

## 台灣專利申請案第三方意見書提出作業要點於 2020 年 9 月 1 日起生效

1. 台灣專利法施行細則於 2020 年 6 月 24 日修正公告，其中第 39 條修正為「發明專利申請審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及其相關證明文件。」按專利第三方意見制度原於 2013 年實施時限定發明申請案於公開後至審定前才能提交第三人意見，且另有缺點為該第三方意見及引證文件由第三方選擇是否公開，以及第三方意見之資訊未告知專利申請人等等。因此原施行細則第 39 條現已修正放寬為第三方意見得於發明申請案公開前提交。隨後台灣經濟部於 2020 年 8 月 25 日公告「發明專利申請案第三方意見作業要點」並自 2020 年 9 月 1 日實施。
2. 對於上述台灣發明申請案提交第三方意見作業要點及相關事項，內容如下：
  - 1) 第三方意見可以在發明專利申請案初審或再審審定之前提出。
  - 2) 第三方意見得以專利法第 46 條「不予專利之審定」之理由提出。  
亦即發明專利申請案違反或不符規定，例如：發明之定義；新穎性、進步性或產業上可利用性之要件；先申請主義；發明專利之課題；充分揭露要件；一案兩請之聲明或擇一權利；一發明單一專利原則；分割不得超出原申請之範圍；修正不得超出原申請之範圍；補正中文本、誤譯之訂正不得超出原外文本申請之範圍；發明或設計改請新型不得超出原申請之範圍等等。
  - 3) 第三方意見提交時應依 TIPO 規定載明發明專利申請案號、引證文件書目表、理由書及相關證明文件。對一案兩請之發明案，因尚未公開無法得知其申請案號，提出第三方意見書可填寫已核准公告之對應新型案之申請案號。
  - 4) 第三方意見之提交必須具名，亦即不准匿名，因此在申請書上需填寫提交人姓名（或公司名稱）和地址等資料。原則上 TIPO 會保密提交人資料，除非提交人同意公開其個人資料。
  - 5) 第三方意見如未具體明確、或與申請案無關者，TIPO 得不予處理。TIPO 也不對第三方通知處理情形或審查結果。
  - 6) 如有第三方意見書提出，無論發明專利申請案是否申請實體審查，TIPO 將發函通知申請人有第三方意見書之事實。申請人可向 TIPO 申請閱卷，查閱第三方意見內容，如對該內容不認同，申請人可主動向智慧局表示意見，供審查參考。
  - 7) 第三方意見之引證文件書目表，於發明申請案早期公開或審定公告後，將公開於 TIPO 之專利公開資訊查詢系統。第三方意見之理由，也可申請閱卷查閱其內容。