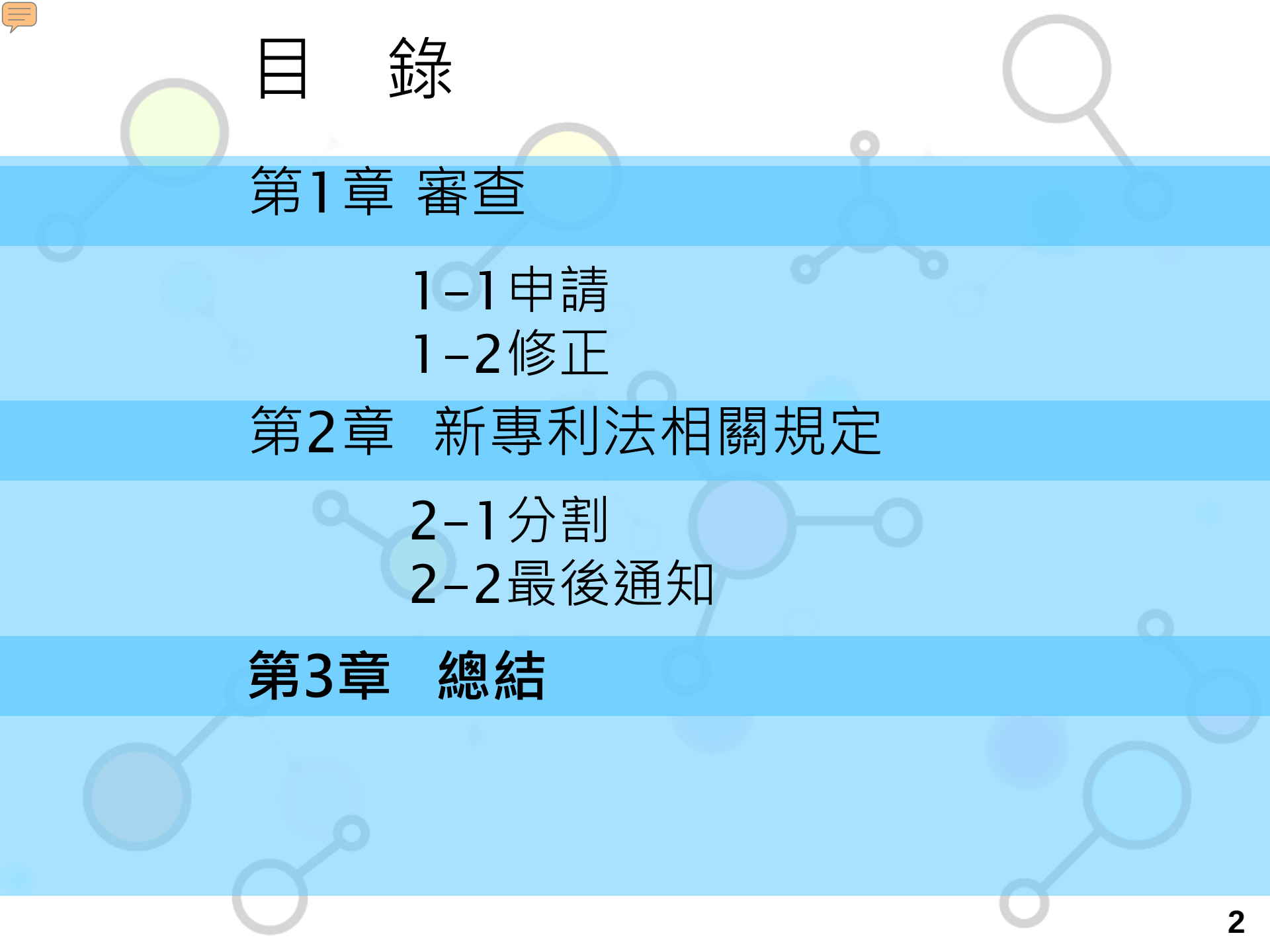


The background of the slide features an abstract network diagram. It consists of various colored circles (nodes) connected by thin black lines. The nodes are in shades of green, yellow, blue, red, and purple. Some nodes are larger than others, and the connections form a complex, interconnected web. A horizontal light blue band runs across the middle of the slide, serving as a background for the title.

初審與再審制度的差異

智慧財產局 簡正芳



目 錄

第1章 審查

1-1 申請

1-2 修正

第2章 新專利法相關規定

2-1 分割

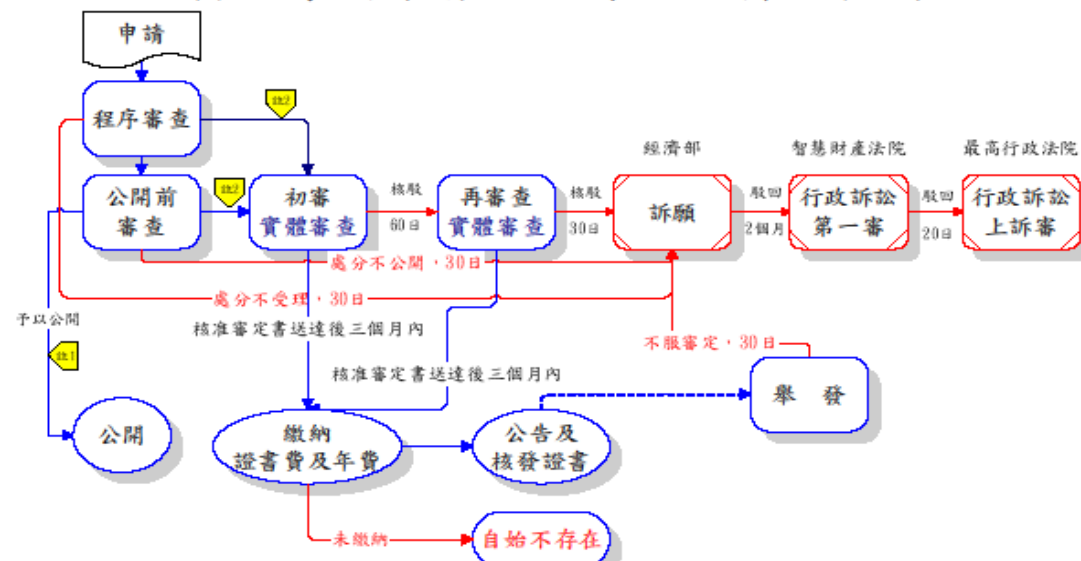
2-2 最後通知

第3章 總結

The background features several abstract molecular structures composed of circles of various sizes and colors (green, yellow, cyan, orange, pink, purple) connected by thin grey lines. These structures are scattered across the page, with some appearing more prominent than others. A solid light blue horizontal band runs across the middle of the page, serving as a backdrop for the chapter title.

第1章 审查

發明專利案審查及行政救濟流程圖



- 發明專利申請案，經審查認無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請日（有主張優先權者，自最早優先權之次日）起十八個月後公開之。
- 發明專利申請案，自申請日起三年內，任何人均得申請實體審查，始進入實體審查。

1-1 申請

▶ 初審

申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。

專利申請權人 除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

得以提起舉發之事由：(專§67)

發明專利權人為非發明專利申請權人者。

Q1：若A發明之專利申請權已由原發明人甲讓與乙，其後乙提出專利申請及實審請求，但審查委員經檢索發現甲已就A發明先取得專利權，則乙該如何處理？

取得申請日之要件

▶ 專§25 III

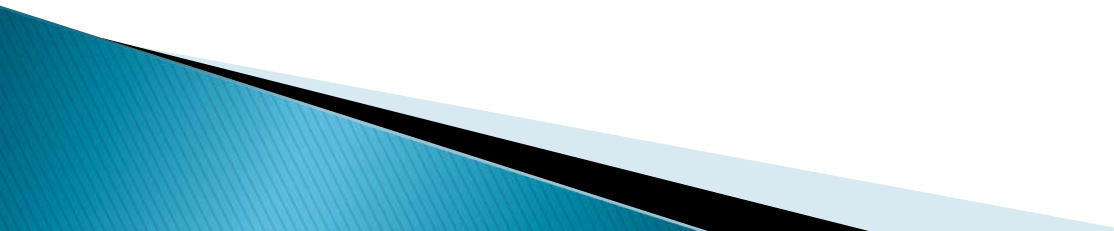
「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」

Q2:此處所述說明書意義為何?
說明書是否得予補充?

中文本得以補正之期間

申請人得以原文說明書先行提出申請，並應於申請之日起四個月內補正中文本。申請人無法依限補正而須展期者，以書面敘明理由，向智慧局提出申請。但申請延展之期間，自該案提出申請之日起，不得逾六個月。

說明書及必要圖式以外文本提出申請者，申請日之取得依中文本提出之日為判斷：

- 1.在智慧局指定期間內補正中文本者；以外文本提出之日為申請日；
 - 2.逾指定期間但在處分前，以補正之日為申請日；
 - 3.未於指定期間內補正者，申請案不予受理。
- 

Q3:

1. 申請人甲於97年4月9日檢送發明專利申請書及外文本說明書，以「可降低鏡面反射之顯示器」向智慧局申請專利，並於指定期間內97年8月1日補正中文說明書，則甲取得之申請日為那一天？
2. 若甲未於智慧局指定期間內補正中文說明書，則後果如何？

以外文本提出者(新法新增事項)

說明書、申請專利範圍及圖式，依第二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。

依第二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

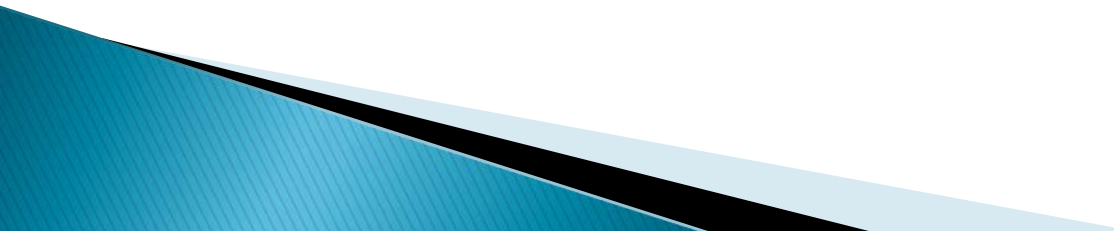
前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

新專§44 I

發明專利權得提起舉發之情事(新增事項)

補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍；
誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

新專§71 (I)



中文本是否超出外文本之判斷

比對基礎:取得申請日之中文本與申請時所提出之外文本所揭露的範圍。

申請時外文本所揭露之範圍，指申請當日已「明確記載於原說明書或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項」或「該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。」。

申請實體審查

發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。未於規定期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。

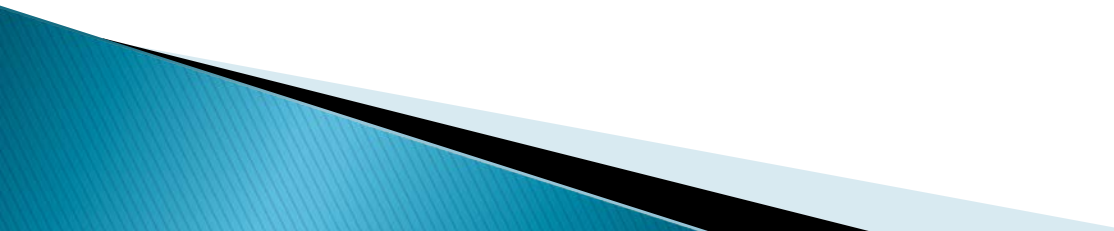
法定不准撤回之事項包括

- 1.申請實體審查；
 - 2.申請新型專利報告之申請
- (專§37)

第三人申請實體審查者

智慧局應將申請審查之事實，刊載於專利公報；並將該項事實通知發明專利申請人。

專§38



Q4:若第三人丙就某一發明專利申請案向智慧局提出申請實體審查；其後，該發明申請人甲向智慧局提出撤回申請。

▶ 再審

發明專利申請人對於不予專利之審定有不符者，得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。智慧局應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。

Q5.申請再審查，所需文件為何？

若無法於法定期間內提出，則有無補正之適用？

1-2 修正

修正

- 一、申請人主動修正；
- 二、智慧局依職權通知。

申請人主動修正之時點

- 一、申請日(或優先權日)起15個月內；
- 二、申請日(或優先權日)起15個月後，則於下列之期日或期間內：
 - 1.申請實體審查之同時；
 - 2.申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後3個月內；
 - 3.智慧局於審定前通知申復之期間內；
 - 4.申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

(專§49)

- ▶ Q6:申請人於申請再審查時並未提出說明書或圖式之修正，若過了指定期間，則有無再提出修正之可能？

修正之範圍

- ▶ 專§49
- ▶ (I)專利專責機關於審查發明專利時，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。

(IV)依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

此處所謂申請時原說明書或圖式為何？

▶ 何謂超出

指修正之結果不得增加申請時原說明書或圖式所未揭露之事項(new matter)。

申請時原說明書或圖式所揭露之事項，包括明確記載及直接且無歧異得知者。

Q7:

所請發明為「螺旋彈簧支撐物」，申請專利範圍為「一種螺旋彈簧支撐物,...」。

修正前，發明說明記載「...，螺旋彈簧支撐物」；
修正後，發明說明記載「...，包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物...。」。

Q8:

所請發明為「熱塑性樹脂組成物」，

發明說明記載

「...本發明中之磷酸鹽能有效增進熱塑性樹脂之耐燃性.....。例示之熱塑性樹脂為聚酯(polyester)樹脂」及聚醯胺(polyamide)樹脂。」。

申請專利範圍

修正前

「一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含100重量份之熱塑性樹脂及50 ~ 200重量份之磷酸鹽。」。

修正後

「一種具耐燃性之熱塑性樹脂組成物，包含100重量份之縮合熱塑性樹脂及50 ~ 200重量份之磷酸鹽。」。

直接且無歧異得知者

- ▶ 該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於原說明書形式上明確記載之技術內容，即能直接且惟一得知其實質上隱含之相對應技術特徵。

直接且無歧異得知

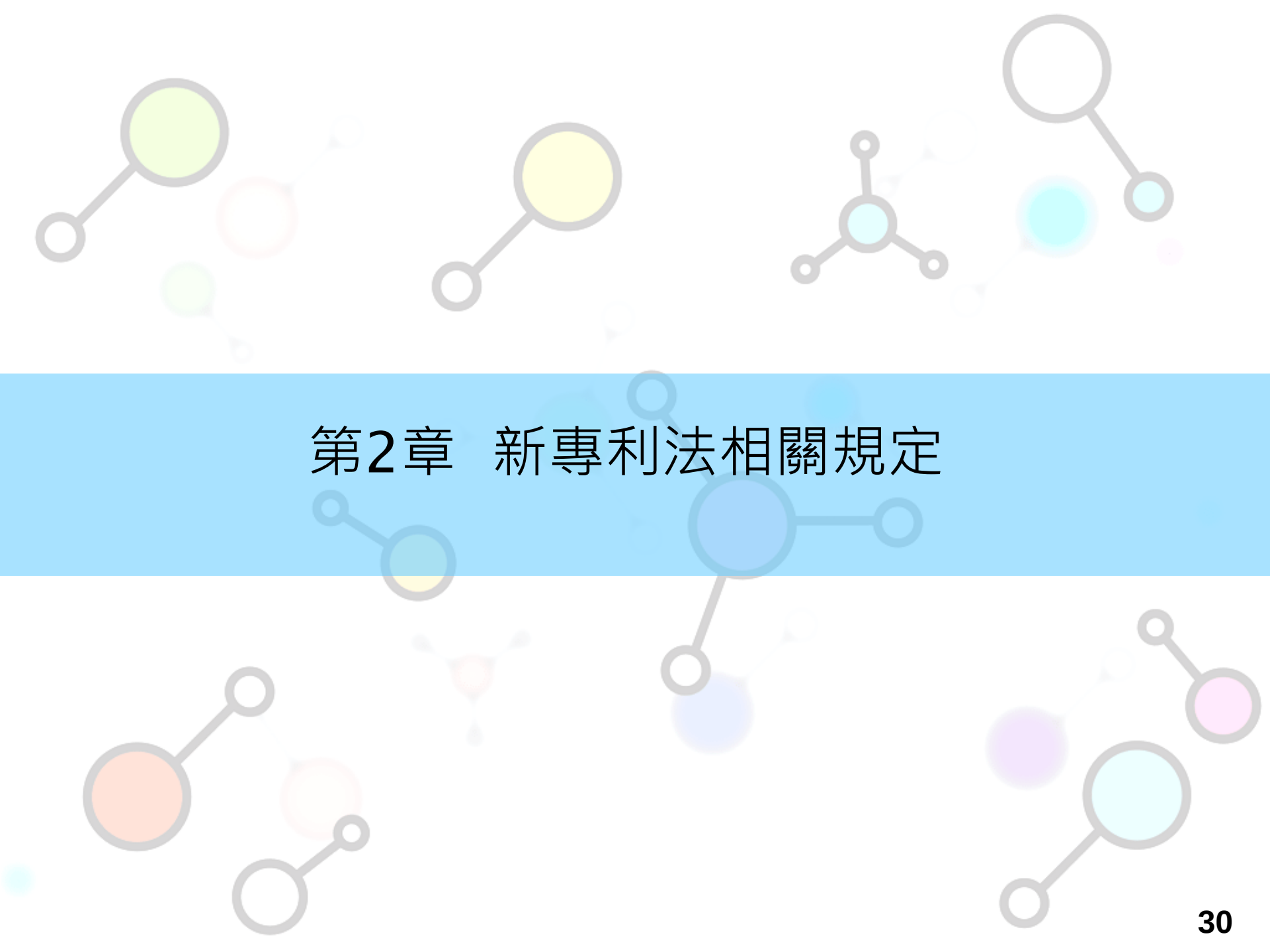
【外文說明書】揭露一製備化合物C的方法，包含一技術特徵「高於常溫下進行反應」，但未記載「80 °C」之實施例。

【中文說明書】揭露於80 °C 下製備化合物C的方法。

「80 °C」是否可由「高於常溫下」
即能直接且無歧異得知？



由於「高於常溫下」包含「80 °C」及「其他溫度」等概念，故不得認定該發明中之「80 °C」由該先前技術中之「高於常溫下」即能直接且**無歧異**得知。

The background of the slide is decorated with various colorful circles and lines. In the top left, there's a green circle connected to a smaller white circle. Next to it is a yellow circle connected to a smaller white circle. To the right, there's a cyan circle connected to two smaller white circles. Further right, a large white circle is connected to a smaller cyan circle. In the bottom left, an orange circle is connected to a smaller white circle. In the bottom center, a blue circle is connected to a smaller white circle. In the bottom right, a cyan circle is connected to a smaller white circle, and a pink circle is connected to a smaller white circle. There are also several smaller, faint circles and lines scattered throughout the background.

第2章 新專利法相關規定

2-1 分割

立法目的: 申請人於初審核准審定後尚未公告前，如發現其發明內容有分割之必要，亦應使申請人有提出分割之機會。

分割申請應於下列各款之期間內為之：

- 一、原申請案再審查審定前。
- 二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。 新專§34

- ▶ 依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

專§34

注意事項

一、初審核准審定後提出分割申請時，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案分割申請，而不得自己核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割。

- ▶ 二、分割申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。此為得提起舉發之事由之一。
- 三、有關是否超出之判斷，係就原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項整體觀察，未超出其中之一即可。

2-2最後通知

立法目的:

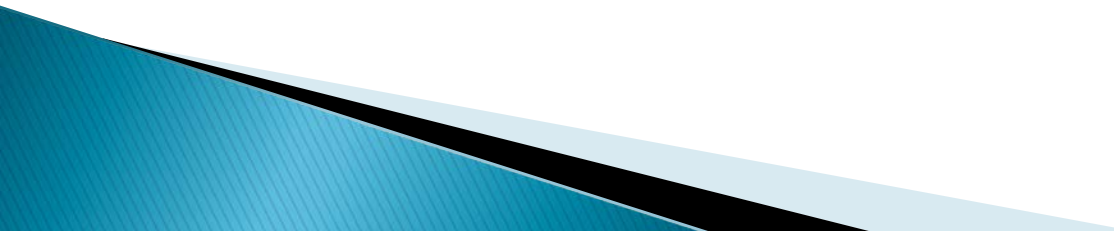
為避免申請人於智慧局就申請案已進行實體審查後，申請人仍一再變更其申請專利範圍，導致審查程序延宕，故申請人接獲最後通知後，僅能就已審查過之申請專利範圍進行申復或修正。

發給最後通知之態樣

一、專利專責機關就申請案如已依修正條文第四十六條第二項通知申請人申復後，認有必要時，得為最後通知。

「認有必要」係指因申請人修正而產生新的不准專利事由，須進一步申復或修正者。

二、原申請案或分割後之申請案，有下列情事之一，
專利專責機關得逕為最後通知：

- (一)對原申請案所為之通知，與分割後之申請案已通知之
內容相同者。
 - (二)對分割後之申請案所為之通知，與原申請案已通知之
內容相同者。
 - (三)對分割後之申請案所為之通知，與其他分割後之申請
案已通知之內容相同者。
- 

三、其他

另，經修正申請人已克服原先不准專利之事由，
惟發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，
申請人僅須對請求項作簡單修正即可者，亦得逕為
發給最後通知。

▶ 再審查得逕為最後通知之事項

申請案經審查發給最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修正，仍受第四十三條第四項各款規定之限制。
但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者，不在此限。

有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：

- (一)、再審查理由仍有不予專利之情事者。
- (二)、再審查時所為之修正，仍有不予專利之情事者。
- (三)、依前項規定所為之修正，違反第四十三條第四項各款規定者。

新專§49

經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

- (一)請求項之刪除。
- (二)申請專利範圍之減縮。
- (三)誤記之訂正。
- (四)不明瞭記載之釋明。

如違反規定者，智慧局將逕予審定，並於審定書中敘明不接受修正之事由，不單獨作成准駁之處分。

新專§43

例:

發明技術內容:

揭示一種殺微生物組成物，該組成物係在A化合物與所選定之殺微生物劑於特定組成比例範圍內才具協同作用。

Claim1. 一種殺微生物組成物，包含:

(1)A化合物；及

(2)至少一種殺微生物劑，該殺微生物劑選自B、C、D、E、F等，其中A與B的比例為1:13至1:53；B與C的比例為1:67至1:100；C與D的比例為1:30至1:50、1:250至1:300或1:600.....等。

經審查，**A**化合物及**C**化合物之組合並無不符專利三要件，故以所請發明不具單一性及不符記載要件通知申請人修正，修正後所請範圍如下：

claim 1.一種殺微生物組成物，包含：

(1)**A**化合物；及

(2)**B**化合物，

其中**A**與**B**的重量比為1:67至1:100。

claim 2.一種殺微生物組成物，包含：

(1)**A**化合物；及

(2)**C**化合物，

其中**A**與**C**的重量比為1:30至1:50、1:250至1:300或1:600。.....等。

EPO 准予專利之申請專利範圍

Claim 1. A microbicidal composition comprising:

- (1) A compound ; and
- (2) B Compound .

Claim 2. The composition of claim 1 comprising a weight ratio of A to B of from 1:0.5 to 1:267 .

Claim 3. The composition of claim 2 comprising a weight ratio of A to B of from 1:0.5 to 1:20 .

最後通知之解除

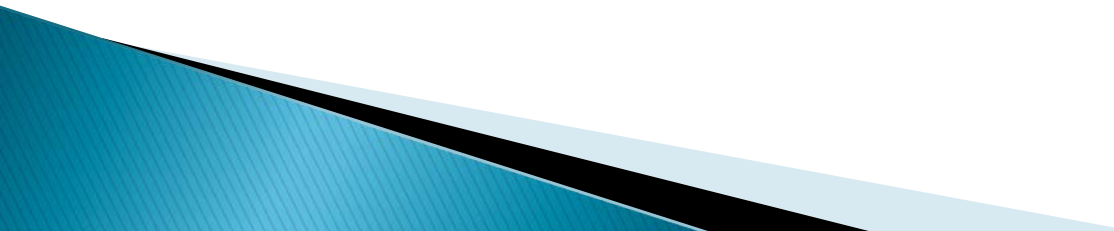
原則:申請案於初審因違反最後通知後之修正限制而為核駁審定，則申請人於再審查所提之修正，仍應受最後通知後之請求項修正限制。

例外:若經再審查審酌，初審所發之最後通知有所不當，則不得再課以申請專利範圍之修正限制，並在發給審查意見通知時，應一併敘明解除初審時發給最後通知之限制及作為審查依據之修正本。

2-3 初、再審核駁審定均須通知申請人申復

專利專責機關為核駁審定前，應通知申請人限期申復。

新專§46(II)



第三章 總結

初、再審相同處:

專利要件之判斷、修正之規定。

初、再審不相同處:

審查委員、核駁前須通知申復、行政救濟。

▶ 發明、新式樣

初審不予專利之審定：

申請人得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，依法請求再審查。

再審不予專利之審定：

申請人得於審定書送達之日起三十日內備具理由書，依法提起行政。

初審與再審異同

初審

申請

申請實體審查

補件期限規定

1.修正；

2.專利要件之判斷；

3.逐項審查(依群組)；

4.有不准之理由，
應通知申請人限期申復。

再審

申請再審查；

行政救濟

獨特性

共通處

獨特性

謝謝您的聆聽

請多指正!



- ▶ tel:02-23767677
- ▶ email:cf30082@tipo.gov.tw