

第八章 以外文本提出申請案件之審查

1.前言	2-8-1
2.名詞定義	2-8-1
2.1 外文本	2-8-1
2.2 中文本	2-8-2
2.3 一般修正及修正本(頁)	2-8-2
2.4 誤譯訂正及訂正本(頁)	2-8-2
3.中文本與外文本之比對	2-8-3
3.1 比對外文本之時機	2-8-3
3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷	2-8-3
3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍	2-8-4
3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍	2-8-5
4. 誤譯之訂正	2-8-5
4.1 誤譯訂正之申請	2-8-5
4.2 誤譯訂正之審查	2-8-5
4.2.1 形式要件	2-8-5
4.2.2 實體要件	2-8-5
4.2.2.1 誤譯之判斷	2-8-5
4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷	2-8-6
4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正	2-8-7
4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正	2-8-7
4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正	2-8-7
4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正	2-8-7
5.誤譯訂正與一般修正之合併處理	2-8-7
5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同時申請	2-8-7
5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理	2-8-8
5.2.1 審查順序	2-8-8
5.2.2 審查結果	2-8-8
6.誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣	2-8-9
7.更正階段申請誤譯訂正之審查	2-8-9
8.審查注意事項	2-8-9
9.案例	2-8-10
9.1 審查時發現誤譯之情形	2-8-10
9.2 申請人提出誤譯訂正之情形	2-8-11

9.2.1 屬於誤譯.....	2-8-11
9.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍.....	2-8-11
9.2.3 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍.....	2-8-15

第八章 以外文本提出申請案件之審查

1.前言

專利申請人向專利專責機關申請發明專利所提出之說明書、申請專利範圍或圖式，如未於申請時提出中文本，而以外文本先行提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，得以其外文本提出之日為申請日。

專 25.III

由於申請日係確定申請案是否符合專利要件之審查基準日，故申請日之確定極為重要，既准以該外文本作為取得申請日之依據，其內容自不得有所變動，否則將違反可專利性係以申請日為決定基礎之原則。

申請案雖得以外文本取得申請日，但專利專責機關係依中文本進行審查，~~該中文本為法定之審查文本~~，申請人如須修正說明書、申請專利範圍或圖式，應修正中文本，並無修正外文本之必要，若申請人對取得申請日之外文本進行修正，該修正不生效力。

專 44. I

申請案既得以外文本提出之日為申請日，其揭露技術內容之最大範圍即應由該外文本所確定，後續補正之中文本，其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋，~~即不得超出該外文本所揭露之範圍~~。對於該補正之中文本，申請人嗣後如發現有翻譯錯誤時，應給予誤譯訂正之機會，惟不得超出該外文本所揭露之範圍，~~且其訂正申請須具體載明中文本何處翻譯錯誤，因此，須為中文本已翻譯之內容，始有因翻譯錯誤而提出訂正申請之適用~~。

專 44.II

專 44.III

誤譯訂正之制度，係用以克服中文本翻譯錯誤問題，是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。因翻譯錯誤而准予訂正者，該准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本，經公告者為公告本)對應記載之事項，經取代後之中文訂正本，將作為後續一般修正及更正之比對基礎。

2.名詞定義

2.1 外文本

為考量申請人向我國申請發明專利時，~~常若~~無法及時提出中文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，以儘早取得申請日，因此專利法規定，申請人得先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，於專利專責機關指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日。

專 145

外文本係指為取得申請日所提出之外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式。得取得申請日之外文本，其外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限，使用外文本之語文種類不符規定者，應以補正符合規定種類之外文本提出之日為申請日。

外文辦法.4

以外文本提出申請者，其外文本應載明之內容及申請文件，於發明專利應備具說明書、至少一項以上之請求項及必要圖式。於部分國家提出專利申請時，雖然未必須備具申請專利範圍，惟於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及必要圖式。

2.2 中文本

專施.22

本章所指之中文本係指申請人先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，並於指定期間內補正之中文譯本。該中文譯本應對照外文本正確完整翻譯，且不得超出外文本所揭露之範圍。

專 44.II

以外文本取得申請日之申請案，於補正中文本後，專利專責機關即依該中文本進行審查，該中文本為法定之審查文本，後續之一般修正亦以該中文本為比對基礎，因此，審查一般修正是否超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，即係以中文本作為比對基礎，故專利法第 43 條第 2 項所稱之「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，該「申請時之說明書、申請專利範圍或圖式」即為該中文本。

2.3 一般修正及修正本(頁)

專利法第 43 條所述之修正，除誤譯之訂正外，於本章稱「一般修正」，相當於第六章之「修正」。一般修正係申請人為克服其說明書、申請專利範圍或圖式不予專利之事由而提出之申請，審查一般修正之比對基礎為前述中文本。

申請一般修正所提出修正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱修正頁，所提出修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱修正本。

2.4 誤譯訂正及訂正本(頁)

申請人如先提出外文本再提出中文本，其翻譯之結果，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，嗣後申請人如發現或經審查發現所提出之中文本有翻譯錯誤時，為訂正其翻譯之錯誤，得提出誤譯之訂正。至於是
否有誤譯之情事，係以外文本為比對之對象，其誤譯之訂正不得超出申

請時外文本所揭露之範圍。

「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯轉換成中文之語詞或語句的過程中產生之翻譯錯誤，亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確或完整翻譯者，原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等。例如外文本之內容為「sixteen」，中文本之對應內容為「60」，係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於中文本中訂正為「16」。外文本之內容為「...above 90°C...」，中文本之對應內容為「...90°C...」，係屬誤譯，得藉由誤譯訂正於訂正本中訂正為「...90°C以上...」。

~~若將外文本之單位符號或阿拉伯數字轉載至中文本時產生錯誤，因其並無翻譯轉換之過程，故非屬翻譯錯誤，並無誤譯訂正之適用。例如外文本之內容為「32°C」，中文本之對應內容為「32°F」，係轉載錯誤，非屬誤譯。外文本之內容為「16」，中文本之對應內容為「60」，係轉載錯誤，亦非屬誤譯。~~

申請誤譯之訂正所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱訂正頁，所提出訂正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱訂正本。

誤譯之訂正係用以克服中文本內容有翻譯錯誤處而提出之申請，其比對基礎為申請時提出之外文本。因翻譯錯誤而申請訂正之事項，經准予訂正者，該准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本，經公告者為公告本)對應記載之事項，准予訂正後之訂正本(頁)，即作為後續一般修正及更正之比對基礎。

專施-38

3.中文本超出與外文本所揭露範圍之比對

3.1 中文本超出比對外文本所揭露範圍之判斷時機

~~以外文本提出申請者，其補正之中文本不得超出申請時外文本所揭露之範圍。~~

專-44.H

~~中文本不得超出申請時外文本所揭露之範圍，係指中文本記載之事項係外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者。~~

~~原則上，外文本應正確完整翻譯為中文本，審查時，若發現中文本內容語意不明或不合理時，即可能有翻譯錯誤情形，其可能導致中文本超出外文本所揭露之範圍。~~

3.1.1 中文本未超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，若兩者之段落對應關係不明確，或中文本記載之事項未見於外文本之對應段落，於該等情形，若中文本記載之事項可見於外文本其他段落，或其係外文本整體記載內容可直接且無歧異得知之事項，則該中文本未超出外文本所揭露之範圍。

外文本記載並列之技術特徵或並列之技術手段，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵或技術手段時，通常不會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅引記載下位概念 a1 及 a2。

3.1.2 中文本超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，若兩者之對應關係不明確，或中文本之內容意義不明、不合理，或與通常知識不符時，極可能是將外文語詞、語句或文法翻譯錯誤，導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本中記載「heat resistant rubber」，於中文本譯為「橡膠」，惟依說明內容可知「橡膠」無法實現該技術，其語詞翻譯錯誤之結果，若未予訂正，將使中文本超出外文本所揭露之範圍。

外文本記載組合之技術特徵，若於中文本欠缺記載部分技術特徵時，通常會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，而中文本卻僅記載該裝置包含元件 A、B。

3.2 比對外文本之時機

以外文本取得申請日之申請案，申請人應補正正確完整翻譯之中文本，審查時，係以中文本為對象，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，惟若發現中文本內容語意不明、不合理或與通常知識不符，而認為其可能超出外文本所揭露之範圍時，則應比對其兩者之內容。例如下列情形：

- (1) 中文本敘述「最初含有氫、氯和液態水之氣液混合系統，就水蒸氣與液態水而言，會很快趨於平衡，…」，由該段語句無法理解「很快趨於平衡」之主體，究竟是「氣液混合系統」或「水蒸氣與液態水」，有語意不明之情事。
- (2) 外文本敘述「A is disconnected with B」，中文本忽略字首「dis」而誤譯成為「A 與 B 結合」，致使中文本原本內容產生有不合理之情事。
- (3) 申請專利之發明為光學發射頭，中文本之相關內容卻為機械或土木領域之用語「樑」，非屬該發明技術領域之用語，顯然有不合理之情事（「beam」於光學技術領域之中文用語應翻譯為「光束」）。

(4)外文本記載某構成材料為「polyvinyl chloride」，應為「聚氯乙烯」，中文本譯對應內容為「氯乙烯」，基於外文本之原意及該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據中文本所述內容，可判斷中文本其與外文本內容有不相符之情事通常知識不符。

3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷

申請人提出之外文本應正確完整翻譯為中文本，若以逐字逐句翻譯方式不易理解其內容時，亦得依外文本內容之意涵翻譯為中文本。中文本不得超出申請時外文本所揭露之範圍，係指中文本記載之事項係外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者。

專 44.II

審查時，若有須比對中文本與外文本之內容時，是否超出之判斷說明如下。

3.2.1 中文本超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，若兩者之對應關係不明確或內容不一致，有可能是將外文本之內容翻譯錯誤，中文本之內容若非屬外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載「heat-resistant rubber」，於中文本譯為「橡膠」，其內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，將使中文本超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載組合之技術特徵，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵時，通常會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，而中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本內容非屬外文本明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者，因此中文本超出外文本所揭露之範圍。

中文本若超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯之訂正，以訂正本取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)，而未超出外文本所揭露之範圍。

3.2.2 中文本未超出外文本所揭露之範圍

比對中文本與外文本之內容時，雖然兩者之對應關係不明確或內容

不一致，惟若中文本之內容係該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本記載事項能直接且無歧異得知者，則中文本未超出外文本所揭露之範圍。

須注意者，外文本記載並列之技術特徵或並列之技術手段，若於中文本欠缺記載其中部分技術特徵或技術手段時，通常不會導致中文本超出外文本所揭露之範圍。例如外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，該中文本內容屬外文本明確記載者，因此中文本未超出外文本所揭露之範圍。

4. 誤譯之訂正

4.1 誤譯訂正之申請

申請誤譯之訂正，應備具訂正申請書，並檢附訂正本(頁)及說明訂正理由。訂正說明書者，訂正申請書應載明訂正之頁數、段落編號(原有記載者)、行數、訂正理由及對應外文本之頁數、段落編號(原有記載者)與行數。訂正申請專利範圍者，訂正申請書者，應載明訂正之請求項、訂正理由及對應外文本之請求項項號。訂正圖式者，訂正申請書應載明訂正之圖號、訂正理由及對應外文本之圖號。至於訂正部分劃線之說明書或申請專利範圍訂正頁或訂正本，其劃線之比對基礎為訂正申請前之中文本，如已准予修正者，須再另檢附以准予修正之修正本(頁)為比對基礎之劃線本(頁)。

誤譯之訂正，如係對於用語翻譯錯誤之重新翻譯，訂正理由中須檢附佐證之必要資料，例如具有公信力之中外字典或國家教育研究院編譯之相關資料等。

4.2 誤譯訂正之審查

4.2.1 形式要件

審查誤譯訂正之申請，若**經審查**發現訂正申請書之撰寫有不合程式，或檢送之文件有錯誤、不足者，得通知申請人限期補正，逾限未補正者，依訂正申請前之中文本續行審查，並於審定時敘明其理由，惟若申請書與相關文件已載明實質訂正事項者，得受理該訂正申請而續行審查。

4.2.2 實體要件

專施 37

誤譯訂正之實體審查，須先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯，其次判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。

4.2.2.1 誤譯之判斷

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句，因此中文本翻譯錯誤時，始有申請誤譯訂正之適用。誤譯通常包括下列情形：(1)語詞翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「32°C」，中文本之對應內容為「32°F」。(2)語句翻譯錯誤者，例如外文本之內容為「...above 90°C...」，中文本之對應內容為「...90°C...」；或外文本之內容為「...金、銀、銅、鐵...」，中文本之對應內容為「...金、銀、銅...」。

若有至於外文本之部分某些段落，例如第3頁第〔0004〕段至第〔0007〕段，其相關內容未見於中文本對應部分時，非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文，除用語未正確翻譯（如前述「熱絕緣橡膠」譯成「橡膠」之例）外，由於中文本之語詞或語句的過程中產生錯誤，並無該等對應內容，故無誤譯訂正之適用。例如外文本之惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分，則得以「一般修正」方式將其內容為「金、銀、銅、鐵」，但中文本之對應內容為「金、銀、銅」，漏未翻譯「鐵」；或外文本之內容為「90°C以上」，但中文本之對應內容為「90°C」，漏未翻譯「以上」等，皆不得藉由修正至中文本中。

誤譯之訂正將該等遺漏之內容補充至中文本。

之申請誤譯訂正所提訂正本(頁)應具體載明中文本何處翻譯錯誤，及其對應外文本之部分，若經審查訂正本(頁)，認為其申請訂正者非屬翻譯錯誤之事項，應通知申請人不准訂正之理由，情事，則逕依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查。例如說明書外文本第3頁第〔0004〕段至第〔0007〕段未於中文本中呈現，中文本既無該等事項，已無語文轉換之問題，故無誤譯訂正之適用。前述情事雖非屬翻譯錯誤，不得藉由申請誤譯訂正將漏譯部分補入中文本中，惟若外文本第3頁第〔0004〕段至第〔0007〕段所揭露之內容，於中文本之其他部分有揭露時，則得以「一般修正」將該內容修正至中文本中。

4.2.2.2 誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍的判斷

判斷訂正本是否超出外文本所揭露之範圍，其原則同「3.1 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷」。

誤譯訂正之申請，經審查訂正本(頁)所載之訂正理由及比對外文本後，若判斷訂正後內容超出外文本所揭露之範圍，得逕以該申請案違反專利法第 44 條第 3 項之規定為由，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，說明誤譯之訂正超出外文本所揭露範圍之理由，通知申請人限期使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

專 44.iii

申請人後續提出之申復、修正後或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服時，將以不准訂正或不准專利核駁理由時，應予核駁審定。

4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷

訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者。例如 4.2.2.1「誤譯之判斷」中所述語詞語句翻譯錯誤之例，得藉由誤譯訂正分別於訂正本中訂正為「32°F」、「…90°C 以上…」及「…金、銀、銅、鐵…」，訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，因此未超出外文本所揭露之範圍。

此外，若外文本記載某上位概念 A，並記載其下位概念 a1、a2 及 a3，而中文本雖記載上位概念 A，卻僅記載其下位概念 a1 及 a2，雖然該中文本未超出外文本所揭露之範圍，亦得藉由誤譯訂正於訂正本中將 a1 及 a2 訂正為 a1、a2 及 a3。另，外文本記載某裝置包含元件 A、B 及 C，中文本僅記載該裝置包含元件 A 及 B，該中文本超出外文本所揭露之範圍，得藉由誤譯訂正於訂正本中將 A 及 B 訂正為 A、B 及 C。

專 44.iii

誤譯訂正之申請，若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，得以該申請案違反專利法第 44 條第 3 項之規定為由，予以不准訂正，並依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利核駁理由時，應予核駁審定。

4.3 不同審查階段所為誤譯之訂正

4.3.1 審查意見通知前所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知前，若發現外文本有誤譯情事而申請

誤譯訂正，如時，若經審查准予訂正，該訂正之事項即取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)中對應記載之事項，以該訂正本(頁)作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

若經審查認為申請訂正者非屬誤譯，或經審查訂正本(頁)所載之訂正理由及比對外文本後，判斷誤譯之訂正超出外文本所揭露之範圍，應通知申請人不准訂正之理由，經申請人申復或再訂正，仍不能克服不准訂正之理由，或逾限未申復或再訂正者，審查人員將則不准訂正，逕依該訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查，若有其他不准專利事由時，將與不准訂正事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

4.3.2 審查意見通知後所為誤譯之訂正

若申請人於收到審查意見通知後，若申請誤譯之訂正以克服該通知之核駁理由，如不准專利事由，經審查後除下列情形外，得准予專利：
(1)不准訂正而無法，且未能克服不予該通知之不准專利之理由時，審查人員將事由，則以不准該訂正且中文本不符專利要件為由，予以核駁審定，並於審定書敘明不准該訂正之理由。
(2)准予訂正，惟未能克服該通知之不准專利事由，則予以核駁審定。
(3)准予訂正，惟因訂正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知。

4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正

誤譯之訂正非屬專利法 43 條第 4 項各款規定之事由，申請人於收到最後通知後，對於申請專利範圍之修正，僅得就專利法 43 條第 4 項規定各款之事項為之，該事項不包括誤譯之訂正，故不得以誤譯之訂正為由修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正為由修正說明書。

申請人於收到最後通知後，如認其說明書之內容有翻譯錯誤而須提出訂正者，仍得申請誤譯之訂正，此時若因訂正說明書而導致其與申請專利範圍之內容不一致，亦得同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，於最後通知之指定期間內修正申請專利範圍。例如申請專利範圍與說明書皆記載為 A，於經最後通知後得，申請誤譯之訂正，將說明書之 A 訂正為 A'，因導致其與申請專利範圍揭露之 A 不一致，得同時提出修正，以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，將申請專利範圍之 A 修正為 A'。

5. 誤譯訂正與一般修正之合併處理

5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同時申請

由於以外文本取得申請日之申請案，為克服中文本不予專利之理由，申請人可先後或同時提出誤譯訂正與一般修正或誤譯訂正之申請，惟兩者應備具之申請書、適用範圍、比對基礎及效果等均有不同。

專施.38

申請一般修正應備具修正申請書，而申請誤譯之訂正則應備具誤譯訂正申請書。若二者同時申請，得以分別提出二種申請書之方式為之，亦得以誤譯訂正附帶申請一般修正之方式為之，即於誤譯訂正申請書中分別指明訂正及修正事項，檢附訂正本及修正本。惟不得於一般修正申請書中附帶申請誤譯之訂正，其係因准予訂正之訂正本(頁)將取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)對應記載之事項，作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎，若未依前述方式提出申請，則後續之一般修正將無正確比對基礎。

5.2 誤譯訂正與一般修正之合併審理

5.2.1 審查順序

於不同日分別申請誤譯之訂正與一般修正，或於同日同時申請誤譯訂正與一般修正，不論係以分別提出誤譯訂正申請書與修正申請書之方式為之，或以誤譯訂正申請書中附帶申請一般修正之方式為之，只要在誤譯訂正與修正申請兩者均未完成審查，以致有誤譯訂正與一般修正同時進行審查之情況下，即使申請人係先申請一般修正，而後申請誤譯訂正，仍應先審查誤譯訂正，其係因准予訂正之訂正本(頁)將取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)，以該訂正本(頁)作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎。

因此，於審查順序上，將先審查誤譯之訂正，再依該訂正本(頁)之審查結果續行審查修正本，經審查不准訂正時，係依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查，若有其他不准專利之理由時，將與不准訂正之事由一併通知，使申請人有申復或修正之機會。經審查准予訂正時，依該訂正本作為一般修正之比對基礎，若所提修正本有不准專利之理由時，將通知申請人申復或修正。

5.2.2 審查結果

合併審查誤譯訂正與一般修正後，其結果有下列情形：

- (1) 准予誤譯訂正經審查為准予訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正經審查未超出申請案申請時中文訂正本(頁)所揭露之範圍，則依該修正本續行審查。

- (2) **准予**誤譯訂正經審查為**准予**訂正，則以該訂正本作為一般修正之比對基礎，若一般修正經審查為超出申請案申請時中文訂正本(頁)所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明准予誤譯訂正，並說明**不准**一般修正超出中文本所揭露範圍之理由。
- (3) **不准**誤譯訂正經審查為**不准**訂正，而改以申請案申請時之中文本(如先前有准訂正者為訂正本)作為一般修正之比對基礎，若一般修正經審查為未超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，准予一般修正，則應發給審查意見通知，說明准予一般修正，並說明不准誤譯訂正之理由。
- (4) **不准**誤譯訂正經審查為**不准**訂正，而改以申請案申請時之中文本(如先前有准訂正者為訂正本)作為一般修正之比對基礎，若一般修正經審查為超出申請案申請時中文本所揭露之範圍，則應發給審查意見通知，說明不准誤譯訂正之理由及**不准**一般修正超出中文本所揭露範圍之理由。

6. 誤譯訂正後發給審查意見通知或最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知後，若申請人針對該審查意見通知之內容提出申復，並申請誤譯之訂正，經審查後雖可克服全部不准專利之事由，惟若：

- (1) 訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由有關，但因訂正本之內容而產生新的不准專利事由（例如訂正本之內容超出外文本、訂正本之請求項另有其他不符專利要件之情事等），得發給最後通知。
- (2) 訂正本之內容與先前審查意見通知之不准專利事由無關，但因訂正本之內容而產生新的不准專利事由時，應發給審查意見通知。

上述二種情況，如申請人再訂正或申復後仍無法克服不准專利之事由時，將作成核駁審定。

7. 更正階段申請誤譯訂正之審查

取得專利權之專利案，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，是否准予訂正之比對基礎為申請時提出之外文本，惟與申請案審查階段所請誤譯訂正之要件有所不同，其差異在於更正階段所請誤譯之訂正，除不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，另不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則將不准更正，**如准予更正者，亦將構成舉發撤銷之事由**。

更正階段所提之誤譯訂正經審查核准者，其准予訂正之事項將溯自申請日生效，取代申請案申請時之中文本及公告本對應記載之事項，作

專 67 I

為後續更正審查之比對基礎。

專施 38.II

由於取得專利權之專利案，申請人亦得先後或同時提出誤譯訂正與一般更正之申請，其應備具之申請文件、審查順序及適用範圍等事項，均與 5.「誤譯訂正與一般修正之合併處理」相同。

8.審查注意事項

- (1) 誤譯之訂正係針對中文本之內容有翻譯錯誤處，無法藉一般修正克服時，得於未超出外文本所揭露範圍之情況下予以修正，至於中文本對應外文本漏未翻譯之內容，則非屬誤譯訂正之適用對象。
- (2) (1)中文本之用語或段落有語意不明或不合理時，若由其前後記載內容或依該技術領域之通常知識即可判斷其正確內容為何時，審查時無須比對外文本，通知申請人提出一般修正即可。若由中文本無法判斷其正確內容為何時，則亦無須比對外文本，而以該申請案違反專利法第 26 條規定之記載要件為由，通知申請人申復。
- (2) 申請人於收到最後通知後所提，如欲針對申請專利範圍申請「誤記之訂正」，屬一般修正之申請，應檢附修正頁或修正本，提出一般修正之申請，而非本章所稱之提出訂正頁或訂正本，其該修正之比對之基礎為中文本，且(有修正者為修正本)，因此不得超出中文本所揭露之範圍。
- (3) 審查時，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，如須比對時，因外文種類之不同，審查上認有必要時，得通知申請人限期提出中文本與外文本之比對說明。申請人提出誤譯訂正之申請時，亦應提出比對說明。

9.案例

9.1 審查時發現誤譯之情形

例 1.

〔中文本〕

.....於基板上鑽鑿所欲直徑的 20% 之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30% 之另一個孔。

〔外文本〕

.....first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter。

〔結論〕—

中文本超出外文本所揭露之範圍。

〔說明〕－

審查時，依前述中文本記載之前後內容與該技術領域之通常知識判斷，於基板不同位置上分別形成一個 20% 直徑之孔與一個 30% 直徑之孔，有違該技術領域之通常知識，因此認為中文本可能超出外文本所揭露之範圍。

經查外文本對應中文本該段記載之內容，該技術領域之通常知識者能夠瞭解「first circle」與「another circle」係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，故應翻譯為「於基板上先以所欲直徑的 20% 所形成之圓進行鑽孔，接著以所欲直徑的 30% 所形成之另一圓進行鑽孔」。

9.2 申請人提出誤譯訂正之情形

9.2.1 非屬屬於誤譯

例 1.

〔中文本〕

.....鼓輪表面在 z 方向相鄰兩凹溝間所產生的波峰並不平滑，刀具(3)與鼓輪(1)之間的切削角度(H)亦可由電腦訊號所控制。

〔誤譯訂正〕

.....鼓輪表面在 z 方向相鄰兩凹溝間所產生的波峰並不平滑，X 方向則徑向地沿軸心(2)推動，刀具(3)與鼓輪(1)之間的切削角度(H)亦可由電腦訊號所控制。

〔外文本〕

.....The z-dimension of the peak between adjacent grooves did not vary smoothly around the drum(1). The x-dimension which is radially directed the axis (2), and may also direct control signals for the angle, H, between the tool (3) and the surface of the drum(1).

〔結論〕－

非屬屬於誤譯之訂正，應不准准予訂正。

〔說明〕－

申請人主張提出誤譯之訂正，將外文本內容「The x-dimension which is radially directed the axis (2)」補充翻譯於中文本。

經審查該句補充之內容雖未記載於申請時之中文本，其漏譯部分不得惟屬於外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確或完整翻譯之情況，得藉由誤譯之訂正而於中文本增加「X 方向則徑向地沿軸心(2)推動」，故不准訂正。

9.2.2 誤譯之訂正後之中文本未超出外文本所揭露之範圍

例 1.-

〔中文本〕

.....該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

.....該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔外文本〕

..... This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕-

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕-

申請時將「conduit」翻譯為「導管」，申請人提出誤譯之訂正，將「導管」訂正為「流體通道」。

經審查「導管」雖為「conduit」之一般性翻譯，但「conduit」亦有「流體通道」或「流體管道」之意義。因本案之流體係流經由管狀插入件、氣室、螺紋接頭等所圍封而形成之流體通道(conduit)後，再流入旁通(passageway)，該流體通道明顯僅為一流體路徑而非一導管，故申請人於申請時將其翻譯為「導管」，顯屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

例 2.

〔中文本〕

.....通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油正時可調節內燃機之空氣燃油比。

〔誤譯訂正〕

.....通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油正時可調節發動機之空氣燃料比。

〔外文本〕

.....engine air-fuel ratio can be adjusted by changing valve timings or fuel during a cylinder cycle.

〔結論〕-

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕-

申請時將「engine」翻譯為「內燃機」，「air-fuel ratio」翻譯為「空氣燃油比」，申請人提出誤譯之訂正，將「內燃機」訂正為「發動機」，將

「空氣燃油比」訂正為「空氣燃料比」。

經審查「engine」除「內燃機」外，尚有「發動機」之意義，「空氣燃油比」雖為「air-fuel ratio」之一般性翻譯，但本申請案係關於發動機之技術領域，「fuel」除「燃油」外，尚有「燃料」之意義，因此參酌本申請案之技術內容，該訂正係屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

例 3.

〔中文本〕

.....第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻(CrO_2)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。

〔誤譯訂正〕

.....第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線物質材料所製成，例如二氧化鉻(CrO_2)、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。

〔外文本〕

.....The second layer 2 can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide (CrO_2), silanes, siloxanes, fluoropolymers such as Teflon AF.

〔結論〕—

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕—

申請時將「Teflon AF」翻譯為「聚四氟乙烯 AF」，申請人提出誤譯之訂正，將「聚四氟乙烯 AF」訂正為「鐵氟龍 AF」。

經審查「聚四氟乙烯」類化合物雖泛稱為「Teflon」，惟聚四氟乙烯類化合物具有若干不同類型，而「Teflon」為杜邦公司產品之商品名，其中文名為「鐵氟龍」，參酌本申請案之技術內容，其應專指「Teflon AF」，而非泛稱之「聚四氟乙烯」。申請人於申請時將其翻譯為「聚四氟乙烯」，顯屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

例 4.—

〔中文本〕

.....在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將粉裝填於酒桶的裝置。

〔誤譯訂正〕

.....在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將火藥裝填於炮身的裝置。

〔外文本〕

.....charge a barrel with powder.

〔結論〕－

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕－

申請時將「charge a barrel with powder」翻譯為「將粉裝填於酒桶」，申請人提出誤譯之訂正，將「將粉裝填於酒桶」訂正為「將火藥裝填於炮身」。

經審查「將粉裝填於酒桶」雖為「charge a barrel with powder」之一般性翻譯，但本申請案係關於大砲之裝填裝置，「barrel」除「酒桶」外，尚有「砲身」之意義，「powder」除「粉」外，尚有「火藥」之意義。申請人於申請時將其翻譯為「將粉裝填於酒桶」，顯屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

例 5.-

〔中文本〕

.....該萬向聯結器(1)，以一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接.....

〔誤譯訂正〕

.....該萬向聯結器(1)，可以是一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接.....

〔外文本〕

.....The universal coupling (1), which may be a slotted member loosely attached to the roll shaft(-3) by means of a pin (2).....

〔結論〕－

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕－

申請時將「which may be a slotted member」翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，申請人提出誤譯之訂正，將「以」訂正為「可以是」。

經審查外文本「..... ,which may be a slotted member loosely」-中「which may be.....」為先行詞「The universal coupling (1)」之關係子句，係用以說明該萬向聯結器(1)之結構，並非再增加「一個具有溝槽的元件」，申請時係誤解英文文法結構，以致於產生誤譯。另，「which may be...」依英文文義乃為「可以是」或「可能是」，因此萬向聯結器(1)可以是或可能是一個具有溝槽的元件，再藉由梢片(2)與滾軸(3)嵌接，且由外文本對應中文本該段記載之內容，可知該等構件以嵌槽相嵌合之鬆配組合僅為

其中一種實施情形。申請人於申請時將其翻譯為「以一個具有溝槽的元件」，顯屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

例 6.

〔中文本〕

.....於基板上鑽鑿所欲直徑的 20% 之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30% 之另一個孔。

〔誤譯訂正〕

.....於基板上鑽鑿所欲直徑的 20% 之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30% 之孔。

〔外文本〕

.....first circle is drilled through the substrate at 20% of desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter.

〔結論〕－

屬誤譯之訂正，且未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

〔說明〕－

申請時將「another circle」翻譯為「另一個孔」，申請人提出誤譯之訂正，將「另一個孔」訂正為「孔」。

經審查「另一個孔」雖為「another circle」之一般性翻譯，但因本案「first circle」與「another circle」為欲形成正確大小的單一孔，依申請時之說明書所揭示內容，其係在相同圓心連續地鑽鑿，以形成正確大小的單一孔，申請人於申請時將其翻譯為「另一個孔」，顯屬誤譯，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。

9.2.3 誤譯之訂正後之中文本超出外文本所揭露之範圍

例 1.

〔中文本〕

.....該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

.....該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕－

超出外文本所揭露之範圍，應不准訂正。

〔說明〕－

申請時將「engagement」翻譯為「接合」，申請人提出誤譯之訂正，

將「接合」訂正為「焊接」，屬誤譯之訂正。

經審查外文本之「engagement」僅具「接合」之意義，並無「焊接」之解釋，訂正後內容超出外文本所揭露之範圍，應不准訂正。

例 2.

〔中文本〕

.....該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

〔誤譯訂正〕

.....該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

〔外文本〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕－

部分超出外文本所揭露之範圍，應不准訂正。

〔說明〕－

申請人將「導管」訂正為「流體通道」，屬誤譯之訂正，且訂正後內容未超出外文本所揭露之範圍，應准予訂正。但將「接合」訂正為「焊接」，則訂正後內容超出外文本所揭露之範圍，應發給審查意見通知。