

「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」答客問

1. 本要點是否取代智慧財產局之前公告之「發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案」及「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案」？

答：有關發明、設計專利申請案延緩實體審查之申請，此前相關規範分別為 104 年 3 月 23 日公告之「發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案」（同年 4 月 1 日開始受理申請）及 107 年 6 月 28 日公告之「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案¹」（同年 7 月 1 日開始受理申請）。由於考量兩作業方案之規範目的相同，且申請程序也相似，因此，本次係修正「發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案」，並納入設計專利申請案申請延緩實體審查相關規定，爰修正名稱為「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」）；本要點生效後，「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案」，不再適用。

2. 本次修正要點之主要重點為何？

答：本次修正之主要重點包含：

- (1) 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。
- (2) 刪除申請分割不得申請延緩實體審查之限制，即申請案已有提出分割申請者，仍得申請延緩實體審查。
- (3) 另考量優先審查與其他加速審查情事之性質相近，增列發明專利申請案已申請優先審查者，亦屬不得申請延緩實體審查之事由。

3. 可申請延緩實體審查之時點為何？

答：

- (1) 就發明而言，於初審階段，應於申請發明專利實體審查起至第一次審查意見通知送達前為之；於再審查階段，應於再審查第一次審查意見通知送達前為之。
- (2) 就設計而言，於初審階段，應於申請設計專利起至第一次審查意見通知送達前為之；於再審查階段，應於再審查第一次審查意見通知送達前為之。

¹ 「設計專利申請案申請延緩實體審查作業方案」係於 107 年 6 月 28 日公告，另於 112 年 9 月 1 日修正該方案，將原受理延緩審查期間由「優先權日起算一年內」修正為「申請日起算一年內」。

4. 可申請延緩實體審查的期間為何？

答：就發明而言，限於申請案之申請日起算 3 年內；就設計而言，限於申請案之申請日起算 1 年內。無論是發明或設計專利申請案，皆不因其是否主張優先權而影響申請延緩實體審查期間之起算日。

5. 可否在提出專利申請案實體審查或再審查請求的同時，申請延緩實體審查？

答：可以。申請人可在申請實體審查或再審查的同時，一併提出延緩實體審查之申請（請一併參考問題 3 之回答）。

6. 發明專利申請案申請延緩實體審查，有哪些條件限制？

答：申請發明專利申請案，若有以下任一情事，不得申請延緩實體審查：

- (1) 由第三人申請實體審查。
- (2) 已申請優先審查、加速審查或專利審查高速公路。
- (3) 自申請案之申請日起已逾 3 年。

7. 設計專利申請案申請延緩實體審查，有哪些條件限制？

答：申請設計專利申請案，若有以下任一情事，不得申請延緩實體審查：

- (1) 已申請加速審查。
- (2) 自申請案之申請日起已逾 1 年。

8. 非發明及設計專利申請人，是否可對該申請案申請延緩實體審查？

答：不可以。僅有專利申請案之申請人，才可以申請延緩實體審查。

9. 申請延緩實體審查是否需要另外繳納規費？

答：無須繳交任何費用。

10. 智慧財產局是否有提供申請書表，以供申請人申請延緩實體審查？

答：有。可參考本局網站有關「申請表單」(<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-712-101.html>) 或「電子申請」(<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-715-101.html>) 的網頁資料。

11. 申請延緩實體審查之書表，如何記載續行實體審查之時間？

答：應載明續行實體審查之年、月、日，例如「於 115 年 6 月 1 日續行實體審查」，但不可以僅敘明「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。另請注意，續行實體審查的時間僅限於可申請延緩實體

審查的期間（發明為申請日起算 3 年內，設計為申請日起算 1 年內）。

12. 延緩實體審查之期間到期後，該申請案續行實體審查的排程為何？

答：申請延緩實體審查之案件於延緩審查期間到期後，該申請案將排入同年度申請案件的序列中，依順序進行審查。

13. 申請人是否可以變更續行實體審查日期？

答：可以。申請人申請延緩實體審查後，可以變更續行實體審查日期；但變更後之日期，仍應符合有關續行實體審查時間之記載規定，例如記載「於 15 年 6 月 1 日續行實體審查」（請一併參考問題 11 之回答）。

14. 申請人得否撤回延緩實體審查之申請？

答：可以。經提出延緩實體審查之申請後，申請人可來函撤回該申請；但考量重複申請延緩實體審查之行為，將會造成本局相關程序作業之複雜化，不利延緩實體審查申請案期程管控且增加行政成本負荷，所以在撤回申請後，無論是在初審階段還是再審查階段，該發明或設計申請案即不得重複申請延緩實體審查。例如：申請人在初審階段撤回申請後，即使是再審查階段，也不得再申請延緩實體審查。

15. 申請延緩實體審查之發明專利申請案，是否會影響早期公開作業？

答：不會。申請延緩實體審查之發明專利申請案，不會影響 18 個月早期公開作業程序。