

專利話廊

專利法有關期間計算之規定—以專利權期間延長之計算為中心

王綉娟 專利代理人



有關期間之計算，影響當事人權益甚鉅，尤其是在條文中有「之日起」或「之次日起」等規定時，當用語不一致，即有滋生期間計算之疑義，前於 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 20 條，已參照行政程序法第 48 條第 2 項規定，於第 1 項明定專利法所規定之期間，將條文一致修正為「之日起」，並明定原則上始日均不計算在內，僅於有特別規定時，例如專利法第 20 條第 2 項，對於專利權存續期間之計算，須自係即當日起算，以明確界定專利法有關期間之計算。

前述專利法第 20 條第 1 項明定之專利法所規定之期間，係包括專利法、專利法施行細則、各項辦法及專利審查基準均應一體適用。因此，前於 93 年 7 月 1 日施行之專利相關法規，包括專利審查基準均已修正用語，有關期間之計算，用語不再區分「之日起」或「之次日起」，均規定以「之日起」為之，至於計算方式則回歸專利法第 20 條第 1 項之規定，其始日均不計算在內，應自次日起算。

綜觀專利法之各項規定，針對期間之計算，最為錙銖必較者，當屬醫藥品及農藥品之專利權期間可延長日期之計算，依據專利權期間延長核定辦法第 4 條規定，第 1 項「醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、為取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證所進行之國內外臨床試驗期間。二、國內申請藥品查驗登記審查期間。」第 3 項「依第一項申請准予延長之期間，應扣除可歸責於申請人之不作為期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間。」及第 8 條規定，第 1 項「為取得許可證而無法實施發明之期間，其國內外試驗開始日在專利案公告日之前者，自公告日起算；國內外試驗開始日在專利案公告日之後者，自該試驗開始日起算。」、第 2 項「為取得許可證而無法實施發明期間之訖日，為取得許可證之前一日。」。

其中，最常發生爭議之期間計算則為「應扣除可歸責於申請人之不作為期間」(參照，如 107 年 4 月 19 日經訴字第 10706302640 號經濟部訴願決定書)。

前述訴願決定書，所指稱之爭議點即在於「可歸責於申請人之不作為期間」，依專利審查基準第二篇第十一章 4.5.3 之(2) (應為修正前 102 年 1 月 1 日修正施行版)規定「藥品查驗登記或農藥登記，經審查通過後，中央目的事業主管機關將通知辦理領證，因此，該領證通知函之送達日期應視為中央目的事業主管機關完成許可證審查之日，故自領證通知函送達日起至實際領證之期間，應屬可歸責於申請人之不作為期間。」，可知原處分機關(即智慧財產局)計算該案「可歸責於申請人之不作為期間」應係自衛福部領證通知書函送達日起算至申請人(即訴願人)實際領證日之前一日。前述修正前 102 年 1 月 1 日修正施行版之審查基準所述「自領證通知函送達日起至實際領證之期間」，係依據專利法第 20 條規定，用語不再區分「之日起」或「之次日起」，而以「送達日起」為之，至於計算方式則回歸專利法第 20 條第 1 項之規定，其始日均不計算在內，應自次日起算。由於前述期間之計算為法規範上的重大事項，已有法律或法律授權之規定，並依該規定適用，尚不得由行政機關視實務作業上之需要而為解釋適用；惟原處分機關(即智慧財產局)就該案「可歸責於申請人之不作為期間」之計算，係自領證通知書函送達當日起算，推究其原因，可能在於依基準所述文字所為之計算方式，未回歸適用專利法第 20 條之規定，而有於法不合，遭撤銷原處分。

至於「國內申請藥品查驗登記審查期間」依據專利權期間延長核定辦法第 8 條第 2 項規定：「為取得許可證而無法實施發明期間之訖日，為取得許可證之前一日。」法規命令



已有明文規範，前述修正前 102 年 1 月 1 日修正施行版之審查基準所述，「國內申請藥品查驗登記審查期間，以向衛生署申請查驗登記之日期（以衛生署收件日期為準）為起日，以實際領證日期（例如醫藥品仿單標籤黏貼表所記載之日期）為訖日。」該「訖日」之計算自亦應回歸適用專利權期間延長核定辦法第 8 條第 2 項之規定，尚無針對「訖日」之規定不一致之情形，前述經訴字第 10706302640 號經濟部訴願決定書所稱「二者對於「訖日」之規定並不一致、二者發生牴觸時」，可能亦有誤解其適用。

針對前述專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長「可歸責於申請人之不作為期間」，及「國內申請藥品查驗登記審查期間」之計算，業經智慧財產局 107 年 4 月 1 日修正施行，「4.4.3(2)藥品查驗登記，經審查通過後，衛福部將通知辦理領證，因此，該領證通知函之送達日期應視為衛福部完成許可證審查之日，故自領證通知函送達日之次日起算至實際領證日之前一日止之期間，應屬可歸責於申請人之不作為期間。」該項修正雖為文字敘述清楚，適用上無疑義，惟與整體專利法之體系架構似有未合。

於此提醒，專利法及其相關法規所規範之各項期期間之計算，應回歸專利法第 20 條第 1 項之規定，其始日均不計算在內，應自次日起算，以避免誤用，損及申請人之權益。

淺談中國大陸新申請案之集中審查、優先審查與延遲審查的機制

張景惠

隨著產業結構的變化，中國大陸為了促進產業結構優化升級並推進知識產權戰略實施，於近幾年陸續推出新的審查模式，如 2012 年推出「發明專利申請優先審查管理辦法」、2017 年修改之「中國大陸專利優先審查管理辦法」、2019 年推出「專利申請集中審查管理辦法(試行)」，且於 2019 年於審查指南修改內容中引入延遲審查制度，由此可見中國大陸因應市場變遷與產業需求，不斷調整並提供適切的審查模式。

針對目前已施行的集中審查、優先審查與延遲審查於新申請案的程序中，就適用類型、請求條件等的差異比較如下：

	集中審查	優先審查	延遲審查
適用類型	發明專利申請	發明、實用新型、外觀設計專利申請	發明、外觀設計專利申請
可提出請求的主體類型	專利申請人、省級知識產權管理部門	專利申請人	專利申請人
請求條件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實質審查請求已生效且未開始審查的發明專利申請。對於一案兩請的發明專利申請暫不納入集中審查範圍。 2. 涉及國家重點優勢產業，或對國家利益、公共利益具有重大意義。 3. 同一批次內申請數量不低於 50 件，且實質審查請求生效時間跨度不超過一年。 4. 未享受過優先審查等其他審查政策。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉及國家重點發展產業。 2. 涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業。 3. 涉及互聯網、大資料、雲計算等領域且技術或者產品更新速度快。 4. 專利申請人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造。 5. 就相同主題首次在中國大陸提出專利申請又向其他國家或者地區提出申請的該中國大陸的首次申請案。 6. 其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優先審查。 <p>一案兩請中的發明專利申請一般不予優先審查。</p>	無
結案期限	無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發明：一年內。 2. 實用新型、外觀設計：二個月內。 	無
答覆期限	無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發明：通知書發文日起兩個月。 2. 實用新型、外觀設計：通知書發文日起十五日。 	無
延遲期限	無	無	請求生效之日起一年、二年



			或三年。
--	--	--	------

其中，集中審查是為了支持培育核心專利並加快產業專利佈局而制定，針對圍繞一項關鍵技術的多件發明專利申請組合而建構出的關鍵技術佈局所適用的審查模式，因此集中審查是著重於進行專利佈局的批量案件，且因涉及的案件數量多而更為注重審查過程中與專利申請人的溝通，所以對於結案期限、答覆期限沒有進一步限定。

再觀優先審查是針對個案，明確規定結案期限、答覆期限，進而縮短審查時間，讓專利申請人能更快速地取得專利權，從而進行商業端的運用並快速搶佔市場先機。

另觀延遲審查也是針對個案，並明確規定延遲期限，讓專利申請人在專利申請案進入審查前，爭取更多時間考量產品市場而調整佈局、保護範圍，尤其外觀設計專利的審查時間較短，專利申請人可透過延遲審查的操作，調整外觀設計專利的公告時間，避免在產品上市前因過早公告而被抄襲，以改善商業利益受到損失的情形。

綜上所述，筆者認為中國大陸目前提供的集中審查、優先審查與延遲審查於新申請案程序中的審查模式，讓專利申請人在審查模式的選擇更為靈活，專利申請人於申請中國大陸專利時，可依據產品屬性、市場佈局、商業策略手段等因素的考量，選擇適當且貼切自身需求的審查模式，以爭取最佳的商業利益。

參考資料：

- 1、中國大陸「專利申請集中審查管理辦法(試行)」，中國大陸國家知識產權局網站 2019 年 09 月 03 日發布。
- 2、中國大陸「專利優先審查管理辦法」(2017)，中國大陸國家知識產權局網站 2017 年 06 月 28 日發布。
- 3、中國大陸「專利審查指南」修改的公告(第 328 號)，中國大陸國家知識產權局網站 2019 年 09 月 25 日發布。

淺談新上路之香港新專利制度

陳品薇

現行香港的專利制度區分為標準專利 (Standard Patent)、短期專利 (Short-Term Patent) 與外觀設計專利三種。標準專利的保護年限為 20 年，短期專利為 8 年，外觀設計則為 25 年。

標準專利屬於一種再註冊 (Re-Registration) 的概念，即申請人得依中國大陸國知局、歐洲專利局 (指定英國) 與英國專利局的發明專利案為基礎，並分別於前述專利申請案之公開日及公告日起 6 個月內辦理標準專利記錄請求與標準專利批准請求，此類型專利不會進行實質審查，提出請求後即可獲得暫時保護。至於短期專利的專利權期限則是自申請日起 8 年有效，雖無提申期限之要求，然若主張優先權或優惠期，則仍須分別與 12 個月內與 6 個月內提出短期專利申請案。短期專利是採取形式審查方式，惟須另外提供一份由指定專利局所核發的香港短期專利用之檢索報告。

外觀設計專利則與一般採行註冊登記制之外觀設計專利申請相同。

香港自 2019 年 12 月 19 日起實施新專利制度，新的制度包含以下主要改變：

1. **保留原有的再註冊制度，新增「原授標準專利 (Original Grant Patent, OGP)」制度：**申請人可直接向香港知識產權署提交 OGP 申請案，以下進一步介紹有關 OGP 制度之規定。

申請語言：中文或英文。

申請文件：請求書、說明書、申請專利範圍、圖式 (若有)、優先權證明 (若有)，優惠期主張證明 (若有)。此外，提出 OGP 申請案無須檢附委任書，然若申請人非發明人，需提交一份發明人聲明書 (inventorship statement)，即該申請人是如何取得申請權。

請求項數與頁數限制：均無

優先權主張：得主張 WTO 會員國及巴黎公約會員國之優先權，優先權證明文件最遲可於自最早優先權日起 16 個月內提交。

形式審查：若提交文件未符合規定，將會要求於 2 個月內提出補正。

實體審查請求：自申請日或最早優先權日 3 年內提出實體審查請求，若未於前述期限內提出請求，該申請案將會被視為撤回。

公開制度：自申請日或優先權日起 18 個月後公開，亦可請求提早公開。

主動修正時機：申請人可於 OGP 申請案公開後、提出實體審查同時或進入實體審查通知書後 3 個月內提出。

審查流程：目前暫時採取委由中國大陸國知局協助檢索，並提供檢索結果之意見，香港知識產權署會將參考該意見後，發出審查意見通知，相關程序如下：

1) 申請人須於審查意見通知發出日起 4 個月內回覆，可提出 2 個月的延期，若逾期未回覆，該 OGP 申請案將會被視為撤回。

2) 於接獲申請人答辯後，香港知識產權署可發出多次進一步審查通知，申請人應於每次發出日起 4 個月內回覆，可提出 2 個月的延期。若逾期未回覆，該 OGP 申請案將會被視為撤回。

3) 若香港知識產權署仍認為該申請案不符合審查規定，將會發出先行核駁通知 (provisional refusal notice)，申請人仍可於暫定拒絕通知發出日起 2 個月內提出覆核請求 (request to review)，若逾期未提出，則官方將發出最終核駁通知 (final refusal notice)。

4) 若申請人提出覆核請求 (request to review)，香港知識產權署將發出覆核意見 (review opinion)，申請人可於覆核意見發出日起 2 個月內回應 (可再延期 2 個月)，或，申請人亦可提出口頭審理 (hearing) 請求。如前述流程，香港知識產權署會發出



進一步覆核意見，申請人仍可於覆核意見發出日 2 個月內回應。若官方認定符合審查要件，將續行審查；倘官方認定仍不符合規定，將發出最終核駁通知，申請人若不服可向法院上訴。

分割案提出之期限：OGP 申請案可於主動撤回前、被視為撤回前、公告準備完畢前，或是香港知識產權署發出核駁通知後的指定期限內提出分割申請。

2. **優化短期專利 (Short-Term Patent) 制度：**短期專利最大的改變乃為新增准後審查 (post-grant substantial examination) 制度。

申請語言：中文或英文。

請求項數：舊制的短期專利僅能有 1 項獨立項，新制施行後容許有 2 項獨立項。

准後審查制度：舊制的短期專利無須實體審查，新制則新增准後審查制度，可由專利權人或第三方提出實體審查請求。此准後審查制度並非強制性，然要實施及主張該短期專利權時，提出准後審查則為先決要件。

准後審查流程與原授標準專利大致相同，差別在於針對官方發出的任何處分僅有 2 個月的回覆時間，然可延期 1 個月。若該短期專利最後被認定為未符合審查要件，將會被撤銷專利權；若審查委員認定該短期專利符合審查要件，則將發出一份證明該短期專利有效之證書。

3. **新增優先權恢復制度：**新制規定若申請人未於 12 個月內的優先權主張期限內提出專利申請案，則可於主張優先權期限屆滿後的 2 個月內，向香港知識產權署提出專利申請並請求恢復主張優先權，此規定僅適用於原授標準專利和短期專利，然須繳納額外規費及申請人已盡相當注意然未能於優先權期間內提出申請案之相關證據。另外，若申請案是在主張優先權期間提申，但未於申請的同時聲明主張優先權，嗣後欲後補主張或增加優先權主張者，仍得於最早之優先權日起 16 個月內提出，惟亦須額外繳納規費。

4. **新增第三方意見 (observation) 制度：**針對 OGP 申請案公開後到發出最終核駁通知前 (final refusal notice) 及短期專利核准公告後，第三方得提出意見。

此次香港知識產權署引進新的 OGP 申請制度，可說是提供申請人另一個新的申請方式，申請人無須再受限於三個指定專利局所提交的申請案進度而可直接於香港提出申請。就我國申請人來說，可沿用已完備之中文說明書提出申請，進而減少時間成本與金錢成本；至於短期專利所新增之准後審查制度乃為實施短期專利的要件，此點可見於我國的新型技術報告與日本的技术評價書制度的影子。未來有關 OGP 制度與仍續存的再註冊標準專利制度，何種申請路徑較受申請人青睞值得關注。

資料來源：

1. New Hong Kong Patent System, Wenping & Co. Nov. 2019.
2. 2016 年專利修訂條例。
3. 2019 年專利修訂一般規則。