

## 【 臺灣修正專利法-放寬專利要件之優惠期間為十二個月 】

臺灣政府為積極參予及加入 TPP 協定(跨太平洋經濟夥伴關係協定)前已對臺灣現行實施中之專利法草擬專利法修正草案，以便符合國際潮流。上述草案經行政院通過並已送至立法院進行修法審議，而該修正草案中主要內容包含：

- 1) 發明/新型專利新穎性、進步性等專利要件喪失之例外的優惠期間，自六個月延長為十二個月；
- 2) 發明專利權存續期間如因智慧財產局不合理之審查遲延，可於公告日起申請延長，最長五年；
- 3) 導入學名藥醫藥品許可證和專利醫藥品之專利連結制度。

惟 TPP 協定遭 2016 年底新當選之美國川普總統大力反對，其成立時期變得不明朗。為避免 TPP 協定之進展影響前開草案之修法審查，臺灣智慧財產局另為因應臺灣企業及學術機構因商業或學術活動，在擬出發明/新型申請案前即以多元型態公開其已完成之發明/新型創作而仍需要獲得專利保護，並有充分時間準備專利申請案，因而參考美國、日本、韓國規定將現行優惠期間自六個月放寬延長為十二個月，智慧財產局乃透過立法委員之自行提案，針對上述第 1)點之優惠期提案修法並通過三讀，且該專利法修正案已於 2017 年 1 月 18 日由臺灣總統公告在案。

該修正案主要涵蓋上述修正草案之第 1 點，更詳細為：

- A) 優惠期間自六個月延長至十二個月僅適用於發明及新型。惟設計不包含在內。
- B) 申請時不必聲明上述出於本意或非出於本意所致公開之事實。
- C) 公開之態樣原則上不受限制(例如實驗而公開、於刊物發表、陳列於展覽會等)；但唯一之例外係如出於申請人本意而在臺灣或外國申請專利而公開者則不包含在內。
- D) 又為配合上述修正，原專利法第 59 條規定之專利權不及之效力規定中，「...三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」原來所規定之六個月期限，已配合修改成為十二個月。

上述第 1 點專利法修正案雖已公告，但其實施日期係由行政院決定並公告。為因應上述專利法之修正，智慧財產局已於 2017 年 1 月 23 日預告修正需要配合

### 聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER

#### TAIPEI OFFICE

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN  
TEL : (886-2) 2721-1306  
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984  
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw  
URL : www.unionpatent.com.tw

#### TOKYO OFFICE

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo  
TEL : 03-3988-7421  
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424  
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp  
URL : www.unionpatent.co.jp

#### HONG KONG OFFICE

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong  
TEL : (852)2511-1348  
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697  
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk  
URL : www.unionpatent.com.hk

修正之「專利法實施細則」。至於相關「專利審查基準」之修正則預計在 2017 年 3 月召開公聽會。如進度配合，一般預期該專利法修正案會自 2017 年 5 月 1 日起實施。

又，為加入 TPP 協定之上述第 2 點與第 3 點之專利法修正草案，由於 TPP 協定之成立及加入時機不明，因此上述部分之修法草案，暫時應不會進行。

**TAIPEI OFFICE**

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN  
TEL : (886-2) 2721-1306  
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984  
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw  
URL : www.unionpatent.com.tw

**TOKYO OFFICE**

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo  
TEL : 03-3988-7421  
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424  
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp  
URL : www.unionpatent.co.jp

**HONG KONG OFFICE**

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong  
TEL : (852)2511-1348  
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697  
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk  
URL : www.unionpatent.com.hk