

專利話廊

專利法部分條文修正案之過渡適用規定及其注意事項

王綉娟 專利代理人



為配合法規鬆綁，因應國際規範調整及完備專利審查實務，智慧局提出專利法部分條文修正案，業於民國 108 年 5 月 1 日經總統公布（以下簡稱新法），施行日期由行政院核定中，預計於民國 108 年 11 月 1 日施行。本次修正範圍不大，包括鬆綁發明及新型專利核准審定或處分後提出分割之限制、提升專利爭議案件的審查效能及建立更完善的專利保護制度，並希望有助於我國設計產業發展。由於法律修正公布後並未立即施行，自修正公布至施行之間，本次專利法部分條文修正案有配套增訂過渡適用規定，相關規定及注意事項說明如下：

一、發明專利初審及再審查核准審定及新型專利核准處分後，得申請分割之新法過渡適用規定

一、發明專利初審及再審查核准審定及新型專利核准處分後，得申請分割之新法過渡適用規定

依新法第 157 條之 3 規定，新法施行時，發明已審定之專利申請案，如未逾核准審定書送達後 3 個月內得申請分割，新型專利已核准處分之專利申請案，如未逾核准處分書送達後 3 個月內亦得申請分割，擴大核准審定或處分後分割之適用範圍及期限。

依前述新法過渡適用規定，新法施行時，無論發明係經初審或再審查核准審定，只要在核准審定書送達後迄至新法施行時未逾 3 個月內者，均得申請分割，並不限制新增之再審查核准審定係於新法施行後方作成審定者，始有適用；亦不限制新型專利核准處分係於新法施行後方作成處分者，始有適用。至於初審核准審定之專利申請案，依現行規定，係應於初審核准審定後 30 日內得提出分割申請，而於行政院訂出新法施行日期時，更應注意新法施行前 3 個月內收到核准審定書者，無論發明係經初審或再審查審定，或是新型核准處分，均有得提出分割申請之適用。

二、舉發案補提理由或證據及舉發審理程序之新法過渡適用規定

為避免舉發案件審查時程因雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，導致程序拖延，新法第 73 條第 4 項修正增訂，規定舉發人補提理由或證據之期限，應於提起舉發後 3 個月內為之，逾期提出之理由或證據不予審酌。而為縮短舉發案件審查時程，依新法增訂之第 74 條第 4 項，舉發人收到就專利權人所提更正本內容表示意見之通知，或智慧局為證據調查或行使闡明權而通知舉發人表示意見時，舉發人得補提理由或證據，亦應於收到通知後 1 個月內為之；或如專利權人收到補充答辯之通知，例如：不准更正之申復或補充答辯時，專利權人亦應於收到通知後 1 個月內為之。又針對逾前述期間所提出之理由事證，除舉發人或專利權人檢附理由申請展期，並經准許者外，逾期提出者不予審酌。

依新法第 157 條之 2 規定，新法施行前尚未審定之舉發案，其審查程序適用新法之規定。其適用情形可區分如下：

1. 新法施行前提起之舉發案，自舉發後至新法施行時尚未逾 3 個月者，舉發人依修正後之規定，3 個月內仍可補提理由或證據，已逾 3 個月提出之理由或證據，依新法規定不予審酌。
2. 新法施行前提起之舉發案，自舉發案申請日至新法施行日已逾 3 個月者，分述如下：
 - (1) 所補提之理由或證據如係於新法施行前提出者，自舉發案申請日起算無論是否已逾 3 個月，依現行法規定審定前仍應審酌。
 - (2) 所補提之理由或證據如係於新法施行後提出者，因已逾 3 個月，依新法規定不予審酌。
3. 首次發交答辯後，智慧局依職權通知答辯或陳述意見，專利權人與舉發人之回應期間：

- (1) 新法施行前，依現行實務，指定期間 1 個月，專利權人或舉發人申請延期，得延長 1 個月。且於新法施行前補提之答辯或陳述意見，無論是否於前述期間內提出者，在舉發審定前仍應審酌之。
- (2) 新法施行後，應於通知送達後 1 個月內提出答辯或陳述意見，如欲延期，應檢附理由申請展延，經准許者，在指定期間內提出答辯或陳述意見，在舉發審定前仍應審酌之，但逾期提出者不予審酌。

三、專利更正案之新法過渡適用規定

為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，新法增訂之第 74 條第 3 項規定，限制提起更正之時點，限制專利權人申請更正僅得於通知答辯期間，或對舉發人補提證據理由之補充答辯期間，或通知專利權人不准更正之申復期間等期間內為之。復因發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間任何時點申請更正，不受前述三種期間限制。

至於新型專利因未經實質審查，是否符合專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容的穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，從而影響第三人權益，新法第 118 條修正新型專利得申請更正之時間點，且由目前形式審查改採實質審查。

依新法第 157 條之 2 規定，新法施行前尚未審定或處分之更正案，其審查程序適用新法之規定。其適用情形可區分如下：

(一) 舉發審理期間發明、新型及設計之更正案，過渡適用情形區分如下：

1. 新法施行前，已受理之更正案於新法施行後仍予審酌，已提出之更正案應與舉發案合併審查及合併審定。
2. 新法施行後，限制更正案提出之時點，未於規定之時點提出之更正案不予受理，僅得於前述規定之時點內提出之更正案，方得受理及與舉發案合併審查及合併審定。
3. 專利權有訴訟案件繫屬中，申請更正不受限制。

(二) 非舉發審理期間提出之獨立更正案，過渡適用情形區分如下：

1. 發明及設計更正申請案，無論新法施行前或施行後，提出更正申請不受時間點之限制，均得受理更正並實質審查。
2. 新型更正申請案
 - (1) 新法施行前，已受理之更正申請案，係採形式審查，如未於新法施行前作成處分書送達申請人之案件，於新法施行後，依新法規定改為實質審查，且無庸補繳規費（原採形式審查之更正申請規費為新台幣 1,000 元，不用追繳）。
 - (2) 新法施行後，依新法第 118 條規定，限制新型更正案提出之時點，僅得於新型技術報告審理中、新型專利權有訴訟案件繫屬中、舉發案繫屬中（通知答辯期間，或對舉發人補提證據理由之補充答辯期間，或通知專利權人不准更正之申復期間）等期間內，所提出之更正申請案方得受理並採實質審查，新型專利更正案申請規費為新台幣 2,000 元。

四、設計專利權期限之新法過渡適用規定

為強化對設計專利權之保護，新法將設計專利權期限由 12 年延長為 15 年，有助我國設計產業之發展。依新法第 157 條之 4 規定，其適用情形可區分如下：

1. 新法施行前，設計專利權期限已屆滿者，適用修正前之規定，設計專利權期限 12 年。
2. 新法施行後，設計專利權仍存續者，其專利權期限適用新法施行後之規定，設計專利權期限 15 年。
3. 如設計專利權於新法施行前，未於年費補繳期限內補繳專利年費，致專利權已當然消滅者，而於新法施行後，繳納 3 倍專利年費申請回復專利權，經公告回復後，其回復之法律效果，如同該設計專利權於新法施行日仍存續之狀態，應適用新法施行後之規定，其設計專利權期限為 15 年。此項規定對於專利權期限最末一年，通常因為所餘期間未足 1 年放棄繳交專利年費，致專利權已當然消滅者，尤應注意提出回復專利權申請之期限，



以維護專利權期限之利益。



中國大陸專利申請案主張本國優先權時應注意事項

黃俊仁

一般而言，申請人運用本國優先權制度，通常是申請人為了搶時間，倉促之間先提出一專利申請案，後續再通過本國優先權制度，提交內容較完善的在後專利申請案，並主張在先申請的專利申請案作為本國優先權的基礎案。或者是，申請人於在先申請案提出申請後，就相同主題再延伸研發其他實施例或更佳的實施例，增列相同發明主題的其他技術方案等提出在後專利申請案，並主張在先申請案作為本國優先權的基礎案。通過在先的專利申請案的申請日作為優先權日，以優先權日作為專利要件判斷的有利時點，同時將數專利申請案整併為一，以便於專利案件的管理與節省後續專利維權的費用。惟兩岸有關本國優先權（國內優先權）之規定並不完全相同，申請人於中國大陸提出專利申請案，並主張本國優先權時，應注意兩岸相關規定的差異。

兩岸有關本國優先權（國內優先權）規定之比較：

中國大陸有關本國優先權之規定中，其專利法第 29 條第 2 款規定：「申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。」。專利法實施細則第 32 條第 2 款但書規定：「提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：（一）已經要求外國優先權或者本國優先權的；（二）已經被授予專利權的；（三）屬於按照規定提出的分案申請的。」。

我國有關國內優先權之規定中，專利法第 30 條規定：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。」

就前述兩岸有關本國優先權（國內優先權）規定比較中可知，兩者皆規定僅限於發明申請案與新型申請案，不包括設計申請案。且被主張本國優先權的先申請案是第一次在中國或台灣提出專利申請的，後申請案必須在先申請案申請日起十二個月內提出，以及屬於相同主題等基本要件也相同。

惟須留意的是，我國有關國內優先權之規定，在先的發明申請案或新型申請案已經公告或不予專利審定確定者，不得作為國內優先權之基礎。亦即在先的發明申請案或新型申請案已接獲核准通知後，在未公告之前，其仍得作為在後申請案的國內優先權的基礎。反觀中國大陸有關本國優先權之規定，在先申請的主題若已經被授予專利權，不得作為要求本國優先權的基礎。此處所述“已經被授予專利權的”，係指中國大陸國家知識產權局對在先申請的主題發出核准通知者。倘若在後申請案申請之前，其主張本國優先權的在先申請案已被授予專利權時，實務上，中國大陸國家知識產權局將對在後的申請案發出“視為未要求優先權通知書”，告知申請人其本國優先權之要求不被准予，前述規定與我國之規定明顯不同。

基於兩岸規定的差異，在實務上特別注意的是，申請人在中國大陸提出專利申請案並主張本國優先權時，倘若是以在先申請的新型申請案作為本國優先權的基礎案時，因新型申請案僅作初步審查，其審查時間通常約半年左右，即可做出授權或駁回決定，相較於主張本國優先權的 12 個月期限，時間相對縮短了許多，且申請人也難以預估在先申請的新

型申請案核准通知的發出的時點，在本國優先權的運用上較為困難。

再者，中國大陸專利法第 22 條第 2 款規定：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。」。前述法條有關抵觸申請之規定，其未排除同一申請人先後申請的申請案。倘若在後的申請案被視為未要求優先權時，申請人原先主張本國優先權的在先申請案，即構成在後申請案抵觸申請之新穎性對比文件，造成申請人後續必須對在後申請案之權利要求書進行修改。

綜上所述，申請人應詳加瞭兩岸有關本國優先權規定之差異，尤其是，中國大陸規定在先申請案若已經被授予專利權，是不得作為要求本國優先權的基礎，與我國規定在先申請案已公告者，不得作為要求國內優先權的基礎的時點，兩者明顯不同。加以中國大陸新型申請案之審查時間短，申請人也難以預估在先申請的新型申請案核准通知的發出的時點，在本國優先權的運用上較為困難，因此，申請人在中國大陸提出專利申請時若有運用本國優先權利要制度時，應注意前述的情形。