

## 專利話廊

### 有關中國大陸「專利優先審查管理辦法」之規定

杜燕文 中國專利代理人



中國大陸於 2012 年 8 月 1 日起開始施行「發明專利申請優先審查管理辦法」(以下稱原辦法),鑑於原辦法施行近 5 年,已不符現今社會之需求,乃於 2017 年 6 月 27 日公布「專利優先審理管理辦法」(以下稱管理辦法),自 2017 年 8 月 1 日施行,原辦法並同時廢止。

即將施行之管理辦法與原辦法,均排除中國大陸與其他國家或地區專利審查機構已簽訂有雙邊或多邊優先審查制度的專利案,同時請求優先審查的專利案均須為電子申請外,除此之外,兩辦法的其他規定差異甚大;其中,原辦法第 7 條規定,申請優先審查手續須提交檢索報告的規定,原於管理辦法之徵求意見稿中,仍保留須提交檢索報告的規定,然於公布之管理辦法中已刪除。

以下即從專利類型、案件類型、申請人的規定、應提交的文件、審查時間及停止優先審查的規定等方面,加以比較原辦法與管理辦法之差異:

1.專利類型:原辦法僅發明專利申請案適用,使得推廣受到很大的限制;因此,於管理辦法中擴大包含了實質審查階段的發明專利申請、實用新型專利申請、外觀設計專利申請、三種類型專利申請的復審及三種類型專利的無效宣告等等案件,均適用管理辦法的優先審查,以使優先審查制度獲得更佳的實質效益。

2.案件類型:原辦法中,明述可以優先審查之發明專利申請案件為:**a.**涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端製備製造、新能源、新材料、新能源汽車等技術領域的重要專利申請;**b.**涉及低碳技術、節約能源等有助於綠色發展的重要專利申請;**c.**就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的中國首次申請;**d.**其他對國家利益或公共利益具有重大意義需要優先審查的專利申請。

惟於管理辦法中將專利申請及復審案件可請求優先審查的案件類型,與無效宣告案件可請求優先審查的案件類型作了區隔性的規範;其中,專利申請及復審案件包含了:**a.**涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端製備製造、新能源、新材料、新能源汽車、智能製造等國家重點發展產業;**b.**涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業;**c.**涉及互聯網、大數據、雲計算等領域且技術或者產品更新速度快;**d.**專利申請人或者復審申請人已經做好實施準備或者已經開始實施,或者有證據證明他人正在實施其發明創造;**e.**就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的中國首次申請;**f.**其他對國家利益或公共利益具有重大意義需要優先審查。

另於無效宣告案件可請求優先審查的案件類型包含兩部分,其一為無效宣告案件涉及的專利發生侵權糾紛,當事人已請求地方專利局處理、向人民法院起訴或請求仲裁調解組織仲裁調解;其二為無效宣告案件涉及的專利對國家利益或公共利益具有重大意義。

3.申請人的規定:於原辦法中,對於申請人並無任何規定,但於管理辦法中,特別規範了三部分,第一部分為專利申請或專利復審案件應經全體申請人或全體復審申請人同意;第二部分為對無效宣告案件提起優先審查,應經無效宣告申請人或全體專利權人同意;第三部分更是特別針對處理或審理涉案專利侵權糾紛的地方專利局、人民法院或仲裁調解組織可以對無效宣告案件提出優先審查請求。

4.應提交的文件：於原辦法中，須提交兩份材料，其一為各地專利局審查並簽署意見之請求書，其二為具備專利檢索條件單位出具之檢索報告，或其他國家或地區專利審查機構出具的檢索報告及審查結果，並包含中文譯本；而於管理辦法中，則分別針對專利申請、復審及無效宣告，要求檢附不同的材料，其中，專利申請的優先審查請求，須檢附請求書、現有技術或現有設計之信息材料和相關證明文件、由各地方專利局簽署之推薦意見，但倘若係以上述 e 項，即中國首次申請的案件提起優先審查時，則無須檢附推薦意見。

另復審及無效宣告的優先審查案件，則須提交請求書和相關證明文件，且須檢附各地方專利局簽署之推薦意見，但若於申請階段已進行過優先審查之復審案件，則無須此推薦意見；再者，若由地方專利局、人民法院或仲裁調解組織提出之優先審查請求案件，則須提交請求書並說明理由。

5.審查時間：於原辦法中，因僅受理發明專利申請案件之請求，故僅規範於同意請求之日起 30 個工作天發出第一次審查意見通知書，而申請人答復審查意見通知書的期限為兩個月；但於管理辦法中，因適用的專利類型已相當多元，故分別規範了：

- a.發明專利申請案在 45 天內發出第一次審查意見通知書，且於一年內結案；
- b.實用新型和外觀設計專利申請案在兩個月內結案；
- c.專利復審案件在 7 個月內結案；
- d.發明和實用新型之無效宣告案件在 5 個月內結案，外觀設計之無效宣告案件在 4 個月內結案。

除此之外，於管理辦法中也明定申請人應儘快作出答復，發明專利案件為兩個月，而實用新型和外觀設計則為 15 日，但於管理辦法中並未明述是否是以申請階段、復審階段或請求無效宣告階段中的各類型案件來作區隔。

6.停止優先審查的規定：於原辦法中，僅針對申請人未及時於答復審查意見通知書的期限內回覆時，將停止優先審查，但於管理辦法中，卻有相當詳實的規定，其中專利申請案件將停止優先審查的狀況，包含了 a.申請人對申請文件進行修改；b.申請人答復的時間超過期限；c.申請人提交虛假材料；d.在審查過程中發現為非正常專利申請。

另於復審或無效宣告的案件將停止優先審查的狀況，包含了 a.申請人延期答復；b.無效宣告申請人補充證據和理由；c.專利權人以刪除以外的方式修改權利要求書；d.復審或無效宣告程序被中止；e.案件審理依於其他案件的審查結論；f.經專利復審委員會主任批准之疑難案件。

因此，即將施行之管理辦法相較於原辦法，在適用的專利種類、案件類型增加，及申請程序改變的情況下，更有助益中國大陸優先審查制度的推行。

## 不宜嚴格限制舉發人補提理由或證據之時限

林柄佑

經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）在 106 年度智慧財產權業務座談會拋出「專利法未來修正議題表」的訊息，希望藉由先行通告的方式，能夠預先彙集業界對於各項專利法未來修正議題的意見，以作為具體規劃及擬定草案的參考。

本次智慧局拋出的 10 項諮詢議題，其中的諮詢議題五，智慧局研擬將專利法第 73 條第 4 項修正為「舉發人補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌」的規劃，修法的理由主要是認為依據現行專利法第 73 條第 4 項關於「但在舉發審定前提出者，仍應審酌之」的規定，在實務上舉發案若伴隨有相關民事訴訟案件時，經常發生持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕之情況，容易有耗費國家行政、司法資源且損及對造當事人利益的問題，乃擬參考國際立法例進行修正。

對於智慧局的此項修法議題，筆者認為存在以下所述的幾項疑慮，智慧局在進一步研議規劃時，理當予以釐清及釋明。

一、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」，此法條的立法目的是為避免於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權再為舉發而衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權的有效性爭議難以終局確定，甚至影響相關民事訴訟之終結，據此乃特別規定舉發人於行政訴訟中仍得補提關於同一撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟而有拖延未決之情形。

智慧局研議限制舉發人補提理由或證據之時限的修法方向，明顯與智慧財產案件審理法第 33 條的立法理由相違背，存在制度設立前後矛盾的問題。對於同一專利權的同一撤銷理由的有效性爭執，究竟是應當一次性解決？抑或者是應當儘快審結？當然是可以討論和調整的議題，不過智慧局在提出限制舉發人補提理由或證據之時限的議題時，理應說明此項修法優於智慧財產案件審理法第 33 條的修正理由，以免爭議。

二、智慧局研議修法的主要理由是為避免舉發審查延宕的問題，惟依據現行專利法第 74 條第 3 項「舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查」之規定，當智慧局認為舉發人有遲滯審查之虞時，可以依專利法第 74 條第 3 項之規定逕予審查，理當足以解決智慧局所欲解決舉發審查延宕的問題，似無再修正專利法第 73 條第 4 項的必要。

三、智慧局於 106 年 1 月 1 日修正生效的更正的審查基準，大幅放寬更正是否實質變更申請專利範圍的認定標準，只要能夠達成更正前請求項之發明目的，允許專利權人引進原本僅記載在說明書或圖式而未記載在請求項的技術特徵。依據智慧局規劃的修法提案，在專利權人提出更正請求項之後，舉發人將無法針對更正後的請求項補提理由或證據，導致造成專利法賦予兩造攻防武器不平等的現象而顯失公平。

四、根據中國大陸專利法實施細則第 67 條之規定，授權專利復審委員會受理無效宣告請求後，對於請求人逾期增加理由或者補充證據的，專利復審委員會可以不予考慮，但並非規定均不予考慮。同樣的，日本特許法第 132 條之 2 關於「審判請求書的補正」之規定，在符合特定的條件之下，提供審判長可以決定

允許舉發人進行補正。中國大陸及日本均規定審查人員例外可以允許舉發人補充理由或補充證據，並非採取嚴格的時限規定。

智慧局的修法背景說明是參考的國際立法例進行修正，惟智慧局提出的修法規劃是規定「逾期提出者，不予審酌之」，顯與前述的國際立法例有別，依據這樣的規定，未來智慧局及智慧財產法院，將無裁量空間，並且與智慧財產案件審理法第 33 條相衝突，顯有不恰。

基於智慧財產案件審理法第 33 條之規定及立法理由，並考量現行專利法第 74 條第 3 項之規定，智慧局不宜逕行將專利法第 73 條第 4 項修正為「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌之」，智慧局理當通盤考量目前我國專利舉發、行政訴訟及民事訴訟之間相互糾纏的問題，建構出真正適合我國現況的專利舉發制度。

