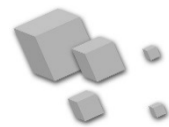


專利法修法專欄

專利法最新修正規定及實務變革解析



陳信儒*

壹、前言

「專利法部分條文修正草案」於2019年4月16日由立法院三讀通過，並於同年5月1日由總統公布，施行日期將由行政院另定之，本次修法之目的，旨在配合法規鬆綁、提升專利審查效能，讓專利申請人有充分時間思考專利布局，延長設計專利權保護期間以促進我國設計產業之發展。

本次修法相關議題，智慧財產局自2017年起於北、中、南共計5場之業務座談會，對業界徵詢與蒐集相關意見及修法方向，經過盤點後，彙整成5大修法重點，啟動本次專利法部分條文修正草案之修法程序，其間歷經2次修正公聽會以及法規修正預告之蒐集公眾意見，經修正後完成修正條文草案。

本次修正通過之專利法條文共計17條，包括修正14條及增訂過渡條文3條，修法重點包括：擴大核准審定後分割之適用範圍及期限、舉發案件審查效能提升之配套措施、修正新型得申請更正案之期間及審查方式、設計專利權期間延長、解決專利檔案儲存空間不足之困擾，另外針對優先權復權事由與發明專利權舉發事由等實

DOI : 10.3966/221845622019070038001

收稿日：2019年6月12日

* 經濟部智慧財產局法務室秘書。

本專題研究相關論述不代表任職單位之意見。

專利師 | 第三十八期 | 2019年7月
Taiwan Patent Attorneys Journal

務上有疑義之規定予以調整。

貳、專利法修正規定說明

爲使各界即時瞭解最新修正之專利法規定，及因應新法施行後，實務工作之變革，本文將藉由專利法修法重點介紹、過渡條文適用說明、以及實務工作應注意事項等分別說明之。

一、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

本次修法針對審定後分割之適用，除擴大其適用於發明專利再審查審定及新型專利核准處分外，同時對於申請審定後分割之期限亦予以放寬，並針對實務上分割之錯誤態樣明定違反者，其爲不予專利與舉發之事由。

◎增訂發明再審查審定及新型核准處分後，得申請分割（專利法第34、46、71、107及119條）

1.核准審定之審定（處分）後分割類型

專利法第34條第1項第2款，有關原申請案審定後分割之規定，於2011年修正時，參酌當時日本特許法第44條第1項第2款規定增訂，使申請分割之時點得由原申請案核准審定前，放寬至初審審定後，讓申請人於發明初審審定後，如發現其發明內容有分割之必要，有提出分割之機會，避免漏未申請之發明內容，無法受專利保護，因此，審定後分割有助專利權人完善保護其創作與專利布局，惟2011年時修法，僅適用發明初審核准審定。

近年來，在智慧財產局清理積案及提升審查品質與效能等政策之努力，自2010年至2018年爲止，發明初審平均首次通知時間，已由37.8個月¹下降至8.7個月²，發明初審平均審結時間則由41個月下降至14個月，發明再審查平均審結由30.5個月下降至14.4個月，與2011年修正專利法時之時空背景已有不同，因此，在申請案審查

¹ 2010年智慧財產局年報。

² 2018年智慧財產局年報，4頁。

時間大幅改善下，申請人取得專利權之時間也相對增快。但對於尚在考慮專利布局或權利保護範圍而計畫申請分割之申請人，其評估之時間相對縮短，故外界反映對於核准審定後之分割應有再放寬之必要。故本次修法將發明再審查核准審定納入得申請分割之類型。

而2018年新型專利案件之審查期間，亦僅為2.4個月，考量新型專利權人亦有放寬分割時點之需要，因此，本次修法新型核准處分後亦納入得申請分割之類型。

至於設計專利核准審定後分割及再審查審定後分割未一併納入，主要考量設計專利以圖式為其專利權範圍，因此，提出申請當時，其圖式於審查中，若是多設計於同一申請案之圖式，即代表多設計於同一申請案之專利權範圍，審查人員即應通知申請人分割，其與發明專利及新型專利有說明書及圖式，可於原申請案核准審定後，重新界定非屬核准審定之申請專利範圍有所不同，故暫不予納入得審定後分割之適用。

2.核准審定（處分）後分割之申請期限

另修正前專利法第34條第1項第2款之規定，核准審定後之分割，應於審定書送達後30日內為之，惟考量現行專利法第52條第1項之規定，專利申請案經核准審定者，申請人應於審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費，始予公告之作業期程，故為使申請人得於相同之期限內一併考量是否申請分割，故延長審定後分割之申請期限，由現行審定書送達後30日延長與繳費領證之期限相同。

3.核准審定（處分）後分割之限制

此外，審查實務上，常見分割案請求項與原申請案所界定之請求項全部或部分相同，雖然專利法施行細則第29條規定，核准審定後分割案，應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍申請分割，惟專利法就核准審定後分割違反前述請求項相同之情形，並無規定違反之法律效果，造成審查實務之困擾，爰於修正後專利法第34條將增訂第6項明定分割案得申請之範圍，違反規定者，專利專責機關得為不予專利及舉發事由。

另針對原申請已經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式，既經專利專責機關審查並准予專利之行政處分，審查程序已告終結，且機關受行政處分自我拘束之

原則，說明書、申請專利範圍或圖式自應維持核准當時之內容，進行公告，不得因審定後分割之申請而有變動。

二、舉發案件審查效能提升之配套措施（專利法第73、74及77條）

依修正前專利法第73條第4項規定，舉發人提起舉發後，應儘快提出理由及證據，以避免延宕審查，因此，補提理由及證據，應自舉發後1個月內為之，惟該1個月期限並非法定不變期間，逾越1個月期間補提之理由及證據，依專利法第17條但書規定，在舉發審定前提出者，均應受理並審酌之。

依據司法院2017年統計分析年報所示³，智慧財產法院就行政訴訟第一審案件，平均審結期間約為7.28個月（218.25日），民事訴訟第一、二審案件，平均審結期間為7.61個月（228.35日），而近年智慧財產局就專利舉發案件之平均審查期間雖已縮短至約14個月，但與司法審判之審理期程相比，無論是行政抑或民事案件，尚有落差，以致於民事案件若有專利無效之攻防，或舉發行政訴訟若有涉及第一次行政裁量權之行使時，專利專責機關無法先行提出其專業意見或做出審定提供法院參考，同時亦造成當事人急欲尋求向法院救濟，使得舉發制度無法發揮其應有之機制，因此，舉發程序有提升效能之必要性。

（一）增訂舉發人補提證據或理由之時間限制（專利法第73條第4項）

經檢討舉發案件審理之流程，修正前專利法第73條第4項之規定雖設有舉發人應於1個月內補提證據或理由，惟常見舉發人嗣後於審定前仍不斷利用提出證據及理由，造成舉發程序延宕，致專利權無法早日脫離爭端，有礙權利之安定性及技術流通。因此，為避免舉發案件審查時程，因舉發人一再補提理由或證據，導致程序拖延，爰修正第4項規定，將舉發人補提理由或證據，限於提起舉發後3個月法定期間內為之，逾期提出者，該補提理由或證據專利專責機關將不予審酌。

修正後專利法第73條之變革，是希望舉發人能有充足的時間提出舉發證據及理由，使得舉發案件之證據資料能完整提出，亦使得爭點與審查範圍得早期確定，有

³ 司法院司法統計資訊網，<https://www.judicial.gov.tw/juds/>，最後瀏覽日：2019年6月24日。

利舉發人及專利權人有效進行攻防，故舉發人補提證據及理由之時間由提出舉發申請後1個月延長為3個月，明定未於法定不變期間提出者，其法律效果為該事證不予審酌，以促使舉發人能於舉發前期即完整提出事證。

(二)專利權人提出更正時點之變革（專利法第74條第3項）

依專利法第67條及第68條規定，專利權人提出更正文，限制其更正事項並未有申請時間點之限制，並僅規定專利專責機關於審理舉發案件時，若有更正文應合併審查及審定⁴，因此，專利權人不斷提出更正文，雖依規定同一舉發案審查期間，有二以上之更正文者，申請在先之更正文，視為撤回⁵，惟更正文經專利專責機關認應准予更正後，仍應通知舉發人使其有再提出證據或理由之機會⁶，以衡平兩造之攻防權益，惟專利權人任意的提出更正文，將使舉發審查程序不斷的在准予更正與舉發人再提出補充證據與理由間來回進行。因此，為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，舉發期間之更正有限制之必要，爰參考日本特許法規定限制提起更正時點⁷，且考量修正後專利法第73條已限制舉發人補提證據及理由之時間，使得專利權人能評估舉發事證之內容，提出適當之更正文，爰依現行專利審查實務申請更正態樣及考量衡平兩造攻防權益，修正專利法第74條第3項規定，限制專利權人申請更正僅得於專利專責機關通知答辯、或對舉發人補提證據理由之補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復期間為之。

申言之，舉發期間專利權人僅得於下列情形提出更正文，一為舉發人提出舉發案時，專利專責機關接到前述申請書後，將其副本送達專利權人，此時專利權人就舉發人所提舉發事證提出答辯時得一併提出更正文；其次，舉發人於法定期間內補

⁴ 修正前專利法第77條第1項前段：「舉發案件審查期間，有更正文者，應合併審查及合併審定。」

⁵ 修正前專利法第77條第2項：「同一舉發案審查期間，有二以上之更正文者，申請在先之更正文，視為撤回。」

⁶ 修正前專利法第77條第1項後段：「其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人」

⁷ 日本特許法第134條之2第1項：「第134條之2(1)宣告專利無效審判的被請求人，僅在前條第1項及第2項、次條、第153條第2項或第164條之2第2項規定的指定期間內，可請求對申請書附帶的說明書、申請專利範圍或圖式進行訂正。」

提證據或理由，抑或專利專責機關認為應准予更正文，將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人，舉發人就更正文之內容補提證據或理由，此時專利權人於接獲專利專責機關通知答辯，提出更正文；最後，專利權人所提更正文，經專利專責機關認為應不准更正時，通知專利權人申復期間，專利權人得再提出另一更正文。又發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述3種期間限制，此係考量專利權有訴訟案件繫屬中，專利權人提更正文，為其防禦手段之一，若不允其提出更正文，將陷專利權人於不利之地位，亦未符公允，故增訂專利法第74條第3項但書規定，於訴訟繫屬中，可例外不受更正時間之限制。

(三)專利權人及舉發人之限期回應及逾期之效果（專利法第74條第4項）

修正前專利法第74條第2項，僅規定專利專責機關交付舉發申請書予專利權人時，專利權人應於送達後1個月內答辯，至於舉發審查過程，專利專責機關於必要時，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復等情形，無特別規定，雖於通知時，一併訂有回復之指定期間，惟受專利法第17條第1項但書規定，遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理之規定適用。

為縮短舉發案件審查時程，舉發人收受專利專責機關通知，就專利權人所提更正本內容表示意見，抑或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人表示意見時，舉發人得補提理由或證據，但應於專利專責機關通知後1個月內為之；相對地，如專利專責機關通知專利權人補充答辯，例如：不准更正之申復或補充答辯時，基於同一考量，專利權人亦應於接獲通知後1個月內為之。

針對逾前述期間所提出之理由事證，除舉發人或專利權人檢附理由申請展期，並經准許者外，特別規定遲誤期間之效果為專利專責機關不予審酌，以排除第17條第1項但書規定之適用。

(四)刪除請求項之更正，免除專利專責機關之通知義務（專利法第77條第2項但書）

舉發案件審查期間，專利權人所提更正准予更正時，將影響舉發成立與否，故

應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人，依修正前專利法第77條第1項後段規定，無論更正案之事項為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記（誤譯）之訂正或不明瞭記載之釋明，專利專責機關依修正前之規定，准予更正時，皆有通知舉發人之義務。惟專利權人所提更正如僅為「請求項之刪除」，該刪除之請求項經更正公告後，將溯自申請日生效，亦即專利權人刪除請求項之權利範圍將視為自始不存在，而該刪除請求項亦可能致舉發聲明範圍已無對應之舉發標的，未損及舉發人之利益，且有利於舉發案件之審查，爰增訂此准予更正之情形，專利專責機關毋須再交付舉發人表示意見。

三、修正新型得申請更正案之期間及審查方式（專利法第118條）

我國新型專利自2004年7月起採形式審查制度，新型專利申請案符合形式要件者，即可准予專利，惟新型專利更正係準用發明專利更正之規定進行實體審查，考量新型專利案件既僅經形式審查即可核准專利權，新型專利更正案原則上改採形式審查應已足夠，故2011年修正專利法新型更正採形式審查。

新型專利因採形式審查，其是否合於專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，而須就專利權人之更正採取實體審查之情況外，不宜有形式審查之更正途徑。

綜上所述，所謂新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生之爭議，包括該新型專利權經提起舉發、申請新型專利技術報告，及有訴訟案件繫屬時等情況。惟就新型舉發而言，依修正條文第120條準用第74條第3項規定，已有限制專利權人得更正期間之規定，以避免程序延宕，爰明定專利權人僅得於申請新型專利技術報告或新型專利權有訴訟案件繫屬之情形，申請更正；另其審查方式於修正前專利法之規定，若係舉發案件審查期間之更正案，採實質審查，基於申請新型專利技術報告及有訴訟案件繫屬之情形，其性質與有舉發案件均為實體要件之爭議，爰修正規定新型更正案之審查準用專利法第67條及第68條之規定採實質審查。

四、設計專利權期限延長（專利法第135條）

1997年，為符合世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）規範，我國設計專利權期限由申請日起算10年修正為自申請日起算12年屆滿。惟全球約有近8成之國家的設計專利權期限為15年以上，其中，設計專利權期限規定為15年占5成之比例，我國鄰近之國家如日、韓皆調整為20年，其他主要專利局如歐盟若為註冊共同體設計制度最多可至25年⁸，因此，我國修正前設計專利權期限12年，係為少數規定之國家，產業界表達有延長設計專利權期間之建言。

另外，我國設計專利權屆期最後1年之存續率，自1997年以來逐步上升，第12年之存續率於1999年時已突破10%⁹，近年來約為12%，由設計專利權最後1年之存續率上升趨勢可知，設計專利權人在產品上仍持續應用該設計專利，亦為日本平成18年將意匠權保護期限由15年延長至20年之重要考量¹⁰。

為回應外界對延長設計專利權期限之建議，並基於促進我國設計產業之發展，經參考設計專利保護期限之國際立法例¹¹，且考量國際上多數國家設計專利權期限為15年以上，爰將設計專利保護期限由12年延長為15年。

五、解決專利檔案儲存空間不足之困擾

自受理專利申請以來，專利檔案已達210餘萬件，修正前專利法規定¹²，專利檔案中之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存，此規定係2001年修法時，鑑於專利申請檔案係象徵一國科技發展之珍貴資料，有重要之歷史及學術價值，故仍維持永久保存之規定。

隨著科技快速更迭，專利檔案之參考價值是否有永久保存之必要性，應有檢討

⁸ 徐銘鋒，從各國專利制度中探討我國延長設計專利權期限之可行性，智慧財產權月刊，2015年1月，193期，11頁。

⁹ 同前註，30頁。

¹⁰ 依「特許行政年次報告書2005年版」意匠權的存續率到了15年屆滿期限仍有15.6%。

¹¹ 如工業設計海牙協定及美國等92國之設計專利權期限為15年，日本及韓國為20年，歐盟為25年。

¹² 修正前專利法第143條第1項：「專利檔案中之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存；其他文件之檔案，最長保存三十年。」

之空間；此外，專利專責機關檔案保存空間亦面臨嚴重不足之問題，截至目前為止，智慧財產局累計保存之各種檔案數約480餘萬件，使用空間將近7,244坪，約2.9個足球場，其中專利檔案約占210萬件，加上專利專責機關每年平均受理之新專利申請案大約為7萬餘件，專利檔案保存對智慧財產局已是嚴重的負擔。

參考專利合作條約施行細則第93條及日本檔卷保存相關規定，此次修正為專利檔案以分類定期保存為原則，但經專利專責機關認定具有保存價值者，仍應永久保存。而分類定期保存之部分，以發明專利案經審定准予專利者保存30年為最長保存期限，此係參考檔案法所規定定期保存之最長期限，並考量發明專利權期限最長為20年再予以寬估保存年限，並明定其保存年限之起算日，自審定、處分、撤回或視為撤回之日所屬年度之次年首日開始計算，以利檔案實務管理。另為能解決既存檔案永久保存之問題，並於專利法中明定分類定期保存規定得溯及適用新法施行前之專利檔案。

本條修正之目的，雖在解決專利檔案保存空間不足之問題，但外界較關心者，是將來專利檔案銷毀後，相關之技術文獻是否無法查詢或檢索，就此疑慮，智慧財產局就各申請案之技術內容，已建置檢索系統及資料庫，對於先前技術可藉由該資料庫檢索系統取得，因此，將來專利檔案屆期銷毀，尚不至於造成技術文獻無法得知之情形。

六、其它健全法制事項

本次專利法修正條文，除前述重點外，另針對專利法第29條有關優先權復權事由與第57條專利權期間延長舉發事由，因實務上易生誤解，故予以修正釐清，說明如下：

(一)刪除申請人未於最早之優先權日後16個月內檢附證明文件得復權之規定（專利法第29條第4項）

修正前專利法第29條第4項所規定「依前項規定視為未主張者」，係指因「違反第一項第一款及第二款之規定」致視為未主張優先權者，亦即得申請回復優先權主張之情形，僅限於：1.未於申請專利時主張優先權；2.申請專利同時雖有主張優先權，但未同時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。至於因違反第2項規定，遲誤檢送優先權證明文件之期間致視為未主張優先權者，因檢送優先權證明文件之期間與申請回復優先權主張之期間同為最早之優先權日後16個月，故一旦遲誤檢送優先權證明文件之期間者，確實無從以非因故意為由申請回復優先權主張，故為明確得申請回復優先權主張之範圍，釐清優先權復權之事由限於未於申請專利時主張優先權，以及未同時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等情形。

(二)刪除以取得藥品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者之舉發事由（專利法第57條第1項）

醫藥品、農藥品或其製造方法申請延長專利權期間，依專利法第53條第2項規定，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」，而現行審查專利權期間延長案件，依專利權期間延長核定辦法第4條第1項第1款¹³、第6條第1項第1款規定¹⁴，係以中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證所採認之期間為準，無涉該發明是否曾在外國申請延長專利權，故無需審究該發明在外國專利主管機關認許專利權延長之期間，現行第6款恐生誤解，爰予刪除。

任何人如對核准延長所依據之外國試驗期間，認有錯誤採計而不當延長專利權期間者，可依同條第3款「核准延長之期間超過無法實施之期間」提起舉發，故刪除現行第6款並不影響第三者之權益。

七、新舊法過渡適用之規定

新法施行後對於尚繫屬於專利專責機關之申請案，其適用之原則考量於2011年修法時，相同情形其適用應有一致性之規定，爰規定下述新舊法施行過渡適用條文

¹³ 專利權期間延長核定辦法第4條第1項第1款：「醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、為取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗期間。」

¹⁴ 專利權期間延長核定辦法第6條第1項第1款：「農藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、為取得中央目的事業主管機關核發農藥許可證所進行之國內外田間試驗期間。」

規定。

(一)新法施行前，尚未審定之專利申請案、更正案及舉發案，適用修正施行後之規定（專利法第157條之2）

本次修正施行前，尚未審定之專利申請案，其後續之審查程序以適用新法為原則，為歷來專利法修正適用之主要原則，為落實新法促進審查效能之目的，本次修正施行前尚未審定之更正案及舉發案，其審查程序以適用新法為當，爰於第157條之2第2項明定適用修正施行後之規定。

另依修正條文第73條第4項規定，修正施行前提起之舉發案，於新法施行後，自提出舉發起尚未逾3個月者，舉發人依修正後之規定，仍可補提理由或證據。至於本次修正施行前舉發人已補提之理由或證據，即使已逾提起舉發後3個月，因該補提之理由或證據，依修正前之規定，在舉發審定前仍應審酌之，故於修正施行前補提之理由或證據，不應受修正條文第73條第4項3個月期間之限制，專利專責機關仍應予以審酌。

(二)審定或處分後分割規定之適用（專利法第157條之3）

本次專利法審定後分割之變革，除擴大適用於發明再審查核准審定及新型核准處分外，申請分割之期限由審定書或處分書送達後30日延長為3個月，故本次審定後分割制度之變革包括適用範圍之擴大，以及申請期限之放寬，參考2011年專利法修正首次引進核准審定後分割，專利法第150條第2項所訂過渡適用規定，本次審定後分割過渡適用亦為相同之原則，施行前發明專利初審已核准審定、發明專利再審查已核准審定及新型專利已核准處分，於新法施行後，自審定書或處分書送達後仍未逾3個月者，仍得申請分割。

(三)設計專利權期間之適用規定（專利法第157條之4）

設計專利權期間由12年延長為15年之適用，區分為2種情形，一為施行之日設計專利權仍存續之情形，一為施行後設計專利權因復權而存續之情形。新法施行前，設計專利權已屆期消滅者，即任何人皆可自由使用該創作，無使其於新法施行後再復歸私有，故明定新法施行之日，設計專利權仍存續者，其專利權期限才延長

至15年。

另一情形為新法施行之日，倘設計專利權係因第2年以後之專利年費未於6個月補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅¹⁵，惟專利權人依專利法第142條準用第70條之規定，以非因故意未於前述期限補繳，於期限屆滿後1年內，申請回復專利權並繳納3倍之專利年費，其專利權因復權而繼續存在，其設計專利權期限即形同未於新法施行前屆期之情形，其專利權期限可延長為15年。

參、結 論

綜整修法之內容，在舉發程序對未於法定期間或指定期間檢送之相關資料，已定有不予審酌之法律效果；新型專利權更正案改採實質審查後，申請更正之規費將依實質審查之規費收取；最後，審定分割之範圍未依規定者，將為不予專利及舉發之事由，此等實務上之變革，申請人或代理人皆應特別注意。

專利法修正通過後，後續尚有專利法施行細則、專利規費收費辦法、專利審查基準、各式專利申請表單及資訊系統修正等配套子法或工作應配合修正或調整，屆時將配合行政院另定之施行日同時施行之，並期盼新法施行後，產業及相關執業人能順利銜接新法規定，以利本次立法目的之落實，共同營造更優質之智財保護環境。

¹⁵ 專利法第70條：「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：一、專利權期滿時，自期滿後消滅。二、專利權人死亡而無繼承人。三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。專利權人非因故意，未於第九十四條第一項所定期限補繳者，得於期限屆滿後一年內，申請回復專利權，並繳納三倍之專利年費後，由專利專責機關公告之。」