

專利優惠期審查基準修正草案公聽會

(106 年 3 月 17 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，係以公聽會清稿版內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>「喪失新穎性或進步性之例外(優惠期)審查基準修正重點說明」簡報</p> <p>1. 檢索到之適用優惠之相關文獻，會在檢索報告中敘明嗎？</p> <p>2. 公開事實之行為主體包含第三人，當公開人與申請人在下列各種情況中：(1)完全相同、(2)部分重疊、部分不重疊、(3)公開人多於申請人、(4)公開人少於申請人，是否適用優惠？</p> <p>3. 簡報流程圖中「檢附相關證明文件予以證明」，所謂的「證明文件」為何？</p> <p>4. 若某人 A 將其發明以論文 X 公開後另申請發明專利，他人 B 參考該論文之技術內容後再以論文 Y 公開，且論文 Y 中註明以論文 X 為參考文獻，則論文 Y 是否為申請專利之發明的先前技術？</p>	<p>1. 原則上，檢索過程中發現之相關資料，皆會列入檢索報告中。</p> <p>2. 有關情況(1)及(4)，由於公開行為之主體不包含他人，故適用優惠。有關情況(2)及(3)，因公開行為主體包含他人，而有可能為他人獨立發明之公開的情況，原則上，推定該發明不適用優惠，若申請人認為該發明適用優惠，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明，參見第 4.7 節之說明。</p> <p>3. 審查基準中對證明文件之態樣並未加以限制，申請人得視個案之具體情況提供相關證明文件，審查時將綜合考量個案事實及證明文件，認定是否適用優惠。</p> <p>4. 若 A 於優惠期內申請專利，則論文 Y 中單純轉載 X 內容之部分(例如於引述資料句末以註腳說明原始作者姓名、書名或期刊名稱、頁碼等)不作為先前技術，其他非單純轉載 X 內容之部分得作為先前技術。</p>
2	<p>第 4.2 節「公開事實之行為主體」(p.2-3-22)</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 他人B看了某人A公開的技術內容後，將該內容再次公開，則A申請該內容之發明是否適用優惠？ 2. 申請人之切結書可作為主張優惠的證明文件嗎？ 3. 第三段中第三人的舉例，建議在句末加「但不在此限」。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若符合要件(1)於該公開事實發生後十二個月內申請發明專利、(2)出於本意或非出於本意所致，則適用優惠。 2. 切結書通常是表達主觀意識，若僅是申請人之切結書，其證據力較薄弱，尚須配合其他客觀證據，依個案情況綜合判斷是否適用優惠。 3. 該段為第三人的舉例說明，末尾有「等」字，僅為例示性質，並無限制之意。
3	<p>第 4.3 節「喪失新穎性或進步性之例外的期間」(p.2-3-22~23)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對於主張國際優先權之申請案，優惠期期間之迄日為申請日，非優先權日；然而對於主張國內優先權之申請案，優惠期期間之迄日為優先權日(基礎案之申請日)，優惠期加上優先權之期間將可達 24 個月，為何二者之間有如此差異？ 2. 第三段所載「優先權之起算日不得溯自該優惠之事實發生日」，其意為何？係指優惠期與優先權二者無法疊加之概念嗎？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> (1) 「國際優先權」與「國內優先權」二者性質不同，前者僅係將優先權日作為專利要件審查基準日，主張「國際優先權」之後案不會取代被主張之前案。反之，主張「國內優先權」之後案會取代被主張「國內優先權」之前案，故可繼受前案之優惠。 (2) 參見審查基準第二篇第五章之第 2.7 節(4)之規定。 2. <ol style="list-style-type: none"> (1) 本段係特別說明我國並無巴黎公約第 11 條「展覽優先權」之適用，該段內容修正為「由於我國專利法未參照巴黎公約第 11 條之規定，因此國際優先權之起算日不得溯自申請專利之商品先前參加展覽之事實發生日」。

		(2) 並非表達二者無法疊加之概念。
4	<p>第 4.4 節「專利公報上所為之公開」(p.2-3-23)</p> <p>1.</p> <p>(1) 對於第三人之冒認申請於專利公報上所為之公開，若真正申請人於該公開後 12 個月內申請發明專利，真正申請人之發明是否適用優惠？</p> <p>(2) 若可適用優惠，則依專利法第 23 條、第 31 條是否會產生重複專利之問題？</p> <p>2. 若 A 與 B 為共同發明人，且在契約中約定 A 可於台灣申請，B 可於中國大陸申請。若 B 於中國大陸申請案之公告日早於 A 於台灣申請案之申請日，則 A 之申請案是否適用優惠？</p>	<p>1.</p> <p>(1) 若真正申請人於該公報公開後 12 個月內申請發明專利，該發明適用優惠。於此情況，申請人應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。</p> <p>(2) 該發明適用優惠，僅係將申請前之公開事實排除作為判斷該發明是否具有專利法第 22 條新穎性或進步性之先前技術，並未排除該申請在先之相同或相關發明申請案作為專利法第 23 條、第 31 條之先前技術。亦即，該申請在先之申請案仍可使後申請案，因不符專利法第 23 條之擬制喪失新穎性或第 31 條之先申請原則之規定，而不准專利，因此不會產生重複專利之問題。</p> <p>2. 申請人因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開，原則上，發明不適用優惠，除非該公報公關係出於專利專責機關之疏失或他人冒認申請所導致者，因此，A 之申請案不適用優惠。</p>
5	<p>第 4.5 節「喪失新穎性或進步性之例外的適用情事」(p.2-3-23~24)</p> <p>1. 第 5 段中，公開態樣「因公開實施者」中的「實施」，與專利法第 58 條之「實施」是否相同？</p>	<p>1. 二者相同，皆指製造、使用、為販賣要約、販賣、進口等。</p>

	<p>2. 「密不可分」之概念是否可保留？當申請人主動聲明喪失新穎性或進步性之例外的優惠時，若各次公開事實有密不可分之關係者，是否得僅聲明最早發生之事實？</p>	<p>2. 已依建議修正，將原基準有關「密不可分」之相關規定補列於第 4.7 節中。</p>
<p>6</p>	<p>第 4.6 節「喪失新穎性或進步性之例外的效果」(p.2-3-24)</p> <p>1. 第 2 段記載「於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，則申請專利之發明將依先申請原則而不准專利」，惟除了先申請原則外，發明亦有可能因不符「擬制喪失新穎性」之規定而不准專利，建議改為二者並列。</p>	<p>1. 改為二者並列，該段內容修正為「於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性或進步性之優惠不能排除他人申請在先之事實，則申請專利之發明將因擬制喪失新穎性或先申請原則而不准專利」。</p>
<p>7</p>	<p>第 4.7 節「喪失新穎性或進步性之例外的審查」(p.2-3-24~25)</p> <p>1. 學術界之論文作者包含他人，係為常見情況，申請人應如何證明其發明適用優惠？</p> <p>2. 若論文作者全體簽名，聲明除申請人外，其餘非申請人之論文作者對發明不具貢獻，是否可採？</p> <p>3. 關於審查要件(1)申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，若係公開於為季刊或雙週刊等，且未載明公開之日，如何推定公開日期？</p>	<p>1. 原則上，應提供客觀證據予以證明，若僅是申請人之切結書，其證據力較薄弱，尚須配合其他客觀證據，依個案情況綜合判斷是否適用優惠。</p> <p>2. 若為論文作者全體簽名之聲明，其可信度及證據力較高，原則上可採。若為非申請人之論文作者聲明其僅在論文撰寫上協助申請人，並無發明貢獻，原則上亦可採。</p> <p>3.</p> <p>(1)均依相同規則從嚴推定，若為季刊，則以該季之首日予以推定，若為雙週刊，則以第一週之首日予以推定。</p> <p>(2)已於第 4.3 節中，補充季刊、雙週刊及週刊等公開事實，公</p>

	<p>4. 關於審查要件(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，若研討會論文集載明某篇論文之作者為A及B，而申請人A於該論文公開後12個月內申請發明專利，發明人為A及B，則該申請專利之發明是否適用優惠？</p>	<p>開日期之推定方式。</p> <p>4. 發明人A及B依發明行為取得專利申請權，為原始申請權人，屬本節所稱「申請人」。由於論文公開行為主體均為申請人，得認定該論文公關係導因於申請人之意願，且申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利，因此，該發明適用優惠。</p>
8	<p>第4.8節「審查注意事項」(p.2-3-25)</p> <p>1. 若申請案不適用優惠，某一引證文件仍屬喪失新穎性或進步性之先前技術，建議讓申請人有申復之機會。</p> <p>2. 若申請人於申請時主動聲明，則於實體審查階段仍會比對公開人與專利申請人嗎？現行作法係於申請時聲明，審查時並不會比對。</p>	<p>1. 審查實務上，若申請案不適用優惠，以致於該引證文件仍屬喪失新穎性或進步性之先前技術時，審查意見通知函之內容係關於新穎性、進步性之核駁理由，若申請人認為該發明有可適用優惠之情事，得於申復時敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明，故已有給予申請人申復之機會。</p> <p>2. 原則上，審查時仍會比對。</p>
9	<p>綜合討論</p> <p>1. 若證明文件為宣誓書，申請人自行簽署其他論文作者對發明沒有貢獻，是否可採？</p> <p>2. 基準草案中有三種人，「申請人」、「第三人」及「他人」，4.2</p>	<p>1. 宣誓書通常是表達主觀意識，若僅是申請人之宣誓書，其證據力較薄弱，尚須配合其他客觀證據，依個案情況綜合判斷是否適用優惠。</p> <p>2. 已於第4.2節中補充第四段「上述申請人以外之人稱為他人，</p>

	<p>節中有定義「申請人」及「第三人」，但未定義「他人」。「他人」是否為「申請人」與「第三人」之外之人？</p> <p>3. 「4.5 喪失新穎性或進步性之例外的適用情事」第 5 段中關於公開態樣的舉例，係源自於修正前之專利法條中的文字，目前法條已修正刪除公開態樣之限制，此處仍須保留嗎？</p> <p>4. 主張「國內優先權」之後案，如果有改良之部分，在判斷是否適用優惠時，會再探討後申請案與「國內優先權」基礎案有那些部分相同或不同嗎？後案改良之部分可一併適用優惠嗎？</p>	<p>包含第三人」。</p> <p>3. 此處僅為例示，以利瞭解公開之態樣，並無限制之意。</p> <p>4.</p> <p>(1) 審查國內優先權之後案時，其中與前案為相同發明之部分，其審查基準日為優先權日，其餘與前案為不同發明之部分，其審查基準日為後案之申請日。</p> <p>(2) 上述相同發明部分具有優惠期與優先權累加之效果，亦即自公開日至後案申請日止，至多可達 24 個月。不同發明部分則無累加效果，必須同時符合二個要件：(1)申請人於該公開事實發生後十二個月內申請發明專利，(2)申請人出於本意或非出於本意所致者，後案不同發明(改良之部分)始可適用優惠。</p> <p>(3) 舉例而言，某人於日期 D1 公開發明 A 後，於 12 個月內申請 A 之發明專利(申請日為 D2)，之後再於 12 個月內申請 A、A'、B、A+B 之發明專利(申請日為 D3)，並主張前案之國內優先權與不喪失新穎性或進步性之優惠，由於後案之 A、A' 與前案之 A 為相同發明，因此</p>
--	---	---

	<p>5. 若「發明」改請為「設計」，優惠期間為原發明之「12個月」或為改請後「設計」之「6個月」？可否在程序基準中補充說明？</p> <p>6. 修法後適用優惠之公開態樣已無限制，則「商業上使用」是否亦為適用之公開態樣？</p>	<p>得適用優惠，並享有累加效果，D1至D3至多可為24個月，另B、A+B與A為不同發明，若須適用優惠，除須符合要件(2)之外，另須於公開日D1後12個月內申請，因此無累加效果，亦即D1至D3至多可為12個月。</p> <p>5.</p> <p>(1) 於本基準實施日後，若發明申請案之申請日在施行日後，該「發明」改請為「設計」，則優惠期間將為改請後「設計」之「6個月」，亦即優惠期間係以申請案之最終種類而定。</p> <p>(2) 於設計審查基準之注意事項中另行補充說明：「應注意者，當發明專利或新型專利改請為設計專利時，其優惠期間僅能為6個月，亦即優惠期間係以申請案之最終種類而定。例如申請人於該公開事實發生後7至12個月內申請發明專利或新型專利，雖符合12個月期間的要件規定，但若該案再改請為設計專利時，因已逾6個月期間，則該公開事實之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝，不適用該優惠。」</p> <p>6. 除了專利公報之公開外，公開態樣並無限制，「商業上使用」之公開亦可適用。</p>
--	---	---