

「108年11月1日施行之專利法相關審查實務Q&A」彙編

目錄

舉發人補提資料.....	1
闡明及後續處理.....	3
更正限制.....	3
展延.....	5
答辯或補充答辯.....	6
過渡案件之處理.....	8
規費.....	8

舉發人補提資料

- 一、舉發案已完成通知答辯之程序，新法施行後，舉發人申請閱卷，以電話詢問本局欲針對該舉發案提出補充舉發理由，惟該舉發案已超出可補提理由或證據之三個月期限時，本局應如何處理？

答：

依專利法第73條第4項規定舉發人於舉發後三個月，補提之證據或理由，應不予審酌。準此，舉發人詢問本局，欲在法定期限後針對該舉發案另行提出補充舉發理由時，應告知依新法之規定，該補充舉發理由，將不予審酌。

- 二、新法施行後舉發人方提出補充舉發理由，且該舉發案已超出可補提理由或證據之三個月期限時，對於該補充舉發理由不予審酌之處分，是否應先行發出不予審酌之處分函或僅於舉發審定書中記載即可？

答：

對於補充舉發理由經本局認定應為不予審酌時，審查人員可視舉發案件之審查進度，得先發函通知依法不予審酌，或僅於舉發審定書中一併敘明。

- 三、舉發人於提起舉發三個月後，自行補提實物作為原舉發證據(型錄)之關聯性證據，該實物應屬原證據之補強證據，是否得進行審酌？

答：

1. 依專利法第73條第4項規定，舉發人於舉發後三個月所提之證據或理由，因已逾期提出，無論該證據為補強證據或新證據，不屬審酌的範圍。
2. 惟實務操作上，審查人員若認為該補強證據有助於釐清案情，得依專利法第74條第4項規定行使闡明權，通知舉發人陳述意見。闡明函除應載明舉發人原舉發理由所提證據之證據能力或證據力尚有不足之處外，並應就前述逾期所提之實物證據，一併敘明依法應不予審酌。

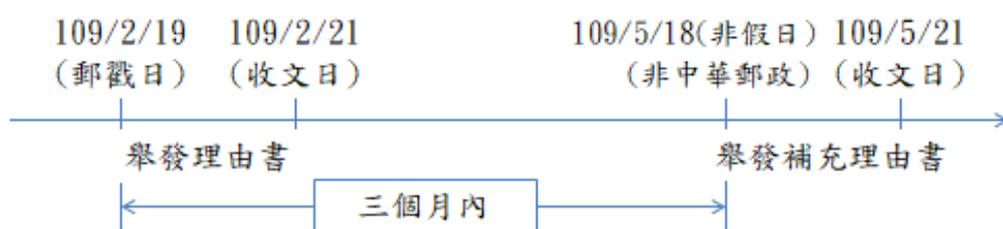
- 四、舉發人針對舉發答辯理由書之部分內容，主動提出補充意見書並特別註明非屬舉發補充理由書，該補充意見書應如何處理？

答：

舉發審查期間舉發人提供本局之參酌文件，係以實質內容為判斷，

如實質內容即為舉發補充理由書，不會因當事人特別載明其屬其他文件而改變，該意見書非於法定期間三個月內提出，應不予審酌，並將不予審酌理由於審定書中敘明。

- 五、舉發人向本局提起舉發案，其提起之郵戳日期(中華郵政)為 109 年 2 月 19 日，本局收文日期 109 年 2 月 21 日，舉發人在 109 年 5 月 18 日再行補充舉發理由書委由民間快遞業者(非中華郵政業者)遞件，本局收文日期為 109 年 5 月 21 日，該補充舉發理由是否符合專利法第 73 條第 4 項所定應予舉發後三個月內提出之規定？



答：

1. 依專利法施行細則第5條規定「專利之申請及其他程序，以書面提出者，應以書件到達專利專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準」；另審查基準第1篇第1章2.2節規定「郵寄方式，係指經『中華郵政股份有限公司』將文件寄達專利專責機關或其各地服務處，若經其他民間遞送公司遞送之文件，其送件以專利專責機關收文之日為準」。
 2. 本件舉發日應為郵寄地郵戳所載日期為109年2月19日，三個月之期限應為109年5月19日，故舉發補充舉發理由應於109年5月19日前以郵寄遞件或非郵寄送達本局。舉發人雖於109年5月18日(三個月之期限內)遞件且於簽收文件中亦詳載寄件日期，惟其係委由其他民間遞送公司(非中華郵政業者)遞送之文件，其送件應以本局收文日109年5月21日為準，因此該補充舉發理由已逾三個月法定期限，依專利法第73條第4項之規定，應不予審酌。
- 六、本局交付專利權人答辯，專利權人來文表示因舉發證據為外文文書，為避免以偏概全，致生誤解，請舉發人提供舉發證據之全文翻譯，故本局通知舉發人於文到次日起 20 天內補送證據之中譯本，若舉發人於該指定期間內補送舉發證據之中譯本，但已逾舉發後 3 個月之期限，該如何處理？

答：

舉發人補送之舉發證據中譯本雖已逾舉發後3個月之期限，惟其係依本局通知所為之補充資料，故舉發人於指定期間內補送之舉發證據中譯本仍應審酌。

闡明及後續處理

一、舉發人依本局通知補提舉發證據正本，惟舉發人除檢附舉發證據正本之外，另附帶進口報單及海關徵收稅費收據，本局對該補提之證據資料應如何處理？

答：

1. 專利法第74條第4項規定，專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。
2. 準此，本局依前條通知舉發人陳述意見或補正時，舉發人於期限內所提之證據資料(包含該進口報單及海關徵收稅費收據)，仍應審酌。

二、本局依專利法第74條第4項規定所發闡明函，是否有補提新理由或新證據之限制？

答：

1. 按專利法第74條第4項之立法理由在於縮短舉發案件審查時程，舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正內容表示意見，抑或專利專責機關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，但應於專利專責機關通知後一個月內為之，相對地，如專利專責機關通知專利權人補充答辯，例如：不准更正之申復或補充答辯時，基於同一考量，專利權人亦應於接獲通知後一個月內為之。
2. 是以本局認有上開通知舉發當事人之必要時，通知當事人限期表示意見或補提理由證據；惟若當事人所陳述之意見或補提之理由證據(新理由或新證據)已明顯超出通知闡明之範圍者，而與上開為縮短舉發案件審查時程之立法目的相悖，該非受通知補正之超出事項應不予審酌，將於審定書中併予敘明理由。

更正限制

一、舉發案於民事訴訟繫屬中所提之更正，被舉發人欲修改該更正內容，

是否可事後對該更正理由補充說明或提出第二次更正？

答：

依專利法第74條第3項「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限」。準此，前項但書並未限制舉發案件審查期間尚有訴訟繫屬者僅能提出一次更正。

二、更正提起時機與處理

1. 本局通知專利權人答辯期間，專利權人並未申請展延，但在屆期後才提出答辯或同時提出答辯及更正申請者，應如何處理？
2. 若專利權人提出之更正申請，係在舉發案受理後至通知專利權人答辯期間(如下圖之A)，又應如何處理？



答：

1. (1)專利權人逾期答辯之處理：

依舉發審查基準3.2.1節記載「舉發人所提出舉發理由或證據交付專利權人答辯，屆期未答辯者，逕予審查，舉發審定前提出者，仍應審酌」。準此，逾期提出之答辯，且舉發尚未審定，該答辯之內容仍應審酌。

- (2)專利權人逾期提出更正之處理：

依專利法74條第3項規定「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正」；另舉發審查基準3.4.1節記載「專利權人應於通知送達後1個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請，並應於舉發審定書中敘明理由」。準此，逾通知答辯期間提出之更正，應不受理該更正申請，並於舉發審定書中敘明理由。

- (3)專利權人逾期提出答辯及更正之處理：

實務上，專利權人提出答辯係基於更正本之內容，若僅審究答辯內容審查，而不同時對更正本進行審查，將造成審查人員無法針對答辯內容實質審酌，故審查人員應發闡明函敘明該更正未於更正申請時機提出，更正不受理，請專利權人依現有公告本進行答辯；倘若專利權人在闡明函期限內重提更正，因該更正本係依專

利法第74條第4項規定提出，此時，審查人員應併同審酌答辯及更正本。

2. 專利法第77條第1項規定「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」，因此，該更正案提出後，有舉發案經受理而合法繫屬，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定。另依專利法第74條第3項規定舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。該更正申請時間不符上述專利法規定可提出更正之時機，故該更正應不受理。

展延

- 一、舉發案已超出可補提理由或證據之三個月期限時，舉發人是否可申請展延？

答：

依據專利法第73條第4項規定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌」，其立法理由係為避免舉發人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，故將舉發補提理由或證據限於提起舉發後三個月之「法定期間」內為之，並對逾期提出者，具有不予審酌的法定效果，因此對於法定期間並無申請展延之適用。

- 二、本局通知專利權人補充答辯，專利權人申請展延，其理由為「舉發人一直補充舉發理由，且引證很多」，惟查該展延理由與案情明顯不符時，是否可准予展延？

答：

1. 專利法第74條第4項之規定，專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。
2. 基於前開修法意旨係為提升舉發審查效能，因此是否准予展延，得就個案情形，衡酌展期理由與事實是否相符，給予合理展期。
3. 若不准展延者，例如：舉發證據2件，專利權人更正後，雙方主張並未逸脫攻擊防禦範圍，此時專利權人指稱「舉發人一直補充舉發理由，且引證很多」之理由，顯與事實不符，審查人員得不准展延，並於舉發審定書中敘明不准展延之理由。
4. 若當事人所提理由得准予展延，審查人員應發函通知准予展延之期

限。

- 三、經本局通知准予展延補充答辯，專利權人又申請第二次展期，其理由為「舉發人所提書件頁數高達數千頁，且包含兩份專家意見書，被舉發人需徵詢並延請專家出具相關意見，上述作業需要更充分時間」，第二次申請希望准予延期二個月補送，是否得依案情放寬期限？

答：

本件專利權人申請第二次展期，經查所提書件頁數確實高達數千頁，且包含兩份專家意見書，因此，該展延理由可認定為真且具體充分，應准予展期。至於專利權人主張准予展期擴大為二個月，則審查人員得視案情狀況放寬期限。本件舉發案因書件資料繁多，專利權人作業確實需要更充分時間，應可准予延期二個月補送。

- 四、舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復期限即將到期，如何申請延期？可延期多久？

答：

舉發人或專利權人得於通知屆期前提具體理由，申請展延，展延期限原則為1個月(得視個案情形予以衡酌)，例如：本局通知專利權人限1個月內補充答辯之函文於109年3月20日送達，則專利權人應於109年4月20日前補充答辯；若專利權人欲申請展延，最遲應於4月20日提具體理由，申請展延，展延期限原則可至109年5月20日。該展延屆期日(5月20日)之核算，係以專利權人原應補充答辯之屆期日(4月20日)加計1個月，不因專利權人申請展延日係在4月1日或4月20日之不同或本局准予展延函文送達日之差異，而有所變動。

答辯或補充答辯

- 一、本局通知專利權人答辯，專利權人答辯理由主張以更正內容為審查基礎來答辯，惟未附更正申請書及更正本，本局即發函即將進行審查，該舉發案應如何處理？

答：

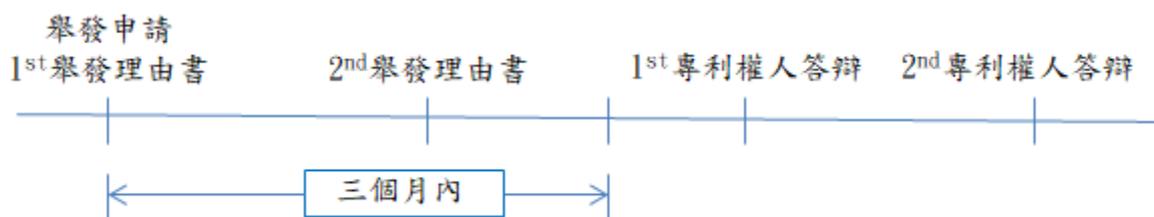
專利權人於答辯期限內所提之舉發答辯理由書係實質依主張之更正內容進行答辯，惟未附更正申請相關文件，應發函通知專利權人限期補正。

二、舉發案審理時曾以審查意見通知函通知專利權人不准更正，專利權人於申復時重新提出更正本外，另提出舉發補充答辯書，對於該舉發補充答辯書，應如何處理？

答：

本局通知不准更正之申復，可適用於專利法第74條第4項規定專利專責機關認有必要，通知專利權人申復時，專利權人應於通知送達後一個月內為之。因此，專利權人於期限內依據更正本所提之補充答辯應予以審酌。

三、舉發人於舉發後3個月內提供第二次舉發理由書，業經本局第二次交付答辯，專利權人針對該第二次舉發理由書所進行的答辯(專利權人載明為補充答辯)，是否屬於專利法第74條第2項之答辯或補充答辯？



答：

1. 依舉發審查基準第3.2.1節規定，舉發人所提舉發理由或證據，或舉發後3個月內補提舉發理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。
2. 準此，專利權人針對舉發人於舉發後3個月內之第二次舉發理由書，所進行的第二次答辯，縱專利權人答辯書載為補充答辯書，仍係依專利法第74條第2項規定之答辯，該答辯於審定前提出者，仍應審酌，此與依專利法第74條第4項規定本局認有必要通知專利權人之補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌之規定不同。

四、專利權人已依本局通知完成答辯，數個月後主動補送參考資料(本案優先權之美國案核准通知資料)或補充答辯書，該如何處理？

答：

專利權人未經本局通知，自行補送參考資料(例如：美國案核准通知資料或民事判決)，僅需於舉發審定書之事實經過載明該過程，無需

敘明審酌與否；申言之，於審定理由中無需引用論述，倘欲引述為論斷之根據，須踐行專利法第74條第4項之程序，始得為之。若自行補呈補充答辯書，由於其並非專利法第74條第4項之「本局認有必要，通知專利權人所為之答辯」者，且為逾期提出之補充答辯，故需於舉發審定書中敘明該補充答辯書，應不予審酌。

過渡案件之處理

一、 新型非結構特徵進步性之判斷，審酌時應依核准審定之基準或新版基準？

答：

1. 按專利權有無違反法定舉發事由，原則上應依核准審定時之專利法規及相關審查基準規定判斷。惟於專利法未變動而僅為專利審查基準變動的情形，新版專利審查基準係就原有專利法規規定進一步闡明補充，以為審查時明確操作參考，與舊版基準規範意旨並不相違，原則上，得以「新版」之專利審查基準判斷。
2. 關於新型非結構特徵進步性之判斷，為避免以舊版基準區分結構及非結構特徵的方式來判斷新型專利要件而可能衍生的矛盾或爭議，且專利法對於發明與新型之進步性要件的規範並無不同，因此，新修訂舉發審查基準刪除該判斷方式，使新型實體要件之判斷與發明之判斷方式一致。

規費

一、 有關舉發人逾法定期間補提理由或證據者，依法不予審酌，惟舉發人得否申請退還已繳納之規費？

答：

1. 舉發人逾法定期間補提理由或證據者，依專利法第73條第4項及第74條第4項規定，舉發人應於一定期間內補提理由或證據，舉發人超過上揭規定期間始為之者，依法自應不予審酌，即本局就舉發人所補提之理由或證據不再進行審查，是考量舉發人或有不諳上揭規定而逾期誤提舉發理由或證據之情事，爰依規費法第18條有關誤繳規費得申請退費之規定辦理。
2. 舉發人逾法定期間補提舉發理由或證據者，本局依法應作成不予審酌之處分，審查人員可視舉發案件之審查進度，先行發函通知依法不予審酌，或於舉發審定書中併為處分，並載明「請檢還收據正本1

紙，俾利辦理退費事宜」。