

「發明專利第三方意見作業要點」答客問

109年9月1日

一、基礎觀念

1、什麼是第三方意見？

答：第三方意見是指，申請人以外之人可以藉由提供與申請案相關的引證文件，來幫助審查人員獲得更多與專利申請案相關的前技術文件，並在審查過程中參考使用，以達到公眾審查以及提升專利品質之目的。

2、什麼時候可以提交第三方意見？

答：第三方意見的提交時機為發明專利申請案申請日起，直到申請案審定前為止，若申請案提起再審查時，再審查審定前也可以提交第三方意見。換言之，在申請案繫屬於本局審查期間，得向本局提交第三方意見。

3、誰可以提交第三方意見？

答：除了申請案的申請人以外的任意人均得提交第三方意見。

4、第三方意見提交的文件應該包含什麼？

答：第三方意見書應備的提交文件包含第三方意見書、引證文件書目表、理由書及其他與引證文件相關的資料。其中，引證文件係指任何在專利申請案申請日/優先權日前已公開的專利/非專利書面文件，若為非公開文件則無法被採為核駁之引證文件。

5、若第三方意見提交的資料與審查人員檢索到的先前技術資料不同，是否會影響審查人員採用第三方意見資料？

答：不會，審查人員會整體依據現有案卷資料(包含第三方意見資料)及檢索結果進行審查，引證採用與否與前述資料提供管道無關。

6、第三方意見的內容會被公開嗎？

答：會，第三方意見之「引證文件書目表」將於本局網站之「專利資訊公開查詢」系統中公開，其餘第三方意見資料則未於線上系統公開，若欲進一步瞭解第三方意見完整內容，可依據本局「專利閱卷作業要點」之規定向本局申請閱卷，除了意見提交人個人資料外，閱卷者可以詳閱第三方意見之完整內容。

7、提交第三方意見是否需要繳費？

答：否，提交第三方意見不需繳費。

二、第三方意見提交方式

1、第三方意見要怎麼提交？

答：第三方可以透過本局 e 網通系統中「新電子申請系統」以電子方式提交，也可以用郵遞寄送或親自遞件的方式將紙本遞交至本局收文櫃台。

2、可以僅針對新型專利案提交第三方意見嗎？

答：新型專利申請案沒有進行實體審查，因此本局於新型專利形式審查階段並不會參酌第三方意見之內容，故本局僅處理發明申請案之第三方意見。

3、我看到了一個新型案的廣告內容，且發現該新型案有聲明一案兩請，若一案兩請的對應發明案尚未公開時，我能否對該對應發明案提交第三方意見？

答：可以，意見提交人(以下簡稱提交人)可在意見書中填寫已公告之新型案申請案號，待本局確認該新型案有一案兩請之對應發明案後，會將該新型案卷中所提交的第三方意見移轉至該對應發明案卷中，並進行後續處理流程。

4、新型案廣告之請求項內容有可能與其一案兩請尚未公開之對應發明案僅部分相同，若僅依據該新型案廣告內容，該如何準確針對一案兩請尚未公開之對應發明案請求項內容提交第三方意見？

答：目前國際上，美國、英國、日本專利專責機關均可接受發明申請案公開前之第三方意見；惟基於現行專利法第 37 條公開制度之規定，本局無法主動提供未公開之發明申請案內容，如若第三人從一案兩請已公告之新型專利案，於發明專利申請案公開前，已得知其主要技術內容，仍可就該主要技術內容提交第三方意見，以利於發明案審定前供本局作為審查參考以爭取時效。

三、第三方意見提交內容

1、以書面提交意見時，第三方意見之提交文件有什麼規範？

答：

第三方意見之提交文件包含：

- (1) 第三方意見書：提交人應完整填寫本局所提供第三方意見書，意見書中應確實記載欲提出第三方意見之申請案號、提交人個人資料、以及附送書件列表。
- (2) 引證文件書目表：提交人應將其所提供的引證文件書目資料，以及與申請案技術內容有關之段落記載於此表中。
- (3) 理由書：提交人須在理由書中說明引證文件中揭露了哪些與申請案有關的技術內容，本局提供的理由書範例有 A/B 兩式，提交人可擇一填寫並提交。
- (4) 附送書件：提交人應把所欲提供的引證文件相關資料一併提交給本局參考。引證文件若為非專利文件時，提交人須提交該非專利文件的複本以及公開日期證明；引證文件若非中/英文文件時，應一併提交所使用引證文件段落的翻譯本。

提交文件時須盡可能詳盡，以提升第三方意見的被採用率。

2、以電子申請系統提交意見時，第三方意見之提交文件規範是否與書面提交時不同？

答：電子方式提交與書面提交之文件規範相同，目前本局所提供之電子方式提交意見管道為本局「e 網通」之「新電子申請系統 (E-SET)」，使用新電子申請系統提交意見時，提交人須填寫意見書及相關表單，連同附送書件電子檔一併提交至本局系統中。

3、提交人是否能提供公開日期不確定的引證文件？

答：否，引證文件的公開日期必須能夠被明確認定才能被審查人員採用，若引證文件的公開日期不明確時，審查人員將無法採用該引證文件，因此，提交人提供意見時必須確定引證文件的公開日期已明確記載，如不明確時則須檢附公開日期的證明文件。

4、提交人是否可以不具名提交意見？

答：否，提交人應在意見書上填具提交人的個人聯絡資料(參公文程式條例第 5 條規定)，基於提供公眾審查參考之目的，第三方意見之引證文件書目表將會於線上公開以及第三方意見(提交人個人資料除外)可透由申請閱卷而被閱覽，所以提交人應負有確認其所提交之文件不包含涉及提交人及他人之營業秘密、個人隱私或其他應保密之事項之責任，故應具名以示負責。依據個人資料保護法之規定，本局會將提交人之姓名或名稱、地址等通訊資料全部予以保密，提交人所填具之個人聯絡資料僅於審查人員對於所提交之文件有疑義，且認為有必要聯絡提交人時使用。但須注意的是，

若提交人主動勾選意見書中「意見提交人同意對外公開個人資料(身分)」之選項，則提交人之姓名、住居所或營業所地址及國籍將會被公開。

5、提交人是否可以提交其他專利局的審查意見？

答：可以，提交人若希望提交其他專利局的審查意見時，應依照本局所提供之第三方意見書格式填寫，並提交相關文件。提交人應將他國審查意見所使用的引證文件書目資料填寫於引證書目文件表中，並將該審查意見填入第三方意見之理由書併同其他附送書件一併提交。

6、引證文件的翻譯本有什麼相關規範？

答：若引證文件非為中/英文之文件時，提交人必須於提交意見時提供引證文件之翻譯本。引證文件之翻譯本僅須翻譯與專利申請案技術內容相關的段落，且可使用翻譯品質良好的機器翻譯製作。提交人應注意若未提供引證文件之翻譯本，可能導致審查人員無法瞭解、使用所提供的引證文件。

7、理由書應包含什麼內容？

答：理由書是提交人用來與審查人員說明引證文件揭露內容的重要書件，理由書中應清楚說明所提供的引證文件揭露了哪些與申請案相關聯的技術內容。本局提供的理由書範例有A/B兩種格式，

理由書 A 式僅要求提交人說明引證文件揭露之內容，以供審查人員快速瞭解引證文件與申請案相關聯的內容，而理由書 B 式可讓提交人以爭點整理及技術特徵比對之方式更進一步說明引證文件揭露內容及其組合如何可據以證明專利申請案不符合專利法之規定。

8、理由書可以不使用智慧局提供的範例格式嗎？

答：可以，提交人可以使用適合自己的格式來書寫理由書，惟原則上仍建議採用本局所規範之文件格式，以幫助審查人員快速且精準瞭解案情，以有效提升第三方意見之採用率。

9、提交人可否以電話、口頭之方式提出意見？

答：否，提交人只能以書面或本局提供之電子方式提出第三方意見，本局不接受電話、口頭等方式提交之第三方意見。

10、第三方意見內容有錯誤或文件缺漏時，提交人能否主動補送缺失的文件？

答：否，本局不接受提交人主動補件。但若提交人認為其所送意見內容有重大缺漏而欲主動補充意見內容時，提交人可以對相同申請案重新再次提交更具體完整之第三方意見。

11、如果第三方意見書提交文件不齊全的話，是否會對意見效力造成影響？

答：是，本局規範第三方意見書提交文件之目的在於引導第三方提交對審查有實質幫助的意見內容，提交文件不齊全時審查人員仍會參酌所送意見內容，然而文件不齊全可能造成所送引證文件有瑕疵，亦或是造成審查人員無法清楚瞭解提交人的想法，進而可能導致意見內容無法被採用。

四、第三方意見相關處理程序

1、提交人能否得知其所提交之意見是否被審查人員採用？

答：審查人員在審酌第三方意見內容後，若認為意見內容可以採用，則審查人員會將第三方意見內容及相關引證文件採為審查人員之證據，並具體將審查意見載明於審查意見通知函中。審查人員是否採用第三方意見內容並不會另行通知提交人，提交人若希望知道其所提供之意見是否被採用，可以至本局網站「專利公開資訊查詢」系統中查詢專利申請案的審查意見通知函內容，以瞭解所提交意見之採用程度。

2、第三方是否可以要求審查人員採用第三方意見所提供的引證文件？

答：否，提交人並非申請案之當事人，第三方意見僅能作為本局審查參考，引證文件採用與否仍須經由審查人員進行專業判斷而決定。

3、專利申請人能否得知第三方意見內容？

答：可以，本局於收到第三方意見後，將發函通知專利申請人有第三方意見送件之情事，專利申請人可依據本局「專利閱卷作業要點」提出申請閱卷，以詳閱第三方意見之內容。

4、專利申請人是否有義務對第三方意見內容表示意見？

答：否，第三方意見內容非屬本局實體審查意見，專利申請人無義務針對第三方意見表示意見。惟若專利申請人不認同意見內容並欲主動陳明時，申請人可主動針對第三方意見內容表示意見，以供審查人員參酌。

5、第三方意見之提交是否會造成審查人員的審查時程延滯？

答：否，第三方意見僅作為本局審查參考，審查時程不會因第三方意見之提交而延滯。