

專利話廊

新冠病毒肺炎期間，我在北京專利代理機構的見聞

郭仁建 中國大陸專利代理師



新冠病毒來勢兇猛，在全世界廣泛地擴散開來，而人在北京的筆者，也正好從疫情起點的1月份，到目前已略有緩和的4月份，從頭到尾經歷了這造成浩劫且慘痛的時刻，與各位分享我的見聞。

去年12月份疫情尚未引燃，僅在國內媒體上能夠看到「不明肺炎」的傳聞，而在1月初的時候，疫情還在「可控可防」的聲明下，一般上班族間幾乎想過疫情就在身邊的情況，一般人們或許會討論著有關邊防如何控管傳染疾病的方式，但當時一般相信封閉機場或國境的事不會發生。中國大陸疫情專家鐘南山院士在1月20日指出疫情將有人傳人的情況，在官方1月23日發出武漢封城的

指令後，大家這才意識到疫情的嚴重程度。

疫情期間適逢春節連假，許多返鄉的人潮早已發動，部分公司也早早啟動春節休假安排，辦公室裡僅留下北京本地人與必要的人手來處理緊急案件。武漢封城後，北京街上的行人也在短短的三、五天內就開始大規模的戴起了口罩，也逐漸傳聞各種的防疫物資開始被搶購一空的情況。

進入了春節當中，所有人分分秒秒留意起了手機即時發出的疫情狀況，每天醒來的第一件事就是看看本地確診的人數是否又增加了，在此期間，武漢地區大規模興建的「火神山」、「雷神山」等方艙醫院，「鐘南山」、「李文亮」等針對疫情示警的公眾人物，也成了商標搶註業者眼中的肥羊，在疫情期間的前幾個工作日，大量發生搶註商標的情況。

各種不同的管道亦流傳起眾說紛紜的小道消息，一下子是雙黃連口服液能夠預防新冠肺炎，短時間立刻就發起了搶購風潮，接著又是美商吉利德製藥用於治療伊波拉病毒的瑞德西韋，有可能作為治療新冠肺炎的特效藥，又掀起了武漢病毒所搶註專利的討論熱潮，在春節後的開工日，也被作為熱門事件並引起各界關心。

時間來到了春節假期結束時，疫情仍存在許多的不確定因素，北京市受限於有復工及抗疫的雙重壓力，在開工之際，又緊急發布了非屬抗疫或民生的必要產業，不得開工的禁令，北京城在春節期間原本就是空城一座，受疫情影響，又大幅地延長了空城的狀態。

隨即全國各地區亦相應的發起了類似的禁令，但案件的法定期限可是不會等人的，即使國知局立刻發布了350號公告，來因應疫情期間，案件如遭遇法限的情況下，商標案件可以中止，而專利案件則是以免收復權費用來因應。

春節開工的第一天，第一通接到的電話就是複審委員打電話來聯繫口審延期的事，各地的法院也都開始聯繫取消或延期的事件，而代理機構直接面對的，就是各種案件的法定期限到期的狀況，因此，在不能上班又不得不上班的情況，整個行業直接都面臨了數位轉型的需求，除了只能安排必要人員上崗，還要考慮如何在家上班的臨時安排，因此，大部分的遠程軟體、會議視訊軟體、專案管理軟體在此期間產生了爆發性的需求，都是為了滿足客戶對於時限的要求。

這段時間中，伴隨著新冠病毒疫情的大規模爆發，確診人數節節上升，民眾都相當自制地主動隔離在家，同時藉由各種線上軟體、電話、視訊等方式，來滿足客戶與官方的需求，當然也有許多的同業們，主動地發起捐款、捐物資或者直接支援疫區的自發性行為，也為深受疫情影響的民眾，注入了一股暖流。

居家自主隔離、封閉式管理及各地發起的封鎖邊境的政策，造成許多返鄉至外地的遊子在相當長的一段時間仍然無法入境北京，亦或者北京市的隔離政策隨著確診人數與地區不斷地在改變，政策趕不上疫情變動的速度，常常發布一個政策後，新的措施與方案又開



始執行。

在此同時，官方機構也僅是有限度的上班情況，官方人員僅安排應急處理重大、急迫的案件，不管是專利、商標或著作權，亦都有限量地安排必要人手輪值上班，因此，審查員留下的座機電話大部分是無人接聽的狀況，版權中心更是只安排有限名額的預約收件，每天需要搶破頭了才能爭取少量名額，只為能夠遞交登記申請，其餘的均改為郵寄遞交。

隨著時間遞延，疫情到了三月間終於開始有了緩解的趨勢，官方則大舉針對疫情期間的不正常申請行為，各別對申請人與代理機構採取了嚴重的行政處罰，嚴正打擊在抗疫情間針對重要人、事、物的非法搶註、蹭熱度等行為，也表明了官方對待疫情重視的態度。

在中國大陸境內疫情逐漸緩減、確診人數下降的時候，因境外疫情擴散導致的境外輸入的疫情卻又開始節節攀升，北京市開始採取針對國境封閉、不發給境外人士簽證、境外人士入境一律採以隔離 14 天等政策，北京市也推出北京健康寶的軟件來證明沒有外地進出、無確認或疑似的醫療紀錄的認證功能，以達到追蹤感染者及追查病源的作用。

如今，在疫情影響的情況下，代理機構的運行逐漸恢復正常，而我們將要面臨的是全球性的消費減少、長時間的自主隔離及疫情引發的經濟衝擊，進而削弱了對於智慧財產權的相關需求，不過在整個對抗疫情的過程，我們也能看到，雖然疫情嚴重地影響了我們的生活，但也帶給我們許多在科技、人文與社會風氣上的演化及增進，讓我們更能夠在面對未知的挑戰時，能夠更為充份的準備及應對，以迎向更為光明的未來。



談他人公開對主張優惠期的影響

林易 工程師

研發成果為獲得專利權保護，於專利審查過程中至少需通過新穎性以及進步性等專利要件的審查，方能獲得專利權保護。然而，公司企業或學術機構常因各種交流活動，無可避免地會將其研發成果於提出專利申請之前公開，相當於提供了構成先前技術的前案而阻礙後續的專利申請。對此，我國於民國 106 年 5 月 1 日施行的專利法（以下簡稱現行專利法）中第 22 條第 3 項及第 4 項制定關於「喪失新穎性或進步性之例外」（簡稱「優惠期」）的規定，明定申請人於公開其研究成果後，於特定期間內提出專利申請得以排除因此公開事實而破壞專利申請案的新穎性或進步性之優惠。以下，筆者針對現行專利法優惠期的相關事項，於下逐一說明。

主張優惠期期限

現行專利法規定申請人於公開事實發生後 12 個月內提出專利申請方能有優惠期之適用。關於期限的計算基礎應從首次公開事實發生日之次日開始起算。另外，需特別留意的是，公開事實發生日應根據公開的內容所記載或相關證明文件予以認定，當公開事實發生日無法確定時，例如僅能確定公開事實發生之年、季、月、或週時，則應以該年、季、月、或週之首日認定為計算之基礎。

公開態樣以及公開事由

因商業或學術活動所致公開之態樣繁多，現行專利法不再特別限制可主張優惠期之公開態樣，舉凡例如因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等等皆屬之。不過，對於諸多公開型式，如報章雜誌、網路文章或研討會等等，於需要提出相關文件證明公開事實與事實發生日時，其困難度則相對增加，因此筆者建議若有可能針對研究成果提出專利申請，對於任何形式的公開都應留存可予以證明公開事實與事實發生日的相關文件，以作為日後主張優惠期的依據。

其次，現行可主張優惠期的公開事由區分為申請人出於本意之公開以及申請人非出於本意之公開兩種。所謂「申請人出於本意之公開」係指公開乃出於申請人的意願或行為，但不限於申請人親自為之，即申請人自行公開或同意他人公開皆屬之；至於「申請人非出於本意之公開」則為申請人並無意願公開技術內容，但仍遭公開之情況，包括未經申請人同意、指示、違反保密義務或以非法手段，如脅迫、詐欺等皆屬之。應留意的是，若申請人將研發成果提出專利申請後於專利公報上公開，此公開事實不適用優惠期。

主張優惠期時機

現行專利法不再以申請時主張優惠期為要件，以避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，以及充分落實、促進技術及早流通之目的。

實務案例討論

按照現行專利法之優惠期概念，不論是主張期限、公開事由、公開態樣或主張程序等，現行法對優惠期的相關規定已作出相當程度上的放寬，於實務上更貼近公司企業或研究機構的需求，且更符合鼓勵新創技術能夠及早交流、互通之目的。

然而，實務上可能面臨的情況是，倘若申請人率先公開後，他人在得知申請人首次公開的事實後將準備申請專利之技術內容再度公開，於此情況下，他人再度公開能否適用優惠期主張？以下，筆者列舉實務上可能面臨的情況逐一進行分析討論。

情況(1)：某甲於首次公開技術內容後，同意、委任或指示某乙將相同技術內容再次公開。

情況(2)：某甲於研討會上首次公開技術內容且與會者須簽署保密協議，然而，某乙於會後仍然將相同技術內容再次公開。

情況(3)：某甲於公開展覽會上首次公開其技術內容，與會者無須簽署保密協議，某乙



也參與前述展覽會，於參展後將相同技術內容再次獨立公開。

針對情況(1)，由於乙將相同技術內容再度公開係獲得甲的同意或指示，因此，甲於後續申請專利時，可以檢附相關文件證明乙之公開係屬於「申請人出於本意之公開」，進而能夠將甲之首次公開行為和乙之再度公開行為的事實一併主張優惠期，排除乙之再度公開事實成為先前技術。

針對情況(2)，研討會中的與會者在簽署保密協議後應負有保密義務，表示甲在研討會發表的技術內容原先並不構成先前技術的一部分；但若乙違反保密協議將相同技術內容再次公開，此時乙再度公開之行為應可歸屬於甲無意願公開技術內容，而乙違反保密義務將其公開之情形，屬於「申請人非出於本意之公開」，因此，若甲能夠於後續申請專利時檢附保密相關證明文件，則可主張優惠期。

至於情況(3)，乙於展覽會上得知甲自行公開技術內容後再度公開，乙的公開行為並非經由甲的指示或委託，不屬於「申請人出於本意之公開」；且甲、乙也未簽訂關於此技術內容的保密協議，由於甲在展覽會上已自行公開此技術內容在先，自不存在甲無意願公開技術內容卻遭公開的情形，故乙的再度公開事實恐難認定為「申請人非出於本意之公開」的情況，乙的再度公開事實恐被認定為他人獨立之公開，不適用於優惠期之主張而可作為甲後續申請專利之先前技術。

相對地，若有機會證明乙所為之再度公開係與甲之首次公開具有「密不可分」的關係，或許尚有將乙之再度公開行為適用優惠期的可能性。例如，乙所為之再度公開係展覽會之參展型錄，此時，甲僅需提供最早公開之事實的證明文件（即甲於展覽會之首次公開），而不需另提供其後公開之證明文件，因此仍可主張優惠期。然而，首次公開與再度公開是否為「密不可分」須個案判斷且有其限制，能否將再度公開之行為認定為與首次公開之間存在密不可分之情況尚有爭論空間，且於審查時一旦被認定為乙之再度公開與甲之首次公開非屬密不可分，甲仍須提出相關證明文件才能適用優惠期。

結論

優惠期制度之效果僅在於公開事實係源自於申請人的情況，而可排除其作為先前技術，因此，他人獨立發明在一專利申請案申請之前的公開，自然可構成該專利申請案之前案，無法適用優惠期，也就是說，即便現行專利法設立優惠期制度，在提出專利申請之前率先公開技術內容仍會添增不確定性與潛在風險，申請人應謹慎待之。依筆者淺見，應將優惠期制度視為「備而不用」的補救手段，對於任何研發成果應優先考慮提出專利申請後再行公開，倘若不可避免地已有公開之事實，才利用優惠期之制度，並設法盡速提出專利申請，當以避免影響後續獲准專利保護的可能性為佳。