行政院新聞局版台誌字第三三三六號雙月刊／八十一期
中華郵政北台字第〇六八六號執照登記爲雜誌類
中華民國七十一年九月廿六日創刊
台一專利商標雜誌
發行人：林晉章
總編輯：江丕群
出版發行：台一專利商標雜誌社
印刷廠：雷射彩色印刷股份有限公司
社址：台北市長安東路二段一一二號九樓
國內郵資已付
台北第46支局
許可證
北台字第1232號

台一精博穩健　使您高枕無憂
業務諮詢
電話：(〇二)五〇六一〇二三(總機)
台中所：台中市台中港路一段一九八號十樓
電話：(〇四)三二七〇二八八(總機)
高雄所：高雄市建國二路三十六號八樓
電話：(〇七)二二三三六〇二(總機)

專利法修法之趨勢

【本社訊】專利法於八十三年一月二十一日修正公布時，立法院所提之附帶決議，在二年內應建立發明早期公開制度及實施國內優先權，其必須配合修正之法令必須於規定期間內完成，因此之故，乃有再次修法之議，且爲配合立法進度，目前行政部門已提出修正之條文，並積極與各界溝通中。由於專利法修正之內容仍在草擬階段，條文條次及內容仍不斷在更動中，僅先就較具體之修正內容說明如后，如能引起讀者的重視，並共同於修法過程中提供意見，將有助於本次修法之完成。

一、國內優先權

㈠增訂之第二十五條之一所規定之國內優先權，申請人可基於其在我國先申請之專利申請案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作主張優先權，在此同時，將現行專利法第二十八條、第五十三條及第七十五條有關追加專利之規定予以刪除；但對本次修法公布施行前已申請追加者，尚未審查確定或追加專利權仍存續者，明訂仍依修正前之規定辦理。

㈡國內優先權不適用之對象有三：

①自先申請案申請之次日起已逾十二個月者。

②先申請案已經主張國際或國內優先權者。

③先申請案係經分割案、改請案或已經撤回、拋棄、不受理、審定者。

㈢主張國內優先權應在申請專利時同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，否則喪失優先權。

㈣若主張兩項優先權，優先權之期間自最早之優先權日之次日起算；受理優先權之主張，其專利要件之審查以優先權日爲準。

㈤於主張國內優先權後，先申靖案將於一年三個月後，視爲撤回。

㈥國內優先權僅適用於發明及新型專利。

㈦國內優先權日之主張，不得早於本次修法之施行日。

二、早期公開制（僅適用於發明案）：

㈠早期公開之日：自專利申請之次日或自優先權日之次日起十八個月後該發明申請案將公開，上述日期並可依申請人之申請提早公開，但已公告之申請案不再公開。

㈡不予公開：涉及國防機密或違反公序良俗者或申請人於申請之次日起十五個月內撤回該專利申請者，不予公開。

㈢申請審查：

①申請之人：可爲申請案之申請人或任何第三者，檢附申請書即可向主管機關提出申請，惟若由申請人以外之人提起審查申請，該事實應通知申請人。

②期限：應在申請日起三年內提出審查申請，逾期者視爲撤回。

③例外規定：分割案或自新型改請爲發明之改請案，於申請分割或改請之次日起三十日內得申請進行審查。

④優先審查：申請案公開後，如有非專利申請權人爲商業上之實施，得申請優先審查。

⑤審查之申請一經提出，不得撤回。

㈣早期公開之效力：

①公開後，申請人曾以書面通知實施該發明之人，或該實施之人明知該申請案已公開，申請人得於申請案審查確定後，請求適當之補償金。

②上述請求權自專利申請人知有行爲及賠償義務人時起或自審查確定之日起，二年不行使而消滅；自行爲時起逾十年時亦同。

③上述請求權不妨礙專利權之行使。

㈤本次修法施行一年後，所提出之申請案，才有前述早期公開之適用。

三、其他：

㈠代理人之資格：除法律另有規定外，以專利師爲限，專利師應在我國有住所。

㈡現行專利法第二十條第一項第二款及第九十八條第一項第二款原規定，有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，該後申請之發明或新型即不予專利，現將上述規定刪除，於發明及新型中各增訂一條規定，凡同一內容已揭露於先申請之發明或新型專利案中且該先申請之專利案後經公開或公告，則後申請案無法取得專利，這項規定似僅是現行專利法第二十七條有關先申請精神之重申而已；惟另規定，先後申請案如是同一人所申請，不受上規定之限制。

㈢有關微生物申請方面兩項較大的改變是：

①需寄存之對象擴及微生物新品種及利用微生物之發明。

②申請時可先於申請書上記載寄存機構、寄存日期及寄存號碼，寄存證明可於三個月內補送。

㈣增訂同一發明創作分別申請發明專利及新型專利者，不論申請日是否爲同一或有先後之別，則皆應準用第二十七條第一項及第二項之規定，也就是說，同一內容僅能就發明或新型擇一准予專利。

㈤針對發明案得以提出修正之時機及範圍重予規範，發明案之修正仍應遵守不變更原實質內容之前題，修正之時機除審查機關依職權要求修正外，僅能於提出申請之一年三個月內提出修正，於申請之日起一年三個月後提出申請，僅能於下列時機提出修正：

①申請實體審查之時。

②申請以外之人提出實體審查申請人申請，得於進行實體審查之通知送達之次日起三個月內提出修正。

③專利先行核駁理由通知申復之期間內。

④申請再審查及補提再審查理由書之期間。

⑤異議答辯或專利機關依職權通知答辯之期間。

上述規定有關一年三個月期間之設定，主要係發明案於一年六個月要先予公開，因此，上述第①②點，對新型專利並不適用。

㈥再次以條文確定聯合新式樣之性質，例如現行專利法第一百零七條第四項改爲「同一人不得就聯合新式樣近似之新式樣，申請爲聯合新式樣之聯合新式樣」，或如現行第一百十七條增訂第三項「聯合新式樣專利權範圍，以該聯合新式樣所因襲之原新式樣專利權範圍爲限」。