

專利法部分條文修正案之過渡適用規定及其注意事項

王綉娟 專利代理人



為配合法規鬆綁，因應國際規範調整及完備專利審查實務，智慧局提出專利法部分條文修正案，業於民國 108 年 5 月 1 日經總統公布（以下簡稱新法），施行日期由行政院核定中，預計於民國 108 年 11 月 1 日施行。本次修正範圍不大，包括鬆綁發明及新型專利核准審定或處分後提出分割之限制、提升專利爭議案件的審查效能及建立更完善的專利保護制度，並希望有助於我國設計產業發展。由於法律修正公布後並未立即施行，自修正公布至施行之間，本次專利法部分條文修正案有配套增訂過渡適用規定，相關規定及注意事項說明如下：

一、發明專利初審及再審查核准審定及新型專利核准處分後，得申請分割之新法過渡適用規定

依新法第 157 條之 3 規定，新法施行時，發明已審定之專利申請案，如未逾核准審定書送達後 3 個月內得申請分割，新型專利已核准處分之專利申請案，如未逾核准處分書送達後 3 個月內亦得申請分割，擴大核准審定或處分後分割之適用範圍及期限。

依前述新法過渡適用規定，新法施行時，無論發明係經初審或再審查核准審定，只要在核准審定書送達後迄至新法施行時未逾 3 個月內者，均得申請分割，並不限制新增之再審查核准審定係於新法施行後方作成審定者，始有適用；亦不限制新型專利核准處分係於新法施行後方作成處分者，始有適用。至於初審核准審定之專利申請案，依現行規定，係應於初審核准審定後 30 日內得提出分割申請，而於行政院訂出新法施行日期時，更應注意新法施行前 3 個月內收到核准審定書者，無論發明係經初審或再審查審定，或是新型核准處分，均有得提出分割申請之適用。

二、舉發案補提理由或證據及舉發審理程序之新法過渡適用規定

為避免舉發案件審查時程因雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，導致程序拖延，新法第 73 條第 4 項修正增訂，規定舉發人補提理由或證據之期限，應於提起舉發後 3 個月內為之，逾期提出之理由或證據不予審酌。而為縮短舉發案件審查時程，依新法增訂之第 74 條第 4 項，舉發人收到就專利權人所提更正本內容表示意見之通知，或智慧局為證據調查或行使闡明權而通知舉發人表示意見時，舉發人得補提理由或證據，亦應於收到通知後 1 個月內為之；或如專利權人收到補充答辯之通知，例如：不准更正之申復或補充答辯時，專利權人亦應於收到通知後 1 個月內為之。又針對逾前述期間所提出之理由事證，除舉發人或專利權人檢附理由申請展期，並經准許者外，逾期提出者不予審酌。

依新法第 157 條之 2 規定，新法施行前尚未審定之舉發案，其審查程序適用新法之規定。其適用情形可區分如下：

1. 新法施行前提起之舉發案，自舉發後至新法施行時尚未逾 3 個月者，舉發人依修正後之規定，3 個月內仍可補提理由或證據，已逾 3 個月提出之理由或證據，依新法規定不予審酌。
2. 新法施行前提起之舉發案，自舉發案申請日至新法施行日已逾 3 個月者，分述如下：
 - (1) 所補提之理由或證據如係於新法施行前提出者，自舉發案申請日起算無論是否已逾 3 個月，依現行法規定審定前仍應審酌。
 - (2) 所補提之理由或證據如係於新法施行後提出者，因已逾 3 個月，依新法規定不予審酌。
3. 首次發交答辯後，智慧局依職權通知答辯或陳述意見，專利權人與舉發人之回應期間：
 - (1) 新法施行前，依現行實務，指定期間 1 個月，專利權人或舉發人申請延期，得延長 1 個月。且於新法施行前補提之答辯或陳述意見，無論是否於前述期間內提出者，

在舉發審定前仍應審酌之。

- (2) 新法施行後，應於通知送達後 1 個月內提出答辯或陳述意見，如欲延期，應檢附理由申請展延，經准許者，在指定期間內提出答辯或陳述意見，在舉發審定前仍應審酌之，但逾期提出者不予審酌。

三、專利更正案之新法過渡適用規定

為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，新法增訂之第 74 條第 3 項規定，限制提起更正之時點，限制專利權人申請更正僅得於通知答辯期間，或對舉發人補提證據理由之補充答辯期間，或通知專利權人不准更正之申復期間等期間內為之。復因發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間任何時點申請更正，不受前述三種期間限制。

至於新型專利因未經實質審查，是否符合專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容的穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，從而影響第三人權益，新法第 118 條修正新型專利得申請更正之時間點，且由目前形式審查改採實質審查。

依新法第 157 條之 2 規定，新法施行前尚未審定或處分之更正案，其審查程序適用新法之規定。其適用情形可區分如下：

(一) 舉發審理期間發明、新型及設計之更正案，過渡適用情形區分如下：

1. 新法施行前，已受理之更正案於新法施行後仍予審酌，已提出之更正案應與舉發案合併審查及合併審定。
2. 新法施行後，限制更正案提出之時點，未於規定之時點提出之更正案不予受理，僅得於前述規定之時點內提出之更正案，方得受理及與舉發案合併審查及合併審定。
3. 專利權有訴訟案件繫屬中，申請更正不受限制。

(二) 非舉發審理期間提出之獨立更正案，過渡適用情形區分如下：

1. 發明及設計更正申請案，無論新法施行前或施行後，提出更正申請不受時間點之限制，均得受理更正並實質審查。
2. 新型更正申請案
 - (1) 新法施行前，已受理之更正申請案，係採形式審查，如未於新法施行前作成處分書送達申請人之案件，於新法施行後，依新法規定改為實質審查，且無庸補繳規費（原採形式審查之更正申請規費為新台幣 1,000 元，不用追繳）。
 - (2) 新法施行後，依新法第 118 條規定，限制新型更正案提出之時點，僅得於新型技術報告審理中、新型專利權有訴訟案件繫屬中、舉發案繫屬中（通知答辯期間，或對舉發人補提證據理由之補充答辯期間，或通知專利權人不准更正之申復期間）等期間內，所提出之更正申請案方得受理並採實質審查，新型專利更正案申請規費為新台幣 2,000 元。

四、設計專利權期限之新法過渡適用規定

為強化對設計專利權之保護，新法將設計專利權期限由 12 年延長為 15 年，有助我國設計產業之發展。依新法第 157 條之 4 規定，其適用情形可區分如下：

1. 新法施行前，設計專利權期限已屆滿者，適用修正前之規定，設計專利權期限 12 年。
2. 新法施行後，設計專利權仍存續者，其專利權期限適用新法施行後之規定，設計專利權期限 15 年。
3. 如設計專利權於新法施行前，未於年費補繳期限內補繳專利年費，致專利權已當然消滅者，而於新法施行後，繳納 3 倍專利年費申請回復專利權，經公告回復後，其回復之法律效果，如同該設計專利權於新法施行日仍存續之狀態，應適用新法施行後之規定，其設計專利權期限為 15 年。此項規定對於專利權期限最末一年，通常因為所餘期間未足 1 年放棄繳交專利年費，致專利權已當然消滅者，尤應注意提出回復專利權申請之期限，以維護專利權期限之利益。