

本月專題

新專利法答客問

壹、總則

問題一：專利法第十七條第一項但書之「不依限納費」，是否包括第一年年費及第二年以後之年費？

答覆：一、申請專利之發明、新型或新式樣經核准後，申請人未依專利法第五十一條第一項、第一百零一條第一項或第一百十三條第一項規定於審定書或處分書送達後三個月內繳納第一年年費及證書費者，其法律效果為專利權自始不存在，該三個月之期間為法定不變期間，屆期即生失權效果，不待專利專責機關為任何處分，自無第十七條之適用。

二、發明第二年以後之專利年費，依第六十六條第三款規定，未於補繳期限屆滿前繳納者，專利權自原繳費期限屆滿之次日消滅。至於第二年以後之專利年費，其繳費規定應依第八十一條及第八十二條規定辦理。（新型：第一百零八條準用第六十六條第三款、第八十一條、第八十二條，新式樣：第一百二十九條第一項準用第六十六條第三款、第八十一條、第八十二條）

問題二：新法施行後依據專利法第十九條規定，是否即可以電子方式申請專利？

答覆：第十九條規定之電子申請程序，尚須訂定專利電子申請實施辦法，在未訂定前，尚不能以電子方式為之。

貳、發明專利

問題一：專利法第二十二條第一項關於發明喪失新穎性之要件，將原條文「申請前已陳列於展覽會者」之規定刪除，陳



列於展覽會與公開使用是否等同？

答覆：原條文（舊法第二十條第一項第一款）規定之「申請前已陳列於展覽會」之規定，可為第二十二條第一項第一款「申請前已公開使用者」或第二款「申請前已為公眾所知悉者」涵蓋，所以刪除。

問題二：專利法第二十二條第二項第三款「非出於本意而洩漏」主張新穎性優惠期之情形，應如何舉證？在新制施行前，有非出於本意洩漏之情形者，應如何保護？非出於本意而洩漏適用案件之分界點為何？專利案於九十三年七月一日之後提出申請，但於九十三年七月一日之前已發生之非出於本意而洩漏之情形，是否適用？

答覆：一、第二十二條第二項第三款規定「非出於申請人本意而洩漏」為本次修法新增的規定，依第二十二條第三項規定，應於該事實發生之日起六個月內申請專利，否則仍會喪失新穎性。該事實仍須由申請人提出相關證據主張之。至於如何舉證，須視個案認定之。

二、在新法施行前，有非出於申請人本意洩漏之情形，該案如已審定公告者，即無該款之適用。

三、於新法施行後尚未審定之案件，均有適用，亦即凡「非出於本意而洩漏」之事實，發生於該案申請日前的六個月內者，均可主張。

問題三：發明專利審查的順序如何。理論上應依序審查，例如應先審查新穎性，再審查進步性，應嚴格要求審查之順序，例如，單一性是否符合，理應在進行專利檢索之前即應認可，而不應在申請人克服新穎性問題後再要求分割。但檢視新增之第四十四條不予專利之列舉規定，審查者或許會誤認為應依第四十四條所定各條款順述審查。



本月專題



- 答覆：**一、發明之審查，原則上會依是否為發明單一性（第三十二條）、產業上利用性（第二十二條第一項前段）、新穎性（第二十二條第一項）、進步性（第二十二條第四項）之順序判斷，但個案審查上仍可能會有例外。若經審查不具新穎性，則不會再進一步判斷其進步性。
- 二、原則上，審查結果如有前揭多種核駁理由，會儘量於一次核駁通知函內通知。
- 三、第四十四條僅綜合列舉專利法中所有可為發明不予專利之條文，並非審查先後順序之規定。

問題四：專利法第二十四條不予專利之範圍僅剩三款，將原第二十一條第三款至第五款刪除，但修正之理由厥如，原因究竟為何？是否代表放寬原限制的申請標的。（註：修正前第二十一條第三款至第五款之規定分別為「科學原理或數學方法」、「遊戲及運動之規則或方法」及「其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫」）

- 答覆：**一、修正前第二十一條第三款至第五款係在立法院審查時由立委提案所刪除。
- 二、修正前第二十一條第三款至第五款刪除，並非謂新法施行後有該三款情事者，即可准予專利，主要是因為發明係利用自然法則之技術思想之創作，表現在物或方法或用途上，所刪除之三款內容，因其性質本來即非屬發明的標的，原應依據第二十一條（修正前第十九條）規定予以核駁，無須另為規定，所以刪除，並未放寬。

問題五：第二十四條第二款中新增「外科」二字有何意義？有「內科手術」嗎？

- 答覆：**一、「外科手術」是指利用器械對有生命之人體動物實施、剖切、



切除、縫合、紋刺、採血等創傷性或介入性之治療或處理方法，是指廣義的手術方法，亦即包括各科手術方法。

二、新法雖增列「外科」二字，實務上審查基準並未變更。

問題六：於民國八十七年針對以軟體為標的（如：輸入法）公告的審查基準，是否會廢除或予以修正？若是，則何時公告新的審查基準？

答覆：已公告施行之電腦軟體審查基準，仍繼續適用；惟在未修正前，適用時應注意條次規定應置換成新法之條次。

問題七：依新法，申請案毋須呈送宣誓書，適用案件之分界點為何？於九十三年七月一日之前申請但尚未呈送宣誓書者，應否補呈？

答覆：一、新法刪除宣誓書之規定，只要於新法施行後尚未完成審定之案件，不論新申請或審查中之案件，均無需再送宣誓書。但如因宣誓書不齊備已為不受理處分確定之案件，則仍維持其確定之效力。

二、新法施行前因未檢附宣誓書，致遭不受理處分而提起行政爭訟未確定者，於訴願中，本局將自行撤銷原處分；於行政訴訟中，本局將認諾，使申請人毋庸再檢送。

問題八：新法新增第二十六條第二項:1.是否除了可據已實施（enablement）外新增書面揭露要求?該項文字載明之各項要件，在實體審查時是否會審究？

答覆：一、第二十六條第二項法定要求之書面揭露要件並非新增。



本月專題



- 二、依據本法施行細則第十七條規定：發明說明之內容包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、圖式簡單說明等事項，應依序撰寫，並附加標題。惟發明之性質以其他方式表達，即能明確且充分表達所有必要技術特徵者，例如簡單技術之發明，只要該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為發明說明之記載能明確且充分表達所有必要技術特徵者，得不依前述之順序或方式撰寫。
- 三、發明說明之記載是否明確且充分，是否可據以實施，與記載方式並無必然關係，發明說明內容實質上未明確或未充分揭露，始不符合充分揭露而可據以實施之要件，並非僅以不符合記載方式的形式規定，即認定不符合要件。
- 四、書面揭露及據以實施為實體要件，於實體審查時會審究。

問題九：第二十六條中對於發明說明中有關「先前技術」之記載不再為法定要求(僅定於施行細則)，且不記載亦難謂違反第二十六條第二項(現行專利審查基準參照)，發明說明中有關「先前技術」之記載是否不再與發明揭露要件密切相關？

- 答覆：
- 一、有關說明書應記載之內容(如先前技術)為何，體例上宜定於施行細則，因此有關「先前技術」之記載部分，雖從本法刪除，但於本法施行細則有更明確之規範。
 - 二、有關「先前技術」之記載，於本法施行細則第十七條第一項已規定為發明說明應敘明事項，其與發明揭露要件仍密切相關。
 - 三、惟發明之性質以其他方式表達即能明確且充分表達所有必要技術特徵者，例如偶然發現但具有技術性之發明或開創性之發明，如該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發



明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，認為發明說明之記載能明確且充分表達所有必要技術特徵者，得不依第十七條第一項各款順序撰寫。

問題十：專利法第二十六條第三項後段提及「各請求項．．．，且必須為發明說明及圖式所支持。」“及”是以意謂具有多個實施例的申請案，除在說明書得載明各實施例的內容外，圖式亦需同樣揭示多個實施例內容？若僅在說明書中載明，則申請專利範圍能否撰寫出包含多個實施例的請求項？

答覆：一、若說明書記載之實施例已可支持申請專利範圍，並不要求圖式亦須同樣揭示多個實施例內容。
二、若僅於說明書中載明且可支持，其申請專利範圍可撰寫包含多個實施例之請求項。

問題十一：相關審查基準是否會因將「熟習該項技術者」改為「所屬技術領域中具有通常知識者」而有所不同？

答覆：一、所謂「熟習該項技術者」係指「a person skilled in the art」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，為釐清其概念，新法乃將「熟習該項技術者」之用語修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」。新舊法用詞雖有不同，但其審查基準仍然相同。
二、此一部分專利審查基準第二篇第三章專利要件 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」已有詳細說明，請參考。

本月專題

問題十二：逐項審查制何時實施？目前尚未審定之案件有無適用？

答覆：逐項審查將於九十三年七月一日與新法同時實施，屆時尚未完成審定之案件（包括初審案、再審查案），均將採逐項審查。

問題十三：發明採逐項審查制時，是否應於發明審定書規定應記載事項較為明確？

答覆：本法施行細則未對審定書之記載事項予以明定，所以審定書之格式，不因採逐項審查而有變更。惟採逐項審查後，對於不予專利之核駁理由會詳加說明。

問題十四：指定代表圖如有改變（例如由第一圖改為第二圖），應以補充、修正申請為之或變更指定代表圖即可？

答覆：毋庸以申請補充、修正之方式為之，只要來函敘明並檢附替換頁 a 即可。

問題十五：是否改良型專利即必須用「其特徵在於」之用語？

答覆：一、按本法施行細則第十九條僅規定以二段式撰寫獨立項之寫法。如不用二段式，亦可用其他方式撰寫。

二、改良型之專利，建議用二段式之方式撰寫申請專利範圍，審查上較為便利，但此非為強制規定。



問題十六：申請專利範圍可否使用「至少一種」(亦即不定用語)之用語？不定用語於申請專利範圍中之使用方式為何？有何限制？

答覆：專利審查基準第二篇第一章說明書及圖式 3.4「申請專利範圍之記載原則」已將各類明確或不明確之用語，以例示方式詳為說明，請參考。

問題十七：非英文之引證資料可否申請局內翻譯？可否請委員不引用特殊文獻？

答覆：引證資料，會儘量用英文。至於核駁理由所引證之外文資料部分，會簡要敘明、註記及標線。

問題十八：如同一人於同日以同一發明或創作重複申請發明及新型專利(專利法第三十一條)，貴局對發明申請案如何處理？對新型申請案如何處理？不同人之情況，貴局該如何處理？

答覆：一、於實體審查發明申請案時，如發現有同一發明或創作重複申請發明及新型專利(簡稱一案二請)情事，則依第三十一條第四項準用第二項規定通知申請人擇一申請，申請人選擇發明、同時撤回新型申請案者，發明繼續進行實體審查；選擇新型同時撤回發明申請案者，新型進行形式審查；均不選擇時，發明違反第三十一條第四項準用第二項規定，新型違反第一百零八條準用第三十一條第四項、第二項規定，均不予專利。

二、如新型因形式審查而先授予專利權，至實體審查發明時始發現一案二請，仍應依第三十一條第四項準用第二項規定



本月專題



通知申請人擇一申請，申請人選擇發明時，發明繼續進行實體審查，新型專利權違反專利法第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定，應予撤銷，權利自始不存在，新型專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任，如有人申請該新型專利之技術報告，會作出該新型有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定之虞之評估；申請人選擇新型同時撤回發明申請案者，發明不繼續進行實體審查。

- 三、申請人為不同人時，上述處理情形為僅擇一與協議之區別，餘並無不同。

問題十九：同一人同一日以同一發明或創作分別申請發明及新型專利，新型發證後，他人以違反第一百零八條準用第三十一條第一項規定對新型專利提起舉發，貴局對該舉發案如何處理？不同人之情況，貴局如何處理？

答覆：一、如發明未請求實體審查，不適用第一百零八條準用第三十一條第二項規定，新型舉發不成立。

- 二、如提起新型舉發時，發明已請求實體審查，則依第一百零八條準用第三十一條第四項準用第二項規定，通知新型專利權人擇一申請；擇新型並同時撤回發明申請案者，新型舉發不成立；擇發明，則新型違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定，舉發成立，撤銷專利權，該權利自始不存在，新型專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任，如有人申請該新型專利之技術報告，會作出該新型有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定之虞之評估。

- 三、申請人為不同人時，上述處理情形為僅擇一與協議之區別，



餘並無不同。

問題二十：如同一人於同一日以同一發明或創作分別申請發明及新型專利，如發明及新型均獲准專利，他人以發明專利違反第三十一條第四項準用第二項規定提起舉發，或以新型專利違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定提起舉發，貴局對前述舉發案如何處理？不同人之情況，貴局如何處理？

- 答覆：**
- 一、對發明舉發案，依第三十一條第四項準用第二項規定通知擇一申請，擇新型，發明舉發成立；擇發明，發明舉發不成立，同時以新型違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定予以撤銷；均不擇時，發明舉發成立撤銷專利權，新型亦予以撤銷，權利均自始不存在。新型遭撤銷時，專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任，如有人申請該新型專利之技術報告，會作出該新型有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定之虞之評估。
 - 二、對新型舉發案，依第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定通知擇一申請，擇新型，發明依職權撤銷，新型舉發不成立；擇發明，新型違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定，舉發成立；均不擇，新型舉發成立，發明依職權撤銷。新型遭撤銷時，專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任，如有人申請該新型專利之技術報告，會作出該新型有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第二項規定之虞之評估。
 - 三、申請人為不同人時，上述處理情形為僅擇一與協議之區別，餘並無不同。

本月專題

問題二十一：同一發明或創作如有人先後於不同日提出申請發明及新型專利，貴局如何處理？

答覆：一、對同一發明或創作先後申請發明或新型專利，仍應符合第三十一條第四項準用第一項規定及第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定，准予最先申請者，此一原則並未因新型採形式審查而有不同。因此，並沒有因先後申請而可於核准其一後，嗣後再由申請人自行放棄最先核准的專利權之概念。

二、先申請發明專利再申請新型專利之情形，應僅能准發明，縱新型因採形式審查而取得專利權，如有他人以新型專利違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定提起舉發，將審定舉發成立，撤銷新型專利權；如有人對之申請新型專利技術報告，該新型專利技術報告亦會作有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用一項規定之虞的評估。新型遭撤銷時，專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任。

三、如先申請新型專利再申請發明專利，應僅能准新型，發明違反專利法第三十一條第四項準用第一項規定。

問題二十二：第三十六條發明案於十五個月內撤回時是否會成為前案？申請時即請求實體審查者，如於十五個月內核准，但仍於十五個月內申請撤回時，是否仍會公告？是否仍會公開？

答覆：一、依第三十六條第三項第一款發明案於申請日起十五個月內申請撤回者，因尚未公開，所以不會成為前案（但如因申



請人申請提早公開，如已公開，則成為前案)；撤回後，該申請案不會公開。

- 二、如於申請日起十五個月內為核准之審定，核准後即無撤回之問題（如申請撤回，解為拋棄因核准所產生之請求授予專利之權利）；如申請人不繳第一年年費及證書費，其權利自始不存在，因此也不會公告。

問題二十三：第四十九條第二項規定，申請日起十五個月後（如申請實體審查時）所作補充、修正是否會再次公開，即是否會有第二次之公開？

答覆：發明專利早期公開，係依原申請案內容公開，申請人依第四十九條第二項規定於十五個月後申請補充、修正，該補充、修正不會再作第二次公開。

問題二十四：第四十四條規定不予專利的內容包括第二十六條的說明書應記載事項，若有缺頁或遺漏部分，如申請專利範圍，可有補正機會或將直接予以核駁？

答覆：一、提出專利申請時，其申請專利範圍有缺頁或遺漏者，會通知補正，但不得援用原申請日。

- 二、其他有關說明書有部分缺頁或圖式、圖面有部分缺漏之情事，本法施行細則第二十一條已有規定，請參考。

問題二十五：依第四十四條規定，違反第三十條第一項、第二項規定為不予專利，但在第六十七條舉發之規定，並未將違反第三十條第一項、第二項列為提起舉發之



本月專題



事由，爾後果真有此現象，應如何處理？

答覆：違反第三十條第一項、第二項規定未為寄存或未於期限內檢送者，為專利說明書之揭露不充分，違反第二十六條第二項規定，依據第六十七條第一項第一款規定，可依職權或依舉發撤銷之。

問題二十六：新法異議制度之變更，將造成先公告之案件因被異議後領證，後公告者先領證之不公平情形。

答覆：為便於新舊法之適用，專利法第五章附則定有過渡期間之規定，由於異議審查時程通常較長，對於異議案件之提出，除無法限制外，更無法判斷或預知審定公告後該案是否會被異議，因此會有新法施行後依舊法審定公告之案件因被異議，須俟異議不成立確定後始得領證，而依新法完成審定核准案件於繳費後即可領證公告，反而比舊法審定公告惟被異議之案件先領證之情形，此乃法律適用之結果。

問題二十七：關於優先權證明文件（四個月）再審查申請（六十日）改請期限（審定書送達六十日），法定期限變動之情形，其適用之判斷標準為何？是否會於相關來函中指明？對於補件之指定期間是否會因此縮短？

答覆：一、依據第一百三十五條規定，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，所以有關期間之規定，如案件於新法施行後未完成審定者，適用新法之規定。

二、依據舊法審定書作成時，所引用之期間教示條款之規定，是依據當時有效的法律，不會引用新法之期間規定，如遇有新舊法律規定不同時，該期間跨過新法，新法期間較長，



則依新法自動延長該法定期間。

三、至於新法施行後，通知補件之指定期間，仍維持以不超過六個月為原則。

問題二十八：依第四十九條第一項專利專責機關僅能於進入審查階段才能依職權通知申請人補充、修正說明書及圖式，但如公開前已有明顯瑕疵時，將導致早期公開之內容不齊全，專利專責機關如何處理？

答覆：一、發明專利早期公開，不論該案是否已提出補充、修正，均依原申請案公開。惟如於申請日起十五個月內申請補充、修正者，專利公開公報中會刊載有補充、修正之事實。

二、不論是公開之資料或補充、修正本資料，任何人都可申請閱覽。

三、如公開之資料有瑕疵或不齊全，將於請求實體審查時，予以審酌。

問題二十九：新申請案先送外文本，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可否一併提出外文說明書修正本？

答覆：於申請後十五個月內補充、修正，僅限於中文說明書。至於外文本之補正，可於補充、修正中文本時一併提出。

問題三十：第四十九條發明申請中之補充、修正程序、第一百條新型申請中之補充、修正程序及第一百二十二條新式樣申請中之補充、修正程序僅述及「不得超出申



本月專題

請時原說明書、圖式、圖說所揭露之範圍」上述法條較現有法條似有明顯鬆綁？

- 答覆：**一、本次專利法修正補充、修正之規定，是配合國際趨勢，做更嚴謹之規範，並非法規鬆綁。至於補充、修正，本局將另訂審查基準詳為說明。
- 二、若補充、修正後之內容非屬原說明書、圖式、圖說所記載之事項，或非屬該所屬技術（技藝）領域中具有通常知識者，能直接且無歧異得知者，即超出原說明書、圖式、圖說所揭露之範圍。

問題三十一：第五十一條、第一百零一條經實體或形式審查核准之專利案，申請人應於審定書（處分書）送達後三個月內繳交證書費與第一年年費，屆期末繳費者，不予公告，其專利權自始不存在；又第八十一條第一項前段規定前述費用不得逾期補繳。然依舊制，證書費與第一年年費仍有六個月逾期補繳之適用情形為何？新法之相關規定究竟適用於何等案件？係以核發審定書之日期區分？或以申請人接獲審定書之日期判斷？

- 答覆：**一、未依新法第五十一條第一項、第一百零一條第一項規定於審定書或處分書送達後三個月內繳納第一年年費及證書費者，其法律效果為專利權自始不存在。因此，第一年專利年費並無加倍補繳之問題。
- 二、另依第一百三十五條規定，新法施行後尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，所以新舊法之適用，是以該申請案有無完成審定作為判斷基準，九十三年七月一日以前審定之案件，繳費規定仍從舊法規定。



問題三十二：依第六十四條第一項第一款規定更正時，僅得為申請專利範圍之減縮，但如有增加項數但係將附屬項納入並加限縮條件時是否可以適用？亦即範圍不得擴張是否當然包括項數不得增加？規費有無影響？

答覆：一、發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，應僅限於第六十四條第一項各款規定情事，申請更正時，專利範圍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更，相關規定請參考專利審查基準之規定。

二、規費不受影響。

問題三十三：第六十七條第一項第一款增訂「違反第十二條第一項」可為舉發之事由，理論上，如專利案有違反第十二條第一項之規定，原共有人提起舉發後，舉發成立專利權消滅，此規定在實務上有無意義？有無第三十四條再共同申請之適用？

答覆：依照第十二條第一項規定「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」，若僅由共有人之一提出專利申請，其他共有人可提起舉發，經審定舉發成立，專利申請權人可共同依第三十四條規定申請專利。

問題三十四：九十三年七月一日前已提出之專利權分割申請，於新法施行後如何處理？新法施行後，可否再申請分割專利權？



本月專題



- 答覆：**一、專利權之分割，自九十三年七月一日以後提出申請者，不予受理。專利權之分割，於九十三年七月一日前已提出申請分割而未審結者，依舊法規定繼續辦理。
- 二、修正前專利法第六十八條申請分割專利權之規定已刪除，新法施行後，不得再提出專利權分割之申請。

問題三十五：第七十九條規定，發明專利權人應標示專利證書號，未標示者不得請求損害賠償，但侵權人若為明知則不在此限。因侵害專利已無刑責，故損害賠償為發明專利權人唯一之訴求，若專利權人未實施其專利時，則不可能標示專利號，又同時發生侵權時，是否嚴重有損發明專利權人之權利。

答覆：第七十九條僅在規範專利權人於實施時，要有標示的義務，如專利權人未實施，似不生違反標示義務之問題。至於有無違反標示義務及損害專利權，應視個案事實由法院認定。

問題三十六：新法施行前已通知繳費領證之案件，於施行後才來繳，應依何規費金額繳交？新法施行前被異議之案件，施行後異議不成立確定，通知繳費領證者，其適用情形為何？依現行法核准公告之專利案，於新法施行後才公告期滿或異議不成立確定者，是否依新規費金額繳費領證。

答覆：不論該專利案件是新法施行前通知繳費之案件，或是新法施行後才公告期滿、異議不成立確定之案件，其規費繳納之數額，均依繳費當時專利規費收費準則的規定。



問題三十七：如可依施行後新規費繳交，其為個人、學校或中小企業可否適用減免年費之規定？第一年年費如逾原指定期限，依舊法第八十六條條尚有六個月之加倍補繳期？是否依年費減免辦法第五條第二項規定，依減免後金額加倍補繳？

- 答覆：**一、新法施行後，專利權人符合第八十三條自然人、學校、中小企業之資格者，均得申請減免第一年至第六年之專利年費。
- 二、凡專利申請案件於九十三年七月一日以前核准審定之案件，於新法施行後，其第一年專利年費之繳納仍有六個月加倍補繳期間之適用。但依新法所核准之案件，未繳第一年年費，發生失權之效果，並無六個月加倍補繳期，也無法再適用專利年費減免辦法之規定。
- 三、如符合減免條件，但年費應加倍補繳者，其年費是依減免後之金額加倍繳納。

問題三十八：關於專利年費減免辦法第三條規定之「經教育部承認之國外學校」，經查詢教育部及其網站得知，教育部目前僅有一份供留學選校及國外學歷認定之學校名單，惟該名單僅為參考用，並非所謂承認名單。故請問 貴局判斷「教育部承認之國外學校」之依據為何？是否即依上述教育部的參考名單？如是， 貴局是否會公佈該名單並供索取？

- 答覆：**經洽教育部表示，以該部建立之參考名冊為辦理時之參考依據。另必要時，本局仍得依專利年費減免辦法第三條第三項規定，請專利權人檢附相關證明文件。



本月專題



問題三十九：貴局針對「年費減免辦法」的實施，是否會重新製
定年費繳納申請書？

答覆：減免專利年費申請書之格式，會在本局網站提供下載使用。

問題四十：專利權人選擇按年度繳納專利年費，假設其繳納當年
符合年費減免資格，惟繳納年費後喪失該資格，請問
專利權人當年度是否尚須補繳年費？或於次年度繳
納年費時，依照一般資格繳納年費即可？若須補繳年
費，請問是否有補繳期限？自何時起算？如不繳納，
其結果為何？

答覆：一、依「專利年費減免辦法」第六條第二項規定，繳納年費後
喪失該減免資格者，應補繳其年費差額，如已預繳者，從
次一年度補繳其差額；如未預繳者，其年費依繳費當時規
定之數額繳納之。至於繳費後才喪失減免資格者，從次一
年起補繳其差額。

二、如需補繳年費差額者，本局會先通知限期補繳，屆期仍不
補繳，會以預繳之年費扣抵之；如扣抵後仍有不足時，會
先通知限期繳納，逾期不繳，專利權消滅。

問題四十一：專利權人預繳年費時不具年費減免資格，惟嗣後該
專利權人取得減免資格，請問該專利權人是否能退
溢繳年費？如可，相關退費申請手續及所需文件為
何？例如，是否需提出減免資格證明文件或宣誓書？

答覆：一、專利權存續期間，該專利權人取得減免資格，依專利年費
減免辦法第七條得就尚未到期之專利年費申請減免，亦即
得申請退回溢繳之年費或抵繳以後之專利年費。



二、於必要時，申請人需提出符合學校、中小企業資格之相關證明文件，此證明文件，並不是宣誓書；如不符合，須補繳其差額。

問題四十二：專利權人共有人之一為個人、學校或中小企業，有無減免專利年費之適用？

答覆：專利權之共有人均要符合個人、學校或中小企業之資格，才有專利年費減免之適用。

問題四十三：新法施行前審定公告，於新法施行以後始異議不成立確定之案件，從公告至新法施行時之專利年費，有無專利年費減免之適用？

答覆：新法施行前之專利年費，無修正後之專利年費減免辦法的適用。

問題四十四：專利申請人於繳費後或繳費後於申請延緩公告中，申請撤回領證，可否退費？

答覆：如本局未完成公報刊載準備作業，會准予撤回領證之申請，並退還證書費及年費。如已完成公報刊載準備作業，則無法撤回。

問題四十五：發明專利權人對於侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。「或為其他必要之處置」是否以該專利權方法、物品之環境、形態而定？若侵權建築工法之建築物如何處置？

答覆：有關第八十四條第三項規定「發明專利權人 對於侵害專利權



本月專題

之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置」，其目的在防止侵害行為的繼續發生，所以侵害專利權之物品、原料、器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。惟是否銷燬等，應於具體個案發生時，由當事人主張，法院依侵害之事實認定之。

問題四十六：「補償金」之範圍如何計算？是否可類推適用「損害賠償」之規定計算其金額？

答覆：專利法第四十條第一項之補償金與第八十五條之損害賠償，二者性質不同，其金額計算仍應由法院依個案事實來認定。

問題四十七：請求補償金時，是否亦可類推適用損害賠償中關於方法專利舉證責任轉換（現行專利法第九十一條）之規定？

答覆：現行法並未規定進行補償金請求權時，有關舉證責任轉換問題，此一部份應係進行民事訴訟階段，由法院依個案來辦理。

問題四十八：補償金請求權之行使，需以申請人於公開後公告前，曾將「發明專利申請內容」以書面通知為商業上實施之人為要件；而於公告後實際請求補償時，其申請專利範圍未必與公開後公告前之範圍相同。則其是否遭受侵害應如何認定？

答覆：一、依據第四十條規定請求補償金，是因專利專責機關公開發明之內容，致遭他人處於可得實施之狀態，為填補申請人公開技術所為之補償，以求權益平衡。惟因審查中尚未取



- 得專利權，使用該公開之技術，並不生侵害專利權之問題。
- 二、可否補償及如何認定，應於具體個案發生時，由法院認定。
 - 三、至於補償金之請求，如有第四十條第二項規定「對於明知發明專利申請案已公開，公告前仍繼續為商業上實施」之情形，專利申請人補償請求並不以須經書面通知為必要。

問題四十九：第六十七條第三項但書規定在舉發審定前提出者，仍應審酌之。因此如舉發人刻意拖延，而於超過補提理由及證據之一個月期限後，仍不斷提出時，主管機關會如何處理？又此相對第九十條舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查，以期早日定案，惟於實務上有無審查期限？

- 答覆：**
- 一、舉發之審定，依第六十七條第三項規定「舉發人補提理由及證據，應於舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」所以舉發證據及理由於一個月後，仍不斷提出者，只要在本局未完成審定前，均會予以審酌。為避免不斷提出理由證據，新專利規費收費準則，已將舉發補充修正理由或證據之規費，調升為每次二千元。
 - 二、對於舉發案涉及侵權訴訟時，本局會優先審查，其時程本局於行政作業管控上會管制，並儘速處理，新法施行時會公告其處理時限（目前預計以不超過十個月為限）。

問題五十：九十三年七月一日前已提出之舉發案，是否適用第九十條優先審查之規定？

- 答覆：**舉發案於新法施行後尚未完成舉發審定者，如有符合優先審查之情事，有新法優先審查之適用。



本月專題



問題五十一：有關貴局指定之侵害鑑定專業機構，可否再適用？

答覆：修正前專利法第一百三十一條之一規定已刪除，有關修法前司法院與行政院所指定侵害鑑定機構，應不再適用。至於，新法施行後侵害鑑定機構，依專利法第九十二條第二項規定將由司法院指定。

參、新型專利

問題一：第九十七條第一項第四款，當審查人員僅作形式審查時，如何判斷該案是否有違單一性的規定？

答覆：申請新型專利，應就每一創作提出申請。二個以上創作，屬於一個廣義創作概念者，得於一申請案中提出申請。就形式審查之單一性判斷，是指不需經檢索即可明確判斷者而言，相關內容會於新型專利形式審查基準中詳細說明，請參考。

問題二：依第九十七條第二項新型在處分前如有違第九十七條第一項各款規定，仍應通知申請人限期陳述意見或補充、修正，這部分審查者是否會具名？

答覆：新型專利採形式審查，無論通知陳述意見函或所作的處分書均不具名。

問題三：依第九十七條第二項對於新型專利申請案，「核發不予專利前先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式」之規定，其適用之申請案之分界點為何？



答覆：專利法第九十七條第二項規定為不予專利處分前，應先通知申請人限期陳述意見之申請案件，包括九十三年七月一日前提出申請於新法施行時未完成審定及九十三年七月一日以後提出之新申請案（即採形式審查之新型專利申請案件），均有適用。

問題四：第九十七條第二項新型專利在處分前應限期通知申請人陳述意見或補充、修正，其用語與發明之第四十六條第二項限期申復不同；若係有違第九十七條第一項第一款，則如何修正？

答覆：一、第四十六條第二項（限期申復）與第九十七條第二項（限期陳述意見）用語雖有不同，但其實質意義相同。

二、非新型專利之標的應不予專利是違反第九十七條第一項第一款，為不予專利之處分前應通知申請人限期陳述意見，申請人可視個案內容進行陳述意見或申請改請，惟可否修正，仍須視個案而定。

問題五：發明專利申請案於申請後十五個月內均可修正，復依第一百零二條改請為新型，如修正之日期超過二個月，是否有第一百條第一項之適用（新型申請修正應在申請日起二個月內為之）？

答覆：應於改請為新型之日起二個月內補充、修正。

問題六：新法施行後申請人主動申請分割新型專利申請案的時機是否受限於第一百條二個月內之規定？

答覆：本局對新型專利為準、駁之處分前，均得申請分割。亦即分割



本月專題



之申請，並無二個月的限制。

問題七：新法施行前已申請，但施行後採形式審查之案件，其補充、修正期限如何適用？

- 答覆：**
- 一、新法施行前已申請，但施行後採形式審查之案件，其補充、修正期限不受二個月的限制。
 - 二、九十三年七月一日後依據新法申請之案件，才有第一百條二個月內補充、修正規定之適用。
 - 三、為不予專利之處分前，會先通知申請人限期給予陳述意見之機會，如申請人要補充、修正，可於陳述意見期限內為之。

問題八：新型案申請日起二個月後提出之補充、修正，局內如何處理？新型專利申請案如距申請日已逾二個月，可否隨智慧財產局之來函作該來函所要求補充或修正事項外之主動修正？

- 答覆：**
- 一、申請人主動申請補充、修正，應依第一百條規定於二個月內為之，如逾越該期限提出補充、修正者，將不予受理。但如是本局依職權通知補充、修正，則無二個月之限制。
 - 二、本局依職權通知補充、修正，申請人僅得就本局要求補充、修正之部分進行補充、修正，其餘部分如有超出通知補充、修正之範圍者，得不予受理。

問題九：新型案是否於新法施行時未審定者即改為形式審查，已審定核駁於救濟中者是否適用？被行政救濟機關撤銷



原處分發回之新型案是否亦改為形式審查？

- 答覆：**一、新型專利申請案於九十三年七月一日以前未完成審定者，一律改為形式審查。
- 二、至於行政救濟中的案件撤銷原處分發回本局重為審定者，如於九十三年七月一日以後仍未完成審定者，該案將改為形式審查。

問題十：技術報告是否採逐項收費？是否逐項作成報告？

- 答覆：**依專利規費收費準則規定，新型專利技術報告之規費不採逐項收費；但新型專利技術報告採逐項評估。

問題十一：新型專利申請案如無問題，大約多久會核准？

- 答覆：**九十三年七月一日起申請之新型專利申請案，自申請日起大約八個月內完成形式審查，新法施行時會正式公告處理時限。

問題十二：第一百零三條新型專利技術報告是否僅針對經形式審查核准之案件？

- 答覆：**是。經形式審查核准處分公告之案件，始有新型專利技術報告之適用。

問題十三：第一百零五條行使新型專利權致他人遭受損害之賠償責任，是否僅針對經形式審查核准之案件？

- 答覆：**行使專利權致他人遭受損害，如有故意過失，均有民法上之損害賠償責任之問題。惟僅經形式審查之新型專利，因未經實體



本月專題



審查，行使該新型專利更應注意及確信該專利之有效性，所以有第一百零四條（應提示新型專利技術報告）及第一百零五條（行使權利應盡相當之注意義務）之規定。

問題十四：關於技術報告，修正理由指出並非行政處分，無法提出訴願，如果有明顯錯誤，應如何處理？尤其是當實務上我國專利前案的檢索通常出錯的機會頗高，例如收到技術報告後，發覺關係人之前案並未列入檢索範圍，應如何處理。是否不排除可對一新型專利提出多次技術報告申請，內容是否會不一致？再製作技術報告會不會通知專利權人？請求技術報告書時，可否主動提供引證資料或相關習知技術資料供局內參考？對於規費有無影響？可否申請調閱他人已申請之技術報告？

答覆：一、新型專利技術報告其性質並不是行政處分，本局依申請作出第一份技術報告後，如再無其他申請，不會主動去變更該報告之內容。

二、新型專利技術報告之作成，本局依申請作出第一份技術報告後，任何人欲再申請重新製作新型專利技術報告者，除應繳新型專利技術報告規費新台幣五千元外，再製作之第二份技術報告，會因檢索期間不同（例如發現其他未經檢索之公開或公告之專利資料）發現未經斟酌之公開資料或因專利說明書更正，以致評估之基礎與第一次不同，在此情況下，先前第一份技術報告已檢索過之資料部分，不再進行評估，僅就先前未檢索或未斟酌之資料再進行評估；如說明書經更正確定，以更正後之申請專利範圍為評估基礎。除此以外，原則上不會作不同之認定。



- 三、本局如因申請再製作新型專利技術報告，且其評估結果與先前作成之技術報告內容不同時，本局會將前述新型專利技術報告之評估結果，通知所有先前申請技術報告之申請人。
- 四、任何人可以提供任何文獻或資料，作為本局評估之參考。
- 五、至於規費，仍依專利規費收費準則辦理，並不因有提供資料而受影響。
- 六、技術報告之內容，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印。

問題十五：申請新型專利技術報告，應否備具理由及證據？審查人員的報告中，是否列出各要件的结果，或僅列出由申請人所提出的要件，進行審查及列出結果。

答覆：申請新型專利技術報告，不須備具理由及證據，不須指明針對那些條文，本局將會依第一百零三條第一項所列各條款全部予以評估，不會僅就申請人指出的要件進行，報告內容亦不會僅列出由申請人所提出的要件。

問題十六：目前實務上審查引證的前案來源不同，有些甚至引用蘇聯及阿拉伯文等的非英文前案資料，新型專利技術報告內容如有前述情形，是否會明確指出，還是僅列出相關資料供參考？

答覆：新型專利技術報告是依第一百零三條第一項所列各條款，就檢索結果選取適用之先前技術，影印相關部分附卷，並標示可列入技術報告之段落，採逐項比較進行評估。

本月專題

問題十七：申請再審查後才形式核准之新型案件，申請技術報告時，初審核駁理由是否列入報告中，技術報告評價範圍將載明何種事項？

答覆：本局對於該新型專利技術報告之內容，係就第一百零三條第一項所列各條款事項，對該新型之新穎性、進步性予以評估，至於先前存於卷內之核駁理由，是否列入，須於個案上由審查人員認定。

問題十八：如果新型專利技術報告不是專利權人所申請，是否會先通知專利權人？如報告內容不利於專利權人，是否會先通知專利權人答辯？

答覆：一、如果新型專利技術報告之申請人不是專利權人，申請之事實不會另行通知專利權人，但本局會將申請技術報告之事實刊載於專利公報。
二、技術報告之內容無論有利或不利於專利權人，均不會通知專利權人答辯。

問題十九：新型專利技術報告為何不於第一百零三條條明定非屬行政處分？

答覆：名稱定為「新型專利技術報告」，而不是「技術審定書」、「技術處分書」，目的在定位該報告非行政處分，並不具拘束力，僅作為新型專利權人行使權利時之參考；如認為該新型有應不予專利之事由，應透過舉發程序撤銷。

問題二十：新型專利雖已取得證書，但技術報告不利時，該證書



是否有用？

答覆：新型專利技術報告並不影響已核准之專利權，該專利權未被撤銷前，仍為有效之權利。但行使權利時，專利權人應注意第一百零五條之規定，審慎為之。

問題二十一：智慧財產局在製作新型專利技術報告時，若發現該專利實質不符專利要件，要如何處理？(依第一百零七條規定新型舉發已刪除依職權撤銷之規定)

答覆：一、在製作新型專利技術報告時，發現該新型專利有不符合專利要件之情事，新型專利技術報告會有評估。
二、任何人如認為該新型專利評估結果有違反專利要件之虞者，可經由舉發程序撤銷該專利權。

問題二十二：如何確保當有第一百零三條第四項情事時，技術報告必可在六個月內完成。但一般情況下技術報告預定在多久內可以完成（而由此推斷，一般情形下，可能超過六個月，如我國法制傾向於向日本等效法，亦應在「速度」以此為導向，日本及德國均可在三個月內完成）？

答覆：一、如有第一百零三條第四項情事時，本局會在行政作業之管控上，於六個月完成。
二、至於一般技術報告申請案件之處理時限，目前預定為十二個月，新法施行時，處理時限會依行政程序法辦理公告。

問題二十三：對於修法前已取得新型專利權者，是否適用，若不



本月專題



適用，排除的依據為何？

答覆：依據第一百三十五條規定，尚未完成審定之新型專利申請案，始適用新法採形式審查；進行實體審查完成審定取得新型專利權者，其法律之適用仍應依據舊法規定，故不得申請新型專利技術報告。

問題二十四：第一百零五條規定如新型專利權人已盡相當注意義務，例如取得專利有效之技術鑑定報告或審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，基於對其權利內容之確信而行使權利，即「推定」為無過失；縱日後該專利權被撤銷，亦無須對他人因行使新型專利權所致損害負賠償責任。事實上，「已盡注意義務」應即為「無過失」，而新法卻規定為「推定」無過失，似將使新型專利權人之法律狀態陷於某種程度不安定。又此處之「他人」，應舉何種證明以推翻該「無過失」之推定？

答覆：條文規定新型專利權人已盡相當注意義務，推定為無過失，所謂「推定」亦即得以反證推翻之，至於如何提起反證來推翻，應由當事人於個案爭執時於訴訟中提出；另外，行使權利有無過失之情事，應由法院依具體個案來認定。

問題二十五：專利權之行使是否以提示技術報告為訴訟要件？新型專利權之行使，第一百零四條規定專利權人「應」提示「新型專利技術報告」進行警告。則此「警告」是否為行使新型專利權之要件？如未「警告」或雖警告但「未提示」技術報告，效果為何？



- 答覆：**一、新型專利權之行使，依第一百零四條應提示技術報告進行警告，其立法目的係以在新型專利未經實體審查即取得權利，該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定行使權利應提示新型技術報告，並作為推定專利權人行使權利有無故意過失責任之認定。第一百零五條立法理由係說明新型專利權人行使權利要特別謹慎，並徵詢專家律師意見，作為行使權利之參考，如專利權被撤銷，始得主張行使權利係基於確信而無過失。至於要不要基於新型專利權提起訴訟，為人民的訴訟權利，提出新型技術報告進行警告，並非作為提起訴訟之門檻要件。
- 二、提示「新型專利技術報告」之進行「警告」，並非為行使新型專利權之要件；如未提示或警告，亦得行使權利。
- 三、未提示新型專利技術報告或未進行警告，即逕行主張新型專利權，如將來專利權被撤銷，專利權人依第一百零五條之規定，可能要負損害賠償責任。

肆、新式樣專利

問題一：大樓外觀或景觀設計是否可申請新式樣？

答覆：新式樣專利之物品，原則上必須為有體物，能被一般消費者獨立交易之客體，須有固定形態且為動產；建築物為不動產，不得為新式樣專利之物品。另外，大樓外觀或景觀設計非屬物品，不得申請新式樣。

問題二：新式樣核駁時係以立體圖為之，並非以六面視圖為之，為何還須送六面視圖？局內是否僅以造型很像即可作



本月專題



為創作性核駁？

答覆：一、申請新式樣專利依據本法施行細則第三十三條第一項規定，須檢送六面視圖，其用意在於能完全表現該新式樣之整體造形，清晰完整呈現新式樣之內容，以期核准公告後能清楚地界定新式樣專利權範圍。

二、何種引證資料可作為創作性之核駁依據，應視其是否為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，於個案中判斷之。

問題三：新式樣已刪除申請權利範圍之規定，所以形狀、花紋、色彩之敘述，已無須於圖說載明，如何界定及解釋？例如杯子以彩色照片呈現時，如何界定權利範圍可能有爭議。新式樣花紋倘非設計重點，未於創作說明內敘述，但照片內有花紋時，對於權利是否會造成限縮或係處於不確定之狀態。

答覆：一、依新法第一百二十三條第二項規定，新式樣專利權範圍以圖面為準，並得審酌創作說明。創作說明應敘述物品用途及創作特點，根據圖面揭露之內容，界定其專利範圍。如新式樣主張色彩者，應敘明工業色票編號或檢附色卡，未敘明或未檢附者，該色彩則非其專利權範圍。

二、至於新式樣之花紋非新式樣重點時，應自圖面或照片中刪除。

問題四：對於新法施行前已申請之新式樣，新法施行後尚未完成審定者，是否須逐案刪除申請專利範圍？如是，申請人須主動刪除或局內主動刪除或以不公告方式即可？



答覆：一、施行細則已配合新法修正，九十三年七月一日以後提出之新申請案需依新細則規定格式繕寫。

二、新法施行前所申請尚未完成審定之案件，本局將不會逐案通知刪除圖說中之「申請專利範圍」欄位之記載，但於審查時如有須補充、修正之情事，會通知一併修正。另外，申請人也可主動提出修正。

問題五：依九十三年七月一日施行之新專利法，新式樣專利權範圍係以圖面為準；依舊法則係以申請專利範圍為準。日後究係以圖面抑或以申請專利範圍來判斷專利權範圍，如何區分？

答覆：如經核准公告之新式樣圖說載有申請專利範圍者，則以該圖說所載之申請專利範圍為準；如經核准公告之新式樣圖說未載明申請專利範圍者，則以圖面為準。

問題六：聯合案之名稱是否應與原申請案一致，可否訂在細則？

答覆：依聯合新式樣審查基準規定，認定近似物品之實質要件時，指定之新式樣物品名稱得與原新式樣物品名稱不同，例如鋼珠筆申請為鋼筆之聯合新式樣，且符合專利要件時，其物品名稱不需改為「鋼筆聯合一」，仍維持「鋼珠筆」即可，俾與實際物品相符。因此，不須於細則規定。

伍、附則

問題一：依第一百三十五條第二項規定，於九十三年七月一日前審定公告之新型申請案，其專利權期限，適用修正施行



本月專題



前之規定。則對於在九十三年七月一日前核准，但因申請延緩公告而於九十三年七月一日之後公告之新型申請案，其專利權期限究為十二年或十年？

- 答覆：**一、於九十三年七月一日前已審定公告之新型申請案，其專利權期限，適用修正施行前之規定，即為十二年。
- 二、本局對於新法施行前核准審定之案件，將於施行前公告於專利公報，如有申請延緩公告者，亦均將於新法施行前公告之。

問題二：有關第一百三十五條仍出現九十二年一月三日之日期，產生施行日期之困擾，由於本次專利法再修正，第二十九條第八項、第四十一條不但保留「日期」，且更正原修正前不當的「日期」，故以修正後之專利法第一百三十五條之「日期」與第二十九條、第四十一條等日期之適用等，如何解釋？

- 答覆：**一、專利法第一百三十四條第二項、第一百三十五條、第一百三十六條文中所定之「九十二年一月三日」係立法院的三讀日，其實際施行日期是由行政院核定，所以九十二年一月三日在專利法中並無意義，會於新法施行後，以函釋方式對外界說明。
- 二、新法條文中第二十九條第八項及第四十一條條文中所定之「九十一年十月二十六日」，係因九十年十月二十四日修正公布專利法時，前揭條文之日期原規定為「九十年十月四日」，亦為立法院的三讀日，惟該條文規定之發明專利早期公開制度於該次修法公布施行一年後始有適用，本次修正時為避免困擾，將該日期予以明定。



問題三：對於新法施行後現存已提出申請尚未審定之新型專利，尤其申請已超過一段時日，尚未審定之案件，是否較不公平，請問主管機關對此是否會採取適當的措施？

答覆：有關新舊法律之適用，依第一百三十五條規定以該案件是否完成審定為基準，此為法律規定。因此，本局於九十二年六月十日智法字第 九二一八六 五七- 號函各界九十二年七月一日以後申請新型專利，會有新法施行後改為形式審查之可能，請預為因應，並上網公告週知。另外，有關新型再審查案件，本局於九十二年九月二十六智法字第 九二一八六 九七- 號函各界九十二年十一月一日以後提出新型專利再審查案件，會有新法施行後改為形式審查之可能，請預為因應。所以，本局已盡可能於新法施行前一年，專函通知各界，因應此一制度變革對新型專利之影響，使申請人能儘早預為因應，以避免新法施行後，造成民眾權益是否受損之困擾。

問題四：依第一百三十五條規定尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，何謂「尚未完成審定」？

答覆：第一百三十五條所謂「尚未完成審定」是指未完成初審審定或再審查審定之案件，包括訴願時本局自行撤銷原處分尚未重為審定，以及經訴願決定或行政法院判決撤銷原處分，發回本局重為審定而尚未審定者。

問題五：於九十三年七月一日前已審定公告之專利申請案，仍得依修正施行前之規定，提起異議（第一百三十六條）。則，對於在九十三年七月一日前核准，但因申請延緩公告而於九十三年七月一日之後公告之專利新型申請案，是否仍可對之提起異議？



本月專題



答覆：一、於九十三年七月一日前已審定公告之專利申請案，仍得依修正施行前之規定，提起異議。

二、本局對於新法施行前核准審定之案件，將於施行前公告於專利公報，如有申請延緩公告者，亦均將於新法施行前公告之，亦即本局對於延緩公告案件會作行政控管，不會發生於九十三年七月一日後始延緩公告之情事。至於新法施行前申請延緩公告之案件，仍得依第一百三十六條第二項之規定提起異議。

問題六：新法施行前申請之新型專利，如於新法施行後尚未完成審定者，須依新法採形式審查，則其規費如有差額如何處理，給予的專利年限不同如何解決。

答覆：一、新型專利改採形式審查，原已繳納之審查規費部分，新專利規費收費準則已規定，將於核准後抵繳其第一年專利年費及證書費。

二、凡採形式審查核准之新型專利，其專利年限將依據新法規定，從申請日起算十年。

問題七：新法施行後，未審結之新型專利追加案，貴局如何處理？

答覆：一、原新型專利申請案及追加案於新法施行後均未審結者，依第一百三十五條規定，均改為形式審查。

(一)原新型專利申請案改採形式審查，於核准領證後，再核准追加案(依據修正前專利法施行細則第二十一條第二項規定於原申請案核發專利證書後，始得發核准新型追加專利)。



- (二) 原新型專利申請案如因故未領證，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案；申請人不改請者，追加申請案不予受理。
 - (三) 原新型專利申請案如不受理確定或不准專利處分確定，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案；申請人不改請者，追加申請案不予受理。
- 二、原新型專利申請案於新法施行前已實體審查審定，而新型追加案尚未完成審定者，
- (一) 原新型專利申請案為不予專利審查確定或異議成立確定者，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案，採形式審查；申請人不改請者，追加申請案不予受理。
 - (二) 原新型專利申請案為准予專利或異議不成立確定者，如尚未領證者，通知領證，俟領證後，追加案依第一百三十三條規定進行實體審查；已領證者，追加案依第一百三十三條規定進行實體審查；追加案初審不准者，尚可申請再審查或改請為新型獨立申請案，採形式審查。