

專利話廊

兩岸專利法修正草案之比較

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

中國大陸於 2015 年 12 月公布了第四次專利法修正草案，經過各界熱烈的討論後，修法進程也逐漸接近尾聲。而我國則於中國大陸即將完成專利法修法之餘，於 2018 年 5 月公布了專利法修正草案。雖然兩岸專利法修正內容仍未確定，草案內容屆時也可能會有不少調整，但從草案內容可以看出兩岸對於專利環境未來的期望以及著重的方向，故本文選擇數項修正重點，藉此分析比對兩岸專利法的修正方向差異，以提供讀者對於兩岸專利發展前景之參考。

二、中國大陸專利法修正要點

第一、改善外觀設計專利制度：

中國大陸專利法修正草案中對於外觀設計開放「部分設計」之制度，這是中國大陸外觀設計與世界上主要國家之設計專利制度最大之不同，「部分設計」制度允許將專利申請主體為物品的特定部分，使其保護的範圍不限於整體物品，藉以擴大外觀設計專利保護之範圍。開放「部分設計」制度後，將與各國的設計專利制度接軌，也將提升各國申請人於中國大陸申請外觀設計之意願。除此之外，外觀設計也開放國內優先權之主張，如此將可使外觀設計的申請操作上更為靈活。最後，外觀設計的專利權期限延長至 15 年，以與海牙協定以及世界上多數國家的設計專利權期限相同。

第二、擴大專利復審委員會的職權審查原則：

修正草案中，不論是專利申請被駁回而請求復審委員會進行復審，亦或是請求專利復審委員會進行專利權無效宣告的審查，必要時，復審委員會均可對專利申請或專利權是否符合專利法有關規定的「其他情形」依職權進行審查。換言之，復審委員會的審查範圍將不受限於專利申請人或無效宣告請求人提起的範圍，而與現行法中一般僅針對駁回決定或通常僅針對請求人提出的內容進行審查有所不同；此修正的方向對於專利申請及專利權的有效性判斷更為嚴格。

第三、加大專利保護力度以維護專利權人權益：

本次修正草案中，新增及修改最多的條款就在這個部分。首先，明訂對於故意侵犯專利權之行為，專利行政部門得沒收產品、器具以及罰款。再者，前述之罰款以及對於假冒專利的罰款與法院判定專利侵權之賠償金額時，均加入了懲罰性的數倍賠償額或是提高賠償費用的倍數或範圍，透過嚴厲規範以嚇阻群體侵權及重複侵權之情形。除此之外，同時明訂了「間接侵權責任」和「網路服務提供者的法律責任」，以加強行政執法手段。

第四、活化專利的實施與運用：

訂定促進專利資訊傳播、共享與利用之條款，以利於專利資訊市場化服務和專利運營活動。此外，為解決專利許可（授權）供需信息不對稱的問題，引入「當然許可」制度，藉以降低專利許可之成本，以期活化專利許可之市場。再者，建立「標準必要專利默示許可制度」，以避免參與國家標準制定的人員透過申請標準專利來壟斷市場。最後，重新定義「職務發明創造」，僅利用該單位的物質技術條件所完成的發明創造，將不再視為職務發明創造，並且專利申請權原則上將歸屬發明人，並且為解決國家設立的研究機構、高等院校專利技術轉化率低的問

題，允許發明人根據協議實施專利技術，並獲得相應收益，藉以鼓勵將專利技術商品化及投入市場，進而創造整體社會人員之福祉。

從前述四大要點可看出，中國大陸此次修正的方向在於著重在讓專利制度與世界主要國家接軌、提升專利品質、加大專利保護力度以及活化專利權的利用。

三、我國專利法修正要點

相較於中國大陸的修正集中於特定主題，我國修正的內容相對較為分散也擴及較多層面，如下：

第一、延長設計專利權期限：

這是我國本次修正內容中，唯一與中國大陸修正內容相同的部分，設計專利權期限延長為 15 年。

第二、延長准予分割的期間：

開放再審查核准審定書送達後三個月內，仍可進行分割；但也同時限制，不論是初審或再審查核准審定，分割的時間必須早於繳納證書費等費用之時；此規定同時適用於新型及設計。

第三、原施行細則規定納入專利法：

這部分是將專利法施行細則原有之規定升格至專利法的位階，其中包含：其一、明定先申請原則之同日複數專利申請情形時，若其中一專利申請案已公告，而未經申請人協議定之或選擇，或是申請人協議不成或屆期未擇一，則該公告案之專利權應予撤銷。其二、一案兩請之發明專利申請核准審定後公告前，新型專利權已消滅或撤銷確定，則發明專利申請不予公告。其三、明定審定後之分割案，其申請專利範圍之請求項不得與核准審定之請求項相同。雖然前述內容原先均已記載在專利法施行細則中，但修正草案不僅將其升格至專利法，還進一步明定其中部分情形為不予專利之事由及／或舉發之事由。

第四、增訂復權相關規定：

繼 2013 年施行的專利法增訂三大復權後，本次草案進一步增訂兩種復權：其一，超過前案申請日起 12 個月，但於超過後 14 個月之前申請專利，在非因故意的情形下，可回復主張前案的國際優先權。其二，超過發明專利申請日起三年，但於超過後兩個月內，在非因故意的情形下，可回復主張實體審查。

第五、增訂舉發期間相關的規定：

舉發人補提理由或證據的期間延長至舉發後三個月內，但逾期提出者，一律不予審酌，如此以明定補提理由或證據的時間，以避免惡意延宕程序。此外，明定舉發案件審查期間，除非有訴訟案件繫屬中，否則專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正，並且通知舉發人陳述意見或專利權人補充答辯時，均應於通知送達後一個月內為之。透過此舉以期縮短舉發案件審查時程。

第六、限制新型專利權得以提出更正之時點：

將新型專利權之更正時點限縮至舉發審查期間、新型專利技術報告申請時以及有訴訟案件繫屬時，並且新型專利權之更正一律改為實體審查。相較於現行規定之新型專利權的更正時點不受限，限縮了更正的時點；終結現行規定，新型依更正申請時點，有些僅為形式審查，有些為實質審查的現象。

第七、明訂專利案之使用屬著作權合理使用之範疇：

依目前司法實務見解，專利案縱使經公告後，其說明書、申請專利範圍、摘要及圖式等資料，仍享有著作權保護之可能；因此，此次修正明訂，為建立專利資料庫提供檢索，任何人得重製、公開傳輸或翻譯公告專利案或公開專利申請案

之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式；換言之，前述行為無論是否涉及商業行為，因皆有助於技術散布，故應可認屬著作權合理使用之範疇。

除前述要點外，我國專利法尚有修改其他更為細部的部分，而從前述內容可看出，我國修正比較著重在法規的細部修改上，而相對非整體層面的改變。

四、兩岸修正要點之比較

中國大陸的專利法的修正，相對集中在某些層面，並且傾向於改變整個趨勢，例如透過多條的各式罰則的增定及修改，以及明訂間接侵權責任和網路服務提供者的法律責任等等，均是為了營造出主管機關欲正視假冒專利、故意侵權等問題；又或者中國大陸對於復審委員會的修正方面，也未規定太多細部內容，而僅是單純先於專利法中擴大復審委員會的職權審查原則；換言之，中國大陸的修正大致上類似於修改整體的部分方向；除此之外，中國大陸的修正內容也開放了許多較為創新的制度或觀念，例如間接侵權責任、網路服務提供者的法律責任、當然許可制度、標準必要專利默示許可制度等等，如此對於整體專利環境將有較大的改變。

而我國的修正則方向較為擴散，並且規定的較為細部，比較類似於完善特定的法規內容，例如修改分割的具體時點、修改舉發人補充理由及證據的具體時點、限制新型更正的具體時點等等，具體來說除了欲縮短舉發案件審查時程外，其他修正方面相對看不出欲改變整體專利法規的什麼方向，多年來研議的間接侵權及對審制也因各方意見不一而尚未納入。換言之，對於申請人、專利權人或甚至被控侵權人來說，影響或衝擊或也相對較小。

五、結語

兩岸專利制度原有不少差異，例如發明及新型的新穎性優惠期、擬制喪失新穎性（抵觸申請）以及新型專利的形式審查等等，都是兩岸專利法及實務差異較多之處；原則上，兩岸申請人當然希望未來法規能趨近一致，以方便同時於兩岸進行專利申請及專利權的各項操作，但倘若因兩岸國情不同而仍應使法規有所區別，則確實也應順應各國民情來制定法規，一切以鼓勵及保護各國國民之創作以及促進各國產業之發展為優先。

最後，中國大陸的申請量屢創新高，本次的修正顯然是著眼於提升專利品質及專利權執行的力度；而我國近年來，強化專利品質及專利權保護的呼聲不斷，或許也能借鏡中國大陸的部分專利法或修正內容，以完善我國專利法規，進而提升我國專利申請量以期促進產業之發展。

淺談專利申請權利歸屬留意事項

蔡順興

一、前言：

近期教育界鬧得沸沸揚揚的專利申請、發明人及權利歸屬等相關問題，實為教育界、公家機關或公司研發單位時常發生的問題，其中在教育界容易因師徒教育、共同指導或者合作研發等方式，使得學校在進行專利申請時，容易因專利申請權歸屬以及發明人為何而產生混淆，而公家機關或公司則容易因是否為職務上發明等產生困擾，因此，筆者就相關問題進行以下說明。

二、相關法條：

我國有關專利申請權的部分規定於專利法第 5 條：「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」前述法條中所指的專利申請權，係指申請人對其專利申請所擁有的繼續申請或轉讓的權利，因此，專利申請權是申請專利的權利在提出專利申請之後的繼續，是行使申請專利之權利的結果，由此可知，當創作完成後，除非有其受讓人或繼承人或另有規定（雇傭關係／自然人／法人），一般專利申請權人為發明人、新型創作人或設計人。

進一步，當創作是由一人以上所完成，則需留意我國專利法第 12 條第 1 項的規定：「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序個人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。」同法第 13 條規定：「專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。」關於「共有」，依民法規定可分為「分別共有」、「共同共有」及「準共有」三種，由於專利申請權屬於財產權之一，所以專利申請權屬於「準共有」，因此，當創作為多人完成時，需留意有關專利申請權的歸屬以及相關專利程序，是否需所有共有人全體同意方可行使。

依智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決，對於何謂發明人，做出以下的說明：「發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。但若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。」然而，在教育界容易因學術發表、研討會或碩士論文口試等交流，部分教授對於欲申請專利的技術內容提供相關的方向及建議，該些教授是否能列為共同發明人之一？筆者認為處於灰色地帶，仍需確認其是否能對於至少一請求項的技術有所貢獻，方能判斷是否能為共同發明人。

其次，關於創作是否屬於職務之發明的部分，係規定於我國專利法第 7 至 10 條中，其包含僱傭關係中職務上發明之權利歸屬 (§7)、僱傭關係下非職務上發明之權利歸屬 (§8)、僱傭關係下非職務上發明對受雇人保護之規定 (§9)，以及雇用人與受雇人因權利爭執而達成協議後，申請變更權利人名義應踐行之程序 (§10)，其重點係如智財法院 100 民專上 51 號所述，所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明，所以，受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

三、結論：

有鑒於前述相關法條規定與民事判決，當教育界、公家單位或公司，欲對於完成之創作提出專利申請時，應對於專利申請權歸屬、發明人及是否為職務上發明等相關問題進行釐清與確認，藉以確認專利申請權為完成創作之發明人、新型創作人或設計人（除其受讓人或繼承人或另有規定），且當創作為一人以上所完成時，除了確認每個人對於該創作的申請專利範圍需具有實質的貢獻，另需留意專利申請及相關程序行使時，是否應由共同發明人全部同意方可執行；進一步，需留意的是在判斷是否為職務上之發明，應以其實際所參與之工作及其所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據，如此一來，方能確保真正的專利申請權人之權利、共同發明人之利益以及非職務上發明之專利保護效果，避免在專利申請上產生紛爭或困擾。

參考資料：1.103 年 3 月 24 日施行之專利法。
2.專利法逐條釋義 103 年 9 月版。