

【 台灣專利法部份條文修正公佈實施 】

台灣最近大修之專利法於 2011 年 12 月 21 日立法院通過總統公布並自 2013 年 1 月 1 日起開始實施。惟該法才實施數個月，立法委員發現新法中有三項缺失而主動提案修法。該修正之條文已於 2013 年 5 月 31 日立法院三讀通過，並經總統於今年 6 月 11 日公佈實施。此次主要修法內容如下：

1. 恢復舊專利法中原先規定之對專利故意侵害有三倍懲罰性損害賠償之規定 (§97)。
 - － 現行法中對三倍懲罰性損害賠償規定已被刪除，其原因係專利專責機關認為該規定為英美普通法之制度，與台灣一般民事損害賠償採取損害填補制度不同，因而被刪除。
 - － 惟立法委員認為在台灣之著作權法、營業祕密法、公平交易法以及健康食品管理法等法中均規定有懲罰性損害賠償制度，且該規定在國外亦均有之，因此增訂懲罰性損害賠償之規定。

2. 對同日申請發明及新型專利而選擇發明專利則新型專利視為自始不存在之規定改為「新型專利權自發明專利公告之日消滅」以接續保護專利申請人之權利 (§32)。
 - － 按新法中雖正式承認同一人就同一創作於同日得分別申請發明專利及新型專利，惟因新型係採形式審查，數個月內即可獲准，惟如其後發明專利案獲准專利，則專利專責機關應通知申請人擇一，如申請人選擇發明專利權（其保護年限較久，權利較安定），則其新型專利權（其保護年限較短僅 10 年，權利較不安定）視為自始不存在。
 - － 惟立法委員認為此一規定將衍生許多問題，例如該新型專利已授權或讓與他人，其權利金／價金是否須返還？等等問

題。因此提案改為「其新型專利權自發明專利公告之日起，歸於消滅」以接續權利。

- 惟在該一條文中，立法委員亦同時修正對於同一日申請發明專利及新型專利時應分別聲明，否則不予發明專利。同時當申請人已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權（損害賠償）間擇一主張。

3. 新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告（§116）。

- 現行法中規定新型專利權人行使新型專利權時，應先提示新型專利技術報告進行警告。如未「提示」技術報告進行「警告」，則不得主張其權利，包括損害賠償請求權。
- 惟立法委員認為新型專利僅有形式審查，現行法中為了防止權利濫用而規定「行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告」。惟對現行條文之解釋業界見解不一，法院之作法亦未統一。因此立法委員此次修法明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

上述專利法修正案由立法院經濟委員會於 2013/5/29 初審通過，並於 2013 年 5 月 31 日立法院院會三讀通過。該修正法現已由總統於 6 月 11 日正式公佈實施。按此次專利法之修正為立法委員主動提案通過立法，將來對專利故意侵害之保護加強，國內外廠商同時申請發明及新型獲取專利保護之數量亦將會增加。

對於專利申請人而言，除了化學品或方法等以外之發明專利申請案，為了早日取得專利保護，申請人似可考慮在同日申請發明專利及新型專利申請案並分別聲明。實務上發明專利申請案自申請日起至獲准止平均至少須要 3~4 年以上之期間，惟新型申請案僅有形式審查，在申請後 4~6 個月即可獲准專利取得保護。因此如申請人同日申請發明及新型專利申請案，因為依新修正法規定，在發明專利申請案獲得專利時，申請人可將新型專利放棄，而其權利自發明專利公告日起消滅，則其專利權利可以繼續被保護，即前段以新型專利保護而發明專利獲准後者則以發明專利保護。如此之雙重保護對專利申請人而言其保護更長並較周全。