

「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」答客問

(115年1月1日施行版)

1. 115年1月1日修正「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」的重點為何？

答：本次修正的重點包含：

- (1) 放寬發明專利申請案得申請延緩實體審查、續行審查日期之期限，由現行3年放寬為5年；放寬設計專利申請案得申請延緩實體審查、續行審查日期之期限，由現行1年放寬為2年。
- (2) 明定發明及設計專利申請案延緩實體審查之申請，以一次為限。
- (3) 明定專利專責機關得不受理延緩實體審查之申請，或終止延緩實體審查程序之依據，包含：對公益或第三人利益有重大影響之虞者，專利專責機關得不受理延緩實體審查之申請或終止已受理之延緩實體審查程序。

2. 可申請延緩實體審查之時點為何？

答：

- (1) 就發明而言，於初審階段，應於申請發明專利實體審查起至第一次審查意見通知送達前為之；於再審查階段，應於再審查第一次審查意見通知送達前為之。
- (2) 就設計而言，於初審階段，應於申請設計專利起至第一次審查意見通知送達前為之；於再審查階段，應於再審查第一次審查意見通知送達前為之。
- (3) 惟申請延緩實體審查僅得以一次為限，例如：於初審階段已申請延緩實體審查者，於再審階段不得再申請延緩實體審查，以避免申請人濫用此制度而遲滯審查程序，造成審查負擔。另分割申請案亦得申請延緩實體審查，且亦僅得以一次為限（原申請案有申請延緩審體審查者，不計入分割申請案）。

3. 可申請延緩實體審查的期間為何？

答：就發明而言，限於申請案之申請日後5年內；就設計而言，限於申請案之申請日後2年內。無論是發明或設計專利申請案，皆不因其是否主張優先權而影響申請延緩實體審查期間之起算日。

4. 可否在提出專利申請案實體審查或再審查請求的同時，申請延緩實體審查？

答：可以。申請人可在申請實體審查或再審查的同時，一併提出延緩實體審查之申請（請一併參考問題2之回答）。

5. 發明專利申請案申請延緩實體審查，有哪些條件限制？

答：申請發明專利申請案，若有以下任一情事，不得申請延緩實體審查：

- (1) 由第三人申請實體審查。
- (2) 已申請優先審查、加速審查或專利審查高速公路。
- (3) 自申請案之申請日起已逾5年。

6. 設計專利申請案申請延緩實體審查，有哪些條件限制？

答：申請設計專利申請案，若有以下任一情事，不得申請延緩實體審查：

- (1) 已申請加速審查。
- (2) 自申請案之申請日起已逾2年。

7. 非發明及設計專利申請人，是否可對該申請案申請延緩實體審查？

答：不可以。僅有專利申請案之申請人，才可以申請延緩實體審查。

8. 申請延緩實體審查是否需要另外繳納規費？

答：無須繳交任何費用。

9. 智慧財產局是否有提供申請書表，以供申請人申請延緩實體審查？

答：有。如為紙本申請，請參考本局局網首頁→專利→進入專利主題網→申請專利→申請表單→專利申請表格暨申請須知；如為電子申請，請參考本局網首頁→專利→進入專利主題網→申請專利→電子申請→電子申請表格暨申請須知。

10. 申請延緩實體審查之書表，如何記載續行實體審查之時間？

答：應載明續行實體審查之年、月、日，例如「於116年6月1日續行實體審查」，但不可以僅敘明「於申請日2年後續行實體審查」、「暫停實體審查5個月」等文字。另請注意，續行實體審查的時間僅限於可申請延緩實體審查的期間（發明為申請日後5年內，設計為申請日後2年內）。

11. 延緩實體審查之期間到期後，該申請案續行實體審查的排程為何？

答：申請延緩實體審查之案件於延緩審查期間到期後，該申請案將排入同年度

申請案件的序列中，依順序進行審查。

12. 申請人是否可以變更續行實體審查日期？

答：可以。申請人申請延緩實體審查後，可以變更續行實體審查日期；但變更後之日期，仍應符合有關續行實體審查時間之記載規定，例如記載「於 16 年 6 月 1 日續行實體審查」（請一併參考問題 10 之回答）。

13. 申請人得否撤回延緩實體審查之申請？

答：可以。經提出延緩實體審查之申請後，申請人可來函撤回該申請；但考量重複申請延緩實體審查之行為，將會造成本局相關程序作業之複雜化，不利延緩實體審查申請案期程管控且增加行政成本負荷，所以在撤回申請後，無論是在初審階段還是再審查階段，該發明或設計申請案即不得重複申請延緩實體審查。例如：申請人在初審階段撤回申請後，即使是再審查階段，也不得再申請延緩實體審查。

14. 申請延緩實體審查之發明專利申請案，是否會影響早期公開作業？

答：不會。申請延緩實體審查之發明專利申請案，不會影響 18 個月早期公開作業程序。

15. 智慧財產局在什麼情況下會不受理延緩實體審查之申請？或終止延緩實體審查程序？

答：除了要點所列不得申請延緩實體審查之事項，或違反以一次為限等申請延緩實體審查之程序規定外，若智慧財產局認經申請延緩實體審查之專利申請案，對公益或第三人利益有重大影響之虞者，例如該專利申請案有涉及不公平競爭之爭訟，而經當事人請求應加速審理，此時智慧財產局對於該延緩實體審查之申請，將不予受理，若已受理者，則通知終止延緩實體審查程序。

16. 若於 115 年 1 月 1 日修正前已申請延緩審體審查，指定為申請日後 3 年內之期限，可否於本要點修正施行後，申請變更為申請日後 5 年內之期限？

答：

(1) 若於本要點修正前已申請延緩審體審查，且未屆指定之續行實體審查日期，申請人得來函變更續行實體審查日期，變更為自申請日後 5 年內之期限（設計專利為自申請日後 2 年內）。

(2) 若於本要點修正前已申請延緩審體審查，且已屆續行實體審查日期，該申請案將排入實體審查之序列中，基於申請延緩實體審查僅得以一次為限，申請人不得再提出延緩審體審查之申請，亦無從再變更原指定續行實體審查之期限。