

## 第一篇 程序審查及專利權管理 99 年版修正說明

智慧局為落實專利法制精神，配合我國實務需求與調和國際化，修正專利程序審查基準，除「專利申請人之處理原則」之基準修正於 99 年 10 月 21 日發布，100 年 1 月 1 日施行外，其餘基準修正業於 99 年 9 月 7 日發布施行。本次修正主要重點為：專利申請案申請日之認定標準、專利申請人之處理原則、說明書及圖式取得申請日之要件、說明書或圖式(圖面)有缺漏之處理原則、外文本處理原則、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。

### 一、關於專利申請案申請日之認定標準：

依據專利法第 25 條第 3 項規定，申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日（新型專利第 108 條準用、新式樣專利為第 116 條），以往基準對於「齊備」之認定並未清楚定義，以致於部分申請案之申請書未記載申請人主體，欠缺意思表示之主體、說明書或圖式缺漏部分內容皆賦予申請日。本次基準修正，明確定義「專利申請權人將申請專利之技術內容完整揭露並作申請專利之意思表示」為取得申請日之要件。

### 二、專利申請人之處理原則：

專利申請案應由具有專利申請權的主體來作申請專利的意思表示，因此，申請書應載明申請人姓名或名稱，且該申請人應為具有專利申請權之人。以往專利申請實務案例，或有申請書完全未載明申請人姓名或名稱，或有申請時已載明申請人姓名或名稱，其後聲稱誤繕申請人而要求變更之情事。惟申請書未載明申請人，或是申請書中記載之申請人為不具專利申請權之人，則申請書中意思表示之主體及其效力無法確認，無法受理其申請案。因此，本次基準修正明定，申請書未載明申請人者，申請案不予受理，但於處分前補正者，以補正之日為申請日。申請案之申請人以首次檢送之申請書所載為準。申請後如須變更申請人時，應檢送適法之證明文件辦理申請權讓與登記。倘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，以申請人確立之日為申請日。

### 三、說明書及圖式取得申請日之要件：

由於說明書中涉及專利實質技術內容揭露部分，主要為「發明說明」及「申請專利範圍」，因此說明書是否符合取得申請日之要件，應以「發明說明」及「申請專利範圍」作為判斷依據，至於說明書中之發明名稱、摘要、指定代表圖等，記載不完備時，屬得補正事項，不影響申請日之取得；有關圖式部分，如發明申請案無須圖式即可完整揭露技術者，無須圖式，如有圖式，即屬必要圖式，必要圖式如有缺漏，將導致技術內容揭露

不完整，無法賦予申請日。

#### **四、說明書或圖式(圖面)有缺漏之處理原則：**

以往說明書有部分缺頁，或圖式(圖面)有部分缺漏時，程序審查階段都准予補正，不影響申請日，此項作法實有違專利申請原則。本次基準修正，為實踐專利法施行細則第 21 條之立法精神，符合國際相關規範，明定申請案之發明(新型)說明、申請專利範圍、圖式(圖面)有部分缺漏者，其處理原則為：因部分缺漏而補正者，以補正之日為申請日；倘申請人主張補正部分已見於主張優先權之先申請案，經智慧局審查確認者，以原申請日為申請日。另外，申請人亦得申復該缺漏部分不影響實質技術內容之揭露而不補正，則以原申請文件提送之日為申請日，日後由實質審查判斷揭露是否充分。除此以外，倘申請人未申復亦未補正者，因說明書或圖式未齊備，申請案不予受理。

#### **五、外文本處理原則：**

本次基準對於說明書及圖式以外文本提出申請之處理原則為：補正之中文本應據申請時之外文本予以翻譯；同時檢送複數外文本者應擇一、不同時檢送複數外文本則以首次外文本為準；外文本不得補充修正；外文本有專利法施行細則第 21 條之適用。改正以往基準對於翻譯的一致性、複數文本、外文本的補充修正未明確規範之情況。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。

#### **六、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：**

專利申請案如有圖式應指定代表圖，其目的在增進專利資料檢索效率，讓使用者得以快速瞭解專利案之技術內容概要，以往申請案之申請人如未指定代表圖或有指定不適當之情事，因基準未規範，皆不作處理，對日後專利資料的檢索及利用造成不利的影響；本次基準予以明定，申請案如有圖式，專利申請人應指定代表圖，申請人如未指定或指定不適當者，專利專責機關得依職權指定。

#### **七、其他配合相關法規修正事項：**

發明申請案於第一次審查通知前撤回申請案之退費規定、發明專利申請案刪除請求項數之退費規定、增列國內優先權先申請案於視為撤回前得

辦理事項、專利說明書應載事項、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之規定。

修正後的程序審查基準更符合我國專利法制以及國際規範，實務作法更嚴謹細膩，有助於提升專利程序審查品質，並維護專利申請的適法性與公平性！