

專利之申請與審查

益思科技法律事務所高雄所

張啟祥律師

1010813@慈惠醫護管理專科學校

專利法修正案於中華民國100
年12月21日以總統華總一義
字第 10000283791 號令修正
公布全文 159條；施行日期
，由行政院定之。

講稿所引用皆為新修正後條文



專利法所稱之專利有哪些？

➤ 專利法所稱專利分為：

一、發明專利

二、新型專利

三、設計專利（原新式樣專利）



發明、新型、設計，這三種專利有什麼不同？

- 發明專利

指利用自然法則之技術思想之創作（專利法第21條）」，可分為物品專利，如物品、物質（特定組成）及方法專利，如生產、測定、使用方法。



發明、新型、設計，這三種專利有什麼不同？

- 新型專利

指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作（專利法第104條），也就是說，主要是針對有體物的形狀、構造或裝置功能的改良。



發明、新型、設計，這三種專利有什麼不同？

- 設計專利

設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。（專利法第121條）



誰有權申請專利？

- 專利法第5條規定：

「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」



受雇人之專利歸屬

➤ 職務上所完成之專利

專利法第7條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」



受雇人之專利歸屬

► 非職務上所完成之專利

專利法第8條規定「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」



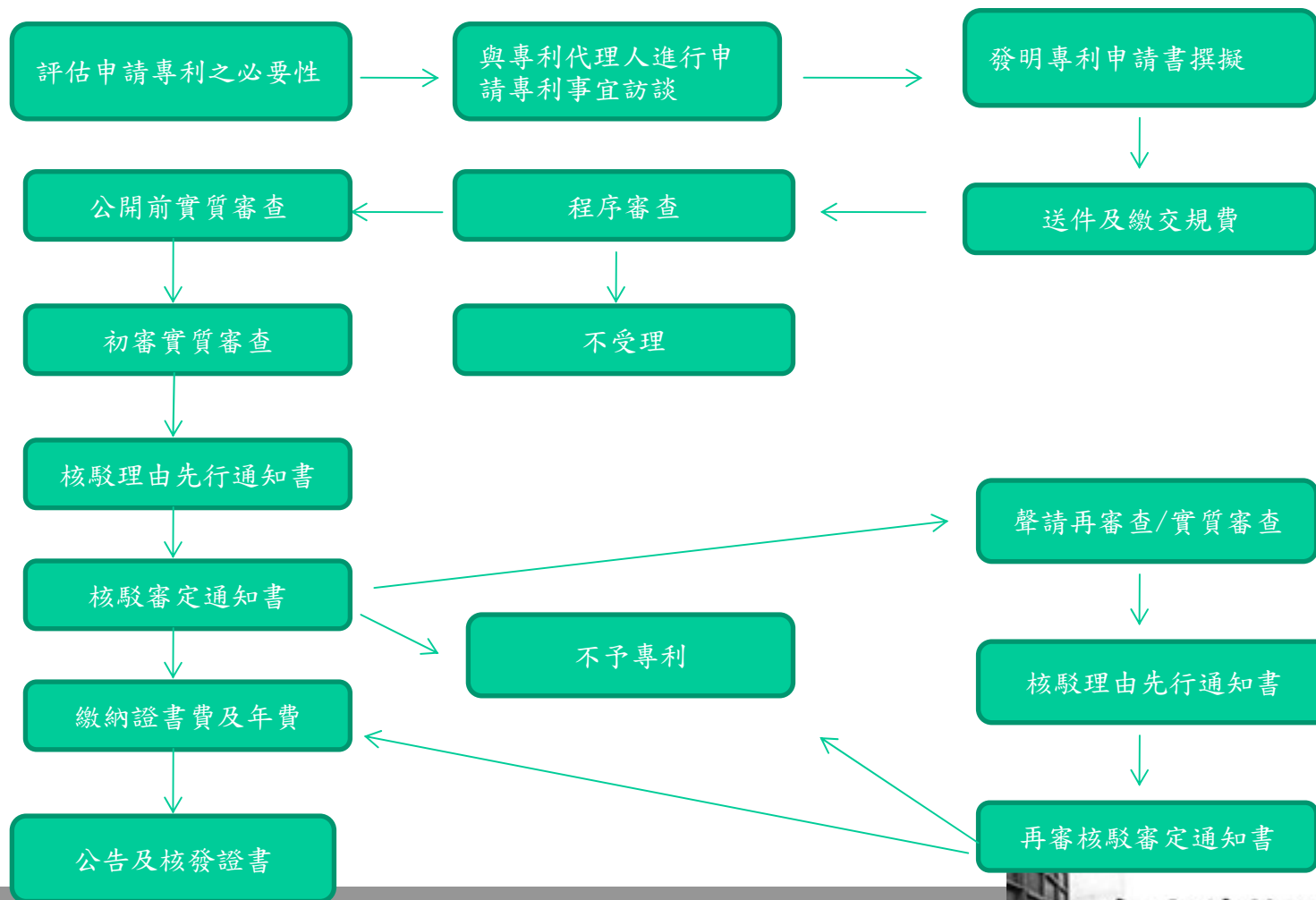
哪些無法申請發明專利？

➤ 專利法第24條規定：

「下列各款，不予發明專利： 一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。 二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。 三、妨害公共秩序或善良風俗者。」



發明專利申請的流程



發明專利申請書應載明事項

- 發明名稱。
- 發明人姓名、國籍。
- 申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。
- 委任專利代理人者，其姓名、事務所。
- 主張新穎性優惠期者，並敘明事實及其年、月、日。
- 主張國際優先權者，各第1次申請專利之國家或WTO 會員之國民依國際條約（如專利合作條約 PCT ）或地區性條約（如歐洲專利公約 EPC）、申請日。
- 主張國內優先權者，各申請案號及申請日。
- 申請生物材料或利用生物材料之發明專利者，應載明寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼；申請前如已於國外寄存機構寄存者，其寄存機構名稱、寄存日期及號碼。如無須寄存生物材料者，應註明之。



如何得以主張新穎性優惠期？

- 專利法第22條第1項規定，申請人得主張新穎性優惠期之事由，計有第1款因研究、實驗；第2款因陳列於政府主辦或認可之展覽會，及第3款非出於申請人本意而洩漏者三種事由，如主張第1、2款之發明專利新穎性優惠期者，除應於其事實發生之日起6個月內申請外，並應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於智產局指定期間內檢附證明文件，未於申請時聲明，則新穎性優惠期主張不受理。



何謂國際優先權？

- 國際優先權是巴黎公約基本原則之一，所謂國際優先權，指專利申請人在一個國家提出第1次申請後，在法定期間內就相同發明創作向其他國家提出申請，可以主張該專利要件之判斷，回溯到第1國申請時之申請日。依專利法規定，申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第1次依法申請專利，並於第1次申請專利之日起12個月內（設計專利為6個月），向中華民國申請專利者，得主張優先權。



主張國內優先權之規範

- 專利法第30條:申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。

但有下列情事之一，不得主張之：一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。前項先申請案自其申請日後滿十五個月，視為撤回。先申請案申請日後逾十五個月者，不得撤回優先權主張。依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日後十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。依第一項主張優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張優先權。



發明專利申請表書範例

(此處由本局於收
文時黏貼條碼)

發明專利申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號： ※案 由：10000 事務所或申請人案件編號：
(可免填)

※申請日： ※IPC 分類：

☐ 本案一併申請實體審查(案由：24704)

一、發明名稱：(中文/英文)

二、申請人：(共 人)(多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱
欄視身分種類填寫，不填寫的部分可自行刪除)

(第1申請人)

國 籍：☐ 中華民國 ☐ 大陸地區 (☐ 大陸、☐ 香港、☐ 澳門)
☐ 外國籍：_____

身分種類：☐ 自然人 ☐ 法人、公司、機關、學校
ID：

姓名： 姓： 名： (簽章)
Family Given
name name

名稱：(中文) (簽章)
(英文) (簽章)

代表人：(中文) (簽章)
(英文) (簽章)

地址：(中文) (簽章)
(英文)

☐ 註記此申請人為應受送達人

聯絡電話及分機：

傳 真：

E-MAIL：



准予發明專利審酌之要件

- 是否符合發明之定義(專利法第21條)
- 產業利用性、新穎性及進步性(專利法第22條)
- 擬制喪失新穎性(專利法第23條)
- 排除法定不予發明專利之項目(專利法第24條)



實體審查規定

- 專利法第38條：發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。依第三十四條第一項規定申請分割，或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請後三十日內，向專利專責機關申請實體審查。依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。



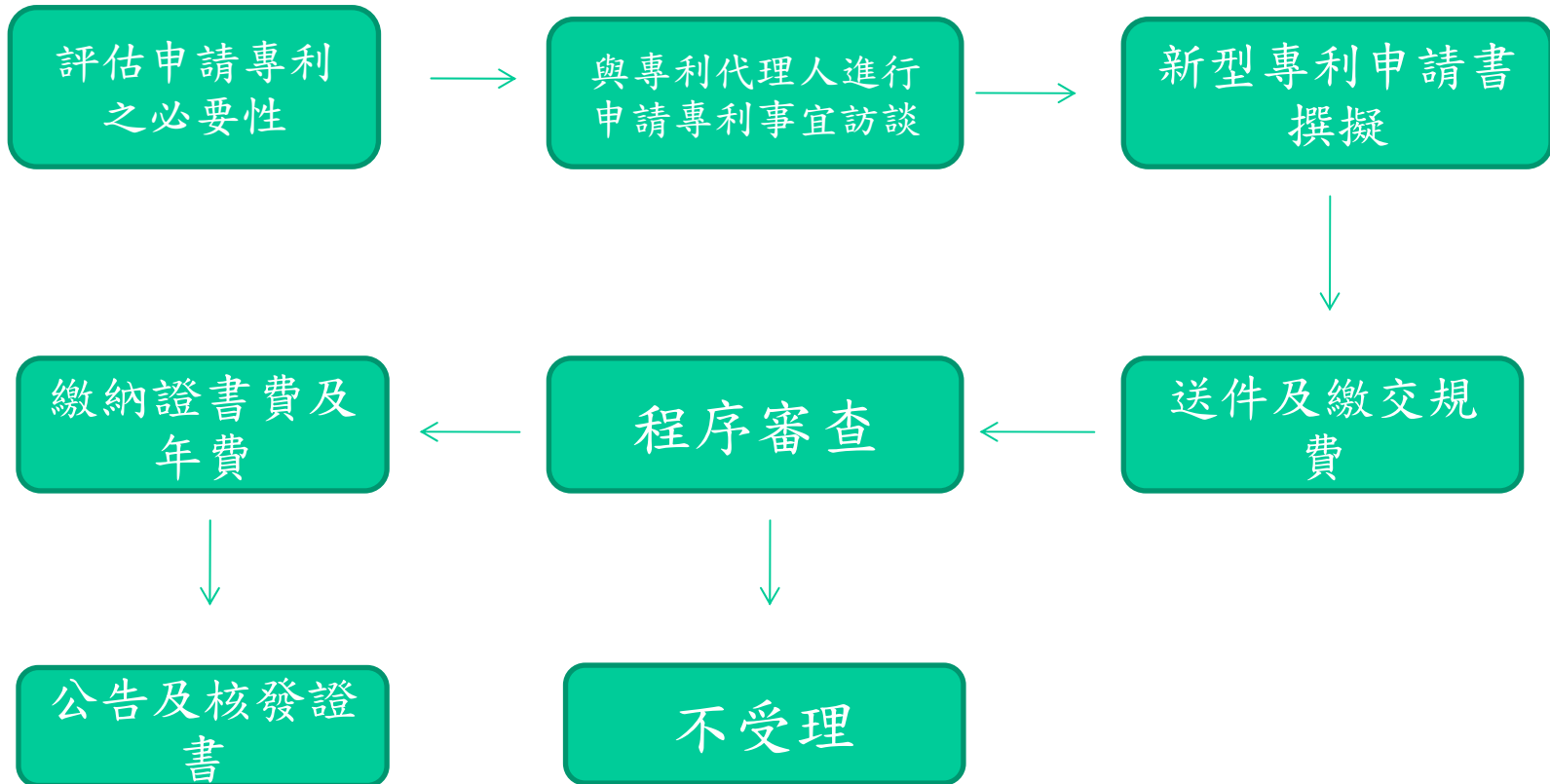
發明專利權期限

- 專利法第52條：

申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。申請人非因故意，未於第一項或前條第四項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納證書費及二倍之第一年專利年費後，由專利專責機關公告之。



新型專利申請流程



新型專利申請表書範例

(此處由本局於收
文時黏貼條碼)

新型專利申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號： ※案 由：10002 事務所或申請人案件編號：
(可免填)

※申請日： ※IPC 分類：

一、新型名稱：(中文/英文)

二、申請人：(共 人)(多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱
欄視身份種類填寫，不填寫的部分可自行刪除)

(第1申請人)

國 籍： ☐ 中華民國 ☐ 大陸地區 (☐ 大陸、☐ 香港、☐ 澳門)

☐ 外國籍：_____

身分種類： ☐ 自然人 ☐ 法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Family Given

(請填)

名稱： (中文)

(英文)

(請填)

代表人：(中文)

(英文)

(請填)

地址： (中文)

(英文)

☐ 註記此申請人為應受送達人

聯絡電話及分機：

傳 真：

E-MAIL：



新型專利之審查

- 新型專利需經過形式審查，專利申請案通過審查後，專利申請案取得新型專利權。
「形式審查」係指智慧財產局判斷新型專利說明書是否滿足形式審查要件，審查僅限於新型專利之形式要件，而不進行須耗費大量時間進行專利檢索，亦不進行實體審查，以判斷專利申請案是否符合專利要件。



新型專利權行使時，為何需要事前申請 技術報告書？

- 專利法第116條規定：
「新型專利權人行使新型專利權時，應提示
新型專利技術報告進行警告。」
- 專利法第117條規定：
「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於
撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，
應負賠償責任。但其係基於新型專利技術
報告之內容，且已盡相當之注意者，不在
此限。」



有關新型專利技術報告書

- 專利法第115條第1項規定，任何人（也包括權利人自己）得就申請專利之新型是否具有新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等實體專利要件，請求智慧財產局製作「新型專利技術報告」，作為新型專利權人行使權利或公眾利用該新型專利技術之參考，技術報告書的評價若為1~5，則屬於可能不符專利要件而有相當高無效可能性的新型專利，若屬於6則是沒有發現有不符專利要件。



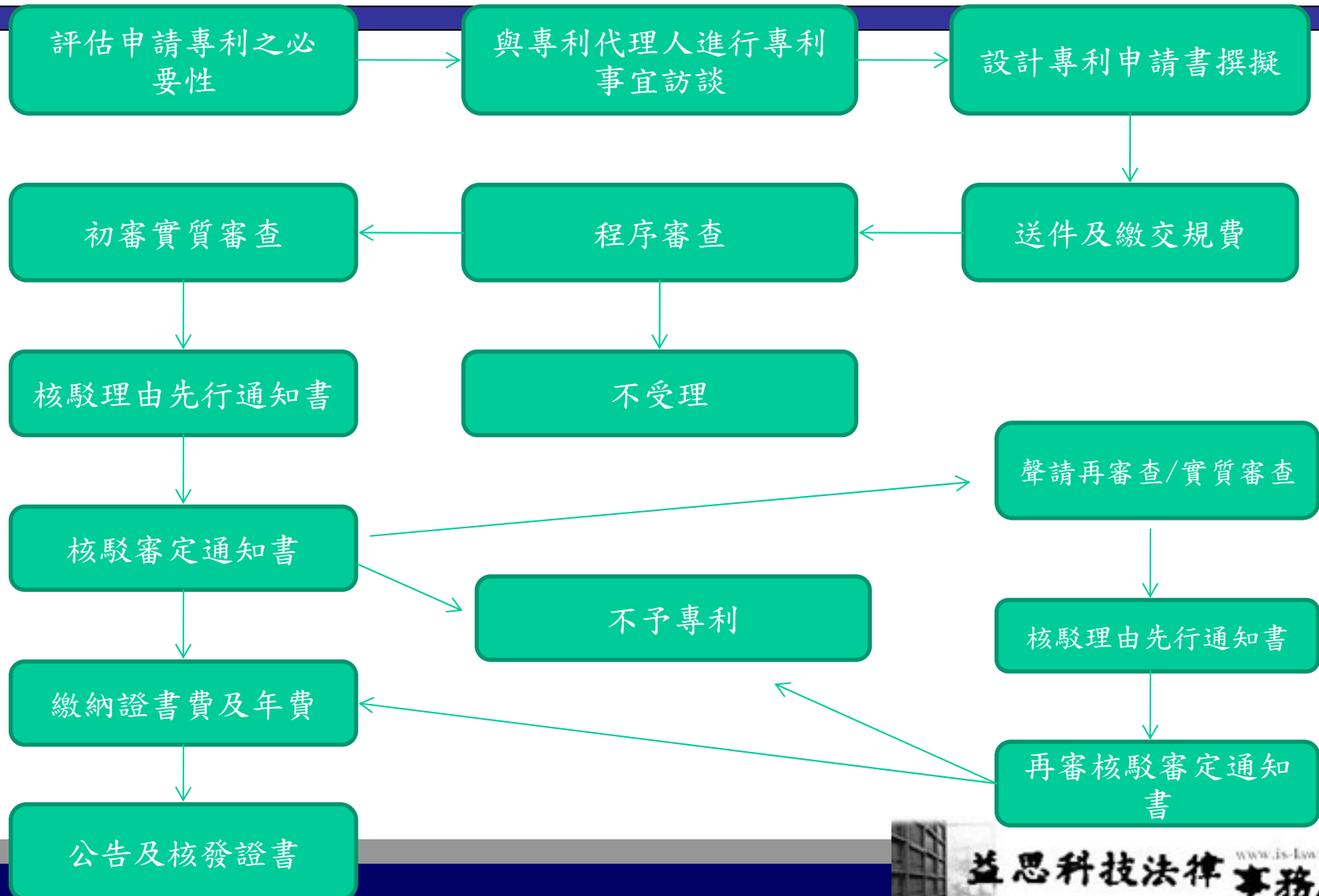
新型專利權期限

- 專利法第114條：

新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿



設計專利申請的流程



哪些無法申請設計專利？

- 專利法第124條：

下列各款，不予設計專利：

一、純功能性之物品造形。

二、純藝術創作。

三、積體電路電路布局及電子電路布局。

四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。



設計專利權期限

- 專利法第135條：

設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。



我的專利是否可以同時申請新型專利與設計專利，有什麼好處？

如果申請專利的範圍是不一樣，二者不互相重疊，則當然有同時取得新型專利與設計專利的可能性。

倘若申請人在申請專利時，還沒有辦法決定要申請哪一種專利（因為設計專利雖然相對要件比較寬鬆，但採取實質審查時程比較久，也有被駁回的可能，新型專利權則僅採形式審查，取得快速，但權利較不確定），這時候也無須同時申請新型專利與設計專利，建議可先申請新型專利，並且在新型專利核准之前，依據專利法第108條規定決定是否改請新式樣專利。



合約上「專屬授權」或「非專屬授權」，這二者有何差異？

- 專屬授權(Exclusive License)

指在授權合約約定的範圍內，智慧財產權不得再授權第三人與授權範圍相衝突的權利，至於智慧財產權自己能否自行利用，原則上專屬授權時，智慧財產權在授權範圍內自己也不能自行利用。

- 非專屬授權(Non-exclusive License)

是指前述專屬授權以外的其他授權型態，最常見的非專屬授權就是電腦軟體的使用授權，我們在安裝電腦軟體時，通常都必須要在點選一個授權合約的同意鍵，才會開始進行安裝，電腦軟體同時可以給很多人利用，這也是非專屬授權的特色。



THE END

歡迎各位踴躍提出問題！

eric@is-law.com

eric@echanglaw.com