

公告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」之第 5

章、第 6 章、第 7 章及第 8 章，並自中華民國 105 年 7 月 1 日生效

經濟部智慧財產局 公告

發文日期：105 年 7 月 26 日

發文字號：智專字第 10512102580 號 主旨：公告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」之第 5 章、第 6 章、第 7 章及第 8 章(如附件)，並自中華民國 105 年 7 月 1 日生效。

依據：專利法施行細則第 26 條第 4 項、專利以外文本申請實施辦法刪除第 5 條及現行實務作業。

公告事項：

- 一、配合增訂專利法施行細則第 26 條第 4 項，於旨揭基準第 7 章「優先權及優惠期」1.5 國際優先權之證明文件及檢送文件期間(1-7-4 頁)增訂實務配套作業規定：「申請人如以本局規定之電子檔檢送優先權證明文件並釋明與正本相符者，則無庸再檢送優先權證明文件正本。(1)本局認可之優先權證明文件電子檔來源如下：A. 外國專利專責機關核發之優先權證明文件光碟(DVD)之電子檔。B. 外國專利專責機關以網路核發之優先權證明文件電子檔。C. 以外國專利專責機關核發之紙本優先權證明文件自行掃描製作之電子檔。紙本掃描時，圖檔格式應為 JPG、TIF、GIF 或 BMP 檔案，掃描解析度 300x300DPI 以上，再合併轉成 A4 直式列印格式、可讀取、且不含保全之 PDF 檔案。每一優先權證明文件原則上應為 1 個檔案。(2)優先權證明文件電子檔可採用之送件方式如下：A. 紙本送件：以紙本申請書附送優先權證明文件電子檔，該電子檔僅得以【唯讀】DVD 光碟片為之，該光碟可為外國專利專責機關核發之優先權證明文件 DVD 光碟片或其複製片；或前述(1)B、C 電子檔燒錄之 DVD 光碟片，如係主張複數優先權之案件，於燒錄該光碟片時，應將 2 個以上之優先權證明文件電子檔燒錄於同一片光碟，且光碟片上應註明所有優先權基礎案案號。申請人以本局規定之優先權證明文件電子檔並釋明與正本相符替代優先權證明文件正本者，應於申請書之附送書件勾選 優先權證明文件電子檔(光碟片) 張(本申請書所檢送之 PDF 電子檔與正本相同)。B. 電子送件：以電子表單附送優先權證明文件電子檔。」

- 二、因應刪除專利以外文本申請實施辦法第 5 條「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。」，修正旨揭基準第 5 章申請日 2.1 外文本(1-5-5 頁)規定：「外文本以優先權證明文件或外國專利公報替代者，仍應符合專利以外文本申請實施辦法第 4 條之規定，始得以外文本提出之日為申請日。例如，以美國臨時案之優先權證明文件替代外文本時，應注意是否符合外文本取得申請日之相關規定。」
- 三、為使程序與實體審查基準規定一致，依「專利審查基準」第二篇發明專利第 6 章修正 4.1.5 圖式簡單說明規定：「申請時之說明書已附有圖式，但漏載圖式簡單說明，或圖式簡單說明與發明內容或實施方式之內容不一致時，得修正圖式簡單說明」，修正旨揭基準第 6 章 3.1 發明專利(1-6-4 頁)、第 6 章 3.2 新型專利(1-6-5 頁)相關規定：「惟發明專利申請案已附有圖式，但漏載圖式簡單說明者，將通知限期修正圖式簡單說明，屆期未修正者，依原說明書續行程序。」、「惟新型專利申請案已附有圖式，但漏載圖式簡單說明者，將通知限期修正圖式簡單說明，屆期未修正者，依原說明書續行程序。」
- 四、本局業與日本相互承認生物材料寄存效力，依實務執行作業於旨揭基準第 8 章 4. 生物材料之寄存證明文件(1-8-2 頁)增訂「我國與日本已於 2015 年 6 月 18 日正式啟動臺日專利程序上生物材料寄存互相合作。申請人向我國申請專利，而將該生物材料寄存在日本經濟產業省特許廳（以下簡稱「特許廳」）所指定其國內寄存機構者，應於法定期間內檢送由「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄存中心（NITE-IPOD）」或「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心（NPMD）」出具之寄存證明文件。」
- 五、旨揭修正後之相關專利審查基準內容，可至本局局網首頁點選「專利」→「專利法規」→「現行專利審查基準彙編」→「第 5 章申請日」、「第 6 章說明書、申請專利範圍、圖式及摘要」、「第 7 章優先權及優惠期」、「第 8 章生物材料寄存」下載參用。