

## 《專利法修正總說明（100.12.21 修正）》

專利法（以下簡稱本法）自三十三年五月二十九日制定公布，並自三十八年一月一日施行，歷經八次修正，最後修正日期為九十二年二月六日。

隨著知識經濟崛起，無形智慧財產權已取代傳統資產，成為企業管理及國家發展之重要資源，故協助產業創新研發，提升國家整體競爭力，已成為政府當前之首要目標。近年來，政府鼓勵創新研發、對於推動落實智慧財產權保護格外重視，尤其是專利權，更是促進社會進步及產業競爭之首要利器，與科技發展及國家競爭力息息相關，亦為衡量國家現代化程度之重要指標。

為鼓勵產業創新研發，提升我國經濟實力及產業競爭力，並為推動六大新興產業中，與生物技術、綠色能源及精緻農業等至為攸關之國內重要產業發展，及提升專利審查品質之需要，兼以國內外產業競爭，因應全球化趨勢影響，具有國際性之專利制度，尚應與國際規範相調和。經持續觀察國際智慧財產權環境變遷，密切關注各國專利法修正動態，並配合科技高度發展，除研議各項專利修正議題，自九十五年起陸續召開十五場公聽會外，同時對於現行法之施行情形，亦廣納各界意見，積極檢討有無不足或尚須修正之處，經整合後，現行專利制度有再修正之必要，並自九十八年二月起再召開八場公聽會，聽取各界意見，爰擬具「專利法」修正草案。其修正要點如下：

### 一、明確界定創作之定位

創作為發明、新型及設計之上位概念，為避免創作係「新型」或「設計」之誤解，及解決現行法對於「創作」有廣、狹範圍不一之情況，爰將發明、新型與設計併列為創作之類型。（修正條文第一條）

### 二、變更新式樣專利名稱為「設計專利」

茲為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念，及明確表徵設計保護之標的，爰參考國際立法例，將現行「新式樣」一詞修正為「設計」。（修正條文第二條及第一百二十一條）

### 三、增訂發明、新型及設計之「實施」之定義

按「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為，應屬「使用」之上位概念，為解決現行本法對於「使用」與「實施」之用詞不一，所產生解釋上之困擾，爰增訂實施之定義，並修正相關條文「實施」與「使用」之用語。（修正條文第二十二條、第五十八條、第八十七條、第一百二十二條及第一百三十六條）

### 四、修正優惠期之適用範圍並增訂其事由

將於事實發生後六個月內申請發明及新型專利之優惠期適用範圍，由現行僅及於新穎性，修正為包含新穎性及進步性（在設計專利者，為創作性），擴大優惠期之適用範圍；於得主張優惠期之事由，新增依己意於刊物發表者。（修正條文第二十二條及第一百二十二條）

五、將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外

配合國際立法趨勢，將現行說明書包含「申請專利範圍」及「摘要」，修正為獨立於說明書之外。(修正條文第二十三條及第二十五條)

六、增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定

明定以外文本提出申請者，其外文本不得修正，並配套引進誤譯訂正制度之規定；授權訂定外文本外文種類之限定及其應載明事項之辦法。(修正條文第二十五條、第四十四條、第六十七條、第一百零六條、第一百十條、第一百二十五條、第一百三十三條、第一百三十九條及第一百四十五條)

七、導入復權規範

為鼓勵創新、保護研發之成果，增訂申請人或專利權人如非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張或未依時繳納專利年費，致生失權之效果者，准其申請回復之機制。又回復專利權之效力，不及於原專利權消滅後至准予回復專利權公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。(修正條文第二十九條、第五十二條、第五十九條及第七十條)

八、放寬申請分割時點之限制

採行發明專利核准後分割制度，增訂申請人於初審核准審定書送達後三十日內得提出分割申請之規定。(修正條文第三十四條)

九、完備審查中之修正制度

「補充、修正」之用語改為「修正」，刪除申請人主動提出修正之時間限制；為免延宕審查時程，增訂「最後通知」制度，申請人於專利專責機關為最後通知後，申請專利範圍之修正，僅得就特定事項為之；違反者專利專責機關得逕為審定。(修正條文第四十三條)

十、修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定

放寬申請醫藥品或農藥品之專利權期間延長之規定，刪除現行本法規定為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後二年以上之限制；增訂專利權屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長；核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。(修正條文第五十三條、第五十四條及第五十六條)

十一、增訂並修正專利權效力不及之事項

增訂非出於商業目的之未公開行為、專利權人依第七十條第二項規定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、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，均為專利權效力不及之事項；復按權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本次修正明確採行國際耗盡原則。(修正條文第五十九條及第六十條)

十二、明確界定專屬授權相關規定

明定授權得為專屬授權或非專屬授權、專屬授權之定義與專屬授權及非專屬授權之再授權規定。(修正條文第六十二條及第六十三條)

### 十三、修正舉發相關規定

廢除依職權審查之制度；修正得提起舉發之事由，並明定其舉發事由依核准審定時之規定，惟因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者，因該等事由均屬本質事項，核准審定時舉發事由雖未規定，仍得舉發；另就程序規定部分，增訂得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得依職權審酌、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定，並刪除依職權通知更正之規定。（修正條文第七十一條、第七十三條、第七十五條及第七十八條至第八十二條）

### 十四、修正專利特許實施之規定

將「特許實施」名稱修正為「強制授權」，並修正其相關規定，包括申請事由、要件，並須於作成強制授權處分時，同時核定補償金。（修正條文第八十七條至第八十九條）

### 十五、增訂有關公共衛生議題之規定

配合世界貿易組織（WTO）為協助開發中國家及低度開發國家取得所需專利醫藥品，以解決其國內公共衛生危機，強制授權生產所需之醫藥品，並明定適用本機制申請強制授權之範圍。（修正條文第九十條及第九十一條）

### 十六、修正專利侵權相關規定

依據權利人民事救濟請求權之性質，明定損害賠償請求權及侵害排除防止請求權之規定；損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要。增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式，就權利人之損害設立法律上合理補償底限，並適度免除舉證責任之負擔。另為釐清專利標示規定之用意，刪除未附加標示者，不得請求損害賠償之規定。（修正條文第九十六條至第九十八條）

### 十七、新型專利制度整體配套規劃修正

就同一人於同日以相同創作，分別提出發明及新型專利申請者，增訂於發明核准審定前通知擇一之規定，選擇發明者，其新型專利自始不存在，選擇新型者其發明不予專利；增訂新型修正明顯超出申請時之範圍者，作為不予專利之事由；修正新型專利權人行使權利應盡之注意義務；新型專利更正採行形式審查制，但與舉發案合併審查時，採實質審查並合併審定。（修正條文第三十二條、第一百十二條、第一百十七條及第一百十八條）

### 十八、設計專利制度整體配套規劃修正

開放設計專利關於部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計（Icons & GUI）、成組物品設計之申請；新增衍生設計制度，並廢止聯合新式樣制度。（修正條文第一百二十一條、第一百二十七條及第一百二十九條）

### 十九、增訂過渡條款

本次修正重點包括新增得主張優惠期之事由、發明專利初審核准審定後得提出分割申請、新型專利單純更正申請採形式審查、修正舉發、更正及設計專利相關規定等事項，皆屬專利制度重大變革，爰增訂新舊法律過渡期

間規定，以資適用。(修正條文第一百四十九條至第一百五十八條)

## 二十、明定本法施行日期由行政院定之

因本次修正為全案修正，實務作業程序亦須配合調整修正，另增訂多項專利制度重大變革事項，須有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分瞭解及適應修正後之制度運作，爰明定本法施行日期，由行政院定之。(修正條文第一百五十九條)

## 《專利法第二十七條、第二十八條修正草案總說明(99.08.25 修正)》

專利法(以下簡稱本法)自三十三年五月二十九日制定公布，並自三十八年一月一日施行，歷經八次修正，現行本法係於九十二年二月六日修正公布，除第十一條自公布日施行、刪除條文自九十二年三月三十一日施行外，其餘條文自九十三年七月一日施行。

九十二年為因應我國加入世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)，本法第二十七條增列「在世界貿易組織會員」第一次依法申請之專利，亦得主張優先權，俾履行與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)第二條規定之義務。惟鑒於本法第二十八

條之文義及有關主張世界貿易組織會員優先權之程序規定未盡周延，復為配合「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」之簽署，予以明確規範，第二十七條並配合修正，爰擬具「專利法」第二十七條、第二十八條修正草案，增列主張優先權者，應於申請書中載明原受理申請之「世界貿易組織會員」，並應檢送該會員證明受理之申請文件。

## 《專利法修正總說明(92.02.06 修正)》

專利法(以下簡稱本法)係三十三年五月二十九日由國民政府制定公布，三十八年一月一日施行，歷經七次修正，現行本法係 貴院於九十年十月四日完成修正審議，經總統於九十年十月二十四日公布；另為配合我國加入世界貿易組織之「專利法」部分條文修正案，業於八十六年五月七日公布，本院訂於本(九十一)年一月一日施行。

茲以經濟發展諮詢委員會總結報告，於所獲三百二十二項之共同意見中，將「健全智財權審查機制」一項列入，要求加強智慧財產權保障，加速建立創新環境及健全智慧財產權之審查機制，本院於九十年十一月二十八日將「專利法」修正草案函送 貴院審議，惟未能於 貴院第四屆立法委員任期內完成審查，依立法院職權行使法第十三條規定，下屆不予繼續審議。復因我國於本年一月一日成為世

界貿易組織會員，本法又具有國際性，自應密切關注各國規定，並與國際規範相調和。是有感於國內企業發展、國際立法趨勢及提升專利審查品質之需要，現行專利制度有再修正之必要，爰擬具「專利法」修正草案，其修正要點如次：

一 明確界定本法有關期間之計算

期間之計算，影響當事人權益甚鉅，現行條文中有「之日起」或「之次日起」規定，用語不一，滋生疑義，爰一致修正為「之日起」，並明定原則上始日不計算在內，僅於有特別規定時，如專利權存續等期間，即日起算。（修正條文第二十條）

二 修正專利新穎性、進步性及創作性之規定

有關專利新穎性、進步性及創作性之認定，攸關專利申請案件之准駁，影響人民權益至鉅，現行條文容有疏漏或未周延之處，爰參照國外立法例，酌為增修正，以資完備。（修正條文第二十二條、第九十四條及第一百十條）

三 刪除繳納規費作為取得申請日之要件

按申請日之取得除具備申請書、說明書及必要圖式外，依現行條文第二十三條規定尚需繳納規費，惟規費之繳納修正條文第八十條已有明文，且應屬可補繳之事項，不宜因未繳納或未繳足規費而無法取得申請日，而影響申請人權益。至於申請人未繳納規費或未繳足規費，且經通知補正仍未繳納者，申請案將不予受理。爰參考國際上其他國家之作法，不將規費之繳納，作為取得申請日之要件。（修正條文第二十五條及第一百十六條）

四 修正說明書記載、補充、修正、更正之規定

為順應國際上對說明書撰寫方式採鬆綁之趨勢，並落實簡政便民之施政，且避免現行實務上執行所生之爭議，爰就專利說明書記載、補充、修正、更正之規定，酌作文字修正，以資明確。（修正條文第二十六條、第四十九條、第六十四條、第一百十七條及第一百二十二條）

五 明確列舉不予專利之法定事由

參照行政程序法第五條規定意旨，對於不予專利之行政處分，宜有明確規定，爰將本法中所有不予專利審定之事由予以列舉，俾專利審查人員及申請人有所遵循。（修正條文第四十四條、第九十七條及第一百二十條）

六 整合提起異議與舉發事由而廢除異議程序

現行本法關於專利之公眾審查區分為核准審定後領證前之異議制度及領證後之舉發制度。由於異議爭訟曠日費時，以致有無專利權之爭議遲遲無法確定，或常有藉異議程序阻礙專利權人領證之情事，對於專利權人之保護，實顯不周。況我國現行舉發程序，對於得提起舉發與得提起異議之法定事由大致相同，且二者所踐行之程序，並無二致，對之不服者，所能提起之行政救濟程序亦完全相同，實無併存之必要。爰整合提起異議與舉發之法定事由，將現行條文第四十一條刪除，異議程序廢除，使得提起異議事由納入舉發事由中，以保留原有公眾審查之精神，達到簡化專利行政爭訟層級，使權利及早確定。

## 七 刪除審定公告中之依職權審查之規定

本次修正專利權一經核准即可繳費領證，自公告之日起取得專利權。對於已發給之專利權，如發現有不合法情事，專利專責機關另可依修正條文第六十七條第一項依職權撤銷之，已無發證前（即審定公告中）依職權審查之問題，爰刪除現行條文第四十五條核准審定後尚未領證前，專利專責機關對於不應給予專利得依職權撤銷之規定。

## 八 修正核發專利權之時點

依現行本法關於專利申請案經核准後，需俟公告後三個月無人異議或異議不成立審查確定後，始取得專利權。此種領證前之異議制度，使申請人遲遲無法領證，迭遭質疑，國際立法趨勢上已多不採用。爰明定申請案一經審定即可繳納規費，取得專利權。（修正條文第五十一條、第一百零一條及第一百十三條）

## 九 增訂「為販賣之要約」亦為專利權效力所及

按與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第二十八條規定，專利權人得禁止第三人未經其同意製造、使用、為販賣之要約（offering for sale）、販賣、或為上述目的而進口其專利物品。故國際上已將『為販賣之要約』列為專利權人效力範圍，爰參酌國際法例增列之，以符合國際規範。（修正條文第五十六條、第一百零六條及第一百二十三條）

### 一〇 刪除核准專利權得分割之規定

按專利核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，不但增加審查程序之複雜化，並且造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准專利範圍之內容。目前其他國家並無核准專利權後得分割專利權，爰刪除現行條文第六十八條，有關專利權得分割之規定。

### 一一 增訂舉發審查程序規定

舉發審查程序依現行本法之規定，原係準用異議有關之規定，本次修正已廢除異議程序，舉發之審查無法準用異議程序之條文，爰另為規定。（修正條文第六十九條至第七十二條）

### 一二 刪除專利物品之標示及刑罰規定

現行本法規定專利權之標示不得逾越專利權之範圍，對於非專利物品或非專利方法所製物品，不得附加請准專利字樣或讓人誤為已准專利之標示；如有違反，應負刑事責任。惟專利物品應如何標示，其標示是否確實，有無欺騙行為或致損害於他人，刑法、公平交易法及民事侵權等現行法律之規範已足資適用，爰刪除現行條文第八十三條及第一百三十條。

### 一三 修正專利權人專利年費之減免規定

為有效激勵自然人、學校及中小企業利用其發明專利權，提升我國科技產業之創新發展，爰參考國外立法例之獎勵規定，修正專利年費減免之規定。（修正條文第八十三條）

一四 增訂涉侵權訴訟之舉發案專利專責機關得優先審查

為保障專利權人合法權益，有關於專利專責機關審查中之舉發案，如知有提起專利侵權爭端訴訟案，為使涉訟二造糾紛儘早解決，有必要使舉發案早日審查確定，爰增訂涉有侵權訴訟之舉發案，專利專責機關得優先審查。（修正條文第九十條）

一五 新型專利改採形式審查制

參考世界主要國家新型專利審查制度，均將技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式審查，以達到早期賦予權利之需求，爰參考修正之。（修正條文第九十七條至第九十九條）

一六 增訂新型專利技術報告

由於新型專利改採形式審查，未對其新穎性及進步性進行實質審查，導致新型專利權之權利內容有相當之不安定性及不確定性，爰參考外國立法例，引進新型專利技術報告制度，任何人於新型專利公告後均可向專利專責機關申請新型專利技術報告。另為防止新型專利權人利用此制而濫用行使權利，對第三人技術利用及研發帶來相當大之危害，爰參考國際立法例，新型專利權人於行使權利前，應提示由專利專責機關所作成之新型專利技術報告。（修正條文第一百零三條至第一百零五條）

一七 廢除新型專利及新式樣專利之刑罰規定

現行本法業將侵害發明專利權除罪化，卻仍維持侵害新型、新式樣專利之刑事責任，屢遭批評，咸認侵害技術層次較高之發明專利無刑事責任，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，顯有輕重失衡之不合理情況。再以本次修正，新型專利已改採形式審查，對於僅經形式審查之新型專利權，是否合於取得專利權之實質條件，並不確定，如仍採取刑事罰，以國人習慣以刑逼民之作法，易對被告造成無法彌補之傷害，爰將侵害新型、新式樣專利權，均予廢除刑罰，完全回歸民事解決，以解決現行本法輕重失衡體例不一之狀況，並避免將來專利權人動輒發動刑事程序影響企業之發展，爰刪除現行條文第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條及第一百二十九條。

一八 增訂過渡條款

本次修正重點包括廢除異議程序、新型專利改採形式審查、導入新型專利技術報告等等，皆屬專利制度重大變革，爰增訂新舊法律過渡期間規定。（修正條文第一百三十四條至第一百三十六條）

一九 明定本法施行日期由行政院定之

因本次修正為全案修正，實務作業程序亦須配合調整修正，另廢除異議程序，新型專利改採形式審查，屬專利制度之重大變革，須有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分瞭解及適應修正後之制度運作，爰明定本法施行日期，由行政院定之。（修正條文第一百三十八條）