

## 專利以外文本申請實施辦法草案各界意見及研復結果彙整表

條次	各 界 意 見	研 復 結 果
2	<p>1、取得申請日之外文種類是否開放英日文以外之其他語文？</p> <p>2、外文本之說明書或申請專利範圍如有英日文夾雜，可否取得申請日？</p> <p>3、可否不限制取得申請日之外文種類，(1)於提出修正或誤譯之訂正時才檢附其說明書或申請專利範圍之英文版或日文版？或(2)以具結中譯本翻譯無誤之方式為之？</p> <p>4、簡體字本如何適用？</p>	<p>1、採行 PCT 申請案公開時開放之語文種類：Arabic, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish，申請人須於申請書上註記其語文種類。</p> <p>2、外文本之說明書或申請專利範圍如有二種語文夾雜，維持原草案規定，將影響申請日之取得。雖據與會人士說明，此係因日本申請案於提出 PCT 案前，先就其內容以英文作部分撰寫方式之調整，惟向我國申請並主張優先權之期限已屆至，方以英日文夾雜之外文本提出申請。</p> <p>(1)交流協會於公聽會提出之建議：「不影響申請日，致審查產生困難才通知補正」。</p> <p>(2)日本知的財產協會建議：「不影響申請日，容許於指定期間內補正單一文本，併補繳相關規費之方式處理」。</p> <p>(3)惟據日本交流協會轉知日本弁理事公會之回應，摘要如下：「有關日本語的說明書中夾雜所使用的英語，在是簡略的英語時，於日本並不會變成補充修正的對象。例如，OF、OFF 等的英語，除了 ON、OFF 之外，在日本語說明書中，經常會使用到例如：CPU、RAM、ROM、MOSFET、LSI、WWW、SN 比、ISDN、DVD 等不勝枚舉的英語，日本特許廳對於這些英語記載，所採取的相關做法，是跟前述的做法一致的(註：現行本局</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>也是採取同樣的見解)。至於在<u>日本語的發明書中夾雜有英語的文章，這是不應該的行為。</u>」</p> <p>3、有關取得申請日之外文種類，已如前述問題1之說明，其他事項回應如下：</p> <p>(1)此建議不須採行，因該等方式將增加比對其他外文種類之外文本，與其英文版或日文版內容之作業負擔。且不建議申請人提出第2版本之外文本。</p> <p>(2)本次修法規範外文本之相關配套措施，目的不在於由我國代理人具結中譯本翻譯無誤，以外文本提出者，其補正之中文本，即應提供正確完整之翻譯，此建議不須採行。</p> <p>4、簡體字本取得申請日及其補正之規定，係依據「大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點」第四點第二項規定，「申請專利之說明書、圖式或圖說以簡體字本提出，且於智慧財產專責機關指定期間內補正正體中文本者，以簡體字本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」</p>
3	第2項規定擇一文本，建議由貴局選擇	事涉申請人權益，應由申請人擇一。
4	<p>1、設計專利之應備文件各國不一致，外文本應檢附之文件需否再檢討？</p> <p>2、摘要補正是否影響申請日。</p>	<p>1、設計專利申請時所提出之外文本如已備具圖式，並載明其設計名稱，則不影響申請日之取得。</p> <p>2、補正摘要不影響申請日。</p> <p>3、本條規定修正如下：「第四條 發明</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>專利之外文本應載明發明說明、至少一項以上之請求項，並備具必要圖式。</p> <p>新型專利之外文本應載明新型說明、至少一項以上之請求項，並備具圖式。</p> <p>設計專利之外文本應載明其設計名稱，並備具圖式。」</p>
5	<p>1、本部法規會意見如下：本辦法係依本法第 145 條授權訂定，授權範圍包括外文種類及其他應載明事項，惟草案第 5 條將「其他應載明事項」概括規定準用施行細則之規定，將產生以下問題：</p> <p>(1)法規命令之規定應具體明確並有可預測性，若概括準用另一法規命令之規定，則其依法授權應規範之內容似不明確，有無符合明確性原則？設若欲以準用方式達到立法經濟，仍宜考量符合此一原則。</p> <p>(2)若概括準用其他法規命令，是否已達到本法授權訂定之目的？有關本法第 145 條所定之外文本提出，涉及本法第 25 條、第 106 條及第 125 條所定之「未於申請時提出中文，而以外文本提出…，以外文本提出之日為申請日」，可謂具有一定之法律效果，若僅採概括準用而非具體規定，除其應審查之範圍不明確外，其相關之法律效果亦可能隨之而不確定。</p> <p>2、外文本之申請專利範圍如有多項附屬多項之情形，如何適用細則？</p> <p>3、外文說明書如未依細則格式撰寫，可否取得申請日？</p>	<p>1、本條規定刪除，外文本應載明之事項將與第 4 條整合，參考專利法條約(PLT)及本法第 25 條規定修正第 4 條之規定。</p> <p>2、提出申請之外文本無須先行修正申請專利範圍之撰寫格式，因外文本係在確認取得申請日之揭露範圍，不在確認格式是否與我國規定一致，申請人僅須於提出中譯本時，依細則規定之格式撰寫，並申復不超出申請時外文本所揭露之範圍即可。</p>

條次	各 界 意 見	研 復 結 果
6	<p>1、申請人所提出之文件雖為優先權證明文件，但如實質內容均已揭露其技術內容，可否取得申請日。</p> <p>2、專利公報內所附之外文說明書、申請專利範圍或圖式係何所指？</p>	<p>1、優先權文件之主要功用，在於證明國外之第一次申請案與我國之申請案具有相同之發明技術內容，故優先權證明文件與外文本兩者間具有比對關係，而無相互取代之可能。以優先權證明文件提出申請者，無法取得申請日。惟得以優先權證明文件所載之技術內容，作為外文本所揭露之技術內容。</p> <p>2、專利公報內所附之外文說明書、申請專利範圍或圖式，例如美國或日本申請案，得於其網站下載申請人向美國或日本提出之申請文件，或為公報之內容，與向我國提出之申請文件自屬有別，亦無相互取代之可能。</p> <p>3、本條規定修正如下：「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。」</p>