

**專利法修正草案（有關實務作業部分）第二次公聽會各界意見
及研復結果彙整表**

條次	各界意見	研復結果
第 17 條	「凡」字為贅字，建議刪除。	依建議刪除，草案條文如下： 第十七條 申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但延誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。
第 22 條	1、第一項規定，「凡」字為贅字，建議刪除。 2、第三項規定，「不視為」建議修正為「非屬」。	依建議修正。
第 25 條之 1	1、現行法第 25 條規定「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之效果，本條未作相同之規定。若有意不規定，宜說明之。 2、參照第 49 條第 3 項「不得超出申請時原外文本…」，所稱「原外文本」係取得申請日之文本，惟本條第 3 項「…，原外文本視為未提出。」所指之外文本並未取得申請日，是否宜稱「原外文本」？ 3、第 4 項規定本即可訂於細則，此處不需另定，如有明定之必要，建議另訂辦法。 4、中文說明書不須區分中文本與中文譯本，建議將「中文譯本」亦改為中文本。	1、第 3 項修正如下： (1) 增訂「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之法律效果。 (2) 「原外文本」之「原」字刪除。 2、有關外文本之外文種類及其應載明之事項，為外國申請人所關切之重要事項，仍於此項明定授權於本法施行細則定之或另訂辦法，本局將再行討論。 3、中文說明書之用語一律稱「中文本」，不再區分中文本與中文譯本。
第 28 條	1、第 1 項規定應載明於何處，是否須明定？ 2、建議將「載明」修正為「主張」。 3、依第 9 頁(三)之說明，條文中所	1、第 1 項規定修正為：「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明在外國之申請日及受理該申請之國家。」 2、第 3 項規定修正文字為：「申請

	載「同時」，並未限定必須同時補行第 1 項及第 2 項之行為。為避免日後困擾，條文宜修正得更明確。	人非因故意，未於申請專利同時主張優先權者，得於最早之優先權日起十六個月內，申請回復優先權，並繳納申請費及補行第一項及第二項規定之行為。」
第 29 條	第 29 條第 5 項：「依本條主張之…不得早於…九十年…」之規定已過時效，建議刪除。	刪除第 5 項規定
第 30 條	1、第 2 項規定： (1)修正後對外國人而言時間將更加緊迫。 (2)對於特殊菌株依食品所之技術可否在法定期間內完成存活試驗，將嚴重影響申請人權益。 2、對於生物材料為說明書之一部分，未寄存者即為揭露不完整，建議加強說明。 3、倘所寄存之生物材料未能存活者是否仍發給寄存證明文件。	1、已與食品所確認其技術可於法定期間內完成存活試驗，採行將寄存證明文件與存活證明合併為一份文件之制度。 2、至於倘因食品所之技術問題未能於法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件者，是屬不可歸責當事人之事由，將於修正理由中加強說明。 3、舉例言之，實務上偶有需寄存之菌株未能存活，係因個案於海關檢疫過程中遭受污染所致者，惟其證明很困難，申請人係以其菌株在其他國家寄存均未發生無法存活之情形，佐證在我國寄存之菌株無法存活非因其菌株本身所致者，而為審查人員接受其菌株無法存活非屬可歸責當事人之事由，而得以補寄存，以充分揭露。 3、對於生物材料為說明書之一部分，未寄存者為揭露不完整，而為審定是否准予專利之依據，並非影響申請日取得之要件，此等事項將於審定書中一併敘明，不另作處分，將於修正理由加強說明。 4、由於本法修正後將改採寄存證明

		文件與存活證明合併為一份文件之制度，倘所寄存之生物材料未能存活者，將不發給寄存證明文件。 5、第 2 項規定對於申請案未主張優先權者，應檢送寄存證明文件之法定期間增定如下：「申請人應於申請日起四個月內，檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，屆期未檢送者，視為未寄存。」「前項期間，如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主張二項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。」
第 31 條	1、除了先申請原則之外，學理及審查基準皆稱本條尚包括「禁止重複專利原則」。由於第 2 項規定著重於程序規定，建議項首增列「同一發明僅得授予一項專利權」，以資明確，理由見後述第 31 條之 1 意見(1)。 2、實務上，第 2 項包括複數個申請案之間及複數個申請案與專利案之間的情況（亦即也包括第 31 條之 1 所定之情形，若第 2 項係刻意區分而未包括第 31 條之 1 所定之情形，則尚欠缺發明專利案與申請案之規定，本問題留待第 31 條之 1 討論）。條文中規定「協議定之」及「擇一申請」，後者未包含複數個申請案與專利案之間的情況，建議仿修正條文第 31 條之 1，修正為「協議」及「擇一」。 3、建議刪除第 4 項「除有第三十一	1、按依現行第 31 條規定，已可解釋包含禁止重複授予專利之原則，因此是否需增列「同一發明僅得授予一項專利權」之規定，局內將再行討論。 2、至於第 1 項但書規定應否刪除，因尚涉及第 27 條第 4 項規定必須修正之問題，局內將再行討論。 3、另有關「協議」及「擇一」之用語，局內將一併討論。 3、有關「申請專利之發明」與「同一發明」之用語，本次修正案整合時將一併檢討。

	條之一規定外，」理由見後述第31條之1意見(1)。 4、有關「申請專利之發明」與「同一發明」之用語於本法中應有一致之規定。 5、建議刪除第1項但書，該項但書未定亦有相同效果。	
第31條之1	1、本條已變更前次公聽會草案條文之理由建議增列。 2、同一人就同一發明或創作，不同日申請者應如何處理？ 3、現行實務可否先改採於發明核准審定前再通知申請人擇一之作法？ 4、延續前述第31條之問題，本條主要係作為第31條禁止重複專利原則下的特別程序規定，而非另創一實體專利要件（證諸外國立法例，並未有類似之專利要件。若本條並非一新創之專利要件，則第44條及第67條不宜列入本條。）建議a.將本條併入第31條定之，或b.將第1項「不予發明專利」及第3項「不予專利」均修正為「依前條第二項規定不予發明專利」（即依該項前述「同一發明僅得授予一項專利權」之規定核駁）。此外，若本條並非一新創之專利要件，應刪除第44條及第67條中所列之第31條之1的相關條項。 5、第1項未涵蓋如第31條之優先權日之概念，建議仿第31條第2項，將「於同日…」修正為「於申請日、優先權日為同日…」。 6、專利權係從公告日起生效，且已	1、由於外界反應本條規定之95年12月公聽會版本制度設計太過複雜，且限制很多，恐無法如預期般順暢運作，造成開放一案二請以利權利接續之制度雖受外界歡迎，但又因規定要件太多遭詬病，同時，證諸原先採行此項制度之大陸及韓國，目前均已改弦更張，大陸地區因此項制度頻生紛爭，已修改其審查指南並於其專利法修正草案納入修正後之規定，改變對於發明及新型專利權採行接續制度之態度；韓國亦已修法將新型專利改採實體審查制度。本局經審慎考量及內部多次討論後，本次草案改採在新型已取得專利權之情形下，於發明專利實體審查核准審定前，以通知申請人聲明是否自申請日起放棄新型專利權之方式，前述相關說明，並將於修正理由加強說明。 2、同一人就同一發明或創作，不同日申請者，適用第31條規定，非本條規定之適用範圍。 3、本局現行實務作法已較現行專利法第31條規定寬鬆，尚無改變實務作法之規劃。 4、本條是否列為不予專利及舉發事由，局內將再深入討論。

	生效之專利權之消滅應予以公告。再者，拋棄通常並非自公告日起拋棄，自公告日起拋棄必須以專利權人的聲明書為憑，僅以法定「視為拋棄」，似不周全。建議第 2 項「其新型專利權，視為自申請日起拋棄。」修正為「應聲明自公告日起拋棄新型專利權。」此外，應一併修正第 31 條說明二之相關文字。 7、第 3 項「不予專利」與第 1 項及其他條文中之「不予發明專利」不一致。	5、第 2 項規定如修正為「應聲明自公告日起拋棄新型專利權」，將有權利採接續制之疑慮，爰不修正。 5、第 3 項僅規定「不予專利」，係因其前已論及「發明專利審定前」，如再規定「不予發明專利」，用語上有不夠精簡之疑慮。
第 33 條	1、美國專利法允許不符單一性且未經審查之部分，於核准審定後至公告前，經審定之申請專利範圍仍得請求分割，亦得請求撤銷原處分，希望能引進該項制度。 2、希望再回復增訂專利權分割之規定，以利專利權人於舉發或侵權訴訟中之攻防需要。 3、核准專利之案件，有無可能於第 1 項第 2 款規定可提出分割申請之 30 日內即先行公告？ 4、第 3 項「…。如有優先權者，仍得主張優先權。」語意不明確，建議仿前段之規定，修正為「…；原申請案之優先權日為優先權日。」 5、第 4 項「…申請時說明書…」與其他條文中相同概念之文字不一致，建議修正為「…申請時原說明書…」 6、第 5 項「…所提之分割申請案…」與第 1 或 2 項之用字不一致，建議修正為「…所為之分割申請	1、有關美國法部分，為美國專利特有之制度，除其制度與我國整體法制不合外，且該制度與本次修正引進之核准後分割制度規劃之目的不合，並無引進美國專利制度之規劃。 2、有關專利權分割，為 92 年專利法修正時廢除之制度，除各國無此等立法例外，專利權人仍得以利用更正或刪除請求項之方式因應，本次修法無回復增訂之規劃。 3、按依現行實務之公告作業流程，申請人於繳交證書費及第 1 年專利年費後，尚需約 2 個月之作業時間，方可完成刊登公報之公告作業。 4、文字修正部分本局將再行檢視。

	案…」。 7、第 6 項「…所提之分割申請案…」與第 1 或 2 項之用字不一致，建議修正為「…所為之分割申請案…」。 此外，本次修正內容似為開放核准後分割之制度，但限於原申請案內容不得變動且分割申請案必須增列請求項的特殊情況，而與一般分割之概念不同。因此，原申請案不再審查，必須以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告；分割申請案必須續行審查，審究所增列之請求項是否符合專利法第 44 條之要件。若然，說明文字並未將前述意旨說明清楚，建議加強內容。	
第 38 條	建議於本條增補有關寄存證明文件涉及相關事項之說明。	將於本條修正說明中增補有關寄存證明文件涉及相關事項（例如第 30 條修正說明中已述及者）之說明
第 43 條	有關審定書之作成、送達及審查人員之指定等，尚缺更正審定書（或處分書）這一塊，似有必要規定。建議在本項增列更正案審查人員之指定，並增定第 64 條之 1，規定專利權人答辯及審定書之作成及送達。	有關再審查、更正及舉發相關規定本局將作整體性規劃下次公聽會提出討論。
第 44 條	1、對於刪除第 30 條相關條項，說明文字有缺漏。 2、所列之第 31 條中之第 3 項似非得作為核駁之要件，建議增列第 1、2 及 4 項。 3、比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。（有關仿第 33 條修正條文增列第 102 條第 3、4 項之意見，參照第	1、現行條文對於不予專利之事由僅列出條號，該部分將不予變動，僅於新增事由之條號敘明項次。 2、改請規定將討論是否增訂類似第 33 條第 4 項之規定，如有增訂，亦將增為不予專利之事由。 3、第 31 條之 1 是否列為不予專利之事由，局內將再深入討論。

	102 條) 4、本條所列入之條款皆為實體要件，第 31 條之 1 不適於列入，理由同第 31 條之 1 之意見。	
第 49 條	1、依第 2 項規定，是否修正後說明書、申請專利範圍或圖式三者未超出其一即可，建議修改修正說明部分。 2、依第 4 項規定，發給核駁通知後，申請人僅得於通知期限內修正，是否指申請人於通知期限後不得主動修正？此項限制將令外界更憂慮。 3、依第 5 項規定，發給最後通知後，除逾限提出之主動修正不受理外，超出 4 款規定之範圍是否亦不受理？ 4、貴局本次草案第 4 項及第 5 項之修正，主要係避免申請人再大幅修正，為很好之修正方向，可以輔以收取規費解決，但所有案件是否均有最後通知，且最後通知之定義，建議於草案明定。 5、如以加速審查為前提，而能依法條規定得知何種情形會接到最後通知，在申請人可預知之情形下，申請人可更審慎提出修正，將可更加速審查流程。 6、初審如已接到最後通知，經核駁審定後提起再審查時，是否可再修正增列申請專利範圍。 7、在收到最後通知後可否再提出誤譯之訂正？ 8、依第 6 項規定，該通知是否即為最後通知，「視為」之用語應修正「為」。	1、說明書、申請專利範圍或圖式修正後未超出原申請時三者其一所揭露之範圍即屬未超出，依現行規定及審查基準之說明，於適用上並無問題，將修改修正說明之陳述方式。 2、依第 4 項規定，發給核駁通知後，申請人僅得於通知期限內修正，本次修正設定時限限制，其目的在於避免審查人員重行檢索，延宕審查時程，惟倘申請人於收到通知後提出大幅變動之修正，因其修正係於通知期限內提出，必須受理其修正；但於超出通知期限後提出者，為避免審查人員重行檢索，延宕審查時程，方不受理其修正，惟如逾限提出之修正，不須再重行檢索，或係對應審查理由，或僅為形式上之小錯誤，而為審查人員所得接受者，該逾限提出之修正仍有受理之可能，其適用情形將於審查基準明定之。 3、依第 5 項規定，發給最後通知後，除逾限提出之主動修正不受理外，超出 4 款規定之範圍亦不受理。 4、有關最後通知，於日本或大陸審查實務，在個案上未必每一案件均發給最後通知，且事實上亦不可能於每一案件均發給最後通知，因此，初審或再審查階段，發

9、第 7 項規定之效果如為貴局逕行作成審定，建議修正文字讓意思更明確。 10、第 5 項第 1 款「請求項之刪除」及第 2 款「申請專利範圍之減縮」之意義為現行條文「申請專利範圍之減縮」所涵蓋，惟「申請專利範圍之減縮」文字並無區別，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，以免造成日後現行條文解釋之困擾。 11、第 6 項「…為通知…」與第 4 項不一致。 12、第 6 項之規定易將「最後通知」僅限於本項所定 3 款；且依說明文字，若「最後通知」係由「…審查人員就個案具體判斷…」將於通知之格式上載明其為最後通知…」（見第 24 頁），在分割申請案或其原申請案之審查，假設皆須先通知始能審定的情形下，在該通知之格式上可以「載明其為最後通知」時，難以理解為何需要本項「視為」最後通知之規定。若本意是有該 3 款所定情形，例如原申請案與分割案之間，或分割案與分割案之間有內容相同之通知，僅須通知一次，而在其他相關分割案或其原申請案無須再通知，則可能會造成日後違反修正條文第 44 條第 2 項規定之爭執。相對的，若每一分割案及其原申請案皆須通知，而該 3 款僅為最後通知之部分態樣，建議於審查基準中規定即可。	給第一次審查意見通知書後，在個案上通知申復或修正不以一次為限，容有二次以上，但亦不可漫無限制，惟通知之次數無法明定，日本及大陸亦均未於專利法明定，對於最後通知之適用情形及其相關流程，將於審查基準明定之，申請人仍可得知最後通知適用情形。 5、有關已發給最後通知之申請案，於再審查階段之修正適用情形，將另行訂定於下次公聽會提出。 6、有關在收到最後通知後可否再提出誤譯訂正之申請，由於誤譯之訂正可能影響申請案必須重行檢索，是否受理，本局將再行討論，下次公聽會提出相關說明。 7、第 6 項規定及第 7 項規定之文字修正部分，本局將再行討論下次公聽會提出。 8、按現行條文第 64 條第 1 項第 1 款「申請專利範圍之減縮」之意，事實上包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，為求明確，避免滋生爭議，爰於草案第 64 條修正條文分列二款明定，本條新增第 5 項規定亦有相同適用，爰予分列，以資明確。
--	---

	13、第 21 頁說明文字「…申請日起第十五個月內為之等種種限制，已無必要…」，無必要之理由並未說明。 14、第 23 頁說明文字五「…常見申請人大幅增加申請專利範圍請求項之項數，或有擴大或變更範圍…」，若有擴大範圍之情事，以原引證文件即可審定，並不會延宕審查時程，建議刪除「擴大或」三字。引進最後通知制度，無非是想解決前述大幅增加請求項之問題，但依說明，最後通知制度並不能解決問題。由於是否為最後通知仍取決於審查人員之意思，為何不仿歐洲專利公約直接規定「除依審查意見通知書或為審查人員接受者外，一旦經通知，申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式僅限於第 5 項所定 3 款事項」，另在審查基準中詳定可接受修正之事項，以避開最後通知制度的操作難度。	
第 50 條	1、現行法已定有早期公開制度，依第 3 項「…應予公開…」，第 1 項「…其發明不予公告…」，建議修正為「…其發明不予公開及公告…」。 2、第 3 項係有關核准審定後之規定，尚欠缺有關核駁審定後之規定。本項既為有關核准審定後之規定，建議本項「…自審定書送達…」，修正為「…自核准審定書送達…」。此外，本項「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字。	1、因發明案採早期公開制，無保密必要者即應公開；但僅只有核准審定者方有通知領證及公告之適用，本條規定後段將再作修正，對於無保密必要者，區分審定核准與核駁者分別適用之情形。 2、至「…原核准審定失其效力」中「原」字將於本法作整體性討論。
第 51 條	1、第 1 項之文字與第 101 條文字不	「…原核准審定失其效力」中「原

	對應，且「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字，建議修正為「申請專利之發明，申請人應於准予專利之審定書送達後三個月內…核准審定失其效力。」 2、第4項「…原核准審定，…」中「原」為贅字。	」字將於本法作整體性討論。
第57條	新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條，建議一併修正。	下次修法草案將增列第125條。
第64條	1、第1項第1款「請求項之刪除」及第2款「申請專利範圍之減縮」，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，理由同第49條之意見。 2、第6項「說明書、申請專利範圍、圖式經更正公告者…」建議修正為「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者…」。	1、第1項第1款及第2款，仍維持草案條文，分列二款規定，理由同第49條之意見。 2、第6項規定應為說明書、申請專利範圍或圖式三者其中之一經更正公告者，即有適用，本項規定修正為「說明書、申請專利範圍或圖式經更正公告者…」。 3、本局將整體檢視第71條是否一併修正。
第66條	1、依第3項說明一(三)，回復專利權之效力包括依本條第2項及第17條之1規定，在本項規定似不夠周全，建議移列專利法第57條，並加以文字修正。若移列第57條，注意新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條。 2、本條無第4項，第37頁說明文字「第四項新增」應修正。 3、補繳期限屆滿後一年內，申請回復專利權時，其補繳應如何適用？建議於修正說明補充之。	1、第3項規定是否列入第57條有關專利權效力所不及之事項，將作整體性討論。 2、本條修正說明第三點應修正為「第三項新增」。 3、有關專利權屆滿後有6個月之補繳期，逾補繳期後再有1年之期限可申請回復專利權，將於修正說明加強說明並舉例說明其補繳之適用情形。
第67條	1、所列之第31條中之第3項似非得作為核駁之要件，建議增列第	1、現行條文對於舉發事由僅列出條號，該部分將不予變動僅於新增

	1、2 及 4 項。(同第 44 條之意見) 2、比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。(有關仿第 33 條修正條文增列第 102 條第 3、4 項之意見，參照第 102 條) 3、本條所列入之條款皆為實體要件，第 31 條之 1 不適於列入，理由同第 31 條之 1 之意見。	事由增訂項次。 2、改請規定將討論是否增訂類似第 33 條第 4 項之規定，如有增訂，亦將增為舉發事由。 3、第 31 條之 1 是否列為舉發事由，局內將再深入討論。
第 68 條	1、現行實務是否當然續行審查，建議一併檢討。 2、第 2 項中「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關得續行審查。」故在本項所定之前提下機關似無續行審查之裁量權，建議修正為「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關應續行審查。」此外，若操作上是舉發人必須申復有可回復之法律上利益，則建議將前述「且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者」修正為「且舉發人對於專利權之撤銷主張有可回復之法律上利益者」。	1、依現行專利審查基準之說明，舉發審查中，專利權有當然消滅之情事者，其舉發仍續行審查。 2、第 2 項規定增訂後，舉發人提出有可回復之法律上利益證明文件，即可續行審查。
第 82 條	本條規定比例太高，建議參照大陸每月 5%即可。	補繳比例部分，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。