

2008 年 3 月 14 日

受文者：智慧財產局法務室

主旨：為專利法修正草案中之第 49 條及第 49 條之 1 提供意見。

說明：

關於此次專利法修正草案中之第 49 條及第 49 條之 1，為重大修正，惟 97 年 3 月 13 日下午的公聽會中討論太過於匆促，本所願補充意見如下：

1. 第 49 條第 1 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。

2. 第 49 條第 1 項與第 2 項

增列「申請專利範圍」，料係配合將「申請專利範圍」改為「說明書」以外之獨立文書而作的修正(也可能是參照日本特許法的相關條文)，但此兩項的修正可能衍生解讀的不同。

按一般申請案件申請後常須修正申請專利範圍，而在初審審定前之申請專利範圍之修正不應限制在申請時之申請專利範圍；只要有「說明書」或圖示之支持即可。另外，「申請專利範圍」雖然已不是「說明書」之一部分，惟申請時所提出之「申請專利範圍」應視為與「說明書」有同等地位的「揭露」的效力，則將來說明書可補充修正的範圍，應包括「申請專利範圍」所揭露的範圍。這些問題無須在本法中規範，但應在審查基準中作廣泛的規範。

3. 增列的第 49 條之 1

此新訂條文明定外文本提出後不得修正，此規定與日本特許法的規定相同。

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。

因此，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。

可預見審查基準勢必作一番大修正，而且在公聽中廣泛討論。

萬國專利商標事務所  
副所長 洪武雄 敬啟