



專利法修正介紹

經濟部智慧財產局

101年1月

簡報大綱

- 專利法的修法概況
- 總則部分修正介紹
- 發明專利修正介紹
- 新型專利修正介紹
- 設計專利修正介紹
- 新舊專利法之適用

全盤修正



修法過程



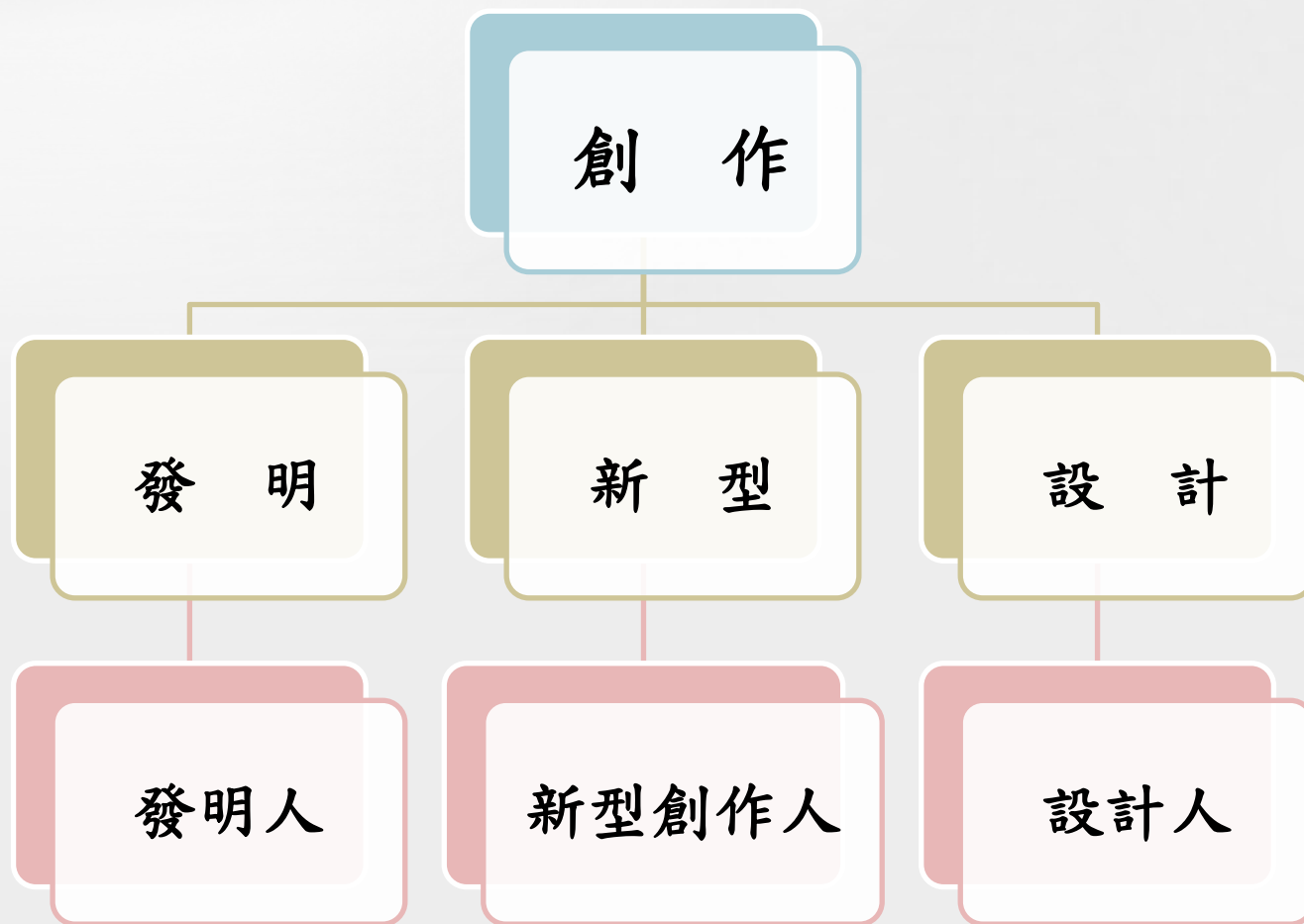
新法施行日期由行政院定之

總則部分修正介紹

- 明確界定「創作」定位
- 「新式樣」變更為「設計」
- 修正共有專利申請權規定
- 專利審查人員迴避規定
- 釐清「實施」與「使用」

□釐清「實施」與「使用」

明確界定「創作」定位(§1)



「新式樣」變更為「設計」 (§2)

- ◆ 外國立法例，如美國、歐盟、澳洲等，均稱為設計(Design)
- ◆ 「設計」較「工業設計」或「外觀設計」等用語更具上位概念
- ◆ 符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念
- ◆ 明確表徵設計保護之標的

增訂共有專利申請權規定(§13)

共有專利申請權之讓與或拋棄，應得共有人全體之同意

專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該應有部分歸屬於其他共有人

專利審查人員之迴避事由 (§16)

專利審查人員之迴避
事由提列總則規定

增訂專利審查人員
與專利權人、舉發
人有一定關係者，
亦應迴避

釐清「實施」與「使用」(§58)

「物之發明」
之實施

製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為

「方法發明」
之實施

使用該方法

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之物

釐清「實施」與「使用」(§58)

「實施」是
「使用」的
上位概念

原條文第22條「已公開使用」
→「已公開實施」

原條文第57條第1項第2款「申請
前已在國內使用」
→「申請前已在國內實施」

原條文第76條第2項「增進公益
之非營利使用」
→「增進公益之非營利實施」

發明專利修正介紹

- ☐ 專利要件
- ☐ 專利申請
- ☐ 審查及再審查
- ☐ 專利權
- ☐ 舉發
- ☐ 強制授權
- ☐ 納費
- ☐ 損害賠償及訴訟

修正優惠期規定(§22)

明定優惠期事由之行為主體為申請人

- 所稱「申請人」，應包括實際申請人或其前權利人。

優惠期之適用範圍擴大至包含新穎性及進步性

- 目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料。

優惠期之適用事由不適用於因「研究」而公開之情況

- 「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。優惠期無從涵括未完成之發明。

增訂「因於刊物發表」亦可主張優惠期

- 參考日本特許法規定新增，以充分反映現代學術界及工商界的研發型態。無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開。

修正法定不予發明專利項目 (§24)

第二十四條 下列各款，不予發明專利：

- 一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
- 二、人體或動物~~疾病~~之診斷、治療或外科手術方法。
- 三、妨害公共秩序、善良風俗~~或衛生~~者。

外科手術方法不限與疾病相關

配合國際主要規範及審查實務，刪除「疾病」一詞

診斷、治療方法皆與疾病相關，適用上並無問題。惟外科手術方法未必皆與疾病相關，如割雙眼皮、抽脂塑身等美容手術方法即無本款之適用，而於實務上係以不符產業利用性之要件不予專利致適用條文產生歧異

參照EPC第53條、TRIPS第27條規定，皆無「疾病」一詞，凡手術方法皆不予專利

刪除「妨害衛生」者不予專利

- ❑ EPC、TRIPS與PCT皆僅有「公共秩序、善良風俗」之規定，僅日本特許法第32條及韓國專利法第32條規定「公共秩序、善良風俗或公共衛生」
- ❑ 依WIPO專利法常設委員會2009年3月第13屆會議資料，嚴重危害健康之發明，亦可認為妨害公共秩序、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，爰刪除「衛生」一詞

專利申請修正重點

- 申請專利範圍、摘要獨立於說明書
- 刪除附具申請權證明文件之規定
- 修正外文本提出申請之規定
- 明定摘要在審查中之定位
- 生物材料寄存與活存證明合一
- 國際優先權主張及復權規定
- 修正主張國內優先權之限制
- 增訂一案兩請制度
- 開放初審核准審定後之分割

申請專利範圍、摘要獨立於說明書(§25)

美日歐三邊局於2007年11月就共同申請格式
(Common Application Format)達成共識

說明書

發明名稱
技術領域
先前技術
發明內容
圖式簡單說明
實施方式
符號說明

申請專利 範圍

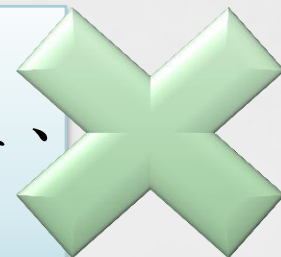
摘要

圖式

刪除附具申請權證明文件(§25)

原規定

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應附具、
受讓或繼承證明文件



修正理由

採先發明主義之國家，例如美國，方有為表彰繼受申請權之申請人已自發明人處取得申請權，檢附申請權證明文件之必要；而於採先申請主義之國家，多數均無須於申請時即附具申請權證明文件之規定，例如日本、大陸地區及歐洲專利公約(EPC)等，爰予刪除

- ◆ 以公司名義申請：不需檢附申請權證明文件
- ◆ 國際優先權基礎案與國內案申請人不一致：仍須檢附申請權證明文件或優先權轉讓證明文件

修正外文本提出申請之規定(§25、145)

增訂逾期提出中文本者，其原提出之外文本視為未提出

- 但為避免申請人再次提出申請文件之繁複，於不受理處分前補正中文本者，逕以該申請案補正中文本之日為申請日

授權主管機關限定外文種類及訂定其他應載明事項之辦法

- 目前專利法對於外文本應載明事項並無規範，僅於程序審查基準補充規定，外文本至少應載明專利名稱、發明說明及申請專利範圍三項，如有一項完全欠缺，即非完整外文本，將影響申請日
- 目前外文本之語文種類並無任何限制，如外文種類過多，專利專責機關將來審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍時，將造成困擾

明定摘要在審查中之定位(§26)

摘要之目的，在於提供公眾快速及適當之專利技術概要

增訂摘要不得用於決定揭露是否充分及是否符合專利要件

摘要不得用於解釋申請專利範圍

參酌PCT第3條第3項、SPLT草案第5條第2項、EPC第85條、日本特許法第36條第7項、大陸地區專利法第26條第3項規定

生物材料寄存與活存證明合一(§27)

改採寄存證明與活存證明合一制度

未來寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件

延長檢送寄存證明文件之期間

申請人提出寄存證明文件之法定期間由3個月修正延長為4個月或優先權日後16個月內

刪除申請書上應載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼

寄存證明文件非屬取得申請日之要件，無要求申請人於申請時須於申請書上載明寄存資料之必要

申請前已於認可之國外寄存機構寄存者，不須於申請時聲明

僅須於法定期間內檢附國內寄存及國外寄存之證明文件即為已足

增訂國際相互承認寄存效力之規定

在與我國相互承認寄存效力之外國所指定該外國國內之寄存機構寄存，並依規定期限檢送該國外寄存機構之證明文件者，不須於我國重複寄存

國際優先權主張(§29)

刪除主張優先權者應載明於申請書之規定

- 例如於申請時另函表明主張優先權之意旨亦可

增訂應聲明第一次申請之申請案號

- 原條文僅規定應聲明第一次之申請日及受理該申請之國家或WTO會員
- 依據巴黎公約(Paris Convention)第4條規定增訂

放寬檢送優先權證明文件之期限

- 由申請日起4個月放寬至優先權日後16個月內
- 參考PLT細則第4條、日本特許法第43條第2項、EPC細則第52條

主張優先權不符法定程式或逾期檢送證明文件之效果

- 申請專利同時未聲明**第一次申請之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員**者，視為未主張優先權
- 倘未同時聲明**第一次申請之申請案號**，則屬得補正之事項，不視為未主張優先權

國際優先權之復權 (§29)

申請復權

漏未主張優先權、未聲明第一次申請日及受理國家

非因故意(包括過失)

於最早之優先權日後16個月內提出回復優先權主張之申請

繳納回復優先權主張之申請費

補行優先權主張、應聲明事項

- ◆ 參照PLT第12條、EPC第122條第1項規定，回復優先權的補救措施
- ◆ 如有因天災或不可歸責當事人之事由延誤補正期間者，申請人得依第17條第2項規定申請回復原狀，不須適用本機制

修正主張國內優先權之限制(§30)

先申請案為發明者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經審定」放寬至「已經公告或不予專利審定確定」

- 使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權

先申請案為新型者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由「已經處分」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」

- 使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權

增訂先申請案如經撤回或不受理者，不得據以主張國內優先權

- 將現行實務及審查基準之規定予以明文，以資明確

主張優先權之格式不以載明於申請書為限

- 將相關事項載明在說明書或另函表明亦可

增訂一案兩請制度(§32)

同人同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利



專利專責機關於審查發明專利核准審
定前，通知申請人擇一

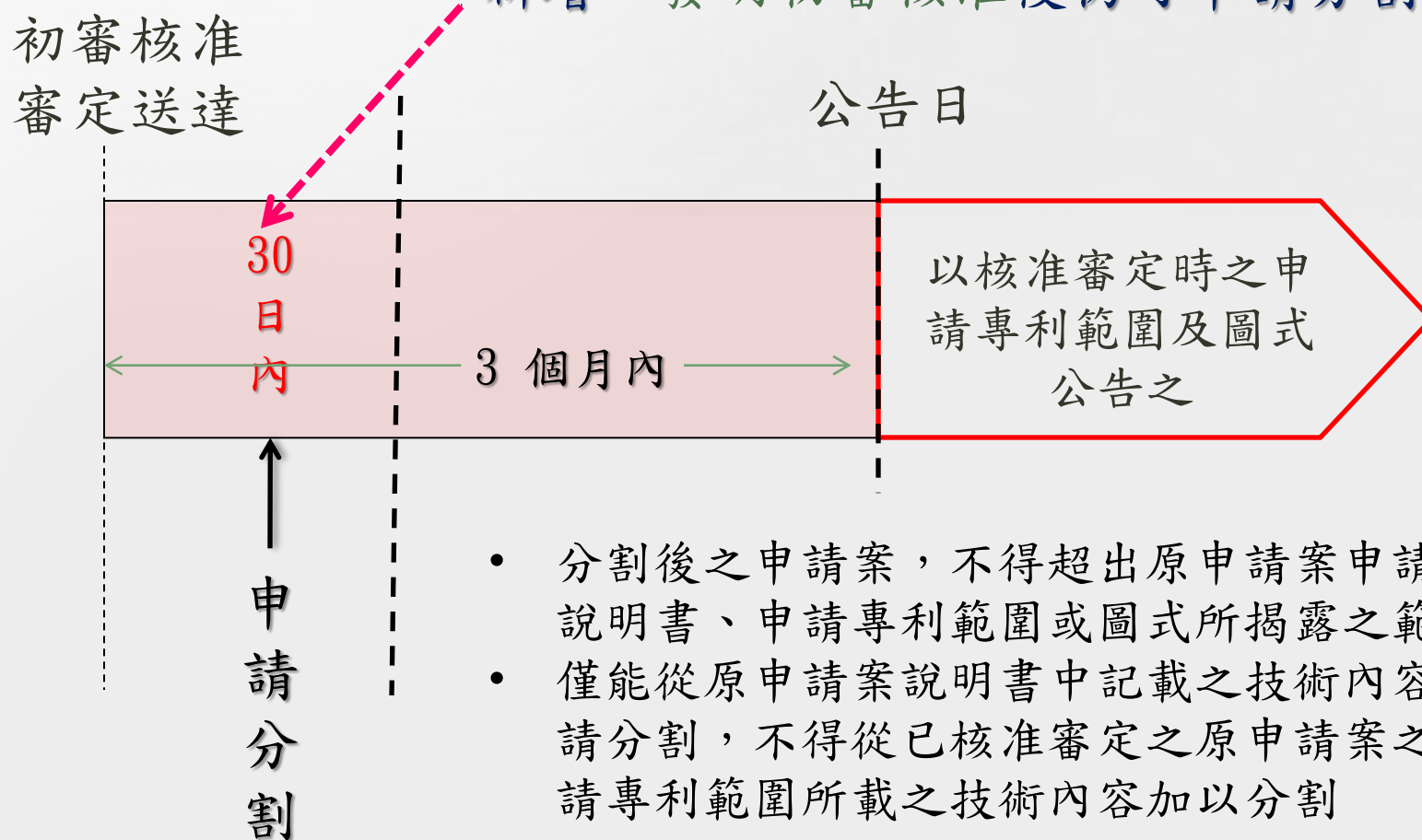


申請人選擇發明專利權者，新型專利
權視為自始不存在

但是發明專利審定前，新型專利權已當然消滅
或撤銷確定者，不予專利

開放初審核准審定後之分割 (§34)

現行：發明初審核准或再審查審定後不可分割
新增：發明初審核准後仍可申請分割

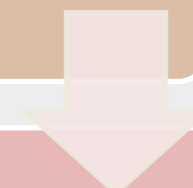


放寬主動修正期間(§43)

發給審查意見通知函前均得提出修正



收到審查意見通知函後僅得依指定期限提出修正



新法施行時尚未審定或處分者均適用之

增訂最後通知制度(§43)

適用 時機

- 至少已通知申復或修正一次
- 申請人提出之申復或修正內容全部克服不予專利之事由，惟修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正
- 因此並非每個案件都有最後通知

期間 限制

- 收到最後通知後僅得依指定期限提出修正

修正 限制

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之減縮
- 誤記之訂正
- 不明瞭記載之釋明

逕為 審定

- 違反前述期間及項目規定之限制者
- 得於審定書敘明其事由，逕為審定

增訂最後通知制度(§43、49)

再審查

- 初審如未發給最後通知，仍踐行一般通知修正之程序
- 初審如已發給最後通知，再審查亦受最後通知之限制

解除限制

- 再審查認為初審發給最後通知為不當者，得解除初審最後通知之限制

逕為最後通知

- 分割案與原申請案已通知之內容相同
- 再審查理由仍不予專利
- 再審查所提修正仍不予專利
- 初審已發最後通知者，再審查所提修正不符最後通知之限制

增訂外文本修正規定(§44)

外文本不得申請修正

- 申請人依據該外文本應補正中文本，專利專責機關審查時，亦係依中文本進行審查，申請人如有修正之必要，應修正中文本內容，不得修正外文本

增訂誤譯訂正之規定

- 參考日本特許法第17條之2規定增訂
- 是否有誤譯之情事，係以申請時之外文本為準

補正之中文本或中文本之誤譯訂正，均不得超出申請時外文本所揭露之範圍

- 申請人以提出外文本之日取得申請日，其嗣後補提之中文本，自不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
- 申請人如嗣後發現所提出之中文本有翻譯錯誤，其誤譯之訂正亦不得超出申請時外文本所揭露之範圍

修正發明不予專利事由(§46)

修正條次	原 條 次	事由
21	21	發明定義
22	22	專利要件
23	23	擬制喪失新穎性
24	24	疾病之診斷、治療或外科手術方法； 妨害公序良俗
26	26	說明書未充分揭露
31	31	先申請原則：擇一、協商
32I、III	新增	一案二請通知擇一；新型已消滅或 撤銷
33	32	單一性
34IV	新增	分割超出
43II	49III	修正超出
44II、III	新增	補正之中文本超出外文本；誤譯之 訂正超出外文本
108III	新增	改請超出

專利權之復權 (§52、70)

申請復權

非因故意(包括過失)

遲誤繳納證書費及第1年專利年費者：

- ☐ 於原繳費期限屆滿後6個月內申請
- ☐ 繳納證書費及2倍第1年年費

遲誤繳納第2年專利年費者：

- ☐ 於6個月補繳期限屆滿後1年內申請
- ☐ 繳納3倍專利年費

◆ 如因天災或不可歸責當事人之事由延誤補正期間者，申請人得依第17條第2項規定申請回復原狀，不須適用本機制

復權公告前之善意實施行為

專利權因逾補繳專利年費期限而消滅後，至專利權人申請回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。

- 第三人本於善意，信賴專利權已消滅而實施該專利權或已完成必須之準備者，雖該專利權嗣後因專利權人申請回復專利權，該善意第三人，仍應予以保護
- 第三人得在「原有事業目的範圍」繼續利用

參考EPC第122條第5項增訂

專利年費按逾期月數比例補繳(§94)

修正前

第2年以後之專利年費，未於應繳納之期間內繳費者，一律於六個月內加倍補繳。



修正後

視逾越繳納之月數，每逾一個月加繳百分之二十，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額。

原定年費	第1個月	第2個月	第3個月	第4個月	第5個月	第6個月
5,000元	6,000元	7,000元	8,000元	9,000元	10,000元	10,000元

放寬專利權延長要件(§53)

修正前

申請人只能申請延長專利權期間2年~5年



修正後

刪除專利案公告後至取得許可證需時2年以上始得申請延長之限制

施行前已提出之延長申請，施行後尚未審定，且其發明專利權仍存續者，適用修正施行後之規定

專利權延長要件(§53)

許可證

有效成分

許可1

適應症A

許可2

適應症B

許可3

適應症C

甲發明專利案

- 有效成分請求項
- 用途請求項：治療A、B等疾病

乙發明專利案

- 有效成分之製造方法

丙發明專利案

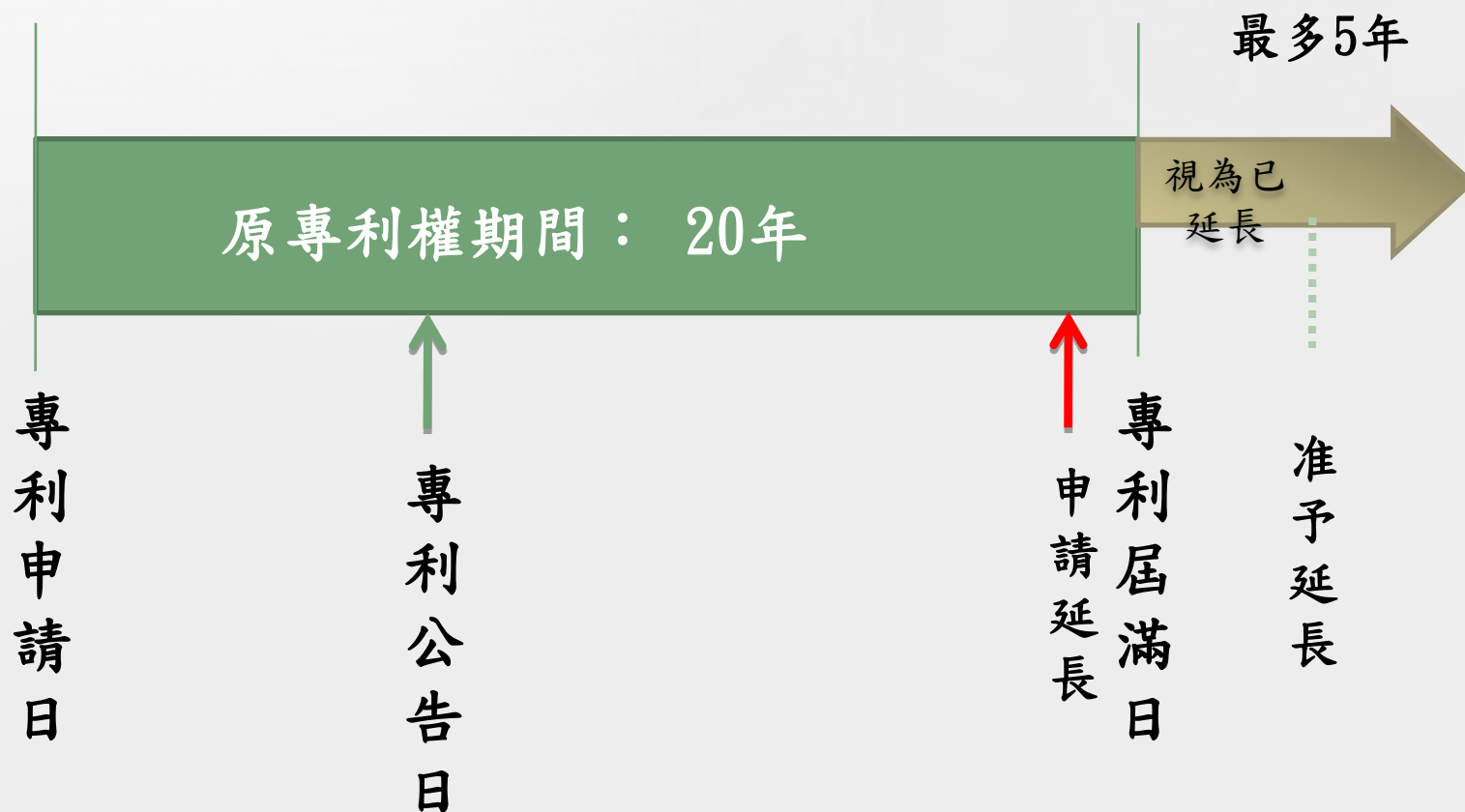
- 用途請求項：治療C疾病

一件專利案延長一次

一件許可延長一次

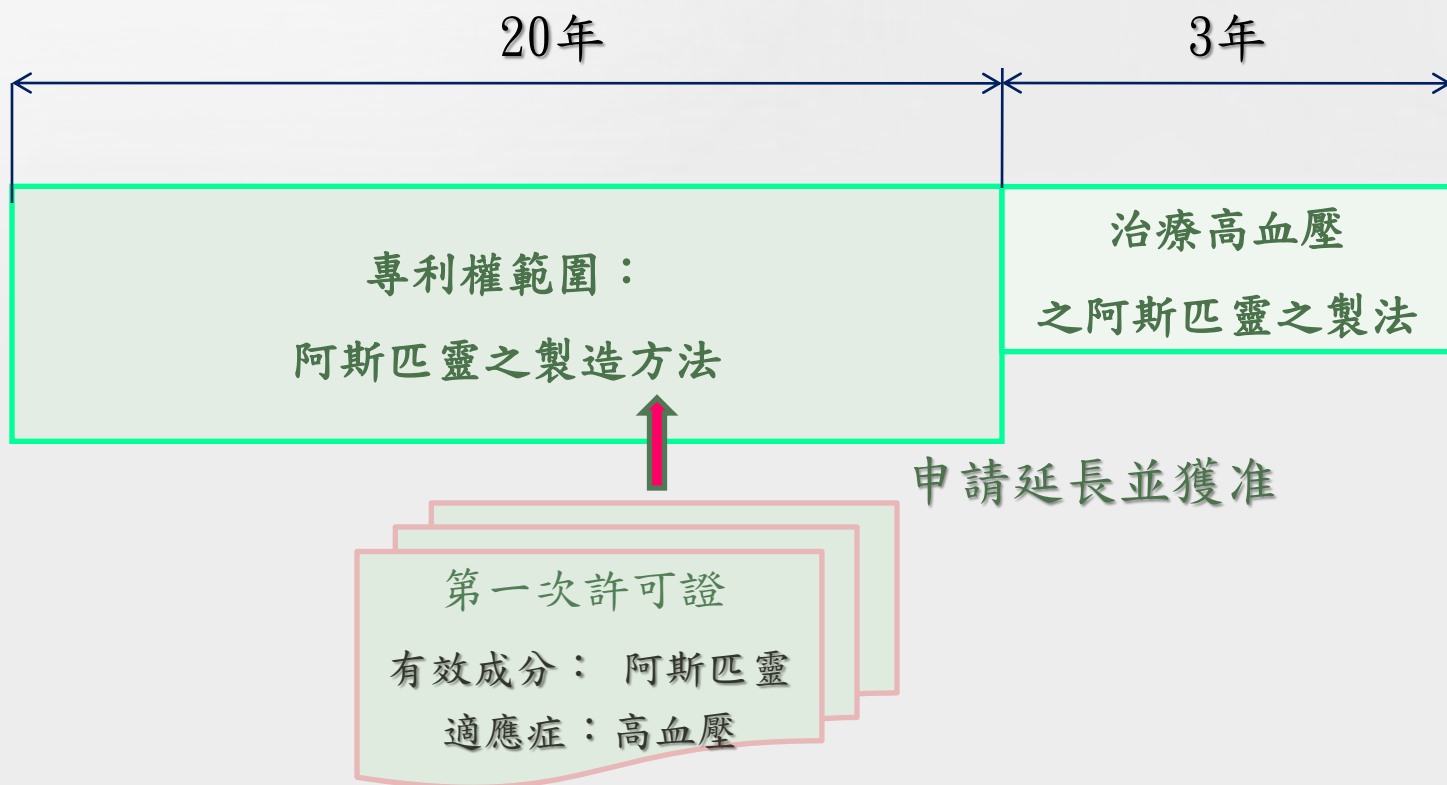
延長申請之效果(§54)

專利權期間屆滿後尚未審定者，其專利權期間視為已延長。
但經審定不予延長者，至原專利權期間屆滿日止。



專利權延長範圍 (§56)

- 核准延長之發明專利權範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍



延長專利權期間之舉發事由 (§57)

修正前	修正後
發明專利之實施無取得許可證之必要	同左
專利權人或被授權人並未取得許可證	同左
核准延長之期間超過無法實施之期間	同左
延長專利權期間之申請人並非專利權人	同左
無	申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者
專利權為共有，而非由共有人全體申請者	刪除
以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許	同左
取得許可證所需期間未滿2年	刪除
無	核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品

修正專利權效力不及規定(§59~61)

- 增訂非出於商業目的之未公開行為
- 修正出於研究實驗目的之實施行為
- 修正主張先用權之要件及範圍
- 明確採取國際耗盡原則
- 增訂復權公告前之善意實施行為
- 取得醫藥上市許可目的之研究試驗行為
- 混合醫藥品專利效力不及之行為

非出於商業目的之未公開行為 (§59 I 1 款)

主觀上

• 非出於商業目的

客觀上

• 未公開之行為

- 參考德國專利法第11條第1款、英國專利法第60條第5項 (a) 款增訂
- 「商業目的」之意義，並不限於「以營利為目的」，商業之範圍比營利更為廣泛
- 如個人非公開之行為或於家庭中自用之行為
- 若係雇用第三人實施，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

出於研究實驗目的之實施行為 (§59 I 2款)

修正前

- 發明專利權之效力，不及於為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。

修正後

- 發明專利權之效力，不及於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。

修正說明

參考德國專利法第11條第2項、英國專利法第60條第5項(b)款，刪除「而無營利行為」

現代的教學型態相當多樣化，如僅因其具有教學目的而一概排除專利權之效力，並非公益與私益的合理平衡，爰刪除「教學」等字

「實施發明之必要行為」範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益

主張先用權之要件及範圍 (§59 I 3款)

「申請前已在國內使用」修正為「申請前已在國內實施」

- 申請日前之各種實施態樣是否均當然可主張先用權，由法院在具體個案中，審酌賦予先用權之合理性及衡量先用人及專利權人之利益後，妥適決定

於專利申請人處得知其發明後未滿6個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者不得主張先用權

- 參考德國專利法第12條

適用之對象包括物之發明及方法發明

- 不限於原條文但書所定之「製造方法」

「原有事業」修正為「原有事業目的範圍」

- 不受專利申請日前原有之事業規模之限制
- 先用人在原有事業目的範圍內擴大生產規模者，仍得主張先用權

明確採行國際耗盡原則(§59 I 6款)

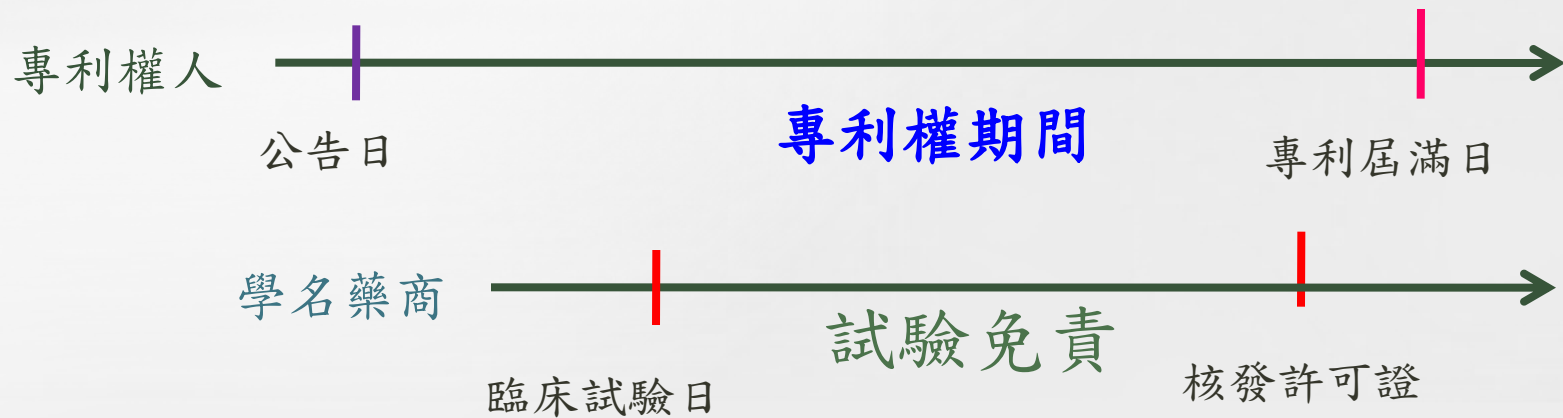
修正前

- 可否真品平行輸入，由法院依事實認定之

修正後

- 刪除「由法院依事實認定」之規定
- 明確採行國際耗盡原則，允許真品平行輸入

取得醫藥上市許可目的之研究 試驗行為(§60)



發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定
藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，
而從事之研究、試驗及其必要行為

- 鼓勵學名藥之研發
- 為發展臨床試驗產業配套之規定

修正說明

藥物，包括藥品及醫療器材

試驗免責適用範圍，包括學名藥及新藥

包括為申請查驗登記許可證所作之臨床前實驗及臨床實驗，只要是以申請查驗登記許可為目的，其申請之前、後所為之試驗及直接相關的實施專利之行為，均為專利權效力所不及。惟非以申請查驗登記許可為目的之行為，則不屬之，例如醫院所進行之進藥試驗行為。

混合醫藥品專利效力不及之規定(§61)

修正前

- 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之處方或依處方調劑之醫藥品

修正後

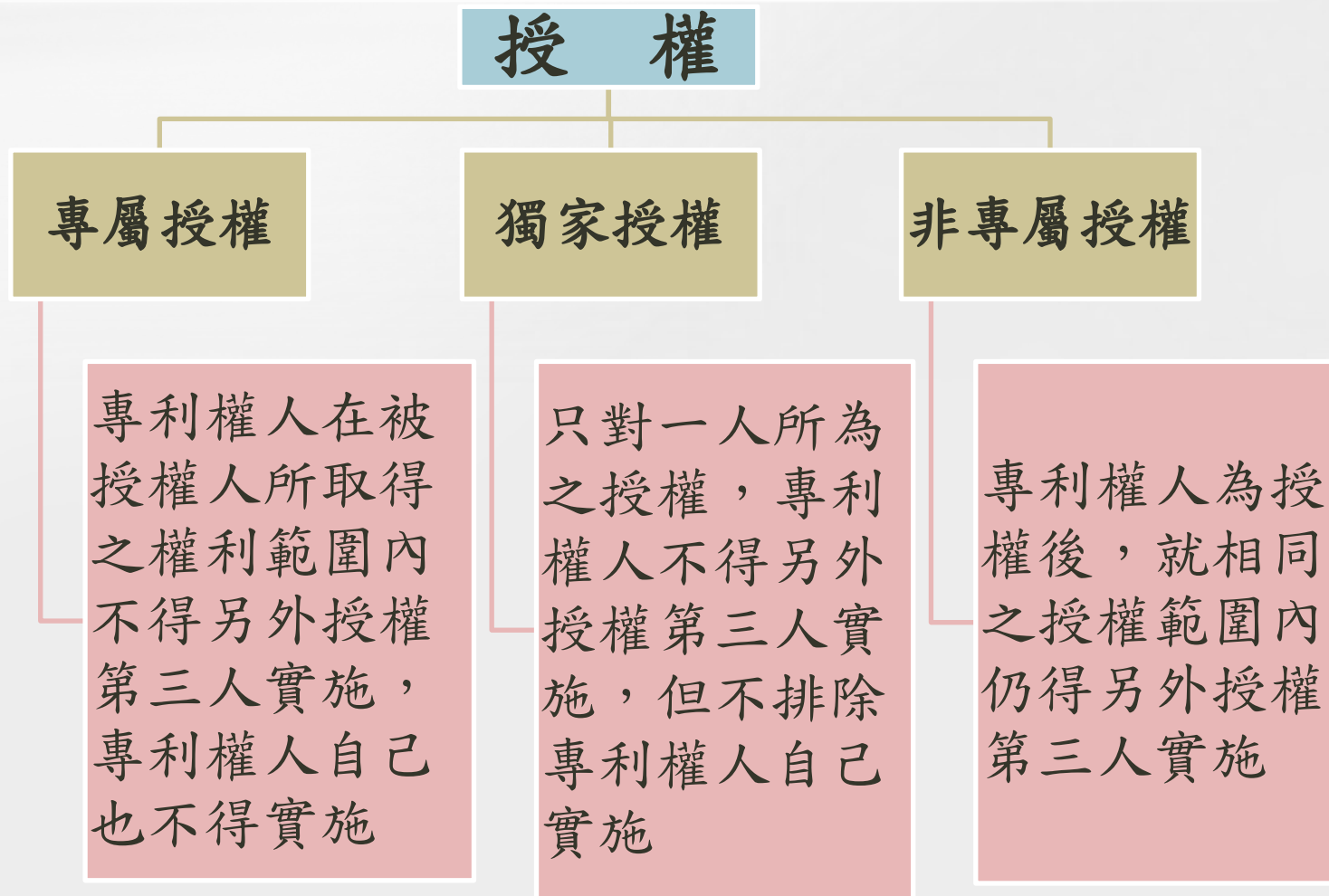
- 混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行為及所調劑之醫藥品

修正說明

現行條文所規定專利權效力不及於「醫師之處方」，應指「依醫師處方箋調劑之行為」

參考德國專利法第11條第3項、日本特許法第69條第3項及韓國專利法第96條第2項之規定，酌作文字修正，以資明確

增訂專屬授權之規定(§62)



同一專利權上設定複數質權之受償順序 (§62)

同一專利權可設定複數質權



以質權登記之先後決定
質權之次序

- 解決專利權得否設定複數質權之疑義
- 充分發揮專利權之交易價值
- 參考原商標法第37條第2項：「商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。」

增訂再授權採登記對抗主義 (§63)

再授權未向專利專責機關登記者，不得對抗第三人

專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定

非專屬被授權人非經發明專利權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施

修正共有專利權之規定(§64)



拋棄專利權應有部分之歸屬 (§65)

專利權之共有人如拋棄其應有部分，不需得其他共有人同意



專利權共有人拋棄其應有部分時，
該部分歸屬其他共有人

刪除不公平競爭約定條款(原§60)

本法訂定時，國內尚無公平交易法，現在公平交易法第19條第6款已有「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」之相關規範

專利讓與或授權契約不公平競爭的態樣很多，本法只規定二種不公平競爭行為，而且直接規定該約定無效，立法政策不明

美國、英國、德國、日本及大陸地區之專利法，均無類似規定，可見國際立法例對專利權讓與或授權契約之不公平競爭行為，傾向以競爭法規範

國內實務上若主張專利權濫用或授權契約不當者，多依循公平法處理，未見法院適用本條認為約定無效的案例

修正更正專利權之規定(§67)

更正事由

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之減縮
- 誤記或誤譯之訂正
- 不明瞭記載之釋明

更正超出

- 更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍
- 誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍
- 更正(包括誤譯之訂正)不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍

同意

- 以「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」之事由申請更正，應得被授權人、質權人及全體共有人同意

修正舉發事由(§71)

新增條次	事由
32 I 、 III	一案二請 1. 通知後未擇一； 2. 新型已消滅或撤銷
34IV	分割超出
44 II 、 III	中文譯本超出外文本、誤譯訂正超出外文本
67 II 、 III 、 IV	更正超出、誤譯之訂正超出、更正實質變更或擴大公告時之申請專利範圍
108 III	改請超出

舉發事由於法律變更時之適用 (§71)

原則 舉發事由，依核准審定時舉發規定為之

例外 違反取得專利權之本質規定，依舉發時之規定為之



- 分割、改請或更正超出申請時之範圍
- 更正實質擴大或變更公告時之範圍
- 修正超出申請時之範圍

舉發之提起(§73)

部分 舉發

- 專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發

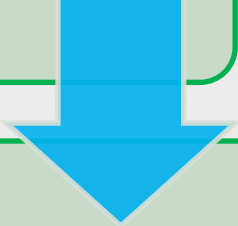
舉發 聲明

- 舉發時應載明舉發聲明以確定舉發範圍
- 新法施行前已提出之舉發案，新法施行後尚未審定者，原則上推定舉發聲明係主張撤銷全部請求項，除非其舉發理由有明顯主張撤銷部分請求項者

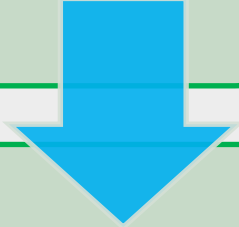
廢除依職權撤銷之制度

舉發聲明

應敘明請求撤銷**全部或**
部分請求項之意旨



就部分請求項提起舉發者，並應**具體指明**請求撤銷之請求項



舉發案之審查及審定，應於**舉發聲明**範圍內為之

舉發聲明變更限制(§73)

現行規定

- 無限制：隨時可追加舉發範圍，包括適用條文、舉發之請求項、新理由及新證據

修正草案

- 不得變更或追加請求項，但可減縮
- 補提理由及證據原則應於提起舉發後1個月內為之(依審理法第33條規定，就同一撤銷理由，仍得審酌新證據)

比較法(日本)

- 提起後均不得變更或追加
- 包括適用條文、舉發之請求項、新理由及新證據均不得為之

舉發之審查程序(§74、75、77、79)

原申請案審查人員無須迴避審查舉發案

逕行審查

- 舉發人補提之理由或證據，有遲滯審查之虞或其事證已臻明確者

職權探知

- 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由證據

合併審查

- 更正與舉發應合併審查
- 同一專利權有多件舉發者得合併審查

更正、審定、撤回 (§77、79、80)

更正

- 不准更正，先通知專利權人申復(現行作業)
- 准予更正時通知舉發人，俾利補充舉發理由、證據
- 同一舉發案有多個更正申請案，申請在先之更正視為撤回

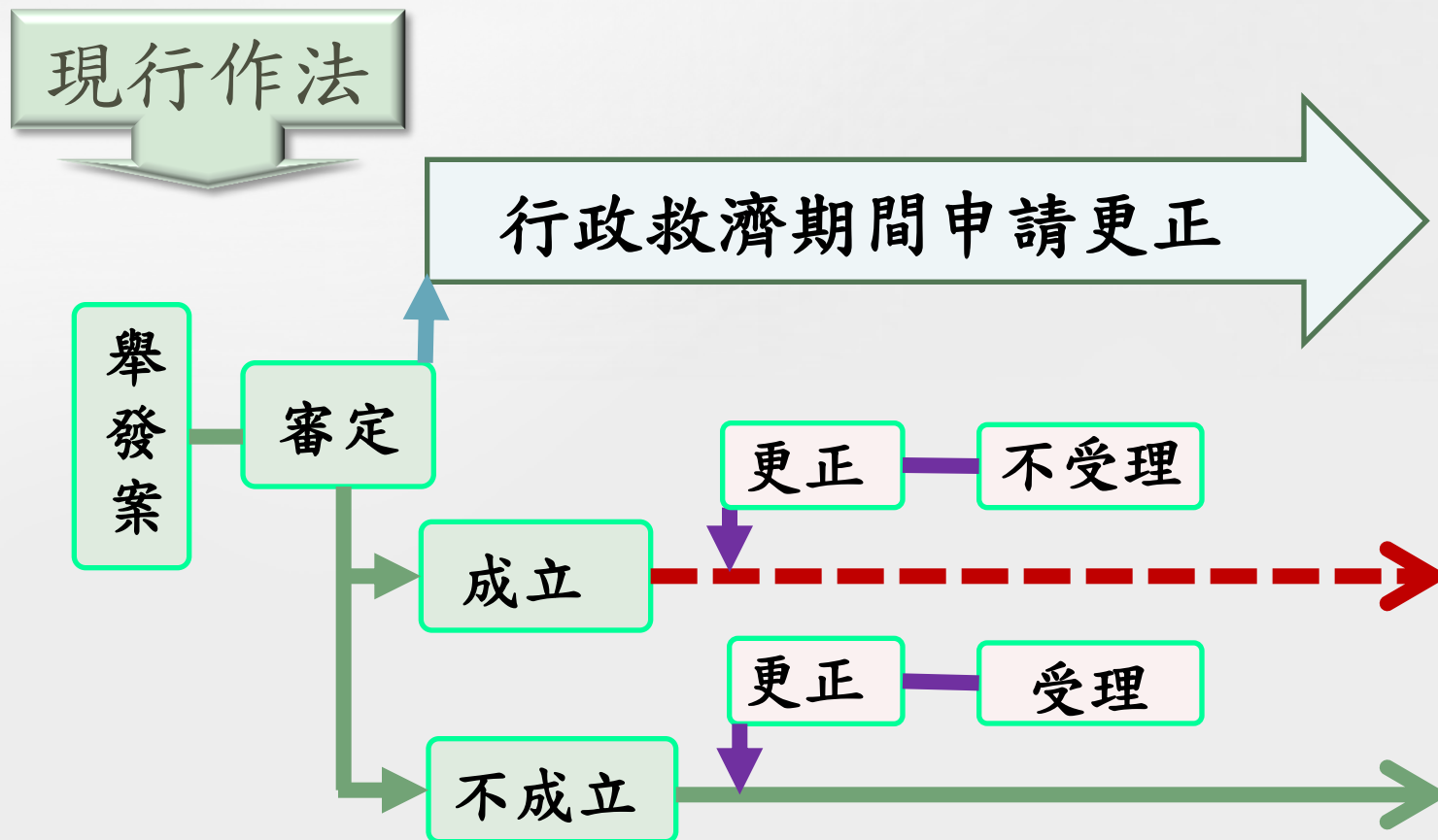
審定

- 舉發審定應就各請求項分別為之
- 可作成部分成立部分不成立之審定
- 多件舉發合併審查者，得合併審定
- 更正與舉發應合併審定

撤回

- 舉發審定前得撤回舉發
- 專利權人已答辯者應經其同意
- 專利權人於收受撤回通知後十日內不為反對之表示時，視為同意撤回

舉發審定後之更正申請



舉發審定後之更正申請

審定結果部分成立、部分不成立時，在行政救濟期間申請更正

規劃方向

更正申請之全部或部分包含舉發成立之請求項者，不受理其更正

不受理

更正申請全部未涉及提起行政救濟之請求項者，受理其更正

受理

一事不再理原則(§81)

原則 任何人不得就同一事實以同一證據，再為舉發



事由

- 現行規定：他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者
- 配合智慧財產案件審理法新增：依智慧財產案件審理法第33條規定，向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者

強制授權事由—現行規定

因應國家緊急情況

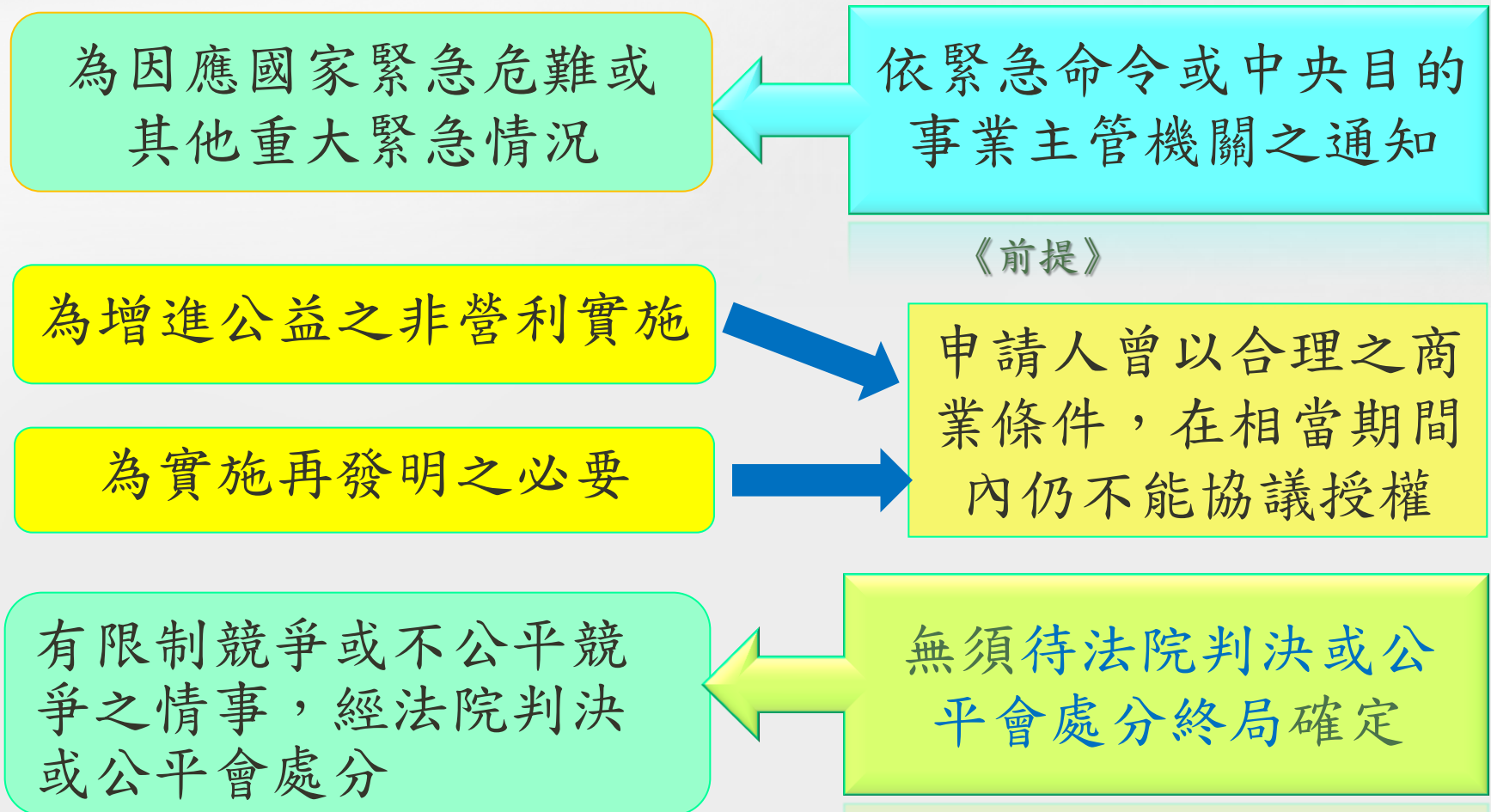
增進公益之非營利使用

申請人曾以合理之商業條件在相當期間
內仍不能協議授權

限制競爭或不公平競爭經法院判決或行
政院公平交易委員會處分確定者

再發明與原發明專利權

強制授權事由-修正規定(§87)



強制授權之審定及廢止(§88)

審定

- 應以書面為之，載明授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金
- 補償金核定由二階段修正為一階段

廢止

- 刪除「依職權廢止」
- 依中央目的事業主管機關之通知而廢止
- 依申請而廢止：
 - 作成強制授權之事實變更致無強制授權之必要
 - 被授權人未依授權之內容適當實施
 - 被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金

公共衛生強制授權(§90)

適用醫藥品

- 治療愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病所需之醫藥品(包括活性成分與診斷試劑)

合格進口國

- 無製藥能力或製藥能力不足之國家

WTO會員

已通知TRIPS理事會所需醫藥品之名稱及數量

已通知TRIPS理事會其無製藥能力或製藥能力不足而有作為進口國之意願。但進口國為低度開發國家時，不須通知

所需醫藥品在進口國無專利權，或有專利權但已核准強制授權或即將核准強制授權

非WTO會員

向我國外交機關提出所需藥品之書面通知

同意遵守防止強制授權醫藥品轉出口之相關規定

公共衛生強制授權 (§90、91)

事前合理商業條件之協議

- 但所需醫藥品進口國已實施強制授權者，不在此限

強制被授權人應遵守之條件

- 強制授權製造之藥品數量不得超過合格進口國通知之數量，並且全部出口至該進口國
- 授權製造之藥品必須清楚標示其係依照本決議所設置之機制而製造，並與專利權人或其被授權人所製造之藥品在顏色或形狀上有足以區別之顯著不同
- 被授權人應在運送該藥品前，應於網站公開出口藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵

補償金核定標準

- 得參考進口國之聯合國人力發展指標，作為客觀之補償金輔助計算標準

專利強制授權後之資料專屬保護權豁免

專利侵權要件(§96)

- 明定專利侵權之主觀要件

- 損害排除及防止→ 不以故意過失為必要
- 損害賠償→ 以故意過失為要件

- 刪除3倍懲罰性賠償金之規定

- 回歸一般民事損害賠償之體制
- 避免賠償之數額超過實際損害之程度

- 刪除請求業務上信譽受損害之賠償規定

- 回歸民法第195條第1項規定

專利權人於專屬授權後是否喪失民事救濟請求權

智慧財產法院98年度民專訴字第95號民事判決

- 專利權之授權與讓與不同，專利權之受讓人，在其受讓範圍內為專利權人，而專利權之被授權人，僅於專利權授權之範圍，得實施專利權，專利權人仍為專利權之主體。從而，在專屬授權之場合，除授權契約另有約定外，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償（司法院98年度智慧財產法律座談會第15號決議參照）。
- 惟上開專利法規定仍屬民事損害賠償制度之範疇，基於損害賠償制度乃在於填補被害人之損害，而非更予利益之法理，苟專利權人與專屬被授權人並無受損害，即不得請求賠償，自屬當然。

專利侵權損害計算(§97)

民法216

- 不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害

以侵權人侵害行為 所得利益計算

- ~~• 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~~

增訂相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額

- 參考美、日及大陸地區之規定新增
- 設立法律上合理的補償底限
- 適度免除權利人舉證責任之負擔

專利標示 (§98)

修正專利標示之方式

以於專利之物上標示為原則

不能於物上標示時
→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

專利標示 (§98)

修正法律效果

修正前

未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。



修正後

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可得而知為專利物

- 釐清專利標示僅為舉證責任之分配問題，而非如部分判決認定專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件

刪除外國法人或團體民事訴訟能力之互惠原則(§102)

修正前

採互惠原則，未提供我國國民訴訟權保障之外國，其在我國未經認許的法人或團體不得享有本法所規定之訴訟權

修正理由

我國加入世界貿易組織後，對於世界貿易組織之會員已捨棄互惠原則而改為國民待遇原則及最惠國待遇原則

對於非世界貿易組織會員之國家，如其未提供我國國民專利權保護者，本法第4條已規定在實體上得不受理其專利申請

新型專利修正介紹

● 新型條文整體修正

● 修正新型之標的

● 申請新型專利之應備文件

● 修正改請之相關規定

● 新型專利申請案不予專利事由

● 修正新型技術報告之審酌事由

● 新型專利權人行使權利之注意義務

新型條文整體修正

不宜準用發明規定者，獨立規定

- 新型標的(§104)
- 法定不予新型專利項目(§105)
- 新型申請日文件(§106)
- 新型之分割(§107)
- 發明、新型、設計間之改請(§108)
- 新型之修正(§109)
- 新型外文本之修正(§110)
- 新型之處分(§111)
- 新型形式審查項目(§112)
- 新型專利權之公告(§113)
- 新型專利權期間(§114)
- 新型專利技術報告(§115、§116、§117)
- 新型專利權之更正採形式審查(§118)
- 新型專利權之舉發事由(§119)

可準用發明規定者，
不重複規定

• 第120條

- 專利要件
- 通知限期申復
- 繳費公告
- 專利權範圍

修正新型之標的 (§104)

新型，指利用自然法則之技術思想，
對物品之形狀、構造或組合之創作。



- 將現行條文之「裝置」修正為「組合」
- 新型之標的除物品之形狀、構造外，尚包含為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設者，如裝置、設備及器具等，非僅限於「裝置」

申請新型專利之應備文件(§106)

修正前

準用發明專利之規定

產生新型是否必須備具圖式
之爭議

修正後

明定「申請新型專利，以申請書、
說明書、申請專利範圍及圖式齊備
之日為申請日」

修正改請之相關規定(§108)

修正改請之期間

- 發明或設計專利案改請為新型專利案
 - 核駁審定送達後「60日」修正為「2個月」
- 新型專利案改請為發明專利案
 - 核駁處分送達後「60日」→「30日」

明定改請申請案不得超出之範圍

- 改請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

新型專利申請案不予專利事由(§112)

修正條次	原 條 次	事 由
112(1)	97 I (1)	新型非屬物品形狀、構造或 <u>組合</u>
105	96	妨害公序秩序或善良風俗
120準用 26IV	108準用26I、 IV	說明書、申請專利範圍及圖式 之揭露方式
120準用33	108準用32	單一性
112(5)	97 I (5)	未揭露必要事項，或其揭露明 顯不清楚
112(6)	新增	修正明顯超出申請時之揭露範 圍

修正新型技術報告之審酌事由(§115)

修正條次	原 條 次	事 由
120準用 22 I (1)	94 I (1)前段	申請前已見於刊物
刪除	94 I (1)後段	申請前已公開使用
刪除	94 I (2)	申請前已為公眾所知悉
120準用22 II	94IV	欠缺進步性
120準用23	95	擬制喪失新穎性
120準用31	108準用31	先申請原則

新型專利權人行使權利之注意義務 (§117)

修正前

新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。
前項情形，如係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。

修正後

新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專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，且已盡相當之注意者，不在此限。

- ◆ 本條性質上為推定過失責任
- ◆ 新型專利權人應舉證其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，並且已盡相當之注意，始能免責

新型專利更正案之審查(§118)

實質審查



形式審查

原則上與新型專利申請案之形式審查事項相同，但更正案應審查「有無明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式」，而非審查「有無明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式」

惟與舉發合併審查時，
應實質審查並合併審定

修正新型舉發事由(§119)

新增條次	事 由
108Ⅲ	改請超出
110Ⅱ	中文譯本超出外文本
120準用34Ⅳ	分割超出
120準用44Ⅲ	誤譯之訂正超出
120準用67Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	更正超出、更正時誤譯之訂正超出、更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍

設計專利修正介紹

1. 名稱的變更

新式樣 ➡ 設計

2. 新增保護標的

部分設計

電腦圖像與圖形
化使用者介面

成組物品設計

3. 申請制度與申請 方式的修正

聯合新式樣 ➡ 衍生
設計

圖說 ➡ 說明書及
圖式

開放部分設計及電腦圖像設計(§121)

現行專利法(第109條第1項)

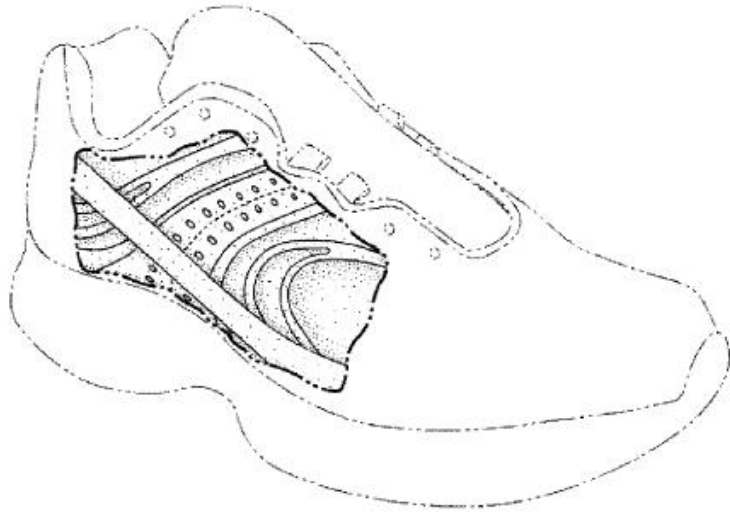
新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

專利法修正條文(第121條)

設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

- 部分設計：指對「物品之部分」之形狀、花紋、色彩…

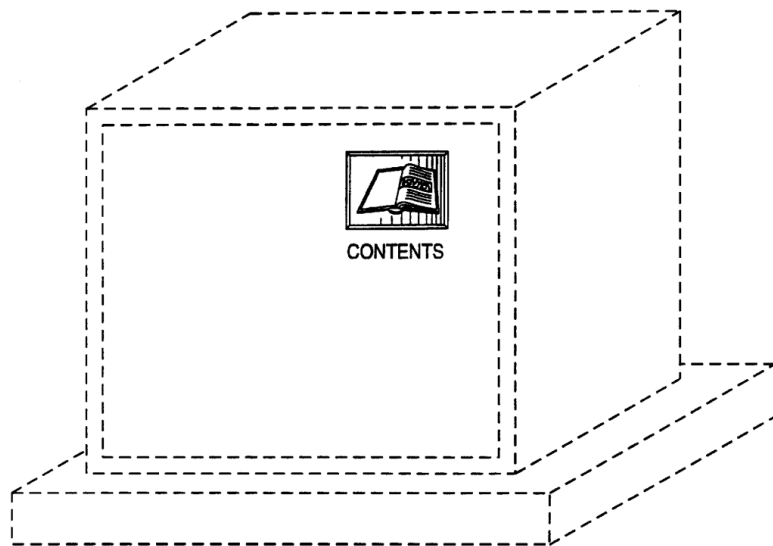


US D559525, Upper portion
of shoe



JP D1320538，芝刈り機用
車両

- 電腦圖像設計：應用於物品之「電腦圖像 (Icon)」及「圖形化使用者介面 (GUI)」，...



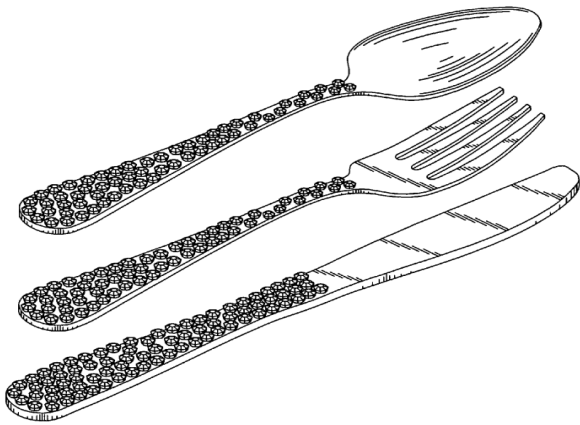
US D415136 , Icon for a computer screen



JP D1383214 , 携帶情報端末

開放成組物品設計 (§129)

- 成組物品設計：二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請



US D602312 , Flatware set



JP D1356648,
一組の屋外用いす及びテーブルセット

權利行使上，只能將成組設計視為一個整體行使權利，不得就其中單個或多個物品單獨行使權利，亦不得將成組物品設計分割行使權利。

修正法定不予設計專利項目 (§124)

「純功能性設計之物品造形」→「純功能性之物品造形」

- 配合新式樣修正為設計，將「純功能性設計之物品造形」中之「設計」一詞刪除，以免產生語意矛盾

刪除「美術工藝品」為不予設計專利事由

- 現今產業技術發達，「美術工藝品」亦可能依工業生產程序重覆製造，而同時具備實用與裝飾之用途，故刪除「美術工藝品」文字，僅保留「純藝術創作」之上位用語，如屬無法以工業生產程序重覆製造之美術著作或純藝術創作，仍應不予設計專利。

刪除「妨害衛生」為不予設計專利事由

刪除「物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者」為不予設計專利事由

- 此類設計實質上已屬不具新穎性，無須另為規定，爰予刪除

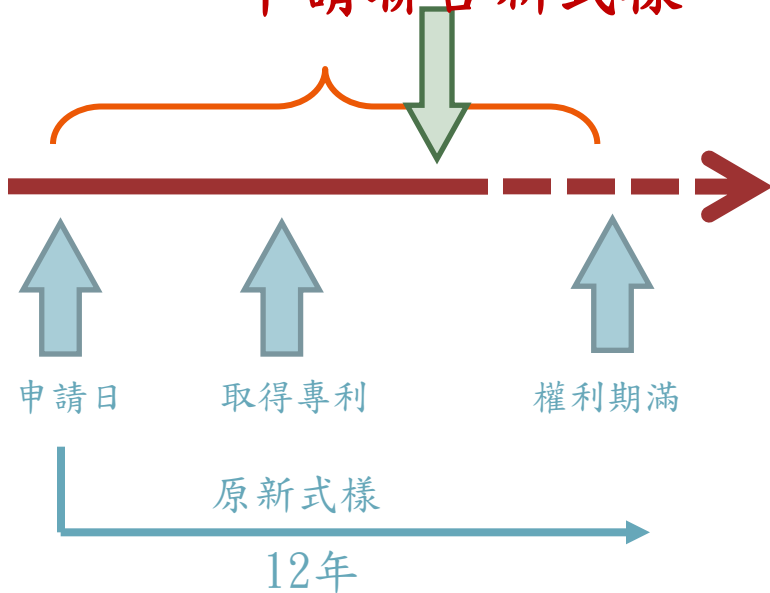
廢除「聯合新式樣」增訂「衍生設計」 (§127)

	聯合新式樣	衍生設計
申請要件	與原新式樣近似	與原設計近似
申請期限	原新式樣專利申請後至原新式樣專利撤銷或消滅前	原設計專利申請後至原設計專利公告前
權利期間	與原新式樣專利權期限同時屆滿	與原設計專利期限同時屆滿
獨立存續	原新式樣專利權撤銷或消滅時，一併撤銷或消滅	原設計專利權撤銷或消滅時，仍得單獨存續
不可分性	不得單獨讓與、信託、授權或設定質權	不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權
權利範圍	從屬原專利權，不得單獨主張，且不及於近似範圍	得單獨主張，且及於近似範圍
專利證書	與原新式樣專利同一張專利證書(加註於原專利證書)	單獨一張證書
年費繳納	只要繳納原新式樣專利之年費	每一件衍生設計皆須單獨繳納

衍生設計專利申請期間(§127)

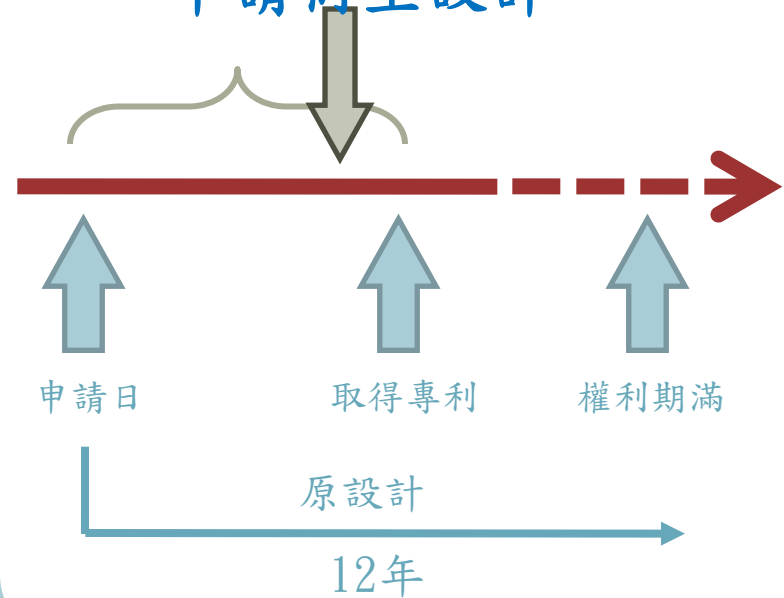
聯合新式樣

申請聯合新式樣



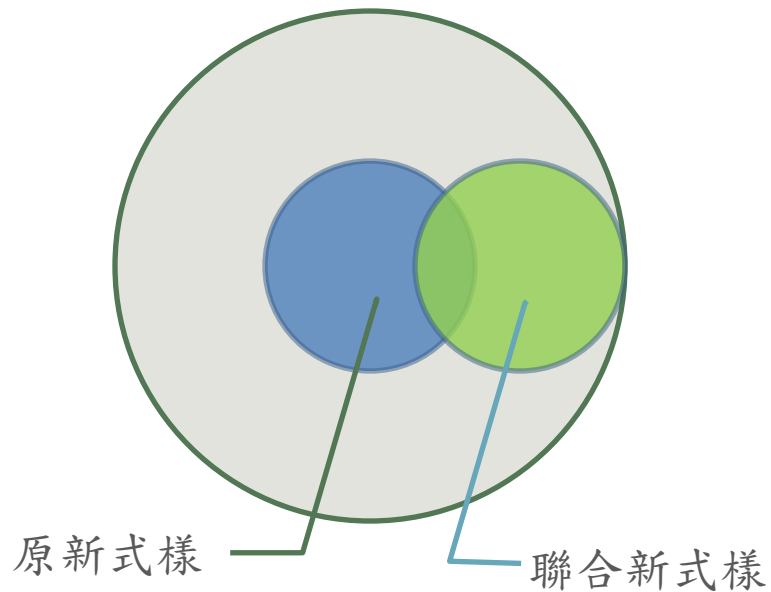
衍生設計

申請衍生設計

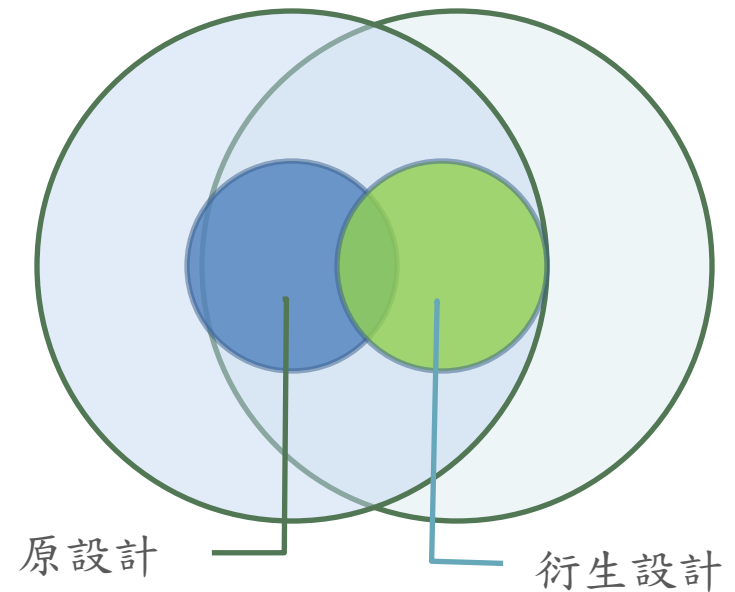


衍生設計專利權利範圍(§137)

聯合新式樣



衍生設計



設計專利與衍生專利間之改請(§131)

改請之期間

- 原申請案准予專利之審定書送達前
- 原申請案不予專利之審定書送達後2個月內

改請申請案不得超出之範圍

- 改請申請案不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍

不同種類專利間之改請(§132)

修正改請之期間

- 發明或新型專利案改請為設計專利案
 - 核駁審定送達後「60日」修正為「2個月」
- 新型專利案改請為設計專利案
 - 核駁處分送達後「60日」→「30日」

明定改請申請案不得超出之範圍

- 改請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

修正設計舉發事由(§141)

增修條次	事 由
127	申請衍生設計要件
133 II	中文譯本超出外文本
139 II、III、IV	更正超出、更正時誤譯之訂正超出、更正實質擴大或變更公告時之圖式
142 I 準用34IV	分割超出
142 I 準用44III	誤譯之訂正超出

新舊專利法適用原則

適用新法

尚未審定

- 申請案、更正文、舉發案(§149)

新制度(限於新法施行後之新申請案)

- 刊物發表主張優惠期(§151)
- 部分設計(§151)
- 電腦圖像及圖形化使用者介面設計(§151)
- 衍生設計(§151)
- 成組設計(§151)

放寬期間(申請中案件從優適用)

- 主張國內優先權(新增：先申請案尚未公告前、核駁處分確定前)(§150 I)
- 分割期間(新增：核准審定後30日前)(§150 II)
- 主張國際優先權(新增：復權)及補正優先權證明文件期間(4個月→優先權日後16個月)(§153)
- 寄存期間(3個月→4個月)(§152)
- 延長專利權(刪除2年限制)(§154)

尚未審定

- 新式樣改請部分設計(3個月內)(§156)
- 聯合新式樣改衍生設計(3個月內)(§157)

適用舊法

尚未審定之聯合新式樣案，未改為衍生設計
(續審)(§157)

專利權已消滅(不適用復權規定)
(§155)

新增制度

轉換機制

新法施行後提出
之新申請案才適用
新法(第151條)

刊物發表主張
優惠期

部分設計

電腦圖像及圖形
化使用者介面設
計

衍生設計

成組設計

新法施行前，尚未審定之新式樣專利申請案，申請人於修正施行後3個月內，可以申請改為物品之部分設計專利申請案(第156條)

新法施行前，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，且於原新式樣專利公告前申請者，申請人於修正施行後3個月內可以申請改為衍生設計之專利申請案(第157條)

放寬期間(1)

審查中案件從優適用新法

主張國內優先權期間（第150條第1項）

- 修正後已放寬主張國內優先權之期限，於先申請案為發明案或新型案時，縱已經審定或處分准予專利，只要尚未公告，或不予專利審定或處分之行政救濟尚未確定者，均可主張

分割期間（第150條第2項）

- 本法修正施行前，已初審核准審定之發明專利案，於初審核准審定書送達後30日內也可以提出分割申請

寄存證明文件補正期間(第151條)

- 本法修正施行前，因未於申請日起3個月內檢送寄存證明文件，致發生視為未寄存之效力之發明專利申請案，如尚未審定，且其申請案自申請日起算仍在4個月內或優先權日後16個月內者，可以補正寄存證明文件

放寬期間(2)

申請國際優先權復權(第153條第1項)

- 本法施行前，申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權或載明優先權必要事項而失權的申請案，且尚未審定或處分者，於發明、新型專利申請案尚在最早之優先權日起16個月內，於設計專利申請案為10個月內者，得依修正施行後之規定申請回復優先權

補正國際優先權證明文件期間(第153條第2項)

- 本法修正施行前，因未於申請日起4個月補正優先權證明文件而失權的申請案，且尚未審定或處分者，發明、新型專利申請案尚在最早之優先權日起16個月內，設計專利申請案為10個月內者，得依修正後之規定，補正優先權證明文件

尚未審定之發明專利權延長申請案(第154條)

- 本法修正前，已提出之延長申請，且於修正施行後尚未審定者，不受取得許可證於專利案公告後需時2年以上之限制；惟其專利權期間必須於新法施行時尚未屆滿

適用舊法

新法施行前已發生專利權自始不存在效果之專利申請案(第155條第1款)

- 本法修正施行前，如有非因故意之事由，而未於核准審定書或處分書送達之次日3個月內繳交證書費及第1年專利年費者，因已生專利權自始不存在之效果，不適用得申請回復公告專利權之規定

新法施行前已發生專利權當然消滅效果之專利申請案(第155條第2款)

- 本法修正施行前，第2年以後之專利年費已逾加倍補繳期限，而專利權已當然消滅者，於新法施行後，不適用回復專利權之規定

尚未審定且未改為衍生設計之聯合新式樣案(第157條)

- 修正施行後尚未審定的聯合新式樣申請案，如申請人不在3個月改請為衍生設計案，或不能改為衍生設計案者(例如在原申請案公告後才提出的聯合新式樣申請案)，仍適用舊法審結

謝謝聆聽

