2款所謂「因侵害行為所得之利益」，是指被告整個產品之所得利益？還是侵害專利技術所得利益？一個產品除了被侵害的專利技術之外，還有很多其他技術或部分，依美國法例除了可歸功於專利權人之技術之利益才可請求，不包括被告之經營效益或技術之部分，然而本條規定卻是把上述均包括為可計算損害之範圍，等於專利權人可因為被侵權而得到額外之利益，這是不當的立法；有關業務上信譽損害除了有仿冒、公平交易法或商標之侵害，其他外國立法例無類似規定。僅日本有立法關於信譽上損害，且僅是回復其信譽而已，而非請求損害賠償，因此第2項規定為損害賠償之請求，實有不妥。以上問題並非理論問題，請貴局研究一下法院相關判決上操作的情況再考量。</p> <p>4、修法之政策方向如欲加強對專利之保護時，建議損害賠償條款能</p>	<p>尚無不妥之處。</p> <p>4、有關「發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額」之規定，鑑於發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第一百九十五條第一項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。再者，由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。第2項規定將刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。</p> <p>5、有關律師費是否得納入損害賠償額計算部分，非屬專利法獨有之需要，為訴訟法整體考量之事項。</p>

條次	各界意見	研復結果
	明列包括律師費等法律費用。	
102 (0526 版 第 103 條)	1、所謂用作侵害他人專利權之物，是包括侵害物、用以侵害之原物料、工具？若製造材料或提供工具為第三人所有，是否適用第 1 項？若僅是扣押侵權人之物，來做為損害賠償尚非不可，但若亦得扣押第三人之物即非適當。	民事訴訟法上之假扣押係為保全債權人之金錢請求或得易為金錢請求之請求之強制執行，而命扣押債務人之財產，禁止其處分之裁定。其所扣押之物須是債務人，即侵害人所有。
103 (0526 版 第 104 條)	<p>1、劉尚志教授意見：依 TRIPS 第 34 條及美國專利法第 295 條規範，有關方法專利之舉證責任轉換，需專利權人可舉證被告物品有實質可能以專利方法製成且已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該專利方法時，有舉證責任倒置之適用，本條與上述規範不符。</p> <p>2、范曉玲律師意見：將「國內外所未見」改為「國內所未見」，若一產品於專利申請日前早已在國外市場廣流傳卻因引進國內時間較晚，專利權人即可享受較大之推定範圍，侵權訴訟勝機率大增，等同加重被告舉證責任，將對國內產業造成衝擊；另依日、韓立法例是「非國內所公知」，與本條「國內所未見」並不相同，即使「國內已知」也未必「國內公知」。</p> <p>3、建議並不能因被告能舉證有方法專利以外其他製造方法，應該還是由原告來證明，而非舉證責任就轉換至被告身上。</p> <p>4、若系爭產品並非被告自己製造的</p>	<p>本條規定經研議後，回復原條文，不予修正，說明如下：</p> <p>1、於專利權所保護之技術為物品之製造方法時，因方法之使用係於物品之製造過程中進行，專利權人很難進入製造現場查證他人是否實施其專利方法，責令其負舉證責任確有困難。故 TRIPS 第 34 條規定侵權訴訟在符合一定要件時，應推定系爭侵權物係以原告所有之方法專利所製造。而為平衡專利權人與被控侵權者間的舉證責任，TRIPS 第 34 條第 1 項規定兩類的限制要件，由會員擇一適用：(a) 方法專利所製成之物品為新的；(b) 原告已盡合理努力。美國專利法第 295 條係採(b) 款規定，本質上與我國所採之(a) 款規定不同。</p> <p>2、TRIPS 第 34 條第 1 項 a 款規定以「新物品」為限制要件，主要理由係以如該物品為新的，發展出不同方法製造的可能性較低，此時要求被告舉證自己未侵權較有正當性。至於何者為「新」產品，有各種不同判斷標準之立法例</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>，如何要求被告證明其製造方法非專利方法？即被告(國內廠商)只是國外工廠製造產品之買受人，也是無法舉證該產品之製造方法並不是已申請專利之方法，例如製藥界只有原廠藥才能自己證明藥品的製程，一般藥廠是無法證明的。</p> <p>5、若在國內可瀏覽國外網站並下單國內所無之物，是否屬國內所未見？</p> <p>6、從科技發展的角度，若是愈落後的產業可能愈會適用本條舉證責任的倒置，而阻礙該產業的發展。</p>	<p>，其中日本係以在國內公知者為標準；韓國判斷為「新」的標準有二：(1)在國內公知或實施；(2)在國內外已被揭露；德國以在國內外是否已知為標準。</p> <p>3、因我國原條文所採之「國內外所未見」與德國、韓國專利法規定並無差異，為免提高使用人主張未侵權的舉證責任標準，爰不採本次公聽提出之「國內所未見」之修正方案，回復現行條文之規定。</p> <p>4、本條處理之標的為「物」，且參考各國立法例，均未限制被告實施之態樣，是以不論製造人、進口人或買受人，如符合本條要件，均有相同推定效果。</p> <p>5、所謂「國內所未見」，係指該物品實際上於國內不存在，如僅得於網站瀏覽，實際上於國內不存在者，亦係「國內所未見」。</p>
刪除現行條文第 89 條	<p>1、建議本條勿全條刪除，而應將「判決『確定』」之「確定」刪掉。在目前法院實務上，將判決書登報並非只是填補損害，亦有認為係基於原告信譽受損之判決，若本條刪除後則失其請求權基礎，造成實務操作之困難。</p> <p>2、本條之立法目的為何？是否有需要在民法之外做特別規定？是做為一種損害賠償請求權法？或僅是回復名譽之手段？</p>	<p>本條規定經會後研議，並與智慧財產法院就修法議題座談，決議仍予刪除，說明如下：</p> <p>1、現行專利法第 89 條之規定，究係填補損害之手段抑或使公眾周知之方法，實務上有不同見解，惟揆諸本條立法理由，其目的為使專利權人回復名譽，則縱無本條規定，依現行民法第 195 條規定亦得請求法院將判決書全部或一部登報以回復其名譽，故現行專利法第 89 條無存在之必要，回歸民法第 195 條規定處理。</p> <p>2、在現行訴訟實務上，已多見法院</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>裁定同意原告請求以刊登道歉啟事，代替刊登判決書一部或全部之不便。</p>
<p>108 (0526 版 第 109 條)</p>	<p>1、本條內容與第 23 條幾近相同，建議以準用方式訂定。同時建議整部專利法能採一個方向，即程序事項儘量準用發明專利，若實質事項再看是否因應本質上不同而另訂法條，例如核准後公告等或其他條文內容完全相同時，何妨準用。</p> <p>2、不贊成準用第 23 條，準用條次愈多，立法技術愈差，且不利於一般民眾瞭解條文內容。</p> <p>3、在修法理由說明四、(二)：「此處所稱之申請人包含申請權人或繼承人所為之公開均屬之」，顯示第 5 條關於專利申請權人之規定的確有問題。若需準用的條文，建議均以總則來規定。</p>	<p>1、本條是否以準用發明之方式規定，本局會就整體架構進行檢視。</p> <p>2、有關申請人或申請權人之問題，於發明專利第 23 條已有說明。</p>
<p>112 (0526 版 第 113 條)</p>	<p>1、本條亦屬立法技術問題，在發明專利規定有關「實質單一性」在現行條文第 32 條，接著是第 33 條分割規定，因此第 33 條第 1 項的實質單一性就與第 32 條呼應；可是，在新型專利規定中，「實質單一性」是依現行條文第 108 條準用第 32 條，而是要看到了現行條文第 108 條，去查準用條文，然後才能再到本條規定來瞭解，如此一來就無法與「實質單一性」立即檢索，也顯得很突兀。</p> <p>2、本條新型專利之分割時點，建議</p>	<p>1、我國專利法與日本將發明、新型分立兩個法律不同，因此在其性質相同、不同的規定之間，只能儘量說明清楚，很難將與發明專利規定中性質相同的條文，又在新型專利規定中再全部訂定一次。</p> <p>2、因考量新型專利為形式審查制度而不進入實質審查，關於第 35 條第 2 項 2 款本意在於發明專利核准後公告前仍可去審視其實質內容之情形，該等規定不適用於新型專利。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>比照發明專利第 35 條第 2 項第 2 款，亦可在核准審定後為之，此部分應與實質審查無關。</p>	
<p>113 (0526 版 第 114 條)</p>	<p>1、建議第 1 項第 6 款刪除，關於本款修正超出申請專利範圍，係屬不准修正之範疇，與應否准予專利之審查應屬二事，且本條是形式審查，不應再做實體審查，有關實體審查應依第 116 條舉發審查為之。</p> <p>2、第 6 款所謂「明顯」超出就不給予專利，那不是很明顯但還是有超出呢？若在寫說明書時很技巧的把超出隱藏起來，沒辦法很明顯看出來，就不是不給予專利的事由嗎？似乎頗奇怪。</p> <p>3、第 1 項第 5 款所定，關於說明書、申請專利範圍及圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚於實務上如何作形式審查？關於必要事項是否須同時揭露於說明書、申請專利範圍及圖式內？第 2 項「逾限未申復」之用語建議改「逾期未申復」。</p> <p>4、第 1 項第 6 款規定，修正不得明顯超出申請專利範圍，但申請專利範圍是一個比較小的範圍，如此規定似乎與實務不太符合？</p>	<p>1、關於第 1 項第 5 款所定說明書、申請專利範圍及圖式之揭露問題： (1)有關修正超出是定在第 116 條，本條規定只是增加形式審查是否要去審查修正的部分，惟配合實務上往往在形式審查時一眼即知的超出若不予核駁，俟舉發時才主張，增加舉發人之負擔。所謂「明顯」是指一看過去已和原本申請範圍差很多了，實務上很多建議這部分應予初步過濾，且明顯超出後續須有舉發之提起方得撤銷，如此還需要有舉發來啟動審查，外界迭有質疑。另如違反第 1 項第 6 款之規定，對於明顯超出者，本局將通知修正，亦是為了協助未委託代理人辦理或較少申請的申請人所新增之規定。</p> <p>(2)說明書、申請專利範圍及圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚，主要依據申請專利範圍各獨立項判斷之，其順序說明如下： A.各獨立項是否記載必要之構件及其連結關係。 B.新型說明及圖式中是否詳細記載前述構件及連結關係。 C.申請專利範圍所敘述之形狀、構造、裝置和新型說明及圖式中之記載是否有明顯矛盾之處。</p> <p>以上 A、B 之判斷為「是」，而 C 之判斷為「否」時，即可通過本</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>款之形式審查。換言之，關於必要事項須同時揭露於說明書、申請專利範圍及圖式內。</p> <p>2、第1項第6款之本意是修正不得明顯超出「說明書、申請專利範圍加圖式之聯集」，但中文語法上無論如何規定，都不易表達出來，只要不超出前三者其中之一即可。</p>
119 (0526版 第120條)	1、第2項第2款少訂定「設計專利」？	確有疏漏，會補充條文用字。
120 (0526版 第121條)	<p>1、可否開放在新型專利公告前，包括申請專利時，即可申請技術報告？</p> <p>2、如發明專利可以他國核准案來加速我國發明專利申請之情形，建議開放申請人以已取得之他國技術報告來取代或加速我國技術報告之審查程序。</p> <p>3、以大陸的做法為例，分成兩組人員審查核發技術報告，一組受理新型專利權人申請之技術報告案，一組受理專利權人以外其他人申請的技術報告案，且二組人員檢索的範圍均包括國內、外之資料庫。</p>	<p>1、依本法規定，申請技術報告需以已獲得新型專利權為前提，惟目前本局實務上已受理在新型專利領證之同時申請技術報告，因此已提早申請人儘早取得技術報告。同時，由於受理及審查技術報告均已加快流程，申請比率已達專利案之10%，若再開放於申請專利時即受理技術報告申請，勢將排擠發明專利之審查。</p> <p>2、由於各國檢索範圍未必相同，不宜取代；但其他國家所發出的技術報告，在申請我國技術報告時可做參考。</p>
121 (0526版 第122條) (0526版 第123條)	1、本條規定之基礎是過失責任或是擔保責任？若是過失責任，那是具體過失還是輕過失？依第3款之推定，舉證責任反落到權利人(被害人)這邊，其實侵權行為是侵權人最瞭解，反而要對是否侵權不清楚的被害人來舉證？若此一	<p>有關新型專利技術報告及行使權利之關係將修正如下：</p> <p>「<u>第一百二十二條</u> 新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」</p> <p>「<u>第一百二十三條</u> 新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，<u>因行使專</u></p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>條文是危險責任，那麼權利人明知他的權利尚未經過實質審查，有風險存在，他仍要行使權利，就須承擔風險；如這是一個過失責任，權利人有什麼過失呢？是指他行使權利之行為無過失？還是他的專利被撤銷無過失？這種過失應分配給誰來舉證？怎會是由一個對新型專利權內容未必清楚的人來舉證？以台灣的中小企業來講，他只知道拿到技術就趕快去生產，但依這條就要他來舉證，造成很大不利。</p> <p>2、目前的制度看來，新型技術報告僅供參考而已，並沒有什麼效力，即使拿到的技術報告代碼是6，也可能是審查委員檢索的刊物有限，可能日後會被撤銷。</p> <p>3、依本條第2項規定，新型被撤銷時，要負損害賠償責任，新型申請人若依第33條一案二請選擇放棄新型時，其效力是否為被撤銷，會不會依本條要損賠？若新型專利權被逐項撤銷時，如何處理？</p> <p>4、修正專利法第121條規定，如係基於新型專利技術報告內容且已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。由於新型專利採形式審查，如於民事侵權訴訟中爭執有效性時，智慧財產法院就其有效性自為判斷，並可裁定專責機關訴訟參加，因此，於民事侵權</p>	<p><u>利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意而行使權利者，不在此限。」</u></p> <p>修正說明如下： 「一、條次變更。 二、第一項修正。 (一)新型專利自九十二年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故現行條文第一百零四條規定權利人行使權利時，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，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。 (二)為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。 三、第二項修正後移列第一項但書規定。 (一)鑑於本條第二項：「…基於新型專利技術報告之內容『或』已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」之規定，常導致新型專利權利人誤以為欠缺專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張救濟獲得保護，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。 (二)又新型專利技術報告即使比對結果為「代碼6」，僅能代表「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)」，無法排除民眾以未見諸文獻但為業界所</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>訴訟中就新型專利有效性已作充分實質審查。由於民事訴訟就有效性之判斷僅具有個案拘束力，該新型專利權依然存在。該新型專利於民事侵權訴訟中業經判斷有得撤銷之原因，該新型專利權人如仍得對其他第3人行使專利權(例如發警告信或起訴)，將再引起其他爭訟，是否適宜？宜加斟酌。至少就此情形，就其於撤銷前，對他人因行使專利權所致之損害，應明定負損害賠償責任，以避免新型專利權人之濫用專利權。</p>	<p>習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。</p> <p>(三)現行條文第二項之「推定無過失」之要件，性質上為新型專利權人免責之規定，為合理分配舉證責任，爰刪除前述「推定無過失」要件，移列第一項但書規定。」</p>
<p>124 (0526 版 第 125 條)</p>	<p>1、修法理由二、(三)所謂不實質擴大或變更公告之申請專利等更正要件，將構成舉發撤銷之事由，在新型只有形式審查時，會有不准更正之實質事項之限制，邏輯上很怪。</p> <p>2、本條文字看不出來是沒有舉發案之下的更正案，為何不訂明清楚，這與第81條無關，第81條是舉發與更正案合併審查的條文。</p> <p>3、若要在本條定明更正與舉發合併審理時，建議要述明先有更正後有舉發、有更正未舉發等不同情形，以免疏漏。</p>	<p>1、新型專利之准駁是形式審查，若在沒有舉發案之前提下，只有更正案提出，若給予實質審查等於重審就不合理，故只於更正案伴隨有舉發案時，將更正併入舉發審查，此時方會對更正採實體審查。</p> <p>2、本條條文第1項修正如下： 「專利專責機關對於更正案，除依第一百二十七條準用第八十條規定外，應為形式審查。」</p>
<p>126 (0526 版 第 127 條)</p>	<p>1、巴黎公約規定是否包括新型，為何新型採用優先權制度，卻排除不採用強制授權制度？這會造成廠商有意規避其發明適用強制授權之可能而改為申請新型來綁規</p>	<p>1、經本局會後研議於新型專利亦準用強制授權制度。</p> <p>2、俟草案條次重新整理後，將於本局網站提供新型、新式樣準用發明規定之條次對照表。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>格，尤其要注意大陸地區或其他開發中國家的新型專利之趨勢。</p> <p>2、若新型專利被綁到國家標準制度時，也會有強制授權之必要，建議要考慮。</p> <p>3、建議提供發明、新型、新式樣準用條次之對照表。</p> <p>4、新修訂專利法第 126 條未準用發明專利新增訂之 100 條規定，似對新型專利採不保護侵害主要技術手段之法制。惟此與有新型專利法制之德國法規定不同。德國新型專利法第 11 條第 2 項亦有相同於其專利法第 10 條第 1 項之規定。日本實用新案法第 28 條之規定似亦包括侵害主要技術之物。英國專利法則未區分新型專利或發明專利，就侵害主要技術手段之行為均依其專利法第 60 條第 2 項規定予以保護。目前我國新型專利仍占相當比例，若決定就侵害主要技術手之行為亦視為侵權，對新型專利不適用此規定，僅就發明專利則加以保護，二者有此不同區別之理由，亦宜加以說明釐清。</p>	<p>3、經本局會後研討新型專利亦準用間接侵權制度。</p>
<p>127 (0526 版 第 128 條)</p>	<p>1、觀察我國新式樣申請案件量與其他國家新式樣申請案件量之比較，差距如此大，建議是否考慮放棄新式樣實體審查制度，以免審查時程往往超過產品的市場週期，影響我國企業對新式樣制度之利用。</p>	<p>1、據瞭解目前大陸地區之外觀設計專利採形式審查制度，因其申請過於浮濫，審查上也已產生許多問題。</p> <p>2、本次專利法修正已擴大設計保護範圍，與國際之設計保護制度漸趨一致，因此，專利法修正後之</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>2、不贊成放棄新式樣實體審查制度，我國案件量少的原因可能是會審查核准的標的太小有很大的關係，還有例如整組就不能申請，往往客戶來詢問我們事務所的意見時，就會直接告訴他什麼標的會准，什麼標的不會准，不建議他提出申請。還有依現行制度，一案不能多式樣，年費成本就很高，如依本次修正案已放寬核准之標的及降低年費的方案，對申請人比較有誘因，將來可能案件會增加一些。</p> <p>3、由於新型專利只做形式審查較為快速，可能部分申請人為了避免別人搶先申請，故改申請新型，會比新式樣較快核准下來。</p> <p>4、新式樣就是工業設計，工業設計應該是我國要培養中小企業競爭力的重點，工業設計不會有權利壟斷、阻礙競爭或國內科技發展之虞，反而能夠刺激企業研發工業設計，因此建議新式樣的制度設計不要有很多限制，而且費用也有影響，或沒有經過代理人的推廣申請也有關，權利年期似乎太長了，遠比產品週期來得長，似乎也沒有必要。</p> <p>5、因為國內審查時程太冗長，往往錯過產品上市的契機，例如手機週邊產品的市場生命很短，緩不濟急，所以申請人就放棄申請了；另外如美國新式樣沒有收年費</p>	<p>設計專利即以強化我國之設計保護制度為宗旨。另關於是否調降年費，將於專利規費收費準則修正時一併研討。</p> <p>3、新式樣專利用語雖已長期使用，惟與目前相關設計業界之認知不盡相同，本局曾廣徵外界之看法，於95年4月11日之新式樣專利修法諮詢會議討論決議針對用語之選擇進行探討，普遍認為「新式樣」用語已不合時宜，並認「工業設計專利」或「外觀設計專利」等用語，對未來設計多變化之展現範疇恐有所侷限，最後參考其他國家之法條文字，決定採用較上位之「設計專利」用語。</p> <p>4、就目前產業界之通念，設計亦涵蓋二度與三度之美感勞動成果，未來改採「設計專利」用語，並不會影響保護範圍。</p> <p>5、依現行專利法規定，新式樣專利保護之創作必須是完整之物品（包含配件及零、組件）外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之設計，若設計創作包含多數個新穎特徵，而仿造品並未模仿整體設計只模仿其中的一部分特徵時，就不會落入新式樣專利所保護的權利範圍。如此，無法周延保護設計創作，爰於此次修正擴大設計保護範圍，物品之全部或部分均受保護。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>，核准時間很短，快則兩、三個月，長則八個月，核准率也高，因此建議我國是否改採形式審查。</p> <p>6、仍延用新式樣用語，不必修正，理由如前。我國需要考慮是新式樣是否參考海牙公約，改採寄存制度，而現有審查原則，此才是修正專利法之重點。</p> <p>7、新式樣保護對象，應顯示全部或一部的二度圖案及三度模式保護，並強調美感創作要件，而非視覺訴求而已。</p> <p>8、原條文對於「物品」並未限制其必須為「物品之全部」，應解釋為物品之全部或一部皆可適用。</p>	
<p>131 (0526 版 第 132 條)</p>	<p>1、衍生設計與聯合新式樣究竟有何不同？感覺上只有年費是最大不同，兩者地位、關係究竟如何？與第 135 條「同一類別」的概念要如何區分？例如原設計被撤銷後，衍生設計雖可獨立存在，也只是讓舉發人多花一次費用再來舉發而已，而申請時所主張之申請範圍也是一樣，有何不同？現在的實務問題其實是審查標準太嚴格，與原設計近似，申請聯合新式樣也不一定能核准，讓申請人無所適從。</p> <p>2、若提出衍生設計制度，建議配合調整審查標準，應不限於「近似」。</p> <p>3、參諸聯合商標、新式樣專利、聯</p>	<p>1、衍生設計係在同一設計概念發展出多個近似之產品設計，由於每一個衍生設計都可單獨主張權利，都具有同等之保護效果，且都有近似範圍，故衍生設計專利與聯合新式樣專利，在保護範圍、權利主張及申請期限有很大之差異，故衍生設計有其獨立之權利得喪變更之整套制度。</p> <p>2、依第 135 條規定確實是以「同一設計概念」、「同一類別」來審查。</p> <p>3、衍生設計制度之優點，可改善與原設計近似之申請案無法依聯合新式樣規定核准之困境；又若與原設計近似之二個設計，經審查後認為不近似，仍可申請衍生設計。</p> <p>4、聯合新式樣係作為確認原新式樣</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>合新式樣等之審查，除了檢索前案審查「創作性」之外，第二應是審查「同一性」，但目前實務操作成只有一個「近似」標準，因此往往找不到可核准的理由，建議應回歸到「同一性」標準，亦即不應該只用「近似性」來認定是否有「同一性」。</p>	<p>專利權所及之近似範圍，聯合新式樣專利權不得單獨主張，且不及於其近似之範圍，聯合新式樣之申請可於原新式樣已提出申請或原新式樣有效存續期間為之；而修法後之衍生設計可單獨主張專利權，且及於其近似範圍，與原設計具有同等之保護效果，衍生設計之申請可於原設計已提出申請或原設計核准公告前為之。故衍生設計專利與聯合新式樣專利，在保護範圍、權利主張及申請期限皆有不同。</p> <p>5、第 135 條第 2 項規定以二個以上之物品提出「整組設計」申請者，其必須屬同一類別，衍生設計並無此規定。另第 135 條第 2 項之「屬於同一設計概念」之條文，爰參考日本、韓國及中國大陸之規定，予以刪除。</p>
<p>132 (0526 版 第 133 條)</p>	<p>1、何謂設計說明，與本條之說明書有何差異？</p> <p>2、外文本先提出時，外文本並無說明書，則其與中文本說明書之關係，是否應訂清楚？又第 5 項規定，外文本是已存在的事實，申請人無法變動，為何又可依我國另訂規定外文本之內容？</p>	<p>1、依修正草案第 133 條第 1 項：「說明書應載明設計物品名稱及設計說明」，而設計說明必須記載物品用途、創作特點及圖式說明。</p> <p>2、再次強調，若依第 5 項規定提出之外文本，並非指申請人在其他國家的申請案之說明書文件，而是指依我國專利法規定應提出之外文本，其內容、格式將另行訂定，外文本之提出，重點在於取得申請日。</p>

條次	各界意見	研復結果
134 (0526 版 第 135 條)	依目前商標法之審查實務來看，法律條文雖規定應審查是否相同或近似而造成混淆，結果審查時卻採是否造成混淆誤認而認定是否相同近似；在衍生設計制度，日後是否也會有相同問題，即以「相同」或「近似」來取代「同一性」之審查標準，僅拘泥在法條文義上。	新式樣專利並無「同一性」之概念。而衍生設計之審查仍須判斷其是否與原設計近似。
135 (0526 版 第 136 條)	1、目前新式樣申請實務上，早已存在整組物品申請專利之情形，例如同一個茶壺設計，有十二生肖不同的成組設計概念。 2、修法說明三、(三) 本條只是定義一設計一申請原則，有關成組物品設計申請專利之權利範圍，不宜列入本條之說明，此部分之說明建議移列入第 144 或 145 條有關權利行使時說明為妥。	1、依本法現行規定，並無准予整組物品專利之規定，現行實務多係將成組物品拆開，以單一物品個別提出申請。 2、由於成組物品為本次修法所新增之制度，有關成組物品設計申請專利之權利範圍，除於權利行使之規定說明外，本條之說明亦有界定清楚權利範圍之功用，而有加以說明之必要。
142 (0526 版 第 143 條)	1、建議仿照第 143 條，將本條第 1 項但書，改列單獨一項，成為第 2 項。	條文修正如下： 「申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。 <u>改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：</u> <u>一、原申請案准予專利之審定書送達後。</u> <u>二、原申請案不予專利之審定書送達之日起二個月後。</u> <u>改請後之設計或衍生設計，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。」</u>
144 (0526 版 第 145 條)	第 1 項末句「…而進口該設計及近似設計專利物品之權」，是指「該設計專利」及「近似設計專利物品之權」	本條文字是指「該設計專利物品之權」及「近似設計專利物品之權」。

條次	各界意見	研復結果
	?到底是「設計」還是「物品」?	
147 (0526 版 第 148 條)	<p>1、相關規定衍生設計與原設計屬分別獨立之權利，但此處又限制衍生設計不得轉讓給不同之受讓者，專利權也是同一天屆滿，衍生設計之專利權是否與其他權利競合?</p> <p>2、制度設計中，認為衍生設計與原設計是獨立的權利，須分別繳納年費，在本條中又認為不得單獨轉讓，制度設計上是否有利於專利權人?</p>	<p>1、應無權利競合之虞，一旦允許近似或同一設計概念之衍生設分別讓與不同人，使得權利人分散，則使用此項設計之人，會無法預期日後將有多少人來向他主張權利，故基於保護善意第三人，避免受到多個專利權人出來向其追訴侵權之風險，爰有本條之規定。</p> <p>2、衍生設計有其自身之專利權範圍，故亦須分別繳納年費。</p>
150 (0526 版 第 151 條)	1、設計專利是否有以「單一性」作為舉發事由?	單一性並非設計專利之舉發事由，第 150 條第 1 項第 1 款內容之舉發條文：「、第一百三十五條第一項、第二項」已刪除。
151 (0526 版 第 152 條)	建議第 2 項直接述明「國際優先權」，免得又要去查第 29 條第 2 項意指為何?	1、因專利法法條中僅有優先權之用語，並未區分「國際優先權」及「國內優先權」之用語；本條若規定為「國際優先權」，將有立法上之困難。