

## 專利法修正草案（有關實務作業部分）公聽會各界意見及研復結果彙整表

條次	各界意見	研復結果
第 11 條	刪除有關專利代理人管理規則部分後，恐引起日後未加入專利師公會之專利代理人能否繼續執業之疑慮。	專利代理人仍得繼續執業，不因專利師法之施行而受影響，此部分將於修正說明中加強說明。
第 17 條	1、但書規定中「延誤」之用語是否修正與本文「遲誤」一致。 2、對照「應不受理」之規定，「除本法另有規定外」，有令人誤解本法是否另有其他會受理之規定。	1、但書規定修正為「遲誤」。 2、本條規定「除本法另有規定外」，係指本法第 28 條喪失優先權、第 30 條視為未寄存及第 66 條第 3 款專利權當然消滅等其他已明定法律效果之規定，將於修正說明中加強敘明。
第 17 條之 1	1、本條規定「影響第三人善意取得之權益者，不得申請回復原狀。」失之過重，建議修正為回復原狀後之效力不得對善意第三人主張即可。 2、行政程序法對於信賴保護之第三人已有規定，本條規定對於第三人之保護失之過重。	本條有關第三人權益部分之規定將再調整修正。
第 22 條	1、本條規定修正後有將「先前技術」及「通常知識」列為優惠適用之疑慮，恐將影響公益。 2、本條規定修正後，「非出於申請人本意而洩漏者」是否及於進步性，建議釐清本規定。	本條修正採行優惠期之適用範圍擴及進步性，主要目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料，文字部分將再修正。
第 23 條	1、本條修正與 92 年修正將申請專利範圍作為說明書之一部分係互相矛盾，說明書應包含之範圍為何應有整體規劃，國際規定應如何參照亦應有規劃。 2、修正後之但書規定只針對申請人，可能有重複授權的問題，對於不同申請人可能有更大之問	說明書之範圍不包括申請專利範圍及摘要，為目前之國際趨勢，所以本次修法予以納入，將再加強修正說明。

	<p>題，建議與第 31 條規定共同規劃。</p> <p>3、建議本條規定將摘要不作為解讀權利範圍依據之說明，亦納入修正說明。</p>	
第 24 條	<p>1、善良風俗之定義可能隨時間而改變，同一物品不同時間審查可能隨之改變見解，此部分是否再納入法定不予專利之要件，請再考量。</p> <p>2、國際上有案例係將診斷方法寫成電腦技術，而獲准專利，為使本條要件更加明確，建議增列但書規定：「不需醫療人員判斷者」</p>	<p>1、本條規定之適用將於專利審查基準說明清楚。</p> <p>2、本條規定於各國標準不一，例如日本目前再生醫學係可獲准專利。另外對於不需醫療人員判斷之電腦技術診斷方法，未來亦可能列入可獲准專利之範圍，對於此等是否可准予專利之情形，將於專利審查基準加以補充說明。</p> <p>3、因本次修正開放動植物專利，對於複製人技術，將會以違反善良風俗核駁。</p>
第 25 條之 1	<p>1、採甲案，但刪除外文本部分之規定。</p> <p>(1) 外文本仍應作為參考用，其效力仍應被承認。</p> <p>(2) 因為第 49 條明訂誤譯之規定，更突顯外文本之重要性，逾期補正中文譯本，喪失申請日之利益即可，不需一併喪失可以主張誤譯之機會，外文本仍應作為參考用。</p> <p>(3) 尤其僅逾期 1、2 天之案件，即同時喪失第 49 條及 64 條之主張誤譯之機會者，是否回歸適用第 17 條之 1 規定即可。</p> <p>(4) 以補正中文本之日做為申請日，並建議得於補正當</p>	<p>1、依現行實務，補正中文譯本之指定期間可高達 6 個月，逾指定期間方補正中文譯本之專利申請案件數並不多，顯見絕大多數申請案均可遵期補正，且不認可申請日者，何來認定申請日前所提出之資料。因此，申請人在申請日之前所提出之資料，不應作為審查核准之依據，現行條文有邏輯上之問題，因此加以調整。</p> <p>2、中文本是否得修正，係以申請時之外文本所揭露之技術內容為基準。</p> <p>3、誤譯之認定，專利審查基準將予明定。</p> <p>4、未來對於中外文同日送件之情形，因本法第 49 條增訂誤譯之規定相對有其意義，因此可認定該</p>

	<p>日一併再提出外文本。</p> <p>(5) 應確認外文本之地位為何，現行實務誤譯之情形嚴重，如於補正期間內依限補正中文譯本者是否即得於審查中大幅翻修中文譯本。</p> <p>(6) 如於申請時將中外文本一併提出者，是否仍可主張誤譯。</p> <p>(7) 說明書或申請專利範圍之關鍵部分翻譯錯誤時，如採行補正中文本，同時可再送外文本極具重要意義，為免扼殺研發不易之專利權，且避免外國重要之專利不來提出申請，此部分意見建議考量。</p> <p>(8) 建議參考大陸相關規定，以補繳規費方式恢復其效力。</p> <p>(9) 建議將「原外文本視為未提出」修正為「外文本視為補正日提出」，採行得於補正當日一併再提出外文本。</p> <p>2、如採乙案仍應作成處分。</p> <p>3、建議修正採行明定以中文本提出申請之規定，刪除外文本可提出申請之規定。</p> <p>4、建議於立法說明增列「摘要」可補正，不影響申請日之說明。</p> <p>5、提出申請之外文本如未載明申請專利範圍者，可否取得申請日？</p> <p>6、關於外文本之外文種類，建議將現有已申請之外文種類均納</p>	<p>外文本之效力。</p> <p>5、外文本效力問題，本局將再研究作整體性考量。</p> <p>6、提出外文本申請時應提出申請專利範圍，方可得取得申請日。</p> <p>7、外文本之外文種類及其應載明事項，將於修正本法施行細則時作整體考量。</p>
--	---	---

	入，並以補正英文本作為參考本方式為之。	
第 26 條	<p>1、第 3 項規定修正後，必要之圖式之地位為何應予釐清，建議仍將圖式之規定納入。</p> <p>2、有些發明之技術內容未必均能將圖式之支持部分寫入發明說明中，且原條文規定二者均須支持實屬過嚴，建議修正為「為發明說明或圖式所支持」；並建議將「發明說明」修正為「說明書」。</p> <p>3、建議修正第 3 項文字為「申請專利範圍應記載申請專利之發明，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為發明說明所支持。」</p> <p>4、第 3 項規定修正後，有侵權訴訟時，權利範圍之解釋可能有爭執。</p>	<p>1、第 3 項規定為審查必須考量之問題，與侵權訴訟解釋權利範圍分屬二事。</p> <p>2、在國際上，目前實質專利法條約(SPLT)草案對於「及於圖式」有所規範，SPLT 細則草案明定必須為圖式所支持。</p> <p>3、本條規定將於修正說明中加強敘明倘只有圖式所支持，仍必須先修正增列於發明說明中，方得增列於申請專利範圍。</p> <p>4、有關申請專利範圍之記載方式維持修正條文之文字，暫不修正。</p> <p>5、本條規定之修正，本局將討論後再提出。</p>
第 28 條	<p>1、本條修正後之規定，對於尚在申請中之案件有無適用？</p> <p>2、如依修正後第 1 項規定，現行申請書表是否會更新？</p> <p>3、本次修正允許在第 4 項規定之期間內回復優先權，亦即得補行主張之，但可否允許變更已主張之優先權資料？</p> <p>4、第 4 項規定中，同時補行行為是否採嚴格同時履行？</p> <p>5、法務部：第 1 項規定應載明於何處，是否需明定？第 4 項規定非因故意，如為過失可否主張之？</p> <p>6、申請復權須否備具理由？或主張非因故意即可？</p>	<p>1、修法通過後，對於專利相關申請書表將配合新法更新，法規之過渡適用亦將有相關說明。</p> <p>2、依修正後第 1 項規定，對於在外國之申請日及受理該申請之國家載明於申請文件即可，非以載明於申請書為限。</p> <p>3、依現行專利審查基準之說明及實務作業，申請人所主張之優先權內容如有明顯誤繕，例如日期、案號有誤，得以依據正確之優先權證明文件所載內容，提出變更申請。</p> <p>4、依據第 4 項規定主張非因故意之事由，將於立法說明及嗣後專利審查基準舉例說明，其</p>

	<p>7、依第4項規定，可否於補正文說明書時才補主張優先權？</p> <p>8、第4項規定之16個月太短，很多案件係於實體審查時，才發現漏未主張優先權，美國係採2年內可主張並補繳很高之復權費用。</p> <p>9、優先權證明文件之補正期間16個月太短，如逾該期間可否依第17條之1規定主張回復原狀？</p> <p>10、建議參照PLT草案，對於已逾12個月期間未提出申請案者，於一定期間內提出申請，仍得優先權。</p>	<p>事由包括過失所致者均得主張之，將於立法說明舉例。例如實務上常遇專利權人生病無法依期為之，即得主張非因故意之事由。</p> <p>5、對於同時補正期間內應為之行為，申請人得以先補主張並載明在外國之申請日及受理該申請之國家，再補正優先權證明文件，只要均於最早之優先權日起16個月內完成即可。</p> <p>6、對於最早之優先權日起16個月內之期間是否適當，將再審酌專利法條約等國際規定整體檢討。</p> <p>7、優先權證明文件之補正期間，如有因天災或不可歸責當事人之事由者，例如之前有美國專利商標局檔案室搬遷，致延誤發給優先權證明文件，得依第17條之1規定主張回復原狀。</p> <p>8、對於復權之規定，本局將整體規劃檢討。</p>
第29條	<p>1、第1項規定部分：</p> <p>(1)第4、5、6款之條文中，不予專利審定、處分或撤回、不受理之處分建議修正增列為「確定」。</p> <p>(2)初審審定未提起再審查之案件如何適用？</p> <p>(3)申請人如撤回其已提出之撤回申請時，其先申請案可否再作為優先權之基礎案？</p> <p>(4)第4款及第5款規定修正後雖</p>	<p>1、對於第1項第4、5、6款規定之事由，將以不重複審查及重複公告為前提整體檢討之，並將於修法理由強化說明。</p> <p>2、先申請案視為撤回後，並不喪失先申請案之地位，如有申請優先權證明文件者，仍將發給優先權證明文件，以供申請人向外國主張國際優先權。</p> <p>3、被主張之先申請案既已視為撤回，不因主張國內優先權之</p>

	<p>於核准審定至公告前，仍可主張國內優先權，惟如其程序已進入公報排版，無法取下資料，是否仍可主張，如可主張，是否會再行公告該先申請案已被主張國內優先權，而有公告2次之情形？因此建議文字修正為核准審定或處分發文後3個月內，方得主張。</p> <p>2、依第2項規定視為撤回後，是否仍發給向外國主張優先權用之優先權證明文件？</p> <p>3、主張國內優先權之後申請案如有撤回，其被主張之先申請案是否仍視為撤回，可否回復？</p> <p>4、第4項規定建議修正文字如下：「專利法所稱之申請日，有優先權者為優先權日。」如此，現行本法第23條擬制新穎性之比對基礎即有明文（亦即現行法係採以先申請案之申請日與有主張優先權之後申請案之優先權日進行比對，惟現行法採行此種解釋並無明文）。</p>	<p>後申請案撤回，而影響先申請已視為撤回之效力。</p> <p>4、本次修正後，於核准審定至公告前，仍可主張國內優先權，已較現行規定優惠寬鬆，因此申請人須考量清楚是否主張國內優先權，再繳費領證。</p> <p>5、對於建議修正專利法所稱之申請日，有優先權者為優先權日之部分，將再檢討。</p>
第30條	建議將檢送寄存證明文件之法定期間，由3個月修正為4個月。	本條規定本次不修正。
第33條	<p>1、為免現行實務申請人尚未提出說明書修正本，其申請案即核准審定，建議採行核准審定後至公告前得為分割，或採核准前通知申請人將核准範圍之措施。</p> <p>2、APAA：建議增訂第4項：「分割申請案經准予分割者，分割</p>	<p>1、對於現行實務或有申請人未及提出說明書修正本，其申請案即核准審定一事，本局已知各界所提意見，現正進行整體作業之研討。</p> <p>2、對於APAA所提原申請案申請專利範圍原只有物的製造方法，分割後原案物的製造方</p>

	<p>後之原申請案始得依既行之程序繼續審查；分割申請案不准分割確定時，原申請案回復未申請分割前之原狀，並依既行之程序繼續審查。」。</p> <p>3、現行專利審查基準明定，再審查審定書送達後不可分割，法未明文，建議增訂此部分。</p> <p>4、對於不准分割之案件建議改採以審定不准分割之方式，如此申請人仍得以提起再審查，倘係採處分不准分割之方式，係以提起訴願方式救濟，對申請人權益影響很大，建議修正。</p>	<p>法，分割案為物品，對於原申請案中未列入之申請專利範圍，依現行審查基準及實務認定即可增列，不需修法。</p> <p>3、依行政程序法第110條規定之意旨，行政處分係以送達相對人時發生效力，因此依現行專利審查基準之說明，再審查審定前，係指其再審查審定書送達前，故再審查審定書送達後，不可分割。</p> <p>4、分割後之子案如有超出原申請案申請時所揭露之範圍或母案及子案技術內容有重疊者，將先通知申請人修正，如修正後仍超出或技術內容仍有重疊，方審定不准專利。</p> <p>5、本局將依申請人所提分割子案之實體要件，予以認定是否超出原申請案申請時所揭露之範圍，或母案及子案技術內容是否有重疊，審查基準相關部分將予以修正。</p>
第43條	<p>1、建議第1項增訂：「應逐項審查」。</p> <p>2、建議審定主文改採可部分准、部分不准之審定方式。</p> <p>3、建議下列事項：</p> <p>(1)核准之審定，亦於審定書敘明核准之理由。</p> <p>(2)對於部分准部分不准之申請案須敘明理由通知申請人一事，建議於細則明定之。</p> <p>(3)建議採可部分核准之審定方式。</p>	<p>1、現行審查作業即係採逐項審查之方式為之，不須法律依據即得為之。</p> <p>2、依現行審查實務，對於部分准部分不准之申請案，均敘明理由通知申請人修正，申請人得視其個案之技術內容有多種修正方式，惟如修正後，仍有不准專利之事由者，審定該申請案不准專利，並無違誤。</p> <p>3、至於部分核准之審定方式，國際上多數國家均未採行，本次修正將不納入。</p>

第 44 條	<p>1、實務上是否仍有同一案件因不同委員審查，而有不同審查理由之情形？</p> <p>2、建議仿照美國專利商標局於核駁理由敘明哪幾項 claim 已無新穎性及進步性之事由？</p> <p>3、建議貴局於第 1 次通知中完全敘明核駁理由。</p> <p>4、建議第 2 項規定之用語，修正與第 46 條第 2 項規定一致。</p>	<p>1、本局實務上均已於現行審查意見通知書中逐項敘明核駁理由，如有未提及之請求項，係因該請求項原則上暫無不予專利之事由，嗣後倘有新核駁理由，將會再發審查意見通知書。</p> <p>2、初審案件均為同一委員進行審查，初審不准提起再審查後，原則上均依初審之檢索報告續行審查，倘其申請案初審時無檢索報告，再審查時將進行檢索，依該檢索報告作成審查意見。</p> <p>3、第 2 項規定修正文字如下：「<u>專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復。</u>」</p>
第 49 條	<p>1、建議將第 2 項及第 3 項規定簡併並將第 3 項規定修正為「誤譯之修正」。</p> <p>2、建議於第 2 項規定加強說明，說明書、申請專利範圍或圖式三者未超出其一即可。</p> <p>3、APAA 及萬國書面意見：第 49 條第 3 項，將誤譯列為得修正之對象，為重大的修正。惟所謂「誤譯」是否僅限於單字、介係詞等，恐應於審查基準中作廣泛的規範。</p> <p>4、第 4 項規定部分：  (1)建議本項規定之限制應限於再審查，初審案件不適用之。  (2)依日本特許法規定，日本會有 3 次通知，第 3 次通知才受限</p>	<p>1、本修正草案草擬時已討論多次，將第 2 項及第 3 項規定簡併，會有邏輯上之問題，仍以分列 2 項為宜。</p> <p>2、將於第 2 項規定加強說明，說明書、申請專利範圍或圖式三者未超出其一即可。</p> <p>3、第 3 項規定將修正為「誤譯之訂正」。</p> <p>4、本條規定係適用於初審案件，再審查案件將於複審及爭議審議案件之新制度中另行訂定。</p> <p>5、申請案如因申請專利範圍有多附多之情形，依現行施行細則之規定，得以作記載上之修正，將多附多展開。</p>



<p>制，建議參照日本。</p> <p>(3) 第 2 次以上之通知，建議刪除「以上」。</p> <p>(4) 第 1 次通知時，如因申請專利範圍有多附多之情形，可否因應施行細則之規定，作記載上之修正，將多附多展開，如此請求項數將有大幅增加之情形，可否受理。</p> <p>(5) 對於實務上如有第 1 次通知未提及核駁之理由，第 2 次通知才敘明核駁理由時，第 44 條第 2 項規定如何適用？</p> <p>(6) 實務上經本局通知後，有申請人同時提出申復及修正，有時申復後，委員未對於申復事項加以說明，即作成審定，對於該申復事項之審查意見為何未予敘明。例如委員通知認為 A 與 B 結合沒有進步性，申復時提出說明 A 與 B 不可能結合，惟委員未再進一步提出其見解亦未再通知，即予核駁。</p> <p>(7) 第 4 項規定，申請人接到第 2 次以上之通知後，限縮申請專利範圍之修正，惟對於其他部分及申復事項則未見規定，是否亦有限制？</p> <p>(8) 是否以後均會有 2 次以上之核駁通知後，始審定不予專利？</p> <p>(9) 申請案經 2 次以上之核駁通知後，始發現尚有部分請求項未翻譯，其申請專利範圍是否仍有誤譯之適用？</p> <p>(10) 未敘明核駁理由之通知，是否計入第 4 項規定之次數？</p>	<p>6、依第 4 項規定，申請人接到第 2 次以上之通知後，僅限縮申請專利範圍之修正，對於其他部分及申復事項未有限制。</p> <p>7、「誤譯」之認定將於審查基準明定之。另申請案經 2 次以上之核駁通知後，始發現尚有部分請求項未翻譯者，其情形是屬漏譯並非誤譯，沒有次數計算之問題。</p> <p>8、嗣後審查實務作業並將區分核駁理由通知及其他事項通知，僅有依第 44 條第 2 項規定作成之核駁理由通知方計入本條第 4 項規定之次數。</p> <p>9、逐項收費之規定將於專利規費收費準則修正案另行研討之。</p> <p>10、第 4 項規定將參照國際立法例再作調整。</p>
---	--

	<p>(11) 對於實體審查費如改採逐項收費方式，似不必限制僅得刪除請求項數，否則可能迫使申請人必須於申請時即將請求項大幅提出，且對於大幅增加請求項數者，除須繳納審查費外，其他國家亦有要求以分割之方式處理，例如美國，建議多方考量各種處理方式。</p> <p>(12) 嗣後實務上是否會如日本或美國告知係最後一次通知，建議不要以次數作限制，以最後通知作限制。</p>	
第 49 條之 1	<p>1、APAA：建議第 1 項規定增訂但書，採行如日本現行實務對於外文本有打字錯誤、元件符號錯誤或不一致之情形亦可修正外文本，亦即明顯錯誤是屬可修正者，因為外文本亦有其法律地位，而有其修正之適用。</p> <p>2、萬國書面意見：惟中文本在審查過程常會有補充、修正，尤其是申請專利範圍獲准時可能會與原文本完全不同。獲准專利的中文本申請專利範圍與原文本不同的結果會衍生在另外的法條中所規範的「國際耗盡」的認知問題。建議允許申請人在補充、修正中文本說明書或申請專利範圍時一併提出相對的外文修正本存卷備查。</p>	<p>1、外文本部分，參照日本基準亦不得修正，倘其外文本有明顯錯誤不影響本質者，不須修正。</p> <p>2、專利審查基準將配合進行修正，增訂相關認定事項之說明。</p>
第 50 條	<p>1、第 3 項建議加入應公告之規定。</p> <p>2、第 3 項規定失其效力意指為何？並不清楚，建議修正為視為撤回。</p>	<p>1、第 3 項規定修正文字如下： 「保密期間，自審定書送達申請人之日起為期一年，並得續行延展保密期間每次一年，期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國</p>

	<p>3、第3項規定之不予公告，建議修正為應予公開，以符早期公開之意旨。</p> <p>4、建議刪除第1項有關送達發明人之規定。</p>	<p>防部或國家安全相關機關，無保密之必要者，<u>應予公開，專利專責機關應通知申請人於三個月內繳納證書費及第一年專利年費，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，原核准審定失其效力。</u>」</p> <p>2、「失其效力」係指喪失核准其專利權審定之效力而言。</p>
第51條	<p>1、建議仍應使申請人取得專利證書，但不影響第三人權益，亦即第4項善意第三人規定部分，建議參照第66條規定進行修正。</p> <p>2、逾第4項規定期限後，有無第17條之1回復原狀規定之適用？</p> <p>3、第4項規定善意取得之權益，是否如同第57條規定，為專利權效力所不及之事項？</p> <p>4、非因故意之立法理由部分：</p> <p>(1) 請加強說明有無其他要求，或舉例說明。</p> <p>(2) PLT第12條及EPC第122條均區分非因故意之事由及不可歸責當事人之事由，此部分立法理由所指為前述規定之哪一部分，建議敘明。</p>	<p>1、有關善意取得部分之規定，將參照第66條之體例進行修正。</p> <p>2、逾第4項規定期限後，如有天災或不可歸責當事人之事由，仍有第17條之1回復原狀規定之適用。</p> <p>3、依本條規定之情形，申請人尚未取得專利權，因此並無第57條規定之適用。</p> <p>4、非因故意部分之立法理由將加強說明並舉例，對於PLT第12條及EPC第122條所參照為哪一部分並將修正說明。</p>
第54條	<p>1、第1項第3款規定無法實施之態樣於專利法逐條釋義並未特別敘明其情形，建議於其他法規加強規定或敘明。</p> <p>2、對於申請延長期間之相關證明文件，涉及期間部分之資料，得否於閱卷時提供第三人閱卷及影</p>	<p>1、對於無法實施之態樣，將斟酌是否於專利審查基準相關部分加強說明。</p> <p>2、申請延長期間之相關證明文件，得提供第三人閱卷及影印，至於查驗登記之相關資料中，如涉及營業上之秘密者，將無法提供第</p>

	<p>印？</p> <p>3、建議第 55 條第 2 項配合本條一併修正。</p>	<p>三人閱卷及影印。專利延長基準將考量增訂對於期間計算部分之說明，須於申請書表中載明之規定。</p> <p>3、第 55 條第 2 項將配合本條一併修正。</p>
第 56 條	<p>1、APAA：</p> <p>(1)建議將其中「製造，為販賣……之權」修正為「實施之權」。並另增列一項規定「實施」之定義，以及一項規範專利權人在專利權有效期間內有實施之權。</p> <p>(2)建議第 2 項修正為包括有「直接製成」與「間接製成」兩種形態之權利，以適應「直接侵害」及「間接侵害」的問題。並另訂定「部分侵害」及無製成品形態之方法專利權。</p> <p>2、專利法並未明定專屬授權之定義，建議於第 59 條明定之。</p> <p>3、本條規定排他權，惟與可授權他人實施相互矛盾，建議加強修正。</p> <p>4、第 3 項之發明說明建議修正為說明書。</p>	<p>1、有關明定「實施權」部分，雖日本及澳洲有採行此種立法例，但我國現行條文未予明定下，於解釋上亦並無發生問題，倘採此項立法例，專利法有關實施之規定，須全盤檢討，此部分暫不修正。</p> <p>2、至於明定有實施權，對於專利權人雖有利，惟給予專利之本質並不一定有實施權，以往法院實務上有認為取得專利權即有實施權，就不會侵害他人專利，現今實務則多認為取得排他權，專利法明定取得實施權，反而會產生誤會。</p> <p>3、專利法有關侵權及專屬授權部分之議題，嗣後將以特定議題方式提出草案，聽取各界意見。</p> <p>4、授權他人實施部分，專利法前次修正時已與第 1 項規定，依 TRIPS 第 28 條規定之意旨修正過，本次不再修正。</p> <p>5、有關發明說明是否修正為說明書，將與第 26 條規定整體檢視之。</p>
第 57 條	<p>1、第 3 項規定之第 5 款應修正為第 4 款。</p> <p>2、本條規定改採國際耗盡，惟又規定外文本不得修正，中文譯本可修正，將造成國內外專利</p>	<p>1、國內外專利權之權利範圍不同，即無國際耗盡之問題，至於契約規範之授權範圍，為當事人間之私權關係，由雙方當事人定之。</p>

	<p>權內容不一致之情形，建議增訂有關平行輸入國內之物品，其授權契約之契約範圍應明定之規定，且除契約另有規定外，有國際耗盡規定之適用。否則只規定改採國際耗盡將於以後實務發生爭議。</p> <p>3、所謂「國際耗盡」，係以專利品在輸出國之專利權與輸入國之專利權完全相同為前提，因此不能以「同一發明專利申請案」而適用「國際耗盡」的原則。建議將第 57 條第 2 項增加下列之規定：「；第六款得為販賣之區域應依該區域之專利權而定。」</p> <p>4、現行條文第 3 款規定未必均可為第 2 款規定所包含，刪除第 3 款規定並不適當。</p>	<p>2、現行第 3 款規定是否刪除，需再行研究。</p>
第 64 條	<p>1、APAA：</p> <p>(1) 第 1 項所增加之「請求項之刪除」一款，在日本特許法第 126 條第 1 項有關得「訂正（即更正）」事項的規定，並無該款，故是否應增訂該款，實有慎重再行研究之必要，建議暫予刪除。</p> <p>(2) 第 4 項規定之適用，在減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯、因釋明而增加說明文字等情形下，其更正後之申請專利範圍所記載之文字，必然與「公告時之申請專利範圍」所記載之文字不同，實有必要</p>	<p>1、日本特許法第 126 條第 1 項規定之訂正，係以公報所載之內容為基礎，第 3 項誤譯係以申請時之外文申請專利範圍為訂正之基礎，我國與日本之規定，文字形式雖有不同，但實質相同。</p> <p>2、申請時之申請專利範圍經修正並審定公告後，應以公告之範圍為準，第 2 項規定之立法說明將加強敘明此部分。</p> <p>3、申請更正之申請專利範圍雖屬限縮範圍，或因誤譯且未超過申請時外文本之範圍，但如實質擴大或變更公告時之範圍，仍屬不准更正，因此必須所有要件均符合，方准予更正，為本次修正案之重要規定。</p>

	<p>於基準訂明所謂「實質變更原公告時之申請專利範圍」之定義，以杜適用上之爭議。</p> <p>(3) 日本特許法第 126 條中所用之申請專利範圍的日文「特許請求の範圍」，與其第 17 條之 2 中之尚未准予專利之申請專利範圍所用的日文「特許請求の範圍」完全相同，並無如智慧局修正草案第 64 條第 4 項中所增加之「公告時之」等字。且日本依據特許法第 126 條規定判斷「特許請求の範圍」之更正，有無變更實質，並非以「公告時之申請專利範圍」做為比較判斷之依據，建議與日本相同。</p> <p>(4) 中文本說明書及申請專利範圍有可能在申請至審定之過程未加任何修正，則申請時所提出之外文本的地位與效力不變，若中文本有誤譯，應得更正。建議將第 64 條第 4 項修正如下：「更正，除了誤譯之更正以外，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。</p> <p>2、 本次修正案中，第 2 項為更正之基本事項，第 3 項誤譯之訂正可能超過第 2 項之範圍，惟雖可訂正誤譯，但將實質擴大變更第 4 項規定公告之範</p>	<p>4、對於原申請專利範圍所無，但載明於說明書內容之事項，申請更正時原則上不得增列於申請專利範圍。</p> <p>5、因誤譯導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍者，將影響已公告之權利範圍，自應屬不准更正之事項，如准予更正時，事後仍必須撤銷。因此既屬應予撤銷之事項，自始即不應准予更正。因此，於第 4 項規定增訂除誤譯外，並非妥適，本局業經多次討論，並已整體檢視專利法之規定，方提出本草案。</p> <p>6、發明名稱為說明書之一部分，如有誤繕，仍屬更正，應繳納規費提出更正申請。</p> <p>7、第 4 項雖僅規定申請專利範圍更正之限制，但其他說明書及圖式之更正，如將導致申請專利範圍受影響時，將不准更正。更正發明說明部分，仍應依第 1 項規定之事項，並須符合第 2 至 4 項規定，方得為之，且依日本特許法第 126 條第 4 項規定之實務，審查時必須逐項檢視該發明說明部分之更正是否影響申請專利範圍。</p> <p>8、本條之討論有多數係因審查基準之認定事項，本局將於會後另行討論更正審查基準之實務適用情形，務求實務認定必須妥適。</p>
--	---	--

	<p>圍，如此仍將不可能更正，建議修正放寬之。</p> <p>3、 誤譯之訂正如影響公告時範圍是否不准更正，另嗣後是否於基準明定誤譯之範圍？</p> <p>4、 依第1至3項規定可更正之事項，但依第4項規定屬實質變更之認定，建議於基準明定之。</p> <p>5、 第4項規定建議增訂除誤譯外，基準並應以熟習該項技術者之概念修正增訂之。</p> <p>6、 審查時其說明書及申請專利範圍即翻譯錯誤，依第4項規定並無得解釋之空間，建議增訂「除誤譯外」；另「變更」於實務認定上發生很大之爭議，為多數委員認定與外界有歧異之處，建議將第4項修正為超出，可能免除委員認定之疑慮。</p> <p>7、 因誤譯多半會實質變更，於第4項加入除誤譯外，雖對於已公告之權利範圍會有影響大眾權利，但因嗣後仍有舉發撤銷之制度，建議應可准予更正。</p> <p>8、 如更正申請未實質擴大或變更申請專利範圍但變更說明書內容是否准予更正？</p> <p>9、 名稱明顯誤繕是否須提出更正申請？是否可准予更正？</p> <p>10、 第4項之規定申請專利範圍更正之限制，其他說明書及圖式是否包含？</p> <p>11、 為免誤譯於實務上發生之諸</p>	
--	--	--

	<p>多爭議，建議採行核准前通知，或採行申請人得於核准審定後，申請貴局撤回該審定，再行審查。</p> <p>12、 涉及審查基準部分：</p> <p>(1) claim1:A+B+C、說明書中有記載 A+B+C+D，惟如將第 1 項之範圍更正為 A+B+C+D，實務上是不准的，亦即縱使將權利範圍再為限縮，亦被認為是變更而不准更正，有關更正之認定過為嚴格。</p> <p>(2) 任何減縮均認為變更，惟此是屬範圍變小，為何不准？另基準規定不可偏移原來的範圍，但範圍變小並非偏移，實務認定是否應檢討。</p>	
第 66 條	<p>1、 建議第 3 項有關第三人實施之實施範圍應明定，方有第 3 項規定認定之基礎。</p> <p>2、 建議將與回復原狀相關之規定彙整為一個條文。</p> <p>3、 請求實體審查之 3 年法定期間有無回復原狀規定之適用？</p> <p>4、 美國對於失權之規定，區分為不可抗力及非因故意，大陸也是，並均有回復期間之限制及補繳回復費用之規定，我國是否亦採行該等立法例建議參考。</p> <p>5、 第 2 項規定之回復期間 6 個月太短，且專利權當然消滅並非所有案件均會通知，通常係遲</p>	<p>1、 第 3 項實施之範圍不包括完成必要之準備。</p> <p>2、 本次專利法修正並非對於所有失權之情形均有復權之規定，而係針對優先權主張、第一年專利年費及第二年以後之專利年費等 3 項情形，方訂定非因故意之復權規定，其他失權之情形回歸適用專利法第 17 條之 1 之規定，針對各界意見會再通盤檢討。</p> <p>3、 對於專利權人內部管理之問題，並非期間長短得以解決之事項。</p>



	至下一年度繳交年費時，才知過期，建議延長回復期間。	
第 67 條	<p>1、依舉發審查基準，未列入爭點者即不予審查，較之行政訴訟於言詞辯論終結前可提出爭點更嚴，如此限制，將使爭點無法一次解決，造成行政浪費資源之情形。</p> <p>2、第 64 條第 1 項未列為舉發之事由，則對於不合該項規定仍准予更正之情形，是否得提起舉發？</p> <p>3、倘舉發係對於違反第 64 條第 2 至 4 項規定為之，則第 64 條第 1 項規定之諸多限制即無意義，應予刪除。</p> <p>4、第 64 條更正之規定，國外正在進行修正，將於歸納後提出書面意見。</p> <p>5、有關第 49 條之 1 外文本之規定部分：</p> <p>(1) 如有受理外文本修正本之情形，可否舉發？</p> <p>(2) 外文本有明顯錯誤，中文本逕予改正，如此即有中外文本內容不一致之情形，且有超出外文本之情形如何適用？</p> <p>(3) 依錯誤之外文本提出中文本後，再提出正確之中文本修正本，此時外文本如不能修正，除審查時無助於了解技術內容外，該中文本之修正本通常會超出外文本之範圍，如此又作為舉發之事由，甚為不妥。因此外文本之明顯錯誤應得修正，且應可受理依修正後之外文本再提出中文修正本，此種方式並可避免</p>	<p>1、第 1 項規定為審查人員應遵守之審查規範，不符合第 1 項之規定，但不違反第 2 至 4 項規定者，其更正申請既經核准，不須作為舉發之事由。</p> <p>2、本局亦將積極蒐集各國所提出與更正有關之修正方向，彙整後再提出討論。</p> <p>3、有關外文本部分：</p> <p>(1) 申請後再提出外文本之替換本者，為申請日異動之問題，並非舉發之問題。</p> <p>(2) 既依申請時之外文本取得申請日，該外文本即有其法律上之地位，自不得修正，對於外文本之提出必須審慎為之。中文譯本不得超出申請時外文本之範圍為前提，該中文本之修正，亦不得超出第一份中文譯本所揭露之範圍，此為本次修正重點。在外國立法例中，日本對於外文本亦無得以修正之規定，至於中譯用語等認知問題，將於以後審查基準再行討論。</p>

	中文本解釋發生困難，而有助於審查實務之進行。	
第 68 條	建議修正說明參照大法官解釋理由酌為修正。	本條之修正說明部分將再行修正。
第 75 條之 1	1、 本條建議移到第 74 條之 1 較妥。 2、 法務部：建議將專利法中應公開公告之事項明列後，再定本條。	本局將於整合專利法全盤修正案時整體考量之。
第 82 條	1、 本條條文冗長，建議規定每月增加 20%，最高 100%即可。 2、 本條應定為滯納金，且比例太高，建議參照大陸每月 5%即可。	1、 本條規定之文字將再調整。 2、 由於專利年費並非人民在行政法上之義務，專利權人可以選擇不繼續繳納，因此加繳專利年費非屬滯納金之性質。至於比例部分，已將原有一逾限即須加倍繳納之規定放寬為按月份比例加繳，已大幅放寬原有規定。
第 90 條	依本條規定申請優先審查，應否檢附證明文件？建議參考第 39 條之文字。	舉發案是否涉有侵權訴訟案件，本局很容易查到，亦有可能依法院之要求優先審查，本條規定經過考量，不須檢附證明文件。
第 91 條	中國大陸人民就本法規定事項所提起之民事訴訟，是否適用本條規定？	中國大陸人民提起民事訴訟之相關規定，適用兩岸人民關係條例之規定。
第 94 條	1、 本條一直存在「顯能」與「所能」之爭議，此次修正是否再行討論？ 2、 美韓 FTA 將優惠期之適用改為 1 年，EPO 之修正亦朝向 1 年，另其事實亦朝向不限於實驗及展覽，商業行為亦得主張之，我國是否採納？	1、 新型專利制度部分本局將於嗣後提出報告，作整體性之討論。 2、 優惠期之期限，在國際上 EPO 及 SPLT 目前尚採 6 個月之期限，至於主張事由部分稍有放寬其限制，本局亦會密切注意國際發展方向。

	3、第 1 款建議修正文字增列「者」。	3、文字修正部分本局將整體檢討審視之。
第 96 條之 1	1、申請新型是否一定要有圖式？新型可能沒有圖式嗎？ 2、依據大陸之審查指南，新型之圖式不得為電路圖或流程圖，惟我國實務則可，是否表示不需圖式。	1、新型專利因屬物品之形狀、構造、裝置之創作，不應沒有圖式。 2、新型必須有圖式為本次修正方向，至於實務作業相關規定，是否與此方向不合，將另行檢討。
第 97 條	1、修正超出原申請時之範圍，應為不准修正並非不准專利，此部分應修正。 2、建議對於申請人提出之修正應先准予專利後，再去審查是否超出為宜。 3、明顯超出之「明顯」應如何判斷？ 4、本條所增訂之第 6 款規定，事實上對申請人有利，可降低被舉發成立之風險。目前實務可否修正審查基準相關部分後，立即採行？	1、申請人所提出之修正如超出原申請時之範圍，經本局通知陳述意見或再修正後仍有超出時，係處分不予專利，此等情形與發明案違反第 49 條規定，經通知後仍有違反時，依第 44 條規定審定不予專利，並無不同。 2、新型專利係採形式審查制，是否超出，亦僅是形式判斷，才會規定「明顯」超出，以別於實體審查。 3、對於「明顯」超出之認定，將於以後之審查基準明定。 4、未修法前，是否審查修正本有無明顯超出原申請時之範圍，將於會後另行討論。
第 100 條	1、申請新型可先提出外文本，亦有誤譯之問題，何以不納入？ 2、本條尚未引進誤譯之規定，將於發明改請新型時發生問題。 3、本條規定雖放寬修正時限，不再限制提出之修正時間點，惟仍不知申請案將於何時作成處分，建議於處分前發給通知。	1、新型雖得以外文本提出之日期取得申請日，但未引進誤譯制度，係參考日本之作法。至於新型是否引進誤譯相關規定，將再通盤考量。 2、新型專利引進形式審查之目的即在於快速發給專利，目前新型案件約在 4 個半月即可審結，如有修正之必要者，請儘速提出。

第106條之1	建議將更正審查亦改採形式審查，明定於條文中。	1、 本條規定將配合第100條之文字，再行檢討。 2、 修正第4項：「專利專責機關於形式審查核准更正後，應將其事由刊載專利公報。」
第107條	本條對於修正超出原申請時之範圍作為舉發事由重複規定，應刪除重複規定之部分。	將再調整條文文字。
第107條之1	1、 建議不需訂定依職權撤銷制度，只要依本條規定之事由提出之舉發，即不需繳交舉發規費，如為避免濫行舉發，亦可考慮先行繳費，於舉發成立後，退還舉發規費之措施。 2、 建議將「專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權」之「應」改為「得」。	1、 形式審查之新型專利應否有依職權撤銷制度，提請各界討論，將聽取各界意見。 2、 舉發規費視其舉發成立與否以決定是否退費一事，暫不採行。 3、 「專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權」之「應」改為「得」。