

第三篇 設計專利實體審查

目錄

第一章 說明書及圖式.....3-1-I

第二章 何謂設計.....3-2-I

第三章 專利要件.....3-3-I

第四章 一設計一申請.....3-4-I

第五章 優先權.....3-5-I

第六章 修正、誤譯之訂正及更正.....3-6-I

第七章 分割及改請.....3-7-I

第八章 部分設計.....3-8-I

第九章 圖像設計.....3-9-I

第十章 成組設計.....3-10-I

第十一章 衍生設計.....3-11-I

第五章 優先權

1. 前言	1
2. 形式要件	21
2.1 申請人	21
2.2 優先權基礎案	22
2.3 主張優先權之聲明	32
2.4 優先權證明文件	33
2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日	33
2.6 優先權與喪失新穎性或創作性之例外	44
2.7 其他	454
3. 實體要件	554
4. 優先權之效果	87
5. 審查注意事項	987
6. 案例說明	998

第五章 優先權

專利法所定之優先權包括國際優先權及國內優先權，專利法第一百二十九條第一項規定新式樣專利僅準用第二十七條所規定於設計專利則僅準用發明專利有關國際優先權之規定（專 142.I 準用 28），在外國第一次依法申請專利後六個月內（專 129.II142.II），就相同新式樣設計向我國申請專利時所主張的國際優先權。本章係就國際優先權相關基準予以說明。

1. 前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約(Paris Convention)第四4條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同新式樣設計之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障創作人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該新式樣設計，以致相同新式樣設計不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

依專利法第一百二十九條第一項準用第二十七條第一項及第四項規定，申請人在與我國相互承認優先權之國家（本節以下稱互惠國）或世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 www.trade.gov.tw/cwto/cwto.trade.gov.tw）或與我國相互承認優先權之外國（本節以下稱互惠國）第一次申請專利，以該申請專利之新式樣設計為基礎，於六個月期間內（專 129.II142.II）在我國中華民國就相同新式樣設計申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性及先申請原則等專利要件之基準日（專 142.I 準用 28.I 及 IV）。依同法第一百二十九條第一項準用第二十七條第三項規定，外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所（即準國民），亦得主張優先權（專 142.I 準用 28.III）。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；非互惠國國民，但為 WTO 會員之國民或準國民或互惠國準國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於民國九十一年一月一日。

2. 形式要件

有關「申請人」、「國際優先權之基礎案」、「主張國際優先權之期間」、「主張國際優先權之聲明事項」、「國際優先權之證明文件及檢送文件之期間」、「主張國際優先權聲明事項誤記之更正」、「國際優先權之復權」、「國際優先權之撤回」等形式要件之審查，參照第一篇「程序審查及專利權管理」第7章「優先權、優惠期」之規定。

2.1 申請人

- ~~(1)申請人所屬之國家必須為 WTO 會員或互惠國，或申請人在 WTO 會員或互惠國境內有住所或營業所者。我國國民或準國民就其在 WTO 會員或互惠國境內第一次申請專利之相同新式樣，亦得主張優先權。申請人為複數者，每一申請人均須符合以上所述條件之一。~~
- ~~(2)在我國申請專利並主張優先權之申請案（本節以下稱後申請案），若該案申請人與其據以主張國際優先權之外國基礎案（本節以下稱優先權基礎案）的申請人或受讓人不一致，而後申請案所附之申請權證明書已由優先權基礎案之創作人合法簽署讓與者，由於優先權係依附於申請權，故仍應受理其優先權主張，嗣後如有爭議，由申請人自負法律責任。~~
- ~~(3)外國申請人所屬之國家並非 WTO 會員或互惠國，但其在 WTO 會員或互惠國領域內設有住所或營業所者，主張優先權時，應於申請書載明申請人在該領域內之住所或營業所，必要時，專利專責機關得通知申請人檢附相關證明文件。~~

2.2 優先權基礎案

~~申請人提出之後申請案主張國際優先權者，優先權基礎案必須具備以下形式要件：~~

- ~~(1)優先權基礎案為在外國第一次申請相同新式樣之專利申請案；~~
- ~~(2)優先權基礎案應為在 WTO 會員或互惠國領域內提出之專利申請案；此外，WTO 會員之國民依國際條約（如工業設計國際註冊海牙公約）或地區性條約（如荷比盧設計法、歐盟設計法）提出之申請案，若具有各會員之國內合法申請案的效力時，亦得據以主張優先權（參照巴黎公約第四條第 A 項第(2)款）；~~
- ~~(3)優先權基礎案應為依該外國規定之程序，第一次提出形式上具備法定申請要件之專利申請案，並經受理且能確定提出申請專利之申請日者，嗣後其是否被撤回、放棄或不受理，則非所問；~~
- ~~(4)優先權基礎案申請日之次日至後申請案申請日（指專利法第二十五條~~

~~所規定文件齊備之日)之期間不超過六個月。~~

2.3 主張優先權之聲明

- ~~(1)主張優先權者，應於後申請案申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明優先權基礎案在外國之申請日及受理該申請之國家。違反者，喪失優先權。~~
- ~~(2)申請書上所載之法定聲明事項，倘有明顯誤繕者，申請人得依證明文件所載之正確內容提出變更申請，專利專責機關亦得依職權通知申請人為之。~~

2.4 優先權證明文件

- ~~(1)主張優先權者，申請人應於後申請案申請日之次日起算四個月內，檢送經外國政府證明受理優先權基礎案之申請文件正本(專 28.11)，違反規定者，喪失優先權。此外，應檢具該證明文件之首頁影本及首頁中文譯本，未檢具者，應通知補送。~~
- ~~(2)申請人所取得之優先權證明文件為電子形式者，例如光碟片，應一併提出記錄該文件之電子媒體及與該媒體內容一致之紙本文件。若為光碟片以外之電子媒體者，須釋明確為外國專利機關取得之電子檔案資料。~~
- ~~(3)若同一申請人於多件後申請案主張同一件優先權基礎案之優先權時，僅須檢送優先權證明文件正本一份，其他申請案得以證明文件全份影本代之，惟須註明正本存於何案卷內。~~

2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日

~~我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員，WTO 會員之國民及準國民得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。~~

~~互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；而依專利法第二十七條第三項規定（依行政院九十年十二月十一日台九十經字第〇七一四〇九號令民國九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十四條，自中華民國九十一年一月一日起施行。其中第二十四條第三項有關準國民之國際優先權的規定，修正為現行專利法第二十七條第三項）主張優先權者，得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。~~

~~此外，後申請案申請人所屬之國家及受理優先權基礎案之申請的國家涉及多個互惠公告生效日者，所主張之優先權日不得早於其所涉及最晚之互惠公告生效日。~~

~~以下為我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員之前，曾與~~

我國相互承認優先權之互惠國及互惠生效日期：

國家	生 效 日 期	備 註
澳洲	83 年 (1994) 11 月 4 日	發明、新型、設計
瑞士	85 年 (1996) 1 月 1 日	發明、新型、設計
日本	85 年 (1996) 2 月 1 日	發明、新型、設計
美國	85 年 (1996) 4 月 10 日	發明、新型、設計
法國	85 年 (1996) 9 月 1 日	發明、新型、設計
英國	89 年 (2000) 5 月 24 日	發明、新型、設計英屬國家 非英國，尚未列為互惠國
紐西蘭	89 年 (2000) 12 月 19 日	發明、新型、設計

2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同新式樣向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之新式樣於申請日之前有專利法第一百十條第二項各款不喪失新穎性之優惠情事之一者，申請人得於事實發生之日起六個月內提出申請，主張該事實有關之新式樣不構成先前技藝之一部分。主張不喪失新穎性之優惠與優先權的效果不同，前者之規定僅係將六個月優惠期間內原本已喪失新穎性之新式樣，包括陳列於政府主辦或認可之展覽會之新式樣或他人違背申請人之本意而擅自洩漏其從申請人或創作人得知之新式樣，均不視為先前技藝的一部分；而非以公開日為判斷新穎性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同新式樣提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其申請案均不得准予專利。

主張優先權與不喪失新穎性之優惠的效果不同，優先權期間之計算應以外國第一次申請日之次日起算六個月，若另有主張不喪失新穎性之優惠，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

2.7 其他

主張優先權之申請案，應於申請時審查其優先權主張是否合於形式要件，經受理其優先權主張，嗣後因繼受專利申請權等而變更申請權人

~~名義者，其優先權主張不受影響。~~

3. 實體要件

3.1 「相同設計」之判斷

(4)主張優先權時，「相同新式樣設計」的判斷應以後申請案圖面圖式所揭露申請專利之新式樣設計是否已揭露於優先權基礎案圖說說明書或圖式之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，~~惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎。~~

若後申請案圖面圖式所揭露申請專利之新式樣設計未產生不同的視覺效果，而為該新式樣設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案圖說中之圖面圖式及其說明書中之輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣設計為「相同新式樣設計」。

「相同新式樣設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面圖式所揭露之設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計設計之外觀細部稍加變化，例如角隅 R3 之圓角的略微修飾改為 R5，或併排散熱格柵 9 條改為 10 條，而對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣設計」之範圍；該範圍並不同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

3.2 「第一次申請」之判斷

(21)「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案（包括等同於我國發明、新型或新式樣設計專利的各種工業財產權）。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(32)在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利（left rights outstanding）時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」（參照巴黎公約第 4 條 C(4)規定）。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案圖面圖式中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(43)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判斷

後申請案圖面圖式所揭露之新式樣設計是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之圖說說明書及圖式以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之說明書及圖式圖說以供審查。

若後申請案圖面圖式所揭露之新式樣設計僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之圖說說明書及圖式。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(43) 「第一次申請」之態樣：

a. 美國全部連續申請案 (Continuation application)：由於美國全部連續申請案圖面圖式所揭露之新式樣設計係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面圖式之新式樣設計，該全部連續申請案並未新增其他新式樣設計。

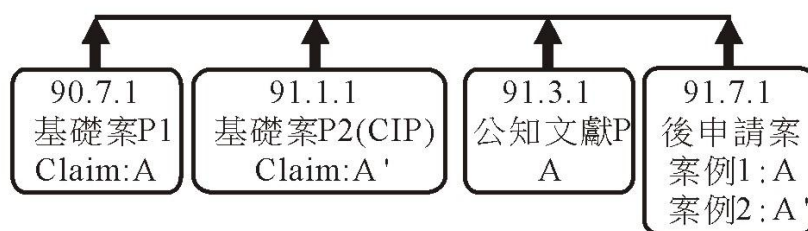
因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b. 美國部分連續申請案 (Continuation-in-part)：由於美國部分連續申請案圖面圖式所揭露之新式樣設計有一部分係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面圖式之新式樣設計，而其他部分則為新增的新式樣設計。

因此，母案所揭露之新式樣為「第一次申請」，部分連續申請案所揭露之新式樣中已揭露於母案之部分並非「第一次申請」；但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，則部分連續申請案為「第一次申請」。後申請案主張優先權時，其申請專利之新式樣已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案者，則必須以該部分連續申請案為基礎案。由於部分連續申請案所揭露之設計雖已揭露於母案之部分而非「第一次申請」，但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，仍應將部分連續申請案之整體視為「第一次申請」之設計，因此，仍必須以部分連續申請案為優先權基礎案。

以下例具體說明之：

- P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人
- P2 為 P1 的部分連續申請案
- 後申請案案例 1 及案例 2 主張部分連續申請案 P2 的優先權
- P 為新式樣設計內容 A+B+C 成為公知文獻



〔說明〕

就 ~~P2 之新式樣 A+B+D 及 A+B+E 中之 A+B 而言~~ P2 的 A' 與 P1 的 A 並非相同設計，A' 中有一部分為新增事項，因 P2 為 P1 的部分連續申請案，故 P2 與 P1 相同的部分享有 P1 衍生之權利申請日之利益，對於在我國申請之案例 1 設計 A 而言，~~P2 為 P1 的部分連續申請案~~，P2 而並非專利法第二十七條第一項所稱之「第一次申請」。因此，即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開，仍不得認可後申請案之案例 1 所主張 P2 的優先權（本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間）；而後申請案之案例 2 新式樣設計 A+B+DA' 與 P2 claim1：A' 相同為相同設計，得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案之案例 2 以 P2 為基礎所主張之優先權，揭露 A+B+C 之公知文獻 P 得為案例 1 之先前技藝，但不得為案例 2 之先前技藝。

(54) 新式樣設計 專利申請案 圖面圖式 所揭露申請專利之 新式樣設計 必須符合 一式樣設計一 申請（專 1129.I），故 新式樣設計 專利申請案僅能就 物品外觀整體設計申請專利之設計整體 主張一個優先權日，不得 主張複數優先權或部分優先權者，應不予認可。

(65) 經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，應即依優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本（專施 3.II）。屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。

3.3 優先權與喪失新穎性或創作性之例外

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同設計向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之設計申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之設計於申請日之前有喪失新穎性或創作性之例外的情事之一者（專利法第 122 條第 3 項），申請人得於事實發生後六個月內提出

申請，主張該事實有關之設計不構成先前技藝之一部分。主張喪失新穎性或創作性之例外與優先權的效果不同，前者之規定僅係將六個月優惠期間內原本公開之設計，包括於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會之設計或他人違背申請人之本意而擅自洩漏其從申請人或創作人得知之設計，均不視為先前技藝的一部分；而非以公開日為判斷新穎性、創作性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同設計提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其在後申請案均不得准予專利。

主張優先權與喪失新穎性或創作性之例外的效果不同，優先權期間之計算應以外國第一次申請日後六個月，若另有主張喪失新穎性或創作性之例外，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

4. 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同新式樣設計之優先權基礎案，於其申請日之次日起算最早之優先權日後六個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣設計申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。說明如下：

- P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
- P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
- CP1 及 CP2 所申請之新式樣設計相同且已揭露於 P1、P2
- CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請



〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，如果 CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利；如果 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，依先申請原則，相同或近似之設計有兩個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。

若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；即使無論 CP1 與 CP2 係由同一申請人或不同申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

5. 審查注意事項

- (1)發明及新型專利之優先權期間為十二個月，新式樣設計為六個月。因有兩種不同優先權期間，審查時，應分別審究優先權基礎案與後申請案之種類。優先權基礎案為發明、新型或新式樣設計而後申請案為新式樣設計者，其優先權期間均為六個月。
- (2)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包括一個以上之新式樣設計，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權（專 33.1）。
- (3)後申請案圖面圖式所揭露申請專利之新式樣設計與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得補充→修正該圖面說明書或圖式。若該補充→修正使申請專利之設計與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張，惟應判斷該修正之結果是否未超出申請時原圖說說明書或圖式所揭露之範圍，例如補充→修正內容已見於原申請之使用狀態參考圖，而使申請專利之新式樣設計與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張。
- (4)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，得應於核駁理由先行通知書審查意見通知函中一併載明該意旨及核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，並但檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前將該意旨及理由通知申請人申復，屆期未提出申復者，應於審定書中載明不認可其優先權主張之理由。
- (5)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之。

6. 案例說明

申請人就相同新式樣設計之優先權基礎案，於其專利申請案申請日之次日起算六個月內，向我國申請專利並主張優先權者，必須符合一式樣設計一申請，始得認可其優先權主張。至於新式樣所施予之物品究竟是完成品或零組件，或其究竟是單一元件或多個元件所構成，則非所問。一若申請案不符合一式樣設計一申請，須俟其分割申請後，始得認可其優先權主張。

例1（可拆解之物品之例）

優先權基礎案所揭露之新式樣為「手錶」之立體形狀設計，如圖 7-1。

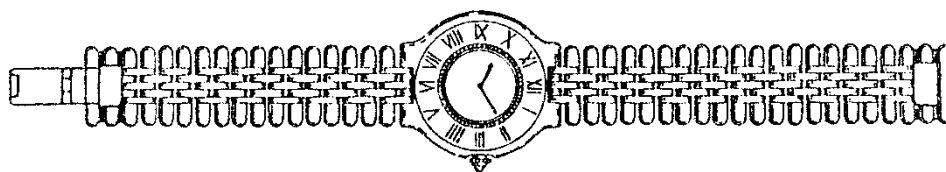


圖 7-2 手錶

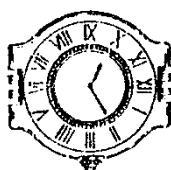


圖 7-3 錶殼



圖 7-4 錶帶

由於該「手錶」物品實體可拆解為錶殼及一組錶帶（含帶扣），且依一式樣一申請，手錶、錶殼及錶帶三項物品均為一物品，得以三申請案申請新式樣專利。因此，在我國分別提出三件後申請案，如圖 7-2 之手錶、圖 7-3 之錶殼及圖 7-4 之錶帶新式樣，三件申請案均已揭露於該優先權基礎案，得認可其優先權主張。

例 2（整體設計無法拆解之例）

優先權基礎案所揭露之新式樣為「包裝紙」之平面花紋設計，包括花朵狀花紋及點狀圓形花紋兩種融合為一體之設計，如圖 7-5。





圖 7-7

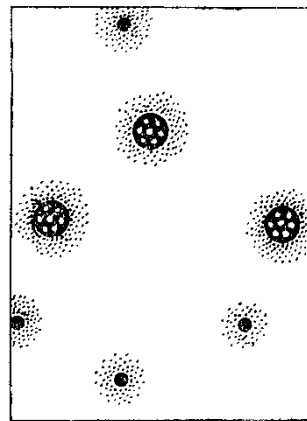
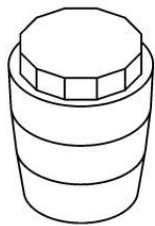
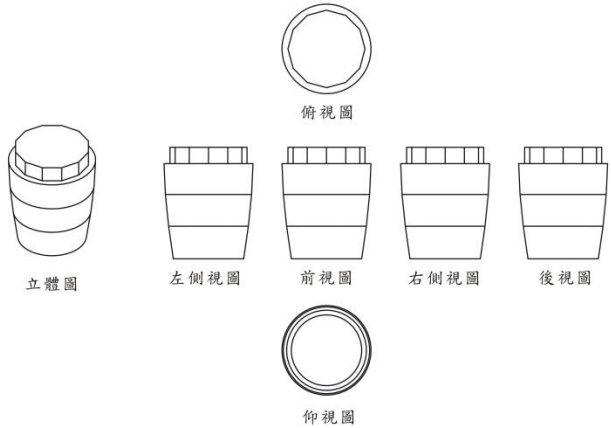


圖 7-8

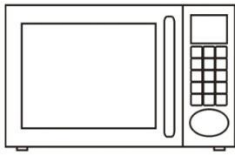
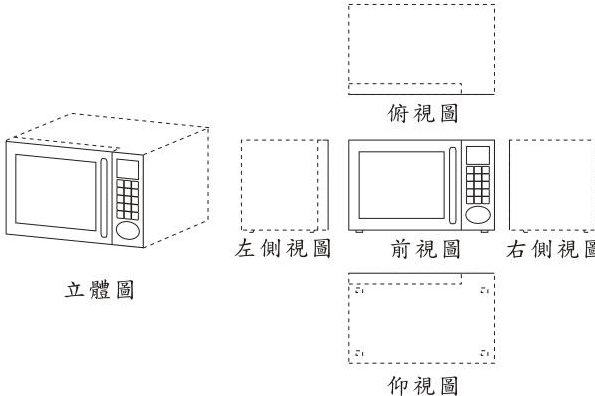
~~由於該「包裝紙」之設計係將兩種花紋融合為一體，而為物品外觀上不可拆解的設計，且該「包裝紙」物品實體無法在不破壞的狀況下一分為二。因此，在我國分別提出三件後申請案，如圖 7-6、圖 7-7 及圖 7-8 之包裝紙新式樣，其中圖 7-6 之新式樣已揭露於該優先權基礎案，得認可其優先權主張，而圖 7-7 及圖 7-8 之新式樣未揭露於該優先權基礎案，不得認可其優先權主張。~~

例 1（新增視圖後仍認定為相同設計）

<u>優先權基礎案</u> <u>「水壺」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「水壺」</u>
--------------------------------------	---------------------------------------

	
[說明] <u>優先權基礎案僅揭露「水壺」之立體圖，於我國以立體圖及六面視圖提出申請，由於該設計之外觀為一簡易之圓柱形，其雖新增了原未揭露之六面視圖，但其為該該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</u>	

例 2（新增視圖後仍認定為相同設計）

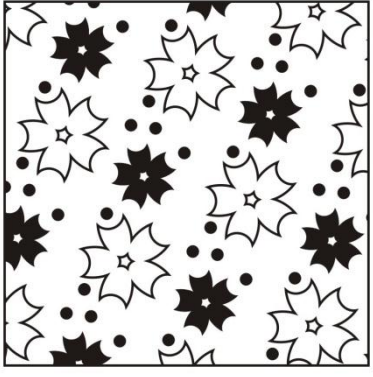
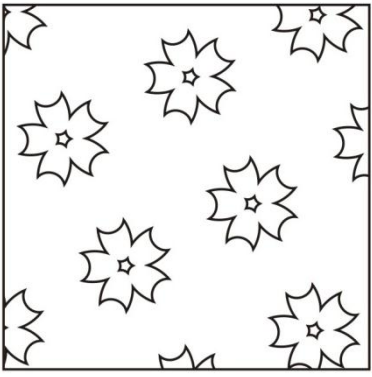
<u>優先權基礎案</u> <u>「微波爐之前方面板」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「微波爐之前方面板」</u>
	
[說明] <u>優先權基礎案僅揭露「微波爐」前方面板之設計，於我國以部分設計提出申請，將原未揭露之部分以「不主張設計之部分」之虛線表示。由於其所新增「不主張設計之部分」為簡單平面而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</u>	

例 3（可拆解之物品）

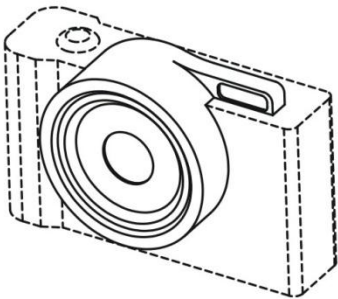
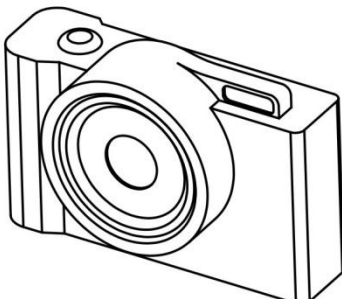
<u>優先權基礎案</u> <u>「手錶」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「錶殼」</u>
--------------------------------------	---------------------------------------

	
[說明] <u>優先權基礎案所揭露之設計為包含錶殼與錶帶之「手錶」，於我國僅就「錶殼」提出申請，由於申請專利之「錶殼」設計與優先權基礎案所揭露相對應之「錶殼」部分為相同之設計，得認可其優先權主張。</u>	

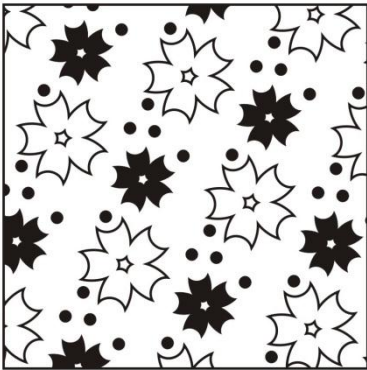
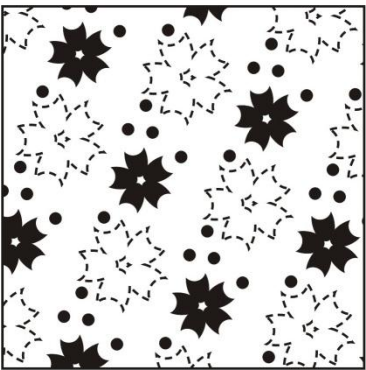
例 4（整體外觀無法拆解）

<u>優先權基礎案</u> <u>「包裝紙」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「包裝紙」</u>
	
[說明] <u>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙」之平面花紋設計，包含多個不同大小、圖案所構成一整體之設計，於我國拆解其中內容提出申請，由於該「包裝紙」之設計係將其花紋融合為一體，而為外觀上不可拆解的設計，且該「包裝紙」物品實體無法在不破壞的狀況下一分為二。右圖申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</u>	

例 5（部分設計）

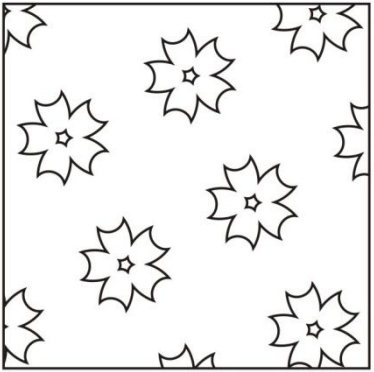
優先權基礎案 <u>「照相機之鏡頭」</u>	設計專利申請案 <u>「照相機」</u>
	
<u>[說明]</u> <u>優先權基礎案所揭露之內容包含「主張設計之部分」的鏡頭及「不主張設計之部分」的機身，於我國申請時將機身之部分改為「主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露的內容為相同設計，故得認可其優先權。</u>	

例 6（部分設計）

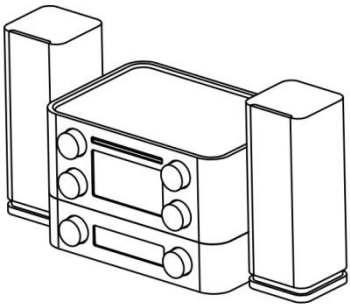
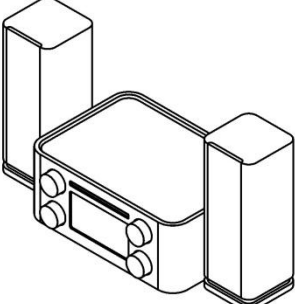
優先權基礎案 <u>「包裝紙」</u>	設計專利申請案 <u>「包裝紙之部分」</u>
	
<u>[說明]</u> <u>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙」之平面花紋設計，包含多個不同大小、圖案所構成一整體之設計，於我國申請時將部分內容改為「不主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露內容中相對應之部分為相同設計，故得認可其優先權。</u>	

例 7（部分設計）

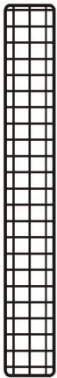
優先權基礎案	設計專利申請案
--------	---------

<u>「包裝紙之部分」</u>	<u>「包裝紙」</u>
	
[說明] <u>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙之部分」設計，於我國申請時將原所揭露「不主張設計之部分」刪除。由於該「不主張設計之部分」仍會用於界定「主張設計之部分」與其環境間之分布關係，故刪除該部分後應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</u> <u>以上二圖例反之，若右圖所揭露之「包裝紙」為優先權基礎案，左圖「包裝紙之部分」為設計專利申請案，雖申請案僅係新增「不主張設計之部分」的虛線內容，惟該新增部分為優先權基礎案所未揭露之內容，應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</u>	

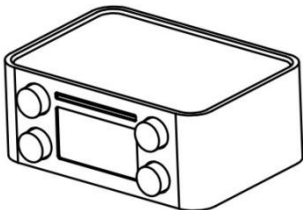
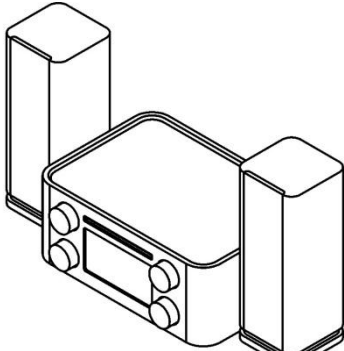
例 8（成組設計）

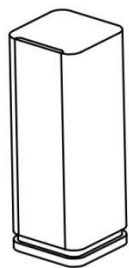
<u>優先權基礎案</u> <u>「一組音響」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「一組音響」</u>
	
[說明] <u>優先權基礎案所揭露之內容包含播放器、喇叭及擴大機，於我國僅就播放器及喇叭申請「一組音響」之成組設計，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案所揭露申請專利之設計與優先權基礎案全部內容中相對應之部分為相同設計，故得認可其優先權。</u>	

例 9（複數優先權或部分優先權）

<u>優先權基礎案 1</u> <u>「錶殼」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「手錶」</u>
	
<u>優先權基礎案 2</u> <u>「錶帶」</u>	
	<u>[說明]</u> 以「錶殼」及「錶帶」二個優先權基礎案，於我國主張「手錶」之複數優先權；或以「錶殼」之優先權基礎案，於我國結合「錶帶」之創作而主張「手錶」之部分優先權。由於優先權所揭露之內容並未包含合併後之整體，其與後申請案並非相同設計，不得認可該複數優先權或部分優先權之主張。

例 10（複數優先權或部分優先權）

<u>優先權基礎案 1</u> <u>「播放器」</u>	<u>設計專利申請案</u> <u>「一組音響」</u>
	
<u>優先權基礎案 2</u> <u>「喇叭」</u>	

**[說明]**

以「播放器」及「喇叭」二個優先權基礎案，於我國主張「一組音響」之複數優先權；或以「播放器」之優先權基礎案，於我國結合「喇叭」之創作而主張「一組音響」之部分優先權。由於優先權所揭露之內容並未包含合併後之整體，其與後申請案並非相同設計，不得認可該複數優先權或部分優先權之主張。

第六章 修正、更正及誤譯之訂正

1. 修正	11
1.1 前言	11
1.2 修正之時機	11
1.3 超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷	2
1.4 修正之項目	33
1.4.1 說明書	33
1.4.1.1 設計名稱	33
1.4.1.1.1 修正後仍為相同物品	33
1.4.1.1.2 修正以符合圖式所揭露之申請標的	44
1.4.1.2 物品用途及設計說明	44
1.4.2 圖式	66
1.4.2.1 不適格或不予設計專利的修正	66
1.4.2.2 有關外觀的修正	66
1.4.2.2.1 變更申請時外觀的內容	66
1.4.2.2.2 所揭露之外觀不明確或不充分	77
1.4.2.2.3 具變化外觀之特殊設計	88
1.4.2.3 其他	99
1.5 修正之效果	1010
1.6 審查注意事項	1010
1.7 案例	1111
2. 更正	1717
2.1 前言	1717
2.2 更正之時機	1818
2.3 更正之事項	1818
2.4 實質擴大或變更圖式	1819
2.5 更正之效果	1919
2.6 審查注意事項	1919
3. 誤譯之訂正	2020
3.1 前言	2020
3.3 誤譯訂正之時機	2020
3.3 誤譯訂正之審查	2020
3.3.1 形式要件	2020
3.3.2 實體要件	2121

3.3.2.1 誤譯之判斷.....	21 21
3.3.2.1 超出外文本所揭露之範圍的判斷	21 21
3.4 誤譯訂正之效果.....	錯誤! 尚未定義書籤。 22
3.5 審查注意事項	22 22

第五~~六~~章 圖說之補充、修正~~修正及~~、更正~~及誤譯之訂正~~

對於專利申請人申請新式樣設計專利所提出之圖說說明書及圖式，專利專責機關於審查時，得依專利法第一百二十二條第一項規定，通知申請人限期補充、修正(專 142.I 準用 43.I)；申請人認為圖說說明書或圖式有瑕疵時，亦得向專利專責機關申請為之。申請人以外文本先行提出，再補正中文本者，若嗣後發現所補正之中文本有翻譯錯誤時，得申請誤譯之訂正。對於已經核准專利公告之圖說說明書及圖式，新式樣設計專利權人得依專利法第一百二十七條第一項規定，向專利專責機關申請更正(專 139.I 準用 43.I)。此外，於舉發或依職權審查時，專利權人亦得依專利法第一百二十九條第一項準用第七十一條之規定，申請更正圖說或由專利專責機關依職權限期更正。本章分別就圖說說明書及圖式之補充、修正、誤譯之訂正及更正的相關基準予以說明。

1. 補充、修正

1.1 前言

按專利法有關先申請原則之規定：相同或近似之新式樣設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣設計專利。申請人為優先取得申請日，在完成新式樣設計後，就儘速檢具圖說說明書及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其圖說說明書或圖式可能發生錯誤或表達未盡清楚明白之情事。為使揭露之申請專利之新式樣設計明確且充分，得允許申請人補充、修正圖說說明書或圖式。若專利專責機關發現圖說說明書或圖式有瑕疵修正之必要或申請人所提之補充、修正本不符規定等不予專利事由時，應先通知申請人限期申復，不得逕行核駁審定。此外，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，補充、修正圖說應僅限定在原圖說申請時說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

1.2 補充、修正之時機

補充、修正圖說說明書或圖式，應於申請日起至審定書送達前之期間內，且專利申請案仍繫屬初審或再審查階段，專利專責機關始得依申請或依職權通知申請人為之。若申請案經初審審定不准專利之審定書送達申請人後，申請人須申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出補充、修正。審定書已發出，但尚未送達申請人之前，仍應准予申請人補充、修正圖說說明書或圖式。

1.3 超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷

說明書或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍後，再審酌其他專利要件。

申請案於審定前，雖然得補充、修正圖說說明書或圖式，但對於據以取得申請日之原圖說申請時說明書或圖式未所揭露之範圍，仍不得新增實質內容修正之結果不得導入新事項（new matter）。審查時，應以補充、修正後圖說之實質內容之說明書或圖式與取得申請日的原圖說申請時之說明書或圖式比較，若其超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍，則應以核駁理由先行審查意見通知書敘明理由通知申請人限期提出修正申復；屆期末申復或修正後仍超出者，應以違反專利法第一百二十二條第三項規定為理由，逕予以核駁審定（第 142 條第 1 項準用第 43 條第 2 項）。

新式樣設計專利係結合物品及設計之創作指應用於「物品」之形狀、花紋、色彩或其結合（本章以下稱「外觀」）的創作，其實質內容為「物品」與「設計」二者之結合所構成是以圖式所揭露物品之外觀為準，並得參酌說明書所記載有關物品及外觀之說明。物品之實質主要係以圖式所揭露之內容並對照由「新式樣物品設計」名稱欄之內容所界定，必要時得審酌「新式樣創作說明」等各欄內容「物品用途」欄有記載時並得審酌其內容。判斷新式樣設計專利物品之實質時，不得侷限於圖說說明書中所載之文字逐字逐句解釋其意思，應通盤瞭解圖說說明書及圖式之文字內容，綜合之後始構成物品之用途、功能。設計外觀之實質主要係由「圖面式」欄所揭露申請專利之設計之內容所界定，必要時得審酌「新式樣創作說明」等各欄內容「設計說明」欄有記載時並得審酌其內容。判斷新式樣設計專利設計外觀之實質時，不得侷限於圖說中各圖面之圖形，應綜合圖說圖式中各視圖面（包含立體圖、六面視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖）所揭露之點、線、面，並得審酌設計說明所載之文字內容，始構成一具體的空間設計外觀。

審查補充、修正之圖說說明書或圖式，應判斷補充、修正後之圖說說明書或圖式內容是否符合專利法第一百二十二條第三項所規定「不得超出申請時原圖說說明書或圖式所揭露之範圍」（第 142 條第 1 項準用第 43 條第 2 項），判斷原則為：補充、修正後之圖說所產生不同的視覺效果，係該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據原圖說中圖面及文字所揭露之內容，不能直接得知其實質內容者，即為超出申請時原圖說所揭露之範圍。申請時說明書或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確揭露於申請時說明書或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部內容，包含形式上所揭露之內容以及形式上未揭露而實質上有揭露之內容，並不侷限於形式上所揭露之各視圖或文字範圍。詳細說明如下：

圖面及文字申請時說明書或圖式所揭露之內容，指綜合圖說說明書



之「新式樣物品設計名稱」、「新式樣創作說明物品用途」、「圖面設計說明」三欄中之文字記載事項及「圖面」欄圖式所揭露之內容所界定的實質內容，優先權證明文件所揭露的內容不包括在內。 

原圖說所揭露之範圍，指原圖說形式上所揭露之內容以及形式上未揭露而實質上有揭露之內容，並不侷限於形式上所揭露之圖面或文字範圍。補充、修正後之圖說內容超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，係指修正後該設計所產生不同的視覺效果，係該新式樣設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據原圖說中圖面及文字不能自申請時說明書或圖式所揭露之內容能直接得知者，不能直接得知其實質內容者，即可判斷導入新事項而為超出申請時原圖說說明書或圖式所揭露之範圍。原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷不同於新式樣設計之近似判斷（參見第三章 2.4 新穎性之判斷基準）。

1.4 補充、修正之項目

1.4.1 說明書

1.4.1.1 新式樣物品設計名稱

在「新式樣物品設計名稱」欄指定名稱所施予之物品，係確定物品的用途、功能。補充、修正新式樣物品設計名稱，即若已變更申請專利之新式樣設計所應用物品的用途、功能，係自申請時說明書或圖式所無法直接得知的內容者，原則上應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍；惟若為使其與申請時圖式所揭露之申請標的一致，僅補充、而修正物品設計名稱之文字者，但未變更新式樣物品的用途者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.1.1 補充、修正後仍為相同物品

「新式樣物品設計名稱」欄所指定之物品名稱所施予之物品不合規定，補充、修正後，仍屬於相同物品者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。舉例如下：

- (1)物品設計名稱冠以無關之文字，例如冠以商標、商品名、××式編號、等專有名詞、或構造、作用效果之敘述、或形狀、花紋、色彩等名稱形容詞、或材質名稱造形風格等之說明文字、或技術或效果之文字，而刪除該無關之文字者。
- (2)單純外國文字名稱或外來語名稱，例如物品設計名稱為「柏青哥 KIOSK」，修正為「柏青哥電動遊樂器多媒體資訊站」，或「打印機」，修正為「列表機」。
- (3)空泛不具體的名稱，例如物品設計名稱為未限定用途物品用途不明確的「書寫工具情境製造用具」，修正為「鋼筆小夜燈」，或「乘載裝置」，修正為「汽車」。

(4)修正為學名或專業用語者，例如物品名稱為「大哥大」或「手機」，修正為「行動電話」。

1.4.1.2 補充、修正為明確之物品

新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於物品外觀之設計，而非物品本身之用途、功能，設計之實質內容應以圖面所揭露者為主。補充、修正物品名稱使其與圖面所揭露者一致，例如物品名稱指定「椅子」修正為圖面所揭露之「桌子」，或物品名稱指定「汽車」修正為圖面所揭露之「汽車玩具」，或物品名稱指定「收音機」修正為圖面所揭露之「收錄音機」，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.1.3 完成品與其構成元件之間的補充、修正

「新式樣物品名稱」欄指定之物品具有特定的用途、功能，其構成元件僅具其一部分功能而無法達成該用途，故物品與其構成元件之間的補充、修正，原則上應判斷為超出原圖說所揭露之範圍。例如：「扶手椅」修正為「扶手」，扶手無法達成椅子的用途，應判斷為超出原圖說所揭露之範圍；但「扶手椅」修正為無扶手之「椅子」，兩者用途相同，差異僅為扶手功能，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。惟若圖面所揭露之物品與物品名稱雖然不一致，例如：鐘與鐘外殼、壁燈與壁燈座，其差異僅為未呈現於外觀的鐘蕊、燈泡等不屬於新式樣專利保護的內部機構，其相互間的補充、修正，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

1.4.1.1.2 修正以符合圖式所揭露之申請標的

設計專利權範圍，以圖式所揭露之內容為準，並得審酌說明書之文字記載(專 136.II)。當設計名稱與圖式所揭露之設計的內容不相符時，修正名稱使其與圖式所揭露之內容實質相符而明確者，該修正應認定未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如：申請時圖式所揭露之實質內容為無扶手之「椅子」，而將原設計名稱「扶手椅」修正為「椅子」；或申請時圖式所揭露之實質內容為「椅子之扶手」的部分設計，而將設計名稱「椅子」修正為「椅子之扶手」，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.2 新式樣創作物品用途及設計說明

物品設計名稱所指定記載之物品及或圖面式所揭露之設計外觀不明確或不充分時，應結合「新式樣創作說明」物品用途或設計說明欄中的文字內容，而並以圖面式為主，綜合界定新式樣專利之申請專利之設計的實質內容。若原創作說明未記載物品之用途、功能、使用狀態或創作

~~特點、物品用途或設計說明~~經~~補充~~修正其所載之文字，應視其是否屬於能直接得知之內容，以判斷其是否超出~~原圖說~~申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如：

- (1)於物品用途欄修正設計之物品的用途、功能，如該物品之用途、功能敘述僅係為使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者，例如設計名稱為「燈具」，於物品用途欄中補充說明該燈具係用於路燈或街燈等戶外照明之燈具設計，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (2)~~補充~~於設計說明修正~~新式樣設計物品~~之外觀材質之文字說明，例如由不透明材質修正為透明材質，若不會產生不同的視覺效果，應判斷為未超出~~原圖說~~申請時說明書及圖式所揭露之範圍。
- (23)~~原圖面~~申請時之圖式~~未已~~明確揭露~~特殊新式樣之物品~~具變化外觀之設計（見本章 1.4.42.2.3），例如摺疊式電腦鍵盤，申請時圖式已明確揭露其摺疊狀態，~~原創作設計~~說明未明確記載其摺疊設計，~~補充~~新增說明其摺疊設計的內容，應判斷為未超出~~原圖說~~申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (34)平面素材如布料、塑膠皮、壁紙等材料，其表面花紋呈二方連續或四方連續設計係屬通常知識，於設計說明補充說明其為連續花紋，應判斷為未超出~~原圖說~~申請時說明書及圖式所揭露之範圍。

1.4.3 圖面說明

~~「圖面」欄所揭露之各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於「圖面說明」欄註明之。補充、修正圖面說明所載之文字，應視圖面所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說所揭露之範圍。~~

- (5)申請時之圖式有缺漏部分視圖，但未於設計說明記載省略事由者，經補充說明其係因相同、對稱或其他事由而省略者（圖式得省略之事由詳細參照本篇第一章「2.3 設計說明」），應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (6)申請時之圖式已呈現其色彩，經修正敘明該色彩為不主張設計之部分者；或申請時之圖式有揭露文字、商標或記號，經修正敘明該文字、商標或記號為不主張設計之部分者，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (7)申請時以物品之部分設計（本章以下稱「部分設計」）、應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計（本章以下稱「圖像設計」）申請專利，但未於申請時之設計說明記載「不主張設計之部分」的表示方式說明，經修正後新增說明者，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.42 圖面式

表現新式樣設計設計之圖式，應參照工程製圖方法，以墨線繪製圖面墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現（專施 53.III），且應標示各圖名稱（專施 54.I），其作用在於使新式樣設計創作之設計外觀具體化，以確定所申請之新式樣設計創作的實質內容，使該新式樣設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之新式樣設計內容並可據以實施現。新式樣設計的創作內容在於物品之外觀之設計，而非物品之構造，故圖說說明書及圖式各欄所載內容應以「圖面」欄圖式中各視圖及其他輔助圖面所揭露者為主。

1.4.32.1 不適格或不予新式樣設計專利的補充、修正

由於補充、修正之圖面圖式視為申請日所提出之申請，為維護社會公眾之利益及其他人申請之利益，對於不適格或不予專利之新式樣設計，補充、修正為適格或得予專利之新式樣設計，應視為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

- (1)非新式樣設計專利保護的客體者，例如以「對號鎖之改良構造」或「屋簷落水之構造」申請新式樣設計專利，而申請之圖面式僅揭露構造，並未揭露物品形狀外觀，故不得為新式樣設計專利保護的客體。
- (2)專利法第一百十二 124 條各款所規定不予新式樣設計專利者。
- (3)完全無法判斷申請專利之新式樣設計者，例如照片模糊不清，完全無法判斷其設計外觀者。

1.4.32.2 有關設計外觀的補充、修正

新式樣設計之設計外觀係由形狀、花紋、色彩或其結合所構成，形狀及花紋為點、線、面所構成，兩者均為空間性質的設計。以下所指圖面中所揭露之設計，並不刻意區分形狀、花紋。其主要係透過申請設計專利之圖式，以墨線圖、電腦繪圖或以照片來具體呈現該設計之外觀。以下所指有關設計之外觀的修正，即通常係指有關申請專利之圖式內容的修正。

1.4.32.2.1 變更原申請時設計外觀的內容

設計外觀的內容，指圖面圖式中所揭露之形狀、花紋或色彩所構成的整體設計外觀。變更原圖說申請時圖式所揭露之新式樣外觀，例如原圖說申請時圖式所揭露之設計的外觀為蔬菜形狀，補充、修正圖面，經

修正後在蔬菜上新增昆蟲形狀之設計；或原圖說申請時主張色彩為圖式所揭露之指定紅色及綠色，經補充、修正全部變更為黃色。

點、線、面及色彩的構成千變萬化，影響設計外觀的因素錯綜複雜，補充、修正圖面式並不以增減點、線、面或色彩為判斷重點；亦應視其所產生的視覺效果是否屬於能直接得知的內容，以判斷其是否超出原圖說申請時說明書及圖式所揭露之範圍。若產生不同的視覺效果，其非屬能直接得知的內容，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍；反之，即使增加、刪除或變更圖面式的點、線、面或色彩，但未產生不同的視覺效果者，則屬能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

補充、修正後新增色彩（包括色塊），為原圖說申請時說明書或圖式未揭露之內容者，通常會產生不同的視覺效果，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍；刪減色彩屬能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。圖面或照片已揭露色彩，但未附色票編號或色卡，或未附色彩應用於物品外觀之使用狀態圖者，視為未指定色彩，則刪減圖面或照片上之色彩不生變更設計內容的問題，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。

變更部分設計中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，而為申請時說明書或圖式已揭露之內容者，由於其皆為申請人原先已完成之創作，原則上應判斷為未導入新事項，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若判斷是否超出申請時所揭露之範圍，不應僅就說明書或圖式形式上所揭露之線條或文字，而應就實質上有揭露之設計據以判斷其是否為申請時所能直接得知的內容，例如，修正後雖係將既有之實線改為虛線，惟修正後所呈現之視覺效果仍為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.3.22.2 所揭露之設計外觀不明確或不充分

圖說圖式所揭露之新式樣設計不明確或不充分，若補充、修正圖面圖式，應綜合創作說明說明書之文字內容，視就其圖面式所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如：

- (1)六面視圖及立體圖圖式中各視圖所揭露的設計外觀不明確或不充分，亦未輔以其他輔助圖面者；例如：申請時該六面視圖及立體圖已揭露之表面特徵，但無法明確得知其究係為凹面或凸面特徵，修正後於說明書輔以文字說明或新增剖視圖以確定其為凹面特徵者，原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (2)圖面圖式僅揭露形狀或僅揭露花紋單元圖，而未附花紋應用於物品的使用狀態圖者；例如：申請時說明書已記載該花紋為四方連續之圖形，

修正後新增一四方連續之圖形應用於物品之使用狀態圖，原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

- (3)圖面僅揭露形狀，而未附色票編號或色卡，或未附色彩應用於物品之使用狀態圖者申請專利之設計包含色彩，但圖式各視圖所揭露之色彩有不一致或不明確，而修正圖式色彩之清晰程度者；例如：圖式立體圖與前視圖因照片拍攝光線而導致部分色彩揭露有不一致者，修正前視圖而使其色彩與立體圖一致或於設計說明補充色票編號者，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (4)創作說明說明書所載之設計與圖面圖式所揭露之設計不一致者；例如：圖式所揭露之設計為「汽車之頭燈」之部分設計，設計名稱記載為「汽車之前檔板」，修正設計名稱使其與圖式一致者，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (5)圖面中實線及虛線併存，實線揭露物品一部分設計，虛線揭露該物品另一部分設計，致新式樣設計不明確或不充分者。由於圖面中之實線及虛線均係申請人原先已完成之創作，原則上，修正虛線為實線或刪除虛線使該設計明確且充分，應判斷為未超出原圖說所揭露之範圍。



1.4.32.2.3 特殊新式樣設計

對於變形式物品設計（如變形機器人、具變化外觀之圖像設計）、分離式物品設計（如具筆帽之原子筆）、類似積木可任意組合之物品設計、形狀或花紋反複之長條形物品設計或具透明材質或軟性材質之物品設計等特殊態樣之設計，因其材料特性、機能調整或使用狀態，物品之形態設計之外觀會產生變化，而無法僅以單一形態外觀之設計揭露申請專利之新式樣設計的特殊新式樣者，最低限度必須其得以圖面圖式完整揭露其各種具創作設計特點之變化形態外觀，始得稱為以明確且充分揭露新式樣該具變化外觀之設計。補充、修正圖式面，應視其修正後是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

- (1)原圖面申請時之圖式未揭露變形式物品變形後之設計或僅於創作說明中以文字敘述該設計具變化外觀之設計，補充、修正圖面修正後於圖式新增變形後之設計外觀，例如原圖面申請時圖式僅揭露機器人之外觀，補充新增變形後之汽車設計外觀；或僅揭露單一圖像設計，新增其他圖像以表示其為具變化外觀之圖像設計，原則上應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若該圖面圖式屬於能直接得知的內容，例如原圖面式僅揭露機器人雙手下垂之設計外觀，補充其雙手平伸之設計外觀；或圖式僅揭露單一圖像設計，於說明書中亦指明該圖像經點擊後將呈 90 度旋轉變化，新增其旋轉後之外觀，並未使整體設計產生不同的視覺效果者，應判斷為未超出原圖說申請時

說明書或圖式所揭露之範圍。

- (2)原圖面申請時說明書或圖式未揭露變形式物品變形後之設計具變化外觀之設計，補充修正圖面式，新增變形後之設計外觀，以致產生原先未揭露之元件或特徵者。例如原圖面申請時圖式僅揭露櫥櫃拖把之外觀，補充櫥櫃門扉打開後之形態新增拖把把手可拉伸之變化狀態，以致新增原先未揭露的鉸鍊形狀的拖把拉伸後之變化外觀，若該鉸鍊形狀並未使該拖把拉伸後整體設計所產生不同的視覺效果，屬於能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (3)原圖面申請時之圖式已完整揭露具變化外觀之設計變形式物品變形變化前、後之設計，例如摺疊病床床墊之一字形展開形態外觀及 M 字形摺疊形態外觀，補充修正後新增另一變形後之形態外觀，新增床架分離之設計，原則上應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若其屬於能直接得知的內容，例如僅補充新增其摺疊病床墊 M 字形摺疊形態在角度上之變化設計，並未使整體設計外觀產生不同的視覺效果者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (4)原圖面申請時之圖式僅揭露形狀單元或花紋單元，補充修正圖式面，新增揭露形狀反複或花紋連續之整體設計外觀，原則上應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若壁紙類之長條形物品的申請時已載明其為二方連續或四方連續花紋，係能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (5)原圖面申請時之圖式未揭露物品之材質，補充修正圖面式，變更為具透明材質之設計，若其未揭露內部設計特徵，原則上應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若補充修正圖面式，新增揭露透明部分的內部設計特徵，使整體設計外觀產生不同的視覺效果者，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.3.3 其他

圖說說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之新式樣設計，以確定新式樣設計創作的實質內容及申請專利之新式樣設計範圍。補充修正之內容並非所應用物品之用途、功能或設計所呈現之外觀者，原則上應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟有時會有超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍的情形，說明如下：

- (1)圖面圖式修正後改以照片代之。補充申請時圖式係以墨線圖表現，修正圖面後改以照片代之，而新增原圖面申請時圖式未揭露之形狀或花紋時，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟補充修正後之照片可能新增無關新式樣設計之光澤、色彩、材質、陰

影等，雖然其未揭露於原圖面申請時之圖式，仍應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

- (2)圖式中各圖面視圖之間不一致－例如左側視圖與右側視圖倒置，或視圖本身上、下倒置，修正圖面圖式使其一致，若屬於能直接得知的內容，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (3)圖面式上有無關設計的線條、陰影、指示線、符號及文字等，或照片上有影響新式樣設計判斷的背景、陰影及反差等－補充→修正圖面式或照片刪除該瑕疵，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (4)圖式中各視圖比例尺不一致－修正圖面圖式使其一致，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (5)發明或新型申請案改請新式樣設計，或原圖面申請時圖式未依規定繪製六面視圖或立體體備具足夠之視圖（專施 53.I），而於修正後新增部分視圖，應視圖面式所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (6)補充新增輔助圖面－補充新增輔助圖面，應視圖面該視圖所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容，以判斷是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (7)刪除部分視圖－刪除部分視圖而為不影響申請專利之設計的實質內容，例如刪除全部揭露為不主張設計之虛線的後視圖，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- (78)補充→修正圖面圖式中視圖之名稱－例如圖面視圖之名稱「××OO圖」修正為「××OO參考圖」，或「××OO參考圖」修正為「××OO圖」，應視圖面式所揭露之內容是否能直接得知，以判斷其是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.5 補充→修正之效果

准予補充→修正之圖說說明書或圖式，視同申請時原圖說說明書或圖式所揭露之範圍，嗣後之實體審查應依補充→修正本為之。

1.6 審查注意事項

- (1)申請時以外文圖說說明書及圖式先行提出申請，並在指定期間內補正相同內容之中文本者，嗣後判斷補充→修正是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，應以該中文本為判斷之依據。
- (2)申請時以外文圖說先行提出申請，其在指定期間內所補正之中文本有部分缺頁或圖面有部分缺漏之情形，若該缺頁或缺漏部分已見於外文本所揭露的內容者，允許申請人補送完整之中文本圖說，並以外文本

提出之日為申請日；同樣的，若該缺頁或缺漏部分已見於據以主張優先權之先申請案所揭露的內容者，允許申請人補送完整之圖說，並以原申請日為申請日（專施 21）。惟若原補正之中文本自始即缺少應載明之新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明或圖面任一事項時，則非屬上述部分缺頁或缺漏之情事，若已超過原指定補正中文本之期間者，縱使該未載明之事項已見於外文本或主張優先權之先申請案，其後雖再補充齊備之中文本，仍不得以原補正之日為申請日，應以其後補正該應載明之事項之日為申請日。

(32)通知申請人補充、修正圖說說明書或圖式，應以審查意見通知理由應具體明確載明理由，若有其他不予專利之理由，得以核駁理由先行通知書應一併敘明，申請人屆期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查（專施 2961 准用 34）。

(43)補充、修正圖說說明書者，應檢附補充、修正部分劃線之圖說說明書修正頁及補充、修正後無劃線之全份圖說說明書；但僅補充、修正圖面式者，應檢附補充、修正後之全份圖面式（專施 3559）。

(5)原圖說所揭露之新式樣不適格或欠缺部分圖面而無法瞭解其實質內容，經審查認為補充、修正後之圖說內容會超出原圖說所揭露之範圍時，為避免不必要之程序，不須通知申請人補充、修正圖說，逕以圖說所揭露之新式樣不適格或欠缺部分圖面無法瞭解其內容並可據以實施為理由，發出核駁理由先行通知書。

(64)任何標註參考圖之圖面圖式僅供審查參考，不得主張其為界定申請專利之新式樣設計範圍的一部分，故任何製圖方法、線條、符號均可使用，無關新式樣設計之實質判斷。惟若欠缺該參考圖所揭露的內容，而判斷圖面圖式所揭露之申請專利之新式樣設計不明確或不充分時，應通知修正圖面該視圖圖名稱，刪除「參考」兩字，圖面圖式中有不合規定之線條、符號者，應一併修正。

(75)對於圖說說明書或圖式中語法、文字、符號或打字之明顯錯誤，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者從圖說之整體及上下文即可辨識正確意思者，審查人員得以電話或書面通知申請人修正；但該錯誤之修正可能改變申請專利之新式樣者，應以書面通知之文字或符號有明顯錯誤者，專利專責機關得依職權訂正，並通知申請人（專施 61 准用 35）。

1.7 案例

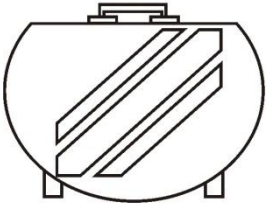
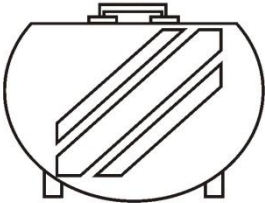
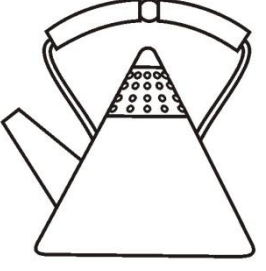
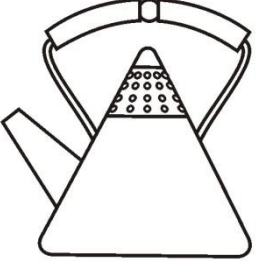
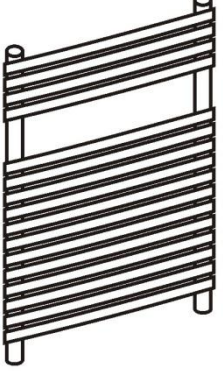
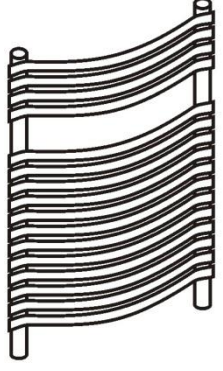


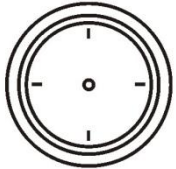
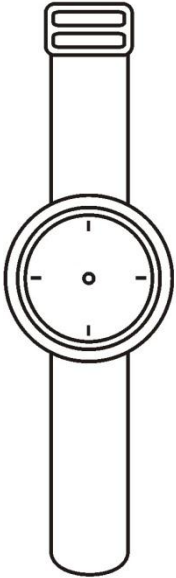
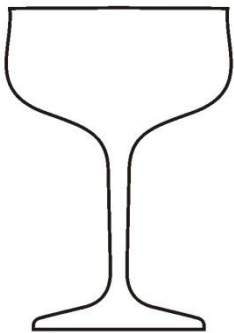
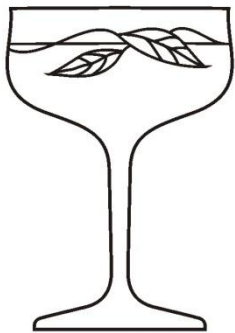
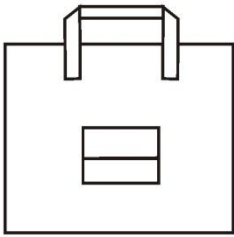
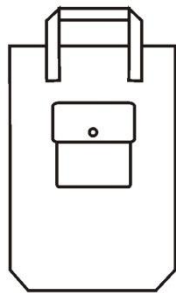
審查圖說說明書或圖式之補充、修正，應以其修正後所揭露之新式樣設計是否屬於申請時說明書或圖式能直接得知的內容，判斷其是否超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍。以下分別就新式樣設計所應用之物品及設計所呈現之外觀，說明補充、修正之准駁後是否超出之

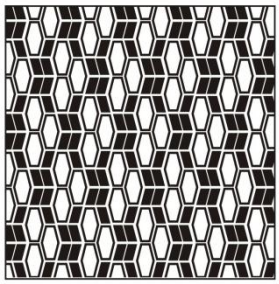
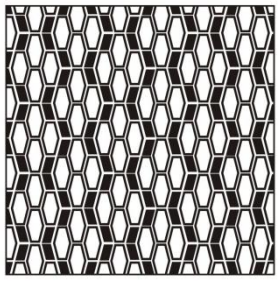
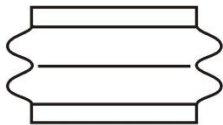
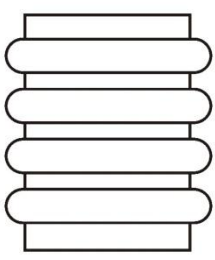
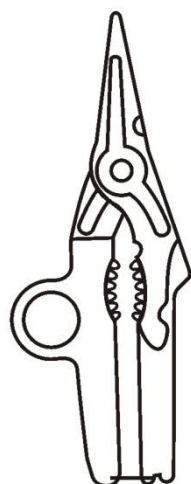
理由：

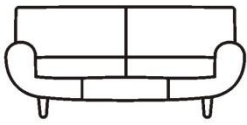
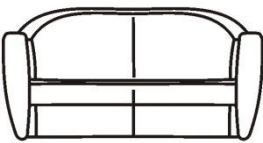
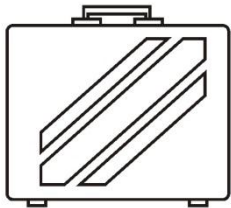
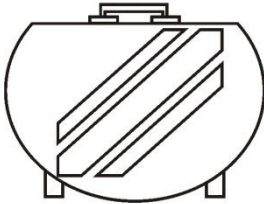
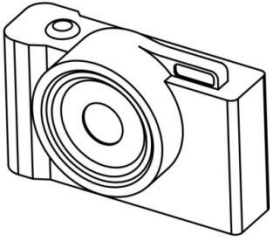
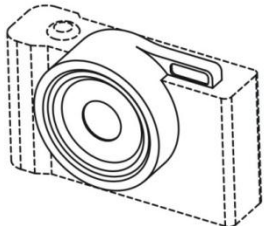
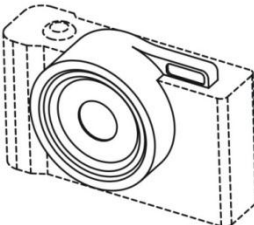
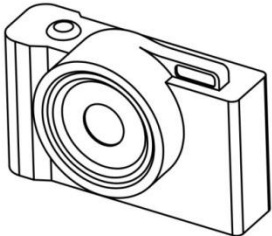
- (1)由原圖說申請時說明書或圖式之內容能直接得知的內容者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍，見案例 1、2 至 12、13、14 及 17。反之，不能直接得知的內容者，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍，見案例 13 至 23 12 及案例 15、16。惟應注意者，超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍與否的判斷無關專利範圍的擴大或縮小。
- (2)物品設計名稱之變更修正，係依其功能或用途是否變更而准駁其修正之變更是否屬於申請時說明書或圖式所能直接得知的內容，來判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。僅變更物品之功能，而未變更改用途者一般而言修正設計名稱，使其與圖式之內容一致者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍准予修正，見案例 1、2、11、12、15。但變更改用途者修正設計名稱，係由申請時說明書或圖式中無法直接得知其該設計物品的用途者，即為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍，不准修正，見案例 13、14。
- (3)圖面之補充、修正圖式之修正，應依其所揭露之設計修正後之外觀是否產生不同所產生的視覺效果而決定准駁是否屬該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能直接得知的內容，來判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。補充、修正圖式而未產生不同的所產生的視覺效果為能直接得知的內容者，應判斷為未超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍准予修正，見案例 1 至 11 2、13、14 及 17。但補充、修正圖式所產生不同的視覺效果者，應判斷為超出原圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍不准補充、修正，見案例 13 至 23 12 及案例 15、16。
- (4)不同的視覺效果，指原申請圖說申請時說明書或圖式未揭露之設計外觀，補充、修正圖說說明書或圖式後新增實質內容導入新事項者，例如增加元件、花紋、色彩或變更設計外觀而產生新不同的視覺效果者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，見案例 13 至 23 12 及案例 15、16。

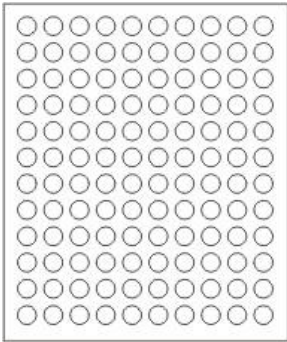
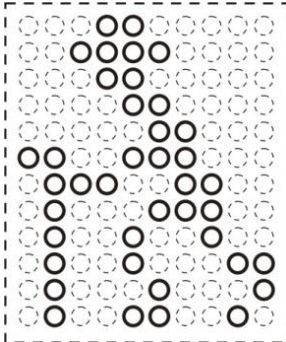
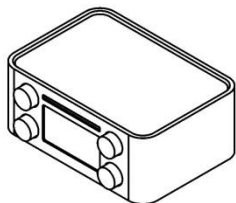
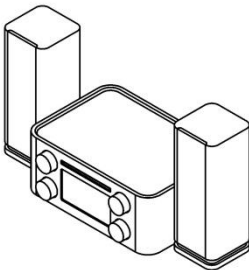
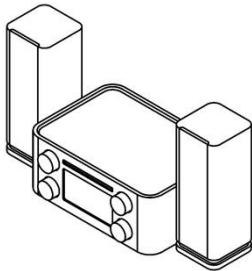
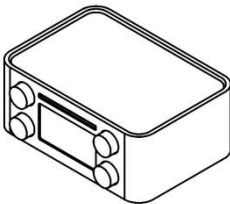
申請時之設計名稱及圖式	修正後之設計名稱及圖式	判斷是否超出之理由
1 化粧箱	手提箱	未超出之理由： 申請時之「化粧箱」設計，修正設計名稱為「手提箱」。因修正前、後之用途均為攜帶用品能屬能直接得知的內容，判

		斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
2 壺 	壺 	未超出之理由： 申請時之「壺」設計，修正後之圖式，係修飾壺底緣局部之彎弧特徵。因修正後未產生不同之視覺效果，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
3 電腦外殼 	電暖器外殼 	超出之理由： 申請時之「電腦外殼」設計，修正設計名稱改為不同用途之「電暖器外殼」，且修正圖式，係變更為橫隔條設計為彎弧曲線，而產生不同的視覺效果，判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
4 遙控器 	行動電話 	超出之理由： 申請時之「遙控器」設計，修正設計名稱改為不同用途之「行動電話」，且修正圖式，係變更為中段兩側彎弧之設計，並新增兩個橢圓形按鍵，而產生不同的視覺效果，判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
5 錶殼 	手錶 	超出之理由： 申請時之「錶殼」設計，新增錶帶元件，且設計

		名稱修正為與圖式一致之「手錶」。因修正後錶帶元件並未揭露於申請時說明書及圖式，為申請時無法直接得知的内容，判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
6 高腳杯 	高腳杯 	超出之理由： 申請時之「高腳杯」設計，新增表面花紋特徵。因修正後之表面花紋特徵並未揭露於申請時說明書或圖式，為申請時無法直接得知的内容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
7 手提袋 	手提袋 	超出之理由： 申請時之「手提袋」設計，變更了設計外觀。因修正後所產生不同的視覺效果為申請時無法直接得知的内容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
8 衣料	衣料	超出之理由： 申請時之「衣料」設計，變更花紋構成單元之數量及佈局。因修正後所產生不同的視覺效果為

 平面圖(代表圖)  單元圖	 平面圖(代表圖)  單元圖	申請時無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
9 管接頭 	管接頭 	超出之理由： 申請時之「管接頭」設計，變更凸出部之設計比例、數量及細部設計。因修正後所產生不同的視覺效果為申請時無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
10 剪刀 	剪刀 	超出之理由： 申請時之「剪刀」設計，變更剪刀握把指圈為圓形。因修正後所產生不同的視覺效果為申請時無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
11 沙發	沙發	超出之理由：

		申請時之「沙發」設計，修正後之設計外觀已完全變更。因修正後所產生不同的視覺效果為申請時無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
12 手提箱 	手提箱 	超出之理由： 申請時之「手提箱」設計，變更箱體設計外觀。因修正後所產生不同的視覺效果為申請時無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
13 照相機 	照相機之鏡頭 	未超出之理由： 申請時之「照相機」整體設計，將原揭露之部分實線改繪為虛線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機之鏡頭」之部分設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
14 照相機之鏡頭 	照相機 	未超出之理由： 申請時之「照相機之鏡頭」部分設計，將原揭露之部分虛線改繪為實線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機」之整體設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式

		所揭露之範圍。
15 發光板 	發光板之部分 	超出之理由： 申請時之「發光板」整體設計，修正後改為「發光板之部分」，雖僅係就申請時圖式中既有之部分實線改為虛線，惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知之內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
16 錄放影機 	一組音響 	超出之理由： 申請時之「錄放影機」設計，新增喇叭元件，且設計名稱修正為與圖式一致之「一組音響」。因修正後喇叭元件並未揭露於申請時說明書或圖式，為導入新事項，判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
17 一組音響 	錄放影機 	未超出之理由： 申請時之「一組音響」成組設計，刪除部分構成物品。因修正後之「錄放影機」之設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

2. 更正

2.1 前言

新式樣設計之申請一經核准公告後即與公眾利益有關，而經核准更

正之圖說說明書或圖式公告於專利公報後，溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正圖說說明書或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正圖說說明書或圖式僅得就誤記或誤譯之訂正，或不明瞭記載之事項釋明，向專利專責機關申請更正。

2.2 更正之時機

取得專利權後，專利權人依專利法第一百二十七條第一項規定，認其專利案有誤記或不明瞭之事項等任一情事，得主動更正請准專利之圖說；或依專利法第一百二十九條第一項準用第七十一條第一項第三款，專利專責機關於舉發審查或依職權撤銷新式樣專利權時，得依申請或依職權通知專利權人限期更正。專利權人得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：

- (1)設計申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；
- (2)設計專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正。

2.3 更正之項目事項

對於專利之圖說說明書或圖式，新式樣設計專利權人僅得就誤記或誤譯之訂正，或不明瞭記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正（專 139.I）。

所謂誤記，一般泛指該新式樣設計所屬技藝領域中具有通常知識者根據其申請前之通常知識，不必依賴外部文件即可直接從圖說說明書或圖式的整體內容及上下文，立即識別出有明顯錯誤的內容，不須多加思考就知道應予更正及如何更正、回復原意，而該原意必須是圖說說明書或圖式已記載，於解讀時亦不致影響原來實質內容者，即屬誤記事項。例如：文字明顯的遺漏或錯誤、前後記載的用語或名詞不一致、創作說明設計說明中所載的文字明顯與圖面圖式所揭露的內容不一致、圖式圖面之間明顯不一致的情形等。

所謂誤譯，係指申請人先提出外文本再於之後補正中文本時（專利法第 125 條第 3 項），而有中文語詞或語句翻譯錯誤之情事者，即屬誤譯事項（有關誤譯之訂正之詳細說明，見本章「3.誤譯之訂正」）。

所謂不明瞭之事項記載，指核准專利之圖說說明書或圖式所揭露之內容仍不明確，但該新式樣設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據原圖說申請時說明書或圖式中圖面各圖及文字所揭露之內容，能明顯瞭解其實質內容，但若經專利權人更正或釋明該部分，即能更清楚瞭解原來之設計而不生誤解者。

2.4 實質擴大或變更圖式

實質擴大或變更公告時之圖式的判斷係以公告時之圖式所揭露申請

專利之設計的內容範圍為判斷基準。實質擴大或變更公告時之圖式包括兩種情況，即更正圖式，而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍；以及圖式未作任何更正，僅更正設計說明書之記載，而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍。

(1) 更正圖式而導致實質擴大或變更圖式。例如，就圖式之「使用狀態圖」，主張其為誤記而更正為「參考圖」，由於「參考圖」之作用僅作為申請設計之專利的參考而不得用於解釋設計專利權範圍，因此將原屬設計利權範圍中之「使用狀態圖」更正為「參考圖」，為實質擴大圖式。反之，就圖式之「參考圖」，主張其為誤記而更正為「使用狀態圖」，雖為限縮其設計專利權範圍，惟其將原非屬設計利權範圍中之「參考圖」更正為「使用狀態圖」，仍屬實質變更圖式。

(4)(2) 更正說明書而導致實質擴大或變更圖式。例如，將申請時設計名稱所載之「汽車」更正為「玩具車」，雖該圖式未作任何更正，但已實質變更設計所應用之物品，仍屬實質變更圖式。

32.45 更正之效果

准予更正之圖說說明書或圖式公告於專利公報後，溯自申請日生效。

32.56 審查注意事項

(1) 對於專利案之更正，專利專責機關通常不再檢索先前技術，因此專利權人申請更正圖說之原因不明時，例如僅提出圖說說明書或圖式之更正本但未說明更正之理由及依據法條及理由，而經通知後仍未申復時，不受理更正，不准更正之處分書應敘明不准更正的理由。

(2) 專利權範圍以公告之中文本所載之申請專利之新式樣範圍為準，故專利權人申請更正外文圖說者，應不受理更正專利專責機關審查更正之標的為中文本，專利權人僅更正外文本，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。

(3) 專利權人所提出之更正內容，部分可接受部分不可接受時有部分不准更正者，專利專責機關應敘明理由，通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依現有資料逕予審查應全部不准更正。

(4) 更正圖說說明書或圖式者，應檢附更正部分劃線之圖說更正頁及更正後無劃線之全份圖說說明書或圖式。但僅更正圖面者，應檢附更正後之全份圖面（專施 4981.I）。

(5) 更正案審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於處分書中併同說明。

3. 誤譯之訂正

3.1 前言

專利申請人向專利專責機關申請設計專利所提出之說明書或圖式，如未於申請時提出中文本，而以外文本先行提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，得以其外文本提出之日為申請日（專 125.III）。

申請案既得以外文本提出之日為申請日，其揭露設計內容之最大範圍即應由該外文本所確定，後續補正之中文本，其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋，不得超出該外文本所揭露之範圍。對於該補正之中文本，申請人嗣後如發現有翻譯錯誤時，應給予誤譯訂正之機會，惟不得超出該外文本所揭露之範圍（專 142 準用 44.III）。

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。因翻譯錯誤而准予訂正者，該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本（有修正者為修正本，經公告者為公告本）對應記載之事項，該訂正本將作為後續一般修正及更正之比對基礎。

3.3 誤譯訂正之時機

誤譯訂正之時機，得於補正中文本日起至初審或再審審定書送達前之期間內，單獨或與修正同時提出申請；亦得於取得專利權後，單獨或與更正同時提出申請。

3.3 誤譯訂正之審查

3.3.1 形式要件

申請誤譯之訂正，應備具訂正申請書，並檢附訂正本(頁)及說明訂正理由。訂正說明書者，訂正申請書應載明訂正之頁數、行數、訂正理由及對應外文本之頁數與行數。訂正圖式者，訂正申請書應載明訂正之圖式名稱、訂正理由及對應外文本之圖式名稱。至於訂正部分劃線之說明書訂正頁，其劃線之比對基礎為訂正申請前之中文本，如已准予修正先前曾修正者，須再另檢附以准予修正之該修正本(頁)為比對基礎之劃線本(頁)。

審查誤譯訂正之申請，若發現訂正申請書之撰寫有不合程式，或檢送之文件有錯誤、不足者，得通知申請人限期補正，逾限未補正者，依訂正申請前之中文本續行審查，並於審定時敘明其理由，惟若申請書與相關文件已載明實質訂正事項者，得受理該訂正申請而續行審查。

3.3.2 實體要件

誤譯訂正之實體審查，須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。若係於取得專利權後所申請誤譯之訂正，則尚須判斷該訂正之結果是否實質擴大或變更公告時之圖式。

3.3.2.1 誤譯之判斷

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句，至於中文本遺漏外文本某些段落，而非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤者，並無誤譯訂正之適用。惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分，則得以修正方式將其內容修正至中文本中。

誤譯訂正之申請，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。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利核駁理由時，應予核駁審定。

3.3.2.1 誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷

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，或該設計所屬技藝領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接得知者。例如：中文本之設計名稱記載為「機車」，在外文本中設計名稱記載為「cycle」，經誤譯訂正後改為與申請專利之設計一致之「自行車」；中文本之設計說明記載該燈罩之表面特徵為「不透明」，在外文本中記載為「semiopaque」，經誤譯訂正後改為「半透明」；或中文本圖式中圖式名稱記載為「前視圖」，在外文本中記載為「top view」，經誤譯訂正後改為「俯視圖」，應判斷為未超出外文本所揭露之範圍。

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，得以超出外文本所揭露之範圍為理由不准訂正（專 142.I 準用 44.III），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。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正，若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由，則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無

法克服不准訂正或不准專利核駁理由時，應予核駁審定。

3.4 審查注意事項

- (1)審查誤譯之訂正時，若尚有修正未完成審查，應先審查誤譯之訂正，再依該訂正本(頁)之審查結果續行審查修正，若經審查不准訂正時，係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通知申請人申復或修正。若經審查准予訂正，則依該訂正本作為一般修正之比對基礎。
- (2)中文本之用語或段落有語意不明或不合理時，若由其前後記載內容或依該技藝領域之通常知識即可判斷其正確內容為何時，審查時無須比對外文本，通知申請人提出一般修正即可。若由中文本無法判斷其正確內容為何時，亦無須比對外文本，而以該申請案違反專利法第126條規定之揭露要件為由，通知申請人申復。
- (3)審查時，原則上不主動比對中文本與外文本之內容，如須比對時，因外文種類之不同，審查上認有必要時，得通知申請人限期提出中文本與外文本之比對說明。申請人提出誤譯訂正之申請時，亦應提出比對說明。

第七章 分割及改請

1. 分割.....	1
1.1 前言	1
1.2 分割要件.....	22
1.2.1 形式要件	22
1.2.1.1 得申請分割之人.....	22
1.2.1.2 申請之期間.....	22
1.2.2 實體要件	33
1.3 分割申請之效果	33
1.4 審查注意事項	44
2. 改請.....	44
2.1 前言	44
2.2 改請要件.....	55
2.2.1 形式要件	55
2.2.1.1 得申請改請之人.....	55
2.2.1.2 申請之期間.....	55
2.2.1.3 反複改請之判斷.....	55
2.2.1.4 其他	66
2.2.2 實體要件	66
2.3 改請申請之效果	66
2.4 審查注意事項	66

第七章 特殊申請分割及改請

申請專利之新式樣設計實質上為二個以上之新式樣設計時，得為分割之申請，規定於專利法第一百二十九條第一項準用第三十三條（專 130 及 142 第 1 項準用第 34 條第 3、4 項）。

專利申請後，申請之專利種類不適當，得改請為其他種類之專利，規定於同法第一百十四條，申請發明或新型專利後改請為新式樣設計專利（專 132 條）；同種專利之改請申請，規定於同法第一百十五 131 條，申請獨立新式樣設計專利後改請為聯合新式樣衍生設計專利，或申請聯合新式樣衍生設計專利後改請為獨立新式樣設計專利（專 131 條）。

同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，得申請聯合新式樣專利，規定於同法第一百零九條第三項。

本章分別就分割申請、及改請申請及聯合新式樣三種特殊申請之相關基準予以說明。

1. 分割申請

1.1 前言

申請新式樣設計專利，應就每一新式樣設計提出申請，此即一設計一申請（專 119 129.I）；另對於二個以上之物品，如屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，其二個以上物品所構成之整體亦得視為一設計，而於一設計申請案中提出申請（本章以下稱「成組設計」）（專 131 129.II）。對於實質上為二個以上之新式樣設計（包括不符合一式樣設計一申請或不符合成組設計之定義）者，得為分割之申請（專 129 130.I 準用 33）。此外，對於圖說說明書或圖式中有揭露但並非申請專利之新式樣設計，申請人亦得主動申請分割。

一申請案中有二個以上相同或近似之新式樣設計，若為相同新式樣設計，僅能申請其中一新式樣設計，其餘新式樣設計應刪除；若為近似之新式樣設計，應擇一申請新式樣設計專利，其餘新式樣設計應分割並改請為聯合新式樣衍生設計專利。

准予分割後之申請案（以下稱分割案），仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割申請案應僅限定在不得超出原圖說申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍內始得為之。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

1.2.1.1 得申請分割之人

分割後另取得新案號之子案（本節以下簡稱分割案）及分割後申請應由原申請案之申請人，均應與提出，若由受讓人提出分割前之原申請案，應一併辦理讓與登記，檢附由原申請人相同；若不相同時，則應附有合法簽署之申請權讓與之證明文件。原申請案之專利申請權為共有者，申請分割時應共同連署。但約定有代表者，從其約定。

分割案之創作設計人應為原申請案之創作設計人或部分創作設計人。

1.2.1.2 申請之期間

(1) 分割申請，應於原申請案再審查審定前為之（專 129.I 準用 33.I 130.II）。

(2) 原則上，分割申請，必須應於原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，若原申請案已撤回、放拋棄、不受理或准予專利之審定書已送達，則不得申請分割。因此，若申請案初審不予專利之核駁審定書已送達者後，申請人須先申請提起再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出分割之申請。申請案一旦分割後，即使原申請案嗣後撤回、放棄、不受理或撤銷，仍不影響分割案之效力申請分割，惟於再審查審查審定後，即不得再申請分割。

(3) 此外，經專利專責機關通知原申請案不符合一式樣設計一申請者，應在指定期限內為申請分割之申請。

1.2.1.3 其他

(1) 申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，申請書應載明原申請案號及申請日，並應檢附圖說一式二份，原申請案與修正後之圖說各一份，原申請案之申請權證明書影本。若有其他分割案者，應另檢附其他分割案圖說一份。主張優先權、新穎性優惠期者，應另檢附所必要的證明文件（專施 34.I）。

(2) 原申請案為獨立案者，分割案得為附麗於原申請案之聯合案或另一獨立案。



1.2.2 實體要件

(1)申請專利之新式樣設計有下列不符一設計一申請情事者，專利專責機關應依申請人得申請或依職權通知申請人為分割之申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：

a.申請專利之新式樣設計實質上為二個以上之新式樣設計，不符合一式樣設計一申請時；

b.以二個以上之物品申請成組設計，該構成物品不屬於同一類別，或習慣上非屬成組物品販賣或使用時；

b.補充、修正圖說，雖然未超出原圖說所揭露之範圍，但申請專利之新式樣不符合一式樣一申請時，例如主張施予新式樣之物品及其構成元件皆為申請專利之新式樣。

(2)申請專利之新式樣設計實質上為二個以上之新式樣設計，並非僅指申請專利之新式樣設計，若分割前原申請案之圖說說明書或圖式所記載之內容實質上得為二個以上新式樣設計時，申請人得將其中一個或多個新式樣設計分割，而為另一件或多件申請案。

(3)實質上屬兩個以上之新式樣者，得為申請人為分割之申請後，如修正原申請案之說明書或圖式，應以修正案之程序續辦行審查。

(4)分割案經審查後認有不合分割申請之實體要件時，該分割案處分不准分割。申請人得將自原申請案刪除之內容，經由補充、修正，恢復原申請案為分割前之狀態。

(5)由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之原申請案及分割案圖說說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原圖說說明書或圖式所揭露之範圍，是否超出之判斷原則參見本篇第六章「1.修正」；若超出該原申請案圖說申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，以違反分割後之申請案不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍之規定(專利法第 142 條準用第 34 條第 4 項)，應通知申請人申復→另案申請或補充、修正原申請案或分割案之圖說。屆期末申復→另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，分割案處分不准分割；原申請案以違反專利法第一百二十二條第三項之規定為理由，審定應不准專利應作成核駁審定。

1.3 分割申請之效果

(1)分割案得以原申請案之申請日為其申請日。

(2)原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。

(3)原申請案主張新穎性優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事者，分割案仍得主張新穎性優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事。

1.4 審查注意事項

- (1)申請人依專利法第一百二十九條準用第三十三條第一項之規定為分割之申請時，應依專利法施行細則第三十四條第一項規定，檢附相關之圖說等必要文件，不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。
- (2)主張原申請案所主張之優先權，或主張喪失新穎性或創作性之例外的情事者，應於各分割案之申請書聲明之（專施 34.II 58.II），並檢附優先權證明文件全份影本。
- (3)申請分割申請時，不得變更原申請案之專利種類（專施 58.III）。即原申請案為設計案者，分割案不得為發明案或新型案，但得為原申請案之衍生案或另一設計案。
- (4)參考圖所揭露之內容包括申請專利之新式樣設計以外之新式樣物品時，無須通知申請人分割。
- (5)准予分割之原申請案及分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查；且均應就已完成之程序續行審查。
- (6)分割案再經分割之分割案符合分割申請之形式要件及實體要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。
- (7)分割案經審查後認有不合分割申請之形式要件或實體要件時，該分割案應不受理。
- (4)申請案分割後，即使原申請案嗣後撤回、拋棄、不受理、審定或撤銷，仍不影響分割案之效力。
- (5)申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，申請書應載明原申請案號及申請日，並應檢附說明書及圖式一式三份。主張優先權、或主張喪失新穎性或創作性之例外的情事者，應於申請書聲明並檢附證明文件。

2. 改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及新式樣設計三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，新式樣設計係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之新式樣設計標的，例如申請內部結構之新式樣設計專利，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案（本節以下簡稱原申請案）改為「他種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日（專 114132），就專利申請人而言，相當方便而有利。

除前述「他種」專利間之改請外，「同種」專利申請間之改請，例如聯合新式樣衍生設計不合同一申請人及近似於原新式樣設計的要件時，申請人得將聯合新式樣衍生設計改請為獨立新式樣設計，或獨立新式樣設計近似於同一申請人之原新式樣另一設計時，申請人得將獨立新式樣該設計改請為聯合新式樣衍生設計，而以原申請案之申請日為改請案之申請日（專 H5133）。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原申請案申請時圖說說明書或圖式所揭露之範圍內始得為之。

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

2.2.1.1 得申請改請之人

申請改請之人應為原申請案與之申請人；原申請案申請人應相同；若不相同之專利申請權為共有者，申請改請時，則應附有合法共同連署。但約定有代表者，從其約定。若由受讓人提出改請申請，應一併辦理讓與登記，檢附由原申請人簽署之申請權讓與之證明文件。

2.2.1.2 申請之期間

改請申請之期間為原申請案准予專利之審定書、處分書送達之前，或原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日二個月內，或原申請案不予專利之處分書送達之日起三十日內，始得為之。逾前述期間者，不得改請。所指之前述審定書包括發明或設計之初審及再審查審定書，前述處分書為新型專利處分。

2.2.1.3 反複改請之判斷

原申請案一旦經改請，若該原申請案業經實體審查發出審查意見通知者，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」、或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

獨立新式樣設計改請為聯合新式樣衍生設計，不得再改請為獨立新式樣設計。聯合新式樣衍生設計改請為獨立新式樣設計，不得再改請為原先所附麗之獨立新式樣設計的聯合新式樣衍生設計，惟聯合新式樣衍生設計經改請為獨立新式樣設計，再改請為原先所附麗之獨立新式樣設計以外之獨立新式樣設計的聯合新式樣衍生設計者，並無重複審查之情

事，得受理其改請。

2.2.1.4 其他

審查聯合新式樣衍生設計時，若其所附麗之獨立新式樣與之近似之原設計被撤銷或經審查不予專利確定，申請人應將該聯合新式樣衍生設計改請為另一獨立新式樣設計，否則該聯合新式樣無所附麗，若申請人未改請，應通知申請人為之，屆期未改請者，逕以無所附麗則以不符衍生設計之定義為理由(專第 127 條第 1 項)，為不准專利之予以核駁審定。

2.2.2 實體要件

- (1)准予受理改請之改請案，仍應依一般申請案之專利要件審查。
- (2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案圖說說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式或圖說所揭露之範圍，是否超出之判斷原則參見本篇第六章「1.修正」，若改請案圖說之說明書或圖式超出該原申請案申請時說明書或圖式或圖說所揭露之範圍者，應以審查意見通知通知申請人申復，另案申請或補充、修正改請案之圖說。屆期未申復、另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，改請案以違反專利法第一百二十二條第三項之規定為理由，審定應不准專利。

2.3 改請申請之效果

- (1)改請案以原申請案之申請日為其申請日。
- (2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張該優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為基準日。
- (3)原申請案主張新穎性優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事者，改請案仍得主張新穎性優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事。

2.4 審查注意事項

- (1)申請改請時，除申請書及圖說、說明書及圖式外，得援用原申請案文件，改請案之圖面圖式若不同於原申請案時，應補送相關圖面圖式。
- (2)改請案主張原申請案所主張之優先權者，不須再提出檢附優先權證明文件，惟仍須聲明。
- (3)改請案主張原申請案所主張之新穎性優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事者，不須再提出優惠期喪失新穎性或創作性之例外的情事證明文件，惟仍須聲明。

3. 聯合新式樣

