

專利話廊

由中國大陸審判案例論專利申請文件修改超範圍的判斷（下）

杜燕文 中國專利代理人



實體篇

三、此案例於實體部分的教示：

於此審判案例中，分割案授權文本中之權利要求書包含了權利要求 1 至 6，略述為：

「1.一種後換檔器，包括：支架件、用於支撐鏈條導向裝置之支撐件、支撐件的一對連接件及一支架體，該支架體包含第一連接結構、第二連接結構及定位結構...，其特徵在於：所述支架體由一大致 L 形板構成，所述支架體的第二連接結構的形狀為一大致圓形孔；....。

2.根據權利要求 1 所述的自行車後換檔支架，其特徵於：所述定位結構是通過壓製形成的。

3.根據權利要求 1 所述的後換檔器，其特徵在於：所述第一連接結構的形式是一大致圓形孔。

4.根據權利要求 3 所述的後換檔器，其特徵在於：所述大致圓形孔是一圓形螺栓孔。

5.根據權利要求 4 所述的後換檔器，其特徵在於：所述圓形螺栓孔容納...。

6.根據權利要求 1 所述的後換檔器，其特徵在於：所述大致圓形孔設置成一連接螺栓穿過所述圓形孔而放置。」

而原發明案申請文本之說明書中所記載的相關內容為：

「---第 2 頁至第 3 頁中記載“第一連接結構和第二連接結構取基本上圓的螺栓孔的形狀”。

---第 4 頁記載“一個緊鄰該支架一端的第一圓形螺栓孔和一個緊鄰支架另一端的第二圓形螺栓孔”。

---第 7 頁記載“支架上的螺栓孔可以用其他各種形式的結構代替”。

---第 7 頁另記載“支架上的凸台可以通過例如對支架的背面進行模壓使形成支架的板的一部分凸起而製成。”

因此，於論述分割案是否不符合專利法第 33 條之修改規定時，主要的爭點包含了：

a.分割案權利要求 1 中所述第二連接結構的形狀為一大致圓形孔之記載，是否已超出原發明案說明書中第二連接結構為圓的螺栓孔形狀之記載？

b.分割案權利要求 2 中所述定位結構是通過壓製形成之記載，是否已超出原發明案說明書中以模壓而製成之記載？

c.分割案權利要求 3 中所述第一連接結構的形狀為一大致圓形孔之記載，是否已超出原發明案說明書中第一連接結構為圓的螺栓孔形狀之記載？

d.分割案權利要求 6 中所述第二連接結構的大致圓形孔設置成一連接螺栓穿過所述圓形孔而放置之記載，是否已超出原發明案說明書中第二連接結構為圓的螺栓孔形狀之記載？

針對上述 a、b 及 c 三個爭點，於復審委員會及各法院的審理過程中，意見並無歧異，均認為分割案授權文本權利要求書之權利要求 1、2 及 3 均已超出原發明案申請文本的記載，不符合專利法第 33 條之規定，縱使專利權人針對權利要求 1 及 3 提及了原發明案說明書第 7 頁中所記載之螺栓孔可以用其他各種形

式的結構代替，認為足可證明原發明案中已有記載分割案所界定的圓形孔；然於最高法院的判決中明述，“其他任何形式的結構”係屬範圍廣泛且不確定的記載方式，並不能據此認定於原發明案中有記載了圓形孔。

但針對上述 d 爭點，復審委員會及一、二審法院均認為權利要求 6 已超出原發明案申請文本的記載，然而於最高法院卻作出不同的認定，最高法院認為權利要求 6 係藉由附加技術特徵明確將第二連接結構之圓形孔再進一步限定為使連接螺栓穿過的圓形孔，因此實質上，修改回到了原發明案申請文本的“圓的螺栓孔”，因此，權利要求 6 並無超出原發明案申請文本的範圍，符合專利法第 33 條的規定，而此也為分割案最後被認定權利要求 6 有效的主要原因。

四、最高法院針對申請文件修改案件處理原則的教示：

此審判案例於最高法院審理過程中，專利權人曾提出分割案的發明點是提供支架而調整換檔器安裝的位置，分割案被宣告無效的兩處修改均與發明點無關，而復審委員會的決定無視本領域的技術現狀及分割案的實際貢獻，違背了專利法第 33 條的立法本意。

對此，最高法院作出了對應的回應，最高法院認為在專利授權和確權程序中，確實存在因為發明點以外的技術特徵修改因超出而使得確有創造性的發明不能取得專利權的情形，基於該條款的立法本意係儘可能保證確有創造性的發明取得專利權，實現專利申請人所獲得的權利與其技術貢獻相匹配，倘若僅因專利申請文件中的非發明點的修改超出的問題，而無視整個發明對現有技術的貢獻，最終使得確有創造性的發明難以取得專利權，不僅有違實質公平，且不利於創新激勵和科技發展。

因此，最高法院於此審判案例中作出了教示，提出可以考慮通過在專利授權或確權的過程中，設置相應的回復程序，允許專利申請人或專利權人放棄不符合專利法第 33 條的修改內容，將專利申請文本或授權文本再修改回到原始文本狀態；故因 2013 年最高法院針對專利文本的修改有此教示，現階段若於授權階段申請人有啟動修改的程序，若仍無法順利取得權利，專利局或復審委員會仍會再給予申請人陳述意見的機會，若於確權階段，則會於口頭審理階段，給予專利權人再次修改的機會，以符合實質公平的法意。

淺談 105 年版專利侵權判斷要點之設計專利侵權判斷流程

賴健桓 中國專利代理人



臺灣智慧財產局於 105 年 2 月 15 日公布了「專利侵權判斷要點」，以取代 93 年版之「專利侵害鑑定要點草案」。其中在設計專利侵權判斷的部分，其修正理由基於幾個原因：1. 為讓為設計專利侵權判斷要點能對應多次修正的專利法並且貼合近年成立之智慧財產法院之見解；2. 為讓設計專利侵權判斷要點能適用 102 年 1 月 1 日施行之專利法中所新增的部分設計、圖像設計、成組設計等多個設計種類；3. 舊有「專利侵害鑑定要點」中新式樣專利侵害鑑定流程所採用的新穎特徵之判斷已被近年相關美國判例所廢棄，故刪除新穎特徵之判斷；以及 4. 為了讓臺灣的設計專利侵權判斷要點能與他國對應的法規相互調合。

以下筆者將就 105 年版「專利侵權判斷要點」之設計專利侵權判斷流程進行初步探討。

一、設計專利侵權判斷流程之架構改變

93 年版「專利侵害鑑定要點草案」的新式樣專利鑑定流程圖中，在判斷新式樣專利之物品及視覺設計是否與待鑑定物品之物品及視覺設計相同或近似步驟時，採用普通消費者之水準進行判斷。

然而，縱使上述步驟已確認待鑑定物品及新式樣專利內容近似，該流程圖仍須進一步進行判斷待鑑定物品是否包含新式樣專利新穎特徵之步驟，且該判斷步驟的判斷主體改為新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，如下圖 1 所示。

如此一來，縱使待鑑定物品及新式樣專利內容兩者整體上極為近似，卻有可能因待鑑定物品漏未實施其中一項新穎特徵而逃脫侵權之可能。此外，待鑑定物品究竟實施了多少項新穎特徵、是否計入相似新穎特徵等問題，大幅增添了新式樣侵害鑑定的難度並且造成多方意見分歧。

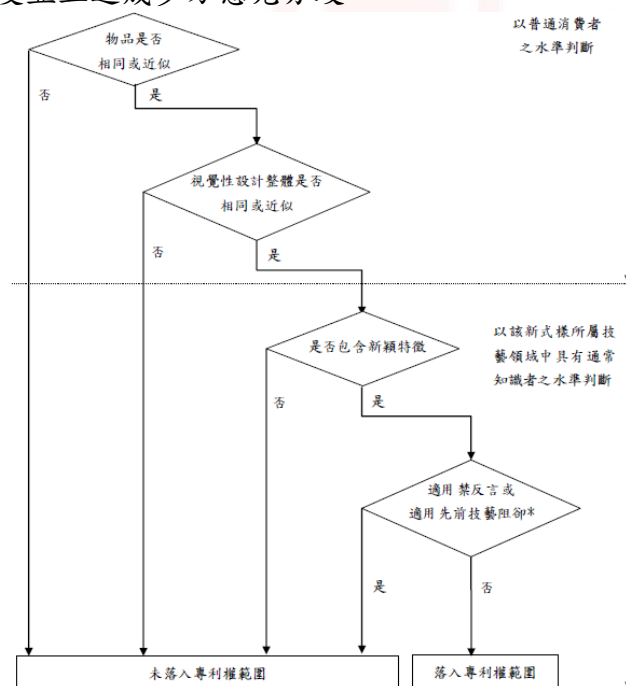


圖 1，舊版「專利侵害鑑定要點草案」之新式樣鑑定流程圖之部分

在 105 年版「專利侵權判斷要點」中，判斷流程區分為兩個階段，第一階段為確定專利範圍，第二階段為比對、判斷專利權範圍與被控侵權對象。第二階段又包括下列步驟：(1)解析被控侵權對象；(2)物品是否近似或相同；(3)外觀是否近似或相同；(4)是否適用歷史禁反言或先前技藝阻卻。所對應的設計專利侵權判斷流程圖如下圖 2 所示。

上述設計專利侵權判斷流程的第二階段移除了包含新穎特徵與否之判斷部分，於比對、判斷時，判斷主體為普通消費者，以普通消費者選購商品時之觀點，就被控侵權對象中對應該專利之設計內容與系爭專利權範圍的整體進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。由於比對、判斷時是著重在系爭專利整體外觀之視覺效果，故無須再如過去般拘泥於局部設計特徵。

須注意的是，上述普通消費者之定義係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人，其相關知識水準相較於 93 年版「專利侵害鑑定要點草案」的普通消費者是更高的。

透過簡化侵權判斷流程，除了可避免在專利權人、被控侵權人甚至是法院等多方在新穎特徵之數量及相似性的分歧，亦可避免在比對、判斷時採用普通觀察者及所屬技藝領域具有通常知識者等多個判斷主體而容易造成流程中各步驟套用判斷主體時發生錯亂的現象。簡言之，簡化後的侵權判斷流程有助於減少各方的意見紛歧及判斷的複雜性。

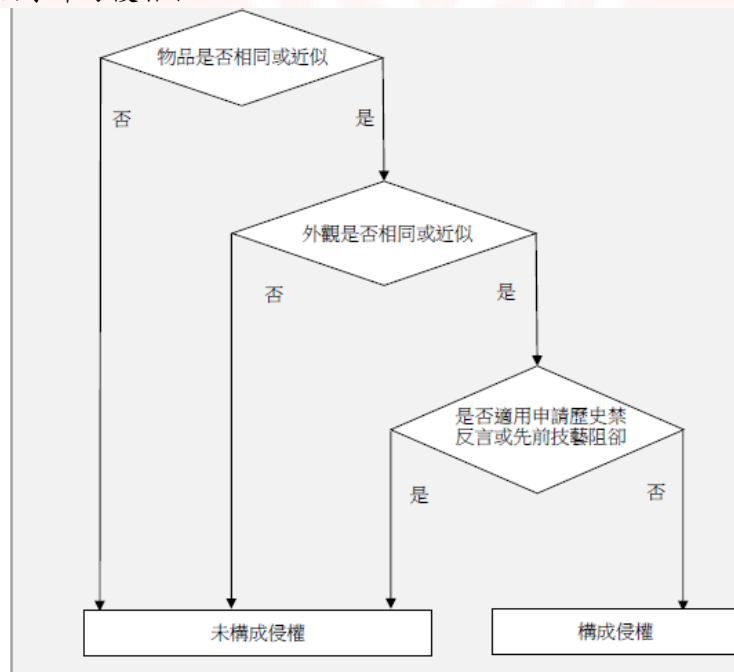


圖 2：105 年版的「專利侵權判斷要點」之設計專利侵權判斷流程圖之部分

以下是筆者概略歸納列出之新舊設計專利侵權判斷流程比較表，供參考。

新舊設計專利侵權判斷流程比較表

判斷流程項目		版本	105 年版「專利侵權判斷要點」 設計專利侵權判斷流程	93 年版「專利侵害鑑定要點草案」 新式樣專利侵害鑑定流程
第一階段	確定專利權範圍(解釋申請專利之新式樣範圍)	判斷主體	不再強調為何者	所屬技藝領域具有通常知識者
		判斷方式	1.原則：以圖式為準、得審酌說明書、整體原則； 2.證據及規則：內部證據、外部證據； 3.物品及外觀的確定。	大致同左
第二階段	解析被控侵權對象(解析待鑑定物品之技藝內容)	判斷主體	普通消費者 (合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人)	所屬技藝領域具有通常知識者
		判斷方式	對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容。 若有外觀上不可拆解之創作，不得無視被控侵權對象之任一設計特徵。	就解釋後申請專利之新式樣範圍中之形狀、花紋、色彩，認定待鑑定物品對應之部位。
	物品是否相同或近似	判斷主體	普通消費者 (合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人)	普通消費者
		判斷方式	物品之用途相同或近似與否； 可參酌國際工業設計分類。	同左
	外觀(視覺性設計)是否相同或近似	判斷主體	普通消費者 (合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人)	普通消費者
		判斷方式	1.直接觀察比對：特殊狀況下可借助儀器； 2.整體觀察、綜合判斷：每項設計特徵得有不同權重； 3.以容易引起注意的部位或特徵為判斷重點； 4.純功能性特徵之排除； 5.其他：文字、數字、商標或記號視為花紋；變化狀態圖應予考量。	大致同左之前 4 項。
	是否包含新穎特徵	判斷主體		所屬技藝領域具有通常知識者
		判斷方式		若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。
是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻	判斷主體	不再強調為何者	所屬技藝領域具有通常知識者	
	判斷方式	專利權人於專利申請至專利權維護過程中所限制、放棄或排除者，則適用申請歷史禁反言； 被控侵權對象與先前技藝相同或近似，則適用先前技藝阻卻。	同左	

二、三方比對法之採用

105 年版的「專利侵權判斷要點」引入三方比對法，其為判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法。

當被控侵權對象與系爭專利是否近似難以判斷時，得藉由系爭專利、被控侵權對象與先前技藝彼此之間的相似程度，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。

若被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」亦更為接近時，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

筆者認為，在執行三方比對法時，不妨將被控侵權對象、系爭專利、以及先前技藝三者擺在三角形的三頂點，在評估三者之間的接近程度時，較相近的兩者則繪製較短邊長，較不相近的兩者則繪製較長邊長，邊長之長短則與相同或近似的設計特徵數量成反比，藉此量化抽象的近似程度，如下圖 3 所示。當代表被控侵權對象與系爭專利的相似程度的邊長短於其他兩個邊長時，則代表被控侵權對象以及系爭專利較為近似。

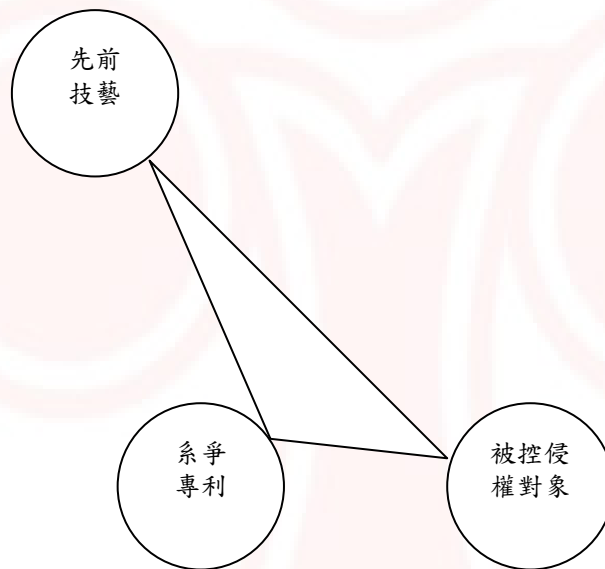


圖 3：三方比對法示意圖

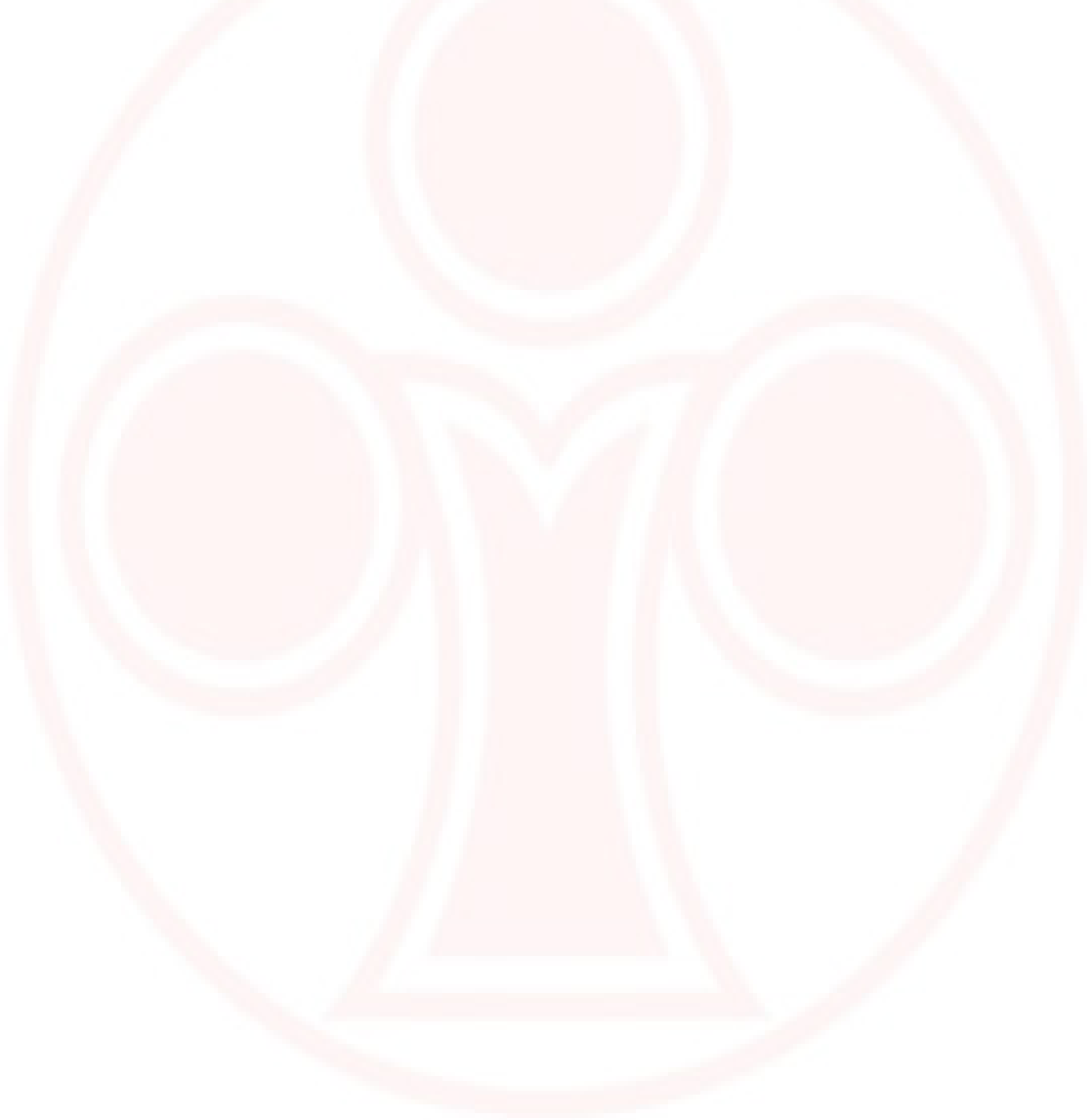
此外，若被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，則傾向於認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

三、小結

105 年版「專利侵權判斷要點」的設計專利侵權判斷流程移除了是否包含新穎特徵之判斷，減少在新穎特徵數目與是否實施新穎特徵等判斷點的爭執，其影響是簡化了判斷的步驟，若普通消費者認為被控侵權對象與系爭專利不論在物品或外觀整體上均近似，則大有可能認定侵權。故筆者認為新版的設計專利侵權判斷流程顯然有利於專利權人。

值得一提的是，借鑑美國之三方比對法，也被正式引入 105 年版「專利侵權判斷要點」，作為設計專利侵權判斷流程額外可用的輔助判斷方法，以在系爭專利與被控侵權對象並非明顯不近似 (not plainly dissimilar) 時幫助釐清兩者到

底是否近似。筆者認為，若採用了三方比對法，於系爭專利與被控侵權對象之中又插入先前技藝來相互比對，勢必須要更細膩比對各方之間的設計特徵，例如必須先系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，再釐清被控侵權對象是否有實施該明顯不同於先前技藝的設計特徵，而欲釐清不同於先前技藝的設計特徵，似乎又必須將判斷主體的層次由普通消費者提升至接近所屬技藝領域具有通常知識者。如此一來，採用三方比對法似乎又有些回歸到計較被控侵權對象實施新穎特徵與否的議題上。或許，在新版設計專利侵權判斷流程明顯偏向專利權人的狀況下，未來被控侵權人將會是較頻繁使用三方比對法以逃脫侵權認定的一方。



TPP 智慧財產篇關於藥品專屬權及專利連結制度與我國相關法規之探討

馮善榕

鑒於「泛太平洋戰略經濟伙伴關係協定 (Trans-Pacific Partnership, TPP, 以下簡稱 TPP)」各會員國已於 2015 年 10 月初達成關於生物製藥專利保護之共識，本文以下將針對 TPP 第 18 章智慧財產篇之 F 節「專利/未揭露試驗或其他資料 (Patents and Undisclosed Test or Other Data) 中的分節 C 「藥品相關措施 (Measure Relating to Pharmaceutical Products)」所列關於藥品資料專屬權的部分與我國藥事法、藥事法施行細則及藥品查驗登記審查準則等法規進行比較，並進一步說明 TPP 對於專利連結制度的相關規範，以作為我國將來建立專利連結制度之參考。

就藥品資料專屬權部分，其主要是限制學名藥上市審查過程中使用原藥廠試驗資料，以達成延後學名藥上市時間之目的。TPP 第 18.50 條第 1 項載明 TPP 成員國可在 5 年的市場專屬保護期間接受學名藥的上市申請，但在核准原藥廠上市 5 年期滿內，不能核准學名藥上市。依據 TPP 第 18.50 條第 1 項 a 段，若 TPP 成員國要求原藥廠提供未公開的試驗或其他資料，才核發上市許可；依據 TPP 第 18.50 條第 1 項 b 段，若 TPP 成員國允許原藥廠以曾取得其他國家上市許可之證明，作為核發本國上市許可之條件。此外，就「生物藥品 (biologics) (亦稱生物相似製劑)」而言，TPP 第 18.52 條第 1 項載明 TPP 成員國對於生物藥品專屬權之年限保護有以下兩種選擇：(1) 準用第 18.50 條第 1 項規定的形式，自核准生物製劑上市當日起提供至少 8 年的市場保護 (即至少 5 年的資料專屬保護，再加上 3 年的市場專屬保護)；或(2) 只提供 5 年的專屬權 (資料專屬保護)，但另輔以其他措施以及肯認市場環境 (recognizing that market circumstances)，以達成有效市場保護 (market protection)。同條第 3 項進一步載明 TPP 委員會針對生物藥品之檢討機制，其包括於 TPP 協議生效日起 10 年後進行諮商，或由委員會針對保護期間以及適用範圍進行檢討，以激勵更多生物藥品開發及進入市場。

我國藥事法第 7 條和藥事法施行細則第 2 條，只要符合「新成分」、「新療效複方」或「新使用途徑」等任何一項都可以認定為「新藥」，但依照藥事法第 40-2 條第 2 項，「新成分」新藥享有 5 年專屬權待遇；同條第 4 項規定，「新成分新藥」在外國獲准上市後，3 年內必須向我國提出申請，才可享有 5 年專屬權待遇。同條第 3 項，學名藥必須在新成分新藥核准上市後 3 年才能提出申請，即學名藥廠在此期間，不能引用原藥廠申請時附的實驗資料。另依藥品查驗登記審查準則第 54 條第 3 項，「新適應症新藥」在增加適應症的申請獲得核准開始，享有 5 年的資料專屬保護。綜上所述，依我國現行法規，「新成分」或「新適應症」之新藥，在我國享有 5 年專屬權待遇。惟生物藥品 (亦可稱為大分子藥物，例如蛋白質、疫苗，請見 TPP 第 18.52 條第 2 項之定義) 於我國現行法規似乎並無針對生物藥品定義，因此，生物藥品於我國似乎未能享有專屬權待遇。

就專利連結制度部分，TPP 第 18.51 條第 1 項之概念在於 TPP 成員國應建立核准學名藥上市前通知該專利權人之制度，且成員國亦應提供專利權人足夠之時間與機會，透過司法、行政、暫時禁制令 (preliminary injunction) 或等同有效

之臨時措施尋求救濟。

我國為與國際醫藥智慧財產相關國際規範接軌以及爭取加入 TPP，衛生福利部食品藥物管理署於 2016 年 1 月 28 日所舉辦之藥事法修法公聽會中公布藥事法部分條文修正草案（請詳見「[台一雙週電子報第 132 期](#)」），其主要於藥事法新增第四章之一「西藥之新藥及學名藥查驗登記相關專利事項」（即增訂專利連結相關規定），其中修正條文第四十八條之二至七擬具新藥許可證所有人應於法定期間內，登載符合法定要件之專利資訊；修正條文第四十八條之八至十擬具學名藥查驗登記申請人應就專利資訊及該新藥已登載之各請求項為專利聲明，以釐清藥品之專利狀態；修正條文第四十八條之十一至十五擬具學名藥查驗登記申請人主張已登載請求項之專利權應撤銷或不侵權者，應通知新藥許可證所有人及中央衛生主管機關等；修正條文第四十八條之十六至十八擬具首家質疑專利性或不侵權之有效學名藥，在通過安全性及療效審查由中央衛生主管機關核發藥品許可證後，享有 12 個月之銷售專屬保護。將上述擬具之修正條文陳列如下表所示：

登錄者	新藥許可證所有人
登錄時機	新藥許可證核發之日起算 45 日內或專利核准公告之日起算 45 日內
可登錄專利	物質、組合物、配方及醫療用途
登錄審查	中央衛生主管機關進行形式審查；專利專責機關（經濟部智慧局）或智慧財產法院判斷專利權效力及權利範圍
通知程序	學名藥廠應於查驗登記資料齊備之日起二十日內，書面通知新藥許可證所有人及中央衛生主管機關
通知義務人	學名藥廠
許可證停發期	15 個月
銷售專屬保護期	12 個月

我國製藥產業現以學名藥為發展主力，開發專利藥並非目前我國製藥產業之主軸，因此引進專利連結制度，可能對於我國以學名藥為主的製藥產業產生很大的衝擊，例如若原廠藥廠大量登錄無相關的藥品專利，我國主管機關衛生福利部是否處於被動審查之狀態？主管機關的停止許可證停發期長達 15 個月，是否更延遲學名藥的上市而可能傾向過度保護原廠藥廠？此外，專利連結制度需要藥品與專利之間的結合，換言之，需由我國衛生福利部確認藥品為專利登記時是否充分揭露，並由智慧財產局審核專利有效與否，因此，我國除了引進專利連結制度之外，還需審酌是否建立例如美國行之有年的「橘皮書 (orange book)」或韓國「綠色清單 (green list)」等獨立的藥品專利資料庫之必要性。再者，為早期解決專利爭端，主管機關亦可參考美國生物相似製劑產品價格競爭與創新法案 (Biologics Price Competition and Innovation Act, BPCIA) 中，要求原廠藥廠與生物藥品進行專利資訊交換專利舞蹈 (patent dance) 機制，以改善原廠藥廠登錄資訊之正確性與完整性的問題。

韓國與美國專利權期間調整 (Patent Term Adjustment, PTA) 簡介

林禧佩 陳品薇

韓國在 2012 年啟用 PTA 制度，適用於 2012 年 3 月 15 日後（含當日）之發明專利申請案（含 PCT 國際申請案）。可請求 PTA 的情況為該發明專利是在申請日後 4 年或提出實體審查後逾 3 年才核准，且是歸咎於韓國專利局在審理專利申請案時，有不合理的延宕，則專利權人便可向韓國專利局請求 PTA，以補償這些被浪費掉的天數。判斷申請日是以提出專利申請之日為基礎，例如，進入韓國國家階段的 PCT 國際申請案，申請日的計算基礎為進入國家階段之日，若是分案，則是以分案實際提申之日期。以下即舉一件韓國專利自申請至核准的歷程為例，進一步解說如何計算 PTA。惟進入該例子解說前，應先知悉相關名詞定義：

*延長參考期限日 (extension reference date)：指自申請日起超過 4 年或提出實審後超過 3 年。

*專利發證日 (patent issue date)：指繳納領證費之日。

*歸咎申請人之延宕：(1)申請人逾韓國專利局針對各官方處分（包含最終核駁）的指定期間回覆(2)請求延長指定期間(3)發出核准日到繳納領證費。

如表一之時程為例，一件在 2013 年 1 月 1 日提申的韓國專利申請案，專利權人直到 2019 年 1 月 1 日方繳納領證費，基於韓國的 PTA 算法，該專利可享有 89 天的 PTA。計算方式為，先判斷該件專利的延長參考期限日，於此例為 2018 年 1 月 1 日（即根據該件韓國專利提出實體審查日為 2015 年 1 月 1 日後 3 年），需注意的是，該專利未利用申請日後 4 年的原因在於申請日後逾 4 年之日（2017 年 1 月 1 日）係早於請求實審後 3 年，故於此使用 2018 年 1 月 1 日為延長參考期限日。該件專利之專利權人於 2019 年 1 月 1 日繳納領證費，故自延長參考期限日至專利權人繳納領證費的這段期間共計 365 天。在申請過程中，歸咎申請人之延宕總計 276 天，即是以三段日期的天數總和：(1)韓國專利局於 2016 年 10 月 1 日發出的首次審查意見到專利權人在 2017 年 2 月 1 日才提修正，這段區間共計 123 天；(2)韓國專利局發出最終核駁是在 2017 年 8 月 1 日，專利權人到 2017 年 10 月 1 日才提出請求繼續審查，這段區間共計 61 天；(3)專利權人收到核准通知時，一直到 2019 年 1 月 1 日方繳納領證費，這段區間則為 92 天。加總前述三段區間之天數共計 276 天（123 天+61 天+92 天）；以該韓國專利可獲 PTA 的 365 天扣除歸咎申請人之延宕的 276 天，此專利可得到的 PTA 為 89 天。惟專利權人須注意的是，韓國專利局不會主動告知該專利可以請求 PTA 或者是可享有之 PTA 天數，故申請人必須自行核算，並主動於專利公告日起算 3 個月內提出 PTA 請求。

表一 韓國專利獲准歷程範例

日期	事件
2013.1.1	申請日
2015.1.1	請求審查
2016.10.1	發出官方處分
2016.12.1	請求 2 個月延期
2017.2.1	提出修正與答辯
2017.8.1	收到最終核駁

2017.9.1	請求延期
2017.10.1	請求繼續審查
2017.11.1	最終核駁（經 RCE 審理後）
2017.12.1	提出訴願
2018.8.1	收到推翻最終核駁之決定
2018.10.1	收到核准通知
2019.1.1	繳交領證費

有關 PTA 的補償，並非僅有韓國專利局才有的規定，美國專利局採行專利權期間延長的作法早已行之有年，表二即針對韓國及美國 PTA 調整不同之處作比較。

表二 韓國與美國 PTA 比較

項目	韓國	美國
適用案件	適用 2012 年 3 月 15 日當日及之後提申發明申請案（PCT 進國家階段為 PCT 申請日，若為分割案，為分割案申請日），只能由專利權人提出請求專利權期間調整，必須在專利公告日 3 個月內提出。	適用 2000 年 5 月 29 日當日及之後提申發明及植物專利申請案。
官方通知	韓國專利局不會主動通知專利權人符合專利權期間調整或告知可調整專利權期間。	美國專利局會主動計算專利權調整期間並在專利公報上顯示可獲得延長之專利權調整期間。
專利局延遲	自專利申請至繳交領證費超過 4 年或自請求實審至繳交領證費超過 3 年，則符合專利權期間調整規定，以延遲期間較長者為計算基準。	「A 類延遲」：專利局未於申請日起算 14 個月內發出首次審查意見書、未於申請人提出答辯之日起 4 個月內做出回覆、未於專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 或聯邦法院審定後 4 個月內對申請案做出決定、以及未於申請人繳納領證費後 4 個月內發證公告。 「B 類延遲」：專利局未於實際申請日起 3 年內核准公告專利；或 「C 類延遲」：專利局於抵觸、保密令或上訴所造成的延遲。 「A 類延遲」及「B 類延遲」不得重複計算。
申請人延遲	自發出審查意見通知至提出答辯（只須提出答辯而無須修正申請專利範圍者，則不列入申請人延遲之時間計算）。 答辯延期。 自核准通知日至繳交領證費期間。	答辯延期。
專利權期間調整 = 專利局延遲 - 申請人延遲。		

參考資料：“Patent Term Adjustment in Korea,” Lee International IP & Law Group. 2015 年 3 月 16 日。

