

專利法規

[臺灣]

修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第 13 章、第 17 章、第 20 章、第 21 章及第 22 章

修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第 13 章、第 17 章、第 20 章、第 21 章及第 22 章，並自 2019 年 11 月 1 日生效。修正重點如下：

1. 第 13 章「分割及改請」
申請分割之法定期間放寬為，發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後 3 個月內申請。
新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前，或於原申請案核准處分書送達後 3 個月內申請。
2. 第 17 章「專利權之取得及維持」
設計（新式樣）專利權期限自申請日當日起算 15 年屆滿。
3. 第 20 章「更正」
更正之時機：(1) 新型專利權人經公告取得專利權後，僅得於新型專利技術報告申請案件受理中或訴訟案件繫屬中申請更正，非於前開期間內申請更正者，應不予受理。(2) 專利權人於舉發案件審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但專利權如有民事或行政訴訟案件繫屬中，且有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制。
4. 第 21 章「舉發」
舉發人逾舉發申請 3 個月提出補充理由、證據者，依法不予審酌，亦不交付專利權人答辯。
5. 第 22 章「專利權之消滅、撤銷及回復」
專利權期限在設計（新式樣）為自申請日起算 15 年屆滿。專利權期限屆滿，自期滿後當然消滅。

資料來源：修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第 13 章、第 17 章、第 20 章、第 21 章及第 22 章，並自中華民國 108 年 11 月 1 日生效，智慧局，2019 年 9 月 26 日。<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802759-cd4da-1.html>>

修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第 5 章優先權

智慧局修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第 5 章優先權，並自即日起生效。優先權新措施重點如下：

1. 明定設計專利申請案僅得包含單一之設計專利權範圍。若後申請案所揭露單一之設計係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之設計內容，或後申請案所揭露單一之設計僅部分設計內容為外國申請案所揭露時，應判斷其非屬「相同設計」，不得主張優先權。
2. 有關優先權之判斷新增以下內容：若於優先權日與後申請案申請日之間，未發現有任何可為不具專利要件之前案時，原則上將不就優先權基礎案與後申請案是否為「相同設計」進行判斷。

資料來源：

1. 修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第五章優先權，並自中華民國 108 年 9 月 12 日生效，智慧局，2019 年 9 月 26 日。
<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802760-321b9-1.html>>
2. 第 5 章優先權(劃線本)，智慧局，2019 年 9 月 26 日。
<file:///C:/Users/A2023/Desktop/%E7%AC%AC5%E7%AB%A0%E5%84%AA%E5%

85%88%E6%AC%8A(%E5%8A%83%E7%B7%9A%E6%9C%AC).pdf>

預告修正專利審查基準第二篇第7章「審查意見通知與審定修正草案」、第九章「更正修正草案」、第十章「分割及改請修正草案」、第四篇第2章「更正修正草案」、第五篇第1章「專利權之舉發修正草案」、第二章「專利權期間延長之舉發修正草案」

一、專利審查基準第二篇第7章「審查意見通知與審定」修正之重點為：

- (一) 依108年專利法部分條文修正案第34條第6項前段及第46條之規定，於不准專利事由增列「核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者」。
- (二) 配合108年1月1日施行之專利審查基準第二篇第4章「發明單一性」內容，修改本章中與發明單一性有關的案例情境。

二、專利審查基準第二篇第9章「更正」修正之重點為：

- (一) 依108年專利法部分條文修正案第74條之規定，敘明發明專利權人得提起更正之時機。
- (二) 於「審查注意事項」補充更正之審查結果係全案為之、發明舉發案於行政救濟期間僅得就舉發不成立之請求項申請更正等規定，以及舉發人撤回舉發申請時，合併於舉發案之更正申請的處理原則。

三、專利審查基準第二篇第10章「分割及改請」修正之重點為：

- (一) 依108年專利法部分條文修正案第34條及第107條之規定，敘明核准後分割之申請期間放寬為3個月，並開放再審查核准後之分割申請。
- (二) 依108年專利法部分條文修正案第34條第6項前段之規定，敘明「核准審定後所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」，並說明違反前述規定時之處理方式。
- (三) 配合108年1月1日施行之專利審查基準第二篇第4章「發明單一性」內容，修改本章中與發明單一性有關的案例情境。

四、專利審查基準第四篇第2章「更正」修正之重點為：

- (一) 敘明新型專利更正案一律採實體審查，並刪除新型更正採形式審查之案例。
- (二) 依108年專利法部分條文修正案第118條之規定，敘明發明專利權人得提起更正之時機。
- (三) 於「審查注意事項」補充新型舉發案於行政救濟期間僅得就舉發不成立之請求項申請更正等規定，以及舉發人撤回舉發申請時，合併於舉發案之更正申請的處理原則。

五、專利審查基準第五篇第1章「專利權之舉發」修正之重點為：

- (一) 依108年專利法部分條文修正案第34條第6項前段、第71條及第119條之規定，於法定舉發事由增列「於發明核准審定後或新型核准處分後申請分割之分割案，與原申請案核准審定或核准處分之請求項有相同創作者」，並敘明其審查方式。
- (二) 依108年專利法部分條文修正案第73條及第74條之規定，敘明(1)舉發人得補提理由或證據的時點；(2)專利權人得提出答辯、補充答辯或申復的時點；(3)面詢欲補提理由、證據、補充答辯之處理原則；及(4)舉發期間專利權人得提出更正之時機。
- (三) 敘明有關新型專利舉發案中實體要件之爭執，除「新型定義之審查」外，均與發明專利審查中各實體要件之規定一致。
- (四) 刪除或精簡重複之內容、明確相關規定及酌修文字。

六、專利審查基準第五篇第 2 章「專利權期間延長之舉發」修正之重點為：配合 108 年專利法部分條文修正案第 57 條，刪除「以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者」之法定舉發事由。

資料來源：預告修正專利審查基準第二篇第七章「審查意見通知與審定修正草案」、第九章「更正修正草案」、第十章「分割及改請修正草案」、第四篇第二章「更正修正草案」、第五篇第一章「專利權之舉發修正草案」、第二章「專利權期間延長之舉發修正草案」，智慧局，2019 年 9 月 25 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802756-7a0e6-1.html>>

[韓國]

韓國設計保護法修正生效

韓國專利局先前修正韓國設計專利保護法實施細則 (Enforcement Regulation of Korean Design Protection Act) 部分內容，其中一項修正為未來設計專利申請人／註冊人 (registrants) 得於收到核准通知書後更正設計人訊息。(可參閱 [2019 年 8 月 1 日出刊之第 224 期台一雙週專利電子報](#))。以下為 2019 年 10 月 1 日生效之其它相關內容。

1. 放寬特殊字體的申請要件：例如字母、數字、特殊字元等字體的設計可申請設計專利保護。然於申請特殊字元的字體設計時，除了提出前述字體設計外，無論申請人是否要對其它額外的字體設計尋求保護，申請人還需要提交 119 個字元的設計。進一步來說，依據修正前規定，必須提交如圖 1 所示 119 個字元，修正後僅需提交圖 2 所示 16 個字元即可。

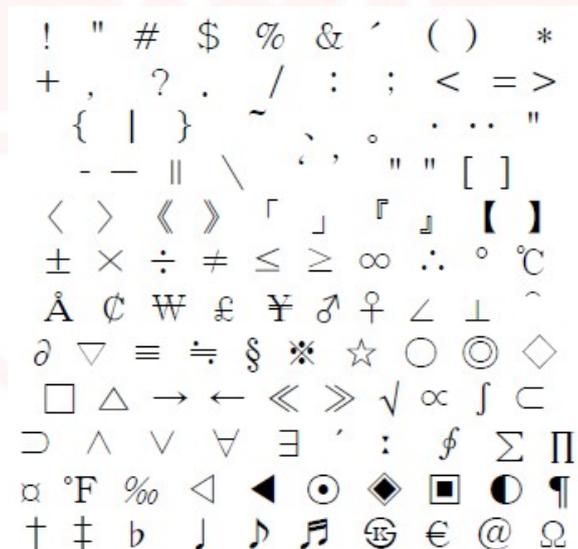


圖 1 修正前



圖 2 修正後

2. 依現行規定，設計專利申請案所應用的物品往往是成對的（例如無線耳機、鞋子等），申請人須提交成對的兩個物品的圖式，或聲明為何另一個物品未包括在內，否則該申請案將會被拒絕。修正後，若該產品通常被認為是成對的物品，則可僅提交該成對物品之單一圖式，而不須要提交前述聲明。

資料來源：Upcoming Changes to Design Protection Act, Kim & Chang Intellectual Property. September 30, 2019.

[中國大陸]

中國大陸修正後審查基準即將生效

中國大陸國知局先前公布專利審查指南修正草案(可參閱 [2019年4月25日出刊之第217期台一雙週專利電子報](#))，修正後指南將自2019年11月1日起施行。以下摘錄幾點修正後內容：

1. 若審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷時，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規定的，不得以該分案申請為基礎進行分案，審查員應當發出分案申請視為未提出通知書，並作結案處理。
2. 分案申請的申請人應當與提出分案申請時原申請的申請人相同。針對分案申請提出再次分案申請的申請人應當與該分案申請的申請人相同。不符合規定的，審查員應當發出分案申請視為未提出通知書。
3. 分案申請的發明人應當是原申請的發明人或其部分成員。針對分案申請提出的再次分案申請的發明人應當是該分案申請的發明人或者是其中的部分成員。對於不符合規定的，審查員應當發出補正通知書，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發出視為撤回通知書。
4. 申請人（或專利權人）因權利的轉讓或者贈與發生權利轉移提出變更請求的，應當提交雙方簽字或者蓋章的轉讓或者贈與合同。必要時還應當提交主體資格證明。有多個申請人（或專利權人）的，應當提交全體權利人同意轉讓或者贈與的證明材料。
5. 申請人根據審查員的意見，對申請作了修改，消除可能導致被駁回的缺陷，使修改後的申請有可能被授予專利權的，如果申請仍存在某些缺陷，則審查員應當再次通知申請人消除這些缺陷，必要時，還可以透過與申請人會晤、電話討論及其他方式加速審查。但是，除審查員對明顯錯誤進行依職權修改的情況外，不論採用什麼方式提出修改意見，都須以申請人正式提交的書面修改檔為依據。
6. 實質審查過程中，審查員可約請申請人會晤，以加快審查程式。申請人亦可要求會晤，只要通過會晤能達到有益的目的，審查員就應當同意申請人提出的會晤要求。某些情況下，審查員可拒絕會晤要求。
7. 同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的，對於其中的發明專利申請一般不予優先審查。
8. 中國大陸國知局自行啟動實質審查的專利申請，可以優先處理。

資料來源：關於《專利審查指南》修改的公告（第328號），中國大陸國知局，2019年9月25日。 <<http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1142481.htm>>

[印度]

印度專利法施行細則修正案

印度政府於2019年9月17日發布專利法施行細則修正案，並自即日起生效。主要修



正內容如下：

1. 根據修正後之施行細則 6(1A)，所有以前須先提交電子檔再提交實體副本的文件，包括授權書及權利證明 (Form 1 及轉讓文件等)，以後都只需要提交電子版本即可。僅在專利局要求時，須要提供此類文件的實體形式或影本。提交期限為自專利局要求之日起算 15 天，若未提交，電子文檔將視為未提交。
2. 加速審查
過去只有兩個情況下可申請加速審查，即相應之國際申請案指定印度專利局作為 ISA 或 IPEA，或是申請人為新創公司。新修正之施行細則將加速審查擴展到以下類別之申請人，本國申請人和外國申請人均適用。
 - (1) 申請人為小個體；或
 - (2) 申請人為自然人，若為共同申請，所有申請人均為自然人。此外，申請人必須為女性，或至少一位申請人為女性；或
 - (3) 政府部門；或
 - (4) 申請人是由中央、省或州法所建立之機構，由政府擁有或掌控；或
 - (5) 申請人是根據 2013 年公司法第 2 條第 45 款所定義之政府公司；或
 - (6) 申請人是政府全額或實質性資助的機構；或
 - (7) 申請人屬於根據中央部門負責人的要求由中央政府通知的部門。

資料來源：India: Highlights of the Patent Amendment Rules 2019, Chadha & Chadha IP. September 25, 2019.