

專利話廊

【新專利法系列】

由審查實務看新專利法內容（一）

王錦寬

我國現行專利法在 2003 年初作了一次重大的修改後，在 2004 年中實施至今。但為其他各國之專利實務調和，隨即於 2006 年開始著手就現行專利法再進行大幅度的修正（以下簡稱新專利法）。智慧局在 2006 年至 2009 年間積極蒐集國外相關法制加以研議，並陸續召開 23 場公聽會，廣泛徵詢各界之意見，終於在 2009 年完成新專利法之草案，並於 2009 年 8 月 3 日及 12 月 3 日分別報請經濟部及行政院審查後，於同年 12 月 11 日送至立法院審議。

新專利法修正草案幾乎是翻新的內容，雖然各界不全然滿意，但在送進立法院之前已召開多場次的諮詢及公聽會，立法院經濟委員會審議過程也算順利，於 2010 年 3 月 25 日、4 月 1 日、6 月 2 日及 2011 年 4 月 6 日舉行審查會議，順利完成審查會的審查，原預計會在 2011 年上半年完成立法，進入一個全新的專利法制。但未料，反對開放植物專利者，擔心此改變阻礙我國農作物新品種的研發，在最後關頭力促立法院重視此議題，使得主要黨團無法順利完作協商簽字而使審議工作停滯下來。

智慧局為化解此一困境，於今年暑假期間再召開公聽會，但也無力化解關心開放植物專利會危害本土農業發展的擔憂。筆者當時與會，建議暫將此爭議問題擱下，以免妨礙整部專利法修正案的進度。經智慧局於 10 月份與立法院黨團的溝通，由於農委會對於開放植物專利不再堅持，經 10 月 18 日智慧局將原擬開放植物專利之條文撤回，備妥重新擬訂的條文進行協商，最後方能在本會期通過。

依甫通過的新專利法條文，共計 159 條，較現行專利法 138 條，篇幅更多，共計修正 108 條，增訂 36 條，刪除 15 條，修正幅度可謂空前。由實務的角度觀察，本文歸納新專利法修正包括：國際調和、申請文件及要求、修正新規定、國內優先權主張時間放寬、新增分割申請之時點、新增繳交證書費及年費逾期之復權措施、強化新型專利制度、設計專利之變革及舉發制度內容的修正等九項議題。新專利法有關專利要件、分割、專利說明書修正、更正、舉發及設計專利等多項制度，均屬專利制度之重大變革，實務作業上，須有足夠時間準備及因應，於新專利法第 159 條明定本次修正公布之條文，其施行日期，由行政院定之，估計實施日期最快也會落在 2012 年下半年。

本文歸納之九大議題，礙於篇幅，將於台一雙週電子報自 2011 年 12 月 1 日第 24 期至 2012 年 1 月 12 日第 27 期，分 4 次刊載各議題的詳細內容。新專利法修正之始末及 5 年來議題內容之更迭分析，相關完整內容將收錄於 2011 年 12 月底出版的台一百年紀念叢書。

本次新專利法較之現行專利法，修正幅度很大，本文擬僅由專利申請實務的角度，介紹本次修正的特點。

1. 國際調和

(1) 優先權後補主張之新規定

我國專利制度之國際優先權是在 1994 年專利法修正時導入，當時尚未加入 WTO 也不是巴黎公約的會員國，當年專利法生效後是一個個國家逐次談判後，美、日、德等國家分別與我國相互承認彼此案件之優先權。

一直到 2002 年我國加入 WTO 後，全球大部份的國家陸續承認我國專利的優先權，其中中國大陸雖也是 WTO 的會員國，但直到 2010 年 6 月 29 日雙方簽

署兩岸智慧財產權保護合作協議後，2010年11月22日後的申請案才能就同年9月12日後的較早申請案主張優先權。以現行實務，除了PCT國際申請案外，至各國申請專利均可主張我國的優先權。

我國優先權向來規定，專利申請時須同時聲明才能有優先權，現行專利法第28條第1項更規定，申請時要在申請書載明較早申請案之外國之申請日及該受理的國家，第2項並規定申請人應在申請日起4個月內檢送較早申請案之優先權證明文件。

本次新專利法第29條第2項將檢送優先權證明文件的期限依目前的國際趨勢修改為自最早之優先權日後16個月內。新專利法第29條並增訂第4項對於在提出專利申請的同時未主張國際優先權者，如申請人非因故意而未於申請同時主張國際優先權，得於最早優先權日後16個月內繳納規費後並補行主張國際優先權所需滿足的行為後申請回復優先權主張。

(2) 優惠期之新穎性事由擴及進步性

我國現行專利法第22條為專利要件重要的條文，第1項為新穎性之規定，第2項為新穎性之例外規定，或一般所謂新穎性優惠期，第4項一般稱為創作性或進步性的規定。新專利法仍為第22條，惟將現行第22條第4項之進步性規定挪移至第2項，並將現行第22條第2項挪移至第3項，新專利法第22條第3項之內容，並修正為：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」上述條文所指之「第一項各款」及「前項」乃是新穎性與進步性的規定，換言之，我國新專利法將「優惠期」的適用由新穎性擴大至進步性。

除此以外，在公開的形式上也有所調整，現行專利法第22條第2項第1款規定因研究、實驗者，不受新穎性規定的限制，在新專利法中基於國際趨勢及認定「研究」為未完成之發明，將因「研究」而公開的狀況排除，但保留了因「實驗」公開的規定，並新增「因於刊物發表者」也屬優惠期適用的對象，新專利法實施後，申請人因「實驗」、參展或非出於本意洩漏而公開外，在刊物上的商業性或非商業性發表，均可適用優惠期之規定。

甫生效之美國發明法案優惠期規定的期間長達一年，我國基於專利調和，在專利法修正研擬過程中曾一度擬將現行6個月改為與美國相同之1年，惟新專利法仍回歸現行專利法之6個月規定。我國新專利法除了優惠期只有6個月較美國新修法規定的1年短之外，申請人自己的公開適用優惠期規定者，也僅限於因研究、實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開者才有適用，至於第三人的公開是否適用優惠期，我國的規定則與美國發明法案的規定類似，屬第三人獨立研發而公開的內容並無優惠期適用，我國係規定非出於申請人本意而洩漏者才有適用。

美國發明法案關於優惠期規定，第三人在發明人自行公開與發明案申請日之間的公開，將被排除於先前技術之列，也就是說，美國發明案申請前發明人在申請日之前一年內之公開有首度公開的效力，第三人公開在發明人公開與申請間，將不被視為前案。此種規定仍未見於我國新專利法中。

2. 申請文件及要求

(1) 取得申請日之必要文件

新專利法第25條規定取得申請日的必要文件，包括申請書、說明書、申請

專利範圍及必要之圖式。相較於現行專利法，實質要件並未改變，僅是摘要及申請專利範圍由說明書中獨立出來。

A 摘要部份

刪除現行專利法第 26 條第 1 項：新專利法第 25 條第 1 項說明書之摘要規定於現行專利法施行細則第 15 條及第 16 條，參照國際立法例將「摘要」獨立於說明書之外。

新專利法新增第 26 條第 3 項：「摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。」

新專利法新增第 58 條第 5 項，明定摘要不得用於解釋申請專利範圍。

B 說明書應載明之事項

新專利法第 26 條將現行第 26 條第 1 項刪除。配合新專利法第 23 條及新專利法第 25 條之規定將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，現行說明書之內容僅剩發明名稱及發明說明，而說明書應載明之事項，參考美、日、歐三邊局說明書之格式，包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明概要、圖式簡單說明、實施方式說明等要素。

C 申請專利範圍

申請專利範圍究竟該屬於說明書的一部份或應獨立於說明書之外，現行專利法第 26 條就是基於當時專利法不同條文中規定不一在予以統一，將申請專利範圍確認是說明書的一部份，惟本次專利法修正，在新專利法第 23 條、第 25 條及第 26 條則又將申請專利範圍獨立於說明書之外。

新專利法第 26 條第 2 項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明」為本次修正新增的用語。至於申請專利範圍之記載方式，得以一項以上之請求項表示，且各請求項必須明確、簡潔。

現行專利法第 26 條第 3 項謂：「申請專利範圍...必須為發明說明及圖式所支持」，究竟係指「發明說明及圖式二者同時支持」或「發明說明及圖式擇一支持」，可能有兩種寬嚴不同解釋，易造成審查上之困擾。智慧局參各國實務申請專利範圍皆無為圖式所支持或以圖式之支持為依據之規定，現行條文如解釋為必須為發明說明「及」圖式均支持，亦與國際立法例不合，爰修正而在新專利法第 26 條第 2 項記載為「申請專利範圍必須為說明書所支持」。

由於新專利法規定申請專利範圍須由說明書支持，將現行條文可能為原圖式支持刪除，申請專利範圍如僅為圖式所支持，將來必須將圖式所支持之部分補充至說明書中，始能支持申請專利範圍。

(2) 生物材料發明申請案之寄存規定

現行專利法第 30 條第 1 項及第 2 項規定，申請生物材料或利用生物材料之發明，最遲應在申請日在指定的國內寄存機構完成寄存，申請時應在申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；並應在申請日起三個月內檢送寄存證明。

此類發明申請案在申請實體審查時，檢送寄存機構出具之存活證明為必備的文件，若為第三人申請實體審查，申請人也必須待智慧局通知後在三個月內檢送存活證明。違反上述現行專利法第 30 條第 1 項及第 2 項規定者，在現行專利法第 44 條明定為不予專利之事由。

本次修正改採寄存證明與存活證明合一之制度，在新專利法第 27 條第 1 項作相應修正，未來申請人寄存生物材料後，寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件，不另出具獨立之存活證明。為因應存活試驗所需之作業時間，新專利法第 27 條第 2 項、第 3 項規定，將申請人提出寄存證明文件之法定期間由三個

月修正延長為四個月，或主張優先權者自最早優先權後 16 個月。

由於全球多數寄存機構係於確認生物材料存活後，始給予寄存編號，目前指定的國內寄存機構其所發給之「寄存證明文件」內容，實質上僅是寄存收件收據，智慧局協調國內寄存機構作此改變，應是好事一樁；若屆時因國內寄存機構之技術問題未能在法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件，係屬不可歸責於當事人的事由。

配合上述改變，現行專利法第 38 條第 4 項給予刪除，於申請實體審查時不必要檢附生物材料寄存的相關文件。違反前述新專利法第 27 條第 1 項至第 3 項，不再列於新專利法第 46 條不予專利審定的事由，智慧局將違反此規定，視為應寄存未寄存，將依說明書揭露不完整，違反新專利法第 26 條第 1 項不予專利。

(3) 外文本

依新專利法第 25 條第 3 項、第 106 條第 3 項及第 125 條第 3 項規定，我國在本次專利法修正中仍允許先提出之外文本申請且於指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日。惟外文本之語文種類目前並無任何限制，如外文種類過多，智慧局於審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍時，將造成困擾，新專利法第 145 條明定授權主管機關訂定外文種類之限定及其他應載明事項之辦法。

本次專利法修正新增第 44 條明定外文本不得修正的規定，也明定外文本與補正之中文本間的關係，配合新專利法第 43 條第 2 項規定發明案中文本可依外文本的內容進行誤譯的修正；甚至在新專利法第 67 條第 3 項中明定，專利權期間內，在不超出原外文本的範圍下亦能就中文的誤譯進行訂正。

專利貢獻度之判斷可斟酌被控侵權人銷售被控侵權物之毛利率與同業利潤標準之差額

江郁仁 律師

就臺灣目前專利民事訴訟之勝率以觀，不難發現專利權人若想要藉由提起專利侵權訴訟來取得損害賠償，似乎並非易事。在專利權人請求損害賠償時，通常必須面對三道關卡：專利權具有可專利性、被控侵權物落入申請專利範圍、計算損害賠償。專利權人若想勝訴，必須一一克服這三道關卡，反觀被控侵權人若想勝訴，只需任擇其一予以突破即可。是以一般而言，許多專利權人往往在是否具有可專利性或是被控侵權物是否有落入的攻防上失利而導致敗訴，能進行至損害賠償計算階段之專利權人其實為數不多。所幸立法者有鑒於損害賠償之計算有其困難度，考量到專利案件之特殊性，特別於專利法第 85 條規定專利權受侵害請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。讓辛苦進行到損害賠償計算階段之專利權人，可以某程度降低計算損害賠償之困難度。

然而，依專利法第 85 條第 1 項計算損害賠償時，特別是用同項第 2 款來計算損害賠償的情形，有可能會產生一個疑問，若是系爭專利僅佔被控侵權物之一部分，是否仍得以銷售被控侵權物之全部收入作為所得利益，或是此時應考量系爭專利對於被控侵權物之專利貢獻度。實務上大多肯認在某些情況下，考量專利貢獻度確實有其必要性，然而專利貢獻度應如何計算，則似乎容有不同意見。例如臺灣高等法院 94 年度智上字第 58 號判決，係採用專利權人所自認之專利貢獻度輔以平均市場價格加以判斷，而非採用鑑定專業機構所估計之專利貢獻度，但最高法院 97 年度台上字第 754 號判決則認為不宜憑以專利權人自認之專利貢獻度據為判決。

不過在智慧財產法院 100 年度民專訴字第 4 號判決中則採取完全不同之判斷方式，該判決係以同業利潤標準之毛利率、費用率去計算出淨利率，再參酌被控侵權人之毛利率相較於同業高出多少，進而判斷銷售被控侵權產品既可獲得比同業更高之獲利，亦可推定該高獲利係來自於系爭專利之貢獻。就此一判決有關專利貢獻度之認定，本文以為或許依據個案事實以及相關證據可為如此判斷，但是若僅就結論來看，銷售被控侵權產品可獲得比同業更高之獲利，未必可完全和系爭專利之貢獻劃上等號，有可能較高獲利係來自於被控侵權產品上所使用之其他專利（一產品上使用一以上專利之情形所在多有），甚至有可能較高獲利係歸因於被控侵權產品上所使用之商標（相同性能之產品因不同品牌而產生售價高低有別之情況相當常見），是以銷售被控侵權產品可獲得比同業更高獲利之原因無法一概而論。且參照民國 100 年 11 月 29 日三讀通過之新專利法第 97 條第 1 項第 2 款，已將現行法第 85 條第 1 項第 2 款後段之「總銷售說」的規定刪除。蓋現行專利法明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品之全部收入為所得利益，惟因侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益，倘依此方式計算損害賠償額，將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。故新專利法刪除現行專利法「總銷售說」的規定，未來新專利法施行後於請求損害賠償時，將依實際個案

情況衡量計算之。依此，是否可將獲利差全數歸為系爭專利之貢獻，似乎仍有探討空間。



特許實施→強制授權

杜燕文

我國專利法之立法目的為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，因此在建構一套保護發明人權益的制度時，如何使發明可確實被利用，進而達到促進產業發展之目的，也是法規於修訂研擬過程中，時時被討論的議題。

而我國現行專利法於 2003 年公布後至今已有多多年時間，於此段期間內，世界各國對於專利權之實施規定已有極大的變化，以中國大陸為例，於 2008 年公布之現行中國大陸專利法及於 2010 年公布之中國大陸專利法實施細則中，在“強制許可”之制度中增列了許多符合社會需求的規範；且除了致力於法規的修訂外，更早於 2003 年制定了“專利實施強制許可辦法”，於 2005 年制定了“涉及公共健康問題的專利實施強制許可辦法”；因此，現今中國大陸在相關法制的完備度明顯優於我國現行專利法之規定。故為使我國專利制度能迎上世界的潮流，前天（2011 年 11 月 29 日）於立法院審議通過的新專利法，不僅將「特許實施」之用語修正為「強制授權」外，更以現今社會的需求修訂現有條文之內容，並配合世界貿易組織杜哈部長宣言以及總理事會之決議，增列協助開發中國家及低度開發國家取得相關專利醫藥品之強制授權規定，使「強制授權」制度展現新的風貌。

因此，從「特許實施」到「強制授權」的演進，相關制度的改變甚大，以下即為現行專利法與新專利法之間明顯有差異之規範：

1. 現行專利法中規範僅有發明專利可請求特許實施，針對新型專利，縱有符合可請求特許實施之條件，仍無法請求特許實施；而於新專利法中則規範，發明專利及新型專利只要符合強制授權之條件，均可請求強制授權。
2. 現行專利法中，若有特許實施條件之適用，均須由特許實施申請人向專利專責機關提出請求，專利專責機關方依申請審查是否准予特許實施，然倘若該專利權之實施對於國家緊急危難或其他重大緊急情況有其助益時，同樣須有特許實施申請人提出請求，方有專利權人以外之人協助實施，以解決國家緊急危難或其他重大緊急情況之需求；而於新專利法中所建構之強制授權制度則明定，為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，而此專利專責機關可啟動的強制性授權規定，將使強制授權之制度更符合社會之所需。
3. 現行專利法中可申請特許實施之態樣有五種：其一為因應國家緊急情況之非營利使用；其二為增進公益之非營利使用；其三為請求人曾以合理的商業條件在相當期間內仍不能協議授權；其四為專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定；其五為若屬具相當經濟意義之重要技術，再發明專利權人與原發明專利權人若協議交互授權不成得請求特許實施；惟上述第一種態樣須經申請後方能請求特許實施之流程，並不符此態樣之實益，如上述第 2 點所載，於新專利法中，已列為專利專責機關可啟動之強制授權規定；另上述第三種態樣列為可請求特許實施理由之適當性，一直受到質疑，因此，於新專利法中，則改列為部份可請求特許實施理由之先置程序，擬請求強制授權之申請人須先曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，方能提出強制授權之請求；再者，上述第五種態樣中所述及之“再發明”語詞，易遭誤導在後之專利權與在前之專利權有依附關係，故於新專利法中已修正其語詞。

因此，於新專利法中，可申請強制授權之態樣即有明顯的改變，而有以下三種態樣：其一為增進公益之非營利實施；其二為專利權之實施將不可避

免侵害在前之專利權，且較在前之專利權具相當經濟意義之重要技術改良；其三為專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定。此外，另增訂為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得特定疾病所需之藥品，更是我國為與國際接軌所增訂可申請強制授權之規定。

4. 現行專利法中，若取得特許實施權人有違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施；然因新專利法中，強制授權之取得除了可依申請外，專利專責機關也可啟動此機制，故另擬訂，倘若中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。

於新專利法中明述違反強制授權可申請廢止之態樣為：作為強制授權之事實變更而無強制授權之必要；被授權人未依授權之內容適當實施；被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金。再者，於新專利法中並規範此廢止程序僅能依申請而啟動，專利專責機關不得依職權啟動此程序。