



## 專利程序審查基準 2010 年修正之簡介\*

洪菁蔓、陳煒仁、周光宇\*\*

### 摘要

「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」在 2010 年進行部分修正，修正重點包括專利申請人之處理原則、專利申請案申請日之認定標準、說明書有部分缺頁及圖式（圖面）有部分缺漏之處理原則、外文本處理原則、發明專利申請案之必要圖式、發明或新型專利申請案之指定代表圖，得依職權指定或修正及其他配合相關法規修正事項等等。其中以「申請人之處理原則」與「說明書部分缺頁或圖式或圖面部分缺漏，將影響專利申請日之取得」之實務作業變革最大，也最攸關申請人之權益。智慧局期望透由本次修正，落實專利相關法制、配合實務變革作業及提升程序審查品質。

關鍵字：專利程序審查基準、專利先申請原則、申請日、申請人、說明書、圖式、圖面、外文本、指定代表圖

---

收稿日：99 年 11 月 22 日

\* 經濟部 99 年 9 月 7 日經授智字第 09920031371 號令訂定發布修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」部分規定，自 99 年 9 月 7 日起施行；及 99 年 10 月 21 日經授智字第 09920031571 號令訂定發布修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第二章發明專利 1.2 申請書，並自 100 年 1 月 1 日起生效。

\*\* 作者洪菁蔓現為經濟部智慧財產局專利一組資深程序審查員；作者陳煒仁及周光宇現為經濟部智慧財產局專利一組科員。



### 壹、前言

專利審查基準的作用，係作為審查專利案件之指引，其建構之基礎為專利法與專利法施行細則，並參採納入行政程序法、專利相關辦法、要點、判例、解釋函等規定，使智慧財產局人員審查專利案件時有所遵循，專利申請人或代理人亦得以瞭解辦理專利事項之相關規定。

專利程序審查係由形式上檢視文件是否符合專利法及其施行細則之規定，並為處理，為專利審查程序之前段作業。任何專利申請案必須經程序審查符合規定後，始得以進入後續的處理程序，尤其是專利申請案係於程序審查階段賦予申請日，而申請日又是認定專利申請案是否符合新穎性、進步性等專利要件的基準日，關係到專利申請案的准駁，其認定自應嚴謹，因此程序審查基準具有相當的重要性。

### 貳、修正緣起

鑑於專利審查係為程序審查及形式審查或實體審查之結合，依「先程序後實體」之審查原則，專利申請案之申請程序完備，取得申請日後，始得進入形式審查或實體審查，所以，程序審查是進入形式或實體審查的一道關卡，而程序審查的核心作業即為審核法定申請文件齊備、申請日、申請案受理與否之認定。為使程序審查作業標準一致及申請人於申請程序上有共同的準則可資遵行，智慧局於 94 年發布第 1 版「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」<sup>1</sup>（以下簡稱程序審查基準），藉由行政程序公開、透明化，以達程序審查公平性。隨著國際上為鼓勵申請人貢獻其發明、

<sup>1</sup> 經濟部 94 年 5 月 17 日經授智字第 09420030420 號令訂定發布，自 94 年 5 月 20 日起施行。



創作之專利技術，各國專利法規對於專利申請案之程序審查規定，多採程序從寬之立法趨勢，智慧局嗣於 95 年 9 月 25 日作第一次修正<sup>2</sup>，並將專利權管理納入專利審查基準第一篇。99 年間，智慧局衡酌 95 年修正之程序審查基準已施行約 3 年半，期間因部分法規已有修正，又因 95 年修正版的程序審查基準部分規定過於寬鬆，致有關實務作業與法規意旨相悖。為改善現行實務、落實法規，智慧局乃重新全面檢討，原擬自程序審查基準之架構、格式、內容全盤翻新，惟考量專利法修正草案業已送立法院審議中，新法即將於明年公告施行，處此之際，基準不宜全盤整修，因此僅就與法規意旨未盡相符之部分議題進行修正。

## 參、修正過程與修正重點

本次主要修正意旨在落實專利相關法制、配合實務變革作業及提升程序審查品質。在訂定修正議題及方向後，即從蒐集國內立法意旨、各國法規、並彙集我國實務案例、行政判決、相關函釋進行研討，終於在 99 年 5 月底完成程序審查基準部分修正草案，本次修正議題不多，惟實務變革頗大，為廣徵各界意見，遂於 99 年 6 月 10 日及 6 月 18 日對外召開公聽會，並於 7 月 14 日上網公告公聽會各界意見及研復結果彙整表<sup>3</sup>，復於全省業務座談會<sup>4</sup>做詳盡說明，之後亦陸續接受外界以書面或電話洽詢、建議，除

<sup>2</sup> 經濟部 95 年 9 月 25 日經授智字第 09520030850 號令訂定發布，自 95 年 9 月 25 日起施行。

<sup>3</sup> 智慧局於 99 年 6 月 10、6 月 18 日召開「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正草案公聽會，並於 7 月 14 日於本局網站佈告欄公告「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表、基準修正草案修正說明對照表及「專利申請案申請人之態樣及基準修正前後之處理原則對照表」，內容詳參 [http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=4606](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4606)。

<sup>4</sup> 智慧局於 99 年 7 月 06 日至 8 月 03 日在台北、新竹、台南、高雄及台中等地舉行「99 年度業務座談會」並於本局網站公告「99 年業務座談會之業務報告意見及處理情形彙



修正草案規定之「專利申請人之處理原則」一節，因處理態樣繁瑣尚須研議外，其他修正議題，經智慧局再審慎研討並調整草案內容，業於 99 年 9 月 7 日由經濟部以經授智字第 09920031371 號函發布施行。嗣智慧局針對「專利申請人之處理原則」議題研議後，擬訂「專利申請案申請人之態樣及基準修正前後之處理原則」召開說明會<sup>5</sup>並與外界取得共識。為給予各界因應「專利申請人之處理原則」之緩衝時間，隨於 10 月 21 日發布程序審查基準相關修正規定並定於 100 年 1 月 1 日起施行<sup>6</sup>。由於筆者參與本次基準修正全程，為使各界能對修正之原由及重點充分瞭解，以為因應，逐一說明如後。

本次修正方針，智慧局雖為將以往基準或實務過於寬鬆不合法規規定部分予以導正，惟為免適用法規過於嚴峻，智慧局盡力在符合我國專利法規規定及相關國際規範下，以維持申請人與公眾利益衡平之原則修正基準。其修正重點為：專利申請人之處理原則、專利申請案申請日之認定標準、說明書及圖式取得申請日之要件、說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之處理原則、得依職權指定或修正發明或新型專利申請案之指定代表圖及其他配合相關法規修正事項。其中以「申請人之處理原則」與「說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏，將影響專利申請日之取得」之實務作業變革最大，也最攸關申請人之權益。

---

整表」，內容詳參 <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=98>。

<sup>5</sup> 智慧局於 99 年 8 月 30 召開有關「專利申請案申請人之態樣及基準修正前後之處理原則」說明會。

<sup>6</sup> 經濟部 99 年 10 月 21 日經授智字第 09920031571 號令訂定發布修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第二章發明專利 1.2 申請書，並自 100 年 1 月 1 日起生效。相關資料，請詳參

[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=4816](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4816)。



本次修正重點，可以分為下列四大部分說明：

### 一、關於專利申請人之處理原則（第一篇第二章發明專利 1.2.3 申請人）

申請專利應由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。又專利申請案之申請日，係以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。準此，申請專利須有主體為申請之意思表示，即專利申請案欲取得申請日之首先要件，應由有權申請專利之人提出申請。

檢視 90 年 10 月 26 日修正施行前之專利法<sup>7</sup>明定，申請發明專利，以專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式、宣誓書（發明人與申請人非同一人者尚應備具申請權證明文件）及申請規費齊備之日為申請日。故以往專利申請案提出申請時，申請書即應載明申請人之姓名或名稱，並同時檢送申請權證明文件以資證明。申請之後，倘有申請人異動者，一律以申請權讓與登記辦理，並無以誤繕而變更申請人之空間。

縱自 90 年 10 月 26 日專利法修正施行以後，宣誓書、申請權證明書不再是取得申請日之必要文件，提出專利申請後，在申請主體未變更之前提下，允許得主張誤繕而更正申請人；若申請案已發生專利申請權轉移主體者，應辦理專利申請權讓與登記，兩者皆不影響申請日的取得。執行數年，申請人申請專利時，申請書定會載明申請人之姓名或名稱，以確立申請人，嗣後若申請主體已變更者，亦會依法辦理讓與登記，且因誤繕主張更正之案件數亦不多見。

惟邇近實務處理專利申請案件時，發現有申請書未載明申請人姓名或

<sup>7</sup> 參照民國 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 22 條及第 23 條規定。



名稱，僅書明代理人並簽章。是類案件，無申請主體，其委任行為或所為聲明事項之適法性不無疑義。另外，亦有不少申請案申請時已載明完整的申請人姓名或名稱，於補正申請權證明文件時，其所載受讓人與申請時之申請人完全不一樣，遂以主張誤繕申請人請求更正，此實與專利法取得申請日之規定難謂相符。

本次基準修正目的在導正上述不符法制精神之現象，修正後之基準規定，申請人以申請時檢送之申請書之記載為判斷標準。申請書應載明申請人之姓名或名稱，未載明者，因無法確認申請人及申請書中意思表示之主體及其效力，申請案應不予受理，但於處分前補正者，以補正之日為申請日。複數申請人申請專利時應於申請書載明全體共有人之姓名或名稱。

專利申請案之申請人於申請時確立後，嗣後發生專利申請權轉移主體之效力，依專利法第 14 條規定，應檢送適法之證明文件以申請權讓與登記方式，辦理變更申請權人名義，以對抗第三人。

若申請後主張申請書所載之申請人非適法之申請人而更正者，依專利法第 25 條規定，以申請人確立之日為申請日。

專利申請權為共有時，若申請案僅由具申請權之部分申請人提出申請，就申請主體上雖有瑕疵，但申請之主體並非不具申請權之人，為維護申請人權益，得檢送將申請權讓與其他共有人之證明文件，辦理申請權讓與，不影響其申請日。

由於以往程序審查實務，未將確立申請人列為影響申請日取得之項目，在辦理公聽會時，有多位代理人表達，申請日攸關申請人權益重大，希望主管機關能將實務所面臨有關申請案申請人之處理態樣，依修正後之



處理原則列表供參，並考量我國國際處境與實務需求，暫緩實施，給予代理人充分時間向國外客戶說明宣導；同時由於申請態樣眾多，也希望主管機關能舉例說明，以臻明確。

因此，有關專利申請人處理原則之基準，又召開了一場說明會以後，於 99 年 10 月 21 日發布程序審查基準相關修正規定，並定於 100 年 1 月 1 日起施行。依修正後之基準，專利申請案申請人之態樣及基準修正前後之處理原則如下表所示：

表一 專利申請案申請人之態樣及基準修正前後之處理原則對照表

態樣	現行處理原則	修正後
<b>完全未載申請人姓名或名稱</b>	通知補正，補正 <u>不影響申請日</u>	通知補正， <u>以補正之日為申請日</u>
<b>申請主體變更</b> <b>(1) (申請主體完全變更 (例如 A→B))</b> 例 1: 發明人甲、申請人 A，嗣後檢送申請權證明書為甲讓與 B， <u>主張申請人為 B</u>	因原未檢送申請權證明文件，於檢送同時主張誤繕更正者，以誤繕准予更正辦理，不影響申請日。	因 A 未合法取得專利申請權，即非為法定之申請權人，嗣後檢具取得合法申請權之證明文件，確立申請人為 B， <u>申請日以確立 B 為申請人之日為準。</u> (依專利法第 25 條第 1 項及第 3 項規定，申請專利應由專利申請權人以申請書作請求授予專利權之意思表示，始可依法賦予申請日。)



<p>例 2：發明人 A、申請人 A，嗣後檢送申請權證明書為 A 讓與 B，<u>主張申請人為 B</u></p>	<p>發明人依法得為申請人，其為申請人時，申請案之申請主體及其所為之申請意思表示已臻明確，且申請權已為有效歸屬。嗣後申請人有異動者，依專利法第 14 條規定，應以申請權讓與登記辦理。</p>	<p>與現行處理原則相同</p>
<p>例 3：發明人甲、申請人甲，嗣後檢送職務發明之證明文件聲明申請之發明為甲之職務發明，申請權應歸屬於 A 公司，並<u>主張申請人應為 A 公司</u></p>	<p>因原未檢送申請權證明文件，於檢送職務發明之證明文件同時主張誤繕更正者，以誤繕准予更正辦理，不影響申請日。</p>	<p>因申請之發明為甲之職務發明，甲不具申請權，則涉及之問題為非申請權人申請專利，應以<u>適法之申請權人 A 公司申請專利之日為申請日</u>。</p>
<p>例 4：發明人甲、申請人 A，嗣後檢送 2 份申請權證明書，一為甲讓與 A，一為 A 讓與 B，<u>主張誤繕，請求更正申請人為 B</u></p>	<p>申請人 A 已為申請之意思表示，且嗣後檢具取得合法申請權之證明文件，確立其為申請主體。同時又檢送申請權讓與之證明文件證明申請權已合法移轉至 B，依專利法第 14 條規定，應以申請權讓與登記辦理。</p>	<p>與現行處理原則相同</p>
<p>例 5：發明人甲、申請人 A，嗣後檢送申請權證</p>	<p>明文件為認定申請人及發</p>	<p>因 A 並未合法自發明人取得專利申請權，即非為法</p>





<p>明書，為乙讓與 B，主張發明人與申請人皆誤繕，請求更正發明人及申請人</p>	<p>明人之標準，准予誤繕更正申請人及發明人</p>	<p>定之申請權人，嗣後由 B 檢具合法申請權權源之證明文件，確立發明人乙將申請權合法讓與 B，確立發明人為乙、申請人為 B，<u>申請日則以確立 B 為申請人之日為準。</u>(理由同例 1)</p>
<p><b>(2) 申請主體增加 (例如 A→AB)</b></p> <p>例 1:發明人甲、申請人 A，申請時檢送申請權證明書為甲讓與 A，嗣後檢送 A 讓與 AB 申請權證明書<u>主張申請人為 AB</u></p> <p>例 2:發明人甲、申請人 A，嗣後檢送申請權證明書為甲讓與 AB，<u>主張申請人為 AB</u></p>	<p>因申請權證明文件已檢送，申請人已確立者，嗣後之權利異動，則檢具合法之讓與證明文件辦理申請權讓與登記。</p> <p>因原未檢送申請權證明文件，於檢送同時主張誤繕更正者，以誤繕准予更正辦理，不影響申請日。</p>	<p>與現行處理原則相同</p> <p>專利申請權應為共有，申請時僅由部分共有人提出者，因申請主體不合法，嗣後聲明共有者，<u>以適法之共同申請人共同提出申請之日為申請日</u></p> <p>(專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，始符合專利法第 12 條之規定。此案例，原申請時僅由申請人 A 提出申</p>



<p>例 3：發明人甲、申請人 A，嗣後檢送甲讓與 AB 及 A 讓與 AB 之申請權證明文件，<u>變更申請人為 AB</u></p> <p>例 4：申請時申請書載明發明人、申請人，未檢送申請權證明文件，嗣後主張增列發明人及申請人</p>	<p>尚無此案例</p> <p>准予增列發明人及申請人</p>	<p>請，嗣後確立申請人為 AB，依專利法第 12 條規定，以適法之全體共有人提出之日為申請日。）</p> <p>原則上申請權為共有者，應由所有共有人提出申請，若由部分申請權人提出申請，因申請人僅有部分申請權，就申請主體而言，確有瑕疵，<u>惟申請人嗣後以讓與方式，將申請案讓與全體共有人，治癒實體法上之瑕疵，為維護申請人權益，例外維持其申請日。</u></p> <p>合於增列發明人規定時（依現行基準第 1-2-2 頁 1.2.2 發明人規定），准予增列發明人，惟增列申請人部分，則以申請權讓與辦理。</p>
<p><b>(3) 申請主體減少（例如 AB→A）</b></p> <p>例 1：發明人甲、申請人 AB，申請時檢送申請</p>	<p>因申請權證明文件已檢送，申請人已確立，嗣後</p>	<p>與現行處理原則相同</p>



<p>權證明書為甲讓與 AB，嗣後<u>主張申請人為 A</u></p> <p>例 2：發明人甲、申請人 AB，嗣後檢送申請權證明書為甲讓與 A，<u>主張申請人為 A</u></p> <p>例 3：申請時申請書載明發明人甲乙、申請人甲乙，嗣後未檢送申請權證明文件，主張減列發明人乙並減列申請人乙</p>	<p>之權利異動，則檢具合法之讓與證明文件辦理申請權讓與登記。</p> <p>因原未檢送申請權證明文件，於檢送同時主張誤繕更正者，以誤繕更正辦理，不影響申請日。</p> <p>以減列發明人並減列申請人辦理，不影響申請日。</p>	<p>如所檢附合法之證明文件證明 B 並無申請之權利，即 A 已作為申請之主體並作申請專利之意思表示，申請權亦有效歸屬於 A，基於保障申請人之利益，得依申請人所舉證之合法證明文件，以誤繕事項予以更正。</p> <p>一、於減列發明人規定時（依現行基準第 1-2-2 頁 1.2.2 發明人規定），准予減列發明人。</p> <p>二、專利先申請原則，專利申請權之享有不一定是具有發明人之資格者。故發明人與申請人無絕對依存關係。準此，減列發明人不必然申請人亦得減列。</p> <p>三、一專利申請權而言，是及於原發明全部抽象權利之應有部分，不可因發明人之不同而</p>
--	--	--



		將整體專利技術予以分割隸屬，故申請人有異動時，應以權利移轉或應有權利部分之拋棄處理，始為適法。除申請人能舉證誤繕申請人之適法證明文件以資證明，始得以誤繕更正為之。
--	--	---

### 二、關於專利申請日（第一篇第一章總則 5.專利申請日）

探究各國採專利先申請原則，係將申請日作為專利審查時判斷專利申請案是否具備新穎性、進步性等專利要件之基準點，申請日也關係到受理優先權主張、公開日期、受理申請實體審查期間、專利權期限始點。此外，申請人若申請核發優先權證明文件，智慧局將於申請案取得申請日後，始得核發。申請日對專利申請人權益影響甚鉅，因此，取得申請日是申請人申請專利首要重視的課題。在先申請原則下，專利申請人必須以申請書、說明書及必要圖式，作申請專利之意思表示並將所申請專利之技術內容予以完整揭露，方能合法取得專利申請日。為使取得申請日之要件及適用法規、法效臻於明確，本次基準將申請日一節做大幅修正，主要是依法規釐清申請日取得要件與申請案受理要件，並先從申請日之取得要件論起，再論要件之一有「完全缺漏」或有「部分缺漏」者之法效，最後再論以外文本提出申請之例外規定，將申請日一節做較有系統、邏輯性之規範。



### (一) 取得申請日之要件

依專利法規定，專利申請人申請發明專利以齊備之申請書、說明書及必要圖式；申請新式樣專利以齊備之申請書、圖說，向智慧局提出申請，始可取得申請日。我國現行說明書包括：發明名稱、摘要、指定代表圖（化學式）、發明說明、申請專利範圍。鑑於前述申請日之認定目的，並參照各國說明書並不包括摘要、指定代表圖（化學式），主要以揭露專利申請技術之發明說明、申請專利範圍為主。考量專利先申請原則之意旨及申請人之權益，對於發明說明書部分之文件齊備與否，採目的性限縮解釋，認為說明書中影響發明專利申請案之申請日取得要件，應以其中之「發明說明」及「申請專利範圍」二者是否齊備為判斷依據；新式樣專利申請案，則以「圖面」是否齊備為主要判斷依據。爰於 5.1 節明訂申請日取得要件，於發明、新型專利申請案，專利說明書應以「發明說明」及「申請專利範圍」完整揭露為準。於新式樣專利申請案，圖說應以「圖面」完整揭露為準。

至於說明書所載之「發明名稱」、「摘要」、「指定代表圖（化學式）」等其他應載項目內容，縱於提出申請時有缺漏之情事，因不致於影響申請案技術內容揭露之完整性，如有缺漏者，屬得予補正之事項，並不影響申請日之認定。惟應注意的是，申請案若未載明「發明名稱」、「摘要」，如經補正不會影響申請日之取得，惟逾限不補正者，申請案不予受理。專利申請案之專利申請文件或相關法定程式完備與否，係屬應否受理其專利申請之事項，其與申請日之認定，雖有部分文件可能重疊但因法律效果各異，分屬二事，審查時必需分別依法認定與處理。



## (二) 申請書、說明書（圖說）或圖式（圖面）完全缺漏

依前述規定，申請時未檢送申請書者，認屬申請人未作申請專利之意思表示；未檢送說明書（含發明說明或申請專利範圍）、圖說（含圖面）、必要圖式之其中一項者，認屬技術內容未完整揭露，智慧局將通知申請人補正，經補正者，始符合專利法取得申請日規定之意旨，以文件齊備（即補正）之日為申請日。未補正或雖經補正仍不齊備者，申請案應不予受理。

另有關專利法所稱「必要圖式」，修正前基準有「非必要圖式」之規定，即在專利說明書有圖式簡單說明之記載而未附圖式時，允許申請人補送圖式並主張該圖式為非必要圖式，而將圖式併入申請案並保留原申請日。本次基準修正，為釐清專利法所定「必要圖式」之意旨，乃溯及民國 83 年專利法第 22 條之立法理由<sup>8</sup>，查知發明專利申請案中如無須圖式，即可完整揭露技術者，無須檢附圖式。所以，「必要圖式」是相對「無須檢附圖式」而言，並非相對於「非必要圖式」，依此立法意旨，即知並無「非必要圖式」可言。為正本清源，爰將修正前之基準「申請人如聲明該圖式為非必要圖式，則補正該圖式，使發明說明與附圖一致，則保留原申請日。」規定予以刪除，並予以導正為：發明專利申請案如須輔以圖式，始能將其技術內容揭露完整者，該圖式即為必要圖式。於程序審查時，僅就申請時之說明書是否載有「圖式簡單說明」予以判斷，如載有者，即應檢附必要圖式，始得依法取得申請日；未檢附圖式者，實際上應屬圖式完全缺漏之申請態樣，將通知申請人補送圖式，經申請人補正者，以圖式齊備之日為申請日。申請人如認為說明書所載「圖式簡單說明」之相對應圖式可免，

<sup>8</sup> 參照民國 83 年專利法修正案第 22 條，立法委員蘇煥智提案：（一）「有些發明，如化學品或其製法發明，根本無圖式，爰依專利代理人協會之建議，增加『必要』二字。」。



且不影響技術內容揭露之完整性者，考量其並沒有對專利申請文件產生實質性影響，得不補正而申復該發明申請案無需圖式，並保留原申請日，該說明書中所載有關圖式之說明即視為不存在（第二章 1.4 必要圖式）。

在此，特別須提醒申請人的是，新型專利之標的為物品之形狀、構造或裝置，為達到明確且充分揭露之目的，必須備具圖式揭露其新型物品之內容，故新型專利申請案申請時一定須檢附圖式，故倘新型專利申請案提出申請時未附圖式，一律以補正圖式之日為申請日。

### （三）說明書部分缺頁或圖式或圖面部分缺漏

檢視專利法施行細則第 21 條已明文規定：「說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日。但其補正部分已見於優先權之先申請案者，仍以原申請日為申請日。」。惟修正前基準規定及實務作業，申請案之說明書有「部分」缺頁、圖式或圖面有「部分」缺漏者，准以補正之新事項取得原提送申請文件之日為申請日，除有違專利先申請原則外，亦使申請人於權利取得後潛藏專利權被主張無效或被撤銷之風險，又申請案公開時將阻擋第三人取得專利之權益。故原實務作法，不僅有違專利法施行細則規定，亦與各國做法不同。

本次有關「說明書部分缺頁或圖式或圖面部分缺漏」規定之修正，為實踐專利法施行細則第 21 條之立法精神，並符合國際相關規範，爰參考各國規定，研析彙整各國對說明書或圖式缺漏之處理原則如下表：



表二 各國對說明書或圖式缺漏之處理原則

事由 \ 組織	PLT	EPO	USPTO	大陸
1. 說明書及圖式缺漏	通知申請人起補正之日為申請日。 (專利法條約 §5(5)、(6)a)	通知申請人起補正之日為申請日。 (歐洲專利局指南 5.3)	通知申請人文到次日起 2 個月補正，並以補正之日為申請日。 (MPEP601.01(d))	申請人應當在利指內圖交向利提為申請日。 (專利法實施細則第 41 條)
2. 申請人主張該部分已優於權	申請人須於其內該已見案合以為申請日。 (專利法條約 §5(5)、(6)b)	申請人須於其內該已見案合以為申請日。 (歐洲專利局指南 5.4)	主張該缺漏部分係非因故意，且已見於先權案，得自日起 2 個月內以書修正辦理。 (MPEP601.01(d))	
3. 申請人得該部分之補正	申請人須於其內該已見案合以為申請日。 (專利法條約 §5(5)、(6)c)	申請人須於其內該已見案合以為申請日。 (歐洲專利局指南 5.1)		申請人可聲明取消對原圖的說明，保留原申請日。 (專利法實施細則第 41 條)





<p>4. 申請人未補正</p>		<p>申請人自通知之日起 2 個月內，未將該說明書及圖式之內容補正者，視為撤回。申請人自通知之日起 2 個月內，未將該說明書及圖式之內容補正者，視為撤回。 (歐洲專利局專利審查指南 5.5)</p>	<p>申請人自通知之日起 2 個月內，未將該說明書及圖式之內容補正者，視為撤回。申請人自通知之日起 2 個月內，未將該說明書及圖式之內容補正者，視為撤回。 (MPEP601.01(d))</p>	
<p>5. 其他</p>	<p>申請人因疏忽致說明書或圖式之內容有缺漏者，得自申請日起 2 個月內補正之。 (歐洲專利局專利審查指南 5.2)</p>		<p>(1)USPTO 檢核發明說明及圖式有缺頁或缺漏，如雖有所缺漏，但文件內容已足以構成申請案且至少有一圖。USPTO 則以“Notice of Omitted Items”通知申請人，告知已依專利申請案文件授予申請日，但說明書有部分缺頁之情事。(MPEP601.01(d))</p> <p>(2)如該缺漏導致文件內容不足以構成 1 個申請案，USPTO 則以“Notice of Incomplete Application”通知申請人，該專利申請案無申請日。(MPEP601.01(d))</p>	

為使專利申請案，在符合專利法施行細則第 21 條意旨及保障申請人權益之前提下取得申請日，乃參酌上開各國相關規定，有關申請案之發明說明、申請專利範圍、圖式（圖面）有部分缺漏，依申請人行為態樣規定處理原則如下：



1. 補正，以補正之日為申請日<sup>9</sup>。
2. 補正並主張適用專利法施行細則第 21 條但書規定，如補正部分確已見於主張優先權之先申請案，以原申請日為申請日<sup>10</sup>；如未見於主張優先權之先申請案，以補正之日為申請日。
3. 倘申請人申復該部分缺頁、缺漏並不影響實質技術內容之揭露而不補正者，則仍以原申請文件提送之日為申請日。惟經申復部分，有無違反專利法第 26 條發明說明應充分揭露之規定，將由實質審查時審認之。
4. 補正後復撤回全部補正之內容，以原申請文件提送之日為申請日。
5. 逾指定期間未補正亦未申復，將依專利法第 17 條第 1 項規定，申請案不予受理。

另有關申請人補正部分缺漏者，經處分申請日，如認為不補正仍可將申請之技術內容完整揭露者，得撤回補正部分回復申請日。惟申請案之申請日及申請文件須於程序審查階段先予確認，始得作為進行發明早期公開、實體審查、新型形式審查或新式樣實體審查之基礎。申請人如欲撤回

<sup>9</sup> 參照歐洲專利法施行細則 56 條缺漏部分發明說明或缺漏圖式(1)及(2)規定

(1) ..., the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, ..., the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. ...

<sup>10</sup> 參照歐洲專利法施行細則 56 條缺漏部分發明說明或缺漏圖式(3)規定

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2.



補正部分而回復申請日者，為使審查基準日確立，俾利進行早期公開作業及實體審查，該撤回申請應有一定期間之限制，於是參照歐洲專利法施行細則第 56 條<sup>11</sup>規定，申請人得於收到處分申請日之通知後 1 個月內撤回補正之內容，以原申請日為申請日。倘逾期始撤回補正之內容，該撤回不生效力，仍以補正內容之日為申請日。

#### (四) 外文本之處理原則

申請人無法於申請時提出說明書（圖說）或圖式之中文本，得依專利法第 25 條第 4 項規定<sup>12</sup>，以外文本提出申請<sup>13</sup>，其後於指定期間內補正中文本者，先以外文本提出之日為申請日。準此，此外文本即為取得申請日之版本，於申請時如有外文本之「發明說明」、「申請專利範圍」、圖說之「圖面」或「必要圖式」完全缺漏者，比照以中文本（說明書）提出申請者之處理原則及其法效，通知補正，經補正者，以補正之日為申請日。未補正或雖經補正仍不齊備者，申請案應不予受理。

參照國際立法例，接受外文本提出申請者，則此外文申請本所揭露之技術內容為申請案的最大範圍，嗣後於指定期間內補正之譯本應與外文本一致，或至少亦應不超出外文本所揭露之範圍，方得以外文本提出之日取得申請日。準此，專利申請人以外文本提出申請時，於指定期間內補正之

<sup>11</sup> 參照歐洲專利法施行細則 56 條缺漏部分發明說明或缺漏圖式(6)規定

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

<sup>12</sup> 依據專利法第 25 條第 4 項規定。

<sup>13</sup> 參照民國 83 年專利法修正案第 23 條，行政院提案：(二)申請日之認定，攸關申請人之專利權益，故參照本法施行細則第十六條並配合實務審查作業，予以明定，先行以外文本提出者，不限於外國人或華僑，以免有違國內外國人平等之原則。



中文本應據申請時之外文本為一致之翻譯。倘申請案因補正之中文本與外文本有不一致之情事，智慧局將通知申請人限期補正一致之中文本。申請人得於期限內補正一致之中文本，或申復所送之中文本未超出申請時之外文本所揭露之範圍，至該中文本是否有超出申請時之外文本所揭露範圍之情事，將俟實質審查時審認之。申請人如逾期未補正或未申復者，因補正之中文本既未依申請時之外文本翻譯，難認符合專利法第 25 條第 3 項及第 4 項規定，自不得以外文本提出之日為申請日，僅能以補正中文本之日為申請日。

另外，以往認為外文本並無專利法施行細則第 21 條之適用，惟依專利法第 25 條第 4 項規定，以外文本提出申請，且於指定期間內補正中文本之專利申請案，其申請之外文本即為取得申請日之版本，與同法條第 3 項規定取得申請日之中文本性質相同，基於中文本於申請時如有部分缺漏之情事，應依專利法施行細則第 21 條規定辦理。同理，外文本於申請時如有部分缺漏之情事者，亦應有同條規定之適用，爰於本次基準修正。

修正後外文本之處理原則，經歸納有下列幾點應注意事項：

1. 申請人以外文本作為取得申請日之版本，必須為單一文本。申請人於申請時檢送複數外文本，應擇定一文本作為取得申請日之版本，逾期未擇定者，申請案不予受理。
2. 先後檢送複數外文本者，以首次檢送之外文本為取得申請日之版本。
3. 外文本係申請人向我國申請專利之內容，而優先權證明文件，係申請人曾在外國申請並經受理之內容，兩者之性質、功用皆不相同，外文本不



- 得以優先權證明文件轉用或替代<sup>14</sup>。
4. 申請人應於指定期間內補正中文本，始得以外文本提出之日為申請日。
  5. 補正之中文本應據申請時之外文本予以翻譯<sup>15</sup>。如補正之中文本與外文本有不一致之情事，經通知申請人補正，逾限未補正亦未申復者，難認符合專利法第 25 條第 4 項規定，自不得以外文本提出之日為申請日，僅能以補正中文本之日為申請日。
  6. 外文本於申請時如有部分缺漏之情事時，有專利法施行細則第 21 條規定之適用。
  7. 外文本無補充、修正之情事<sup>16</sup>。

### 三、關於配合法規或行政訴訟判決修正之調整部分

#### (一) 退費規定（第一篇第一章總則 10.規費）

智慧局於 99 年 1 月 1 日修正施行之專利規費收費準則<sup>17</sup>增訂退費規定，是申請人最關心的議題，其中包含發明申請案於第一次審查通知前撤回申請案，將退還實體審查申請費或再審查申請費；初審實體審查申請費，於發給第 1 次審查意見通知前，如有修正刪除部分請求項者，以基本項數 10 項為計算退費之基準等規定，對申請人而言無疑是一項利多。

<sup>14</sup> 參照臺北高等行政法院 95 年度訴字第 01075 號判決意旨。

<sup>15</sup> 參照歐洲專利公約 Rule 7, Legal authenticity of the translation of the European patent application。

<sup>16</sup> 參照日本特許法第十七條（手續の補正）。

<sup>17</sup> 「專利規費收費準則」修正案，98 年 12 月 28 日修正發布，定自 99 年 1 月 1 日施行。



### 1. 發明申請案於第一次審查通知前撤回申請案之退費規定<sup>18</sup>

為促使申請人衡量申請專利之必須性，避免已無保護必要的專利申請案仍須審查，爰於 99 年 1 月 1 日施行之專利規費收費準則增訂第 2 條之 1。為配合上揭增訂規定，爰納入本次基準修正。

### 2. 刪除請求項數之退費規定<sup>19</sup>

考量發明申請案於初審發給第一次審查意見通知前，因其申請案之審查均係依修正後之申請專利範圍為之，申請人如有增、刪其請求項，均以修正後之申請專利範圍審查，爰於 99 年 1 月 1 日施行之專利規費收費準則第 2 條第 2 項增訂，自 99 年 1 月 1 日以後提出之發明專利申請案、發明專利分割案及新型改請為發明之申請案，其初審實體審查申請費，於發給第 1 次審查意見通知前，不論新增或刪除請求項數，均依修正後之總請求項數計算實體審查申請費，即修正後之總項數在 10 項以內者，每件基本費新臺幣 7000 元，修正後之總項數超過 10 項者，每項加收新臺幣 800 元，經與已繳納之實體審查申請費相抵後，多退少補。

### (二) 說明書應載事項規定（第一篇第二章發明專利 1.3 說明書）

為簡化行政程序，發明、新型及新式樣等專利申請案說明書及圖說應載明之事項，在現行以傳統之書面申請環境下，與申請書應載明之事項有重複規定之情形，茲配合電子方式之申請，已無重複記載之必要，業於 97 年 8 月 19 日修正專利法施行細則，爰配合修正基準。

<sup>18</sup> 依經濟部 99 年 1 月 1 日修正施行之專利規費收費準則增訂第 2 條之 1「發明申請案於發給第一次審查意見通知前撤回申請案者，得申請退還前條第一項第三款之實體審查申請費或第五款之再審查申請費。」規定。

<sup>19</sup> 依據經濟部 99 年 1 月 1 日修正施行之專利規費收費準則增訂第 2 條第 2 項規定。



### (三) 國內優先權先申請案於視為撤回前得在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下辦理變更事項(第一篇第二章 1.2.7 主張國內優先權)

基準修正前，認被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖繫屬於智慧局，然實質上已為後申請案所取代，是不再續行後續相關程序。惟此見解為台北高等行政法院 95 年訴字第 1539 號判決意旨更動，因此修正基準規定為被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，僅處於暫停審查之狀態，基於保護先申請案之利益，在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下，得辦理分割或變更事項。

## 四、關於程序鬆綁部分

### (一) 發明或新型專利申請案之指定代表圖，得依職權指定或修正<sup>20</sup> (第一篇第二章發明專利 1.4 必要圖式)

專利法施行細則第 20 條第 3 項規定，圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。準此，發明或新型專利申請案附有圖式者，申請人至少應指定一幅最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。惟多年實務運作，發明專利申請案附有圖式者，未指定代表圖亦未載有主要元件符號、有指定代表圖卻未載有其主要元件符號，亦有於指定代表圖及其主要元件符號一欄載明「無」、等態樣，導致發明專利申請案公開時，時有發明專利說明書之指定代表圖及其主要元件

<sup>20</sup> 參照日本特許廳要約書の役割，1.要約書の概要規定

- 1.そこで、要約及び選択図を利用することにより、発明または考案の概要を迅速かつ的確に把握することが可能となります。(用途)
- 2.要約書は出願人が作成するものですが、その品質を確保するため、特許庁は、既に提出された要約書について修正することを命じたり、また職権により修正することがあります。(規定)



符號一欄為「空白」或載「無」之情事。本次於研討基準修正議題時發現有關指定代表圖之實務運作結果，已與當初立法意旨<sup>21</sup>相去甚遠。鑑於代表圖之目的在增進專利資料檢索效率，讓使用者得以快速檢閱專利案件內容，為發揮專利制度利用發明與創作，促進產業發展之功能，爰參照各國規定，經研析彙整各國對指定代表圖規定如下：

### 各國對指定代表圖規定

國家(條約)	規定
我國	由申請人指定最能代表該專利技術特徵之圖式及其元件符號簡單說明載於說明書摘要之後。
JPO	由申請人應指定圖式附隨摘要一併公開，審查人員得依職權修正。
PCT	由申請人指定代表圖，國際檢索機構得建議申請人更能代表該發明之指定代表圖，國際局將連同摘要一併公開。若國際檢索機構認為所有圖式無助於理解摘要，國際局在公開摘要時將不附代表圖。
EPO	由申請人應指出與摘要一併公開之圖式，該局如認為其他圖式更具代表性，可以決定公開其他一或多個圖式。申請人未指定者，檢索部門將決定公開之代表圖。
大陸	由申請人提交摘要附圖，未提交者，審查員通知補正或依職權指定；若認沒有合適者，可以不要求補正。若指定不合適者，審查員通知申請人補正，或依職權指定，並通知申請人。

<sup>21</sup> 參照民國 91 年 11 月 6 日公告施行之專利法施行細則第 17 條修正說明：四、第三項明定申請人應將最能代表技術特徵之圖式列為代表圖，除審查之需要外，並可作為公開及資料交換之用。





檢視導入指定代表圖之目的主要在增進專利資料檢索效率，讓使用者得以快速檢閱專利案件內容，經研議後認為申請案應提供正確的代表圖，以利使用者快速檢索，乃參酌上開各國相關規定，修正指定代表圖之處理原則為：

1. 基於專利申請人對於其申請案之技術應最為明瞭，故專利申請案如附有圖式，申請人自應以圖式中最能代表該發明申請案之技術特徵之圖式為代表圖，並記載其主要元件符號簡單說明；如該指定代表圖無元件符號者，則無庸載明元件符號簡單說明。
2. 申請案附有圖式，但圖式中並無適合作為代表圖者，應於指定代表圖欄位填寫「無」，以確認並非漏未指定。
3. 申請人指定之代表圖，經審查，認為其指定不適當者，得依職權修正，並通知申請人。
4. 申請人已指定代表圖，惟經審查，認該申請案雖有圖式，但圖式中並無適合作為代表圖者，得依職權刪除該指定代表圖及其主要元件符號簡單說明，並通知申請人。

**(二) 關於聯合新式樣須與母案一併辦理專利權或申請權異動登記，並僅須繳納一筆異動規費<sup>22</sup>（第一篇第十二章 3. 專利權之異動）**

考量聯合新式樣須附麗於新式樣專利，申請人辦理新式樣專利（申請）權異動登記時，必須一併辦理聯合新式樣異動登記，爰予免收聯合新式樣

<sup>22</sup> 本局 98 年 1 月 1 日於經濟部智慧財產局網站公告「原新式樣及其聯合新式樣專利（申請）權異動登記申請態樣本局處理原則」，內容詳參 [http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=649](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=649)。



異動登記之規費。

### 肆、結論

筆者等人參與本次基準修正過程中，期間歷經局內、局外多場次反覆研討，不僅能提供多年從事程序審查實務經驗之機會，同時也從探索、歸納、分析我國與各國專利法規規定，進而對專利法理論之發展與實務有更深入、透澈的認識與瞭解。希望藉由筆者對修正原由及規定的簡單說明，一方面可提供外界充分瞭解本次修正規定，一方面可提供實務運作者較為具體明確之指引，妥當適用本修正規定，促使修正後之基準，落實專利法制精神與調和國際化，提升專利程序審查品質，維護專利申請之適法性與公平性，保障申請人及公眾利益。