

2017 年 02 月 21 日

專利部 劉玲君 撰

## 2017 年專利法最新修訂—優惠期大鬆綁

### 摘要

為鼓勵創新，及營造對發明人更有友善的創新環境，我國立法院於 105 年 12 月 30 日三讀通過專利法部分條文修正草案，包含：將現行專利優惠期六個月改為十二個月（設計專利仍為六個月）；現行主張優惠期事由，因實驗公開、刊物發表、展覽會展示及非本意洩漏，改為凡出於申請人本意或非本意的公開皆得主張；刪除現行規定申請人申請專利時，必須同時聲明主張優惠期之規定，即往後不用再聲明主張；本次修法大大鬆綁了優惠期之相關要件，將有利於創新與技術之流通。新修正條文經總統於 106 年 1 月 18 日公布，預計於 106 年 5 月 1 日正式施行。

### 何謂優惠期(grace period)？

在正式了解何謂「優惠期」之前，有必要先瞭解以下與優惠期有密切關係之法條！舉凡可供產業上利用的發明，在申請前具有下列情況的話，就會喪失新穎性<sup>1</sup>，導致無法取得專利：

1. 申請前已見於刊物者—例如教授將研究成果發表於學術期刊、學生論文以紙本形式在圖書館上架或以電子形式置於網路供人瀏覽等。
2. 申請前已公開實施者—例如工廠或實驗室開放參觀時，物或方法的實施能讓公眾得知發明物品的結構或者是實施方法的步驟。
3. 申請前已為公眾所知悉者—例如參加政府主辦或認可的展覽會而公開展示樣品、論文口試開放旁聽並未簽署保密協議等。

也就是說，發明的技術內容在其提出專利申請之前是不可以公開的；不過，就算發明具有新穎性，若該發明所屬領域中具有通常知識的人可以依據該發明專利申請前的各種公開資訊、並參酌申請時的通常知識，而得以輕易完成該發明的話，那麼該發明就會被認為不具進步性，依然無法取得發明專利<sup>2</sup>。

惟有一種情況例外，不會受上述新穎性或進步性的規範所約束，此情況即為本文欲討論的主角：優惠期！在現行專利法(以下簡稱「現行法」)中，規範優惠期的法條內容<sup>3</sup>大致如下：當該發明在申請專利之前，申請人曾經因為實驗的關係而公開技術內

<sup>1</sup>專利法第 22 條第 1 項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」

<sup>2</sup>專利法第 22 條第 2 項：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」

<sup>3</sup>專利法第 22 條第 3、4 項：「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。申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」

容、或曾在刊物上發表技術內容、或曾在政府主辦或認可的展覽會上陳列技術內容、或者在不是出於本意的情況下而洩漏了技術內容，上述任一事實使得該發明的技術內容在申請專利之前就已經被公眾得知的話，申請人應該在上述事實發生後的 6 個月內提出專利申請，敘明事實並檢附證明文件，那麼該事實所揭露的技術內容就不會被作為判斷該發明喪失新穎性或進步性的先前技術。

更簡單地說，優惠期的意義、甚至可說是優惠期的好處在於，當您的發明已經先行公開了，但將來又想申請專利的話，只要在公開後的 6 個月內向智慧財產局提出專利申請，並在申請的時候同時聲明公開之事實，如此一來，此發明就不會因為先前的公開行為導致本身喪失新穎性或進步性！

以上，是針對現行法中關於優惠期規範的解釋，接下來將進一步說明新法與現行法有何差異之處。

## 本次修法重點

為了更進一步保障專利權人的權益，創造有利於創新及技術的流通環境，2017 年 1 月 18 日總統令公布修正《專利法》部分條文<sup>4</sup>（以下簡稱「新法」），特別是專利法第 22 條部分內容修正為：「有下列情事之一，申請人並於其事實發生後十二個月內申請者，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、申請人本意所致之公開。二、非出於申請人本意所致之公開。因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開，不適用前項第一款規定。」。

修法重點說明如下：

### 一、延長優惠期期間並鬆綁公開事由

為了讓申請人有更充分的時間準備專利申請案，本次修法將現行優惠期期間由 6 個月延長至 **12 個月**（可參考下方的整理表格），相信對於學研機構的發明人來說，例如已先行發表論文的學生或是已投稿期刊的教授等，此修法將使得發明人有更充裕的時間可以尋找資金與合作廠商，以順利實施發明；此外，新法不限制申請人公開該發明之態樣，亦即**凡是出於申請人本意或非本意的公開**，皆得適用優惠期之規定，以鼓勵技術之公開與流通。

### 二、明定專利公報之公開不適用優惠期規定

專利公報公開之目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，其規範行為及制度目的上均與優惠期的主要意旨不相同，因此，明定不適用之。

### 三、刪除專利申請人須於申請時同時主張優惠期之規定

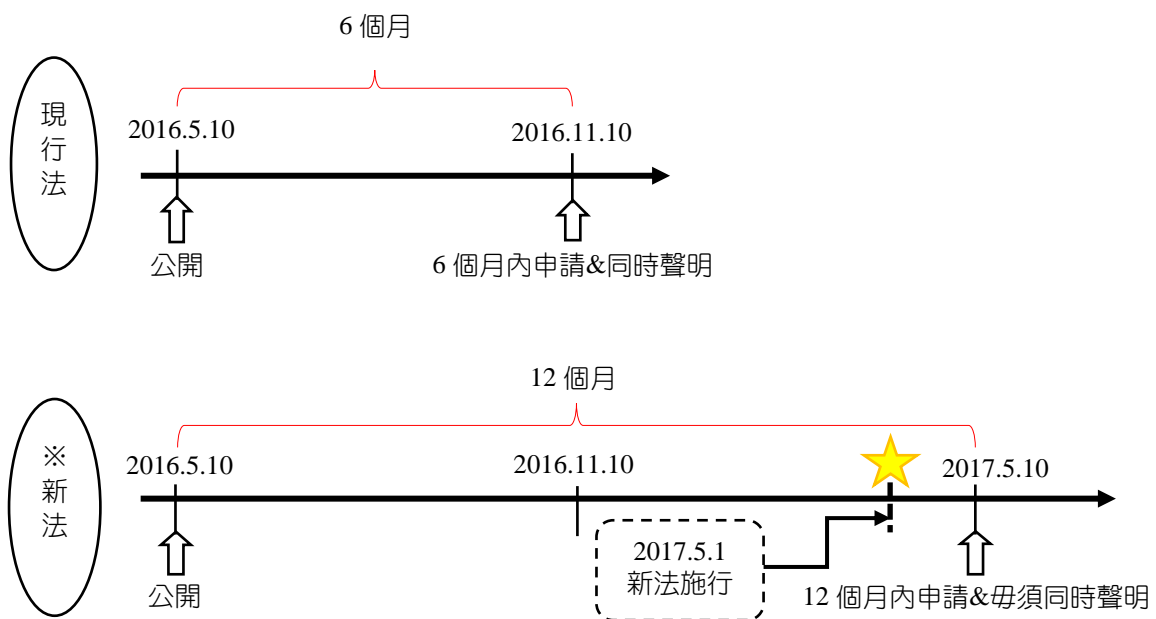
現行法規定，專利申請人若欲主張優惠期，須於申請專利的同時一起主張優惠期，敘明其事實及事實發生的年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明

<sup>4</sup>專利法部分條文修正條文對照表（請點進 <https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=6123015404693.pdf>）

文件。而為了避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，新法刪除了「必須同時主張」之規定。

	修正後 	修正前
優惠期期間	12 個月	6 個月
公開態樣	出於申請人本意或非本意的公開	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 因實驗公開</li> <li>· 刊物發表</li> <li>· 展覽會展示</li> <li>· 非本意洩漏</li> </ul>
程序要件	毋須聲明	申請時聲明

表格來源：經濟部智慧財產局臉書粉絲頁



現行法與新法時間軸比較示意圖

新法施行後，優惠期期間變得較為寬鬆，此外，我們還可以換個角度來解釋優惠期：凡是從 2017.5.1 開始所申請的專利，最早皆可往前回溯 12 個月內的公開事實作為優惠期聲明；以上方示意圖來說，2017.5.10 申請的專利案若在現行法規下，其聲明的公開事實只能往前回溯 6 個月，也就是說 2016.11.10 以後發生的公開事實才能主張優惠期，不過一旦新法上路後，2016.5.10 以後發生的公開事實將來都可以主張優惠期。換言之，修法後不光只是 2017.5.1 以後公開的發明可在未來一年內申請專利，凡是從 2017.5.1 起所申請的專利案，其過去一年內發生的公開事實將來都可以在必要時作為優惠期主張哦!!

## 新法上路後主張優惠期的時機

既然新法的規範是申請人於申請專利的同時不必一起主張優惠期，那麼究竟什麼時候才是主張優惠期的時機呢？舉例來說，當發明已進入實體審查階段，而審查委員引用的引證案正是該發明於專利申請日前 12 個月內就提早公開的內容，在此狀況下，申請人就可以提此公開事實作為優惠期主張，這樣一來，此公開事實就不得成為用來判斷該發明是否失去新穎性或進步性的引證案。

## 設計專利之優惠期規定

在新法中，設計專利之優惠期規定<sup>5</sup>鬆綁了優惠期之公開事由、刪除申請時同時主張並在指定期間內檢附證明文件規定。但請特別留意，設計專利之優惠期期間並未修正，仍維持為「事實發生後六個月內」（可參酌專利現行法第 122 條<sup>6</sup>比較）。

## 修法造成之影響與因應

### 一、主要受惠對象

我國 2009 至 2013 年發明申請案主張優惠期所佔比例為 1.35%，其中 84.9% 為學研機構，可見本次修法最主要的受惠對象即為學研機構，這表示學術單位在提出專利申請之前，可利用更多元的型態公開其發明，也更有充裕的時間可以尋找資金與合作廠商，以順利實施發明。

### 二、法律不確定性提高

由於新法上路以後，即便已有公開事實也毋須在申請專利的同時主張，故若 A 發現一件極為相似的前案欲舉發 B 擁有的專利，然 B 聲稱此前案係屬於該專利在申請前 12 個月內所發生的公開事實，應在優惠期的保護範圍內，在此狀況下，由於此前案並未在該專利申請時就一併被主張優惠期，因此沒有人可以在第一時間即判定此前案是否為 B 所聲稱的公開事實，要查證的話反而需要一段時間與精力，如此將增加法律不確定性，舉發時須特別留意。

### 三、部分已無法主張優惠期的發明出現補救空間

因新法預計於 2017.5.1 施行，故若發明係公開於 2016.5.1 之後且至今已超過半年，可考慮於新法施行後再提出申請。

舉例：請參考下列示意圖，若有一個發明已經在 2016.8.1 向大眾公開，且該發明想申請專利，依據現行法規定，該發明必須於 2017.2.1 之前提出申請並同時聲明公開事實，假如申請人一時疏忽，是在 2017.2.1 之後、即已經超過 6 個月才提出專利申

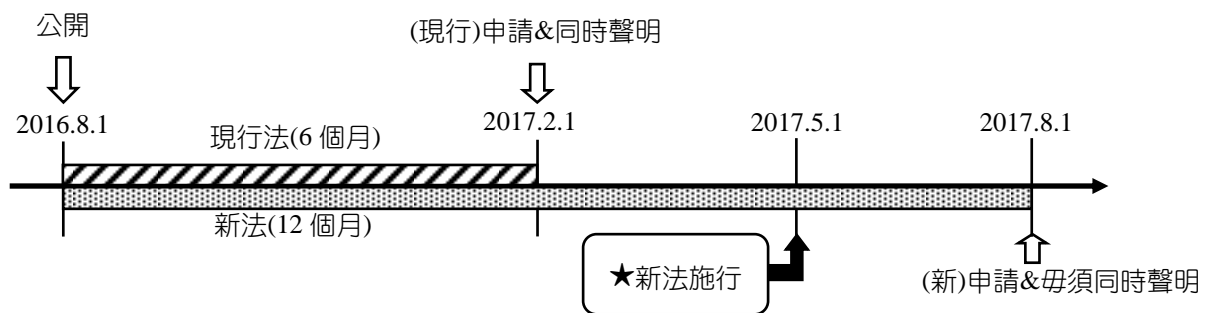
<sup>5</sup>(新法)專利法第122條第3、4項：「有下列情事之一，申請人並於其事實發生後六個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事：一、申請人本意所致之公開。二、非出於申請人本意所致之公開。因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開，不適用前項第一款規定。」

<sup>6</sup>(現行法)專利法第122條第3、4項：「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設計專利之情事：一、因於刊物發表者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於其本意而洩漏者。申請人主張前項第一款至第二款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」



請，此時該公開事實已經不能主張優惠期，則該發明就會因為先前的公開事實而喪失新穎性或進步性，導致無法取得專利；甚至對於熟稔優惠期現行法的人來說，一旦發明公開後超過 6 個月沒提出專利申請，該發明便幾乎形同於不具專利性，於是乾脆就直接放棄專利申請。

不過值得注意的是，新法係於 2017.5.1 開始施行，也就是說該發明雖然於 2016.8.1 公開，不過到了 2017.5.1 時僅過了 9 個月、尚未超過新法 12 個月的期限，所以該發明只要從 2017.5.1 起至 2017.8.1 之前提出專利申請(毋須同時聲明)，等將來必要時再針對此公開事實主張優惠期，則該發明就不會因為此公開事實而喪失新穎性或進步性。



#### 四、儘早提出專利申請為宜

雖然主張優惠期變得比較容易，但仍建議發明人盡量不要於申請前先公開發明，如因故先公開，建議還是儘早提出專利申請為宜。此外，雖然其他國家大多有優惠期之規定，但適用標準不一，因此最好是在對外公開發表前能先提出專利申請，如公開後才提出專利申請，會因為各國優惠期規定不同，可能導致無法取得某些特定國家的專利，例如目前美國與韓國的優惠期為 12 個月，中國、歐盟與日本的優惠期為 6 個月。

#### 結論

優惠期制度存在的本意是為了避免先行公開事實成為不利發明新穎性或進步性的前案，讓技術內容在專利申請前可先滿足於各種方面之需求，例如學術界可盡早在期刊發表論文以提高學術評價，中小企業也能在申請專利前先試探市場反應等。此次我國專利法對於優惠期條件的放寬，例如公開態樣的鬆綁、刪除須於申請時同時主張優惠期之規定，都可令申請程序上更加便捷，此外，本次修法將優惠期期間從 6 個月延長到 12 個月，一方面除了讓原本就是優惠期大本營的學研機構更加受惠、有更充裕的時間可以尋找資金與合作廠商以順利實施發明外，另一方面也可擴大台灣中小企業受益於該制度的可能性，有更足夠的時間整合市場反應資料，進而評估專利申請的必要性或者更謹慎地研究專利佈局。