

各國專利申請制度介紹（上）

林素華、林志青、蘇建太、王蕙瑜、楊文嘉¹

壹、前言

近年來，隨著世界各國之經貿合作更加緊密，各大企業所研究開發之新技術與新產品不再僅著重本國市場，更放眼全球市場。但自家企業重要的新技術及新產品如何能在海外亦獲得智慧財產權保護，在主要市場國家之專利布局即成為產品銷售戰略中重要的一環。本文將針對美國、中國、歐洲聯盟（以下簡稱「歐盟」）及日本等各主要國家之專利申請制度進行概述。

貳、美國專利申請制度

一、前言

美國的科技發展蓬勃，且各類市場需求廣闊，故為國內各大企業的兵家必爭之地。因此，愈來愈多人想申請美國專利，以求得到完善的保護。以下將對美國專利申請流程進行概述，期能為國內申請人帶來實質幫助。

二、申請程序

首先，有關提出美國專利申請之幾項相關規定²，35 U.S.C. 111(a)規定，專利申請必需包含35 U.S.C. 112所規範之說明書、35 U.S.C. 113所規範之必要圖式、35 U.S.C. 115所規範之宣誓書（Oath/Declaration）、以及官方規費。37 C.F.R. 53(b)中提到，若要取得申請日，至少

1 林素華：現任三達智慧財產權事務所合夥人，專利師及電子技師，美國專利代理人考試及格，國立台灣大學電機系學士，國立台灣大學電機所碩士，美國富蘭克林皮爾斯法律中心（Franklin Pierce Law Center）智慧財產權碩士。

林志青：現任台灣仕誠國際專利事務所專利師及專利代理人，美國紐約州立大學（SUNY）賓漢頓分校電機研究所碩士。

蘇建太：現任兆里國際專利商標事務所執行長，專利師及專利代理人，國立臺灣大學化學系學士，美國紐約州水牛城大學化學研究所碩士。

王蕙瑜：現任華寶通訊股份有限公司專利師，中華民國97年專利師專技高考及格，國立台灣大學生命科學系學士，國立台灣大學分子與細胞生物學研究所碩士。

楊文嘉：現任理律法律事務所專利師，中華民國97年專利師專技高考及格，國立陽明大學生命科學系學士，國立陽明大學生物化學暨分子生物學研究所碩士。

2 其相關法條為35 U.S.C. 111-118、37 C.F.R. 1.51 et seq.（申請）、37 C.F.R. 1.63 et seq.（宣誓書）、37 C.F.R. 1.71 et seq.（說明書）、37 C.F.R. 1.81 et seq.（圖式）。其中“35 U.S.C.”指美國聯邦法典（U.S. Code）第35篇，亦即為美國專利法，“37 C.F.R.”為美國專利法施行細則（Code of Federal Regulation）。

要提出說明書、至少一個請求項與任何必要圖式。而37 C.F.R. 52更提到了可以使用非英文本進行申請，然而其後必需補上翻譯本。

宣誓書必需由發明人所簽名，並且陳述其為原始發明人，且已經讀過並且瞭解申請案之內容，並且遵守了揭露義務（**duty to disclose**）。申請時申請人可以自行申請，或是指定已註冊之專利代理人或專利律師來進行申請³。

關於專利申請，申請人尚可選擇申請臨時申請案（**Provisional Patent Application**）。35 U.S.C. 111(b)規範了臨時申請案應該包含35 U.S.C. 112第一段所規範之說明書，以及35 U.S.C. 113所規範之必要圖式。說明書及圖式齊備後即可取得申請日。臨時申請案並不要求提出申請專利範圍，且也不需要宣誓書，而官方規費亦可後補。

申請臨時申請案的好處是，可以較早取得申請日，而且臨時申請案的申請日並不會作為後來正式申請案（**Non-provisional Application**）之專利權期間計算的起始日。由於不需提交申請專利範圍，而且不需提交宣誓書，故可以較快速地提出申請，而且費用也比提出正式申請案的申請還低。雖然臨時申請案可以取得較早的申請日，然而臨時申請案是不會被審查也不會獲准專利的。申請人仍必需於12個月內提出正式申請案的申請，才能使申請案進入審查程序。

若後申請案為延續案（**Continuation Application**）、分割案（**Divisional Application**）或部份延續案（**Continuation-In-Part Application**），申請時可以主張先前申請之正式申請案（母案）的優先權⁴。後申請案必需於母案未決（**pendency**）的期間內提出。此外，延續案或分割案與母案之間至少要有一位共同發明人，且後申請案必需參照（**reference**）至母案。延續案與分割案均不可以加入新事項（**new matter**），部份延續案雖然可以加入新事項，然只有母案有揭露的部份才能主張母案的優先權。

提出專利申請後，申請人可能會收到審查委員寄出之請發明人、專利代理人、或受讓人提供相關資訊之要求（**requirement for information**）⁵，所要求的資訊為讓官方可以進行適當的審查之合理必需的資訊。不過此項要求實務上是比較少見的。

之後，申請人可能會收到官方發出的限制性選擇的要求（**Restriction Requirement**），這是由於35 U.S.C. 121規定了，若一個申請案主張了兩個或兩個以上的獨立且有區別的（**independent and distinct**）發明的話，則官方可以要求申請人限制成一個發明。回覆此限制性選擇的要求時，申請人通常必需選擇一組請求項，以讓審查委員繼續進行審查⁶。

3 37 C.F.R. 1.31, 1.32.

4 其相關法條為35 U.S.C. 120, 121, 37 C.F.R. 1.53(b), 1.78.

5 37 C.F.R. 105.

於第一次官方意見（**First Office Action**）之前，申請人可以向官方提出初步修正（**Preliminary Amendment**）⁷。若於申請日後三個月內提出的話，此初步修正會被接受。若此初步修正不適當地影響到審查委員對於第一次官方意見的準備的話，則此初步修正可能不會被接受。

之後，申請人將收到官方發出的第一次官方意見（**First Office Action**）⁸。常見的核駁理由包括：新穎性（**Novelty**）與喪失取得專利權之規定之**35 U.S.C. 102**的核駁，非顯而易見性（**Nonobviousness**）之**35 U.S.C. 103**的核駁，違反**35 U.S.C. 112**第一段之應書面描述（**Written Description**）之規定，或無法據以實施（**Enablement**）之核駁，**35 U.S.C. 112**第二段之定義不清（**Indefiniteness**）之核駁，違反**35 U.S.C. 101**之可專利之標的（**Patentable Subject Matter**）之規定的核駁、或重複專利（**Double Patenting**）之核駁等等。

於官方意見書中，申請人將被告知任何被駁回（**reject**）或反對（**object**）的請求項，以及被駁回或反對之理由⁹。不具可專利性的請求項將會被駁回¹⁰。

於第一次官方意見之後，申請人可以要求進行審查委員之面詢（**Examiner Interview**）。此面詢可以為面對面進行，亦可透過電話面詢。藉由面詢，申請人可以更瞭解審查委員的想法，也可以讓審查委員更瞭解本發明，以給予本發明更正面的評價。之後要以書面回覆（**Reply**）來進行答辯時，面詢的結果也有助於答辯策略之擬定。而且，面詢也可以減少不必要的禁反言（**File Wrapper Estoppel**）的產生。

針對官方意見，申請人必須以書面的方式回覆此官方意見並且要求重新考量（**request reconsideration**）¹¹。於此回覆中，申請人必須指出審查委員於官方意見書中之錯誤，申請人必須對所有的駁回理由或反對理由做回覆，且申請人必須指出他所相信之請求項具有可專利性的理由。申請人可以對申請案進行修改（**amendment**），並說明這樣修改如何克服核駁理由。

提出回覆的法定期限為6個月¹²。然USPTO可以要求申請人於縮短的法定期限（**shortened statutory period**）內回覆¹³。一般而言，官方意見的縮短的法定期限多半為3個月。申請人可以藉由繳交延期費來延長回覆的期限，然延期後的期限不可超過法定之6個月期限¹⁴。

6 其相關法條為**35 U.S.C. 121, 37 C.F.R. 1.141-1.146**.

7 **37 C.F.R. 1.115**.

8 其相關法條為**35 U.S.C. 101, 102, 103, 112, 131, 132, 37 C.F.R. 1.104**.

9 **35 U.S.C. 132**.

10 **37 C.F.R. 1.104 (c)**.

11 **37 C.F.R. 1.111**.

12 **35 U.S.C. 133**.

13 **37 C.F.R. 1.134**.

14 **37 C.F.R. 1.136**.

申請人針對官方意見回覆之後，接下來的官方意見有可能就會是最終審定（**Final Office Action**）。於最終審定之後，申請人可以刪除請求項，或是依照官方意見書之要求來修改請求項¹⁵。

若申請人針對最終審定提出答辯且沒有提出延續審查的要求（**Request for Continued Examination, RCE**），而且所提出之答辯無法讓申請案核准時，審查委員會發出諮商性意見（**Advisory Action**）。諮商性意見會告知申請人所曾進行之任何請求項之修改的狀態，及申請人之答辯理由的結果。

一般於最終審定之官方意見書的結語中，可以看到這段文字：“In the event a first reply is filed within TWO MONTHS of the mailing date of this final action and the advisory action is not mailed until after the end of the THREE-MONTH shortened statutory period, then the shortened statutory period will expired on the date the advisory action is mailed, and any extension fee pursuant to 37 CFR 1.136(a) will be calculated from the mailing date of the advisory action...”；亦即，若申請人於兩個月內提出第一次回覆，且諮商性意見沒有於三個月的縮短的法定期限內寄出的話，則任何所需要繳交的延遲費的日期計算將由諮商性意見的郵寄日起算。舉例來說，假設三個月的縮短的法定期限為2010年6月1日，申請人於2010年5月1日前即提出第一次回覆，而諮商性意見係於2010年7月15日發出的話，若申請人於2010年8月1日提出第二次回覆，或提出**RCE**，則只需繳交一個月的延遲費。與申請人未於兩個月內提出第一次回覆，而於2010年8月1日提出**RCE**的情況相較，後者則必需繳交二個月的延遲費。

因此，於接收到最終審定後，若能於二個月內提出回覆，則申請人可預期能於6個月法定期限前收到諮商性意見。如果申請人於諮商性意見郵寄日一個月內進行下一步動作（於6個月法定期限前提出**RCE**或上訴）的話，則申請人僅需繳交一個月的延遲費。

於收到最終審定之後之6個月法定期限到期之前，申請人至少要提出下列三者之一，以避免申請案被放棄（**abandonment**）：1.提出修改或宣誓書（**affidavit**）以使本案處於核准狀態；2.提出上訴通知書（**Notice of Appeal**）；3.提出**RCE**。**RCE**的提出可使申請案重新被審查。然提出此要求時，必需繳交規費，並且必需於繳交領證費（**pay issue fee**）、申請案放棄、及提出上訴通知書三者中最早者之前提出¹⁶。

若所有的請求項均可被核准，則官方會發出核准通知（**Notice of Allowance**），申請人必需於三個月內繳交領證費¹⁷。一般約繳費後1至4個月，官方會核准發證（**Issue**）。

¹⁵ 37 C.F.R. 1.116.

¹⁶ 37 C.F.R. 1.114.

¹⁷ 其相關法條為35 U.S.C. 151及37 C.F.R. 1.311.

茲補充說明其他幾點跟美國專利申請相關之事項如下。與申請案之申請過程（**filing and prosecution**）相關的每個個體，均有向官方揭露與此案之可專利性重要相關（**material to patentability**）之資訊的義務¹⁸。上述之個體包括發明人、此申請案相關之專利代理人與其他相關參與者。除非請求項被刪除（**cancelled**）或暫時撤回（**withdrawn**），或是申請案已經放棄，對於每個未決（**pending**）的請求項，這項義務都一直存在。若沒有滿足此義務，則將來法院可能會認為其有不公正行為（**inequitable conduct**）之情事，而使該申請案的所有請求項皆不可執行（**unenforceable**）¹⁹。

與其他國家較為不同的是，**35 U.S.C. 112**第一段規定了說明書必需揭露最佳模式（**Best Mode**）。申請人必需揭露申請人所認為之實施所請求保護之發明的最佳模式。然僅需揭露申請人於申請日前所知悉的最佳模式，且不需於說明書中指明哪一個為最佳模式。

於專利申請案核准發證之後，若申請人或其他任何人對於該專利的任一申請專利範圍的有效性有疑問時，可向官方提出有關證據並附具費用進行再審查請求（**Reexamination Request**）。

此外，申請人亦可申請再發證（**Reissue**）來更正一些錯誤。常見的申請再發證的情況為：**(1)**申請專利範圍太小或太大；**(2)**揭露書包含一些錯誤；**(3)**申請人沒有主張、或錯誤地主張國外優先權；及**(4)**申請人沒有參照（**make reference**）、或錯誤地參照先前的相關申請案（**copending application**）²⁰。專利核准後的兩年內提出的再發證的申請才可以擴大申請專利範圍²¹。

本文已粗淺地介紹了一些申請美國專利時較常遇到的程序如上，希望本文對於國人理解繁複的美國專利申請流程時能夠提供上些許的幫助。

參、中國專利申請制度

一、前言

中國大陸專利法最早頒布於**1984年3月12日**，至今已走過了整整**25年**，期間共經歷了三次大幅度修改，分別於**1992年9月4日**進行第一次修正，**2000年8月25日**進行第二次修正，以及**2008年12月27日**進行第三次修正。

其中在**1992年**第一次修改專利法時，最主要目的係在於落實中美兩國達成的知識產權協

18 37 C.F.R. 1.56, 1.97, 1.98.

19 J. P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553, 1561 (Fed. Cir.1984).

20 35 U.S.C. 251, MPEP 1402.

21 37 C.F.R. 1.173.

議備忘錄中之共識；而在2000年第二次修改時，則係在於針對進一步完善社會主義市場經濟體制，並順應加入世界貿易組織（WTO）的要求而所作修改。

至於現行2008年版本之專利法為第三次修改者，主要目的可參照國家知識產權局條法司司長尹新天介紹專利法修改內容：「過去的修改要麼是學習，要麼是為了適應一些形勢的需要，而本次修改，完全是根據我們自己實踐的體會，根據我們自己的需要，而對專利法主動作出的一次修改，是聽取意見最充分的一次修改²²」。易言之，現行中國專利法對於整體專利制度已修正與國際接軌，並符合中國國情需要而得。

二、專利種類簡介

根據中國專利法第2條明定「本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計」，至於所稱之發明創造，係呼應第1條²³所定義之立法本意。由此可知，中國專利種類與大部分國家相同皆具有發明、實用新型和外觀設計。而根據不同專利之審查制度，發明為請求實質審查制度，根據專利法第35條之規定，發明專利申請自申請日起三年內，國務院專利行政部門可以根據申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質審查；申請人無正當理由逾期不請求實質審查的，該申請即被視為撤回。此外，根據同條第2項之規定，國務院專利行政部門認為必要的時候，可以自行對發明專利申請進行實質審查。

至於實用新型和外觀設計專利申請，根據其專利法之規定係皆採行形式審查之制度²⁴，若經專利行政部門初步審查沒有發現駁回理由的，係由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。

對於發明、實用新型和外觀設計之保護年限，分別為發明係自申請日起算20年，而實用新型和外觀設計係自申請日起算10年。

三、國際優先權及本國優先權之規定

根據巴黎公約第4條意旨可知，任何人於任一同盟國家依法申請專利、或申請新型或新式樣、或商標註冊者，其本人或其權益繼受人，於法定期間內向另一同盟國家申請時，得享有優先權。因此根據中國專利法第29條，若申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，可主張優先權以維申請人之權益，其主張前提要件需為具有該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則來認定。至於台灣與中國目前仍互不承認優先權，因此在申請專利之時程上仍需多加注意。

22 <http://www.cnec.com/tech/ShowArticle.asp?key=100070100>

23 中國專利法第1條：為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。

24 中國專利法第40條。

根據中國專利法第29條第2項，其揭露了本國優先權之規範意旨，該項明定了申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。惟若自先申請案申請日之次日起已逾12個月者、先申請案中已主張優先權者、已經被授予專利權或先申請案係申請分割者，後申請案不得主張該先申請案為本國優先權基礎案。

四、申請案不予受理事項

中國專利法第3條明定了國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。然而，根據專利法及其實施細則相關規定，若申請書表不符合相關規定者或分案申請改變申請專利類別者，專利行政部門有權不受理該申請。

此外，若外國申請人因國籍或者居所原因，明顯不具有提出專利申請的資格者；或在中國內地沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織作為第一署名申請人，沒有委託國家知識產權局指定的專利代理機構的情形時，該申請案亦不被受理。至於在中國內地沒有經常營業所在香港、澳門或者臺灣地區的企業、其他組織或個人作為第一署名申請人視同如上，仍必須委託專利代理機構。承上，若申請人直接從外國向專利局郵寄或直接從香港、澳門或者臺灣地區向專利局郵寄申請時，會比照如上辦理，該申請案是不會被受理申請的。

五、專利性排除（不予專利項目）

依照與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）第27條第2項²⁵之內容，基於保護公共秩序或道德之必要，包括保護人類、動物、植物生命或健康或避免對環境的嚴重破壞，為禁止某些發明於其境內商業利用，得不給予專利。世界各國往往會基於國情、相關政策或制度規範上之考量，限制或排除法定不予專利項目。在中國現行制度中，對於單純科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種（生產方法例外）或用原子核變換方法獲得的物質等項目，為專利性排除之要件。

至於部分國家已開放軟體發明專利申請一節，中國政府另針對電腦軟體相關專利申請要件及規範明定於審查指南中，藉以判斷是否屬「智力活動的規則和方法」之不予專利項目，則非本文所欲探討之方向。

六、特殊申請案種類

25 TRIPs第27條第2項：「Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.」

1. 申請分割

當原權利要求書中包含不符合單一性規定的兩項以上發明時，可申請分割以免除該缺失。一般分案申請的最遲遞交時間為：申請人最遲須在收到原申請案的授權通知書之日起2個月期限內提出；或對於已發出駁回決定但決定尚未生效的原申請案，自申請人收到駁回決定之日起3個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可提出分案申請。

因此，根據上述可知，中國專利制度中可提分割之時程包括原申請案核准審定的授權通知書之日起2個月期限內，或收到駁回決定3個月內皆可提出分割申請。更甚者，在提出復審請求以後以及對復審決定不服提起行政訴訟期間或者申請人可以向人民法院起訴的期限內，駁回決定尚未生效者，申請人也可以提出分案申請。

2. 申請改請

中國專利法並無明確法條規定申請案可進行改請，惟似可由主張本國優先權之方式獲得解決。參中國專利法實施細則第32條，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。因此，若在可主張本國優先權期限內時，此似為唯一可為後案轉變申請專利種類之方法。

六、修改（補充、修正）相關實務

一般專利申請案在審查過程中往往會發生申請人欲主動修正或依審查意見通知結果所為之修改。以下將針對三種專利種類之修改作一簡介條列描述：

1. 發明專利之修改

(1) 主動修改部分，發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。

(2) 按照通知書要求修改部分，審查員應審查該修改是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍、及是否按照通知書要求進行修改。

2. 新型專利之修改

(1) 主動修改部分，申請日起2個月內為之。對於超過2個月的修改，如果修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，並且具有被授權的前景，則該修改文件可以接受。對於不接受的修

改文件，審查員應當發出視為未提出通知書。

(2) 按照通知書要求修改部分，審查員應審查該修改是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍、及是否按照通知書要求進行修改。

(3) 審查員依職權修改部分，審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對準備授權的文本依職權進行修改。審查員依職權修改的內容，應當在案卷中記載並通知申請人。

3. 外觀設計專利之修改

(1) 主動修改部分，申請日起2個月內為之。對於超過2個月的修改，如果修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，並且具有被授權的前景，則該修改文件可以接受。對於不接受的修改文件，審查員應當發出視為未提出通知書。

(2) 按照通知書要求修改部分，對於按照通知書要求進行的修改，審查員應當審查該修改是否超出原圖片或者照片表示的範圍以及是否按照通知書要求進行修改。

(3) 審查員依職權修改部分，申請文件中出現的明顯錯誤依職權進行修改，並通知申請人。

由上可知，在中國並存有期限內申請人主動提修改、按照通知書要求修改部分及審查員依職權修改三種。惟與各國實務相同的是，對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

七、專利審查救濟管道

當專利申請案經中國國家知識財產局作出的駁回決定不服的，在收到專利局作出的駁回決定之日起3個月內，專利申請人可以向專利復審委員會提出復審請求。若對所收到復審決定仍有不服者，可於收到復審決定之日起三個月內向人民法院起訴。在此階段中，具有以下特點：

1. 前置審查的程式

專利復審委員會應當將經形式審查合格的復審請求書（包括附具的證明檔和修改後的申請文件）連同案卷一併轉交作出駁回決定的原審查部門進行前置審查，原審查部門應當提出前置審查意見，作出前置審查意見書。

2. 原則上不得補充駁回理由和證據

原審查部門在前置審查意見中不得補充駁回理由和證據，但下列情形除外：補充相應的公知常識性證據；駁回決定未指出，但足以用已告知過申請人；或發現審查文本中還存在其他明顯實質性缺陷或者與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷

3. 復審請求的合議審查

合議組可以採取書面審理、口頭審理或者書面審理與口頭審理相結合的方式進行審查。當有復審決定將維持駁回決定、需要復審請求人修改申請檔方能撤銷駁回決定、需要復審請求人進一步提供證據或者對有關問題予以說明、或需要引入駁回決定未提出的理由或者證據情形之一的，合議組應當發出復審通知書（包括復審請求口頭審理通知書）或者進行口頭審理。

八、專利無效宣告（舉發事由）

無效宣告請求的客體應當是已經公告授權的專利，包括已經終止或者放棄（自申請日起放棄的除外）的專利。依現行中國專利法及其相關規定的制度中，可據以提起專利無效宣告及其事由為：

1. 【違反第22條】發明不具備實用性、新穎性、或創造性。

2. 【違反第23條】授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人先取得的合法權利相衝突。

3. 【違反第26條第3款】說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。

4. 【違反第26條第4款】申請人所為之修改，超出申請時原說明書、權利要求記載、或圖式所揭露之範圍。

5. 【違反細則第2條】發明、實用新型、外觀設計之定義。

6. 【違反細則第13條第1款】同樣的發明創造只能被授予一項專利。

7. 【違反細則第20條第1款】權利要求書應當說明發明或者實用新型的技術特徵，清楚、簡要地表述請求保護的範圍。

8. 【違反細則第21條第2款】獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方

案，記載解決技術問題的必要技術特徵。

9.【違反第5條】對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。

10.【違反第25條】不予專利項目。

11.【違反第9條】兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。

須注意的是，請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後補充證據的，專利復審委員會一般不予考慮，但下列情形除外：

1. 針對專利權人以合併方式修改的權利要求、或者提交的反證，請求人在專利復審委員會指定的期限內補充證據，並在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的。

2. 在口頭審理辯論終結前提交技術詞典、技術手冊和教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據或者用於完善證據法定形式的公證書、原件等證據，並在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的。

3. 請求人提交的證據是外文的，提交其中文譯文的期限適用該證據的舉證期限。

另外，對已作出審查決定的無效宣告案件涉及的專利權，以同樣的理由和證據再次提出無效宣告請求的，不予受理和審理，此即常謂之「一事不再理」原則。至於專利復審委員會是否具備依職權進行審查，以現行制度看來，當請求人提出的無效宣告理由明顯與其提交的證據不相對應的，專利復審委員會可以告知其有關法律規定的含義，並允許其變更為相對應的無效宣告理由。同樣的，專利權存在請求人未提及的缺陷而導致無法針對請求人提出的無效宣告理由進行審查的，專利復審委員會可以依職權針對專利權的上述缺陷引入相關無效宣告理由並進行審查。更甚者，專利復審委員會可以依職權認定技術手段是否為公知常識，並可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。

九、保密審查

根據中國專利法修法後其中之一大特色，第20條揭露了「保密審查」之概念，法條中明定了「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程式、期限等按照國務院的規定執行」，若違反前開規定，其在中國之申請案將不會被授予專利。

因此，所有在中國完成的發明或新型若要到國外申請專利，一定要先請求保密審查以確認無涉大陸國防、國家安全或其他重大利益，才能至其他國家申請專利。至於在提出保密審查申請後，大陸知識產權局如認為該發明可能涉及國家安全或重大利益，將發出保密審查通知；但申請人如自申請後4個月未收到前述保密審查通知者，即可向外國申請專利。此外申請人如收到大陸知識產權局發給之保密審查通知後，自最早提出保密審查申請起6個月，如果未收到進一步需保密之決定者，即可向外國申請專利。

十、結語

觀諸修正後之中國專利法，除前述之介紹外，亦將原實質審查內容中之國內新穎性改採為國際新穎性之絕對新穎性概念；並加強行政管制上專利權的有效運用，例如若因專利權人自專利權被授予之日起滿三年，且自提出專利申請之日起滿四年，無正當理由未實施或者未充分實施其專利的，具備實施條件的單位或者個人可申請並給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。種種修正方向顯見中國政府已逐漸重視對專利申請及專利權之相關法律措施及保護，且修正方向亦朝向世界主要國家的專利制度相接軌。對於近年來中國專利申請案量與日俱增，更證明產業及市場進入中國之趨勢。由是，未來對於專利申請策略之戰術及運用，對於中國的布局實應列為考量之要素之一。

（全文未完，下期續載）