

[專利優惠期之放寬規定自 2017 年 5 月 1 日起施行]

按申請專利需符合新穎性、進步性及實用性的三個要件，如申請人的發明或創作於申請前已公開，將因喪失新穎性或進步性（創作性）而無法獲准專利。因此專利制度提供喪失新穎性或進步性之例外情形，對於申請人在申請專利前之公開事實的技術內容不納入用來判斷是否具有新穎性或進步性的先前技術，亦即提供申請人於特定公開期間喪失新穎性或進步性例外之優惠。我國專利法對於優惠期相關之修正條文包括第 22 條、第 59 條、第 122 條等條文，已於今年 1 月 18 日經總統令公布並由行政院核定自今年 5 月 1 日起施行，而專利法施行細則和相關專利審查基準也配合母法修改並同日施行。針對此次修改要點說明如下：

1. 對於在台灣提出發明或新型專利申請之前已公開的事實，申請人可享有 12 個月公開期間喪失新穎性或進步性例外之優惠（設計仍為 6 個月未改）；而對於喪失新穎性或進步性之例外，除了以最早公開事實發生日之次日起算至台灣專利申請日為止的 12 個月（或設計申請案的 6 個月）優惠期，另有以國內或國際基礎案申請日之次日起算的 12 個月期間的優先權主張，惟二者之起算日應分別認定，且對國際優先權之起算日不得溯自申請專利之商品因參加展覽而公開之事實發生日（亦即巴黎公約第 11 條不適用於台灣）。
2. 不限定公開態樣，可以為申請人本意或非本意（指第三人）之公開，包括實驗、刊物發表、展覽或商業性公開而實施者（例如製造、使用、販賣之要約、販賣、進口）等等，但如已於國內或國外的專利公報公開或公告，則不適用優惠期規定（因專利公報之目的在於提供公眾知悉相關領域之現行技術水平，避免他人重複投入研發經費，但可就已揭露之專利技術內容作改良或創新，故專利公報之制度與宗旨，與優惠期為保障申請人不因學術或商業活動之公開而喪失取得專利保護的機制不同）。

3. 刪除申請專利時必須同時聲明主張優惠期的規定。新規定雖不以專利申請時之主張為適用優惠期要件，但如申請人未主動告知已公開事實，審查委員於實體審查的檢索過程中發現已公開的相關文獻等資料時，會發送審查意見函通知申請人提出申復說明，此會增加審查作業時間和成本，所以為利於日後的實體審查階段並早日取得專利，申請人在於專利申請時或提出實體審查時可主動聲明公開事實，亦即於專利申請書載明公開事由、日期（如公開之刊物或論文等只記載公開之年、季、年月、雙週或週時，將以該年、季、年月的首日、該雙週之第一週的首日或該週的首日，推定為公開事實發生日），並檢送相關證明文件（智慧局對此證明文件未加以限制，而係依個案認定）。

上述對於喪失新穎性或進步性例外之優惠規定適用於2017年5月1日後提出之專利申請案。智慧局希望此次專利法修正將使企業或學術研發等機構就已公開之發明或創作，能有更充分時間準備申請專利，且不會因申請時疏忽主張而喪失優惠期利益，藉由鬆綁優惠期之相關規定來擴大提供申請人取得專利保護之可能，以達到充分落實鼓勵創新並促進技術交流。