



101年度智慧財產權業務座談會

新專利法相關法制修正重點

報告單位：專利一組、專利三組、法務室
101年6月





簡報大綱

專利法施行細則修正重點

專利以外文本申請實施辦法訂定重點

程序審查基準修正方向

發明審查基準修正方向

設計審查基準修正方向

舉發審查基準修正方向



專利法施行細則修正重點

修正申請書、說明書

修正說明書、圖式缺漏規定

增修分割、修正、更正等相關程序性規定

增訂申請書表過渡適用



應於申請時敘明之事項(§16)

應於申請時敘明

優惠期

國際優先權

國內優先權

得敘明

生物材料
寄存

如聲明
得通知補正寄存文件



密不可分 (§16)

有多次公開之事實者均應於申請時敘明

- 但各次事實有密不可分之關係者，得僅敘明最早發生之事實

各次有密不可分關係
之事實

得於申請書之聲明事項
逐一敘明

得於審查時，經通知後
補敘明其他各次之事實

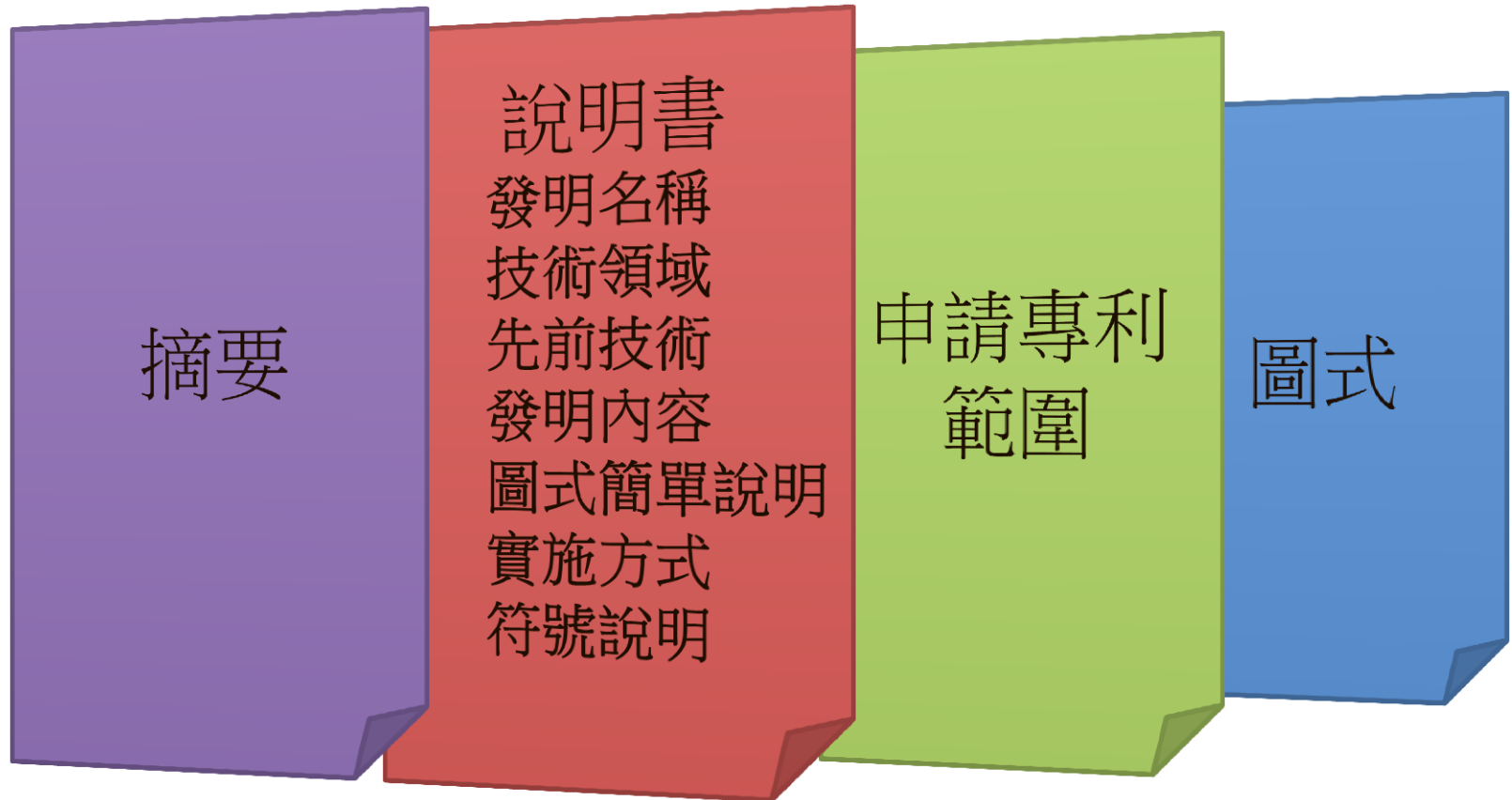
不具密不可分之關係
者

應於申請時
逐一敘明其事實，

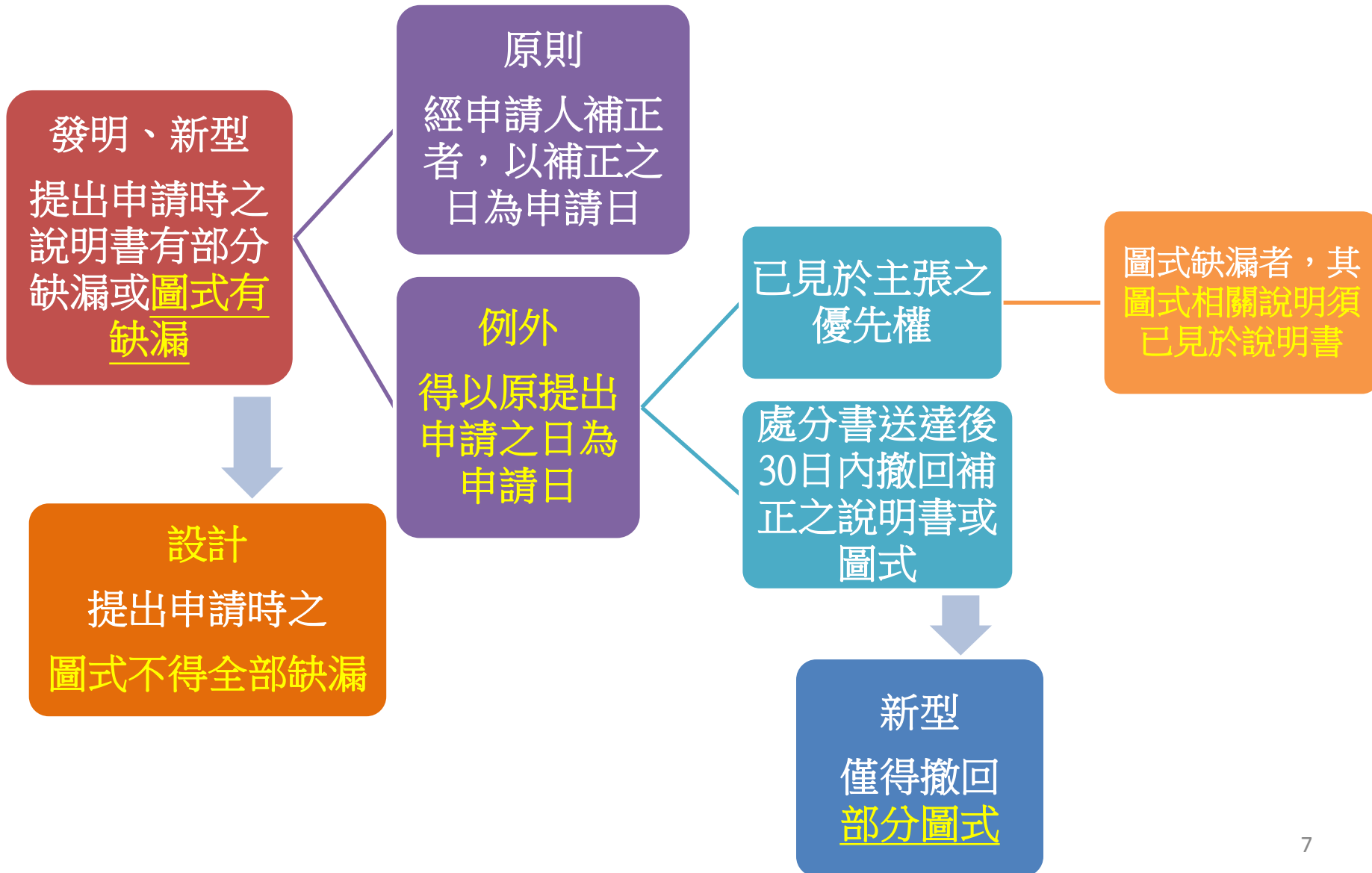
否則將喪失
新穎性



說明書之格式(§17)



說明書或圖式之缺漏(§24、40、55)





分割申請 (§28、58)

簡化分割申請之文件

刪除下列應送文件：

- 原案修正前後說明書及圖式
- 其他分割案說明書及圖式
- 原案優先權證明文件影本
- 申請權證明書

修正申請書應載明之事項(§36)

修正說明書者

- 修正之頁數、段落編號與行數
- 修正理由

修正申請專利範圍者

- 如刪除部分請求項，其他請求項之項號，應依序以阿拉伯數字編號重行排列
 - 刪除請求項者，劃線本得以文字加註為之
 - 現行審查實務即得開始採行
- 修正理由
 - 經最後通知者，修正理由並應敘明本法第四十三條第四項各款規定之事項

修正圖式者

- 修正之圖號：如刪除部分圖式，其他圖之圖號，應依圖號順序重行排列
- 修正理由

現行實務

- 以修正申請書檢附申復書載明修正理由或申復內容，新法施行後仍得為之

更正申請書應載明之事項 (§70、81)

更正說明書者

- 更正之頁數、段落編號與行數
- 更正內容：應以**上下對照方式**載明更正前及更正後之內容，並劃線註記
- 更正理由：並應載明適用第67條第1項之款次

更正申請專利範圍者

- 更正之請求項：如**刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號**
- 更正內容：應以**上下對照方式**載明更正前及更正後之內容，並劃線註記
- 更正理由：並應載明適用第67條第1項之款次

更正圖式者

- 更正之圖號：如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號
- 更正理由：並應載明適用第67條第1項之款次

現行實務

- 以更正申請書檢附申復書載明更正理由或申復內容，新法施行後仍得為之



舉發階段之更正(§70)

同一更正得依附多舉發

- 於舉發案審查期間申請更正者，並應於更正申請書載明舉發案號
- 同一更正依附多舉發，其更正申請應具體指明依附在何舉發案中

其他注意事項

- 同一更正依附多舉發，各該舉發均須檢附該更正申請相關附件
- 僅須繳交一筆更正申請費



申請書表之過渡適用 (§88)

原則

應使用本法
修正施行後
之**申請書**、
說明書、申
請專利範圍
及圖式

例外

得使用修正施行前之
說明書、圖式或圖說

修正施行後**三個月**
內提出之**發明**
或**新型**

修正施行前**以外文本**
提出者，於修正施行
後**六個月**內補正說明
書、申請專利範圍、
圖式或圖說

例外

得使用修正施行前之**說明書、圖式或圖說**

修正施行前
提出之申請
案，於本法
修正施行後
申請修正或
更正，其**修正本或更正本**

原則

※新申請案使用新式書表

修正施行日

例外1

新申請案

※發明或新型案申請時仍得使用舊式說明書、圖式

修正施行後3個月內

例外2

之舊申請案
以外文本申請

※補正中文本時仍得使用舊式說明書、圖式(圖說)

修正施行後6個月內

例外3

舊申請案

※修正或更正時仍得使用舊式說明書、圖式(圖說)

- ◆ 例外1~例外3之情形仍須使用新式申請書
- ◆ 依例外1及例外2使用舊式說明書、圖式(圖說)者，後續修正或更正時仍得使用舊式說明書、圖式(圖說)



專利以外文本申請實施辦法

可取得申請日之外文種類

- 以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限

刪除外文本應使用單一語文之規定

- 仍請申請人儘量遵守外文本應使用單一語文之規定，如無法改善，將再增訂相關規定

外文本應載明之事項

- 發明及新型應備具說明書、至少一項之請求項及圖式
- 設計應備具圖式，並載明其設計名稱



程序審查基準修正方向

變更代理人規費收取作業

調整通知補正之指定期間

專利權繼承及讓與登記
注意事項



變更代理人規費收取作業

考量行政成本及規費公平負擔原則，取消現行實務分次來函解任(減列)原代理人及委任(增列)新代理人，不須繳納變更規費之作法

凡新增申請書原
未載明之代理人



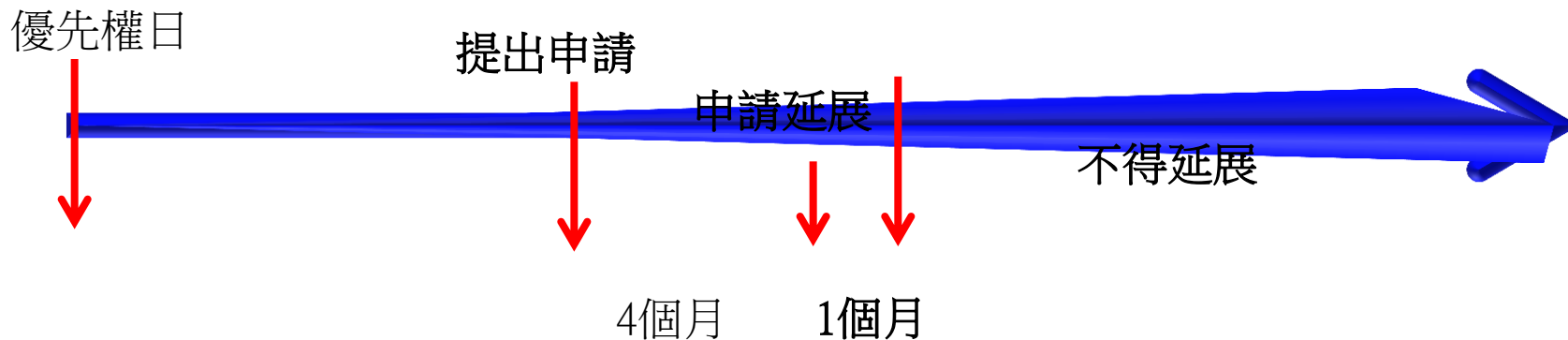
須繳交變更規費

調整程序審查通知補正之指定期間

現行補正期間衍生問題



擬採方案



專利權繼承及讓與登記注意事項

現行已實施

- 遺產及贈與稅法第 42條
- 機關辦理自然人(包括本國人與外國人)遺產或贈與財產之產權移轉登記時，應通知當事人檢附稽徵機關核發下列文件副本：
 1. 稅款繳清證明書
 2. 核定免稅證明書
 3. 不計入遺產總額證明書
 4. 不計入贈與總額證明書
 5. 同意移轉證明書

繼承登記

讓與(贈與)登記



☐ 申請書

☐ 死亡或繼承證明文件

☐ 稅捐機關核發之證明文件

☐ 申請書

☐ 讓與契約書或證明文件

☐ 稅捐機關核發之證明文件

注意

- 讓與契約中表示為「無條件讓與」者，以贈與論
- 讓與契約中表示以「一元」或其他顯著不相當之代價讓與者，本局將先為讓與登記後，通報稅捐機關為財產價值評估及核課稅款事宜



現行實務有關說明書及圖式之 小提醒

- ◆ 部分申請修正說明書、圖式(圖說)之案件，其修正頁或替換頁
右上角電腦列印之修正日期與送件日或郵戳日不一致(誤差1至2
日)，審查人員必需逐頁人工代為修改，若不確定送件或郵寄日
期之案，請勿在頁面右上角列印修正日期
- ◆ 為便利公開本及公告本之檢索，摘要、發明說明、申請專利範
圍、圖式請另起新頁撰寫，勿在同一頁面接續撰寫
- ◆ 說明書、圖式(圖說)為揭露申請專利技術或技藝內容之文件，
不宜填寫無關之文字或符號，申請人或代理人如有編寫內部管
理案號之必要者，請縮小字體置於頁面左下角





發明審查基準修正方向



增訂最後通知章



增訂以外文本申請專利審查章



增訂最後通知制度意旨

增訂 目的

- 使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，以儘速克服不准專利事由而獲准專利
- 避免申請人一再修正申請專利範圍，影響其儘速取得專利權

給予 修正 機會

- 最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，發給最後通知前，考量是否已給申請人適切修正之機會。
- 縱因修正產生新的不准專利事由，亦應考量下列要件，而再次發給審查意見通知：
 - 先前是否已給申請人適切修正之機會
 - 申請人是否願意配合審查意見通知內容進行修正



最後通知制度主要內容

適用 時機

- 至少已通知申復或修正一次
- 申請人提出之申復或修正內容全部克服不予專利之事由，惟修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正
- 因此並非每個案件都有最後通知

期間 限制

- 收到最後通知後僅得依指定期限提出修正

申請專利範圍 修正限制

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之減縮
- 誤記之訂正
- 不明瞭記載之釋明

逕為 審定

- 違反前述期間及項目規定之限制者
- 得於審定書敘明其事由，逕為審定



得發給審查意見通知

得發給最後通知

- 已因申請專利範圍無法進行有效檢索而發給審查意見通知
- 申請人修正後克服全部不准專利事由，但修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者

得發給最後通知

- 由於該新的不准專利事由係可歸責於申請人者，得發給最後通知

得發給審查意見通知

- 縱因修正產生新的不准專利事由，亦應考量是否已給申請人適切修正之機會
- 再次發給審查意見通知



分割案逕為最後通知

分割案逕為最後通知

- 分割案與原申請案已通知之內容相同者，得逕為最後通知

通知之內容相同

- **已通知之理由**相同
- **引證文件**相同

非屬『已通知之內容相同者』

- 若分割案與原申請案之請求項的實質內容有所不同
- 對分割案**通知之理由將有所不同**，雖**引證文件相同**，對該分割案**不得逕為最後通知**。



再審查階段之最後通知

再審查逕為最後通知

- 再審查理由或所提修正仍無法克服不予專利之事由者，得逕為最後通知
- 初審如已發給最後通知，再審查亦受最後通知之限制

可再次發給審查意見通知

- 初審時是否已給予申請人適切修正之機會
- 申請人是否配合審查意見通知之內容進行修正
- 得再次發給審查意見通知



解除最後通知之限制

解除限制

- 經審查認為發給最後通知為不當者，得解除初審最後通知之限制

審查中均得爭執

- 若申請人欲取得較大之權利範圍，可於原申請案中提出申復，主張原發給之最後通知有所不當
- 如申復理由成立，則後續申請專利範圍之修正將不受修正限制。

誤譯訂正之審查

誤譯訂正

- 「誤譯」係指將外文之語詞或語句翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤
- 亦即外文本有對應之語詞或語句，但中文本未正確或完整翻譯者
- 原因包括：外文文法分析錯誤、外文語詞看錯、外文語詞多義性所致之理解錯誤等

爭議點

- 中文本與外文本不一致、翻譯錯誤、未正確或完整翻譯等，均屬「誤譯」

基準修正後

- 經本局公聽會後再行討論，下列情形可認為屬外文之語詞或語句翻譯錯誤，得認定為誤譯：
 - (1)語詞翻譯錯誤者，例如：外文本之內容為「16」，中文本之對應內容為「60」，或外文本之內容為「32°C」，中文本之對應內容為「32°F」
 - (2)語句翻譯錯誤者，例如：外文本之內容為「90°C以上」，中文本之對應內容為「90°C」，或外文本之內容為「金、銀、銅、鐵」，中文本之對應內容為「金、銀、銅」

誤譯訂正與一般修正之合併審理

同時申請訂正及修正

- 得分別提出訂正及修正申請
- 或以訂正申請書分別載明其訂正及修正事項為之

審查順序

- 誤譯訂正與一般修正均在審查中，將先審查誤譯訂正
- 准予訂正之訂正本(頁)將作為後續實體審查之對象及一般修正之比對基礎

審查結果

- 准予訂正，以該訂正本作為一般修正之比對基礎，一般修正如未超出申請時中文本所揭露範圍，依該修正本續行審查
- 不准訂正，改以申請時中文本作為一般修正之比對基礎，一般修正如超出申請時中文本所揭露範圍，應發給審查意見通知，說明不准誤譯訂正及一般修正超出中文本之理由



設計專利審查基準修正方向

1. 名稱的變更

新式樣 ➡ 設計

2. 新增保護標的

部分設計

圖像設計

成組設計

3. 申請制度與申請方式的修正

聯合新式樣 ➡ 衍生設計

圖說 ➡ 說明書及圖式

設計專利說明書應載明事項(§50)

原則

設計名稱

物品用途

設計說明

例外

已於設計名稱或
圖式表達清楚者，

得不記載

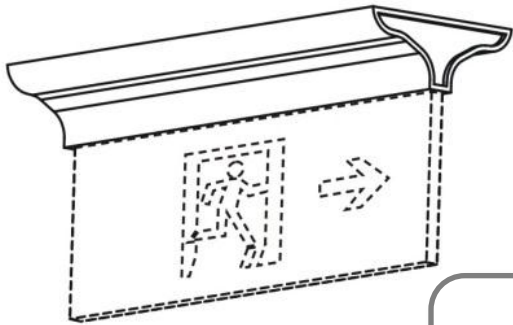
物品用途

設計說明



部分設計

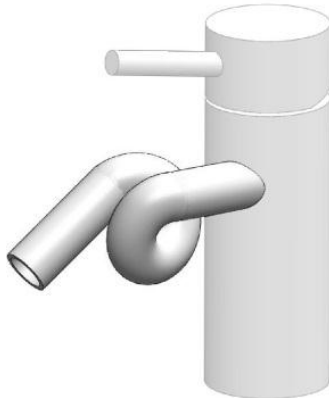
指對「物品之部分」之形狀、花紋、色彩...



「指示燈之基座」



「搖控器之按鍵」



「水龍頭之部分」

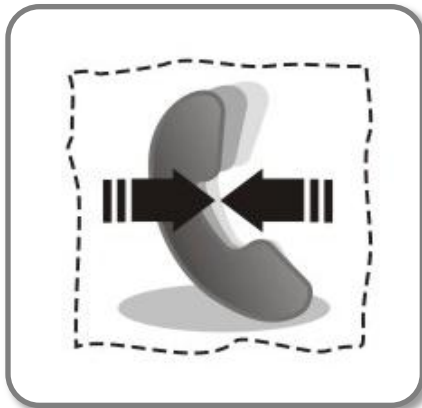


「球鞋之部分」

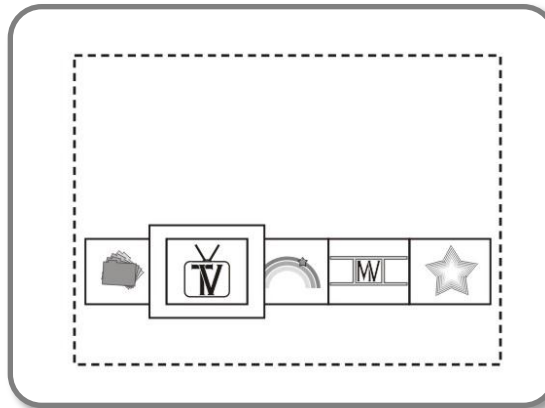
- 應以可明顯區隔的表示方式呈現「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」。例如，以實、虛線或以半透明、灰階填色等方式呈現。

圖像設計

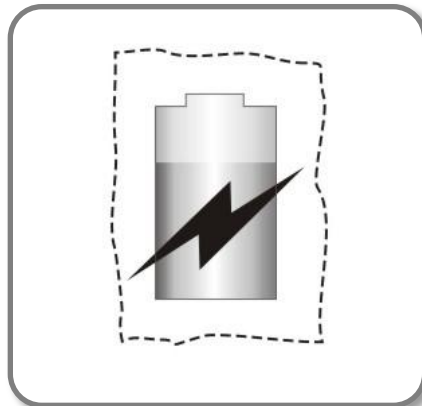
應用於物品之「電腦圖像 (Computer generated icons)」及「圖形化使用者介面 (GUI)」簡稱為「圖像設計」



「顯示面板之圖像」(通話圖像)



「顯示面板之圖形化使用者介面」(功能選單)



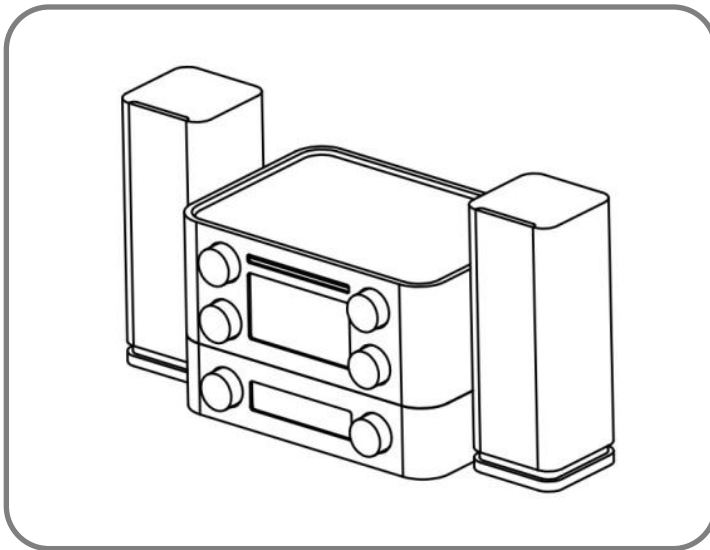
「顯示面板之圖像」
(電量圖像)



「顯示面板之圖形化使用者介面」
(軟體視窗 · 摘自KR 30-0360788유사3)

成組設計

- 二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。



「一組之音響」

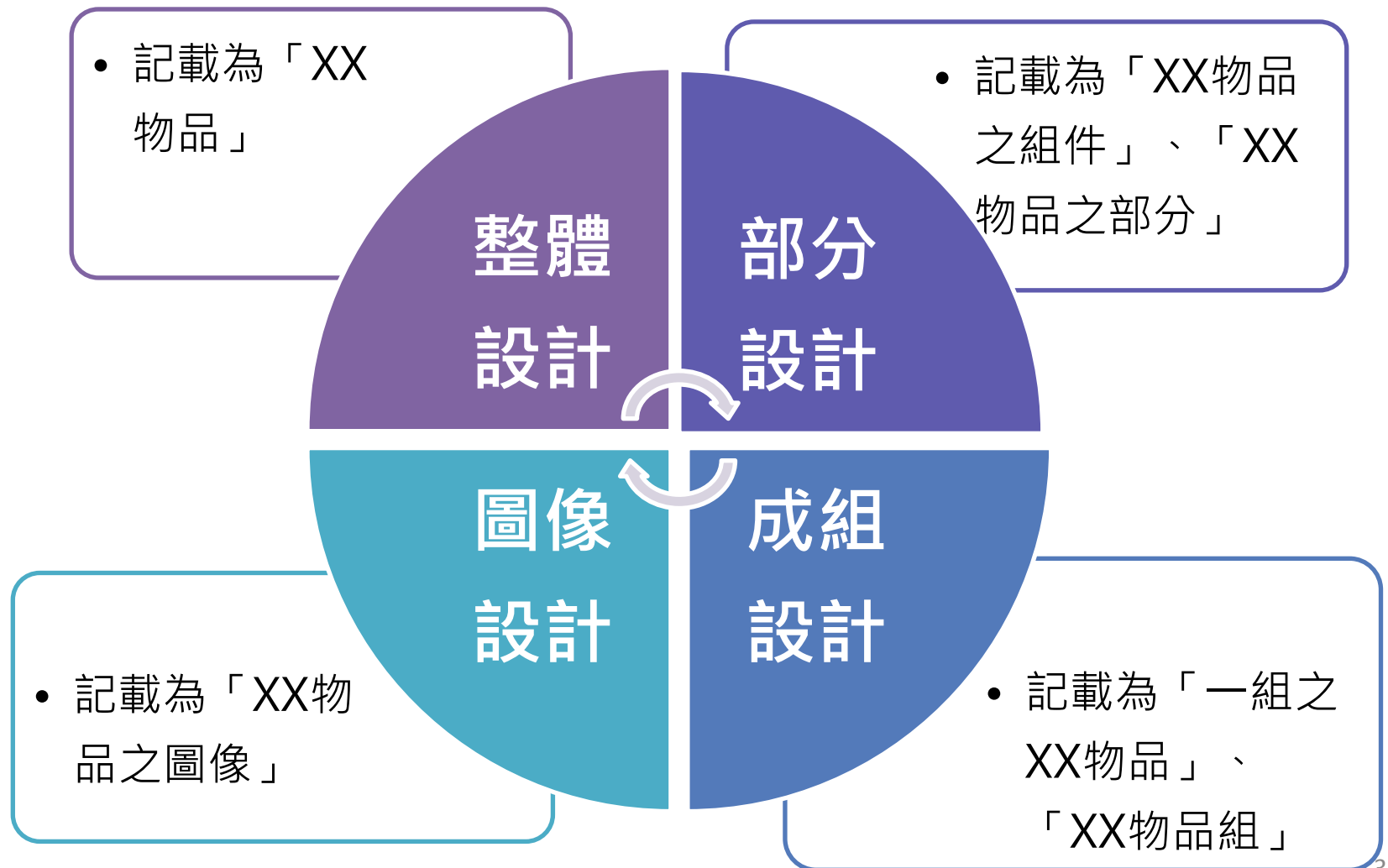


「一組紅茶杯壺」
(摘自JP D1132419)

- 權利行使上，只能將成組設計視為一個整體行使權利，不得就其中單個或多個物品單獨行使權利，亦不得將成組物品設計分割行使權利。



設計名稱(§51)





設計說明(§51)

原則

用以輔助
說明設計
之形狀、
花紋、色
彩或其結
合等敘述

應敘明

圖式包含不主張
設計之部分

主張 **色彩**

圖像設計有**連續動
態變化**者，應敘明
變化順序

各圖間因相同、對稱或
其他事由而省略

必要時得簡要 敘明

因材料特性、機能調整或
使用狀態之變化，而使設
計之外觀產生變化

有輔助圖或參考圖者

以成組物品設計申請專利者，
其各構成物品之名稱



圖像設計

設計名稱

顯示面板
之圖像

「具變化外觀
(changeable)
」之圖像設計

外觀可產生
複數個變化

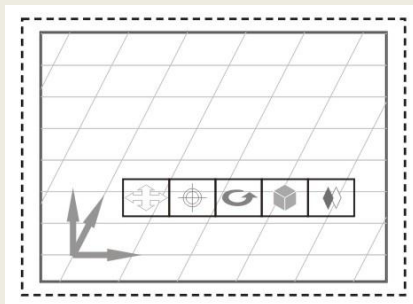
圖式應以多個
「使用狀態圖」
或「變化狀態圖」

「具有連續動態變化」之圖像設計

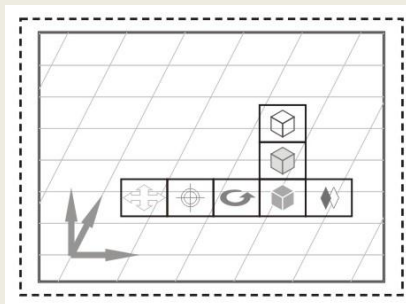
設計說明中應記載「動態變化圖1至動態變化圖5係電腦圖像依序產生變化外觀之設計」之相關說明，以明確表示其連續動態變化之順序

如修正後產生不同之變化順序而為申請時所未揭露者，應判斷為超出

「具變化外觀（changeable）」之圖像設計

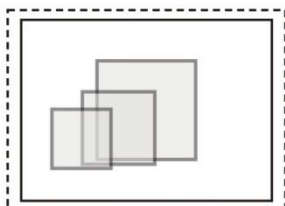


前視圖1

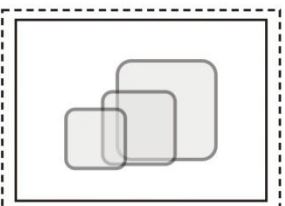


前視圖2

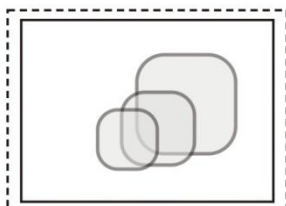
「具有連續動態變化外觀」之圖像設計



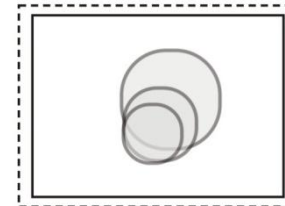
前視圖1



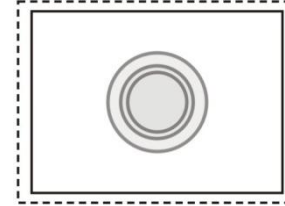
前視圖2



前視圖3



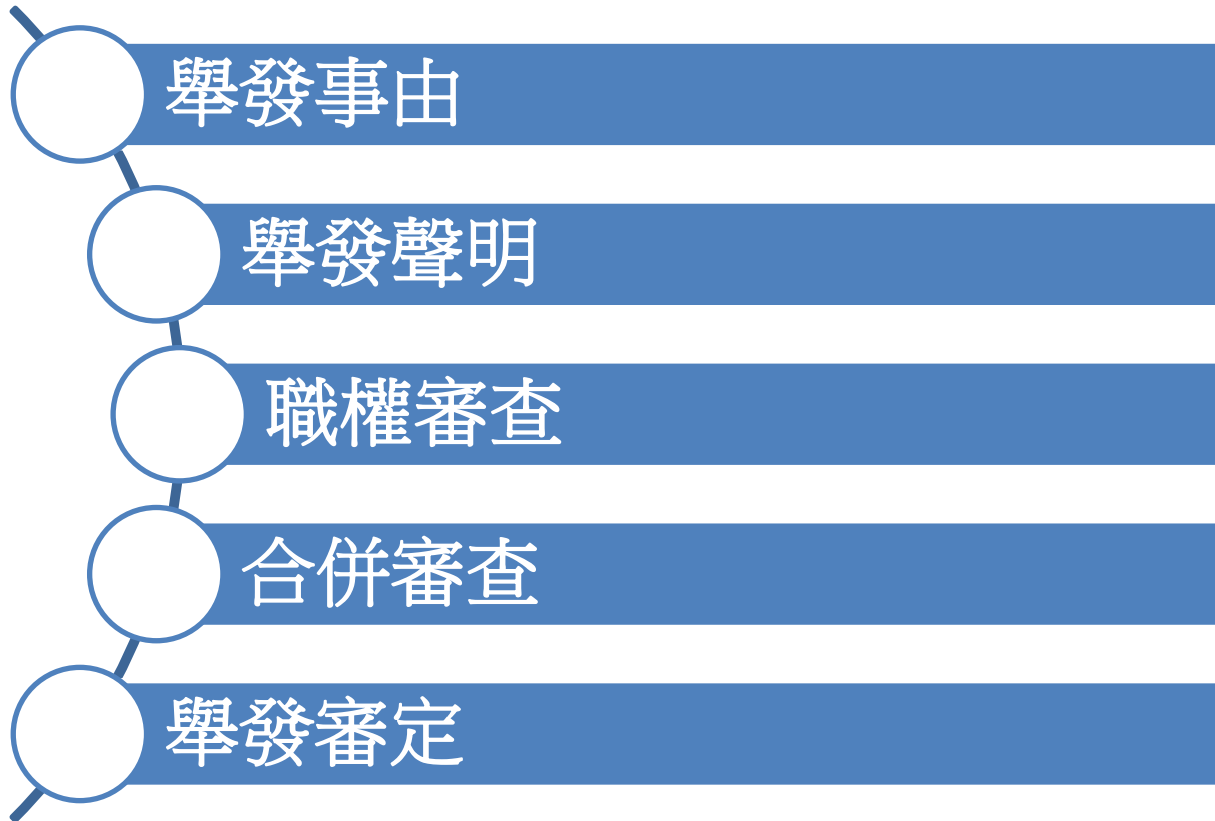
前視圖4



前視圖5



舉發審查基準修正方向



舉發事由於新舊法變更時之適用

一般原則

舉發事由
依核准審定時
之規定

法定例外

違反取得專利權之本質
規定，依舉發時之規定



修正超出申請時之範圍

分割、改請或更正(含誤譯訂正)超出申
請時之範圍

更正(含誤譯訂正)實質擴大或變更公告
時之範圍

過渡期間舉發事由之處理方案

舉發案	處理方案
新法施行前已提出違反本質事項之理由及證據者	行使闡明權 1.經舉發人申復或補提理由及證據 經發交答辯後，予以審酌而為成立或不成立之審定 2.屆期未申復或補提者，舉發駁回
新法施行日後方補提關於本質事項之舉發理由及證據者	經發交答辯後，予以審酌而為成立或不成立之審定



舉發聲明

逐項提起

- 專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發

舉發聲明

- 舉發時應載明舉發聲明以確定舉發範圍
- 舉發案之審查及審定，應於舉發聲明範圍內為之

過渡適用

- 新法施行前已提出之舉發案 ➡ 原則上全案審查
- 對應於各請求項未具舉發理由或證據者，在舉發人未另提出補充理由及證據之情形下，應為舉發駁回之審定。



舉發聲明變更限制

現行規定

- 無限制：隨時可追加舉發範圍，包括適用條文、舉發之請求項、新理由及新證據

新法

- 不得變更或追加請求項，但可減縮
- 更正案因多項附屬項改寫為獨立項而增加請求項次者，舉發聲明原則上及於改寫後增加之請求項次，並將於審定書中敘明。

職權審查

職權審查

- 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束

通知專利權人

- 應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯

態樣

- 確定之民事判決可供參酌
- 舉發理由僅主張不具新穎性，明顯知悉舉發聲明範圍內之請求項不具進步性者
- 不同舉發案證據間之相互組合或補強，足以證明請求項有不具專利要件之情事，或有審查順序上之邏輯關係者



合併審查(§75)

合併審查及合併審定

- 更正與舉發應合併審查，並應合併審定
- 同一專利權有多件舉發者得合併審查，得合併審定

得合併審查多件舉發

- 應將各舉發案提出之理由及證據通知各舉發人及專利權人
- 通知雙方即將進行合併審查之事實



更正併舉發

舉發前所提出之更正，將與最早提出之舉發案合併審查

不准更正，先通知專利權人申復，以一次為原則

准予更正時通知舉發人，俾利補充舉發理由、證據

同一舉發案有多個更正申請案，申請在先之更正視為撤回



舉發審定(§73、74)

舉發審定

- 舉發審定應就各請求項分別為之
- 可作成部分成立、部分不成立之審定

更正與舉發之合併審定

- 審定主文應分別載明更正及舉發之審定結果
 - 准更正者，應記載於審定主文
 - 不准更正者，其權利範圍並未變動，並無對外公告之必要，僅於審定理由中敘明之



感謝，並請指教

