

2013 年專利新法 修正重點精華及貴客戶注意事項

1. 修正優惠期之適用範圍並增訂其事由 (§ 22 & 122)
2. 增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定 (§ 25, 44, 67, 106, 110, 125, 133, 139 & 145)
3. 刪除新案申請需附具申請權證明書之規定
4. 放寬檢送優先權證明文件之期限及導入回復主張優先權之機制 (§ 29, 120 & 142)
5. 放寬主動修正期間及增訂最後通知制度 (§ 43)
6. 分割 (§ 34)
7. 設計專利 (§ 121, 127 & 129)
8. 專利權之復權 (§ 52 & 70)
9. 舉發
10. 生物材料 (§ 27)
11. 第 3 人陳述意見 (細則 39)

-
1. 修正優惠期之適用範圍並增訂其事由 (§ 22 & 122) :
 - * 優惠期之適用範圍由現行僅及於新穎性，擴大為包含新穎性及進步性 (設計專利者為創作性)
 - * 增訂因刊物發表亦可主張優惠期
 2. 增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定 (§ 25, 44, 67, 106, 110, 125, 133, 139 & 145) :
 - * 明訂以外文本提出申請者，其外文本不得修正，並配套引進誤譯訂正制度之規定；訂定外文本外文種類之限定及其應載明事項之辦法
 3. 刪除新案申請需附具申請權證明書之規定 :
 - * 新法實施後 (2013-01-01), (1) 新申請案或 (2) 新法實施之前已申請但補文 6 個月期限落在新法生效日後，不需再呈送申請權證明書。
 4. 放寬檢送優先權證明文件之期限及導入回復主張優先權之機制 (§ 29, 120 & 142) :
 - * 優先權證明文件之法定補正期限，由現行申請日起 4 個月內補正，修正為「自最早之優先權日起，16 個月內(發明/新型) 或 10 個月內(設計)補正」*[刪除現行實務: 得於發法定期限內先行檢送傳真本/影本，再於指定期限內補送正本之作法]*
 - * 對於申請人未於申請同時聲明主張優先權者，如申請人非因故意時，可於最早優先權日後 16 個月內(發明/新型) 或 10 個月內(設計)，提出回復優先權之申請
 5. 放寬主動修正期間及增訂最後通知制度 (§ 43) :
 - * 收 1st OA 前均得主動提出修正，收到 OA 後僅得依指定期限提出修正
 - * 收到最後通知後申請專利範圍修正有限制：請求項僅得刪除、減縮；因誤記之訂正或對不明瞭記載之釋明

6. **分割 (§ 34)**：放寬發明專利分割申請時點限制，准予申請人於發明初審核准審定書送達的 30 日內，提出分割申請。
 - * 僅得於原申請案說明書中記載之技術內容申請分割
 - * 不得從已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

7. **設計專利 (§ 121, 127 & 129)**：開放「部分設計」、電腦圖像及使用者圖形介面設計 (Icons & GUI)、「成組物品」設計之申請；新增衍生設計制度，並廢止聯合新式樣制度。
 - * 新法實施日起 3 個月內，可將尚未審定之新式樣改為「部分設計」。
 - * 新法實施日起 3 個月內，可將尚未審定之「聯合新式樣」改為「衍生設計」。

8. **專利權之復權 (§ 52 & 70)**：針對專利權利人非因故意，未依時繳納證書費或專利年費而導致喪失專利權者，可申請回復專利權。
 - * 遲誤繳納證書費及第 1 年年費者：
 - 於原 3 個月繳費期滿後 6 個月內申請復權。
 - 繳納證書費及 2 倍第 1 年年費。
 - * 遲誤繳納第 2 年以後之年費者：
 - 於 6 個月補繳期限屆滿後 1 年內申請復權。
 - 繳納 3 倍專利年費。

9. **舉發**：專利權有二以上之請求項者，得就部份請求項提起舉發
 - * 提起舉發，可以就同一專利案之不同技術請求舉發，不一定要全案舉發
 - * 新法實施前已提出之舉發案—仍應就全部請求項審查
 - * 不得變更或追加請求項

10. **生物材料 (§ 27)**
 - * 改採寄存證明與存活證明合一制度
 - * 延長檢送寄存證明文件之期間(申請人提出寄存證明文件之法定期間由 3 個月修正延長為 4 個月或優先權日後 16 個月)
 - * 刪除申請書上應載明寄存資料之必要
 - * 增訂國際相互承認寄存效力之規定

11. **第 3 人陳述意見 (細則 39)**
 - * 發明專利申請案公開後至審定前，任何人認為該發明應不予專利時，得附具理由及相關證明文件向 IPO 陳述意見