

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/ 單位	回應意見
有關專利舉發聲明之問題	專三	<p>依專利審查基準第一篇第 21 章舉發(1-21-2 及 1-21-3 頁)規定「舉發聲明：對於發明或新型專利案提起舉發者，應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨；就部分請求項提起舉發者，應具體敘明請求撤銷專利權之請求項次；就發明專利權期間延長提起舉發者，應敘明請求撤銷專利權期間延長之起訖年、月、日。舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。舉發人嗣後申請變更或追加舉發聲明，該變更或追加之聲明，應不予受理。」。又依同法第五篇舉發審查 2.4 舉發聲明、理由及證據規定意旨，舉發聲明提起後即不得變更或追加，僅得縮減。但屬明顯錯誤者，應通知舉發人補正舉發聲明(請詳參 2.4.1.1 舉發聲明之態樣)。</p> <p>關於所詢舉發案，查該舉發案之舉發聲明係為「請求撤銷設計專利權」，而被舉發案為發明專利，是該舉發聲明明顯錯誤，依前揭說明本局將函請舉發人依舉發理由補正舉發聲明並補繳舉發規費。俟其補正舉發聲明及規費後，本局將再次定期請專利權人答辯。</p>

<p>臨時申請案可否取得優先權？</p>	<p>專三</p>	<p>一、專利法第 28 條第 1 項規定「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」，因此，被主張國際優先權的基礎案除必須符合「第一次申請」條件外，尚須符合「相同發明」條件。</p> <p>二、就您來信內容「申請時補正之中文本不是以臨時申請案來逐字逐句翻譯，並且中文說明書的技術內容比臨時申請案更為豐富，甚至可能超出原臨時案的技術內容」，您的問題應該在於是否為「相同發明」之判斷。只要該外國臨時案揭示內容符合「第一次申請」條件，且該外國臨時案有揭露內容與中文本所請求之發明經判斷為「相同發明」，則中文本所請求之該發明自然可以該外國臨時案揭露之對應內容主張優先權。反之，若該外國臨時案揭露內容與補正之中文本並非「相同發明」，則不得以該外國臨時案揭露之內容主張優先權。有關「相同發明」之判斷，請參考審查基準第二篇第五章第 1.4.1 節「『相同發明』之判斷」。</p> <p>三、又，優先權的態樣分為「一般優先權、複數優先權及部分優先權三種」，於我國之申請案所請之發明，除包含前述外國臨時案所揭露之發明外，若增加其他發明，因該增加請求的發明未見於該外國臨時案中，則該增加請求的發明自不得以該外國臨時案做為優先權之主張；但原屬該外國臨時案有揭露的發明，仍可以該外國臨時案揭示之對應內容主張優先權。（詳細內容請參考審查基準第二篇第五章 1.2 節「國際優先權之態樣」及 1.4.2 節「『第一次申請』之判斷」。）</p>
----------------------	-----------	---