

新型專利更正案採形式審查之審理原則

一、新型專利更正案採形式審查，對於「明顯超出」之比對方式。

二、說明：「明顯超出」之認定，係採「分別比對」及「明確記載」之原則。

分別比對，係指以公告本之申請專利範圍為基礎比對更正本之申請專利範圍；公告本之圖式為基礎比對更正本之圖式。不得就公告本之圖式或說明書內容比對更正本之申請專利範圍，或以公告本之申請專利範圍或說明書比對更正本之圖式。明確記載，僅就公告本已揭示之文字、圖式之形式，認定更正本有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，且無須比對實質內容。說明書之更正，比對範圍回歸法條，僅比對申請專利範圍中所載之文字或圖式之形式。

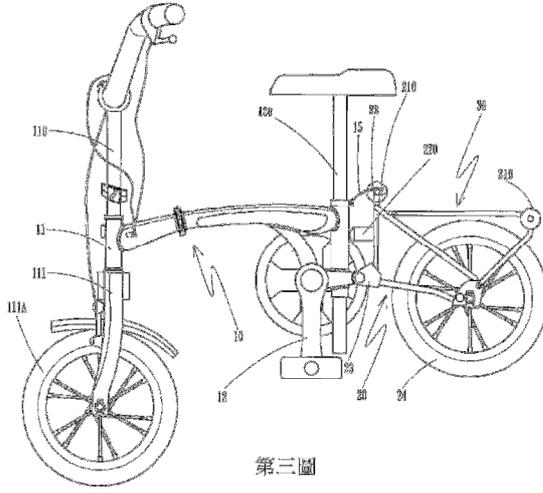
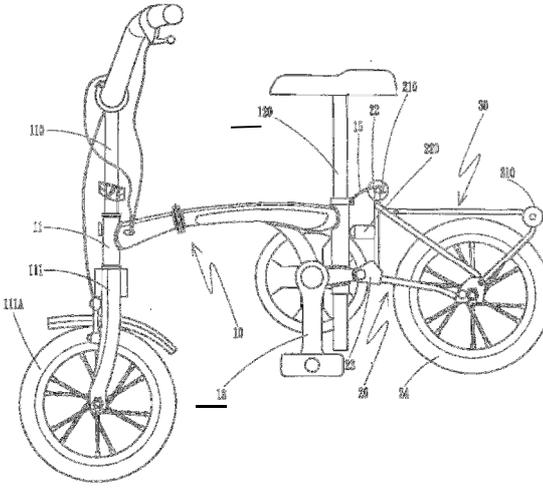
三、例示：

(一)非明顯超出

案例一（刪除與改寫為獨立項）

申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
1. 一種義肢關節，包括：一樞接孔……。	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……。	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……。
理由：將公告本請求項 1 刪除，並將請求項 2 更正為獨立項。更正本請求項 2 之內容屬原公告本已明確記載之內容，非明顯超出。	

案例二（更正圖式之符號）

圖式(公告本)	圖式(更正本)
 <p style="text-align: center;">第三圖</p>	 <p style="text-align: center;">第三圖</p>
<p>理由：將原圖式第二圖中之元件符號「12」更正為「13」及「130」更正為「120」，圖式更正本內容屬原公告本圖式既有形式，數字標記亦可對應說明書已明確記載之內容，非明顯超出。</p>	

案例三（更正說明書誤記之內容）

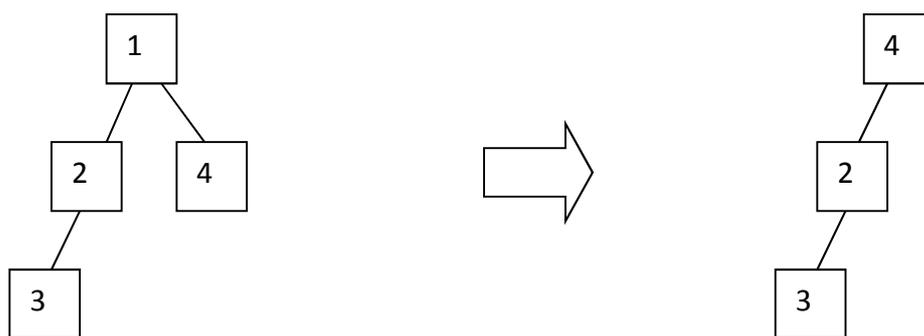
申請專利範圍(公告本)	說明書(更正本)
<p>1. 一種多層式鏡片組，……。</p> <p>9. 如請求項 1 所述之多層式鏡片組，更包含有至少一支撐件，……。</p>	<p>在某些光學設計之條件下，即使不設置該紅外線濾光膜 40 或是該支撐層支撐件 50，也能達到本創作之目的</p>
<p>理由：說明書將「支撐層」改為「支撐件」，該等文字之更正，比對公告本之申請專利範圍或圖式可知，其屬公告本請求項 9 已明確記載之文字內容，非明顯超出。</p>	

(二)明顯超出

案例四（合併請求項；其餘項次未變動）

申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
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……。	1. 一種通氣孔蓋，係包括一中空之殼罩，其中 <u>殼罩第二端之開口處設有一檔板</u> ……。 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……。
<p>理由：更正本獨立項 1 係合併公告本請求項 4 中所載之技術特徵，因公告本請求項 2、3 係分別依附原請求項 1、請求項 2，並非依附請求項 4，雖然更正本請求項 2、3 之文字未變動，惟經還原，請求項 2 及請求項 3 明顯超出公告本之申請專利範圍。</p>	

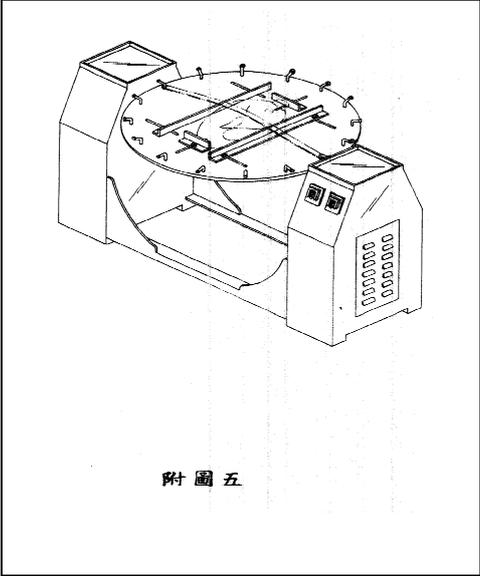
申請專利範圍依附關係樹狀圖



案例五（將說明書之技術特徵增列於申請專利範圍）

說明書及申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
<p>[說明書]</p> <p>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。</p> <p>[申請專利範圍]</p> <p>1. 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。</p>	<p>1. 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，<u>突出長度約為 0.3~0.7 cm，可一體適用於不同長短之奶嘴。</u></p>
<p>理由：申請專利範圍之更正本加入說明書中所載之技術特徵，因該技術特徵未見於原公告本申請專利範圍，請求項 1 明顯超出公告本之申請專利範圍。</p>	

案例六：（增列圖式）

說明書及圖式(公告本)	說明書及圖式(更正本)
<p>圖式簡單說明</p> <p>附圖一係本案之立體結構。</p> <p>附圖二係本案創作立體結構組合圖。</p> <p>附圖三係本案創作之側視圖。</p> <p>附圖四係本創作之整體結構圖。</p>	<p>圖式簡單說明</p> <p>附圖一係本案之立體結構。</p> <p>附圖二係本案立體結構組合圖。</p> <p>附圖三係本案創作之側視圖。</p> <p>附圖四係本創作之整體結構圖。</p> <p><u>附圖五係本創作與機台整體結構圖。</u></p> <div data-bbox="807 792 1287 1368" style="text-align: center;">  <p>附圖五</p> </div>
<p>理由：更正本增列圖式(附圖五)，因原公告本圖式並無附圖五所揭露之圖形，附圖五明顯超出公告本之圖式。</p>	

四、注意事項：

- (一) 若變更、增加請求項標的或範疇；變更、增加公告本之申請專利範圍「未」記載之技術特徵，或減少公告本之申請專利範圍「已」記載之技術特徵，屬明顯超出。
- (二) 將圖式或說明書已揭露之技術內容載入更正本之申請專利範圍，若該技術特徵未明確記載於公告本之申請專利範圍，或減少公告本之申請專利範圍已記載之技術特徵，應認定為明顯超出。
- (三) 說明書之更正，比對基礎為「公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，更正本之說明書內容未見於公告本之申請專利範圍或圖式者，應認定為明顯超出。
- (四) 更正案之形式審查範疇包括：(1)非屬物品形狀、構造或組合、(2)不符公序良俗、(3)揭露方式不合規定、(4)不具有單一性、(5)未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚或(6)明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍等事由。更正本有前述事由者，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由者，始為不予更正之處分。
- (五) 更正案之形式審查，僅審查形式要件，就請求項所界定之專利權範圍，形式上審查是否減縮、誤記或不明瞭記載。專利權人將僅揭露於說明書或圖式之內容載入申請專利範圍，非屬形式審查得准予更正之範疇，會認定明顯超出。若專利權人對於形式審查之結果有爭執，得於舉發程序提起更正，屆時本局應將舉發案與更正案合併，就更正內容進行實體要件的審查，若未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，則會准予更正。