

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人 /單位	回應意見
略	專三	一、您的第一個問題係有關所舉修正案例是否符合專利法關於修正之規定」 依專利法第 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。」，同條第 4 項亦規定「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。」，修正之其餘規定請參照同條其他條文。 另，有關修正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之判斷及最後通知後的修正判斷，可分別參考專利審查基準第二篇第 6 章第 2 節及第二篇第 7 章第 3 節之說明。 由於您提供的資料中僅有修正後的申請專利範圍，且未指明屬前述法規中何種情況之修正，同時，個案上是否准予修正，除依前述專利法規定外，仍應由承審之審查人員審酌實際內容之後，依上述審查

	基準等相關規範具體判斷之。 二、您的第二個問題係有關「國內優先權問題」 有關國內優先權之規定，請參照專利法第 30 條之規定。經查您提供的資料中，後申請案之請求項 1 及 2 分別與先申請案之請求項 1 及 2 為完全相同之發明，故若無專利法第 30 條第 1 項中 6 款不得主張國內優先權之情事，則後申請案之請求項 1 及 2 可分別以先申請案之請求項 1 及 2 主張國內優先權，且其專利要件之審查，以優先權日(即先申請案之申請日)為準。 另，應予留意者，若發明先申請案於申請時另申請新型案並依專利法第 32 條規定主張「發明新型一案兩請」，此時，若後申請案以先申請案為基礎主張國內優先權，將造成後申請案與新型申請案之申請日不同而不能主張權利接續，有關「發明新型一案兩請」須為同日申請(包括申請日相同，若相同創作主張優先權時，發明與新型專利之優先權日亦須相同)之詳細規定及說明，請參見專利審查基準第二篇第三章 5.7 節之(2))。
--	--

請問以外文本取得申請日之案件，於補正中文本時，是否得以將中文申請專利範圍之多項附屬項間之依附問題修改完成之中文本提出，此種作法是否會違反專利法第 44 條第 2 項之規定？內容：以外文本取得申請日之文件，於補正中文本時，若發現該外文本說明書之申請專利範圍有不符合專利法施行細則第 18 條第 5 項之「多項附屬項間之依附問題」，可否於該補正之中文本中，直接以修改後之完整內容（符合細則第 18 條第 5 項之內容）作為補正之中文本，提交貴局？亦即，於該補正之中文本中是呈現出無多項附屬項間依附之問題存在。請問，此種作法是否會違反專利法第 44 條第 2 項之規定？	專三	申請人得以外文本提出之日為申請日，且依據該外文本應補正中文本，為我國專利法第 25 條第 3 項所明定。專利專責機關係依中文本審查，當外文本有不符我國專利法規定之記載形式時，申請人依外文本翻譯後，得將不符規定之記載形式予以修正，惟該補正之中文本內容須符合第 44 條第 2 項之規定：「不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」依來函所述，補正中文本與外文本之事項僅記載形式不同，但能被判斷兩者實質上為同一事項時，即該中文本之事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時外文本說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，則屬未超出申請時外文本所揭露之範圍。據上說明，若依據外文本內容而修正中文本使呈現出無多項附屬間依附之問題，使之符合我國專利法規定，乃未超出申請時外文本所揭露之範圍，自無違反專利法第 44 條第 2 項之規定。
---	-----------	--