

(中譯文)

2021年2月26日

中華民國 經濟部智慧財產局 敬啟

一般社團法人日本智慧財產協會
常務理事長 松本 宗久

針對「專利法部分條文修正草案」之意見

經濟部智慧財產局鈞鑒

我們為日本智慧財產協會，為1938年於日本設立之智慧財產權相關之民間組織，會員共1332家企業（截至2021年2月3日，其中包含日本主要企業約960家），針對全球之智慧財產制度、及其實務上之精進，對相關各方提出各類建言。

此次，本會針對於2020年12月30日公告之「專利法部分條文修正草案」，對其進行了詳細的研究，謹將本會意見整理如附件所示，敬請貴局惠予參酌。

對本會本次所提出之建言之背景、理由等，本會非常樂意進一步說明，若有需要，敬請來函賜知。

附件：針對「專利法部分條文修正草案」之意見

聯絡資訊：
一般社團法人日本智慧財產協會
事務局長 志村 勇
聯絡人 古谷 真帆
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：furuya@jipa.or.jp

針對「專利法部分條文修正草案」之意見

針對本次修正要點，日本智慧財產協會謹陳述意見如下。

• 專利法第三十四條第二項

修正後之「複審」與現行之「再審查」皆為對於核駁審定之救濟手段，於現行制度之「再審查」中有可進行分割申請之機會，然而於修正草案之「複審」中並沒有可進行分割申請之機會。

因此，為了使可進行分割申請之期間不被縮短，希望於修正後之制度中第三十四條第二項第一款及第二款以如下之方式規定「複審」中亦可進行分割申請。

『1. 原申請案審定前及複審案審議決定前

2. 原申請案核准審定書、前置審查核准審定書、複審案核准決定書送達後三個月內。』

此外，即使不允許於「複審」階段進行分割申請，希望至少能在於第三十四條第二項第二款中，以如以下方式，規定在核駁審定後亦可進行分割申請，其期間與收到核准審定書後之情形相同（或者，於收到核駁審定書之情形下，與可依照第六十六條之八之第一項之申請複審之期間相同），而不區分審定書之種類，以補償可進行分割申請之期間，。

『2. 原申請案審定書送達後三個月內。』

• 第六十六條之一

在修正草案之內容中，根據第六十六條之一第二項第二款及第六十六條之十二，發明專利權期間之延長申請案係於複審中進行最初之審議，並無一般申請案般於複審階段前之審查制度，故相較於一般申請案，其審查次數少了一次。

因此，希望就發明專利權期間之延長申請案，亦設立與一般申請案同樣之審查制度，規定若「發明專利權期間之延長申請案」之審查被核駁，可對該核駁審定進一步提出複審請求等，以確保具有與一般申請案同樣的審查次數。

• 第六十六條之八之第一項

現行之「再審查」中，於申請再審查後，允許於一定期間內補充再審查理由（審查基準第一篇第十二章第3節）

於修正後之「複審」中，希望於制度上允許在申請複審後可於一定期間

內補充複審理由，以確保可有相當之準備時間。

此外，希望將申請複審之期間由修正草案之二個月改為至少三個月，以補償申請人（至少外國申請人）之準備時間。

• 第六十六條之十二

希望刪除「但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之」之規定，或者導入即便在專利權期間屆滿前六個月內亦可提出之程序等，使專利權人在專利權期間屆滿前六個月內亦有申請延長專利權期間之機會。