

正 本

檔 號
保存年限

中華民國專利師公會	
收文日期	104年 6.月 17 日
收文字號	104 專師收字第 072 號

經濟部智慧財產局 函

地址：106臺北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：張瑞容
電話：02-23767659
傳真：02-27372571
電子信箱：ray20195@tipo.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104年06月15日

發文字號：智專字第10412300800號



10412300800002

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「專利審查基準第四篇第二章新型更正形式審查草案」暨
「公聽會各界意見及研復結果彙整表」各1份如附件，請查照。

說明：專利審查基準第四篇第二章新型更正形式審查草案業於104年
6月2日召開公聽會討論完畢。

正本：智慧財產法院、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、中華民國全國商業總會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、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、經濟部法規會、經濟部訴願會

副本：本局局長室、李副局長室、朱副局長室、主任秘書室、專利服務台、各地區服務處、國企一科(請轉知專利商標義務諮詢代理人)、專利一組、專利二組、專利三組、法務室(均含附件)

局長 王美花

第二章 更正 (草案)

1.前言	1
2.更正之時機及審查	1
3.更正事項及形式審查事項	2
4.明顯超出範圍的審查	2
4.1 是否「明顯超出範圍」的態樣	4
4.2 誤譯之訂正	5
5.更正之效果	5
6.審查注意事項	6
7.案例	7
7.1 非明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷	7
7.2 明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷	10

第二章 更正

1.前言

新型專利係採形式審查制度，對新型專利申請案並不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，只要符合形式要件，即可准予專利；因此，新型專利更正案，除合併於舉發案時採實體審查外，應採形式審查。

專 118. I

新型專利經核准公告其申請專利範圍及圖式，即有公示效力，由於新型專利未經實體審查，其專利權利有其不確定性及不安定性。但若對新型專利權人提起之更正進行實體審查，將造成極不平衡的現象。因此，對於新型專利權人所為之更正，僅就形式要件予以審查，以免影響公眾利益。新型專利更正之形式審查，不涉入實體要件之判斷，僅就更正內容是否符合申請階段之形式要件，及是否明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（本章以下稱「明顯超出範圍」）進行審查。

2.更正之時機及審查

新型專利申請案取得專利權後，專利權人得申請更正，其得更正說明書、申請專利範圍或圖式之時機及審查方式如下：

- (1) 新型專利申請案取得專利權後，專利權人得申請更正，無舉發案繫屬者，應以形式審查為之。
- (2) 新型專利申請案取得專利權後，若經他人提起舉發事件，專利權人得於答辯時申請更正，新型專利更正案應併同舉發案以實體審查方式為之；新型更正案審查期間，他人始提起舉發者，亦應併同舉發案改以實體審查方式為之。（相關審查基準準用第二篇發明專利實體審查基準第九章更正，及第五篇舉發審查基準第一章3.4更正。）

專 118. I

專 120 準用

77. I

專 120 準用

67

換言之，審查新型更正案時，應先確認新型專利有無舉發案繫屬。當有舉發案繫屬者，應併同舉發案改以實體審查方式為之；當無舉發案繫屬者，應以形式審查方式為之。

另外，倘新型專利之更正於舉發案處分後，行政救濟期間始提起者，是否受理更正，應區分更正之請求項為舉發成立或舉發不成立。因原處分舉發審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人申請更正申請專利範圍，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。更正之審定，係就申請專利範圍整體為之。若更正內容涉及原處分舉發成立之請求項者，應通知專利權人限期補正，屆期未補正者，應不受理其更正申請。

3.更正事項及形式審查事項

專 120 準用
67. I

新型專利更正案之審查方式，因舉發案繫屬與否，而有實體審查及形式審查二種。無論是實體審查或形式審查，依專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項規定，專利權人得申請更正之事項，均限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明，詳細說明見發明審查基準第二篇第九章。

專 118. II

更正形式審查事項，除申請專利階段應審查之 5 項形式要件外，另須審查有無「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，據以判斷是否應准予更正。

更正案之形式審查事項包括：

- (1) 申請專利之新型是否屬物品形狀、構造或組合者。
- (2) 說明書、申請專利範圍或圖式之揭露內容是否有妨害公共秩序或善良風俗者。
- (3) 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式是否違反專利法施行細則等規定。
- (4) 申請專利之新型是否違反單一性。
- (5) 說明書、申請專利範圍或圖式是否已揭露必要事項，或其揭露有無明顯不清楚之情事
- (6) 更正內容是否明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

前述(1)至(5)屬申請專利時應審查之形式要件，相關審查基準見本篇新型專利形式審查基準第一章形式審查。前述(6)之判斷，詳見本章4.「明顯超出範圍的審查」。

更正本如違反前述事項者，應通知專利權人限期申復或更正，專利權人屆期未申復或更正，或仍無法克服先前通知所指不准更正之事項者，始為不准更正之處分。

專 120 準用
67. II、III、IV

至於更正後之說明書、申請專利範圍或圖式是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」、「以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍」或「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」等實體要件，非屬形式審查之範疇。新型專利違反前述實體要件者，係屬得舉發事由，依舉發制度處理之。

專 119. I(1)

4.明顯超出範圍的審查

專 118. II(2)

明顯超出範圍的審查，僅就更正內容形式上進行比對，且比對之基礎僅限於公告時之申請專利範圍或圖式。

所謂「形式上進行比對」，係指判斷更正內容是否增加已公告之申請專利範圍或圖式所未揭露之事項，或刪除已公告之申請專利範圍或圖式之部分技術特徵。若更正內容「形式上」增加之事項未揭露於公告時之

申請專利範圍或圖式，或「形式上」刪除申請專利範圍或圖式之部分技術特徵（結構、成分、步驟或其結合關係等），則應認定明顯超出範圍，而不審查更正內容是否「實質上」擴大或變更專利權範圍。

所謂「比對之基礎僅限於公告時之申請專利範圍或圖式」，係以公告時之申請專利範圍或圖式為準，不允許專利權人任意更動新型專利已公告之申請專利範圍或圖式。因此，明顯超出範圍之比對基礎限於「公告時」之申請專利範圍或圖式，而非「申請時」之申請專利範圍或圖式，且不包括說明書及外文本。

審查時，應先區分更正對象係屬說明書、申請專利範圍或圖式，據以判斷是否「明顯超出範圍」。

更正申請專利範圍之審查，應以更正本之申請專利範圍比對公告本之申請專利範圍，不得以更正本之申請專利範圍比對公告本之圖式或說明書，並應就申請專利範圍中明確記載之文字予以比對。此外，由於更正申請專利範圍，不得變更其他請求項之項號，更正申請專利範圍之審查尚應就對應之請求項分項比對，例如：以更正本之請求項 1 比對公告本之請求項 1，以更正本之請求項 2 比對公告本之請求項 2，逐項審查，但必須全部更正內容均符合更正要件，始准予更正。若更正本之申請專利範圍中所更動之文字已明確記載於公告本之申請專利範圍，得認定未「明顯超出範圍」；惟若未明確記載於公告本之申請專利範圍，即使已明確記載於說明書或圖式，仍應認定「明顯超出範圍」。

更正圖式之審查，應以更正本之圖式比對公告本之圖式，不得以更正本之圖式比對公告本之申請專利範圍或說明書，並應就圖式中明確記載之文字或形式予以比對。若更正本之圖式中所更動之文字或形式已明確揭露於公告本之圖式，得認定未「明顯超出範圍」；惟若未明確揭露於公告本之圖式，即使已明確揭露於說明書或申請專利範圍，仍應認定「明顯超出範圍」。例如，增列圖式或更動圖形，僅得以公告時之圖式作為比對，更正增加之圖式或圖形未揭露於已公告之圖式者，應認定「明顯超出範圍」。然而，僅更正圖式之圖號或符號，該符號可對應其它圖式中之符號，而屬誤記者，因未涉及圖式或圖形之變動，僅屬圖式中既有形式之更正，得認定未「明顯超出範圍」。

至於更正說明書之審查，應以更正本之說明書比對公告本之申請專利範圍或圖式，並應就公告本之申請專利範圍中明確記載之文字或公告本之圖式的文字或形式予以比對，不得比對公告本之說明書。若更正本之說明書中所更動之文字已明確揭露於公告本之申請專利範圍或圖式，得認定未「明顯超出範圍」；惟若未明確揭露於公告本之申請專利範圍或圖式，仍應認定「明顯超出範圍」。例如，更正說明書所增加之文字，未揭露於公告本之申請專利範圍或圖式中所記載之文字，即使專利權人主張已揭露於圖式之圖形，因圖形並非文字，文字與圖形之形式不同而無

專 118. II (2)

專施 70.V

專 118. II (2)

從比對，應認定「明顯超出範圍」。

是否明顯超出範圍之判斷，係以所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識為之，若更正前、後，不致於產生不同之技術內容，得認定更正內容未「明顯超出範圍」。例如：公告本之申請專利範圍及說明書均記載「激光」一詞，專利權人申請更正，將「激光」更正為「雷射」，所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識，認定「激光」與「雷射」為同義詞，不致於產生不同之技術內容，得認定更正內容未「明顯超出範圍」。

4.1 是否「明顯超出範圍」的態樣

更正內容未「明顯超出範圍」，通常包括下列情形：

- (1) 刪除請求項。
- (2) 刪除獨立項並將附屬項改寫為獨立項。
- (3) 開放式連接詞改寫為封閉式連接詞。
- (4) 刪除以擇一形式記載之請求項中所列之選項。
- (5) 將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分。
- (6) 將說明書中所載之用語更正為請求項中已明確記載之用語。

更正內容「明顯超出範圍」，通常包括下列情形：

- (1) 請求項變更、增加申請標的或範疇。
- (2) 封閉式連接詞改寫為開放式連接詞。
- (3) 請求項增加新的技術特徵或其他項次之技術特徵。
- (4) 變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之請求項的引用關係。
- (5) 刪除請求項之部分技術特徵，例如元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等。
- (6) 請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵，或將上位概念技術特徵更正為請求項未明確記載之下位概念技術特徵。
- (7) 增加新的請求項。
- (8) 變更請求項所記載之數值或數值範圍。
- (9) 對於以擇一形式記載之請求項，將說明書中記載之選項增加至請求項。
- (10) 將申請專利範圍之結構、材料或動作等技術特徵更正為以手段功能用語或步驟功能用語表示之功能，或將申請專利範圍中以手段功能用語或步驟功能用語表示之功能更正為說明書中所載對應於該功能之結構、材料或動作。

(11)增加請求項之總項數。惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，例外允許增加請求項之總項數。

(12)增列圖式數目。

(13)將說明書中所載之技術特徵加入圖式。

由於新型專利更正之形式審查與實體審查的判斷方式、比對基礎並不相同，因此，針對同一更正內容，二種審查方式的結果可能不同。例如，將請求項之上位概念技術特徵更正為說明書有記載但請求項未記載之下位概念技術特徵，形式審查結果為不准更正，如前述(6)，然而，若其符合更正實體要件，實體審查結果得為准予更正。

專 120 準用
67. I (3)

4.2 誤譯之訂正

誤譯之訂正係屬得申請更正之事項，為維持專利權的穩定性，降低權利變動所衍生的問題，專利權人主張「誤譯之訂正」者，其更正內容是否「明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭露」之範圍，仍應以前述「4.明顯超出範圍的審查」判斷之。

是否「明顯超出範圍」之比對基礎為公告時之申請專利範圍或圖式，雖然不包含外文本，惟若新型專利權人之說明或所提出之佐證資料足以證明更正之中文本始為外文本中之用語的正確譯文，或所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識足以認定更正之中文本始為外文本中之用語的正確譯文，則應認定未「明顯超出範圍」。審查時，得參酌公告時之申請專利範圍或圖式，就更正之中、外文本中之「用語」及佐證資料（字典、教科書、工具書等）判斷是否誤譯，不涉及實體審查。例如：公告之申請專利範圍記載「洞效應」一詞，由於日文之「ホール」可譯為「HOLE」或「HALL」。專利權人申請更正，將「ホール効果」更正為「霍爾效應」(HALL EFFECT)，並提出佐證資料證明後者始為正確翻譯，而非「洞效應」。依申請時之通常知識，並無「洞效應」，該譯文顯屬誤譯，且不致於產生不同之技術內容，應認定未「明顯超出範圍」。

以「誤譯之訂正」之事由申請更正，專利權人應說明更正內容如何對應中文本之用語，並得檢附具公信力之相關資料，例如中外字典或國家教育研究院編譯之資料，佐證更正前、後之用語翻譯屬通常知識。審查時，應比對更正前、後之用語，參酌佐證資料，依申請時之通常知識，判斷是否「明顯超出範圍」。

5.更正之效果

說明書、申請專利範圍或圖式准予更正並公告於專利公報後，溯自申請日生效。

專 120 準用
68. III

6. 審查注意事項

- 專 69 (1)專利權人主張更正事項為「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」時，非經被授權人、質權人或共有人全體之同意，不得為之；專利權人申請更正有前述應經被授權人、質權人或全體共有人同意者，申請時應檢附被授權人、質權人或全體共有人同意之證明文件。
- 專施 70. IV (2)專利權人提出更正申請時，應於更正申請書載明適用專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項中所列之更正事項，即請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等。更正說明書或申請專利範圍者，應於更正申請書中記載更正前及更正後之內容，其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上，其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方。專利權人申請之更正事項不明，例如，僅提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本，未說明更正事項及依據法條，經通知，仍未補正者，不受理更正。
- 專施 70. III (3)更正審查之對象為中文本，專利權人僅申請更正外文本者，因外文本不生更正之問題，應不受理更正。惟若係屬明顯之誤記事項，對於更正外文本之申請，得函覆「准予備查」。
- (4)部分更正內容不准更正者，應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正本。屆期不提出者，應全部不准更正。
- (5)申請更正，應提出說明書、申請專利範圍或圖式之更正本（頁）。更正內容涉及申請專利範圍者，應提出全份申請專利範圍更正本；僅更正說明書或圖式者，得僅提出更正頁，惟若導致說明書或圖式更正本之頁數不連續者，應檢附全份說明書或圖式。
- (6)專利權人多次提出更正本者，應以最後一次提出之更正本作為審查對象，並以最後一次公告本作為比對基礎。惟若多次提出之更正頁係針對不同頁之說明書或圖式者，仍應逐次審查。
- 專施 70. V (7)更正申請專利範圍，刪除部分請求項者，不得變更其他請求項之項號；更正圖式，刪除部分圖式者，不得變更其他圖之圖號。對於多項引用或依附之請求項，刪減引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項而增加請求項者，應將增加之項次依序列於已公告之最後一項請求項之後。
- (8)更正案審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並於處分書中敘明當然消滅之事實。
- (9)更正之形式審查，僅就更正內容是否「明顯超出範圍」進行審查。對於形式審查不准更正之結果，專利權人認為更正之實體審查結果可能不同者，仍得於舉發程序再次提起相同內容的更正申請，專利專責機關應合併審查舉發案與更正案，進行實體要件的審查。

7. 案例

7.1 非明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷

例 1. 二段式申請專利範圍之更正

更正前之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種背負式安全帶及其扣具構造，其包含一寬扁狀的堅韌帶體所構成的安全帶本體，該安全帶本體包含 A 字型的後背部，以及，一由後背部頂端向上延伸的二肩帶，與一後背部末端向下延伸的二腿帶，其中同側的肩帶與腿帶連接呈一帶狀，其間設有扣環組。

更正後申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種背負式安全帶及其扣具構造，其包含一寬扁狀的堅韌帶體所構成的安全帶本體，該安全帶本體包含 A 字型的後背部，以及，一由後背部頂端向上延伸的二肩帶，與一後背部末端向下延伸的二腿帶，其中其特徵在於：同側的肩帶與腿帶連接呈一帶狀，其間設有扣環組。

〔結論〕

符合更正事項「不明瞭記載之釋明」，且未「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本請求項 1 比對公告本請求項 1，係將「其中」改為「其特徵在於」，屬「不明瞭記載之釋明」，應認定未「明顯超出範圍」。

例 2. 刪除請求項之更正

更正前之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種義肢關節，包括：一樞接孔……。
2. 如請求項 1 之義肢關節，其中樞接孔夾角介於 15~25 度之間……

更正後申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. (刪除) 一種義肢關節，包括：一樞接孔……。
2. 如請求項 1 之義肢關節，其中樞接孔夾角介於 15~25 度之間……

〔結論〕

符合更正事項「請求項之刪除」，且未「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本請求項 1 比對公告本請求項 1，係將其整項刪除，而未更正其餘請求項，屬「請求項之刪除」，應認定未「明顯超出範圍」。

例 3.刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項

更正前之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

- 1.一種義肢關節，包括：一樞接孔……。
- 2.如請求項 1 之義肢關節，其中樞接孔夾角介於 15~25 度之間……

更正後申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. (刪除) 一種義肢關節，包括：一樞接孔……。
2. 一種義肢關節，包括：一樞接孔……，其中樞接孔夾角介於 15~25 度之間……

〔結論〕

符合更正事項「請求項之刪除」，且未「明顯超出範圍」。

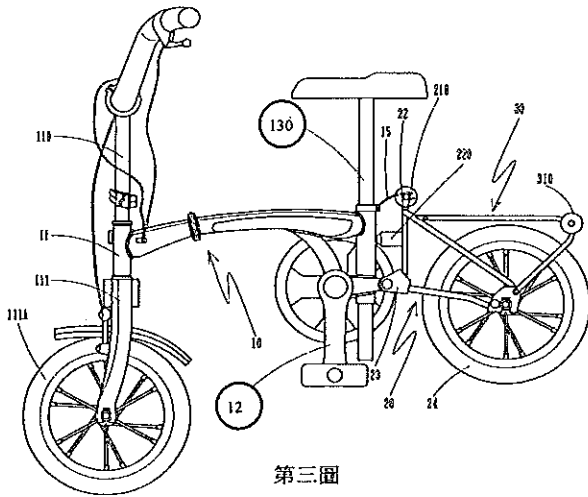
〔說明〕

更正本請求項 1、2 分別比對公告本請求項 1、2，係刪除請求項 1，並將請求項 2 改寫為獨立項，因更正本請求項 2 係還原公告本請求項 2，而為公告本請求項 2 已明確記載之內容，請求項 1 之更正內容屬「請求項之刪除」，更正本請求項 2 之內容與公告本請求項 2 之內容相同，應認定未「明顯超出範圍」。

例 4.更正圖式之符號

更正前之圖式：

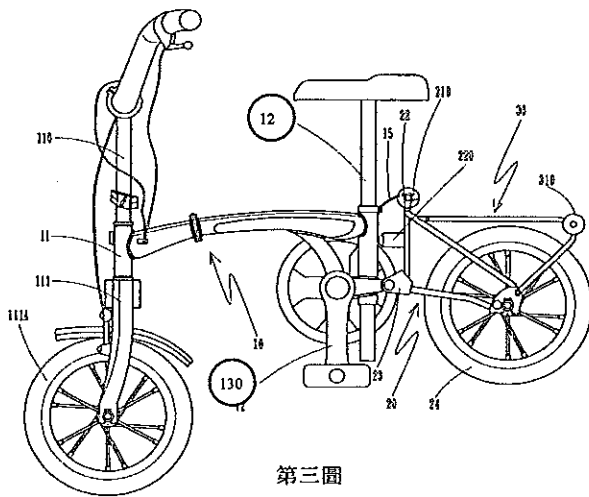
〔圖式〕



第三圖

更正後之圖式：

{圖式}



第三圖

{結論}

符合更正事項「誤記之訂正」，且未「明顯超出範圍」。

{說明}

更正本圖式比對公告本圖式，係將公告本圖式第三圖中之符號「12」更正為「130」，及公告本圖式第三圖中之符號「130」更正為「12」，二圖式之圖形並未改變，屬「誤記之訂正」，應認定未「明顯超出範圍」。

例 5.更正說明書之內容

更正前之申請專利範圍：

{說明書}

.....在某些光學設計之條件下，即使不設置該紅外線濾光膜 40 或是該支撐層 50，也能達到本創作之目的。

〔申請專利範圍〕

1.一種多層式鏡片組，……。

9.如請求項 1 所述之多層式鏡片組，更包含有至少一支撐件，……。

更正後說明書：

〔說明書〕

.....在某些光學設計之條件下，即使不設置該紅外線濾光膜 40 或是該支撐件 50，也能達到本創作之目的。

〔結論〕

符合更正事項「誤記之訂正」，且未「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本說明書比對公告本請求項 9，將「支撐層」改為「支撐件」，「支撐件」為公告本請求項 9 已明確記載之文字，屬「誤記之訂正」，應認定未「明顯超出範圍」。

7.2 明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷

例 1.刪除附屬項，獨立項增列技術特徵

更正前之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1.一種通氣孔蓋，係包括一中空之殼罩……。

2.如請求項 1 之通氣孔蓋，其中……。

3.如請求項 2 之通氣孔蓋，其中……。

4.如請求項 1 之通氣孔蓋，其中殼罩第二端之開口處設有一檔板……。

更正後之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1.一種通氣孔蓋，係包括一中空之殼罩，其中殼罩第二端之開口處設有一檔板……。

2.如請求項 1 之通氣孔蓋，其中……。

3.如請求項 2 之通氣孔蓋，其中……。

4.（刪除）如請求項 1 之通氣孔蓋，其中殼罩第二端之開口處設有一檔板……。

〔結論〕

雖然符合更正事項「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」，但

更正本請求項 1 至 3「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本請求項 1 至 4 分別比對公告本請求項 1 至 4:更正本請求項 1 比對公告本請求項 1, 增列之技術特徵「第二段之開口處設有一檔板」未明確記載於公告本請求項 1, 應認定「明顯超出範圍」。更正本請求項 2、3 分別比對公告本請求項 2、3, 經還原更正後請求項 2、3, 新增之技術特徵「第二段之開口處設有一檔板」未明確記載於公告本請求項 2、3, 應認定「明顯超出範圍」。雖然更正本係刪除公告本請求項 4, 應認定未「明顯超出範圍」, 惟請求項 1 至 3「明顯超出範圍」, 應不准更正。

例 2. 將說明書之技術特徵增列於申請專利範圍

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔說明書〕

本創作之奶瓶蓋於中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件, 止塞件有特別之往內突出之部份, 該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口, 突出長度約為 0.3~0.7 cm, 可一體適用於不同長短之奶嘴。

〔申請專利範圍〕

一種奶瓶蓋改良結構, 其特徵在於: 在奶瓶蓋之中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件, 以該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口。

更正後之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

一種奶瓶蓋改良結構, 其特徵在於: 在奶瓶蓋之中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件, 以該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口, 突出長度約為 0.3~0.7 cm, 可一體適用於不同長短之奶嘴。

〔結論〕

符合更正事項「申請專利範圍之減縮」, 但更正本申請專利範圍「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本申請專利範圍比對公告本申請專利範圍, 更正本請求項增列公告本說明書中所載之技術特徵, 該技術特徵未明確記載於公告本請求項, 應認定「明顯超出範圍」。

例 3. 增列圖式

更正前之說明書及圖式：

〔說明書〕

圖式簡單說明：

圖一係本案之立體結構。

圖二係本案創作立體結構組合圖。

圖三係本案創作之側視圖。

圖四係本創作之整體結構圖。

更正後之說明書及圖式：

〔說明書〕

圖式簡單說明：

圖一係本案之立體結構。

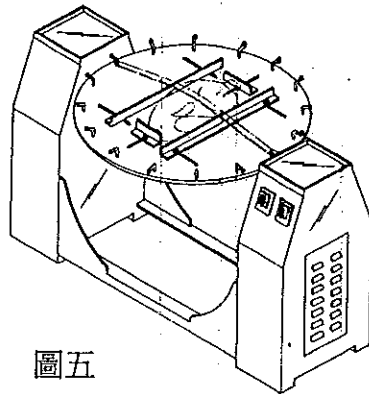
圖二係本案立體結構組合圖。

圖三係本案創作之側視圖。

圖四係本創作之整體結構圖。

圖五係本創作與機台整體結構圖。

〔圖式〕



圖五

〔結論〕

「明顯超出範圍」。

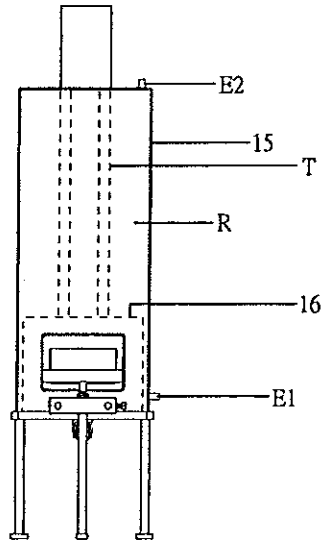
〔說明〕

更正本圖式比對公告本圖式，增加圖五及其圖式簡單說明，應認定「明顯超出範圍」。

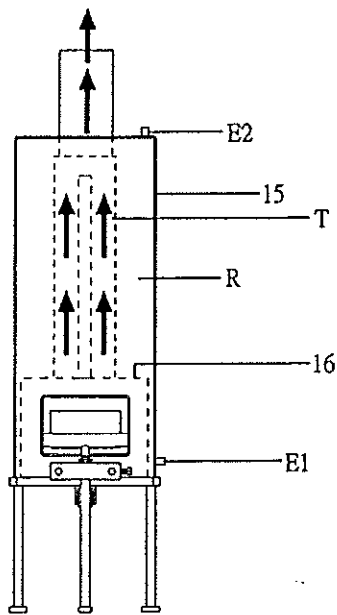
例 4. 圖式之形式改變

更正前之圖式：

〔圖式〕



更正後之圖式：
〔圖式〕



〔結論〕

「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本圖式比對公告本圖式，更正本圖式所示者為兩側連通之形式，未明確記載於公告本圖式，應認定「明顯超出範圍」。

例 5.更正請求項誤記之內容

更正前之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種以水銀覆金之合金裝置，包含一合金的被貼附物，其表面貼附一金片，其中該金片包含經高溫燒結的水銀；其中水銀以 0.01M 至 0.1M 的濃度存於合金裝置。

更正後之申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種以水銀覆金之合金裝置，包含一合金的被貼附物，其表面貼附一金片，其中該金片包含經高溫燒結的水銀；其中水銀以 0.01m 至 0.1m 的濃度存於合金裝置。

〔結論〕

更正本請求項 1 與將公告本請求項 1 相較，為「明顯超出範圍」。

〔說明〕

更正本請求項 1 記載以 0.01m 至 0.1m 之重量莫耳濃度(m)與公告本請求項 1 記載以 0.01M 至 0.1M 之體積莫耳濃度(M)相較，專利權人主張為大小寫的誤記。惟重量莫耳濃度(m)或體積莫耳濃度(M)均可作為濃度表示之單位，兩者具有不同的意義為所屬技術領域中之通常知識，且更正後之技術特徵未明確記載於公告本申請專利範圍，已明顯超出公告時之申請專利範圍所揭露之範圍。

新型專利更正之形式審查基準草案公聽會 (104年6月2日)各界意見及研復結果彙整表

編號	各界意見	研復結果
一	<p>2.更正之時機及審查(p.4-2-1)</p> <p>Q1：對於更正案之審查，專利法第118條第1項之除外情形(即專利法第120條準用第77條第1項)係規範新型舉發審查期間，有更正案者應合併審查。條文僅規定應合併審查，似乎並未規定新型舉發案審查期間，有新型更正案就應更改為實體審查？</p> <p>Q2：新型形式審查核准後，尚未領證公告前，是應提出修正或更正？</p>	<p>A1：專利法第118條第1項規定：「……除依第120條準用第77條第1項規定外，應為形式審查……」，依第120條準用第77條第1項之規定，新型舉發案審查期間，有更正之申請者，二者應合併審查。因此，新型舉發案審查期間有更正案者應依專利法第120條準用第67條，進行該更正案之實體審查。</p> <p>A2：依本局現行程序作業實務，修正需於審定前為之，已經審定核准之案件，須先領證後再提出更正。</p>
二	<p>3.更正事項及形式審查事項(p.4-2-2)</p> <p>Q1：專利法第118條並未列出可得更正之事項，請問依專利法第120條準用第67條第1項之4款事項，是否屬於新型更正形式審查的範疇？</p>	<p>A1：</p> <p>(1) 有關申請人可申請更正之事項，依第120條準用第67條規定，仍限於第1項所載之4款，申請人申請更正時，應於書表記載主張適用之款次。</p> <p>(2) 對於得更正之事項的審查，依發明審查基準(2-9-9)6.審查注意事項「(3)……如更正理由所載之適用款次有誤時，專利專利機關得逕依正確之更正事項審酌……」，採取較為寬認的態度。原則上，該事項並非更正准駁之審查重點，即使申請人主張有誤，只要是屬於所列之事項其中之一，仍得</p>

		准予更正。
	<p>4.明顯超出範圍的審查(p.4-2-3)</p> <p>Q1：依目前新型更正形式審查法條所規定的內容，對照實體審查之法條，前者規定以「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者……」，後者以「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，似乎實體審查並無新型更正形式審查要分別比對的限制，是否可能導致更正實體審查較易通過，新型更正形式審查較難通過的情形？</p> <p>三 Q2：新型專利的獨立更正案，只有在併舉發審查時，才有實體審查之機會嗎？</p>	<p>A1：新型專利經核准公告其申請專利範圍及圖式，即有公示效力，為維持其專利權的穩定性，專利權人透過形式審查所為之更正應有所限制。依專利法第 118 條第 2 項第 2 款規定，形式審查比對之基礎限於「公告時」之「申請專利範圍或圖式」，並非「申請時」，亦不包含「說明書」。因此，形式審查時，更正申請專利範圍，僅能比對公告時之申請專利範圍之文字；更正圖式，僅能比對公告時之圖式；更正說明書，大多僅能比對公告時的申請專利範圍之文字。倘需就文字與圖形之技術內容交叉比對，則會涉及實質內容，係屬實體審查範疇。</p> <p>A2：依專利法第 118 條第 1 項規定，有舉發案繫屬時，新型更正案始適用實體審查方式。對於是否擴大實體審查適用的範圍，為因應外界之期待，本局已將本議題列入未來修法範圍。</p>
	<p>4.1 是否「明顯超出範圍」的態樣(p.4-2-4)</p> <p>Q1：建議於基準內增加一段文字說明更正形式審查不准的態樣，未必更正實體審查會不准之說明，可以讓沒參加公聽會的人也可以得知這樣的訊息。</p> <p>Q2：形式審查更正之法律用語「明</p>	<p>A1：擬於本基準草案第 4-2-5 頁「4.2 誤譯之訂正」之前增加一段說明：「由於新型專利更正之形式審查與實體審查的判斷方式、比對基礎並不相同，因此，針對同一更正內容，二種審查方式的結果可能不同。例</p>
四		

	<p>顯超出」概念上為子集合，實體審查更正之法律用語「不得超出」概念上為較大的集合，目前的新形式審查基準之說明，似乎「明顯超出」之子集合大於「不得超出」的範圍，似乎有點失衡？</p>	<p>如，將請求項之上位概念技術特徵更正為說明書有記載但請求項未記載之下位概念技術特徵，形式審查結果為不准更正，如前述(6)，然而，若其符合更正實體要件，實體審查結果得為准予更正。」</p> <p>A2：如前述編號三之說明，更正之形式審查的規定與實體審查不同，致比對的基礎並不相同。就比對基礎而言，形式審查的比對範圍顯然小於實體審查的比對範圍。</p>
五	<p>4.2 誤譯之訂正(p.4-2-5)</p> <p>Q1：建議選擇乙案，且對於目前的操作，應不致發生問題才對。</p>	<p>A1：本局會以乙案為基礎，再考量是否酌予修正文字。</p>
六	<p>7. 案例(p.4-2-7)</p> <p>Q1：7.1 所列之例 2 或例 3 之差異在哪裡？</p> <p>Q2：7.2 所列之例 1 請求項 4 的內容即為請求項 1 內容，為何形式審查會不准更正</p>	<p>A1：例 2，僅在所欲刪除的項次前面加註（刪除）。例 3，除了在獨立項加註（刪除）外，進一步將請求項 2 附屬於請求項 1 之內容改寫為獨立項。就申請專利範圍之解讀，例 2 與例 3 的範圍相同。依現行實務，例 2 及例 3 均得准予更正，申請人無須將例 2 之附屬項改寫為獨立項。</p> <p>A2：依專利法施行細則第 70 條第 5 項規定，更正申請專利範圍，不允許變動其他請求項之項號。更正審查時，係比對對應項號之請求項，不得跨項比對。因分項比對之結果，本案例更正後之請求項 1 明顯超出更正前之請求項 1 之範圍，故不准更正。</p>