

專利新穎性優惠期延長，何以獨漏設計專利？

06/05/2017 葉雪美

前言

巴黎公約（Paris Convention）第 11 條規定：(1)各會員國家應依其國內法之規定，對於任一會員國領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明，新型，設計及商標賦予臨時性保護。這臨時性保護是指不會因為商品的展出而影響其在所有會員國獲得發明，新型，設計及商標保護的權利。「優惠期」係指在申請日之前某特定期間內，對所請技術內容之公開，不會作為該申請案之先前技術範圍，不會據以判斷該申請案是否具有新穎性。這種公開不會導致喪失新穎性，而被稱為「無害公開」，這對產業而言是一個有利的制度。

許多企業及學術機構在提出發明申請案前，因為商業或市場性的考量或學術發表等原因，會以多元型態公開其發明，為保障其已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能，且有較長時間充分準備專利申請相關事務，我國智慧局（TIPO）參考美國專利法第 102 (b) 項、日本特許法第 30 條、韓國專利法第 30 條等，修訂優惠期間並鬆綁公開事由，以鼓勵技術之公開與流通。2016 年 12 月 30 日，立法院通過專利法部分條文修正案，將發明及新型專利的新穎性優惠期間由現行的 6 個月延長為 12 個月。另刪除公開樣態的限制，簡化併為「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」，另明訂專利公報之公開不適用優惠期之規定¹。然而，這次新穎性優惠期延長的修訂獨漏設計專利，設計專利的新穎性優惠期仍為 6 個月，我們分析全球主要地區及國家的優惠期制度，再討論這是基於國際條約的限制，還是國際間優惠期調和的趨勢，抑或是修法前資料蒐集不夠完備所致？

¹ 我國專利法優惠期相關修正條文，將自 2017 年 5 月 1 日起施行。

新穎性優惠期與優先權的差異

國際優先權制度及國際條約相關規定

巴黎公約第 4 條 A 項(1)款規定，會員國國民在會員國依法申請專利、新型或設計專利或商標註冊後，其本人或其權益繼受人，於法定期間內再到其他會員國申請時，得享有優先權。巴黎公約確立優先權原則是因為大部分的國家專利申請都採用先申請原則，根據該原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷之基準日提早至優先權日，優先權期間無論是發明人、繼受人或第三人所為之公開，都不會影響該申請案之可專利性。優先權原則為會員國的國民在其他會員國獲得專利保護提供相當大的便利。

第 4 條 C 項(1)款明定：發明專利與新型專利的優先權期，係自首次提出專利申請的 12 個月內，設計專利及商標的優先權期間則為 6 個月。我國在 91 年 1 月 1 日加入 WTO 成為會員國，現行專利法中明定發明及新型專利申請案的優先權為 12 個月，設計專利為 6 個月。

優惠期制度與相關的國際調和

巴黎公約第 11 條是關於新穎性優惠期的規定，其中並未強制規定優惠期間的長短。雖然大多數國家及地區都提供了優惠期制度，但因為國內法及地區法律在優惠期規定的差異造成運用上的困難和低效率。因此，對那些經驗不足或不懂申請實務的發明人可能會錯失在所需國家獲得有效的專利保護，或忽略在某些地區的優惠期優勢。2006 年，世界智慧財產權組織(WIPO)在起草實質專利法條約(SPLT)時，曾對各國已實施優惠期制度的內容進行調查，綜合整理發現有 6 個月與 12 個月兩種優惠期間的規定，有 37 國家或區域的優惠期為 6 個月，包括 EPO、中國大陸、日本、土耳其及挪威等，23 國家或區

域的優惠期為 12 個月，其中有美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞、紐西蘭、非洲智慧財產權組織與韓國等。

2013 年 9 月，AIPPI 針對 Q75²及 Q170³中優惠期的問題進行討論 (Q233)，認為優惠期法律的統一比優惠期範圍和期限的具體細節更為重要。會議中達成 6 項共識，其中有：(1) 放寬對於發明人或其繼受人公開形式的限制；(2) 確定優惠期所無法排除於先前技術之公開：(a) 第三人非自發明人或繼受人所獲知之公開，即便其發生在無害公開之後；(b) 專利申請人或繼受人提出申請，而由 IPO 對申請案或核准智慧財產權所為之適當公開；(3) 優惠期期間應從專利申請案申請日起算 12 個月，如該申請案主張優先權，則以最早相關的優先權日起算⁴。

新穎性是判斷可專利性之關鍵要件。原則上，他人或自己在申請前的公開將會導致相同發明喪失新穎性，除非有優惠期之適用，否則便失去取得專利之機會。新穎性優惠期與國際優先權主張最大的差異之處在於，新穎性優惠期只能排除一定期間因發明人、繼受人，或第三人自發明人或繼受人獲知之公開事實所產生的新穎性障礙，無法排除優惠期間第三人非自發明人或繼受人所獲知的公開之先前技藝。

主要國家優惠期制度與相關法律規定

美國

² Q75, Prior disclosure and prior use of the invention by the inventor, was considered at the Buenos Aires Congress of 1980. Q75 was again considered at the Moscow ExCo of 1982.

³ The question of grace period was taken up again at the Lucerne ExCo of 2003, as part of the study of the Substantive Patent Law Treaty (Q170). The ExCo reached a resolution in favour of a 12 months grace period, including a permissive provision regarding declarations: [AIPPI] adopts the following Resolution: the term for the grace period shall be 12 months before the filing date or, if a priority is claimed, the priority date, i.e. the patent application shall be filed no later than 12 months after the public disclosure coming directly or indirectly from the inventor; a declaration by the applicant confirming that he is entitled to benefit from such grace period may be required.

⁴ 參見 2013 年 9 月，AIPPI 公布的 “Resolution: Question Q233-Grace period for patents”，網址 <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/233/RS233English.pdf>。

現行美國專利法第 102 條是可專利性之新穎性的規定，第 102 條(a)項規定新穎性之先前技術，第 102 條(b)項則規定喪失新穎性之例外情事。根據第 102 條(b)項，如果在美國國內提出專利申請案的有效申請日（effective filing date）一年以前，發明已在國內或國外取得專利或於刊物發表，或是在國內已被公開使用或販售，則不得授予發明專利。亦即，在美國國內申請案提出申請前一年內的公開行為不會影響該申請案之專利要件，其優惠期間為一年，從在美國的有效申請日往前推算一年，公開類型並未限制，縱有主張外國優先權，優惠期間之計算亦以美國的有效申請日為依據。

關於優惠期的規定，現行專利法比舊法嚴謹，專利法第 102 條(b)項(1)(A)款規定，在有效申請日前一年內的揭露，必須是發明人或共同發明人直接揭露，或是由第三人揭露，但該第三人所得的資訊是直接或間接從發明人或是共同發明人處所得知的，這樣的揭露才能被排除在第 102 條(a)項(1)款所定義的先前技術之外。另外，在第 102 條(b)項(1)(B)款則是規定第三人在有效申請日前一年內所為的揭露無法成為先前技術，只要發明人（或共同發明人，或直接或間接從發明人或是共同發明人處所得知的其他人）在該第三人的揭露之前先行公開揭露，即可保有新穎性。

專利法第 171 條後段規定：除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。因此，設計專利適用美國專利法第 102 條的規定，設計專利的新穎性優惠期間也是一年，從在美國的有效申請日往前推算一年。

中國

中國專利法第 24 條規定，申請專利的發明創造在申請日以前 6 個月內，有下列情形之一者，不喪失新穎性：（1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出；（2）在規定的學術會議或者技

術會議上首次發表；(3) 他人未經申請人同意而洩露其內容。中國對於得主張優惠期之事由較為嚴格，實施細則第 30 條第 1 款規定，專利法第 24 條第 (1) 項所稱中國政府承認的展覽會，是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局註冊或者由其認可的國際展覽會。這種展覽會很少，目前僅有 3 個經認可之國際展覽會，分別為在荷蘭的芬洛、韓國的麗水市、義大利的米蘭所舉辦之國際展覽會。而專利法第 24 條第(2)項所稱「學術會議或者技術會議」是指國務院有關主管部門或全國性學術團體組織召開的。

中國專利制度之優惠期期間為 6 個月，發明、實用新型及外觀設計專利申請案的優惠期都是 6 個月，其係由申請日向前推算，有主張優先權時，則以優先權日為基準。中國之優惠期期間與優先權期間係可累加計算。

非洲智慧財產權組織 (OAPI)

非洲智慧財產權組織 (OAPI)⁵有 17 個會員國，1977 年在中非共和國首都班吉修訂「班吉協定 (Bangui Agreement)」，以一套單獨的智慧財產權法律及制度來保護所有成員國的智慧財產權，而其成員國沒有各自獨立的智慧財產制度。OAPI 的專利申請可以通過協定提交申請或經由「專利合作條約 (PCT)」提交地區階段的申請，而專利、工業設計和實用新型的申請只需要進行形式審查。OAPI 的專利制度之新穎性優惠期期間為 12 個月，係由申請日向前推算，有主張優先權時，則以優先權日為基準，優惠期期間與優先權期間可累加計算。實用新型及設計專利申請案的優惠期也是 12 個月。

圖表一 美國、中國及 OAPI 的優惠期制度與適用法律

⁵ OAPI 的會員國有：布基納法索(BF)、貝寧(BF)、中非共和國(CF)、剛果(CG)、科特迪瓦(CI)、喀麥隆(CM)、加蓬(GA)、幾內亞(GN)、幾內亞比紹(GW)、馬里(ML)、毛里塔尼亞(MR)、尼日爾(NE)、塞內加爾(SN)、乍得(TD)、多哥(TG)等國家。

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
美國	專利法	發明、設計專利	12 個月	有效申請日	未限制
中國	專利法	發明、新型及外觀設計專利	6 個月	本國申請日或優先權日	限制
OAPI	班吉協定 (Bangui Agreement)	發明、新型、設計專利	12 個月	OAPI 申請日或優先權日	未限制
台灣	專利法	發明、新型專利	12 個月	本國申請日	未限制
		設計專利	6 個月		

歐洲專利局 (EPO)

歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 54 條為新穎性專利要件之規定，第 55 條則是無害公開 (Non-prejudicial disclosures) 的規定。如果是發生在提出歐洲專利申請案前 6 個月的公開，且屬下列兩種情形：(1) 不是故意揭露，而是由於「明顯濫用 (evident abuse)」所致。(2) 公開展示於官方所主辦或認可之國際展覽會。在審酌新穎性，不會將之納入先前技藝的考量範圍。不過，第三人獨立發明之公開則會構成先前技術。國際性的展覽會侷限於登記在國際展會事務處 (Bureau International des Expositions, BIE) 的展覽⁶，EPO 每年 4 月會在官方期刊發布展覽會名冊。

歐洲專利之優惠期制度，期間為 6 個月且以提出歐洲專利申請案之日期間計算之基準，對於可主張優惠期之公開態樣的認定嚴格，只侷限於少數登記於 BIE 的國際性展覽會，且應於申請時作出主張優惠期聲明並提出相關證明文件。EPO 對於得主張優惠期之事由非常嚴謹，對於「明顯濫用」的認定採取嚴格態度，如果第三人僅是出於疏失而

⁶ BIE 的查詢網址：<http://www.bie-paris.org/site/index.php>。

將發明公開，則不屬明顯濫用；申請人無法主張該公開不影響申請案之新穎性。

歐洲智慧財產局（EUIPO）

EUIPO 有兩種設計保護制度，一種為註冊設計制度，另一種是不註冊設計制度。為使創作人有機會先將完成之設計投入市場，在了解市場反應之後，再評估是否有申請註冊設計保護之必要，CDR 訂定 12 個月的「新穎性及獨特性優惠期間」。亦即，在歐盟境內公開且以未註冊設計保護之物品，只要在公開日起算的 12 個月內申請註冊設計，創作人自己先前的公開行為就不會成為新穎性或獨特性等要件的障礙。

歐盟設計法（CDR）第 5 及第 6 條為新穎性及獨特性專利要件之規定。第 7 條是有關設計公開揭露的規定，第 7 條 2 項是關於「無害公開」之規定，申請註冊設計保護之設計不會因（1）設計人、權利繼受人或其他第三人（因設計人或權利繼受人所提供的資訊）；（2）在申請日或優先權日前 12 個月內向公眾揭露，而喪失新穎性及獨特性。第 7 條 3 項規定是關於濫用行為（abuse）而導致的揭露，如果設計是由設計人或其繼受人之濫用行為而導致「公眾可得知」，這種揭露也不構成破壞新穎性的先前技藝。

註冊設計還可主張一種特殊的展覽優先權（Exhibition Priority），設計法第 44 條規定：展覽優先權是指註冊設計在官方認可的展覽會第一次展示的日期可被視為是註冊設計交申請的日期，適用設計法第 43 條優先權的法律效果，可作為設計法第 5、6、7、22、25(1)(d) 和第 50(1) 條規定判斷之基準日。在首次展示後 6 個月內，申請人可以主張展覽優先權但必須提交相關證明文件巴黎公約的展覽優先權的 6 個月期限是不能被延展。⁷。

⁷ Article 44: Exhibition priority (1) If an applicant for a registered Community design has disclosed products

圖表二 EPO 及 EUIPO 的優惠期制度與適用法律

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
EPO	歐洲專利公約	發明專利	6 個月	EPO 申請日	限制
EUIPO	歐盟設計法	註冊設計	12 個月	EUIPO 申請日 或優先權日	未限制

日本

日本特許法第 30 條是發明新穎性喪失的例外規定⁸，優惠期期間為 6 個月，期間基準點為日本申請案之申請日，即使該申請案主張國際優先權，優惠期之計算亦係自日本申請案之申請日回推算 6 個月。除了因違背申請人本意而公開之外，申請人應於申請時提出優惠期主張之書面聲明，並應於提出申請案之日起 30 日內，提出合於優惠期規定之證明文件。

實用新案法第 11 條規定可適用特許法第 30 條之規定，意匠法第 4 條規定設計的優惠期是自日本申請案之申請日回推算 6 個月。日本之優惠期期間為 6 個月，無論是特許、實用新案或意匠的優惠期都是以本國之申請日為期間計算基準點，不考慮優先權日。2011 年，日

in which the design is incorporated, or to which it is applied, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed in Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months from the date of the first disclosure of such products, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 43. (2) An applicant who wishes to claim priority pursuant to paragraph 1, under the conditions laid down in the implementing regulation, must file evidence that he has disclosed at an exhibition the products in or to which the design is incorporated or applied. (3) An exhibition priority granted in a Member State or in a third country does not extend the period of priority laid down in Article 41.

⁸ Article 30: (1) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29 (1) against the will of the person having the right to obtain a patent, such invention shall be deemed not to have fallen under any of the items of Article 29 (1) for the purpose of Article 29 (1) and (2) for the invention claimed in a patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of said items.

本修正特許法（意匠法）於時放寬公開態樣之限制，公開態樣區分為係出於有權取得專利之人所致者之公開，以及違背有權取得專利之人的意願之公開；主張優惠期應於申請時聲明。另值得注意的是，在本案申請日之前，第三人獨立發明之公開仍可構成先前技術。

韓國

韓國專利法第 29 條第 1 項是關於新穎性專利要件之規定，（1）在韓國或外國提出申請之前，該發明是為公眾所知或應用；（2）在韓國或外國提出申請之前，該發明已記載於韓國或外國的出版物中，或已透過電信平台公開，則該發明缺乏新穎性。專利法第 30 條規定若為上述情況公開後 12 個月內，就不造成新穎性之喪失。現行專利法放寬優惠期主張聲明之限制，即使申請人在提出專利申請時並未以書面敘明要主張新穎性優惠期之利益，事後仍得主張，期限為提出專利修正案前，或收到核准通知或領證通知前，以先發生者為準。實用新型的優惠期也是 12 個月，而註冊設計的優惠期是 6 個月⁹。

新加坡

新加坡專利法第 14 條是關於新穎性的規定，第 2 項是新穎性喪失的例外規定，優惠期期間為 12 個月，期間基準點為本國本申請案之申請日，即使該申請案主張國際優先權，優惠期之計算亦係自新加坡申請案之申請日回推 12 個月。註冊設計法第 8 條規定，註冊設計的新穎性展覽優惠期是 6 個月，期間基準點為的展覽首日起 6 個月內出註冊設計申請。目前，註冊設計可享有新穎性優惠的公開態樣很少，設計者僅能在非常有限之情況下公開其創作，例如；僅有少數符合巴黎公約所定義的國際性展覽會，且須於公開後半年內提出註冊申請，否則將失去註冊資格。

⁹ 韓國實用新型法第 5 條規定，新穎性的優惠期是 12 個月；設計保護法第 36 條規定註冊設計的新穎性優惠期是 6 個月。

2017年4月3日，新加坡律政部（Ministry of Law）在國會提出註冊設計法（Registered Designs Act）修正法案，擴大相關智慧財產權法定保護範圍，使符合條件的非實體產品具有實體產品的智財權效力，例如：全像投影鍵盤。其中也建議放寬註冊前公開設計作品的限制，將註冊設計的新穎性優惠期限延長至1年。¹⁰

圖表三 日本、韓國及新加坡的優惠期制度與適用法律

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
日本	特許法	發明	6個月	本國申請日	未限制
	實用新案法	實用新案			
	意匠法	意匠			
韓國	專利法	發明	12個月	本國申請日	未限制
	實用新案法、	實用新型			
	設計保護法案	設計專利	6個月		
新加坡	專利法	發明	12個月	本國申請日	未限制
	註冊設計法	註冊設計	6個月		限制

優惠期限調和的國際趨勢

EPO的擴大上訴委員會（The Enlarged Board of Appeal，EBA）認為依據EPC的規定，申請人不能同時享有新穎性優惠期的利益，又享有優先權利益，兩者只能擇一。如果申請人要主張新穎性優惠，6個月期限的時間點是以EPO的申請日往前推算。然而，EUIPO則有不同的法律規定，歐盟設計法第7條是關於公開揭露（Disclose）的規定，2項是「無害公開」之規定，2項(b)款規定是以EUIPO的申請日或優先權日（有優先權主張者）往前推算的12個月的優惠期期限，申請人可同時享有新穎性優惠期的利益，又享有優先權利益。

¹⁰ 參見2017/04/15,台灣駐新加坡代表處發佈的產經新聞「為加強保護設計者創意，新加坡擬允許非實體產品註冊外觀設計」。

綜上可得知，巴黎公約及其他國際條約對於專利新穎性的優惠期限長短並無強制性的規定，也沒規定設計專利的新穎性不得多於 6 個月。目前，全球已實施優惠期制度的國家或地區所採用的優惠期限有 6 個月與 12 個月兩種不同的規定，在採用單一法制（法律）保護發明專利、新型及設計專利（工業設計）的國家或地區，例如：美國、中國及 OAPI，對於發明專利、新型及設計的新穎性優惠期限都採用相同的規定（美國及 OAPI 為 12 個月，中國則是 6 個月）。日本雖以不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利，但對於新穎性優惠期都採用 6 個月的期限，只有韓國和新加坡是不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利，也採用不同的新穎性優惠期限規定（如圖表 3 所示）。AIPPI 則希望將專利優惠期期間調和為 12 個月。

結語

我國的專利制及專利法涵蓋發明、新型及設計三種專利。原則上，巴黎公約及其他國際條約沒有特別或強制性的規定，優惠期間的延長及公開事由的鬆綁應適用於發明、新型及設計三種專利，為什麼這次新穎性優惠期延長的修訂獨漏設計專利呢？從以上的分析可得知，絕對不是國際條約的限制；由於新加坡的註冊設計法修正法案想將新穎性優惠期限延長至 1 年，也不是國際間優惠期調和的趨勢。

從 2014 年 8 月的「優惠期制度研究報告」的內容得知，這次智慧局修訂專利優惠期間並鬆綁公開之事由，係參考歐洲、美國、日本、中國專利法中的相關規定以及國際調和的成果。不過，歐洲的發明專利與註冊設計分別由 EPO 及 EUIPO 所掌管，法律依據也不一樣，一為歐洲專利公約，另一為歐盟設計法，報告中立法例比較的章節，歐洲部分僅列出 EPO 的專利優惠期制度及現況，未見有 EUIPO 的註冊設計的優惠期制度及現況的研究。因此，作者認為，應該不是智慧局不重視設計專利，可能是修法前資料蒐集不夠完備，才會遺漏設計專利的優惠期修訂。