

正本

中華民國專利師公會

檔號
保存年限

收文日期	101年5月21日
收文字號	101專師收字第047號

經濟部智慧財產局 函

地址：106台北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：王綉娟
電話：02-23767490
傳真：02-27351946
電子信箱：wang30232@tipa.gov.tw

掛號

台北市復興南路一段390號11樓

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國101年05月17日

發文字號：智法字第10118600640號



1011860064003

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「專利法施行細則修正草案及專利以外文本申請實施辦法草案公聽會各界意見及研復結果彙整表」如附件，請查照。

說明：依公聽會決議修正之「專利以外文本申請實施辦法草案」及「專利法施行細則修正草案」條文對照表已另登載於本局網站公告資訊/布告欄，請卓參。

正本：經濟部訴願會、經濟部法規會、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、中華民國全國工業總會、台灣科學園區科學工業同業公會、工業技術研究院、日本交流協會、台北市日本工商會智財委員會、歐洲經貿辦事處、台北市歐洲商務協會、美國在台協會、台北市美國商會、本局專利一組、專利二組、專利三組

副本：本局高副局長室、朱副局長室、主任秘書室、專利服務台、各地區服務處、國企組一科(請轉知專利商標義務諮詢代理人)、法務室(均含附件)

局長 王美花

Faint, illegible text at the top left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

卷五

1010413 專利法施行細則修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表

條次	各界意見	研復結果
	本法第 43 條規定之「最後通知」制度，有無須於細則增訂相關規定之必要？	本法第 43 條有關審查意見「最後通知」，其審查基準草案即將公聽，俟基準公聽會後再行檢視，是否有須於細則明定之事項。
9	申請人轉換代理人時，倘無法與其原代理人聯繫，得否請貴局提供協助？另原代理人於個案上均未回復時，貴局是否主動查明緣由？	<p>1、據以往經驗，申請人轉換代理人，因屬當事人間之私法關係，申請人多會自行提供其案件繫屬之清冊給新代理人，如有須由本局協助提供清冊之必要時，得由申請人來函，本局將提供協助。</p> <p>2、原代理人於個案上未回復時，如屬無法送達，本局將公示送達，倘已合法送達(包含公示送達後)，未回復時，個案上將視其通知之內容發生一定之法律效果，例如處分不受理或逕為審定等，惟因申請案通常分散各組承辦人辦理，本局未必得查明其緣由。</p>
10	面詢時得否委任複代理人為之？	本條規定選任或解任代理人之事項包含選任或解任複代理人，將於修正說明補敘明。
24	本條說明二(三)所稱「補正之圖式已見於主張優先權之先申請案，且已見於原提出申請之說明書，…」，有無於修正說明增加條文所無要件規定之疑慮？	<p>1、申請時如未提出圖式，除可見於優先權之先申請案外，尚須其原提出申請之說明書已揭露圖式之內容，方得以原提出申請之日為申請日。</p> <p>2、本條說明二(三)之修正說將進一步補充說明如下：「不論其為完全或部分缺漏，如補正之圖式已見於主張優先權之先申請案，且圖式部分之相關說明已見於原提出申請之說明書，則以原提出申請之日為申請日，…」</p>
27 (預告版)	建議將現行實務上，二件申請案主張同一件優先權時，其中一件申請案之	本條配合二件申請案主張同一件優先權時，其中一件申請案之優先權證

條次	各界意見	研復結果
第 26 條)	優先權證明文件為正本，另一件得以影本提出之規定明定之。	明文件應為正本，另一件得以影本提出之規定，將於第一項增訂但書規定如下：「依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證明文件應為正本。但其正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之。」
37 (預告版 第 36 條)	對於說明書及申請專利範圍中，某用語須整篇修正時應如何為之？	說明書及申請專利範圍中，假設某用語需整篇修正時，得以概括方式敘明，並附加其修正理由為之。
40 (預告版 第 39 條)	1、發明申請案經第三人提供情報時，有無被引用及如何引用是提供資料之人更關心之事項，建議參考美國之相關說明。 2、建議設計申請書表提供使用。	1、第三人所提供之相關資料，有關引用部分，嗣後將參考美國之相關說明，另行補充於實務作業之 Q&A。相關作業流程表修正如附件 2、本局將設計申請書表提供外界使用，並提醒下列事項： (1) 第三人提供情報，如所提供之相關資料不對外公開，或不提供申請人知悉，請提供人明確表明。 (2) 提供人需具名並載明地址，以利本局回復。
64 (預告版 第 63 條)	申請讓與登記時，何等情形將被視為贈與應檢附完稅證明，可否進一步說明具體規範事項。	1、申請讓與登記，原因可能為買賣、贈與等等，如其證明文件載明為「無條件」或「無償」，則屬於贈與，應檢附完稅證明，反之，則非屬贈與。至於實務上常見的案例，例如「美元一元」等等，基本上仍屬有償，但具體個案綜合其他情形，其價金顯不相當者，依公聽會後邀集稅捐相關機關協商後，該等案件將先准予登記，惟本局將通報稅捐機關，由其另行查核，併予說明。 2、其他與稅捐相關機關協商之會議決議重點包含，贈與人或被繼承

條次	各界意見	研復結果
		人為自然人時，審查中之商標或專利申請案，未確定是否取得權利，發生繼承或贈與之情形，並無遺產及贈與稅法第 42 條規定之適用。至於商標權或專利權之移轉登記則有遺產及贈與稅法第 42 條規定之適用。
71 (預告版 第 70 條)	<p>1、於同一專利權之多件舉發案中，提出不同之更正申請時，本局之審理程序為何？</p> <p>2、同一專利權之多件舉發案中，未提更正之舉發案如先審理，將依何公告版本作為審查依據？</p>	<p>1、同一專利權所提之所有更正申請，如尚在審查中者，均須整併，並先審查更正，以作為後續各舉發案之審查依據。</p> <p>2、同一專利權之任何更動均將影響後續各舉發案之審查依據，本局將控管所有更正及舉發案之審查進度，以利後續各項審查之進行。</p>
76 (預告版 第 75 條)	建議於細則明定，合併審定後提起行政救濟應如何適用。	有關合併審定後續之行政救濟，事涉行政救濟機關之權責，本局將與訴願會及智慧財產法院再行研究。

1010413 專利以外文本申請實施辦法草案各界意見及研復結果彙整表

條次	各界意見	研復結果
2	<p>1、外文本之說明書或申請專利範圍如有二種語文夾雜，如其語文均為可取得申請日之語文種類，且均已完整揭露技術內容，建議仍可取得申請日。</p> <p>2、如說明書及申請專利範圍為日文，其圖式為英文，是否可取得申請日？</p>	<p>本項規定經本局公聽會後討論，將刪除原草案第二項規定。但仍請申請人儘量遵守外文本應使用單一語文之規定，如具體個案仍有此種情形無法改善，將再修正本辦法，增訂相關規定，以規範此等事項。</p>

第三人提資訊之流程圖



