發明專利審查基準之修正與審查實務變革——新增篇

張仁平*

摘要

我國新專利法引入最後通知及誤譯訂正兩新制，發明專利審查基準配合新增兩章，將大幅影響未來之審查實務。

有關最後通知，申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，若新的不准專利事由係歸責於申請人者，即得發給最後通知。反之，若係歸責於審查人員，包括先前審查意見漏未通知或先前審查意見不當，則不得發給最後通知，應發給審查意見通知。我國最後通知後之修正限制較日本寬鬆，對於「申請專利範圍之減縮」，並無限制條件，亦無獨立專利要件之規定。

有關誤譯訂正，以外文本提出申請而取得申請日之專利案，其補正之中文本內容若有誤譯情事，得申請誤譯訂正，惟不得超出申請時外文本所揭露之範圍。若非屬誤譯之情況，亦不得申請誤譯之訂正。

關鍵字：最後通知、修正限制、申請專利範圍之減縮、不明瞭記載之釋明、獨立專利要件、誤譯訂正、超出申請時外文本所揭露之範圍

收稿日：102 年 1 月 15 日

* 作者現為智慧財產局專利高級審查官，專利審查基準小組召集人。本文僅代表個人觀點。

壹、前言

我國新修訂之專利法於民國 102 年 1 月 1 日生效，施行細則及專利審查基準同步生效。因應我國專利法有史以來最大幅度之修正，專利審查基準亦配合全盤檢視，於總則部分，配合新制增加兩章，即第七章「審查意見通知與審定」及第八章「以外文本申請之案件」，其主要內容係有關「最後通知」與「誤譯訂正」，相對於現行制度，前者係一變嚴格之規範，使申請人於收到最後通知後，對於申請專利範圍之修正受到相當限制；後者則是變寬鬆之規範，針對中文本翻譯錯誤之處，將有機會經由誤譯訂正之程序予以補救。

對於該二新制之實施，其可能造成之影響及衝擊，不但專利申請人及實務界有所疑慮，審查人員亦尚未完全瞭解及熟悉，有待一段時間之實務操作及檢討調整後，始能逐漸適應，並有效運作。

本文首先介紹二新制之立法背景及我國與日本法制、基準之比較，其次針對相關議題進行探討，包括專利法修正議題之歷次討論至審查基準公聽會、說明會中各界所提重要問題，予以綜合彙整，希望解答各界之疑惑，並有助於瞭解未來之實務運作。

貳、最後通知

我國以往之專利實務，一方面未限制修正之次數，因此申請人於規定期限內，甚至於審定發文之前，可提出多次之修正，甚或由於作業不及，乃分批提出密集之修正，以避免結案，造成審查時程大幅延宕，審查效率亦大打折扣。另一方面，由於未限制修正之方式或範圍，因此申

請人得於不超出原申請內容之情況下，任意修正申請專利範圍，甚至大幅變動內容，致使審查人員須重新檢索及審查，造成審查資源之浪費，案件無法有效進行審理及結案。

參考國際法規實務，102 年專利法引進最後通知制度後，將可大幅改善上述問題，並有助於提高審查品質。然而，申請人及業界對此新制頗有顧忌，認為未來之修正將大幅受限，造成不便，並有損權益[1]，因此審查基準之訂定過程中多所折衝，一再討論修正，儘量放寬相關規範，以降低影響。

一、新增最後通知制度之目的

專利法修正總說明指出「為了完備審查中之修正制度，避免延宕審查時程，102 年專利法引進最後通知制度，申請人於專利專責機關為最後通知後，申請專利範圍之修正，僅得就特定事項為之，違反者專利專責機關得逕為審定。」，審查基準指出「最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審結之效果，並得儘速克服不准專利事由。」[2]。歸納上述說明，最後通知制度之目的，主要是限制申請專利範圍之修正方式，於最後通知之後，申請人僅能針對已審查之部分進行修正，不得再節外生枝，以快速聚焦，得到審查結果，並節約審查資源，避免如現行審查實務常見任意之修正，導致必須重新審查，不但浪費審查資源，亦延宕審查時程。

---

[1] 參見 2012 年 11 月 15 日台科大「2012 年新修專利法之變革與實務因應對策」研討會議題「發明專利最後核駁通知制度之影響與因應對策」報告內容。

[2] 審查基準第二篇第七章「2.最後通知」(2013)。

二、日本之法制

（一）拒絕理由通知之類型

依據日本審查基準[3]之規範，拒絕理由通知於程序上有兩類，一是最初通知申請人之拒絕理由者，稱「最初拒絕理由通知」[4]。另一是於收到先前拒絕理由通知後，再收到另一拒絕理由通知，稱「最後拒絕理由通知」[5]。

1. 最初拒絕理由通知

第一次之拒絕理由通知乃「最初拒絕理由通知」，即使審查人員於第二次以後發出拒絕理由通知，只要該拒絕理由不是針對申請人回應先前拒絕理由所作必要之修正者，仍屬「最初拒絕理由通知」。

2. 最後拒絕理由通知

原則上，「最後拒絕理由通知」乃針對「最初拒絕理由通知」應答時之修正，再通知其必要拒絕理由之通知。第二次以後的拒絕理由通知是否應為「最後拒絕理由通知」，並非以形式的通知次數判斷，而應實質判斷。收到「最後拒絕理由通知」後，申請專利範圍之修正範圍將受到限制[6]。

---

[3] 審查基準第IX部第 2 節「4.1 拒絕理由通知之種類」（2012）。
[4] 特許法第 17 條之 2 第 1 項第 1 款（2011）。
[5] 特許法第 17 條之 2 第 1 項第 3 款（2011）。
[6] 特許法第 17 條之 2 第 5、6 項（2011）。

（二）「最後拒絕理由通知」後修正限制之制度的設立目的

依據日本審查基準之說明，當收到拒絕理由通知後，若申請專利範圍可被自由變更，將重啟審查，不但導致審查遲延，而且對於有適切修正之申請案與未適切修正之申請案間，確保其公平性將有困難。因此，於收到拒絕理由通知後，再收到另一拒絕理由通知之場合，回應「最後拒絕理由通知」之修正內容，將限於既有審查結果有效活用之範圍內，以確保申請案間之公平性，達成迅速審查之目的[7]。

三、我國之法制

我國 102 年專利法第 43 條第 4 項規定「專利專責機關經依前項規定通知後，認有必要時，得為最後通知；其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」。

修法說明指出「（一）鑑於申請人於接獲審查意見通知函後，如許其得任意變更申請專利範圍，不僅審查人員須對該變更後之申請專利範圍重新進行檢索及審查而造成程序延宕，且對依審查意見通知函內容作適當修正之其他申請案亦有欠公平。爰參考日本特許法第十七條之二規定引進最後通知制度，於專利專責機關認有必要時，得為最後通知。（二）當申請人接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，如此一方面不會浪費原已投入之審查人力，達

[7] 審查基準第IX部第 2 節「4.1 拒絕理由通知之類型」（2012）。

到迅速審查之效果，他方面能保持各申請案間之公平性。雖會造成申請案修正上之限制，但在申請案獲得完整之檢索與評價之前提下，有助於審查程序合理化，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性之優點。」。

四、我國與日本法規之差異

日本特許法第 17 條之 2（申請書所附之說明書、申請專利範圍或圖面之補正）第 5 項規定「除前項規定之外，於本條第 1 項第 3 款及第 4 款之場合，對於申請專利範圍之補正，僅限於以下列事項為目的者。

（一）依第 36 條第 5 項之規定刪除請求項。

（二）申請專利範圍之減縮（限於第 36 條第 5 項所規定之請求項記載的用於界定[8]發明之必要事項的限定，且修正前請求項記載之發明與修正後請求項記載之發明在發明之產業上利用領域及發明所欲解決課題為同一）。

（三）誤記之訂正。

（四）不明瞭記載之釋明（限於拒絕理由通知中相關拒絕理由所示事項。）」

由表 1 之比較，日本於最後通知後之修正限制與更正限制有兩處不一致之規定，其一是日本於最後通知後之修正限制有四種事項，然而更正限制僅有三種事項，缺少「請求項之刪除」，參考日本審判便覽之規定，更正之事項「申請專利範圍之減縮」包含「請求項之刪除」

[8] specify.

的態樣[9]。反觀我國 102 年專利法之規定，無論是最後通知後之修正限制或更正限制，兩者皆有四種事項，並無不一致之情形，由於我國參考特許法將「請求項之刪除」獨立於「申請專利範圍之減縮」之外，打破長期以來之實務，即「請求項之刪除」屬於「申請專利範圍之減縮」的態樣之一。其二是日本於最後通知後之修正限制的「申請專利範圍之減縮」，另附註「限於第 36 條第 5 項所規定之請求項記載的用於界定發明之必要事項的限定，且修正前請求項記載之發明與修正後請求項記載之發明在發明之產業上利用領域及發明所欲解決課題為同一」之限制，然而於更正的「申請專利範圍之減縮」則無該附註之限制，相對較為寬鬆。反觀我國 102 年專利法規範之最後通知後之修正與更正的「申請專利範圍之減縮」，皆無該附註之限制。

[9] 審判便覽 54-訂正審判 54-10 可否訂正之決定上的判斷及事例「2.特許請求範圍之減縮（特§126①但書第 1 款)」（2）不該當「特許請求範圍之減縮」的具體例：①直列的記載之構成要件的一部之削除②擇一的記載之要素的追加③增加請求項之訂正（該當以下（3）之⑥⑦場合者除外）；（3）該當「特許請求範圍之減縮」的具體例：①擇一的記載之要素的削除②構成要件之直列的附加③上位概念改為下位概念的變更④請求項之削除⑤多數項引用形式請求項之引用請求項的減少⑥n 項引用形式請求項變更為 n-1 以下之請求項⑦在進行訂正時，因其中一請求項於更正後如不以增列請求項之方式將難以記載或造成不明瞭情事時。（認可該訂正之例：削除上位請求項的情形）（2012）。

表 1　日本與我國有關「最後通知後之修正」及「更正」之法規比較

	日本	我國
最後通知後之修正	申請專利範圍之修正事項 § 17 之 2（5） 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮 （限於……為同一）。 三、誤記之訂正。 四、不明瞭記載之釋明 （限於……事項）。 § 17 之 2（6） 第 126 條第 5 項之規定，準用於前項第 2 款之情形。	申請專利範圍之修正事項 § 43（4） 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。
更正	更正事項 § 126（1） 一、申請專利範圍之減縮。 二、誤記或誤譯之訂正。 三、不明瞭記載之釋明。 四、……。 § 126（5） 第一項但書第一款或第二款所揭事項之目的的訂正，訂正後申請專利範圍所記載事項的特定發明，必須是專利申請時為獨立可專利者。	更正事項 § 67（1） 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記或誤譯之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。

五、我國最後通知後之修正限制較日本寬鬆

基於以下三點，有關最後通知後之修正限制，我國之規範較日本寬鬆，相關比較如表 2 所示。

（一）我國「申請專利範圍之減縮」並無限制條件

有關最後通知後之修正限制，我國與日本最主要之差異在於「申請專利範圍之減縮」的情事，我國並無日本特許法第 17 之 2 第 5 項第 2 款附註之兩條件限制，亦即「限於請求項記載的用於界定發明之必要事項的限定」及「修正前後請求項記載之發明在發明之產業上利用領域及發明所欲解決課題為同一」。

日本專利審查基準規定「該當第 17 條之 2 第 5 項第 2 款之申請專利範圍的修正，必須符合下列要件：（1）申請專利範圍之減縮。（2）修正前之請求項記載的發明（下稱「修正前發明」）之界定發明事項的限定。（3）修正前與修正後之發明的產業上利用領域及所欲解決課題為同一。」，其說明指出「第 2 款之括弧所述修正前發明之產業上利用領域及所欲解決課題為同一，乃指修正前發明之界定發明事項的限定之修正，其目的必須使修正前後之發明的利用領域及課題為同一」[10]。因此，最後通知後的「申請專利範圍之減縮」僅允許將上位概念或總括式（generic）技術特徵修正為下位概念或進一步界定式（specific）之技術特徵[11]，例如

[10] 審查基準第Ⅲ部第Ⅲ節最後拒絕理由通知後之特許請求範圍之補正「4.2 適合限定的減縮之要件」（2007）。

[11] 審查基準第Ⅲ部第Ⅲ節最後拒絕理由通知後之特許請求範圍的補正「4.3.1 特許請求範圍之減縮」（1）不該當特許請求範圍之減縮的具體例：①界定發明之直列記載事項的一部分之削除②擇一的記載之要素的附加③增加請求項數之補正（該當下記

「A」修正為「a」(a 為 A 之下位概念技術特徵)或「a1+a2」(A 由 a1 及 a2 所組成),不得有附加式之修正[12],亦即於原請求項包含之技術特徵外增加新的技術特徵,例如「A+B」修正為「A+B+C」之串列式增加(serial addition)的態樣。然而,更正時之「申請專利範圍之減縮」卻無該兩條件之限制,因此附加式更正屬於「申請專利範圍之減縮」[13]的情況,但因導致實質變更申請專利範圍而仍不准予更正。反觀我國 102 年專利法之規定,最後通知後之修正事項「申請專利範圍之減縮」,並無日本附註之兩條件限制,因此允許常見之附加式修正,較日本寬鬆。惟於更正時,附加式更正雖屬於「申請專利範圍之減縮」的情況,但亦因導致實質變更申請專利範圍而仍不准予更正,與日本有關更正之規範及結果相同。

---

(2)之⑤之場合除外。(2)該當特許請求範圍之減縮的具體例:①擇一的記載之要素的削除②界定發明事項之直列的附加③上位概念改為下位概念的變更④多數項引用形式請求項之引用請求項的減少(例:特許請求範圍之記載「請求項 1 至請求項 3 任 1 項記載之空調裝置,其具有 A 機構」修正為「請求項 1 或請求項 2 記載之空調裝置,其具有 A 機構」。)⑤n 項引用形式請求項變更為 n-1 以下之請求項。(2010)

[12] 與偏移式修正(shift amendment)不同,日本特許法禁止不符發明單一性之修正,即所謂偏移式修正,係指於收到最初拒絕理由通知後所為之修正,完全改變已審查過之發明的特別技術特徵(special technical feature,簡稱 STF)者。換言之,偏移式修正係指已審查過之發明偏移至另一發明之修正。收到最初拒絕理由通知後之偏移式修正,審查人員將發出最後拒絕理由通知,收到最後拒絕理由通知後之偏移式修正,審查人員將拒絕該修正(稱「補正卻下」),於多數情況下,發出核駁審定。然而,最初拒絕理由通知前所為之修正,則不禁止偏移式修正。特殊者,違反偏移式修正規定者,不構成無效之理由,亦即,如同違反單一性之情況,經核准後即不得僅以偏移式修正之單一理由而使專利無效。例如,原請求項為 A+B,其 STF 亦為 A+B,經通知不具進步性後,修正為 A+B+C,由於修正前後之請求項具相同之 STF,非屬偏移式修正。惟若修正為 A+C 時,則不具相同之 STF,屬偏移式修正。須注意者,比對是否不具相同之 STF,原請求項須為經審查者,不得為因不具單一性而未經審查者。

[13] 同註 9。

有關附加式之修正，依據日本審查基準[14]之舉例，若修正前之請求項為「一種化合物 C 的製備方法，包括使化合物 A 與化合物 B 反應生成化合物 C」，〔發明說明〕中揭露「……該反應之加熱溫度為 80℃以上，……」，修正後之請求項為「一種化合物 C 的製備方法，包括於 80℃以上之溫度使化合物 A 與化合物 B 經由化學反應生成化合物 C。」，其結論是非屬「限定之減縮」，理由是針對修正前請求項記載之用於界定發明的事項（即技術特徵），該修正並非課題解決手段之事項的限定。於未提及溫度條件之情況下，將溫度予以界定，不得稱為「化合物 A 與化合物 B 反應」之課題解決手段的的下位概念。

因此，「限定之減縮」必須是針對修正前請求項中之某一技術特徵，作進一步的限定，例如上例之溫度條件，若於修正前的請求項中已記載加熱之技術特徵，則進一步限定其溫度範圍，即符合「限定之減縮」。反之，若增加之技術特徵並非針對修正前請求項中之某一技術特徵，則不符合「限定之減縮」。

（二）我國「申請專利範圍之減縮」並無獨立專利要件之規定

有關最後通知後之修正，日本特許法第 17 之 2 第 6 項另規定「第 126 條第 5 項[15]之規定，準用於前項第 2 款之情形。」，亦即更正後之請求項須符合獨立專利要件之規定，亦適用於最後通知後主張「申請專利範圍之減縮」的請求項，此為我國專利法所無之規定。

---

[14] 審查基準第Ⅲ部第Ⅳ節「2．關於限定的減縮之判斷事例」事例 9（2010）。

[15] 「第 1 項但書第 1 款或第 2 款事項之訂正，訂正後申請專利範圍記載事項中所特定之發明，應為專利申請時可獨立獲得專利者」。日本對於更正後之請求項須另審查其是否符合專利申請時之獨立專利要件，較為嚴格，我國專利法對應之第 67 條雖參照日本特許法，惟並無納入該項規定，其他如美國、EPO 及大陸等亦無該限制。

（三）我國「不明瞭記載之釋明」不限於拒絕理由通知中相關拒絕理由所示事項

有關最後通知後之修正，針對「不明瞭記載之釋明」事項，日本特許法另規定，限於拒絕理由通知中相關拒絕理由所示事項者，我國專利法則無該限制，因此，非屬拒絕理由通知中相關拒絕理由所示事項者，亦得以「不明瞭記載之釋明」為由，修正申請專利範圍。

表 2　日本與我國有關「最後通知後之修正」及「更正」限制的比較

事項		日本		我國	
		修正	更正	修正	更正
申請專利範圍之減縮	限制： 請求項之必要事項的限定	有	無	無	無
	限制： 修正前後之產業上利用領域及發明所欲解決課題為同一	有	無	無	無
	限制： 須符合獨立專利要件	有	有	無	無
	態樣： 附加式修正 （如A+B → A+B+C）	不允許	允許	允許	允許
	態樣： 增加請求項	不允許*	不允許**	允許	不允許*
不明瞭記載之釋明	限制： 限於拒絕理由所示事項	有	無	無	無

* 例外允許減少引用請求項後並分項之情況

**例外允許減少引用請求項後並分項之情況及不以增列請求項之方式將難以記載或造成不明瞭情事的情況

六、是否於有核准可能性之情況下始發給最後通知？

專利法之修法說明指出「申請案已發給審查意見通知函，如申請人收到審查意見通知函後，未提出申復或修正，或其所提之申復或修正完全無法克服先前審查理由者，此時再為通知並無實益，審查人員將逕予審定，不再發給最後通知。但如申請人所提出之申復或修正內容有部分為審查人員所接受，而仍有部分無法克服先前審查理由或修正後有其他不准專利之情事，須再進一步修正時，審查人員會再發給通知，惟為避免延宕審查程序，或審查人員認為有限縮修正範圍之必要時，將會發給最後通知。」，由此可見，最後通知之發給，乃基於有核准可能性之前提，若無核准可能性，即得逕行核駁審定而無須再發給最後通知，就此點而言，其乃對於申請人有利之規範。例外者，對於再審案及分割案，雖為一新申請案，其首次通知有可能即為最後通知[16]，對於申請人較為不利。

七、最後通知後修正申請專利範圍時，可否於符合修正限制之前提下，增加請求項之項數？

日本審查基準規定，最後通知後的「申請專利範圍之減縮」不得增加請求項之項數[17]。我國專利法規定，更正時不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，依審查基準之規定，若增加請求項之總項數或增加新的請求項，則實質擴大申請專利範圍，將不准予更正[18]。然而，於最後通知後修正申請專利範圍時，僅須符合專利法第 43 條第 4 項各款規定之事

[16] 審查基準第二篇第七章「4.分割案與最後通知」及「5.再審查與最後通知」(2013)。
[17] 同註 11。
[18] 審查基準第二篇第九章「4.2 實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」(2013)。

項，並無不得增加請求項數之限制，因此，申請人收到最後通知後，若欲減縮申請專利範圍時，仍得增加請求項之項數。例如原申請專利範圍僅 1 項，其標的為 A+B，於最後通知後修正為 2 項，其標的為 A+B+C 及 A+B+C+D，均屬申請專利範圍之減縮，故符合修正限制，惟於更正時，上述情形係增加請求項之總項數或增加新的請求項，將實質擴大申請專利範圍，應不准更正。

八、發給最後通知之時機

102 年專利法之修法說明指出，申請案已發給審查意見通知函，如申請人收到審查意見通知函後，未提出申復或修正，或其所提之申復或修正完全無法克服先前審查理由者，此時再為通知並無實益，審查人員將逕予審定，不再發給最後通知。但如申請人所提出之申復或修正內容有部分為審查人員所接受，而仍有部分無法克服先前審查理由或修正後有其他不准專利之情事，須再進一步修正時，審查人員會再發給通知，惟為避免延宕審查程序，或審查人員認為有限縮修正範圍之必要時，將會發給最後通知。因此，最後通知係於審查人員認為有必要再為通知時始會發給，是否發給將由審查人員依個案情形具體認定。

九、最後通知之基本判斷原則

申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，若新的不准專利事由係歸責於申請人者，即得發給最後通知[19]。反之，若係歸責於審查人員，包括先前審查意見漏未通

[19] 審查基準第二篇第七章「2.1 發給最後通知之態樣」(2013)。

知或先前審查意見不當，則不得發給最後通知，應發給審查意見通知[20]。

對於上述兩種態樣，審查基準列出常見之情形，並舉例說明[21]，以供依循。例外者，在全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不具發明單一性（例如二獨立項之標的各為割草機與除草劑），經修正已克服不具發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符專利要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知[22]。

十、可否僅爭執最後通知之發給有所不當而不送修正本？

申請人於收到最後通知後，若認為該通知之發給有所不當，亦即認為其非屬「可發給最後通知的態樣」，得於申復理由中指出，後續審查將一併考慮。若申復理由僅單獨申復發給最後通知不當，而未提出其他申復理由及／或修正本，審查時將以申請人未提出其他申復理由及／或修正本續行審查。

若經審酌認為先前發給之最後通知不當，申請人後續提出申請專利範圍之修正將不受修正限制。因此，如申請人申復時主張原最後通知之發給不當，並提出申請專利範圍不受修正限制之修正本，若經審查其申復有理由，將依申請人所提之修正本續行審查。若經審查其申復理由不成立，則其申請專利範圍之修正應受最後通知的修正限制，並於後續審查意見通知中或審定書中一併敘明。

[20] 審查基準第二篇第七章「2.2 不得發給最後通知之態樣」(2013)。
[21] 審查基準第二篇第七章「8.案例說明」(2013)。
[22] 審查基準第二篇第七章「2.1 發給最後通知之態樣」(2013)。

由於最後通知之制度設計乃在於進行有效之審查，避免延宕，因此若對於最後通知之發給是否不當單獨爭執，勢將導致之後的申復理由及／或修正本無法於原通知之指定期限內提出，違反該制度之立法意旨。參考日本之審查規範及實務，亦無可單獨爭執發給最後通知是否不當之情形。

十一、可否於爭執最後通知之發給不當時，同時檢送受限制與不受限制之兩種修正本？

申請人於收到最後通知後，即使認為該通知之發給有所不當，為免延宕審查時程，仍須檢送受限制之修正本，若經審查最後通知之發給並無不當，則以該受限制之修正本續行審查。反之，若經審查最後通知之發給有所不當，得不以該受限制之修正本續行審查，亦不逕行審定，另發審查意見通知，即解除該最後通知之限制，使申請人有再次檢送不受限制之修正本的機會，保留較大之申請專利範圍，以維護其權益。因此，如發給最後通知後，又發給審查意見通知而非最後通知，則後續之修正不受修正限制，亦即解除先前最後通知之修正限制。

申請人於收到最後通知後，若同時檢送受限制與不受限制之兩種修正本，審查時將先通知擇一後續行審查。

十二、最後通知與更正之限制條件有何不同？

依據新專利法之規定，最後通知與更正之限制雖然皆為相同之四款規定，且皆不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，然而更正另有其他條件限制，專利法第 67 條第 4 項另規定「更正，

不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，因此，於判斷最後通知後申請專利範圍之修正是否符合修正限制後，並不會如更正時進一步判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍，亦即更正較最後通知之規定更為嚴格。

十三、減縮之對象為何版本之申請專利範圍？

申請專利範圍之減縮，其對象應以發出審查意見通知已審查之請求項，並非以申請時之請求項為基礎，例如原請求項之標的為 A，申請後修正請求項之標的為 A+B，經審查該修正之請求項後發出審查意見通知，則其後提出之修正須以原修正之標的 A+B 為基礎進行刪除或減縮，例如修正為 A+B+C 或 A+B+D，而非以原申請之標的 A 為基礎，例如修正為 A+C 或 A+D，其僅係將原請求項之技術特徵 B 以 C 或 D 取代，該修正非屬申請專利範圍之減縮，違反最後通知後之修正限制，得逕為核駁審定[23]。

十四、最後通知後，可否以誤譯訂正為由修正申請專利範圍？

我國 102 年專利法第 43 條第 4 項有關「最後通知後之修正」規定，與第 67 條第 1 項有關「更正」之規定，二者皆有四種事項，其唯一差別在於前者並無誤譯訂正之適用，日本特許法第 17 條之 2 亦作相同規範，因此審查基準規定「最後通知後之申請專利範圍修正事項不包含誤譯之訂正，故最後通知後不得以誤譯之訂正為由直接修正申請專利範圍，惟得以誤譯之訂正修正說明書後，再以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為

[23] 另可參見專利審查基準第 2 篇第 7 章「8.案例說明」之例 4〔情況 3〕(2013)。

由修正申請專利範圍之對應內容。」[24]。審查基準另規定「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，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。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，經最後通知後，申請誤譯訂正說明書之 A 為 A'，因導致其與申請專利範圍揭露之 A 不一致，得同時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'。」[25]。

最後通知後不得以誤譯訂正為由修正申請專利範圍，究其原因，修正後之內容可能超出申請時中文本之範圍，改變先前審查之基礎，導致必須重新檢索及審查，有違最後通知制度之目的，因此排除以誤譯訂正直接修正申請專利範圍。

參考日本之審查實務，於最後通知之後，申請人欲以誤譯訂正而修正申請專利範圍時，仍應主張該條項規定之四種事項之一，即基於該等事項之「目的」而進行誤譯之訂正，因此不得直接主張誤譯訂正之事項，惟由於審查條件嚴苛，於最後通知後提出之誤譯訂正，甚難符合前述規定而被接受[26]。

---

[24] 審查基準第二篇第七章「7.審查注意事項」(2013)。
[25] 審查基準第二篇第八章「4.3.3 最後通知後所為誤譯之訂正」(2013)。
[26] 張仁平等，研習「專利審查基準規定及實務」課程出國報告，頁 99 (2009)。

參、誤譯訂正

長期以來，我國之外國申請案占相當比例，中文本若有翻譯錯誤，無法依據外文本內容予以訂正，僅得依循一般修正方式，於未超出中文本之範圍內予以補救，修正為正確之內容。惟若依外文本修正後之內容超出中文本之範圍時，則無法修正，即使獲准專利，其相關內容亦與外文本不符，導致該瑕疵持續存在。

參考日本之法規實務，我國 102 年專利法引進誤譯訂正制度後，將可大幅改善上述問題，審查基準亦參照日本審查基準[27]新增一章，惟與日本之相關規範未盡相同。

誤譯訂正制度對於以外文本提出申請之申請案雖然有利，然而，申請人、業界及國外團體對此新制仍有疑慮，認為我國之規範較日本嚴格[28]，因此，審查基準之修訂過程中乃不斷調整，儘量調整相關規範，對於誤譯之定義原限於必須有語詞或語句之轉換過程始得適用，因而排除漏譯及單位、數字錯誤之情況，放寬為皆屬可誤譯訂正之適用範圍，以減少相關限制。

一、新增誤譯訂正制度之目的

專利法修正總說明指出「申請人如係依修正條文第二十五條第三項規定先提出外文本再提出中文本者，時有中文本翻譯錯誤之情事，故有修正之必要，爰增訂誤譯之訂正亦得為修正之事由。至於是否有誤譯之

[27] 第Ⅷ部外國語書面出願（2012）。
[28] 於審查基準公聽過程中，日本知的財產協會（JIPA）及我國專利師公會分別於 101 年 5 月 23 日及 24 日提出相關建言。

情事，係以外文本為比對之對象。」。審查基準指出「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。」[29]。

歸納上述說明，誤譯訂正制度之目的，主要是針對中文本內容有誤譯之處，得依據外文本之正確內容予以修正，使兩者內容一致，此亦符合以外文本提出申請而取得申請日之基本原則。

二、日本之法制

我國新專利法新增之誤譯訂正制度乃參照日本之法規，日本特許廳（JPO）於 1994 年 1 月 20 日與美國專利商標局（USPTO）簽訂雙邊協定，於 1995 年 7 月 1 日前，JPO 將允許外國國民以英文本向日本申請專利，並於申請日起兩個月內提出日文翻譯本。於專利核准前，JPO 將允許提出誤譯訂正，直至回應最初拒絕理由通知之申復時。於專利核准後，JPO 亦允許誤譯訂正，但不得實質擴大保護之範圍，上述程序將收取適當之規費。另一方面，USPTO 將於 1994 年 6 月 1 日前修改專利法，專利權期間由核准後起算 17 年改為申請日起算 20 年。

JPO 於 1994 年 9 月 7 日發布專利法及其他智慧財產權法律（如商標法）修正草案，其目的是修正相關法律以符合 TRIPS 規範，JPO 另經由諮詢 IP 協會而向產業界徵求意見，並完整檢視外國（尤其是美國）產業界有關專利制度之爭議，前述草案回應部分該等爭議。有關專利法之主要修正重點包括：(1) 延長專利權期間——若專利於申請日 5 年內核准，則專利權由核准公告日後 15 年消滅，新法刪除 15 年之上限，專利

[29] 審查基準第二篇第八章「1.前言」(2013)。

權改由申請日起算 20 年。(2) 專利標的——由原子核轉換獲得之物質的發明，不再屬於不予專利之標的。(3) 直接侵權行為——於界定構成直接侵權的「發明之使用」的條文中，增加「轉讓或租賃之要約」的行為。(4) 檢討強制授權核准條件——條文中增加數個核准強制授權之條件，特別是半導體相關發明強制授權之核准，原則上適用。(5) 優先權——新法增加可基於 WTO 會員之申請案主張優先權。

日本自 1995 年 7 月 1 日起正式採行英文申請制度[30]，與進入日本之 PCT 申請案的規定相同，申請人必須於申請後兩個月內提出翻譯本[31]，但不得超出該英文本之範圍，其後可於英文本之內容範圍內提出誤譯訂正。針對 PCT 申請案，於 PCT 申請案與日文翻譯案之重疊範圍內，申請人亦得提出誤譯訂正。

日本雖開放得以英文本提出申請，惟仍須提出日文申請書，並以日文翻譯本進行審查，而非英文本，因此若於原申請時之日文本中增加新事項，將構成核駁、異議及無效的理由，若有誤譯情況，至回應最初拒絕理由通知之申復時，皆允許申請人提出誤譯訂正。專利核准後，申請人亦得提出誤譯訂正，惟不得實質擴大或變更專利之範圍。

日本特許法第 17 條之 2 第 2 項規定「依第 36 條之 2 第 2 項以外國語書面申請之申請人，以誤譯之訂正為目的，依前項之規定而補正明細

[30] 特許法施行規則第 25 條之 4（外國語書面申請之言語）「特許法第三十六條之二第一項之經濟產業省令規定之外國語為英語。」（2012）。

[31] 2006 年修正之特許法，將翻譯本提出之期間延長為自申請日起算 1 年 2 個月，參見現行特許法第 36 條之 2 第 2 項。至平成 19 年（2007 年）3 月 31 日止之申請案仍須於 2 個月內提出翻譯本。逾該法定期間未提出說明書、申請專利範圍及圖式之日文翻譯者，該外文申請案視為撤回，亦即導致放棄該外文申請案。逾該法定期間未提出摘要之日文翻譯者，特許廳將發出拒絕理由通知，補提後將可克服該拒絕理由。

書、特許請求範圍或圖面時，應提出記載理由之誤譯訂正書。」，第 3 項規定「依第 1 項之規定補正明細書、特許請求範圍或圖面時，除了提出誤譯訂正書之場合外，應在申請書最初所附之明細書、特許請求範圍或圖面〔依第 36 條之 2 第 2 項以外國語書面申請者，同條第 4 項規定之明細書、特許請求範圍及圖面，以及同條第 2 項規定之外國與書面之翻譯文（提出誤譯訂正書而補正明細書、特許請求範圍或圖面之場合，為翻譯文或補正後之明細書、特許請求範圍或圖面）〕所記載事項之範圍內。」。第 49 條規定「專利申請該當下列各款之一時，審查官就該專利申請必須作初拒絕查定。……六、該專利申請為外國語書面申請之場合，當該專利申請之申請書所附明細書、特許請求範圍或圖面記載事項並非外國與書面記載事項之範圍內。」。第 123 條第 1 項規定「專利該當下列各款之一時，就該專利無效得請求無效審判，於此場合，涉及二以上請求項者，得就每一請求項提出請求：……五、外國語書面申請之專利申請書所附明細書、特許請求範圍或圖面記載事項並非外國語書面記載事項之範圍內。」。因此，若翻譯本超出外文本記載事項之範圍時，依特許法第 49 條第 6 項及第 123 條第 1 項第 5 款之規定，各為拒絕理由及無效理由。

三、我國之法制

我國雖非 PCT 會員國，惟長期以來卻接受以各種外文本提出申請而取得申請日，不若日本對於非 PCT 申請案僅接受英文本作為外文本之申請，而大陸及韓國對於非 PCT 申請案更不接受外文本之申請，國際相關規範之比較如表 3 所示。

由於我國可接受任何語文之申請案，不但增加比對時之審查負荷，且若發現翻譯錯誤而須提出修正時，依 93 年之前專利法之規定，只要未變更發明之實質，即可准予修正[32]，因此因誤譯而依外文本內容提出修正時，較有可能准予修正，惟依 93 年專利法之規定，修正或更正皆不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍[33]，而依外文本修正後之內容通常會有超出之情況，因此不准予修正。若於更正階段提出，除不得超出外，另不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，相對更不易核准。於此請況下，即使明知外文本與中文內容不一致，亦無從補救，使得該瑕疵持續存在。於翻譯品質較差之申請案，此情況更常發生，輕者使專利權範圍受限，重者甚或導致專利無效。

我國新專利法第 43 條第 2 項規定「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，修法說明指出「申請人如係依修正條文第二十五條第三項規定先提出外文本再提出中文本者，時有中文本翻譯錯誤之情事，故有修正之必要，爰增訂誤譯之訂正亦得為修正之事由。」，第 44 條第 3 項規定「前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」，據此，我國正式引進誤譯訂正制度，上述瑕疵請況將可大幅改善，除非誤譯之情況嚴重，導致內容缺漏之情況，否則對於因翻譯錯誤而導致外文本與中文內容不一致者，皆可經由該新制予以補救。

---

[32] 如民國 83 年專利法第 44 條第 4 項規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，……」及第 67 條第 1 項規定「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：……」。

[33] 專利法第 49 條第 4 項及第 64 條第 2 項。

表 3　國際可接受外文本申請之比較（非 PCT 申請案）

	可接受之外文本種類	提出翻譯本之期限	翻譯本之語文
我國	不限	外文本提出申請之 4 個月（2 個月）內[34]	中文
日本	英文	外文本提出申請之 1 年 2 個月內	英文
大陸	無	—	—
韓國	無	—	—
EPO	不限	外文本提出申請之 2 個月內	英文、法文、德文官方語文之一
美國	不限[35]	接到 USPTO 提出翻譯本通知之 2 個月內	英文

四、我國與日本規範之差異

有關誤譯訂正之規範，與日本相較，我國有較嚴格者，亦有較寬鬆者，如表 4 所示。較嚴格者有二，其一為，我國審查基準規範，誤譯訂正之實體審查要件，除審查中文本是否超出申請時外文本所揭露之範圍外，另須先行判斷是否屬於誤譯，後者之要件乃日本所無，其目的為排除語詞或語句以外之嚴重漏譯情況的適用，惟若違反該要件時，並不致

[34] 發明及設計專利申請案為 4 個月內補正，得申請延展 2 個月，新型專利申請案為 2 個月內補正，得申請延展 2 個月共 2 次，所有補正期間以不超過 6 個月為原則，參見審查基準第一篇第十六章「2.期間之延展」(2013)。

[35] 37 CFR 1.52(d)「A nonprovisional or provisional application may be filed in a language other than English.」.

與超出外文本所揭露範圍的情況成為核駁理由。其二為，一般修正超出翻譯本之範圍，但未超出外文本時，我國屬於舉發情事之一，日本則例外規定非屬舉發情事。較寬鬆者有三，其一為，我國開放外文申請之語文種類共九種，而日本僅限一種。其二為，誤譯訂正適用之專利種類，日本僅限於發明案，我國則不限。其三為，日本審查基準規範，原則上，須一對一沿著文脈逐語完整地全文翻譯[36]，其他主要國家亦有類似規定[37]，我國施行細則[38]及審查基準雖亦規定中文譯本應對照外文本正確完整翻譯[39]，惟於實務上，即使未完整翻譯外文本，而使中文本之內容少於外文本，只要中文本不超出外文本之範圍，仍可被接受。

[36] 審查基準第Ⅷ部外國語書面出願「1.4 翻譯文」:「…翻譯文，應提出逐語適當翻譯成日本語的翻譯文（即將外國語書面之語句循著一對一之文脈翻譯成適當的日本語之翻譯文）。」及「5.1.2 原文新規事項之具體的判斷基準」:「首先審查人員設想將外國語書面的語句一對一沿著文脈翻譯成適當的翻譯文…。」（2012）。

[37] 美國規定，翻譯本少於外文本全部內容者不被接受（A translation of less than all of the international application is unacceptable.)，參見 MPEP §1893.01（d）Translation〔R-5〕（Rev.7, July 2008）。EPC Rule 5 規定，EPO 得要求提出翻譯本係對應於原文本（original text）之認證（certification）。加拿大 Patent Rule 58（4）規定，於合理懷疑翻譯本不正確時，將要求申請人提供（a）該翻譯本是完整且忠實的聲明，（b）提出新的翻譯本及該翻譯本是完整且忠實的聲明。

[38] 第 22 條第 3 項（2013）。

[39] 審查基準第二篇第八章「2.2 中文本」及「3.2 中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷」（2013）。

表 4　日本與我國有關「誤譯訂正」規範之比較

	日本	我國
實體審查要件	是否超出申請時外文本所揭露之範圍	1.是否屬於誤譯 2.是否超出申請時外文本所揭露之範圍
一般修正超出翻譯本，但未超出外文本之範圍	不屬於舉發情事	屬於舉發情事
外文申請之語文種類	一種	九種
誤譯訂正適用之專利種類	發明	發明、新型、設計
翻譯方式	全文翻譯	允許部分內容未翻譯

五、外文本語文種類限制之檢討

（一）限制外文本語文種類之必要性

審查實務上，對於尖端科技領域或國外案佔九成以上之化學、醫藥、生技類之國外申請案，為正確瞭解其內容，常須同時對照外文本進行審查，例如一化合物之中文名稱，通常長達數十字，即使依標準之 IUPAC 命名法[40]，由其中文名稱亦難以理解其意，因此常須對照外文本審查，若外文本非為英文時，將大幅增加審查之困難度，即使外文申請案量居次之日文本，其用語亦甚難以令人理解，例如常見之「氧」，其日文為「酸素」，「氫」之日文為「水素」，遑論其他外文，此時僅得單獨依中文本進行審查，

[40] International Union of Pure and Applied Chemistry，以公認的化學命名權威著稱，提供化合物命名的準確規則。

遇有疑義時，將無從比對及確認。因此，若如日本限制外文本之語文種類僅為英文時，該情況將可大幅改善。

我國於未引進誤譯訂正制度前，得僅依中文本進行審查，除特殊情況外，無須比對外文本；惟於引進誤譯訂正制度後，審查誤譯訂正時，即須比對外文本，雖有誤譯訂正申請書之說明，惟若是罕見之語文時，實難以審查其正確性，更難以判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。

（二）外文本語文種類之限制未竟全功

我國 101 年 7 月 3 日發布而與新專利法於 102 年 1 月 1 日同日施行之「專利以外文本申請實施辦法」第二條，完全比照 PCT 公開時之 10 種語文種類，除中文外，訂定外文本之語文種類，限定為阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文等九種，於該辦法之總說明中指出，鑒於申請專利，申請人以外文本先行提出，且於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，惟外文本之語文種類目前並無任何限制，實有限制外文種類及應載明事項之必要，爰依本法第一百四十五條「其外文種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之」授權，訂定「專利以外文本申請實施辦法」。

觀諸專利法第一百四十五條之立法說明「申請人以外文本先行提出申請，且於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，惟外文本之語文種類目前並無任何限制，如外文種類過多，專利專責機關於審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭

露之範圍時，將造成困擾，實有限制外文種類及應載明事項之必要。」，若基於上述之目的，我國之外國申請案以美日為主，似應以英文及日文為主要開放對象，惟因諸多考量，例如限制後將影響其他國家來我國申請之意願，似顯牽強，美日之外的外國申請案，其案件比例偏低，且若為國際申請案，應大多有英文申請本，故以該等理由而放寬至九種外文，與修法前不限外文種類之情況，實無任何差異，而與欲有利於誤譯訂正審查之立法初衷，已大相逕庭，未能掌握本次修法契機，限縮外文於得有效比對審查之種類範圍，殊為可惜。未來除寄望專利業者提升翻譯品質外，對於誤譯訂正之審查，無可避免地須比對中文本與外文本之對應內容，如何判斷有無超出申請時外文本所揭露之範圍，將產生審查上之困擾。

六、簡體中文本取得申請日之申請案可否申請誤譯訂正？

簡體字本取得申請日及其補正之規定，乃依據「大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點」第四點第二項之規定，即「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。」。

以簡體字本提出之申請案，該簡體字本與其後補正之正體中文本之間，僅屬文字轉換過程，並無翻譯問題，且中文亦非屬上述「專利以外文本申請實施辦法」限定之語文種類，因此，若於轉換過程發生文義不一致的情況，僅能申請一般修正，不得申請誤譯訂正，更正時亦同。

近年來，大陸知識產權局藉由英文作為繁簡詞彙中介對照平台，進行科技術語詞庫用語之收集與對照，於 2012 年 10 月完成「兩岸科技術語對照表」[41]，未來有關簡體字之轉換，得有較正確之參考依據，可減少過程中發生之錯誤。

七、誤譯訂正是否屬於修正之一態樣？或兩者為不同之態樣？

我國新專利法第 43 條第 2 項規定「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，因此，誤譯訂正屬於修正之態樣，為了利於區分，參照日本審查基準之規定[42]，我國 102 年版審查基準規定「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，……審查一般修正之比對基礎為前述中文本。」[43]，亦即修正包括一般修正及誤譯訂正。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（本）稱修正頁（本）。申請誤譯之訂正須另以「誤譯訂正申請書」申請，所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁（本）稱訂正頁（本）。須注意者，最後通知後對於申請專利範圍之修正事項，即使是誤記之訂正，亦稱修正本而非訂正本。

依據日本之規範，一般補正須提出「手續補正書」[44]，而誤譯訂正則須提出「誤譯訂正書」[45]。於「手續補正書」中不得附帶誤譯訂正事項，惟於「誤譯訂正書」中可附帶一般補正事項。理由之一是一般補正不收

[41] 參見「101 年兩岸專利工作組會晤議題清單及回應」。
[42] 審查基準第Ⅷ部外國語書面出願，除「誤譯訂正」以外之補正，全文中皆稱「一般補正」(2012)。
[43] 審查基準第二篇第八章「2.3 一般修正及修正本（頁）」(2013)。
[44] 特許法 17 條第 4 項（2011）。
[45] 特許法 17 條之 2 第 4 項（2011）。

規費，誤譯訂正須收規費，故僅能將不收規費手續合併於須收規費的手續中進行，避免將須收規費手續夾帶於無須規費手續中。另一理由是，誤譯訂正書之記載事項與提出物件與一般補正不同，不宜以手續補正書替代。參照日本上述規範，我國新專利法施行細則第 38 條第 1 項及審查審準亦作類似規範，亦即若二者同日申請時，得各別提出二種申請，亦得於申請誤譯訂正中附帶申請一般修正，惟不得於申請一般修正中附帶申請誤譯訂正[46]。

八、誤譯訂正是否屬於更正之一態樣？或兩者為不同之態樣？

我國新專利法第 67 條第 1 項規定「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」，因此，誤譯訂正屬於更正的主張事項之一，惟與修正不同者，以誤譯訂正為由申請更正時，須以誤譯訂正專用之「專利更正申請書」提出申請（加註「誤譯訂正適用」者），而非以「專利誤譯訂正申請書」提出申請，其餘三款更正事項則以一般之「專利更正申請書」提出申請。

依據日本之規範，訂正審判須提出「請求書」[47]，並附具訂正之說明書、申請專利範圍或圖式[48]，請求書之「訂正事項」中須分項記載請求項或說明書訂正前後之內容。若訂正事項屬誤譯之訂正時，須於「訂正理

[46] 審查基準第二篇第八章「5.1 誤譯訂正與一般修正之先後及同日申請」(2013)。
[47] 特許法 131 條第 1 項（2011）。單純之更正（訂正審判-特許法 131 條）及舉發中之更正（無效審 判中之訂正請求-特許法 134 條之 2）須分別提出「訂正審判請求書」及「訂正請求書」。
[48] 特許法 131 條第 3 項（2011）。

由」中載明訂正之目的為「誤譯之訂正」。至於「訂正原因」中，須說明該訂正事項滿足特許法第 126 條規定之訂正要件，亦即於訂正審判中，可同時申請誤譯訂正，不必另外提出「誤譯訂正書」，由於訂正審判之規費高於誤譯訂正者，因此僅須繳交前者之規費。參照日本上述規範，我國新專利法施行細則第 38 條第 2 項亦作類似規範，亦即若二者同日申請時，得各別提出二種申請，亦得於主張誤譯訂正之更正中附帶申請一般更正，惟不得於申請一般更正中附帶申請誤譯訂正。申請更正與誤譯訂正之規費相同，主張誤譯訂正之更正，僅須繳交其一之規費，與申請一般更正之規費相同。

九、可否申請修正外文本？

長期以來，外文本僅係取得申請日之依據，為日後審查時之中文本的基礎，因此即使於申請後發現內容有誤，亦不得修正該外文本，否則將以修正之日為外文本提出之日，即延後申請日。我國 93 年版審查基準明確規定「專利權人僅更正外文說明書、圖式未同時提出中文更正本時，將導致中文本內容與外文本不一致，應不受理更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事得以准予備查之用語函覆。」[49]。98 年版審查基準略作文字修正為「專利權人僅更正外文說明書、圖式未同時提出中文更正本時，因更正之標的為中文說明書、圖式，該外文本不生更正之問題，應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事得以准予備查之用語函覆。」[50]。102 年版審查基準略作文字修正為「專利權人僅更正外

[49] 審查基準第二篇第六章「2.6 審查注意事項」(2004)。
[50] 審查基準第二篇第六章「2.6 審查注意事項」(2009)。

文本，未同時提出中文更正本時，該外文本不生更正之問題，應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項，專利專責機關對於申請更正外文本一事，得以准予備查之用語函覆」[51]。

依據新專利法第 44 條第 1 項新增規定「說明書、申請專利範圍及圖式，依第二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。」，修法說明指出「依修正條文第二十五條第三項規定，申請人得以外文本提出之日為申請日，因此，該外文本自不得有所變動，且申請人依據該外文本應補正中文本，專利專責機關審查時，係依該中文本進行審查，申請人如有修正之必要，係修正中文本所載之內容，並無修正外文本之必要。」。

十、誤譯訂正之實體審查要件為何？

誤譯訂正之實體審查要件有二，首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。違反後者時，屬法定不予專利事由[52]，得予核駁；惟若違反前者時，因非屬法定不予專利事由，故不得予以核駁，僅依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查[53]。

與日本相較，我國雖然增加是否屬於誤譯之前提要件，但因非屬核駁事由，故實質上並未較日本之規定更為嚴格。增加該要件之目的係避免非屬語詞或語句翻譯錯誤之情況，例如整段或整頁漏譯者，亦申請誤

[51] 審查基準第二篇第九章「6.審查注意事項」(2013)。
[52] 專利法第 46 條第 1 項 (2013)。
[53] 審查基準第二篇第八章「4.2.2.1 誤譯之判斷」(2013)。

譯訂正而進行修正，違反該制度之本意。

參考日本審查基準之規範，必須將外國語書面的語句一對一沿著文脈翻譯成適當的翻譯文[54]，有關誤譯訂正之舉例，皆屬語詞或語句之誤譯情況，並無整段或整頁缺漏亦可適用者，我國實務上卻常有該等特殊情況，為避免誤譯訂正制度之濫用，因此於基準中增訂該實體要件。

參考大陸之規範，若有誤譯（大陸稱「譯文錯誤」）之情況，亦得提出誤譯訂正（大陸稱「改正譯文錯誤」）之申請，審查員應當判斷是否屬於譯文錯誤。如果不屬於譯文錯誤，則應當拒絕改正譯文錯誤的請求；如果屬於譯文錯誤，則需要核實改正的譯文是否正確。因此，與我國之規範相同，亦採二要件之審查方式[55]。

十一、「是否屬於誤譯」之要件的判斷

審查基準原規定，屬於誤譯之情況，分為語詞翻譯錯誤者及語句翻譯錯誤兩類，至於數字或單位之錯誤，例如外文本之「℃」於中文本為「℉」，或外文本之「16」於中文本為「60」，以及語詞或語句中之漏譯，例如外文本之「……金、銀、銅、鐵……」於中文本為「……金、銀、銅……」，其並無語文轉換過程，非屬翻譯錯誤情況，惟經討論後放寬該限制，若屬外文本之內容範圍，皆有誤譯訂正之適用[56]。

誤譯訂正之申請，不包括中文本中整段或整頁漏譯之情況，若經審查非屬翻譯錯誤之情事，則逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正

[54] 審查基準第Ⅷ部外國語書面出願「5.1.2 原文新規事項之具體的判斷基準」（2012）。
[55] 專利審查指南第三部分第二章「5.7 改正譯文錯誤」（2010）。
[56] 審查基準第二篇第八章「4.2.2.1 誤譯之判斷」（2013）。

本）續行審查，但不致於因此被核駁。

參考大陸之規範，譯文錯誤是指譯文文本與原文文本相比個別術語、個別句子或者個別段落遺漏或者不準確的情況。譯文文本與原文文本明顯不符的情況不允許以改正譯文錯誤的形式進行更正。如果不符之處是非文字部分，如數學式、化學式等，不作為譯文錯誤處理，僅要求申請人作出補正[57]。

十二、「是否超出申請時外文本所揭露範圍」之要件的判斷

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。

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。

十三、外文本部分內容於中文本漏譯時，是否會導致中文本超出申請時外文本所揭露之範圍？

若為並列式內容之漏譯，例如「……金、銀、銅、鐵……」譯為「……金、銀、銅、……」，不會導致中文本超出申請時外文本所揭露之範圍，若為組合式內容之漏譯，例如「由元件 A、B 及 C 組合之裝置」

[57] 專利審查指南第三部分第一章「5.8 改正譯文錯誤」(2010)。

譯為「由元件 A 及 B 組合之裝置」，則會導致中文本超出申請時外文本所揭露之範圍[58]。

十四、一般審查時是否會主動比對中文本與外文本之內容？

（一）大陸之規範

專利審查指南規定「根據專利法實施細則第一百零四條第一款第（三）項的規定，國際申請以外文提出的，在進入國家階段時，需提交原始國際申請的說明書、權利要求書的譯文。譯文與原文明顯不符的，該譯文不作為確定進入日的基礎。根據專利法實施細則第一百零四條第一款第（五）項的規定，國際申請以外文提出的，應當提交摘要的譯文，有附圖和摘要附圖的，還應當提交附圖副本和摘要附圖副本，附圖中有文字的，應當將其替換為對應的中文文字。」[59]。此外，「說明書、權利要求書的譯文應當與國際局傳送的國際公布文本中說明書、權利要求書的內容相符。譯文應當完整，並忠實於原文。申請人不得將任何修改的內容加入到原始申請的譯文中。」[60]。

至於審查階段（包括初步審查及實質審查）時，何時會比對譯文與原文是否相符？若原文內容有遺漏未翻譯部分，申請人是否可於日後將遺漏內容補充於譯文之修改文本中，如此是否將影響進入日之確定？

---

58 審查基準第二篇第八章「4.2.2.2 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」（2013）。

59 審查指南第三部分第一章「3.2 原始申請的譯文和附圖」（2010）。

60 審查指南第三部分第一章「3.2.1 說明書和權利要求書的譯文」（2010）。

依據大陸審查指南之規範，對於以外文公佈的國際申請，針對其譯文進行實質審查，一般不須核對原文。若因譯文錯誤而造成某些缺陷，則在審查意見通知書中指出存在的缺陷，例如，說明書不符合專利法第二十六條第三款的規定，或者權利要求書不符合專利法第二十六條第四款的規定，並要求申請人澄清或者辦理請求改正譯文錯誤手續[61]。

大陸之審查實務，於國際申請的初步審查階段時，即會比對譯文與原文是否相符，因為譯文與原文明顯不符的，該譯文不作為確定進入日的基礎，但實務上，於初步審查時僅會大略比對譯文與原文是否相符，例如比對權利要求的項數是否相同，或是否有明顯缺漏的情形，如遺漏說明書整段、整頁或遺漏圖式等。

於實質審查階段時，審查人員仍會判斷譯文與原文是否相符，通常情況是在譯文與原文有矛盾或不清楚的情況下，此時，申請人得以改正譯文錯誤的方式提交申請，不過通常只限於語詞或語句的翻譯錯誤，整段譯文與原文不符的情形，可能會導致延後申請日。此外，專利審查指南雖然規範「申請人不得將任何修改的內容加入到原始申請的譯文中」，但其僅指譯文應當完整，並忠實於原文，並非指譯文完全不能修改。

專利授權之後如果確有譯文與原文不符的情形，可能會只保護解釋上權利保護範圍較小之一者[62]。

---

[61] 審查指南第三部分第二章「5.7 改正譯文錯誤」(2010)。
[62] 參見「101 年兩岸專利工作組會晤議題清單及回應」。

依據實施細則第 113 條之規定，申請人自己發現有誤譯情況時，僅得於特定期間內申請訂正[63]，改正譯文錯誤的，應當提出書面請求並繳納規定的譯文改正費，若經審查要求改正譯文者，則須於指定期間內辦理前述手續，否則該申請視為撤回。

（二）日本之規範

依據日本審查基準之規定「對於外國語書面之申請，通常係以外國語書面與說明書、申請專利範圍及圖式的內容一致為前提，該說明書等為實體審查之對象，僅當外國語書面與說明書等之一致性產生疑義時，須進行外國語書面與說明書等之對照，若發現有原文新事項，則為拒絕理由。」，另說明「當外國語書面申請之說明書等有原文新事項之情事時，該申請會有拒絕理由或無效理由，惟於（1）外國語書面與說明書等的內容一致的概然性極高，（2）外國語書面與說明書等之不一致，對照其他記載之整合性或技術常識，只要審查說明書等即可能發現時，審查人員沒有進行整份外國語書面與說明書等之對照的必要。」[64]。

至於應對照外國語書面之特殊類型，日本審查基準進一步規定三種情況，包括（1）因說明書、申請專利範圍或圖式之記載不自然、不合理，而產生說明書、申請專利範圍或圖式中存在原文新事項之疑義時。（2）看了誤譯訂正書之訂正理由等之記載，對

[63] （1）在國務院專利行政部門作好公佈發明專利申請或者公告實用新型專利權的準備工作之前；（2）在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起 3 個月內。

[64] 審查基準第Ⅷ部外國語書面出願「5.2 原文新規事項之審查手法」（2012）。

於誤譯訂正在客觀上仍不明白，對誤譯訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式中存在原文新事項之疑義時。(3) 有情報提供，謂說明書、申請專利範圍或圖式中存在原文新事項，檢討其內容的結果，存在說明書等之原文新事項之疑義時[65]。

(三) 我國之規範

102 年版審查基準規定「以外文本取得申請日之申請案，申請人應補正正確翻譯之中文本，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，則應比對兩者之內容。」[66]。因此，我國與大陸及日本之規範實質相同。

十五、可否於申請時同時檢送中文本及外文本，以利日後誤譯訂正之申請？

依專利法第 25 條之規定，申請發明專利，原則上應提出中文本，亦得先提出外文本，於指定期間內補正中文本，仍以外文本提出之日為申請日，因此係以中文本或外文本先提出者認定係以何者為取得申請日之依據。以外文本提出申請者，須補正中文本，反之，以中文本提出申請者，即無須另提外文本。例外者，若於同日提出中文本及外文本，雖認定係以中文本提出而取得申請日，無須另提出外文本，惟亦得視為以外文本提出後同時補正中文本，因此允許於申請時同時檢送中文本及外文本，而以該外文本作為日後申請誤譯訂正之比對依據。

---

[65] 審查基準第Ⅷ部外國語書面出願「5.2.1 應對照外國語書面之特殊類型」(2012)。
[66] 審查基準第二篇第八章「3.1 比對外文本之時機」(2013)。

十六、依據專利法施行細則第 24 條可否補救中文本內容缺漏之情況？

專利法施行細則 24 條規定：「發明專利申請案之說明書有部分缺漏或圖式有缺漏之情事，而經申請人補正者，以補正之日為申請日。但有下列情事之一者，仍以原提出申請之日為申請日：

（一）補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案。

（二）補正之說明書或圖式，申請人於專利專責機關確認申請日之處分書送達後三十日內撤回。

前項之說明書或圖式以外文本提出者，亦同。」。

修正說明指出：「所謂說明書有缺漏之情形，實務上常見之態樣，如頁碼不連續、段落編號不連續或說明書指出之化學式空白或不完整、圖式簡單說明與圖式數目不相符（如附有八個圖式，但只有五個圖式之說明）；圖式缺漏之情形，實務上常見之態樣，如圖式簡單說明與圖式數目不相符（如只附有五個圖式，但有八個圖式之說明），或說明書有圖式之記載，但未檢送圖式等。」，另「專利申請案之說明書有部分缺漏或圖式缺漏而嗣後補正者，此時不論其圖式缺漏為完全或部分缺漏，如前述說明書或圖式之缺漏已為原申請專利標的所包含，且已見於主張優先權之先申請案者，則得以原提出申請之日為申請日，爰參考專利法條約第五條第六項（b）款及歐洲專利公約施行規則第五十六條第三項規定，將本條規定擴大適用至圖式完全缺漏之情形。」，因此，於以外文本取得申請日之案件中，本條文所稱「補正之說明書或圖式」即指「外文本說明書或圖式」，而非翻譯後之「中文本說明書或圖式」，此時，「缺漏」之情況，即指「外文本」相對於「主張優先權之先申請案」，而非「中文本」相對於「外文本」，於「中文本」相對於「外文本」有缺漏時，若非屬語

詞或語句之漏譯情況，而係說明書整段、整頁漏譯或有圖式缺漏等，除不得主張誤譯之訂正予以補救外，亦不適用該細則之規定。唯一可行之道，乃於不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況下，經由修正方式將缺漏之內容補充至中文本內。

參照大陸審查指南之規範，雖然 PCT 實施細則規定，申請人在遞交國際申請時遺漏了某些項目（指全部說明書或者全部權利要求）或部分（指部分說明書、部分權利要求或者全部或部分附圖），可以通過援引在先申請中相應部分的方式加入遺漏項目或部分，而保留原國際申請日。但大陸對該規定做出保留，除非申請人同意延後申請日時，否則不允許保留援引加入項目或部分[67]。

十七、誤譯訂正之更正不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍

「誤記或誤譯之訂正」屬於更正事項之一，二事項於更正後之申請專利範圍皆不得實質擴大或變更申請專利範圍，原則上，誤記訂正後之申請專利範圍較無可能實質擴大或變更申請專利範圍，反之，誤譯訂正後之申請專利範圍則有可能。

102 年版審查基準規定「所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相

[67] 審查指南第三部分第一章「5.3 援引加入」(2010)。

同。」[68]，因此，若經審查確屬「誤記訂正」，則誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同，原公告之專利範圍即屬無意義而無法實施者，訂正後之申請專利範圍僅是回復原狀，重新公告後之專利未影響第三者權益，因此不構成實質擴大或變更申請專利範圍。

反之，即使經審查確為「誤譯訂正」而屬得為更正之事項，惟誤譯事項經訂正後之涵義，未必與訂正前相同，則誤譯訂正後之申請專利範圍，即有可能實質變更申請專利範圍，例如將「溴」更正為「硼」、「聚醋酸乙烯酯」更正為「聚乙烯醇縮醛」[69]，或將「℉」更正為「℃」[70]，亦有可能實質擴大申請專利範圍，例如將「500 至 800 公尺」更正為「500 至 8000 公尺」。

十八、誤譯訂正後超出申請時外文本所揭露之範圍者，是否構成舉發事由？

我國 102 年專利法第 44 條第 2、3 項及第 67 條第 3 項規定，補正之

---

[68] 審查基準第二篇第九章「3.3.1 誤記之訂正」(2013)。

[69] 日本誤譯訂正之代表例，第一國申請之說明書（優先權證明文件）記載「硼（boron)」，日文說明書卻記載「溴（bromine)」，欲修正為「硼」，法院認為該修正是變更發明之要旨（東高判昭和 58 年 3 月 24 日，昭和 56 年（行ケ）第 82 号)。第一國申請之說明書（優先權證明文件）記載「聚乙烯醇縮醛（polyvinyl acetal)」，日文說明書卻記載「聚醋酸乙烯酯（polyvinyl acetate)」，欲修正為「聚乙烯醇縮醛」，法院認為該修正是變更發明之要旨（東高判昭和 53 年 6 月 27 日，昭和 52 年（行ケ）第 46 号)。

[70] 日本審判便覽「54-10 可否訂正決定上之判斷及事例」舉例，「霰餅製造方法」發明專利說明書之申請專利範圍中，第一步驟中之餅麵團的冷藏溫度為「3 至 5℉」之記載，為該專利發明於構成上不可或缺事項之一，該記載本身係極明瞭者，此外，「3 至 5℉」與「3 至 5℃」間之差異為顯著，由說明書全文皆為「3 至 5℉」的記載，難謂該業者得理所當然地意識到其係「3 至 5℃」的誤記，故將「3 至 5℉」之記載更正為「3 至 5℃」，屬特許法第 126 條第 2 項所稱實質變更申請專利範圍，應不准更正（最一小判昭 47.12.14（昭 41（行ツ）46 号）民集 26 巻 10 号 1909 頁）(2012)。

中文本、修正時誤譯之訂正、更正時誤譯之訂正等三種情況，皆不得超出申請時外文本所揭露之範圍，違反者除構成不予專利或不准更正之理由外，依專利法第 71 條第 1 項之規定，亦得為舉發之事由。

參照日本之規範，特許法第 123 條第 1 項有關無效之事由中，第 5 款規定「外國語書面申請之專利申請書所附說明書、申請專利範圍或圖式之記載事項非屬外國語書面記載之事項範圍內」者，亦即翻譯本超出外文本範圍者亦構成無效事由。

十九、於新專利法施行後，若一般修正超出申請時中文本所揭露之範圍者，但未超出外文本所揭露之範圍者，是否構成舉發事由？

新專利法第 43 條第 2 項規定「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，違反者除構成不予專利或不准更正之理由外，依專利法第 71 條第 1 項之規定，亦得為舉發之事由。由於判斷一般修正是否超出之依據係中文本而非外文本，因此只要超出中文本，即使未超出外文本，仍構成舉發事由。

然而，參考日本之規範，特許法第 123 條第 1 項有關無效之事由中，第 1 款規定「該專利係修正後之專利申請（外國語書面申請除外）不符第 17 條之 2 第 3 項規定之要件者」，而第 17 條之 2 第 3 項係規定修正本不得超出申請本之範圍，以外文本申請者，則修正本不得超出翻譯本之範圍，違反者構成無效事由，而第 1 款所稱「外國語書面申請除外」，係指應以誤譯訂正書進行修正（不得超出外文本之範圍），卻誤以一般修正進行修正（不得超出翻譯本之範圍）時，雖然超出翻譯本之範圍，導致其不符第 17 條之 2 第 3 項之規定而構成無效事由，然而，只要未超出外

文本之範圍，例外規定其非屬無效事由，因為當初若以誤譯訂正書進行修正即無超出之問題。參考其立法理由，提出誤譯訂正書只是為公眾審查方便之形式事項，若一般修正超出翻譯本而未超出外文本，其僅為當初手續上書面選擇之錯誤，屬形式上之瑕疵而非實質上之瑕疵，只要公告本仍屬外文本之範圍內，則形式上之瑕疵不應是無效事由[71]。

上述日本之例外規範，其基礎在於實施誤譯訂正制度後，申請人因選擇錯誤而構成無效事由，其僅為形式上之瑕疵，並非實質上之瑕疵，雖屬不予專利或不准更正之理由[72]，惟若於外文本記載事項範圍內之該種瑕疵亦屬無效事由，對申請人過於嚴苛，因此例外規範其非屬無效事由。我國並無該例外規定，相對較為嚴格。

二十、於新專利法施行前申請之修正或更正，若超出申請時中文本所揭露之範圍，但未超出外文本所揭露之範圍，可否於新專利法施行後再以誤譯訂正為由對於相同內容申請修正或更正？

新專利法施行前申請之修正或更正，若超出申請時中文本之範圍，得為不予專利、不准更正或舉發之事由。惟經審查准予修正或更正後，若發現其超出申請時中文本之範圍，但未超出外文本之範圍，申請人於新專利法施行後欲以誤譯訂正為由對於相同內容申請修正或更正，由於修正或更正前後之內容並無變動，僅係修正或更正之事由不同，實務上

[71] 特許廳，「工業所有権法（産業財産権法）逐條解説〔第 19 版〕」（2013.1）。

[72] 若一般補正增加了翻譯文新事項，則違反特許法第 17 條之 2 第 3 項之規定，依第 49 條第 1 項之規定予以拒絕查定（即核駁審定）。若一般補正係於最後拒絕理由通知或併同第 50 條之 2 通知的拒絕理由通知之答覆期間，或不服拒絕查定請求審判時提出之場合，則成為補正卻下（即補正駁回）之對象（特許法第 53 條、第 159 條第 1 項、第 163 條第 1 項）。

將無法審查，該申請僅得存卷備查。

與上述日本特許法第 123 條第 1 項有關無效事由之例外規範不同者，該例外僅限於實施誤譯訂正制度後，申請人因選擇錯誤而產生之形式上瑕疵。若係於實施誤譯訂正制度前，修正超出翻譯本之範圍，已構成舉發事由，屬實質上之瑕疵，欲以新制之規範補救舊制時之問題，與日本之情況有別，輕重程度不同，實不適用於該例外情況。

肆、結語

專利制度之進步首重審查品質之提升，然而，國際間面對積案量之快速提升[73]，審查效率之改善更屬刻不容緩之議題。為了減少重複之檢索及審查工作，美、日、歐、中、韓等五局以 PCT 系統做為工作分享平台進行合作[74]，其願景為「消除各局間不必要之重複工作，加強專利審查之效率及品質，並保證專利權之穩定性」，為了達成該願景，有兩項先決條件，即品質與時效（timeliness）。有關前者，檢索與審查之品質必須以相同之高標準執行，將潛能最大化，以消除不必要的重複工作；有關後者，檢索與審查之時效必須考量工作負荷及工作流程予以執行[75]。美國專利商標局長 Kappos 亦稱，近年來勠力督促及執行許多顯著之改變，以加強專利審查的品質及效率[76]。顯見專利品質及效率之提升，已成國際共同努力目標。

---

[73] EPO、JPO 及 USPTO 待審查之申請案約 200 萬件，若未改善，十年內將成長一倍而達 400 萬件。http:/ /www.fiveipoffices.org/obj.html。
[74] 五邊局之專利總申請量占全球之 90%，且執行 PCT 總工作量之 93%。
[75] http://www.fiveipoffices.org/obj.html.
[76] Director's Forum: A Blog from USPTO's Leadership (Feb 12, 2013).

我國近年來除大力提升審查品質外，更面臨消化積案、縮短審查時程之挑戰，因此質與量必須二者並重，齊頭並進。最後通知及誤譯訂正兩新制之實施，使我國專利制度得以向該目標邁進，前者有利於提升專利之審查效率，使案件之審查得以快速有效進行。後者對於以外文提出之申請案，長期以來之翻譯錯誤問題，得以提供解決之道，有效改善專利之品質。美中不足者，兩項新制雖皆引自日本，然而，最後通知制度方面，有關申請專利範圍之減縮及不明瞭記載之釋明兩事項，並未如日本特許法另外增加限制，導致仍有附加式之修正而須重新檢索及審查，影響審查之效率；誤譯訂正制度方面，亦未如日本僅限於英文申請案，開放多達九種外文，徒增未來審查之困難度，兩項新制放寬規範的結果，雖有利於申請人，卻已偏離初衷，並降低其效果。

為了減緩新制之實施產生的衝擊，使申請人與審查人員有一適應之緩衝期，最後通知之發給，將以 102 年發出之審查意見通知為基礎，針對該審查意見通知，若於申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，若新的不准專利事由係歸責於申請人者，即得發給最後通知。

此外，為避免最後通知之發給過於嚴格，造成申請人權益受損，審查基準中特別要求審查人員，於得核駁審定時，若有可再修正而得核准之機會，可退一步發給最後通知[77]；於得發給最後通知時，亦可退一步發給一般通知；若無法判斷係歸責於審查人員或申請人時，亦僅得發給一

[77] 審查基準第二篇第七章「6.審定」:「得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會。」(2013)。

般通知而不得發給最後通知[78]，對於分割案及再審查案，雖然專利法有關最後通知之規定較為嚴格，審查基準中亦提示應從寬考量[79]，以儘量減少新制之衝擊。

對於新制之引進，修法期間雖已通盤考量可能發生之問題，並預先討論及規範，惟於正式實施後，勢必將有新的問題產生，運作相當時間後，對於相關實務，有必要再行檢討及調整，以使新制發揮效果。

[78] 審查基準第二篇第七章「7.審查注意事項」:「(7) 發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查意見通知。」(2013)。

[79] 審查基準第二篇第七章「4.分割案與最後通知」及「5.1 再審查時逕為最後通知之態樣」:「於上述得逕為最後通知之情形中，若審查人員考慮給予申請人適切修正之機會，經裁量後未發給最後通知而發給審查意見通知時，即不得對後續申請專利範圍之修正課以修正限制。」(2013)。