

# 就專利法規定——

## 談大陸複審與我國再審查制度（上）

游登銘

### 壹、前言

大陸專利法所規定之複審制度與我國再審查制度均係原審查機關對於專利申請審查後所做處分，為申請人認為不服時所提出再次審查要求，就專利法規定而言，前者大陸之複審制度請求時機，係當申請人對於專利局駁回專利申請的決定有不服時，此與後者我國之再審查申請時機，於申請人對原處分機關所做之處分有不服時可提出，兩者提出之時機及精神則有若干類同處，至於其請求時所需之文件、審查程序及審定後之救濟等亦均有其部份類同及差異之處，因此，為使讀者可了解兩種不同專利制度下有關「複審」與「再審查」的異同處，以下乃就兩不同專利法所規定之內容分別比較「大陸複審制度」與「我國再審

查制度」，以便對此二種制度有更進一步之認識。  
貳、就法條之內容比較

大陸專利法與我國專利法中對於此種再次審查之制度於母法中均有做詳細規定，其中大陸專利法規定：專利局設立專利複審委員會。申請人對專利局駁回申請決定不服的，可以在收到通知之日起三個月內，向複審委員會請求複審。專利複審委員會複審後，作出決定，並通知申請人（參照大陸專利法第四十三條第一款）。我國專利法則規定：專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，請求再審查。但因申請程序或申請權人（合法而駁回者，得逕依法提起訴願及行政訴訟（參照我國專利法第三十一條）。

因此，由其不同專利法法條中均對於於何種

情形下可以提出再次審查之要求、及於處分收到審定書後多久期間內必須提出行政救濟之請求均有明白規定，其中於收到專利申請遭駁回（即我國之不予專利）之審定書後，大陸專利法可有二個月較長之法定時間研究是否繼續爭取而提出複審請求，惟觀我國專利法則規定於一個月內之短時間即必須決定是否提出，否則該申請案即視為審查確定，因此，實務作業上，常有申請人為尋求佐證資料、或欲提出實驗數據或進行樣品模型之製作，而無法於期限內確定是否可對駁回理由進行合理有效之答辯，而必須規定期限內提出再審查申請，進而造成過多不必要之再審查請求案件。

另於大陸專利法法條中明白規定，複審委員會於審查後所做成專利申請駁回之決定必須通知申請人，而我國專利法亦有相同之規定，即不予專利之發明，應將載有不予專利理由之審定書通知申請人（我國專利法第三十條後段），兩者此一規定則完全相同。又前者於審查該類案件之專利複審委員會由專利局指定有經驗的技術和法律專家組成，其主任委員由專利局局長兼任（參照大陸專利法實行細則第五十八條），另對於複審

案件於進行審查時，有參與原申請案審查之審查委員當自行回避或依申請、其它利害關係人要求回避（參照大陸實行細則第三十八條）。而後者之再審查案件於實際審查時，專利局局長應指定未經審查原案之審查委員審查，且於該案審查完畢後作成審定書說明理由（參照我國專利法第三十四條），由此上述比較得知，兩種專利制度對再審查之審查委員必須回避之要求，精神上均為相同且有相當嚴格規定不可為同一審查委員，以防止審查委員因主觀意念而影響案件是否合於專利要件之判斷。

#### 參、就再審查提出之時機比較

甲、就大陸專利法而言，當申請人對於專利局駁回所申請之專利的決定有不服時，可於所規定之法定期限三個月內依法向專利複審委員會請求複審，通常申請人所提出之專利申請案會遭到大陸專利局駁回決定而可提出複審申請之情形，由其專利法條文之規定中將可分別歸納成以下數種：

其一為發明專利申請經專利局進行實質審查認為不符合規定並經申請人陳述意見或者對其申請進行條改後，專利局仍然認為不

符合專利法規定而予以駁回的（參照大陸專利法第三十八條所規定）。

其二為專利申請經專利局初步審查認為明顯不符合專利法及實施細則有關規定並經申請人陳述意見後，專利局仍然認為明顯不符合專利法及其實施細則有關規定而予以駁回的（參照大陸專利法實施細則第四十四條第二款規定）。

其三為專利法實施細則第四十五條第二款後段規定，專利申請經專利局初步審查認為需要補正並經申請人進行補正後，仍然不符合專利法及其實施細則有關規定而予以駁回的（專利局認為需要補正之情形，請參照大陸專利法實施細則第四十五條）。

其四為對公告後的發明、實用新型或者外觀設計專利申請，經過異議程序後，專利局認為“異議成立”而予以駁回的（參照大陸專利法第四十二條規定）。

乙、另就我國專利法而言，申請人對於專利局所做之處分不服時，可於法定期限三十日提出再審查申請，惟我國專利法條文中有關“處分”之情形為何？並未如大陸專利法般有

較為詳細之規定，而就我國專利法再審查的提出主要係針對專利案之“實質內容”、有不予專利之處分時提出（若為申請程序或申請權人非法而駁回則可依法直接提出訴願或行政訴訟），其“處分”概略有以下之情形：

其一為中央標準局審查委員於審查該專利案時，因其實質內容未能符合專利法中有關可准予專利要件之規定而給予專利駁回之處分。

其二為審查委員認為必要可於指定期限要求申請人對其說明書或圖式內容做修正更正、或補充說明書、或呈送模型樣品、或確認專利申請之範圍，若該申請案經前述之程序後仍不符合專利法規定，而駁回之專利者。

其三為專利申請人對於申請專利範圍中未獲准專利項目之處分有不服者。

丙、比較兩種制度之提出時機，對於申請案之內容有不符合專利要件者，均相同會遭到駁回決定或為不予專利之處分，惟有較大不同處係在於大陸專利法規定若已准專利於公告時遭異議程序並經專利局認為“異議成立”而予以駁回時或發明專利於提出實質審查

認為不合規定者（我國無實質審查之階段），則可依法提起複審請求，此與我國專利法規定公告中之專利案遭異議成立時，不服之一

方則依法必須提出訴願之申請，其救濟程序有其不同處。

# 淺談香港商標更正及撤銷制度

林幸芸

任何人因香港商標當局准許某商標註冊或遺漏某商標之登記或因某商標繼續存在註冊，而使其權利受到不法侵害者，皆可向商標當局或法院申請更正 (rectification) 商標局之錯誤。

冊商品或是再增列某些准許註冊之限制條件如限制該商標僅能於某些地區使用或將該商標由A部註冊轉入B部註冊等情形要求更正。

於申請更正時，須將該商標不應被准許註冊之原因或該商標不應繼續存在註冊之原因，諸如該商標本身即不具註冊性或於該商標註冊前即有其他相同或近似商標獲准註冊或使用該商標將會對其商標造成妨害或該商標違反註冊之條件等詳細列出。再者，申請更正時，並不須要針對該商標所有註冊情形要求全部撤銷，可僅針對某些註

惟在申請更正時應注意，香港商標申請實務中「不得爭執」原則與更正間之關係。依據香港實務，於A部獲准註冊之商標經註冊達七年後，即成為「不得爭執」(incontestable)，享有「無議論餘地」之權利，亦即大多數反對商標註冊之原因如本身不具有註冊性 (registrable) 或與其他商標近似造成混淆誤認等因素，於A部商標註冊滿七年後，即不可以再對之主張該商標之註冊