

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/單位	回應意見
<p>您好 如您所舉之案例中，若未主張優惠期，且申請專利之發明（鐵材質之裝置）似為參酌該公開事實（金屬材質之裝置）所能輕易完成時，該公開事實即會被用做為核駁申請專利之發明之進步性的引證文件嗎？</p> <p>如果可做為引證文件，似有悖於鈞局所稱之”無主張優惠期必要”？抑或，鈞局所指係下位發明”無從對上位公開事實主張優惠期”？</p> <p>惟此一觀點似又背離優惠期之立法意旨，還望鈞局能一解在下疑惑，謝謝！</p>	<p style="text-align: center;">專利三組</p>	<p>專利法第 22 條第 3 項規定：「申請人有下列情事之一，並於其『事實』發生後六個月內『申請』，該事實『非屬第 1 項各款或前項』不得取得發明專利之情事。」其中「事實」係指有該項規定之 4 款法定情事，而使其技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者；而「申請」係指將與前述事實有關而能為公眾得知之該技術內容，記載於申請專利範圍中請求保護，而屬於申請專利之發明者；而「非屬第 1 項各款或前項不得取得發明專利之情事」係指該技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。承上所述，因「申請」之下位概念發明未構成能為公眾得知「事實」之上位概念發明的一部分，故本局前函說明「無主張優惠期必要」；惟若申請人有該上位概念發明可能為審查人員引用，認定下位概念發明不具進步性之疑慮，自得於申請時主張優惠，並檢附證明文件，審查人員於審查時將個案判斷是否得予認可該主張。</p>
<p>外國法人台灣分公司得否為專利申請權人/專利權人？</p>	<p style="text-align: center;">專利三組</p>	<p>一、 分公司是否得以作為專利申請人，依現行專利審查基準第一篇第三章第 2 節規定說明如下：</p> <p>1. 如果是以分公司名義提出申請專利者，因分公司為受總公司管轄之</p>

		<p>分支機構，總公司與分公司之法人人格為單一不可分割，不能為權利義務主體，故非適格之申請人，本局將通知以總公司作為申請人。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 經認許之外國公司在台分公司，在我國境內營業，其提出專利申請時，仍應以該外國總公司名義為申請人，不過可以該外國公司在台分公司之負責人為代表人提出申請。3. 至於「外國公司」在總公司設立地以外之其他國家設立之分公司（簡稱外國分公司），倘依其據以設立地之國內法規定，該外國分公司具有獨立之法人格者，則得作為專利申請人。4. 因此，以外國分公司作為專利申請人者，本局將通知限期補正，申請人得改以其外國總公司名義為申請人，或檢附該外國分公司在設立地具有獨立法人格之證明文件，屆期未補正或補正之文件仍無法證明者，仍應以該外國總公司名義為申請人。 <p>二、 感謝您提供以台灣分公司名義為申請人之案件清冊，經查其中多數專利權已當然消滅，另部分已改為自然人或總公司名義為專利申請權人/專利權人；您來函所提及之專利申請案，依照前述規定仍應以總公司名義作為專利申請權人/專利權人，審查人員誤准讓與登記，本局將通知其辦理變更名義為總公司。</p>
--	--	--