



## 新專利法架構下程序審查事項之變動

吳惠芳\*

有關專利審查實務作業流程上，主要可分為程序審查及實體審查兩個階段，所謂「程序審查」階段，主要審查專利申請是否符合專利法及其相關法令規定之形式要件，而所謂「實體審查」階段，則主要審查是否符合專利實體要件，包括是否具備新穎性、進步性及產業利用性等要件。

在各國審查實務作業，對於程序審查內容及範圍，雖有所不同，惟一般程序審查內容皆包括：審查各種書表是否採用主管機關公告訂定的統一格式；申請的撰寫、表格的填寫或圖式的畫法是否符合專利法令的規定；應該檢送的證明文件是否齊備，是否具備法律效力；申請日之認定；發明人或創作人及申請人的資格及程序是否符合規定；代理人是否具備代理之資格及權限；有無依法繳納規費等等。

茲有鑑於國內企業發展、國際立法趨勢及提昇專利審查品質之需要，專利法修正草案經立法院九十二年一月三日三讀通過，並於九十二年二月六日總統令修正公布，且預定今（九十三年）年七月一日施行，修正重點包括，廢除異議程序、新型專利改採形式審查、導入新型專利技術報告等，其為專利制度重大變革。

另外，為配合該法之施行，專利法施行細則修正案，亦於九十三年四月七日修正發布，主要內容有修正發明、新型申請專利範圍撰寫之方式；刪除圖式應送補充、修正或更正劃線本之規定；專利權各項登記得僅由當事人之一方提出申請；增訂延緩公告專利等。此外，專利規費收費準則、專利年費減免辦法等亦已相繼發布施行，因此，相關專利程序

\* 現為經濟部智慧財產局專利一組約聘事務員。



## 本月專題

審查事項，必須配合修正調整，以應新專利法之施行。為使本局同仁及外界知悉程序審查主要變動部分，爰摘要如下表，以供參考。

修正審查事項	現行審查事項	說 明
有關期間之計算，其始日不計算在內。但第五十一條第三項、第一百零一條第三項及第一百十三條第三項規定之專利權期限，自申請日當日起算。		專利法第二十條。
申請書及說明書首頁應載明發明人或創作人國籍。	申請書及說明書首頁應載明發明人或創作人住居所。	專利法施行細則第十四條第一項第二款及第十五條第一項第二款。
申請文件毋須檢送宣誓書。	申請文件須檢送宣誓書。	專利法第二十五條。
主張國際優先權者，申請書須載明外國申請日及受理該申請之國家。	主張國際優先權者申請書須載明外國申請日、申請案號數及受理該申請之國家。	專利法第二十八條。
主張國際優先權者，應於申請日起四個月內檢送證明文件。	主張國際優先權者，應於申請之次日起三個月內檢送證明文件。	專利法第二十八條。
新式樣專利圖說毋庸載明申請專利範圍。	新式樣專利圖說應載明申請專利範圍。	專利法施行細則第三十一條。



修正審查事項	現行審查事項	說 明
申請新式樣專利，檢送圖卡改以指定代表圖替代。	申請新式樣專利須檢送圖卡一式二份。	專利法施行細則第三十一條第二項。
新型專利申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內為之。	新型專利於審定前補充、修正說明書或圖式皆可。	專利法第一百條。
補充、修正圖式毋庸檢送劃線本。	補充、修正圖式須檢送劃線本。	專利法施行細則第二十八條第一款。
新型分割案應於原申請案處分前為之	發明、新型、新式樣分割案應於原申請案再審查審定前為之。	因新型專利採形式審查已無再審查申請，故新型分割案應於原申請案處分前為之。
發明、新式樣申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起 <u>六十</u> 日內申請再審查。	發明、新型、新式樣申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達次日起三十日內申請再審查。	專利法第四十六條及第一百二十九條。 新型專利採形式審查已無再審查申請。



## 本月專題



修正審查事項	現行審查事項	說 明
改請案(發明或新式樣改請新型專利;新型改請發明專利;發明或新型改請新式樣專利)以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後,或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後,不得改請。	<b>改請案</b> (發明或新式樣改請新型專利;新型改請發明專利;新型改請新式樣專利)以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者,以改請之日為改請案之申請日。	專利法第一百零二條及第一百十四條。
發明或新型專利得改請新式樣專利,以原申請案之申請日為改請案之申請日。	現行條文僅規定新型專利可改請新式樣專利,並未規定發明專利可改請為新式樣專利。	專利法第一百十四條。
影響申請日之必要文件包括申請書、說明書(含申請專利範圍)及必要圖式。	影響申請日之必要文件包括規費、申請書、說明書(含申請專利範圍)及必要圖式。	專利法第二十五條。
說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事,以補正之日為申請日。但其補正部分已見於主張優先權之先申請案者,仍以原申請日為申請日。	說明書、圖式或圖說有缺頁或缺漏之情事,其補正部分已見於主張優先權之先申請案者,以原申請日為該說明書、圖式或圖說齊備日。	專利法施行細則第二十一條。
申請權讓與登記僅由單方當事人提出申請即可。	申請權讓與登記須由雙方當事人提出申請。	由雙方當事人提出申請改為單方當事人提出申請



修正審查事項	現行審查事項	說 明
補充、修正說明書、圖式或變更事項或換發專利證書毋須繳納規費。	補充、修正說明書、圖式或變更事項或換發專利證書須繳納規費。	刪除繳納規費之規定。 因簡化專利證書格式，自九十三年一月一日起，凡是更正申請案，經本局核准後，而申請換發專利證書者，毋須繳納規費。
發明專利申請案未提出英文說明書，而所檢附之中文說明書首頁及摘要同時附有英文翻譯者，申請費得減收新台幣八百元。若申請實體審查者，中文說明書超過五十頁者，每五十頁須加收新台幣五百元。發明專利申請再審查，若中文說明書超過五十頁者，每五十頁須加收新台幣五百元。	申請發明 新型專利使用二維條碼書表或中文說明書附有英文摘要及首頁英文翻譯者，得以減免規費各新台幣五百元。中文說明書超過五十頁者，每五十頁須加收新台幣五百元(發明案有申請實體審查者)。 申請新式樣專利圖說首頁英譯者得以減免規費新台幣一百元。	刪除發明、新型使用二維條碼書表，以及新型中文說明書附有英文摘要、首頁英文翻譯及新式樣圖說首頁英文翻譯減免規費及中文說明書超頁加收規費之相關規定。
明定自然人、中小企業、學校年費減免之相關規定。		新增。
對本局核准審定之專利案或新型之處分書，不服者得提起舉發申請。	對本局核准審定之專利不服者得提起異議 舉發申請。	刪除異議程序。



## 本月專題



修正審查事項	現行審查事項	說 明
舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，本局得優先審查。	異議 舉發按照一般處理時限表審查。	專利法第九十條。
新型專利權期間十年。	新型專利權期間十二年。	專利法第一百零一條。
核准專利後，申請人繳納證書費及第一年年費後，始予公告並發證書。	核准專利後公告，無人異議或異議不成立確定，通知繳費領證。	專利法第五十一條。
不論本國或外國申請案，第一次補正期間一律為四個月(生物材料存活證明文件三個月)，申請展延，其延展期間自申請日起，以不超過六個月為原則。	本國申請案第一次補正期間一個月，外國申請案三個月，申請展延，其延展期間自申請日起，以不超過六個月為原則。	係配合國際優先權證明文件應於申請日起四個月內檢送至局，而調整第一次補正期間。
指定代表圖如有變更，來函聲明並檢附替換頁 規費即可。	指定代表圖如有變更(例如由第一圖改為第二圖)應以補充、修正為之。	指定代表圖變更僅是調整變更圖號，非修正圖式內容，故毋須以補充、修正為之。
法定期間跨越新舊法之情形，例如：補送優先權證明文件(四個月) 再審申請(六十日) 改請期限(審定書送達六十日)，依新法期間較長，則依新法延長該法定期間。		新增



修正審查事項	現行審查事項	說 明
新申請案先送外文說明書，補正中文說明書時，已逾優先權日起十五個月期限，此時為配合中文說明書之撰寫，雖超過十五個月期限，仍得於補正中文說明書時，一併提出外文說明書之修正。		因外文說明書係為配合中文專利說明書之撰寫而作修正，且有利提供審查參酌用，雖已超過十五個月期限，仍允准修正。