

發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案修正 草案總說明

為便利專利申請人專利布局及專利商品化，經濟部智慧財產局(以下簡稱本局)於一百零四年三月二十三日公告「發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案」(以下簡稱本作業方案)，並自同年四月一日起開始受理申請人就發明專利申請案申請延緩實體審查。

依本作業方案之規定，發明專利申請案已受有審查意見通知或已審定、或已申請分割者，均不得申請延緩實體審查，故發明專利申請案經核駁審定而申請再審查者，無可申請延緩實體審查。為便利申請人進行專利布局及專利商品化，本次修正放寬申請案於再審查審查意見通知送達前，可申請延緩實體審查，同時刪除申請分割不得申請延緩實體審查之限制；並增列已申請優先審查者，為不得申請延緩實體審查之事由。

本局於一百零七年六月二十八日另公告「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案」，並自同年七月一日開始受理設計專利延緩實體審查之申請。考量前述二作業方案之規範目的相同，且其申請書應載明事項、撤回及續行審查日期之變更等申請程式相同或類似等情，為利外界參照運用，爰合併於同一作業方案予以規範，為全案修正，並修正名稱為「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」。

發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案修正草案對照表

修正名稱	現行名稱	說明
發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業 <u>要點</u>	發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案	按現行有關發明、設計專利申請案延緩實體審查之申請，係分別以「發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案」、「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案」規範之。然考量該二作業方案之規範目的相同，且其部分申請程式相同或類似等情，爰合併於同一作業方案予以規範，並基於現行作業方案性質為行政規則，為臻完善，修正名稱為「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」(以下簡稱本要點)。
修正規定	現行規定	說明
一、 <u>經濟部智慧財產局為辦理發明及設計專利申請案延緩實體審查及其再審查作業，特訂定本要點。</u>	一、緣由：考量專利申請人申請策略、專利布局及專利商品化時程，本局自104年4月1日起開始受理申請人申請延緩實體審查之申請。	明定本要點適用對象為發明專利申請案、設計專利申請案於實體審查及其再審查，得依本要點申請延緩實體審查。
二、 <u>發明專利申請案經申請實體審查，且有下列情事之一者，得申請延緩實體審查：</u> <u>(一)申請案於初審階段，第一次審查意見通知送達前。</u> <u>(二)申請案於再審查階段，第一次審查意見通知送達前。</u> 發明專利申請案有下列情事之一者，不適用前項規定： <u>(一)由第三人申請實體審查。</u> <u>(二)已申請優先審查、加速審查或專利審</u>	二、 <u>適用範圍：</u> <u>(一)發明專利申請案。</u> <u>(二)發明專利申請案具有下列情事之一者，不適用之：</u> 1. <u>該申請案已受有審查意見通知或已審定。</u> 2. <u>該申請案已提出分割之申請。</u> 3. <u>該申請案係由第三人提出之實體審查申請。</u> 4. <u>該申請案已提出加速審查(AEP)或專利審查高速公路(PPH)之申</u>	一、發明專利申請案依本要點申請延緩實體審查者，應於該申請案申請實體審查後為之；又依現行第二款第一目規定，發明專利申請案已受有審查意見通知者，不得申請延緩實體審查；另配合本次修正放寬發明專利申請案於再審查階段，或發明專利申請案提出分割案者，亦可申請延緩實體審查，爰修正現行第二點規定，於第一項明定發明專利申請案得申請延緩實體審查之情形。

查高速公路。 (三)自申請案之申請日起已逾三年。	請。 三、申請延緩審查時點：申請延緩實體審查，應於申請實體審查同時或嗣後為之，但不得晚於申請日後3年。該申請案有主張優先權者，前述期間以向我國提出之申請日為準。	二、第二項明定發明專利申請案不適用第一項規定之情形。其中第一款及第二款為現行第二款第三目及第四目酌為文字修正後移列，另考量專利法第四十條所定之優先審查，其性質與加速審查相近，爰於第二款增列已申請優先審查者，為不得申請延緩實體審查之事由；第三款由現行第三點修正後移列，明定自申請案之申請日起已逾三年不適用之，本款所稱申請案之申請日，係指專利法第二十五條第二項及第三項規定之申請日，與優先權主張無涉，併予說明。
三、設計專利申請案有下列情事之一者，得申請延緩實體審查： (一)申請案於初審階段，第一次審查意見通知送達前。 (二)申請案於再審查階段，第一次審查意見通知送達前。 設計專利申請案有下列情事之一者，不適用前項規定： (一)已申請加速審查。 (二)自申請案之申請日起已逾一年。		一、本點新增。 二、第一項明定設計專利申請延緩實體審查之時點。由於設計專利申請案文件齊備後即進行實體審查，無待提出「實體審查」之申請，爰本點第一項規定設計專利申請案未受有初、再審階段之審查意見通知者，得申請延緩實體審查。 三、第二項明定設計專利申請案不適用延緩實體審查之情形，包括已申請加速審查、或自申請案之申請日起已逾一年者，均不適用之，爰明定第一款及第二款。
四、申請延緩實體審查，應備具申請書，載明下列事項： (一)專利申請案號。 (二)申請人姓名或名稱。	四、申請程序 (一)申請人應以書面提出延緩實體審查之申請，並敘明下列事項(書表格式及須知請參考附件)：	一、第一項明定延緩實體審查申請書應載明事項，為現行第一款修正後移列；第一款之附件，屬申請書表，宜參考其他專利申請書表，以公告

(三)委任代理人者，其代理人姓名。 (四)續行實體審查之年、月、日。 前項第四款續行實體審查之日期，於發明專利，限於自申請案之申請日起三年內；於設計專利，限於自申請案之申請日起一年內。	1.專利申請案號。 2.申請人姓名或名稱。 3.委任代理人者，其代理人姓名及事務所。 4.續行實體審查之日期。 (二)費用：免繳。	方式較為彈性便利，爰刪除之。第三款刪除有關「代理人事務所」之記載，以符現行實務；第四款酌修為「續行實體審查之年、月、日」，例如「於一百十三年七月一日續行實體審查」，不得僅敘明「於申請日二年後續行實體審查」、「暫停實體審查五個月」等文字。 二、現行第二款規費之收取須以法律或法規命令定之，本點規定費用免繳，即無須規定，爰予刪除。 三、第二項明定發明專利續行實體審查之日期及其限制，為現行第五點第一款及第二款修正後移列；同項後段增訂設計專利續行實體審查之日期及其限制。
五、申請人得撤回延緩實體審查之申請。但撤回申請後，不得再為申請延緩實體審查。 申請人申請延緩實體審查後，得變更續行實體審查日期。但變更後之日期，應符合前點第二項規定。	六、注意事項 (一)申請延緩實體審查，不影響公開日期。 (二)申請人得撤回延緩實體審查之申請，但撤回申請後，不得再為申請。 (三)申請人申請延緩實體審查後，得變更續行實體審查日期，但變更後之日期，不得逾越第六點第(一)項之規定。	一、點次變更。 二、第一項明定延緩實體審查申請之撤回及其撤回之效果，現行第六點第二款移列為第一項。申請人於初審階段撤回延緩實體審查申請，其於再審查階段即不得申請延緩審查，併予說明。 三、第二項明定申請人變更續行實體審查日期之限制，現行第六點第三款修正後移列為第二項。
六、續行實體審查日期屆至，該申請案將排入同年度申請案件之序列，依序審查。	五、續行實體審查 (一)申請人應敘明續行實體審查之特定日期，且此特定日期限於在申請日後3年之內。 (二)申請人敘明指定續	現行第五點第一款及第二款規定，修正後已移列為第四點第一項第四款及第二項，爰予刪除。現行規定第三款酌為文字修正後移列為本點。

	<u>行實體審查之日期時，應載明該特定日期，如「於105年6月1日續行實體審查」，不得僅敘明「於申請日2年後續行實體審查」、「暫停實體審查5個月」等文字。</u> <u>(三)續行實體審查日期</u>屆至，該申請案將排入同年度申請案件之序列，依序審查。	
七、申請延緩實體審查之發明專利申請案，不影響公開日期；其早期公開之作業，依原程序處理。		一、<u>本點新增。</u> 二、本點明定發明專利申請案申請延緩實體審查，不影響該申請案之早期公開作業程序，現行第六點第一款修正後移列為本點。

第四點附件(修正後)-

(刪除)

修正說明：修正理由同修正規定第四點說明一。

第四點附件(修正前)-

發明專利申請延緩實體審查申請書

(※記號部分請勿填寫)

申請案號：

※案 由： 24404

一、申請人：(共 人)(多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

(第 1 申請人)

國 籍：☐中華民國 ☐大陸地區(☐大陸、☐香港、☐澳門)

☐外國籍：_____

身分種類：☐自然人 ☐法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Family
name

Given
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

☐註記此申請人為應受送達人

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

姓名：(蓋章)

ID：

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

二、續行實體審查之日期： 年 月 日。(限於申請日後3年之內)

發明專利申請延緩實體審查申請須知

一、適用範圍：

(一) 發明專利申請案。

(二) 具有下列情事之一者，不適用之：

1. 該申請案已受有審查意見通知或已審定。
2. 該申請案已提出分割之申請。
3. 該申請案係由第三人提出之實體審查申請。
4. 該申請案已提出加速審查(AEP)或專利審查高速公路(PPH)之申請。

二、申請延緩審查時點：申請延緩發明實體審查，應於申請發明專利實體審查同時或嗣後為之。

三、申請延緩審查期間：自申請案申請日起算 3 年內為之。該申請案有主張優先權者，其起算日以向我國提出之申請日為準。

四、申請人應敘明續行實體審查之日期，如「於 105 年 6 月 1 日續行實體審查」，不得僅敘明「於申請日 2 年後續行實體審查」、「暫停實體審查 5 個月」等文字；且此特定日期限於在申請日後 3 年之內。

五、申請人應簽名或蓋章，如有委任代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章。申請人指定送達代收人者，申請人仍應簽名或蓋章。

六、申請書請使用正體中文填寫，並以墨色打字或印刷。

七、申請書中方格□部分，請填表人自行選用，若有方格□所述內容，請於方格□內為標記。

八、申請書※部分，填表人不必填寫。

九、請填寫發明專利申請案號。

十、申請人應填寫姓名或名稱、ID、住居所或營業所、國籍；如為法人、機關、學校者，並應填寫代表人姓名。填寫外國公司之中文名稱，請於名稱前加註國別名，例如：美商 XXX 股份有限公司、日商 XXX 有限公司、英屬開曼群島商 XXX 公司等等。大陸地區公司之中文名

稱，請於名稱前加註「大陸商」；香港地區公司之中文名稱，請於名稱前加註「香港商」；澳門地區公司之中文名稱，請於名稱前加註「澳門商」。

ID 欄，請依申請人身分種類填寫：

- (一) 如為本國自然人者，請填寫其國民身分證統一編號。
- (二) 如為本國公司、財團法人、機關、學校者，請填寫其統一編號（扣繳編號）。
- (三) 如為外國人者，由本局統一編給識別碼。

十一、有多位申請人時，請自行編號依序填寫，如未委任代理人或指定送達代收人，請指定其中一人為應受送達人，如未指定者，以第一順序申請人為應受送達人。

十二、本案有委任代理人者，請填寫代理人姓名等資料，並簽名或蓋章。證書字號欄位，請代理人就所具備專利代理資格填寫，例如專利師證書字號、專利代理人證書字號或律師證書字號。有多位代理人時，請自行編號依序填寫（不得超過 3 人）。本案如有指定送達代收人者，得以本欄依實際情事修改填寫。