

專利權修法建議系列(一)

談我國專利權期間調整之可行性

蘇建太¹

專利法第1條開宗明義說明了專利法立法目的係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。相較於商標法為維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展；以及著作權法為促進國家文化發展之宗旨有所不同。經實體審查核准之發明或新式樣專利申請案，或經形式審查核准之新型專利申請案，申請人若於收達核准審定書或核准處分書3個月內繳納證書費及年費後，該核准之專利申請案始予公告並自公告日起給予該申請案之專利權²。由於新型專利在92年修正版專利法已採用形式審查，其處理時限相較需經實體審查之發明專利為短；另外即使是同需經實體審查之新式樣專利，其處理時限亦短於發明專利³。因此，本文僅針對實體審查期限較長且技術程度較高之發明專利，提出對於專利權期間衍生相關問題之淺見。

專利權之特性

以發明為例，發明專利請求標的主要可以區分為兩種範疇，分別為物的請求方式以及方法的請求方式。對於取得專利權之發明專利，專利法第56條第1項及第2項皆明定了物品(或方法)之專利權人「專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品(或方法)之權」。換句話說，專利權係由國家授予一定期限之「排他權」，故而相較於其他的智慧財產權如商標權或著作權，具有較強之獨占性。

如前所述，經實體審查核准之發明，需於收達核准審定書後一定期限內繳納證書費及年費，所核准之專利申請案始予公告並自公告日起給予該申請案專利權。亦即，發明申請案在智慧局需經過審查、核准審定通知、申請人期限內繳費、以及公告發證後才能擁有該發明申請案之專利權；縱經核准而未於屆期前繳費者，該核准專利申請案不僅不予公告，其專利權自始不存在。承前述內容，由於核准並擁有專利權之技術內容必需以公告之方式公諸大眾，再者，因專利往往需要較大資金及人力進行開發，投入的設備成本或勞力資源有時亦難以預估，更且必

1 作者為專利師，現任兆里國際專利商標事務所執行長。

2 專利法第51-1、51-2、101-1、101-2、113-1、113-2。

3 專利各項申請案件處理時限表。http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=818&guid=d0896463-61d2-4ed0-ad0d-0454d7ef27ca&lang=zh-tw

須面臨所完成技術方法或成果產品的商品化推行，其所遭遇之風險程度皆較為嚴苛。基於前述理由，專利權具強獨占性似有其依據。

專利權期間計算

根據與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)第33條「The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.」所述內容可知，TRIPs規定可享有之保護期間應自申請日起計算至少二十年。因此依照台灣現行專利法第51條第3項規定「發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿」，此期限已與其他大部分國家(如美國、日本等)或區域聯盟體趨向一致。應注意的是，所謂專利權期限與專利權發生效力之起算日仍不同，前者為從申請日起計算，後者為公告之日起計算。

由於專利權發生效力係從核准領證後之公告日算起，因此若審查進度冗長導致獲准專利權的時間點向後拖延時，可能會造成專利權人實質擁有該專利權效力的時間區段縮短。為避免此漏失，世界多國之立法例皆採行早期公開及發明實體審查制度，藉由申請案自申請日(或其主張之優先權日)起18個月後公開，以及申請案若未在一定期限內請求實體審查，專利專責機關則不予審查，該申請案會被視為撤回。藉此制度，可有效降低專利專責機關審查時程的壓力，並可將專利申請案以早期公開之方式，使產業或競爭對手早期獲知申請案之實質技術特徵，以避免投入重複性研究與經費，造成資源浪費或競爭秩序上的不安，長期來看更可促進產業進步。

台灣在2001年修法時即導入發明專利早期公開制度的概念，直到現行專利法中仍保持這立法的美意。此外，進一步參閱現行法第40條之內容，更把「補償金」請求權的概念納入，以保護專利申請人於專利申請案公開至核准領證公告之間過渡期的保護條款。按專利法第40條第1至2項之意旨，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金；或對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得請求補償金。基於此點，對於若因審查延宕而造成專利申請案公開至核准領證公告之過渡期間過長時，似屬公平。然則，一般發明專利申請案在核准前往往往會依審查意見通知函之內容進行申請專利範圍之修正，因此當核准公告後之申請專利範圍與公開時之申請專利範圍所涵蓋範圍有出入時，依專利法第56第3項之規定「解讀發明專利權之範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，復參『專利侵害要點(下篇)』中對於解釋申請專利範圍證據一段中可知，發明專利權範圍應以公告之說明書或經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準⁴。由上可知，若審查延宕而造成專利申請案公開至核准領證公告間之過渡期間過長時，恐仍縮短專利權人實

4 專利侵害要點，第30頁。

質主張專利權有效力之時間區段。

此外，根據智慧財產局「98年報專利統計」⁵資料顯示，在2004年發明新申請待辦案件約為4萬3千多件，然至2007年發明新申請待辦案件已增加至兩倍以上(約9萬件)，截至2009年底資料顯示發明新申請待辦案件已達14萬件以上。一般來說，專利專責機關審查專利申請案待辦案件持續累積增加時，亦會產生後方排隊待審案件延後獲准的時間點，長久亦會影響產業競爭力及造成申請人的卻步。雖然2009年1月1日起智慧財產局始試辦之「發明專利加速審查作業」方案，當台灣申請案對應之外國申請案，若獲外國專利局通知之核准審查結果後，申請人可提出發明專利加速審查之發動程序，藉此縮短審查時程，然而此方案是否會造成未申請外國對應案之申請人獲得核准之時程延後，仍屬未知。

由是，對於專利權期間之限定，若因審查時間冗長而導致專利權人實質擁有該專利權有效之時間區段受到影響時，以目前之法規制度似仍無法獲得補償。

然而對於特殊原因引起的專利審查期間之延宕，目前也不乏有專利權期間調整之先例。甚至因為行政程序上之延遲，專利主管機關也可以藉由合法之程序予以調整或延長，以下關於可予延長專利權期間之標的或規定，即為廣泛已知之明例。

可予延長專利權期間標的

1. 醫藥品、農藥品、醫藥品製造方法、及農藥品製造方法

依農藥管理法第9條規定「農藥之製造、加工或輸入，除本法另有規定及經中央主管機關公告不列管之農藥者外，應經中央主管機關核准登記，並發給許可證」，以及藥事法第39條規定「製造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入」，對於醫藥品、農藥品、醫藥品製造方法、農藥品製造方法等作為發明專利申請標的之專利申請案，往往尚需經其中央目的事業主管機關的許可，如醫藥品相關之中央目的事業主管機關為行政院衛生署，農藥品相關則為行政院農業委員會。策略上，為避免違反新穎性揭露要件之疑慮，若屬醫藥品或農藥品相關之創作，發明人會以申請專利為優先，再至中央目的事業主管機關申請上市許可及其許可證。然而，由於許可證之頒發尚有其他要求及配套措施，因此有時會造成專利申請案已經核准，但仍未取得許可證導致無法實施該專利權，影響專利權人實質擁有該專利權有效之時間區段。

5 智慧局98年報專利統計，第77頁。

目前補救醫藥品、農藥品及其製造方法專利權期限之措施，由專利法本身第52條第1項「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限」之規定即可獲致解決。至於非醫藥品、非農藥品或非其製造方法之發明、新型、或新式樣專利，目前尚無專利權期間調整之規範。

再者，根據行政院會通過版專利法草案第53條第1項，其內容為「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次」。復參立法說明可知該修正法條未來將明定專利權人即使獲准專利權中擁有一個以上之許可證，但只能就一許可證申請延長專利權期間，並以一次為限。且在立法說明解釋「若一許可證曾經據以申請延長專利權期間，專利權人不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間」。換句話說，專利權人在取得第一次許可證後，而且該許可證係可對應不同專利權時，僅能擇其一申請延長專利權期間，並受一專利案僅能延長一次之限制。另外，該專利法草案中移除了取得許可證關於二年的限制門檻，放寬限定以彌補專利權人因上述要件而無法實施該專利權的損失，實屬立法上之良意。但對於上限之認定，依同條第2項「前項核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限」內容觀之，仍維持現行標準。

另在行政院會通過版專利法草案第54條訂有一擬制性的補償條款，內容為「依前條規定申請延長專利權期間者，如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長。…」。

此目的在於為避免因專利專責機關審定核准該專利權期間延長前，而該專利權期限卻已屆滿之情形，導致產生了專利權期限屆滿及核准延長間之空窗過渡期。此立法之意雖佳，合理並適當地補償因權利產生空窗過渡期間。然則，未來既能以此方式補償因專利專責機關未審結專利權延長間權利狀態不穩定之不足處，何以未對新申請案若因審查過程延宕而導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，似仍存在討論之空間。

2. 因發生戰事受損失者

專利法第63條明定「發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。…」。

此項規定為較極端之例，其係因與外國發生戰爭時，恐專利權人因戰爭而影響其專利權的有效實施或損失，故而有此延展專利權條款之補償。

3. 專利權期間調整(PTA)-以美國為例

根據美國專利法第154(b)(1)之規定(35 USC 154(b)(1))，明定了若為歸責於美國專利商標局(下稱USPTO)延誤之因素，進而拖延並影響申請案領證及公告時程，並導致專利權期間縮短的話，獲准申請案之專利權人可以得到專利權期間調整，藉由延長專利權期間以獲得適當補償。換句話說，若根據USC 154(b)(1)規定，假如「USPTO依據相關法條沒有立即回覆」、「案件繫屬期間超過3年」、或「衝突程序(interferences)、保密命令或訴願造成延誤」時，該申請案獲准之專利權人即可獲得專利權期間調整以資補償。惟需注意的是，根據USC 154(b)(2)之限定要件中，仍規定了「the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed」，也就是以上專利權期間調整的補償日數，不可多於實際領證的日數中所被延誤之日數。

結論與建議

專利權期間的時間區段若有改變，依台灣現行法規，似可依專利法第52條第1項「延長」或依專利法第63條之「延展」之方式。然而，前者之要件僅限醫藥品、農藥品或其製造方法之發明為取得許可證而導致無法實施該專利權；而後者係為本國與外國因發生戰爭而影響其專利權的有效實施或損失。惟此二種情形，以現行實務皆需由申請人主動提出申請並提出相關證明文件後，經專利專責機關審查方能獲得該延長或延展專利權期間。若以專利專責機關因審查期間過長導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，以目前及未來修法內容中似仍無解。

無論是因許可證或戰爭等因素，皆為不可歸責於專利權人之事由。同樣的，專利申請案在專利專責機構排隊待審期間，亦非申請人所能控制之時間因素。目前採行之加速審查(AEP)作業方案雖對於具備申請外國對應案之申請人於接獲專利專責機構的審查意見或審定結果具一定良效，但是否對國內未申請國外對應案之申請人造成排擠效應仍屬未知的結果。未來針對此點，專利法之修法似可將此納入考量，藉由實質回饋以補償專利權人實質有效之時間區段，以使專利權人能有足夠時間實施該專利之發明，並使研發成本及相關支出能得到填補，並將非申請人所能控制之時間因素納入補償要件中，方可呼應專利法為「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之目的。

現今世界經濟之競爭，由於大量廉價勞動力之釋出，因大量生產而獲利之產業也漸變為微利產業。為擺脫產業激烈殺價競爭導致之微利，各國政府無不聚焦於培育以「創意」獲利之產業。是以諸先進國為鼓勵以「創意」獲利之產業，皆致力於鼓勵發明且營造對發明人及專利權人友善之環境。我國現今以致力營造有利知識經濟之環境為重要目標，是以營造一個對發明人及專利權人友善之環境極為重要。因專利專責機關審查期間過長導致專利權有效之時間區段受到影響之彌補，實為營造對發明人及專利權人友善環境之重要舉措，應可納入我國未來修法方向之考慮。