



## 新加坡專利之准後復審制度簡介（第 304 期 2022/08/25）

張撼軍\*

### 一、前言

近年來，新加坡持續積極修改專利法規，期將新加坡打造成為全球無形資產和智慧財產權的樞紐，去年 10 月發行之本電子報第 281 期也曾刊載，從 2021 年 10 月 1 日開始生效的專利法施行細則，新加坡引入了專利准後復審(post-grant re-examination)的程序，在此之前，在新加坡挑戰專利有效性的唯一方法是提出撤銷(revocation)請求，而由於撤銷程序通常需要專家證人的協助，所需花費的成本也較高。復審程序為挑戰新加坡專利提供了一種成本效益較高的方法，但是對專利權人來說，新的程序則是對維護專利權帶來了新的挑戰。

### 二、相關規定簡介

上述准後復審請求的相關規定主要訂定於新加坡專利法第 38(A)條以及施行細則第 52(A)條，其中規定在專利案核准後，任何人(包括專利權人)均可隨時根據專利法第 38(A)條提出准後復審請求。所述復審請求是單方(Ex parte)的，意即請求一旦提出，後續只有專利權人可參與專利局的審查程序，除非請求人同時也是專利權人，否則請求人基本上在提交請求後就無須再參與其中，除此之外，如果專利權人在過程中對專利案進行了修正，請求人有機會對修正內容提出質疑。

根據專利法第 38(A)條之規定，專利案有以下至少一項問題者，可以提出准後復審請求：

- (a)專利案不是可准專利的發明標的；
- (b)專利說明書未充分揭露；
- (c)專利說明書中揭示的事項超出原申請時所提交的內容，或者在有母案的情況下，超出了母案所揭示的內容；
- (d)對核准後的專利進行更正，導致說明書所揭露之內容超出了原申請時所提交的範圍，或者擴大了專利的保護範圍；
- (e)申請人對說明書提出修正，但導致說明書揭示了超出了原申請時之內容的事項；
- (f)對專利說明書進行了不允許的更正；
- (g)有重複專利的問題。

請求人在備具理由而提出准後復審請求後，專利局會先確認提交的資料是否符合正式要求，請求人不得以審查委員已考量過的相同理由、相同或等效的引證文件請求准後復審。專利局在接受准後復審請求之後，會將相關資料交予審查委員重新審查專利案，若審查委員確認所提出的准後復審理由成立，會發出書面意見給專利權人，專利權人必須在不可延期的三個月內回覆；若審查委員認為准後復審理由不成立，則會發出一份正面的復審報告，其中說明專利案可保留其原本的內容。

專利權人只有一次答辯機會，且可在專利局的書面意見發出之日後兩個月內審查委員

\* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



請求面詢。如果專利權人在答辯時同時對專利案進行更正，則專利局會公布該更正內容，讓准後複審請求人或其他第三方有兩個月的時間可以提交反對意見。之後，審查委員會在考量專利權人所提交的答辯內容以及第三方針對修正內容的反對意見後，做出一份復審報告。

准後復審之審查決定可能會有 3 種情形：1. 專利案核准的內容繼續維持；2. 專利案以修正後的內容維持有效；3. 全案無效(fully revoked)。若復審請求人的至少一個理由成立，但僅使部分請求項無效，仍有部分請求項維持有效時，審查委員會發出條件性無效(conditional revocation)，給予專利權人最後的修正機會，以避免全案無效。專利權人可以針對專利無效之審查決定向新加坡高等法院提起上訴。

### 三、小結

對於非專利權人來說，准後復審制度提供了一種低成本挑戰專利有效性的方法，專利局也能藉此讓第三人協助對已審定公告的專利案重新審查，確認是否有誤准專利之情事，使各專利案之核准均能臻於正確無誤之結果。

對專利權人來說，由於准後復審程序只提供一次答辯的機會，故建議可善用面詢的機會，藉由直接對談來探詢審查委員對於專利案的看法以及可接受的更正方向，以期能在保護範圍變動幅度最小的前提下維持專利權。

資料來源：Intellectual Property Office of Singapore, “Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS” (June 2022).