



專利商標業務小提醒

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊



掃我!!



報告單位：專利組、商標權組

108年7月



專利業務小提醒

專利修正申請 注意事項

- 電子申請
- 修正後無劃線替換本
- 修正申請專利範圍

專利舉發申請實務注意事項

- 舉發聲明事項
- 舉發理由之進步性爭點

專利舉發案件聽證作業方案說明

1. 欲提出專利修正，選擇正確的「專利修正申請書」表單

全部
 基本資料表
 專利後續來文
 專利新申請案
 專利中文本
 共同規則
 整包下載

共 78 筆資料，第 1/8 頁，每頁顯示 10 筆

序號	資料大類	標題	內容描述	更新日期
1.	整包下載	全部電子申請表單	空白表格 範例 填表須知	104年9月23日
2.	基本資料表	基本資料表	空白表格 範例 填表須知	107年6月19日
3.	專利後續來文	申領專利證書及申請延緩公告申請書	空白表格 範例 填表須知	107年11月26日
4.	專利後續來文	專利申請案變更事項申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
5.	專利後續來文	專利申請權繼承登記申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
6.	專利後續來文	專利申請權讓與登記申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
7.	專利後續來文	專利再審查申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
8.	專利後續來文	專利更正申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
9.	專利後續來文	專利修正申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日
10.	專利後續來文	專利補正文件申請書	空白表格 範例 填表須知	107年6月15日

共 78 筆資料，第 1/8 頁，每頁顯示 10 筆

1 2 3 4 5 6 7 8

※小叮嚀

選擇使用正確申請書表，並將附送書件依序放置於正確的分類項目下，可讓專利案件資料處理及對外資料呈現，更為完整與正確。

2. 相關附件依【附送書件】分類項目歸類

【附送書件】

- 【基本資料表】
- 【修正後之發明摘要】
- 【修正後之發明說明書】
- 【修正後之序列表】
- 【修正後之發明申請專利範圍】
- 【修正後之發明圖式】
- 【修正部分劃線之發明摘要】
- 【修正部分劃線之發明說明書】
- 【修正部分劃線之序列表】
- 【修正部分劃線之發明申請專利範圍】
- 【修正後之新型摘要】
- 【修正後之新型說明書】
- 【修正後之新型申請專利範圍】
- 【修正後之新型圖式】
- 【修正部分劃線之新型摘要】
- 【修正部分劃線之新型說明書】
- 【修正部分劃線之新型申請專利範圍】
- 【修正後之設計說明書】
- 【修正後之設計圖式】
- 【修正部分劃線之設計說明書】
- 【委任書】
- 【申復書】
- 【再審查理由書】
- 【其他】

未正確使用申請書表的結果

- 申請人以電子方式提出申復或修正，但誤用補正文件申請書，且案由填入30700代碼（「其他」案由）



- 系統過濾檢核後，將申請書歸類為「其他」



- 民眾於專利審查資訊公開查詢系統無法瀏覽案件申請書及其相關附件內容



需審查人員以人工方式補公開，浪費審查資源

- 使用正確申請書表，可讓專利電子書件有正確對應的附送書件分類項目，使資料完整而正確對外呈現減少審查資源浪費。

未正確依「附件書類」歸類

- 申請人以專利修正申請書提出修正，相關專利電子書件未依申請書表「附送書件」分類項目正確歸類



- 專利審查資訊公開查詢系統無法正確完整顯示應對外公開之相關附件

申請人遞交紙本專利修正申請
本局將文件資料掃描成電子檔
其所附無劃線替換本

以利審查過程
審查委員確認
申請人所修正
的範圍

**請檢視替換頁
內文/頁碼是否連續**

**請確實依修正內容
提交修正後替換本**

修正請求項項數及金額規定：

1. 專利法施行細則第三十六條第二項
2. 專利規費收費辦法第二條第二項

提出修正申請，須確實填寫新增請求項數與超項費用

範例1-修正項數有變動

【本次修正申請專利範圍-應繳規費不變者】

【本次修正申請專利範圍-應繳規費有變動者】是

【原請求項項數】	13
【新增請求項項數】	1
【刪除請求項項數】	0
【修正後之請求項總項數】	14
【本次應加收規費】	800

必須填寫

【繳費資訊】

【繳費金額】	800
【收據抬頭】	王小明、呂小文、美商○○公司

範例2-修正項數無變動

【本次修正申請專利範圍-應繳規費不變者】是

【本次修正申請專利範圍-應繳規費有變動者】

【原請求項項數】	
【新增請求項項數】	
【刪除請求項項數】	
【修正後之請求項總項數】	
【本次應加收規費】	
【本次應退還規費】	

無須填寫

【繳費資訊】

【繳費金額】	
【收據抬頭】	

背景說明

發明專利申請案於本局發出審查意見通知函(初審/再審)後，經申請人來文修正申請專利範圍時，依據專利規費收費辦法第2條第2項規定必須再計算是否須要加收規費費用，本局發現申請人有發生未重新計算或因形式認定與實質認定混合判斷導致計算錯誤之情形。

認定原則

原則上以是否有新增的請求項數之形式來認定，惟以下兩種情況，即便未增加項數，仍為新增請求項：

- 1、修正之請求項其劃線本完全刪除請求項之項號、文字和標點符號後，再以底線重新標示項號、修正後的文字和標點符號。
- 2、修正之請求項其劃線本僅保留原請求項之項號，惟完全刪除請求項之文字和標點符號，另以底線重新標示修正後的文字和標點符號。

屬 新 增 請 求 項

例1、獨立項全部刪除後另全部新增，屬新增請求項

~~1. 一種X裝置，包含A元件、B元件以及C元件。~~

1. 一種X'裝置，包含A'元件、B'元件以及C'元件。

例2、獨立項僅保留項號，其餘以底線新增，屬新增請求項

~~1. 一種X裝置，包含A元件、B元件以及C元件。~~

一種X'裝置，包含A'元件、B'元件以及C'元件。

例3、附屬項僅保留項號，其餘以底線新增，屬新增請求項

~~2. 如申請專利範圍第1項之X裝置，另有D元件以及E元件。~~

如申請專利範圍第1項之X'裝置，另有D'元件以及E'元件。

非屬新增請求項

例1、獨立項僅改變項號，非屬新增請求項

~~6.~~1.一種X裝置，包含A元件、B元件以及C元件。

例2、獨立項未全部刪除，僅部分修改，非屬新增請求項

~~1. 一種X裝置，包含A元件、B元件以及C元件。~~

X'裝置，包含A'元件、B'元件以及C'元件。

例3、獨立項未全部刪除，僅部分修改，非屬新增請求項

1. 一種X裝置，包含~~A元件~~ A'元件、B元件以及C元件。

例4、附屬項未全部刪除，僅部分修改，非屬新增請求項

2. 如申請專利範圍第1項之X裝置，另有D元件以及~~E元件~~。
E'元件。

例5、附屬項未全部刪除，僅部分修改，非屬新增請求項

2. 如申請專利範圍第1項之X裝置，~~另有D元件以及E元件。~~
另有F元件。



審查意見通知函送達後，申請人來文申請修正申請專利範圍，須確實填寫新增請求項數與超項費用

以10項為基準，修正後總數未超出10項者，無須加繳規費

加繳規費以每項新台幣800元計算

OA後刪除者，因該請求項已審查，故仍需列入計算

舉發聲明事項

注意

舉發之事由不得同時主張『專利權主體之爭執』與『專利權客體之爭執』

規定

專利審查基準第五篇
舉發審查第一章之
4.3.1舉發事由之審查

理由

- 主體之爭執不得分項爭執
例如：專利權人為非專利申請權人，
- 客體之爭執則可分項為之
例如：專利權不符合進步性等專利要件
- 為避免邏輯上之矛盾，兩者不得同時主張。

舉發理由之進步性爭點常見瑕疵 1/2

證據組合敘述不明確

- 「證據2~5及其組合」可證明請求項1不具進步性

前後主張之證據組合不一致

- 爭點表所列之證據組合，與具體理由之證據組合不一致

證據組合未具備實質理由

- 未對不同進步性證據組合之每一爭點提出具體的實質理由

舉發理由之進步性爭點常見瑕疵 2/2

證據比對含糊籠統

- 未具體說明各證據之揭露內容如何對應於請求項之各技術特徵

外文證據未提出中文翻譯本或節譯本

未論述複數證據的結合動機

舉發理由事項

注意

舉發理由應敘明舉發所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據之關係

法規

專利法施行細則第72條第2項

建議

- 舉發人可於送件前再次核對爭點
- 專利權人請就各爭點逐一答辯

1.放寬申請規定

兩造當事人中任一造申請即可，無須兩造當事人同意，始得為之限制

2.申請審查人員迴避

當事人若認審查人員有應迴避事由，應於收到聽證通知10日內附具理由提出申請

3.其他申請之處理

當事人若提出改期、不公開、迴避或中止聽證時
本局之後續處理

4.當事人遲到之處理

當事人聽證當日遲到，需說明理由並經主持人裁量後，始得出席聽證之規定

5.得補提之文件

當事人於聽證通知後得提出之文件，應為聽證陳述書或現有資料之補充



商標審查業務小提醒

核駁案例：



英國國旗

- ✓商標圖樣上藍底紅線條所組成之圖形設計與英國國旗極相彷彿

核駁案例：



美國國旗

- ✓商標圖樣上紅白相間條紋及藍底綴有星星所構成的旗幟圖形與美國國旗極相彷彿

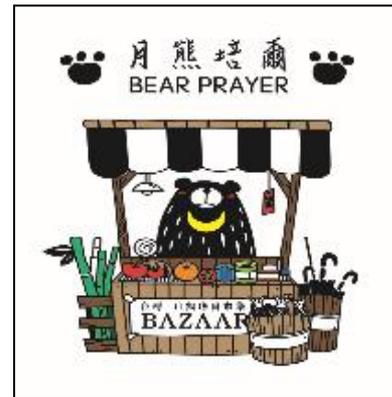
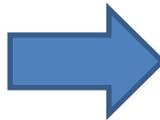
核駁案例：



韓國國旗

- ✓ 近似韓國國旗
- ✓ 未得肖像權人同意
- ✓ 未就韓文(好吃)聲明不專用

核准案例：



- 手機配件零售批發
- 刪除中華民國國旗

核駁案例：

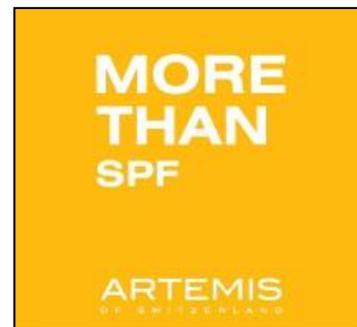
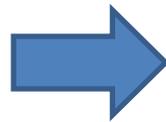


瑞士國旗

GaitUp 

- ✓ 商標圖樣上之紅底白十字圖，與瑞士國旗構成高度近似

核准案例：



- 第3類非人體用肥皂
- 刪除瑞士國旗
 - 聲明「MORE THAN SPF」不專用

- 一 圖樣上含有國旗，如經過該國政府同意作為商標之一部分申請註冊，得加註「商品來自該國或在該國製造」後，核准註冊



- ✓ 瑞士聯邦智財局同意國外申請註冊授權書
- ✓ 瑞士註冊第699912號
- ✓ 指定商品：加熱裝置；電壓力平底鍋；電壓力鍋；電煎鍋；電炒鍋（以上商品均為瑞士製造）
- 核准註冊第1940604號

- 基於法令規定或行銷需要，對於商品所為的附加說明，不屬商標圖樣內容，通知刪除。例如：
 - 製造、代理或經銷者的電話、傳真、地址、商品訂購資訊、成分標示、重量（淨重）、製造日期、營養成分表
 - ®與TM標誌為不屬商標圖樣的純粹資訊性事項



原商標圖樣

USE FOR TOP COATING

優耐漆

透明 耐候型 面漆

消防法表示 第四類第二石類 危險等級Ⅲ 火氣嚴禁
 キツレン (5.0%) 安術法・PRTR法第一種
 サクサンプチル (5.15%) 安術法
 エチルベンゼン (5.0%) 安術法・PRTR法第一種
 有機溶剤 第二種

TYPE:主劑
Net:10kg

RESIN SOLUTION

HARMFUL	WARNINGS	FLAMMABLE
	<ul style="list-style-type: none"> Inhalation or skin contact may cause sensitization and/or irritation to eyes, skin, nose, and respiratory system. Inhalation or contact with skin may cause allergic reactions/sensitization etc.) When reacted with water, carbon dioxide gas is produced releasing heat. Scaling drums or containers can cause explosions. Flammable 	
	<p><HANDLING PRECAUTIONS></p> <ul style="list-style-type: none"> Sensitized/susceptible persons (or persons with allergic reactions) should not be involved with handling chemicals. No open fire or apparatus (or radiator) that releases high-temperatures should be used in the area where the chemical is stored or processed. All worker working areas should be equipped with ventilators to remove gases. Wear protective eye glasses (goggles), protective gloves and gas mask when handling the chemicals. The container should be disposed of in compliance with all local government regulations after completely using the contents of the container. 	
	<p><FIRST AID></p> <ul style="list-style-type: none"> In case of contact with eyes, flush for at least 15 minutes with copious amounts of tap water and call a physician. Move persons exposed to the chemical promptly away from the contaminated area to fresh air. If the person suffers from respiratory difficulty, give medical oxygen and call a physician. If should skin be contaminated by the chemical, wash the contaminated area thoroughly with soap and water. If inhaled, immediately rinse your mouth with water and seek medical attention. In case of fire, use a powder, carbon dioxide gas or foam-type extinguisher. If fire spreads widely, shout/any copious amounts of water directly on the fire. If leaking occurs either place it in a container or absorb with oil, or sand and dispose after neutralizing with a neutralizer. Do not close up the container. 	
<p><For further details, please refer to the Material Safety Data Sheet(MSDS)></p> <p> 鉋能化工實業有限公司 ENON CHEMICAL CO., LTD. TEL.(02)2749-3839</p>		

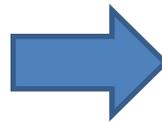
刪除後商標圖樣

優耐漆

第2類塗料

- 刪除商標圖樣之資訊性事項

原商標圖樣



刪除後商標圖樣



- 夏密啤酒 TAIWAN BEER 及圖
第32類啤酒
- 刪除商標圖樣上之資訊性事項

一 商標圖樣上落款署名屬資訊性事項

原商標圖樣



刪除後商標圖樣



實際使用
網頁資料



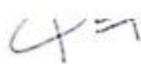
于右任先生
1879~1964



申請人：李○芳
第43類飲食店、茶藝店、
提供餐飲服務

依商標法第30條第1項第
13款但書規定，經李峰同
意申請註冊

____李峯____先生 同意老豆府註冊商標時，於
商標左方連同李峰印章一同註冊。

同意人： 簽章




第29、30、35、41、43類商品/服務

- 不就「不藥而癒樂」、「無病一身輕」、「村裡無雜事」、「百歲快樂行」文字主張商標權？
- ✓實際使用沒有該等文字，可能商標會被廢止
- ✓建議刪除該等不具識別性文字



感謝，並請指教

WE NEED YOU MS.

創作理念

CREATE
A
PRINCIPLE

創作理念

CREATE
A
PRINCIPLE

專利
PATENT

發光並非他專屬，妳也可以發光。

TIPOth
Intellectual Property Office Anniversary