

專利法施行細則修正草案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
5 (0413 版 第 5 條)	本條規定是否包含提出電子申請之文件，另是否包含以民間快遞送局之文件，亦有適用。	<p>1、本條規定適用於以書面提出之申請文件，至於以電子申請提出之文件，係適用「專利電子申請實施辦法」之規定。</p> <p>2、本條規定所稱之郵寄，係指中華郵政公司所為之郵遞事項，並不包含以民間快遞送局之文件。</p>
7 (0413 版 第 7 條)	<p>1、依本條規定，申請人之印章變更，須申請變更，惟依第 9 條規定，代理人之印章變更，則無庸申請變更印章，二項規定是否不一致。</p> <p>2、讓與申請時，讓與人之印章與前送不一致者，必須辦理變更，實務上造成很多困擾，得否放寬？</p>	<p>1、現行實務，因已不再審查代理人印章形式上是否同一，因此刪除代理人應申請變更印章之規定，與本條規定之適用情形不同。</p> <p>2、專利申請權或專利權之讓與申請，因影響權利人權益甚鉅，故讓與人之簽署方式，仍有審查之必要。</p>
9 (0413 版 第 9 條)	<p>1、每一申請案之代理人不得逾 3 人，是否加計複代理人在內，另是否包含特別委任事項之代理人？</p> <p>2、面詢時之代理人是否加計在內？</p> <p>3、舉發案之代理人數是否與原案分別計算？另舉發案答辯之代理人數是否與被舉發案之代理人數分別計算？</p> <p>4、行政程序法既已明定有關送達代收人之規定，第 8 項建議刪除。</p>	<p>1、每一申請案之代理人及複代理人合計不得逾 3 人，不包含特別委任事項之代理人在內。</p> <p>2、依本局 97 年 1 月 10 日智專字第 09712100021 號函釋，代理申請人申請閱卷、繳納年費、面詢、勘驗等事項，雖屬專利法令所定事項，惟其並無資格限制，該代理行為非屬專利師法所定之業務範圍。因此，本條所稱代理人不得逾 3 人，不包括面詢之代理人。</p> <p>3、按舉發人與專利權人分屬二造當事人，舉發人之代理人數當然與專利權人之代理人數分開計算，因此各自可以委任 3 名代理人。另專利權人在舉發答辯時之代理人數是與原代理人數係合併計算，除非針對舉發案之答辯，為特別委任。</p>

條次	各界意見	研復結果
		4、申請人或代理人得指定送達代收人，行政程序法業已有明定，同意刪除第8項。
10 (0413版 第10條)	<p>1、本條規定之特別委任事項是否於委任書上一併敘明即可？</p> <p>2、選任或解任代理人之事項如於委任書上已有明文，嗣後遇有解任代理人者是否來函敘明即可？如於同一申請案遇有代理人A及代理人B相互解任時專利專責機關如何處理。</p> <p>3、依本條規定應特別委任之事項，如於原委任書上未載明者，何時補正？</p> <p>4、由於申請提早公開發明專利申請案及主張國內優先權二件事項，現行實務多未列入應特別委任之事項，尤其AEP之申請案多須申請提早公開，建議刪除該等事項。</p> <p>5、原委任書上受任之代理人有ABCDE等5人，申請書上所載之代理人為ABC，嗣後擬將ABC改為DE，是否須繳變更登記費？</p>	<p>1、特別委任事項於委任書上一併敘明即可。</p> <p>2、選任或解任代理人之事項已於委任書上敘明者，嗣後遇有解任代理人時，來函敘明即可。如於同一申請案遇有代理人A及代理人B相互解任時，將通知申請人探究其本意。</p> <p>3、應特別委任之事項，如於原委任書上未載明者，嗣後辦理該特別委任之事項(例如撤回)時，自須補正委任書。</p> <p>4、刪除申請提早公開發明專利申請案及主張國內優先權二件事項，須特別委任之規定。</p> <p>5、所舉案例，由於ABCDE等5人依原委任書皆有權代理，故不需再重新送委任書，只是增減列申請書上之代理人，依現行專利程序審查基準規定，無庸繳交變更登記規費。本局將於本次程序審查基準修訂時，檢討現行作法之合理性。</p>
13 (0413版 第13條)	<p>1、依第28條第4項規定專利要件之審查以優先權日為審查基準日，本條第1項是否為重複規定？</p> <p>2、另本法第23條規定之在先申請案如有主張優先權者是否以優先權日為審查基準日？</p> <p>3、建議參照大陸專利法實施細則之規定，增訂「除例外情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。」之規定。</p>	<p>1、本局將再行檢視專利法之規定。</p> <p>2、本法第23條及第123條，為擬制喪失新穎性之規定，其與新穎性之審查認定原則應相同，嗣後亦將於細則明定，在先申請案如有主張優先權者，以優先權日作為審查基準日。第一項條文修正如下：「本法第二十二條所稱申請前及第二十三條所稱申請在先，於依本法第二十八條第一項或第三十條第一項規定</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>主張優先權者，指該優先權日前。」</p> <p>3、由於我國專利法之整體法制架構與大陸專利法不同，例如第 27 條、第 30 條等條文所稱之申請日係指在我國申請案之申請日，所提建議似無法採行，仍將以逐條檢視之方式再行研議。</p>
<p>14 (0413 版 第 14 條)</p>	<p>1、第 1 項之規定於侵權判斷時有無相同適用？</p> <p>2、建議增訂有關學經歷之認定。</p> <p>3、為求更精確，建議再修正第 1 項之條文文字。</p>	<p>1、本條規定係針對申請案於「申請時」之進步性及揭露要件之判斷方有適用，至於侵權訴訟之判斷，係以侵權時為準，並無本條規定之適用。</p> <p>2、有關學經歷之認定，國際上均係以個案具體情形判斷之，並無於細則明定之立法例。</p> <p>3、第 1 項規定之文字修正為：「本法所稱所屬技術領域中具有通常知識者，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人。」</p>
<p>15 (0413 版 第 15 條)</p>	<p>職務上之發明，其發明人有無本條規定之適用，應否增列？</p>	<p>本條規定修正如下：「因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦適用本法第二十二條第三項規定。」</p>
<p>16 (0413 版 第 16 條)</p>	<p>1、有關第 3 項規定</p> <p>(1) 建議修正文字為「但各次事實之關連有密不可分之關係者」。</p> <p>(2) 於審查實務，論文口試是否屬應聲明之事項，如認定為不須聲明之事項，但又未載明後續之發表及論文上架，如何適用本項規定？</p> <p>(3) 後續有密不可分關係之事實應於說明書何處敘明，得否另函敘明該等事實。其他各次之事實如未於申請時一併敘明，嗣後審查</p>	<p>1、第 3 項但書規定之文字，因「有密不可分之關係者」即為有關連，無庸重複規定。</p> <p>2、論文口試如為非公開方式進行者，不須於申請時聲明，因此，其後續之發表及論文上架，如未於申請時聲明，將喪失新穎性；惟如屬對外公開之口試者，申請時聲明得例外不喪失新穎性，其後續如有密不可分關係之事實，得適用但書之規定，僅於申請時敘明公開口試之日期。本條第 3 項</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>時是否會通知補正。</p> <p>(4) 如僅聲明最早發生之事實，則其他各次之事實須否檢附證明文件。</p> <p>2、實務上，如於申請時即有就該申請案申請優先權證明文件之需要者，建議於新申請案之申請書上，新增得一併申請優先權證明文件之相關欄位。</p>	<p>規定雖為聲明事項之鬆綁，建議各次公開均予聲明為宜。</p> <p>3、針對後續各次有密不可分關係之事實，得於申請書之聲明事項逐一敘明，如未於申請書之聲明事項敘明者，並得於審查時，經通知後補敘明其他各次之事實。惟如各次公開之事實不具密不可分之關係者，應於申請時逐一敘明其事實，否則將喪失新穎性。本條修正說明四之內容將再修正。</p> <p>4、如僅聲明最早發生之事實者，檢附該次事實之證明文件。</p> <p>5、因提出專利申請與申請優先權證明文件分屬不同申請事項，且須先確認申請案之申請日方得發給優先權證明文件，其流程作業不同，為免作業遺漏，建議分別提出申請書為宜。</p>
<p>17 (0413 版 第 17 條)</p>	<p>1、第 1 項規定</p> <p>(1) 實務上，以往第 7 款規定為須獨立填寫之欄位，現行實務係將第 7 款規定置於第 5 款規定之欄位中，本次修正又列為獨立填寫之欄位，緣由為何。</p> <p>(2) 未依第 1 項規定之格式撰寫，是否通知申請人補正。</p> <p>(3) 符號說明是否一定須依圖號順序加以說明方得受理，或亦得依符號順序加以說明，現行審查實務二者均接受。</p> <p>(4) 無圖式者，其「圖式簡單說明」及「符號說明」二項欄位須填寫「無」或空白，或可以省略該二項欄位。</p> <p>2、第 3 項規定</p>	<p>1、本條說明書應載明之事項，係配合本法之修正並參考三邊局之格式訂定。未依格式撰寫者，將通知申請人補正或申復。</p> <p>2、現行審查實務接受符號說明依圖號順序加以說明，亦接受依符號順序加以說明，此項實務並未改變，第 1 項第 7 款規定修正為：「七、符號說明：有圖式者，應依圖號或符號順序列出圖式之主要符號，並加以說明。」</p> <p>3、無圖式者，其「圖式簡單說明」及「符號說明」二項欄位可填寫「無」、空白，或得省略該二項欄位。</p> <p>4、有關說明書編列段落編號之規定，已於第 2 次公聽會簡要補充說</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>(1) 本次修正為何須於說明書編列段落編號？現行審查實務，係因編列段落編號造成檔案掃描(OCR)之困擾，而針對於說明書已編列段落編號者通知刪除，請問本次修正增訂之緣由。</p> <p>(2) 美國專利局係於送件後由官方幫申請人編列段落編號，並非由申請人自行編列，且我國電子申請所編列之段落編號很亂，建議刪除本項規定，以於說明書每頁編列行號代替。</p> <p>(3) 建議有關段落編號之規定，修正為較概括之方式規定。</p> <p>3、為求減少誤置，說明書及圖式上得否於角落編寫各事務所之內部案號。</p> <p>4、美國案允許於說明書首頁填寫各事務所案號，我國可否於說明書首頁設置欄位，供填寫各事務所案號。</p>	<p>明各國規定，並採行鼓勵申請人編列段落編號之方式，第3項規定將修正為「得」編列段落編號，後續將以書表範例呈現編列方式，並於電子申請系統備具此功能。第3項規定修正為：「說明書得於各段落前，以置於中括號內之連續四位數之阿拉伯數字編號依序排列，以明確識別每一段落。」</p> <p>5、請申請人儘量配合，不宜於說明書及圖式之角落編寫各事務所之內部案號。惟如有編寫之必要者，請置於頁面左下角。</p>
<p>18 (0413 版 第 18 條)</p>	<p>1、請補充說明本次修正未採行多項附屬項間得直接或間接依附之理由。</p> <p>2、第6項「應以單句為之」之規定，是否仍有規定之必要？</p>	<p>1、「多項附屬項間得否直接或間接依附」於國際上有不同立法例，日本、歐洲專利局及實質專利法條約(SPLT)草案允許，美國、中國大陸及 PCT(國內法允許時則可)則不允許，我國今年已將此議題列為研究議題，將於年底提出研究報告。</p> <p>2、至於目前係因多項附屬多項，於審查上較不易，且於侵權判斷上亦較複雜，而未採行。</p> <p>3、經查目前國際立法例仍維持此規定。</p>
<p>19 (0413 版)</p>	<p>1、第1項規定「除絕對必要外」係何所指？為何須如此規定？</p>	<p>1、第1項規定之「除絕對必要外」，係指其請求項無法僅以文字說</p>

條次	各界意見	研復結果
第 19 條)	2、第 2 項規定「符號不得作為解釋請求項之限制」，對於未來法院審理侵權訴訟時，預期會造成解釋權利範圍之困擾，建議刪除該部分，保留其解釋之彈性。另有建議修正文字為「該」符號不得作為解釋請求項之限制。	<p>明清楚，必須引述圖式相關內容時，以更有彈性之規定，規範其請求項即得引用相關圖式加以說明，審查基準將會有進一步之說明。</p> <p>2、「符號不得作為解釋請求項之限制」無論有無明文規定均有其適用，且國際上多數立法例均有明文規定。</p> <p>3、前述規定修正文字為「該符號不得作為解釋請求項之限制」。</p>
20 (0413 版 第 20 條)	第 2 項規定為審查時判斷用或用於侵權判斷時?	第 2 項規定係明定其獨立項應作整體解釋，並未區分審查時或侵權判斷時用，「侵害鑑定要點」於該部分亦作相同解釋。
21 (0413 版 第 21 條)	<p>1、建議第 1 項至第 3 項之項次應重新排列</p> <p>2、新型專利可否不準用第 5 項及第 6 項，因新型採形式審查是否有代表圖不具意義</p> <p>3、某些單獨之小符號未加以說明是否會通知補正，第 5 項規定之目的如在於說明主要符號，建議文字修正。</p> <p>4、指定代表圖有無數量之限制</p>	<p>1、經本局再行檢視後，由於「摘要僅供揭露技術資訊之用途，不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件；亦不得用於解釋請求項」於本法第 26 條及第 58 條已有明定摘要撰寫之目的，草案第 3 項規定已無必要，爰予刪除。</p> <p>2、新型專利之代表圖仍有可提供快速檢索之用途，新型專利指定代表圖之規定仍予維持。</p> <p>3、第 5 項規定之目的在於說明主要符號，某些單獨之小符號如非屬主要符號，未加以說明，原則上不會通知補正，本項修正為：「申請人應指定最能代表該發明技術特徵之圖為代表圖，並列出其主要符號，簡要加以說明。」</p> <p>4、有關指定代表圖，原則上以 1 個為準，惟因個別技術內容的差異</p>

條次	各界意見	研復結果
		，則可超過1個以上。
22 (0413 版 第 22 條)	<p>1、第 3 項規定，逐字對應翻譯於英翻中為不可行，另可否逐段翻譯，或依文義翻譯</p> <p>2、外文本之撰寫格式未必與第 17 條規定相符，可否直接補正格式與第 17 條規定相符之中文本？</p>	<p>1、外文本之翻譯係將其技術內容正確完整翻譯以充分揭露，本項規定將修正為：「說明書、申請專利範圍及摘要以外文本提出者，其補正之中文本，應提供正確完整之翻譯。」，原草案條文之但書規定已無必要，併予刪除。</p> <p>2、申請人得直接補正格式與第 17 條規定相符之中文本，並聲明其補正之中文本未超出外文本所揭露之範圍。</p>
23 (0413 版 第 23 條)	<p>1、何種圖式得以彩色繪製及某些圖式中須呈現之濃度須有顏色方得以分辨，可否提出彩色圖式？</p> <p>2、影像照影為照片可否取代圖式？</p>	<p>1、得以彩色繪製之圖式，例如金相圖、細胞染色圖等，現行審查基準已有相關說明，須呈現之濃度之圖式除得以彩色繪製外，並得以照片為之。</p> <p>2、影像照影為照片可替代圖式，並得以彩色為之。</p>
24 (0413 版 第 24 條)	<p>1、本條說明二(三)所稱「補正之圖式已見於主張優先權之先申請案，既不影響創作內容之揭露」，如其申請時未提出圖式，倘僅可見於優先權之先申請案，得否不影響申請日？</p> <p>2、申請專利範圍之缺漏，是否不影響申請日？</p> <p>3、處分申請日延後，是否會有先行通知申請人申復。</p>	<p>1、申請時如未提出圖式，除可見於優先權之先申請案外，尚須其原提出申請之說明書已揭露圖式之內容，此為主張優先權之本質，方得以原提出申請之日為申請日。</p> <p>2、於向我國提出專利申請時，其申請專利範圍至少須包含一項以上之請求項，方得取得申請日。至於其他請求項，均得以修正增加請求項之方式為之，不超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍即可。</p> <p>3、處分申請日延後，將直接發給處分函，不會先行通知申請人申復，但實務上承辦人可能以電話先行通知申請人。</p>

條次	各界意見	研復結果
25 (0413 版 刪除本條)	本法第 25 條已刪除申請人應檢附申請權證明文件之規定，本條規定有無必要？	申請人與生物材料之寄存者不一致時，申請人得以提出寄存證明文件，推定其已獲得寄存者之授權，至於寄存者如於審定前撤回寄存時，申請人必須承擔其申請案無法據以實現之結果，經本局討論後，本條規定已無必要，將刪除草案第 25 條之條文。
27 、 30 (0413 版 第 27 條 、第 29 條)	1、本條規定是否排除第 4 條以釋明後得以影本代之之規定。 2、現行實務上，二件申請案主張同一件優先權時，其中一件申請案之優先權證明文件為正本，另一件得以影本提出，該影本是否得予免附，尤其是電子申請案是否得予免附影本。 3、分割案是否得予免附優先權證明文件影本。	1、本條規定排除第 4 條以釋明後得以影本代之之規定。第 4 條第 2 項規定修正如下：「原本或正本，除 <u>優先權證明文件外</u> ，經當事人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同。」 2、基於申請文件完整性之考量，二件申請案主張同一件優先權時，其中一件申請案之優先權證明文件應為正本，另一件得以影本提出，不得免附該影本。縱為以電子申請方式提出之申請案，亦不得免附該影本。 3、由於分割案之審查，原則上係與原案同時進行，與前一議題所述情形不同，本次細則修正，將刪除分割案應檢附優先權證明文件影本之規定。
28 (0413 版 刪除本條)	本條優先權基礎案之申請人與我國申請人不一致者，申請時應檢附得主張優先權之證明文件之規定，是否刪除？	參照巴黎公約第四條第 A 項第 1 款，得主張優先權者，應為優先權基礎案之申請人或其權益繼受人；惟主張優先權者，應提交優先權證明文件正本，實務上，若非申請人或其權益繼受人難以取得該等文件，亦即提交優先權證明文件正本即為已足，為避免增加申請人文件準備之負擔，爰刪除本條規定，嗣後如有權利爭執，再循救濟途徑解決。

條次	各界意見	研復結果
31 (0413 版 第 30 條)	第 2 項規定不得變動所指為何？	第 2 項規定之不得變動，係指經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不因分割而有所變動，至於原申請案經公告後，提出更正申請而變動其內容，則不在此限。
32 (0413 版 第 31 條)	真正申請權人換發證書時，得否變動其說明書及申請專利範圍之內容。	真正申請權人換發證書後，如有變動其說明書及申請專利範圍內容之必要者，得以提出更正申請之方式為之。
33 (0413 版 第 32 條)	<p>1、公開公報刊載之代理人建議增加事務所。</p> <p>2、公開公報所公開者為申請時之原始本或修正本？如有提出修正本者，得否不公開原始本？</p> <p>3、得作為適格之舉發證據者，為申請時之原始本或修正本？</p>	<p>1、公開公報及專利公報所刊載之代理人資料均不包含事務所。</p> <p>2、公開公報所公開者為申請時之原始本，如為 15 個月內提出之修正本，已以電子方式一併公開，倘不公開原始本將違反先申請原則。</p> <p>3、得否作為舉發證據者，應視其主張之法條依據及技術揭露情形與公開與否，以審認其證據適格與否，而與舉發證據為申請時之原始本或修正本，並無必然直接關聯。</p>
35 (0413 版 第 34 條)	第 3 項規定之書面通知是否限於本法第 41 條規定之書面通知。	<p>1、第 3 項規定之書面通知不限於本法第 41 條規定之書面通知，其他書面通知亦得作為本條規定之證明文件。</p> <p>2、第 3 項規定修正為：「依本法第四十條第二項規定應檢附之有關證明文件，為廣告目錄、其他商業上實施事實之書面資料或本法第四十一條第一項規定之書面通知。」</p>
37 (0413 版 第 36 條)	有明顯錯誤者，依職權訂正將如何通知。	該申請案如有其他應通知申復或修正事項，將一併函知，如無其他應通知事項，將依職權訂正其明顯錯誤後，於審定書之審定理由一併敘明。
38	1、修正申請書有關段落編號之記載	1、本細則有關段落編號之記載已修

條次	各界意見	研復結果
(0413 版 第 37 條)	<p>原則為何。</p> <p>2、有關新舊書表之交替於新法施行時有無過渡期間。</p> <p>3、現行得以檢附申復書及修正本作為修正申請書附件之實務作業方式，於新法施行後得否續行。</p> <p>4、說明書、申請專利範圍及圖式各該部分得否單獨編頁碼，另圖式須否編頁碼。</p> <p>5、申請專利範圍僅修正一頁，是否須全份重送，另如申請專利範圍為雙面影印時，應如何檢送修正本。</p> <p>6、現行審查實務得否開始採行「請求項全項刪除得以文字註記方式為之」。</p>	<p>正為「得」記載，因此說明書如已有段落編號，方須於修正申請書載明，如無，則不須另行編列。</p> <p>2、有關新舊書表之過渡適用將於本細則明定之。(如草案第 89 條)</p> <p>3、申請人如已依細則規定載明修正理由或申復內容，並檢附劃線本與無劃線本，如係以修正申請書檢附申復書提出者，新法施行後仍得為之。</p> <p>4、說明書、申請專利範圍及圖式各該部分得單獨編頁碼，另圖式依草案第 23 條規定，載明其圖號，並依圖號順序排列即可，可不須編頁碼。相關書表範例將再行檢視。</p> <p>5、申請專利範圍倘僅修正一頁，如未導致頁數或項號不連續者，得僅檢送該修正頁，不須全份重送；另僅修正申請專利範圍，無論申請專利範圍是否為雙面影印時，其申請專利範圍修正頁(本)均應為頁碼連續之狀態。</p> <p>6、現行審查實務即得開始採行「請求項全項刪除得以文字註記方式為之」。</p>
41 (0413 版 第 40 條)	<p>1、發明申請案經第三人提供情報時，是否會回復提供人、是否會通知申請人答辯、該等資料是否對外公開、有無提供影印或閱卷，檢索報告是否會檢附該等資料。</p> <p>2、發明申請案經第三人提供情報時，於舉發階段有無一事不再理之適用。</p> <p>3、第三人提供情報時表示，其提供</p>	<p>1、第三人所提供之相關資料，本局現行作業情形說明如下：</p> <p>(1)於已提出實體審查之申請案，除申請人表明本局毋庸回復外，本局均回復已收到其提供之文件，該文件即併入審查參考。</p> <p>(2)第三人所提供之相關資料，將不對外公開、亦不提供影印或閱卷，包括申請人亦不提供。</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>之文件得公開，並得來局面詢，本局是否受理。</p> <p>4、第三人提供之外文情報是否會通知補正中文譯本。</p>	<p>惟前述作業經本局討論後，將修正如下：</p> <p>(1)申請案經第三人提供情報時，除提供人表明，所提供之相關資料不對外公開，或不提供申請人知悉外，第三人所提供之相關資料將於網站上公開，並函知申請人，本局將訂定相關作業流程對外周知。</p> <p>(2)另如提供人表明，所提供之相關資料不對外公開，或不提供申請人知悉時，本局回復已收到其提供之文件時，將注意僅回復該提供人。</p> <p>2、舉發階段之一事不再理，係指現行專利法第67條第4項及新專利法第81條規定之情形，不包括本條所指之第三人所提供之相關資料。</p> <p>3、有關公開第三人所提供相關資料之作業程序依議題一所述，不受理該第三人來局面詢之申請。</p> <p>4、本局原則上不會通知第三人提供外文相關資料之中文譯本，惟建議第三人可提供重點事項之中譯本，供本局審查參考。</p>
<p>52 (0413版 第51條)</p>	<p>1、依第2項但書規定，其「物品用途」及「設計說明」二項欄位得不記載時，須填寫「無」或空白，或可以省略該二項欄位。</p> <p>2、第2項但書規定，是否應移列第1項之但書。</p>	<p>1、該二項欄位可填寫「無」、空白，或得省略該二項欄位。</p> <p>2、第2項但書規定，為設計專利說明書撰寫方式之一種，列為第2項但書規定為宜。</p>
<p>53 (0413版 第52條)</p>	<p>1、設計與物品之關係為何？</p> <p>2、設計名稱中未載明物品名稱是否影響權利範圍？</p> <p>3、指定物品可否跨多類別？須指定</p>	<p>1、申請專利之設計必須「應用於物品」方符合專利法所定義設計；至於專利法第121條第2項有關「應用於物品之電腦圖像與圖形</p>

條次	各界意見	研復結果
	<p>至何程度，得否以上位概念之方式為之？</p> <p>4、同一花紋應用於紙及布，是否為相同物品？</p> <p>5、同一花紋之皮革可作成皮衣及皮包應如何指定物品？</p> <p>6、應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計（以下簡稱「圖像設計」），是否必須指定物品方可符合定義？又電腦圖像及圖形化使用者介面通常為通用於各類電子資訊產品之顯示圖像，圖像設計是否得指定多個物品？如有遺漏，效果如何？</p> <p>7、具有連續動態變化之圖像設計，說明書及圖式應如何表現？</p> <p>8、接續上題，具變化外觀之圖像，是否得就部分使用狀態圖修正刪除或分割申請？</p> <p>9、虛線在電腦圖像之運用可否用於主張侵權？</p> <p>10、參考圖是否屬圖式揭露之範圍？分割時可否主張不超出參考圖所揭露之範圍？</p> <p>11、成組物品有無物品數量之限制？</p> <p>12、第4項第2款是否屬一定要載明之事項？</p> <p>13、設計專利檢索時是否必須以物品加設計名稱方得為之？</p>	<p>化使用者介面」設計（以下簡稱「圖像設計」），亦須符合「應用於物品」之規定。故單就花紋本身或單就電腦圖像與圖形化使用者介面之平面圖形本身申請專利者，並不符合設計專利之定義。</p> <p>2、申請設計專利應於說明書之設計名稱欄位中載明設計所施予之物品。而解釋設計專利權之範圍，是以圖式為準並審酌說明書之內容，其中亦包含設計名稱。故設計名稱中所載之物品將會成為解釋權利範圍的限制。</p> <p>3、為符合一設計一申請之規定，申請設計專利僅能指定單一物品。如該設計得應用於通用物品者，得以較通用概念之名稱指定之，例如「布料」、「織品」等。</p> <p>4、紙張與布匹為不同之物品，應各別提出申請。同理，以紙張之部分設計與布匹之部分設計申請專利，即便其二者之花紋相同，因其所應用之物品領域不同，仍應各別提出申請。</p> <p>5、同問題3，如申請專利之設計為應用於通用物品之設計者，得以較通用概念之名稱指定之，例如以「皮革之部分」設計申請專利；又如申請專利之設計係應用於特定物品時，亦得就該特定物品之部分提出申請，例如「皮衣之部分」或「皮包之部分」。</p> <p>6、同問題1，按我國新專利法第121條第2項所規定之圖像設計是指「應用於物品之電腦圖像或圖形</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>化使用者介面」，因此，圖像設計必須「應用於物品」方可符合設計之定義。</p> <p>(1)因此，申請圖像設計之設計名稱應指定所應用之物品，例如記載為「何物品之圖像」，應不得僅記載「圖像」本身，亦不得僅記載為「何物品」。</p> <p>(2)另囿於申請設計專利必須符合一設計一申請之規定，申請圖像設計應指定單一物品。但考量現今資訊產業界之實際狀況，電腦圖像或圖形化使用者介面通常可通用於各類電子資訊產品，申請人為取得較周全之保護而分案申請者，將造成其負擔與保護範圍之限制，爰參考美國專利審查程序手冊（MPEP）第 1504.01(a)節，只要是顯示於（shown on）電腦螢幕、監視器或顯示面板之圖像上，即可符合我國專利法所稱圖像設計必須「應用於物品」之規定。亦即，以「顯示面板之圖像」申請設計專利者，因顯示面板通常為各類電子資訊產品於顯示電腦圖像或圖形化使用者介面的必要組件，申請人即可取得較廣泛之保護而無須就各產品分案申請。</p> <p>7、以「具變化外觀（changeable）」之圖像設計提出申請者，因該設計之外觀可產生複數個變化者，圖式應以多個「使用狀態圖」或「變化狀態圖」方式提出申請。如欲表現「具有連續動態變化</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>」之圖像設計者，圖式之表示方式亦同，惟於設計說明中應記載「動態變化圖 1 至動態變化圖 5 係電腦圖像依序產生變化外觀之設計」之相關說明，以明確表示其連續動態變化之順序。</p> <p>8、審查說明書或圖式之修正或分割，係就修正後之結果，是否增加申請時所未揭露之實質內容，以判斷其是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，如就部分使用狀態圖修正刪除或分割申請，原則上應不致超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟對於「具有連續動態變化」之圖像設計，如修正後產生不同之變化順序而為申請時所未揭露者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</p> <p>9、因虛線係用於表示設計所應用之使用環境或界定主張設計範圍之邊界線。設計專利權範圍的解釋，原則上應以實線所揭露之內容為主，惟虛線所揭示之部分是否作為侵權判斷之參考，仍須視具體個案由法官判斷之。</p> <p>10、由於參考圖為圖式揭露之一部分，參考圖得分割申請。</p> <p>11、成組物品無物品數量之限制。</p> <p>12、第 4 項第 2 款所稱之輔助圖或參考圖，是指使用狀態圖、剖視圖或包含非申請標的之參考圖等，如有必要說明時方須於設計說明欄敘明，例如「剖視圖 1 為省略內部機構之 AA 斷面剖視圖」。</p> <p>13、審查設計專利時，會就設計名稱</p>

條次	各界意見	研復結果
		所載之物品，作為檢索或比對的參考依據。
54 (0413 版 第 53 條)	設計專利之外文本應檢附何種文件方可取得申請日？	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。
55 (0413 版 第 54 條)	<p>1、設計所施予之物品雖為立體，但於國外未必有立體圖，是否足夠？立體圖可否以照片代替，之後再補正繪製圖？</p> <p>2、有些設計不須六面視圖即可足夠，應如何呈現？</p> <p>3、參考圖及輔助圖如標示錯誤是否會通知修正</p> <p>4、應用於物品之電腦圖像其黑白及彩色得否在同一圖中呈現</p>	<p>1、立體圖能表現六面視圖無法表現之空間立體感，以明確、充分呈現立體設計之外觀，故符合明確且充分揭露規定之立體設計，圖式應包含立體圖。又申請設計專利之圖式，得以墨線圖、電腦繪圖或照片呈現，因此立體圖得以照片表現。</p> <p>2、如各圖間因相同、對稱或其他事由而省略部分視圖者，依第 4 款規定，於設計說明載明即可，則無須具備完整之六面視圖。</p> <p>3、參考圖之作用，通常是用於表現設計包含非申請標的之使用示意。因此，如所揭露之視圖包含非申請標的者，將通知改為參考圖；反之，未包含非申請標的之視圖誤標示為參考圖者，依現行實務亦會與申請人確認並通知修正之。</p> <p>4、黑白及彩色分屬不同範圍須分別提出申請。</p>
56 (0413 版 第 55 條)	最能代表該設計之圖是否不限立體圖	申請設計之專利如為立體設計者，應繪製立體圖以表現該設計之立體特徵，故通常應以立體圖作為代表圖。但如最能代表該設計之圖非為立體者，亦得指定其他視圖作為指定代表圖。
59 (0413 版 第 58 條)	國際工業設計分類表應加註原文	說明修正為：「此處所稱同一類，指國際工業設計分類表同一大類（classes）之物品」，條文亦作相同修

條次	各界意見	研復結果
		正。
現行 條文 第 38 條	本法增訂第 59 條第 1 項第 7 款有關專利權消滅後至復權公告前專利權效力不及之規定，可能增加適用之案例，建議將原有事業目的範圍可包括之範圍，及善意之人應如何續用等事項，多訂一些規定。	所提事項為法院審理侵權案件之判斷事項，不宜於本細則解釋侵權判斷之問題。
69 (0413 版 第 68 條)	再授權得否變更授權種類。	再授權之授權種類應依契約內容判斷之。
71 (0413 版 第 70 條)	辦理繼承登記時應否檢附完稅證明	揆諸「遺產及贈與稅法」第 42 條及第 52 條規定，應通知當事人繳驗完稅之相關資料者，方得辦理登記，因前述規定僅涉及繼承登記及贈與登記，實務作業將先行依前述規定辦理，細則條文將配合修正。
72 (0413 版 第 71 條)	<p>1、第 6 項規定，同一更正如須依附在多件舉發案中，應如何提出？本局之審理程序為何？</p> <p>2、更正內容及更正理由等相關記載事項，是否必須記載於申請書方可受理？得否如現行實務以檢附更正本之實務作業方式為之？</p>	<p>1、同一更正如須依附在多件舉發案中，必須於其更正申請書載明所須依附之各舉發案號，該等被依附之舉發案均須嗣更正先進行審查後，依更正結果方續行審查該等舉發案。</p> <p>(1)本條修正說明七修正如下：「專利權被舉發時，專利權人為防禦其權利，本得申請更正，又同一專利權可能有多件舉發案，舉發案期間申請更正，該更正應為所主張之各舉發案之攻擊防禦方法，因此，同一更正如須依附在多件舉發案中，其更正之申請應具體指明依附在何舉發案中，以利審查。」</p> <p>(2)惟同一更正如須依附在多件舉發案中，各該舉發案均須檢附該更正申請相關附件，僅須繳交一筆更正申請費。</p> <p>2、申請人如已依細則規定載明更正內容及更正理由，並依規定之格</p>

條次	各界意見	研復結果
		式檢附更正本，如係以更正申請書檢附申復書或附件形式提出者，新法施行後仍得為之。
74 (0413 版 第 73 條)	1、舉發申請書表之舉發聲明建議加上法條，以利適用。 2、可否針對成組物品中之單一物品提起舉發。	1、將於舉發申請書之填表須知，增加法條及相關說明。 2、設計專利之舉發僅得針對全案提起撤銷。
76 (0413 版 第 75 條)	1、更正與舉發合併之時點為何？ 2、不准更正時，專利權人只有一次申復之機會，該期間得否申請展期？ 3、舉發中之更正如經合併審查不准更正者，該合併審查之不准更正得否單獨提起救濟？ 4、舉發不成立之審定被撤銷原處分後發回，原合併審定之不准更正是否會再合併審查一次？	1、專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發後提出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，均將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。至於舉發前所提出之更正，將與最早提出之舉發案合併審查。 2、展期以一次為原則。 3、本條修正說明三所述處理原則仍予維持。 4、舉發不成立之審定被撤銷原處分後發回時，專利權人所提出之更正，將與舉發案合併審查。專利權人亦得提出新的更正申請，與舉發案合併審查。
77 (0413 版 第 76 條)	1、是否明定合併審查之態樣 2、合併審查後是否編列新案號 3、合併審定後得否個別提起行政救濟？在提起行政救濟時，是否僅得針對自己提起舉發之理由證據為之？可否以另一舉發人所提之舉發證據來主張？	1、一專利權有多件舉發案之合併審查態樣，已於舉發審查基準論述，將更為明確。 2、合併審查僅係審查程序合併為之，無須編列新案號。 3、在舉發聲明範圍內，合併審定之審定書內容，對於各舉發人均發生效力，因此，各舉發人對合併審定之審定書內容，均可表示不服，個別提起行政救濟時，在舉發聲明範圍內，均得針對合併審

條次	各 界 意 見	研 復 結 果
		<p>定之審定書內容，提起行政救濟，無論該理由及證據為該舉發人在原舉發案所主張之理由證據，或其他舉發人在另一舉發案主張之理由證據，均得主張之。</p>

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：現行本局也</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>是採取同樣的見解)。至於在日本語的發明書中夾雜有英語的文章，這是不應該的行為。」</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 發明專利之外文本應載明發明說明、至少</p>

條次	各界意見	研復結果
		<p>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>