

正 本

檔 號
保存年限

中華民國專利師公會	
收文日期	102年 7 月 2 日
收文字號	專師收字第 55 號

經濟部智慧財產局 函

地址：106台北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：陳慶平
電話：(02)23767488
傳真：(02)27351946
電子信箱：cpchen00604@tipo.gov.tw

掛號

台北市復興南路一段390號11樓

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國102年06月28日

發文字號：智法字第10218600920號



1021860092004

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送102年6月19日「研商專利法部分條文修正案適用問題座談會紀錄」1份，請 查照。

說明：為配合102年6月11日總統令修正公布之專利法第32條、第41條、第97條、第116條及第159條，自同年月13日生效，特召開旨揭會議。

正本：智慧財產法院、法務部、臺北大學李素華教授、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、中華民國律師公會全國聯合會、臺北律師公會

副本：本局局長室、李副局長室、朱副局長室、主任秘書室、專利一組、專利二組、專利三組、資料服務組、秘書室、資訊室、法務室(均含附件)

局長 王美花

研商專利法部分條文修正案適用問題座談會紀錄

壹、時間：102年6月19日(星期三)下午2時

貳、地點：本局19樓簡報室

參、主持人：王局長美花

記錄：陳慶平

肆、出席人員：詳簽名冊

伍、主持人報告：(略)

陸、討論事項

問題一：依專利法第159條第2項規定，修正條文，自公布日施行。施行前尚未審定之申請案，應如何處理？

甲案：依第159條第2項規定，修正條文，自公布日施行。基於法令不溯及既往原則，因此，第32條規定，一案兩請聲明義務、權利接續之規定，修正條文施行後，提出之專利申請案，始有適用。故目前尚未審定之案件，適用修正前第32條規定。

乙案：類推適用第149條規定，尚未審定之專利申請案，除另有規定外，適用修正施行後之規定。因此，修正條文施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之一案兩請聲明義務、權利接續之規定，由於施行前申請人沒有聲明義務，因此，應限期申請人補聲明。

結論：採甲案。專利法第32條一案兩請聲明義務、權利接續之規定，於修正條文施行後提出之專利申請案，始有適用。修正條文施行前申請，施行後尚未審定之案件，適用修正前第32條規定。

理由：

(一) 依修正前專利法第32條第1項規定，一案兩請之申請人於申請時不負有聲明義務，僅有事後之擇一程序，選擇發

明後，新型自始不存在；修正後專利法第 32 條第 1 項則規定，申請人必須於申請時即踐行聲明一案兩請程序，申請時未聲明者，則不准予發明專利，選擇發明後，新型自發明公告之日消滅。因此，目前已在審查中之案件，實已過了「申請時聲明」之期間，再者，倘認尚未審定之案件可適用修正後規定，則申請人必須補行聲明義務，而聲明之啟動，究由申請人主動補聲明，或智慧局限期補聲明，因專利法並無規定，皆有後續補聲明措施及屆期未補之法效性問題，因欠缺法律依據，未來恐遭質疑。

- (二) 又比較前後法規定可知，修正後規定雖採權利接續，對申請人有利，但其前提必須有一案兩請之聲明，如未聲明，則發明將不予專利，由於修正前未聲明，適用修正後規定，發明將予核駁，對於申請人反而不利。因此，是否適用中央法規標準法第 18 條「從新從優」原則，不無疑義。
- (三) 再依司法院大法官釋字第 385 號解釋理由書，基於同一法規整體適用之原則，應一體適用該法規，而非僅就部分條文個別選擇而割裂適用。故基於限期補聲明措施及屆期未補之法效性欠缺法律依據，另為避免違背同一法規整體適用之原則，修正條文施行前一案兩請之專利申請案，以適用修正前專利法第 32 條之規定較為妥適。

問題二：專利法第 32 條第 3 項規定，發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。第 1 項規定，發明核准審定前，通知擇一。發明核准審定時新型存續，公告時，新型已當然消滅或撤銷確定，如何處理？

甲案：第 32 條第 1 項規定，一案兩請，發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一。因此，申請人選擇發明申請案後，本局確認並無第 32 條第 3 項的情事，則應發出發明案核准審定書，新型專利依第

32 條第 2 項自發明公告之日消滅，不再探究公告時，新型專利權是否消滅。

乙案：一案兩請，修正前規定，新型專利自始不存在，修正後，改為權利接續，新型專利依第 32 條第 2 項規定，自發明公告之日消滅。因此，理論上，新型專利於發明公告之日時應存續，故本局確認新型專利並無第 32 條第 3 項的情事，發出發明案核准審定書後，發明專利公告之日，新型專利權已消滅，則應撤銷發明專利核准審定。

結論：採乙案。智慧局審查確認申請案符合一案兩請要件，且無第 32 條第 3 項的情事時，智慧局將於發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一，申請人選擇發明後，發出發明案核准審定書，申請人就發明案繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。智慧局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定（即有第 32 條第 3 項的情事），則該發明專利應不予公告。

理由：

（一）一案兩請，修正前規定，新型專利自始不存在，修正後，改為權利接續。新型專利權依第 32 條第 2 項規定，自發明公告之日消滅，其立法意旨即寓有新型專利權於發明公告之日須維持存續之狀態，始有權利接續之適用。因為新型專利權如已當然消滅，或經撤銷確定，該新型專利權所保護之創作已經進入公有領域，任何人都可以自由實施應用，如專利權人後來就該創作又獲得發明專利權，將導致他人原可自由實施之行為有可能被指控為侵權行為，這對於公眾來說有失公平。因此，權利人欲享有修正後規定權利接續之利益，自應負有承擔新型專利權權利持續至發明公告之日之義務。

（二）依上開說明，新型專利權人主張適用一案兩請、權利接續，

應負有使其新型權利持續至發明公告之日之義務，因此，專利法第 32 條第 3 項雖規定，發明專利「審定前」，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。然此實因核准審定之審查程序，仍可由專利專責機關承擔；而一經核准審定，申請人是否繳費領證或有申請延緩發明公告之情事，則為申請人自行決定之事項。惟從前述同條第 2 項規定之權利接續立法意旨可知，倘申請人於該期間，任令其新型專利發生當然消滅而使新型專利權所保護創作進入公有領域，自無從再依第 2 項規定使其新型專利權自發明公告之日同時消滅之情事發生（其新型專利權經撤銷確定而使專利權視為自始不存在，還諸公有領域時，法效相同）。故於一案兩請之情形，新型專利權雖於發明專利核准審定時並未有當然消滅或經撤銷確定之情事發生，但申請人仍負有於發明專利「公告前」維繫其新型專利權利存續之義務，始能符合第 2 項權利接續之規範意旨並相互呼應。

（三）從而，一案兩請所為之准予發明專利審定，既屬授予利益之行政處分，且為符同法條第 2 項權利接續之規定，申請人應負有於發明專利「公告前」維繫其新型專利權利有效存續之義務，參照行政程序法第 93 條行政處分之附款規定，智慧局將於 102 年 6 月 13 日申請一案兩請案件之准予發明專利審定書載明，如發明專利公告之日，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，發明專利申請案將不予公告。

問題三：新型專利權第 2 年以後年費，仍在 6 個月補繳期內或已逾 6 個月尚在 1 年的申請回復專利權期間，是否屬於專利法第 32 條第 3 項規定，新型專利權已當然消滅之情形？

甲案：第 32 條第 1 項規定，一案兩請，發明專利核准審定前，已

取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一。因此，申請人依本局通知擇一後，應自行檢視新型專利權之狀態，不論是逾繳交年費之期限，仍在 6 個月補繳期內或已逾 6 個月尚在 1 年的復權期間。如申請人於接獲擇一通知後，依法定比例加繳年費或申請復權並經核准，且選擇發明申請案後，本局再確認並無第 32 條第 3 項的情事，即新型專利權存續，則應發出發明案核准審定書，新型專利依修正第 32 條第 2 項自發明公告之日消滅。因此，新型專利在 6 個月補繳期內或已逾 6 個月尚在 1 年的申請回復專利權期間，有第 32 條之適用。

乙案：同甲說論理，但僅適用於仍在 6 個月補繳期內之情形。依專利法第 70 條第 1 項第 3 款規定，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當然消滅。因此，6 個月補繳期內，專利權並未消滅，自無第 32 條第 3 項之適用。換言之，如已逾 6 個月雖仍在 1 年的復權期間，但由於已發生新型專利權當然消滅之效果，則依第 32 條第 3 項規定，發明應不予專利。至於申請人依第 70 條第 2 項規定，申請復權，係屬權利人另案申請新型專利權回復問題，與第 32 條無關。

丙案：新型專利權第 2 年以後年費，只要屆期未繳納，即產生專利權消滅效果，因此，不論在 6 個月補繳期內或已逾 6 個月尚在 1 年的申請回復專利權期間，皆無第 32 條之適用。

結論：採乙案但有修正。新型專利權在 6 個月之年費補繳期間內，因尚未發生當然消滅之法律效果，非屬適用第 32 條第 3 項規定之情形。至已逾 6 個月補繳期間，致使新型專利權已當然消滅者，如申請人未能及時依法申請獲准回復新型專利權，因發明專利審定時，新型專利仍處於當然消滅之狀態，應適用第 32 條第 3 項規定，審定不予發明專利。反之，如發明專利審定(含初審及再審查階段)時，新型專利業經

准予回復專利權而有效存續者，即應依第 32 條第 1 項規定，通知申請人限期擇一。

理由：

- (一) 第 32 條第 3 項規定，發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予發明專利。其立法意旨在於新型專利雖已取得專利權在先，如於發明專利核准前，該新型專利權已當然消滅，或有撤銷確定之情事，因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益，因此，明定於此情形，該發明應不予專利。故欲主張適用修正後一案兩請、權利接續規定，新型專利權必須處於存續狀態。
- (二) 依專利法第 70 條第 1 項第 3 款規定，第 2 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當然消滅。申言之，6 個月補繳期間內，專利權尚未發生當然消滅之效果，自非屬第 32 條第 3 項之情形。
- (三) 至已逾越 6 個月補繳期間，依上開規定，新型專利權雖已發生當然消滅之效果。惟於專利權人非因故意之情形下，仍得依第 70 條第 2 項規定申請並獲准復權，以使其新型專利權於發明專利審定時，仍處於權利有效存續之狀態。因此，凡於智慧局發明專利審定(含初審及再審查階段)時，如新型專利權業經復權有效存續者，即非屬第 32 條第 3 項之情形，仍應依同法條第 1 項規定，通知申請人限期擇一。

柒、散會(下午 5 時 15 分)