

第二章 專利權期間延長之舉發.....	5-2-1
1.前言.....	5-2-1
2.法定舉發事由.....	5-2-1
2.1 發明專利之實施無取得許可證之必要者 .....	5-2-2
2.2 核准延長之期間超過無法實施之期間 .....	5-2-2
2.3 申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者 .....	5-2-2
2.4 以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過 該外國專利主管機關認許者.....	5-2-2
3.舉發聲明.....	5-2-3
3.1 舉發聲明之態樣.....	5-2-3
3.2 舉發聲明之處理原則.....	5-2-3
4.舉發之審查.....	5-2-3
5.舉發審定.....	5-2-4
6.舉發撤銷確定及其效果.....	5-2-4



## 第二章 專利權期間延長之舉發

### 1.前言

醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利經公告後即發生專利權之效力，但依藥事法、農藥管理法之規定，尚未取得中央主管機關核定之許可證前，仍不得實施其專利權。為彌補專利權人無法實施其專利權之損失，本法乃制定專利權期間延長制度。專利權人申請延長發明專利權期間，經專利專責機關審查並核准審定後，其專利權期間將由 20 年延長至核准延長期間。

由於延長期間之專利權，同樣具排他的效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，對於發明專利權期間延長案(以下簡稱延長案)之核准審定，任何人得藉由舉發制度，使專利專責機關之核准更臻於正確無誤；或涉及侵權之利害關係人亦得藉由舉發，請求撤銷延長期間之專利權，避免延長期間之專利侵權涉訟。

有關延長案舉發之處理程序，準用本法有關一般專利權舉發之規定。至於延長案舉發之審查，除本章所訂提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審查、審定及舉發撤銷確定等事項外，均適用本篇第一章「專利權之舉發」的規定。

專 83

### 2.法定舉發事由

任何人對於核准發明延長專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據提起舉發：

專 57.I

- (1)發明專利之實施無取得許可證之必要者。
- (2)專利權人或被授權人並未取得許可證。
- (3)核准延長之期間超過無法實施之期間。
- (4)延長專利權期間之申請人並非專利權人。
- (5)申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。
- (6)以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。
- (7)核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。

前述(2)、(4)及(7)均為延長案之申請資格不符事項，以下僅就前述(1)、(3)、(5)及(6)之事項進一步說明。

## 2.1 發明專利之實施無取得許可證之必要者

得申請專利權期間延長之發明專利案僅限於須依藥事法、農藥管理法之規定，取得中央主管機關核定之許可證，方得實施其專利權之醫藥品、農藥品之物質、其用途或其製造方法之專利案。因此，核准延長之發明專利案如非屬醫藥品、農藥品或其製法，或其發明專利權之實施並無必要取得藥品許可證或農藥許可證者，得以發明專利之實施無取得許可證之必要者為由提起舉發。

專利權期間延長制度之立法目的，係彌補醫藥品、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而無法實施發明之期間，因此，發明專利案無法實施發明之期間，業因取得第一次許可證而獲得彌補者，自不得再次申請延長專利權期間，換言之，發明專利得申請延長專利權期間之次數，僅限一次，如有違反，任何人得以發明專利之實施無取得許可證之必要者為由提起舉發。

## 2.2 核准延長之期間超過無法實施之期間

有關延長案無法實施之期間，係依專利權人申請延長時所提供之證明文件予以審查，相關認定依據及計算方式，規定於專利權延長期間核定辦法及發明專利審查基準第 2 篇第 11 章「專利權期間延長」。對於獲准延長之發明專利案，如有具體證據足以證明核准延長之期間超過實際無法實施之期間者，得舉發之。例如，知悉申請人有未適當實施為取得許可證所應作為之期間而未扣除者，即得檢附證據提起舉發。

## 2.3 申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者

申請延長專利權期間必須以第一次許可證為之，且第一次許可證上所記載之有效成分及其用途須與申請延長專利之申請專利範圍相對應，如有無法對應之情形，即無法認為該許可證為據以申請延長之發明專利之第一次許可證。

專利權人以第一次許可證之後續許可申請取得專利權期間延長者，亦屬違反應以第一次許可證申請延長專利權期間之要件。

專利權人就一件許可證僅得申請延長專利權期間一次，若許可證曾經辦理延長專利權期間，自不得再次以同一許可申請延長同一案或其他案之專利權期間，倘有違反者，得檢附證據舉發之。

## 2.4 以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者

所謂「該外國專利主管機關認許者」係指以外國試驗期間申請延長

專利權者，該生產國相關主管機關核准延長期間所認許之試驗期間。惟如以外國試驗期間申請延長專利權，而其在生產國未有申請延長專利權者，則此處所謂「該外國專利主管機關認許者」，就醫藥品或其製造方法而言，係指外國相關主管機關出具證明之臨床試驗期間；就農藥品或其製造方法而言，係指外國相關主管機關出具證明之試驗期間。

### 3.舉發聲明

發明專利權期間延長案之舉發，由於係請求撤銷該不當核准之延長期間，因此舉發聲明無法以請求項為聲明對象，僅得就核准延長之期間或超過發明無法實施期間之延長期間，聲明撤銷該延長期間之專利權。

#### 3.1 舉發聲明之態樣

延長案之舉發，係就「核准延長期間」或「超過發明無法實施之期間」聲明撤銷該期間之延長專利權，其舉發聲明之記載形式如下：

請求撤銷自「○年○月○日」至「○年○月○日」之延長專利權。

〔說明〕

請求撤銷「核准延長期間」之延長專利權者，該撤銷期間之記載為自「原專利權屆滿之次日日期」至「專利權期間延長之截止日日期」。

請求撤銷「超過發明無法實施之期間」之延長專利權者，舉發人應就所主張超過無法實施期間之日數，自行推算不當核准期間之起日，並記載自「不當核准期間之起日」至「專利權期間延長之截止日日期」。

須注意的是，以超過無法實施期間之事由對本法修正施行前已核准之延長案提起舉發，如主張撤銷之「超過無法實施之期間」將導致剩餘之延長期間不及於 2 年者，依本法修正施行前之規定，應不准延長，因此，應就全部「核准延長期間」聲明撤銷。

#### 3.2 舉發聲明之處理原則

舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。因此，延長案之舉發，舉發聲明所記載之期日，如有變更者，不得延長原聲明之期間。舉發人如變更期日記載，導致延長原聲明期間者，應通知舉發人不得變更聲明，並限期修正，逾期未為修正，該舉發案應不予受理。

### 4.舉發之審查

延長案之舉發審查，適用發明專利審查基準第 2 篇第 11 章「專利權期間延長」之規定。

### 5.舉發審定

延長案之舉發，由於係請求撤銷不當核准之延長期間的專利權，如經審查確有舉發事由所定情事者，應審定「舉發成立，○年○月○日至○年○月○日之延長專利權，應予撤銷」；反之，則審定「舉發不成立」。

此外，醫藥品或農藥品專利權，經核准延長期間者，其於延長專利權期間之權利範圍，僅及於申請專利範圍中與許可證所載之有效成分及其用途所對應之物、用途或製法，因此，於延長舉發期間，如經核准延長專利權期間之物、用途或製法遭撤銷確定或經更正公告刪除有關之請求項專利權者，該延長之專利權效力亦應視為自始不存在，則延長舉發案因已失去標的，應審定「舉發駁回」。

專 82. II

### 6.舉發撤銷確定及其效果

延長案經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在，惟因違反核准延長之期間超過無法實施之期間或以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。延長專利權撤銷之事由並應予以公告。

專 57. II