104年度智慧財產權業務座談會

專利審查實務專題報告

報告單位：專利三組、專利一組

簡報大綱

- 新型更正之形式審查
- 新型更正未來修法方向
- 專利業務小提醒

新型更正之形式審查

§118

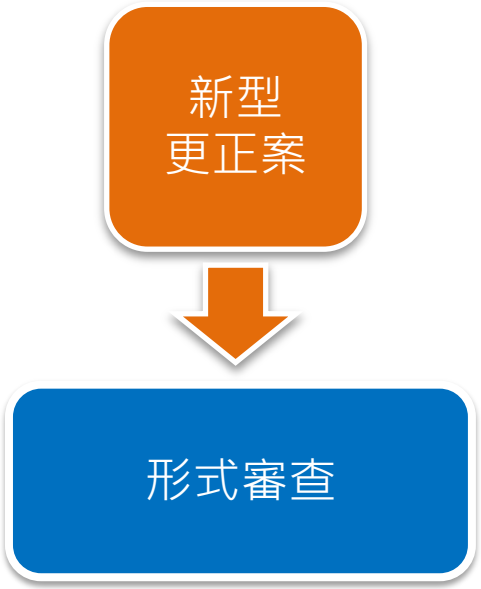
專利專責機關對於更正案之審查，**除**依第120條準用第77條第1項規定外，應為**形式審查**，並作成處分書送達申請人。

更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：

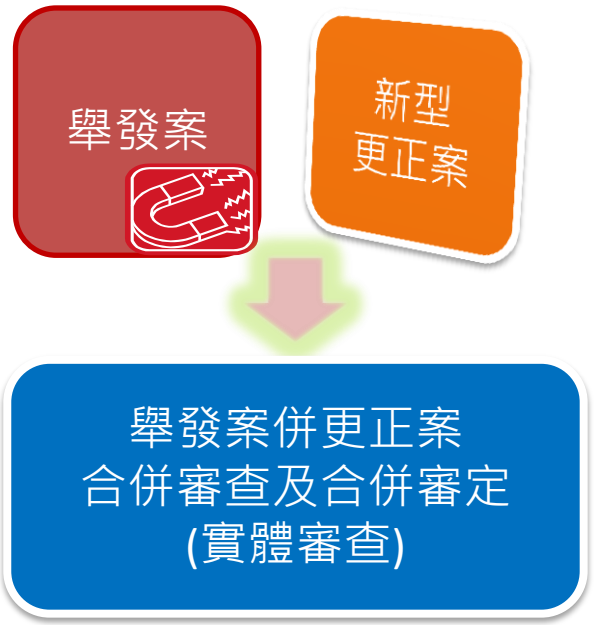
一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。

二、**明顯超出公告時**之**申請專利範圍或圖式**所揭露之範圍者。

無舉發案繫屬之新型更正案

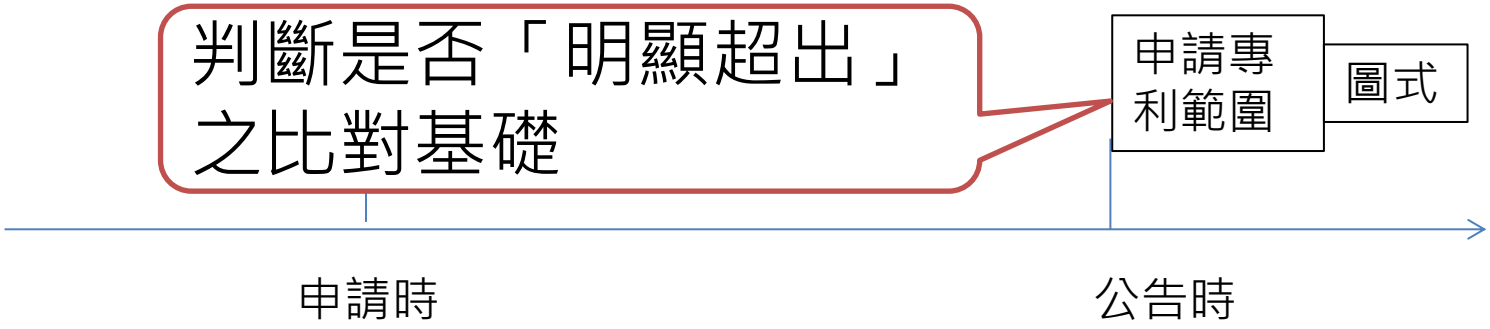


有舉發案繫屬之新型更正案

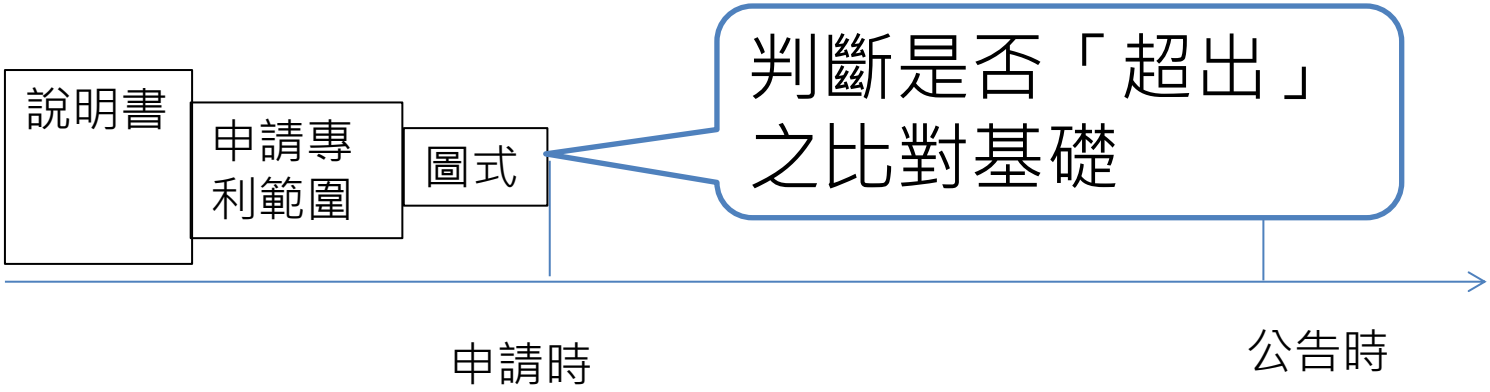


「超出」與「明顯超出」之比對基礎

新型更正 (形式審查)



發明更正/新型合併舉發(實體審查)



「明顯超出」之審查　(1/3)

現在位置 首頁 > 專利 > 專利FAQ > 新型專利更正採形式審查之審理原則

現在位置 首頁 > 公告資訊 > 布告欄

「新型更正形式審查基準」草案公聽會

發布日期： 104 年 05 月 22 日

「新型更正形式審查基準」草案公聽會

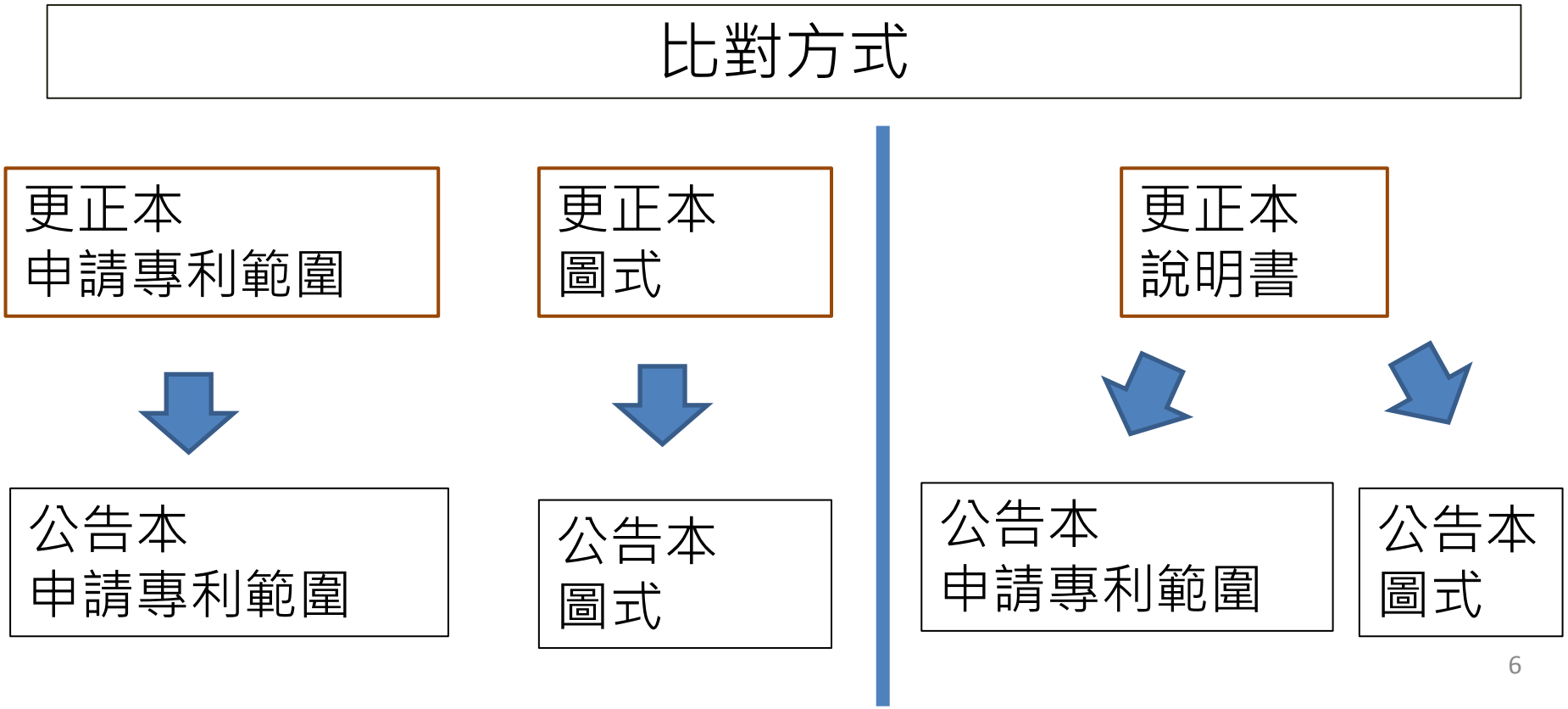
開會事由：「新型更正形式審查基準」草案公聽會
開會時間：104年6月2日(星期二)下午2點整
開會地點：本局19樓簡報室(台北市辛亥路2段185號19樓)
主持人：王局長美花
聯絡人及電話：張瑞容專利高級審查官 02-23767659

附 件 下 載

- 新型更正形式審查1040522(公聽版) (498 KB)
- 新型更正形式審查公告本與預告本差異說明-(公聽版) (18 KB)
- 第2篇第9章更正基準刪除部分 (37 KB)
- 第4篇第1章形式審查基準刪除部分 (56 KB)

「明顯超出」之審查　(2/3)

- 1.區分更正對象係申請專利範圍、圖式或說明書。
- 2.比對基礎限於「**公告時**」之**申請專利範圍或圖式**。

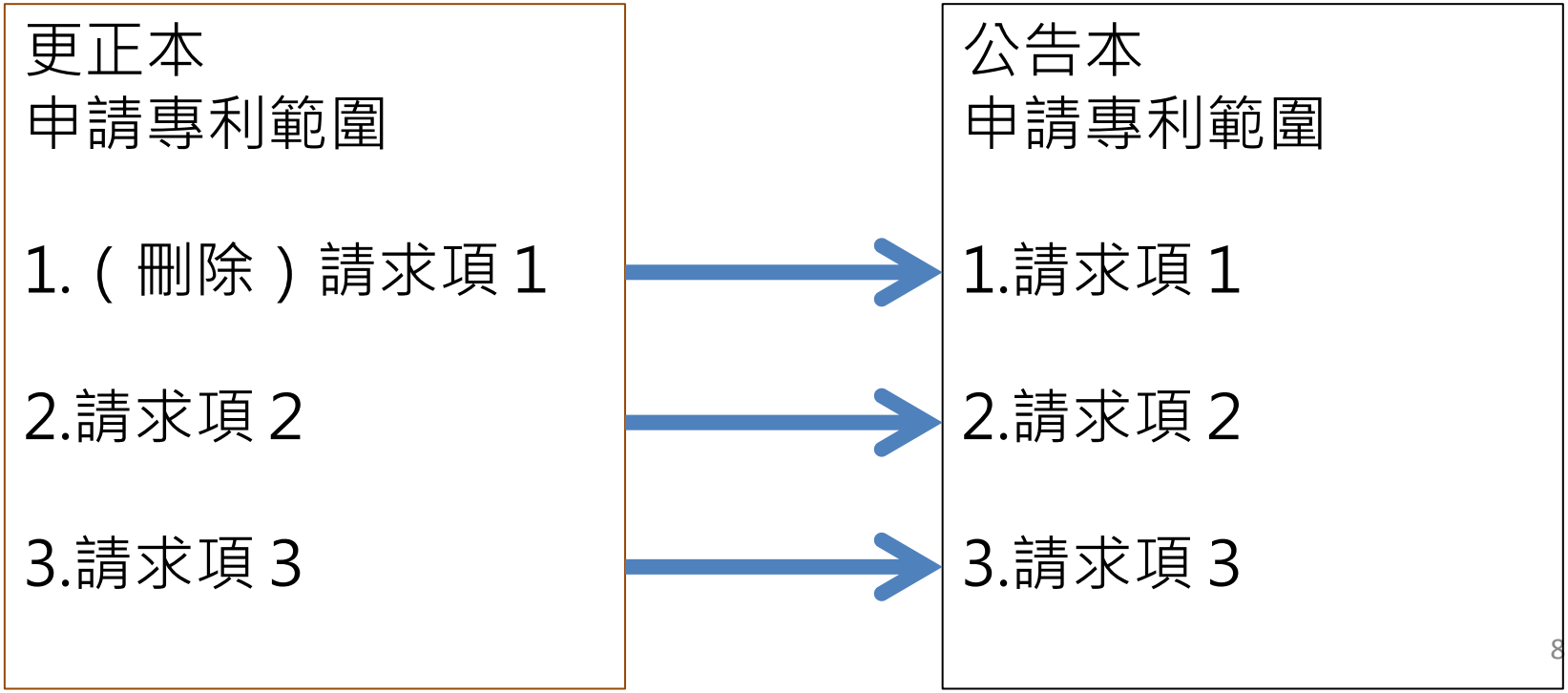


「明顯超出」之審查　(3/3)

- 3.形式上進行比對
  - 更正內容明顯超出之例：
  - A)**增加**已公告之申請專利範圍或圖式所未揭露之事項，或
  - B)**刪除**已公告之申請專利範圍或圖式之部分技術特徵。

「分別比對」&請求項之「分項比對」

更正內容	說明書	申請專利範圍	圖式
比對基礎	**公告時**之 申請專利範圍或圖式	**公告時**之申請專利範圍 ◎進一步限定應「分項比對」不得「跨項比對」	**公告時**之圖式
比對內容	明確記載之文字或圖式	明確記載之文字	已揭示之圖式形式



未明顯超出範圍之態樣

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。

未明顯超出（1/5)

例1 [**兩段式申請專利範圍之更正**]

申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
1.一種背負式安全帶及其扣具構造，其包含.....，**其中**同側的肩帶與腿帶連接呈一帶狀，其間設有扣環組。	1.一種背負式安全帶及其扣具構造，其包含.....，**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。
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」。	

未明顯超出（2/5)

例2 [**刪除請求項之更正**]

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……。 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……。	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……。
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」。	

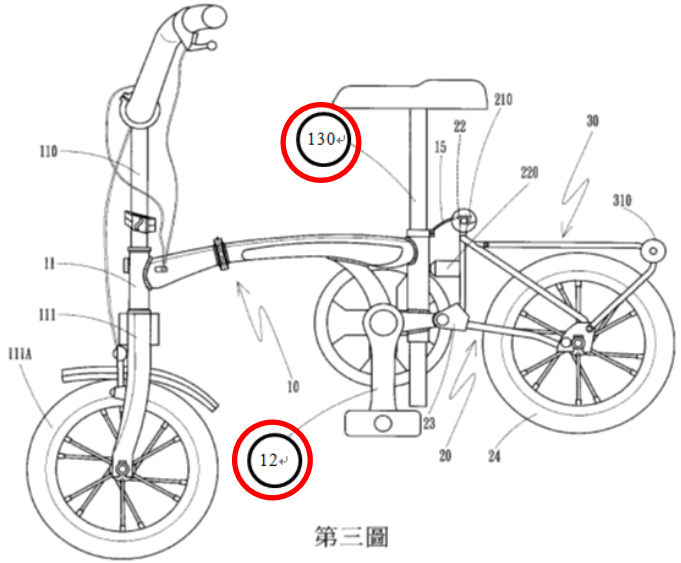
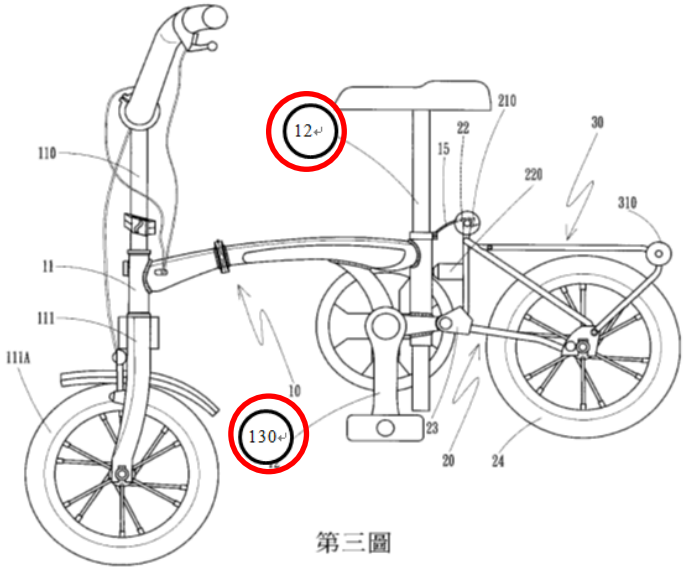
未明顯超出 (3/5)

例3 [**刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項**]

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……。 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……。	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……。
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，申請專利範圍之更正內容屬「請求項之刪除」，應認定未「明顯超出範圍」。	

未明顯超出（4/5)

例4 [更正圖式之符號]

圖式(公告本)	圖式(更正本)
 第三圖	 第三圖

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」。

未明顯超出 (5/5)

例5 [更正說明書之內容]

說明書(公告本)	說明書(更正本)
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。	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
〔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**，.....。	
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」。	

「明顯超出範圍」之態樣 (1/2)

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下位概念技術特徵。

(7)增加新的請求項。

「明顯超出範圍」之態樣 (2/2)

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)增列圖式數目。

(12)將說明書中所載之技術特徵加入圖式。

明顯超出(不准更正) (1/5)

例1 [刪除附屬項，獨立項增列技術特徵]

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**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.....。

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「第二端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「第二端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。

明顯超出(不准更正) (2/5)

例2[將說明書之技術特徵增列於申請專利範圍]

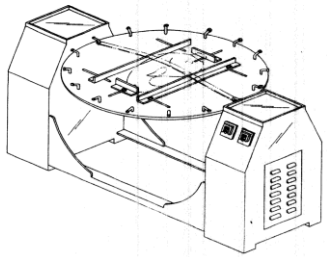
說明書及申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
[說明書] 本創作之奶瓶蓋於中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件，止塞件有特別之往內突出之部份，該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口，**突出長度約為0.3~0.7 cm，可一體適用於不同長短之奶嘴**。 [申請專利範圍] 1. 一種奶瓶蓋改良結構，其特徵在於：在奶瓶蓋之中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件，以該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口。	1. 一種奶瓶蓋改良結構，其特徵在於：在奶瓶蓋之中心內底定位接有一碟形狀往內略突之一止塞件，以該止塞件能略變形確實抵住奶瓶之奶嘴頭出口**突出長度約為0.3~0.7 cm，可一體適用於不同長短之奶嘴**。

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」。

明顯超出(不准更正) (3/5)

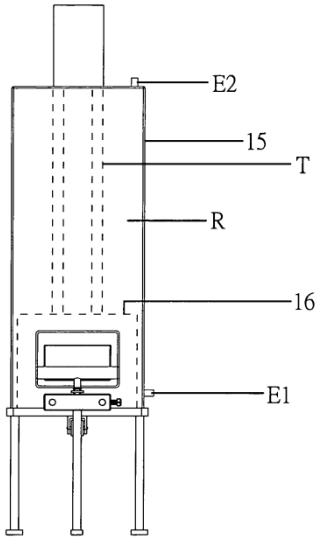
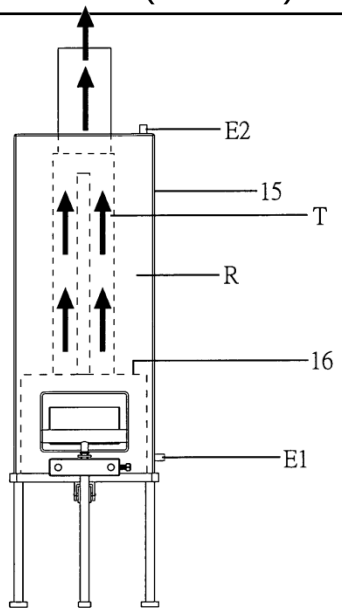
例3:[增列圖式]

說明書及圖式(公告本)	說明書及圖式(更正本)
圖式簡單說明 附圖一係本案之立體結構。 附圖二係本案創作立體結構組合圖。 附圖三係本案創作之側視圖。 附圖四係本創作之整體結構圖。	圖式簡單說明 附圖一係本案之立體結構。 附圖二係本案立體結構組合圖。 附圖三係本案創作之側視圖。 附圖四係本創作之整體結構圖。 **附圖五係本創作與機台整體結構圖**。  附圖五

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」。

明顯超出(不准更正)　(4/5)

例4:[圖式之形式改變]

圖式(公告本)	圖式(更正本)
	

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（揭露）於公告本圖式，應認定「明顯超出範圍」。

明顯超出(不准更正) (5/5)

例5:[更正請求項誤記之內容]

申請專利範圍(公告本)	申請專利範圍(更正本)
1. 一種以水銀覆金之合金裝置，包含……；其中水銀以**0.01M至0.1M**的濃度存於合金裝置。	1.一種以水銀覆金之合金裝置，包含……；其中水銀以**0.01m至0.1m**的濃度存於合金裝置。

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。惟體積莫耳濃度(M)或重量莫耳濃度(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。**

結　　語

- 一、明顯超出範圍vs.超出範圍&實質擴大或變更
  - 形式上比對vs.實質上比對
  - 比對基礎不同
  - 比對方式不同
- 二、謹慎撰寫新型專利申請文件
  - 新型專利之獨立更正案，僅經形式審查，分別比對申請專利範圍、圖式及說明書的結果，相對於實體審查之整體比對，顯得更嚴謹，故申請時應多加檢視申請內容。
  - 謹慎規劃申請專利範圍，請求項應涵蓋說明書中所載之創作內容，尤其是涵蓋實施方式中所載之重要技術特徵，至少應有一請求項界定完整的技術手段。

Ⅰ 新型更正形式審查

Ⅱ 新型更正形式審查未來修法方向

Ⅲ 專利業務相關事項小提醒

修法緣由

各界提供意見如下：

1.專利法第118條第2項第1款包含舉發階段不審查的單一性，似不合邏輯。

2.若民事訴訟有專利權無效抗辯，有必要更正新型申請專利範圍等文件時，因無舉發案，無法進行實體審查，有損專利權人之利益。

3.專利法第118條第2項第2款「明顯超出」的門檻比實體審查高，不符合產、學界之預期（形式審查應比實體審查的門檻低）。

各國新型專利更正制度之比較

新型案	我國	中國大陸	日本
更正	形式審查	X	訂正審判 (僅得刪除請求項)
合併舉發之更正	實質審查	實質審查	訂正請求 (實質審查)

修法建議(方案一)

新型專利之更正，改採實體審查，但同時限制申請人得申請更正之情況(不接受獨立更正案)

研議意見或建議條文	現行條文
第一百十八條 新型專利權人申請更正，僅得於舉發案、新型專利技術報告繫屬專利專責機關或民事訴訟案繫屬法院時，始得為之。	第一百十八條 專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第一項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。 更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分： 一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。 二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

修法建議(方案二)

維持現行新型專利更正之形式審查方式，但擴大實體審查的適用範圍(僅獨立更正案為形式審查)

研議意見或建議條文	現行條文
第一百十八條 專利專責機關對於更正案之審查，~~除依第一百二十條準用第七十七條第1項規定外，~~應為形式審查，並作成處分書送達申請人。但對於舉發案、新型專利技術報告繫屬專利專責機關或民事訴訟案繫屬法院時所申請之更正案，應依第一百二十條準用第六十七條規定審查。 新型專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記或誤譯之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。 更正，經形式審查認有下列情事者之一，應為不予更正之處分： 一、有第一百十二條第一款至第三款及第五款規定之情事者 二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。	第一百十八條 專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第1項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。 更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分： 一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。 二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。

結　語

- 一、修法建議方案一
  - 擴大實體審查的適用範圍，及於全部有實體爭議之新型案。
  - 有實體爭議之新型案，包括有舉發案、專利民事訴訟案件或申請新型專利技術報告等，採實體審查。
  - 無實體爭議之新型案，不得申請更正。

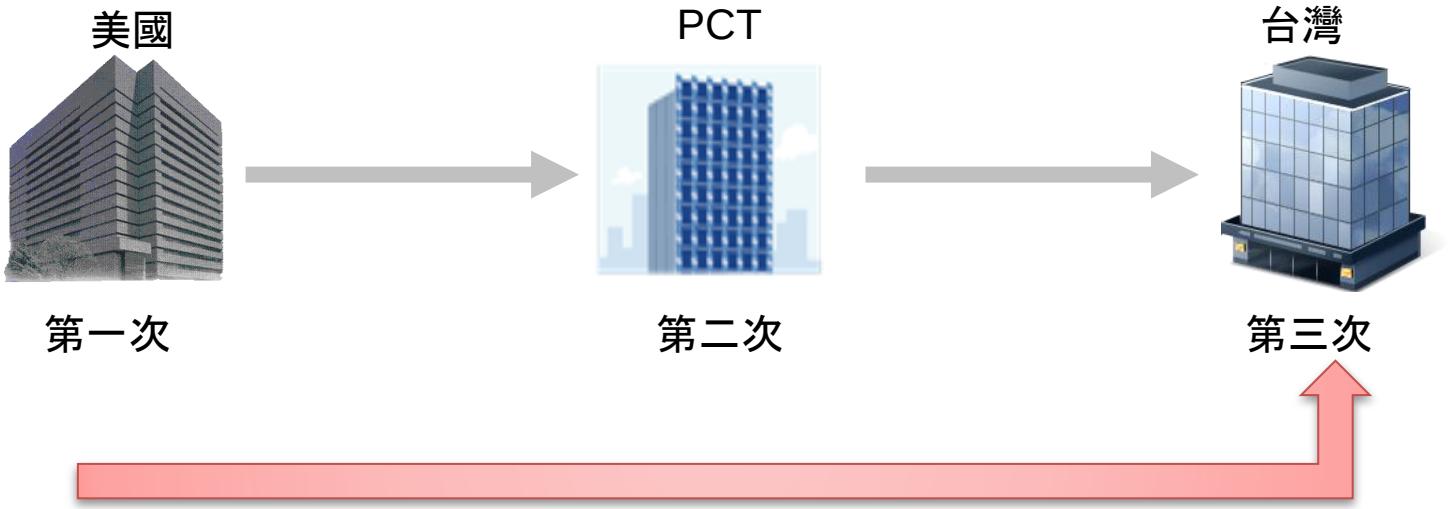
- 二、修法建議方案二
  - 擴大實體審查的適用範圍，及於全部有實體爭議之新型案。
  - 有實體爭議之新型案，包括有舉發案、專利民事訴訟案件或申請新型專利技術報告等，採實體審查。
  - 無實體爭議之新型案，得申請更正，但採形式審查。
  - 於立法理由中進一步說明更正之形式審查的比對原則，包括分別比對、明確記載及分項比對。

Ⅰ 新型更正形式審查

Ⅱ 新型更正形式審查未來修法方向

Ⅲ 專利業務相關事項小提醒

優先權基礎案應為首次申請案



應以美國申請案主張優先權，PCT申請案中若有增添新事項得併為主張複數優先權

主張優先權，其基礎案應為在WTO會員或互惠國領域內「第一次」提出之專利申請案

申請再審查請使用正確書表

✓ 提出申請方式

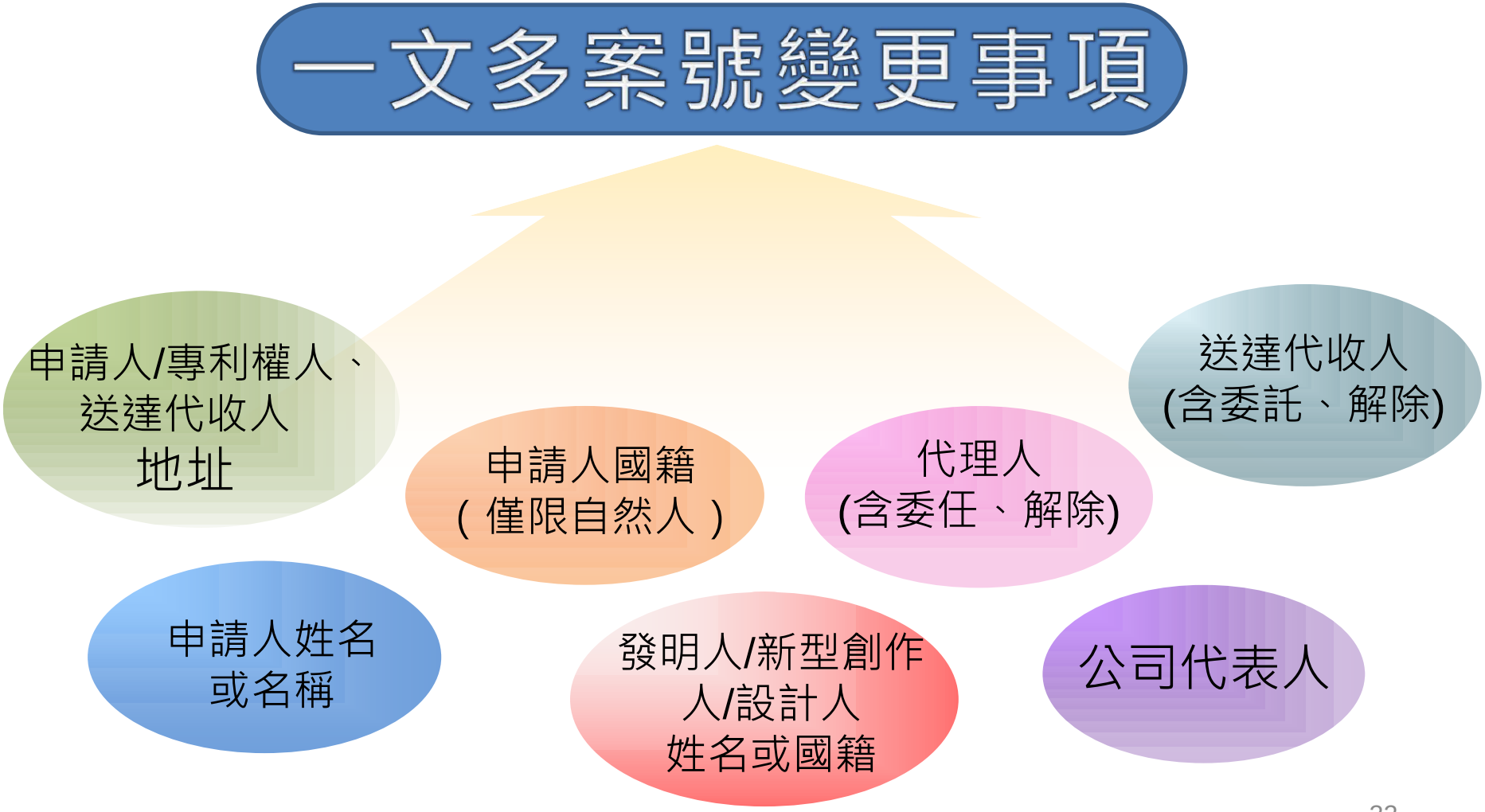
- **『再審查』意思表示明確**

  使用本局**『再審查申請書』或來函明確表達再審查之意思**〈先提出再審查申請者，「再審查申請書」、「理由書」、「規費」皆可後補〉

✘ 常見錯誤態樣

- 誤用「專利申請展延指定期間申請書」、「修正申請書」、「申復書」等

開放一文多案號變更事項



一文多案號變更注意事項

使用正確申請書	確認全部案號之申請人相同	確認全部案號之代理人相同並檢附委任狀	確認全部案號之變更內容相同
➢ 專利申請案（一文多案號）變更事項申請書 ➢ 專利權（一文多案號）變更事項申請書	如不完全相同時，只能變更同一申請人/專利權人的基本資料(姓名、名稱、地址、國籍(自然人且主體未變)、代表人)，申請人排列組合應敘明清楚	➢ 全部案件之代理人不完全相同時，可**特別委任**同一代理人提出一文多案號變更申請 ➢ 為避免須逐案確認代理權，委任代理人之案件請檢附委任狀	所有案號變更後之資料需相同

一文多案號常見之錯誤態樣

- 誤用申請書：應用專利權（一文多案號）變更事項申請書，誤用專利申請案（一文多案號）變更事項申請書
- 非一文多案號事由使用一文多案號申請書：如繳納年費或申請延期補正併同一文多案號變更事項一起申請
- 部分案號專利權人（申請人）不一致
- 案件已核駁（逾申請再審期間）、消滅、撤回等仍申請變更
- 部分案件欲變更之資料與卷存相同
- 申請變更事項，申請書代表人與卷存不符，未同時敘明變更

謝謝聆聽　敬請指教