



日本專利局規定原案另有審判程序繫屬中，分割申請案可提出暫緩實體審查請求（第 318 期 2023/03/09）

日本專利局日前公布，若原案提出拒絕查定不服審判請求的同時也提出分割申請案，則審查官會參考原案前置審查或審判之結果以進行分割申請案的實體審查，此舉有利於申請人能在收到原案審判結果後再考量分割申請案的申請策略。為此日本專利局宣布自 2023 年 4 月 1 日起，分割申請案在原案的前置審查或審判結果出爐前，得提出暫緩實體審查請求。惟若分割申請案後續有提出專利權期間延長請求，將從中扣除實體審查暫緩期間。

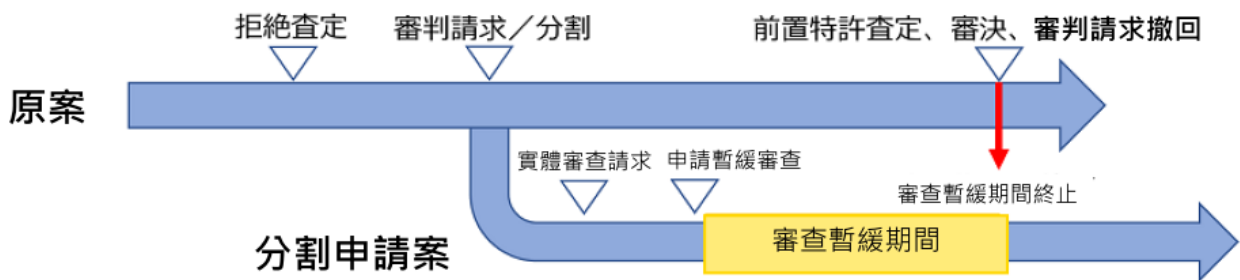


圖 1、分割申請案提出暫緩實體審查請求之流程圖

適格之對象為 2023 年 4 月 1 日以後提出實體審查且尚未開始進行審查的分割申請案，同時必須完全符合下列 3 項要件。

1. 原案收到拒絕查定後所提出之分割申請案申請。
2. 原案提出拒絕查定不服審判請求，且繫屬於前置審查或拒絕查定不服審判。
3. 等待原案的前置審查或審判結果較利於分割申請案的審查時。

除了請求項未具體說明技術特徵之情況會被審查員認定不符第 3 項要件外，其他原則上符合第 3 項要件。

自分割申請案的實體審查請求日起 5 個工作日內，必須向日本專利局提交陳報書及專用申請書，陳報書中應敘明該分割申請案符合暫緩實體審查的理由。未於期限內交齊 2 份文件，該分割申請案之暫緩實體審查請求將不予受理。

日本專利局會以電子郵件通知申請人分割申請案暫緩實體審查請求結果，同時也會製作應對紀錄表。原案收到以下任一種通知書起算 3 個月後，該分割申請案之暫緩實體審查期間即終止。

1. 原案於前置審查中，經審查人員再次審查認為應准予專利，並收到特許查定。
2. 申請人收到原案拒絕查定不服審判的審判決定通知書。
3. 拒絕查定不服審判被撤回或駁回。

分割申請案之暫緩實體審查期間終止後，將與一般申請案等待相同的時間後才會進行實體審查。

資料來源：原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について，日本專利局，February 13, 2023.

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html>