

更正及審定後分割之審查實務變革

陳忠智^{*}

壹、前言

貳、專利權更正時機

一、發明專利

二、新型專利

參、更正之內容及處理

一、更正內容之限制

二、更正案與舉發案之合併審查

三、合併審查後轉換為獨立更正案

四、未審定之舉發案與更正案的處理

肆、分割申請之變革

一、完善分割制度

二、法規增修重點

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

為提升專利舉發案件之審查效能及考量專利申請人專利布局之需要，我國於108年通過專利法部分條文之增修，其重點為確實掌控舉發案件審查期程，避免被舉發人率提更正而延宕審查，損及兩造權益，因此就專利權人得申請更正之期間予以限制。另擴大專利分割申請之適用範圍，發明於初／再審核准審定書（新型於核准處分書）送達後3個月內仍可申請分割。

此外，對於因形式審查取得專利權之新型專利能有實質完善其專利權範圍之機會，本次專利法之修正特別將新型專利權之更正審查改採實體審查方式，此一變革除有利於新型專利確定其權利內容外，亦賦予新型專利權人能藉由更正而避免在新型專利技術報告中獲致不利的評價，或作為新型專利在面臨民事、行政爭訟等事件中發生有效性爭議時的防禦手段。

關鍵字：更正、實體審查、舉發、技術報告、分割

Post-grant amendment、Substantive examination、Invalidation、Technical evaluation report、Division

壹、前言

現行專利法於108年11月1日施行，之前雖規定舉發人對系爭專利提起舉發，為避免延宕審查，後續補提之理由及證據應自舉發後1個月內為之，然此期間並非法定不變期間，逾越1個月期間所補提之理由及證據，在舉發審定前提出者，均應受理審酌之¹，此為顧及舉發人之權益。另一方面，基於平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，若專利權人申請更正，無論係於舉發前或舉發繫屬後提出者，因係以舉發案件之審查為核心，更正案應合併於舉發案件中審查及合併審定，而該合併於舉發案之更正，如經審查認為有准予更正之可能時，將對舉發審查之標的產生變動，故將更正之說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其對更正內容有陳述意見之機會²，舉發人所表示之任何理由或證據亦應再送交專利權人答辯。如更正內容經審查不准予更正者，應通知專利權人申復，以維專利權人之權益。

上述專利舉發制度之設計，雖充分顧及兩造當事人的程序利益，卻使兩造之攻擊、防禦手段形成迴圈而無法節制，反而延宕專利舉發的審定，故為了提升舉發審查效能及衡平舉發兩造之權益，現行專利法³對於上述情況已加以修訂，就舉發人得補提舉發理由或證據之期限，明定應於舉發後3個月內為之，逾期提出者，即不予審酌；相對地，另規定專利權人於舉發案件審查時，得就前述補提舉發理由或證據進行補充答辯或申請更正，惟應於1個月內為之，逾期提出者，亦不予審酌，以作為對應之配套措施。

再者，發明專利與新型專利取得權利的審查方式不同，發明專利採實體審查制，審查人員依據專利法規、審查基準及前案檢索資料，審酌包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、發明單一性等規定事項，在未發現有不予專利之事由時，即應依審查結果為核准之審定；新型專利則採形式審查制，僅根據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷，若滿足形式要件，即可准予專利，不進行須耗費大量時間作前案檢索，也不進行是否符合專利要件之實體判斷。因此，修正前專利法

¹ 最高行政法院89年度判字第1358號行政判決及106年發布之專利法第73條第4項。

² 修正前專利法第77條第1項。

³ 專利法第73、74及77條。

規定當新型專利取得專利權後，除非有舉發案件繫屬致涉及新型專利權實體爭議的審查而須就更正申請所涉及實體內容進行判斷外，單獨提出的更正申請仍是採形式審查的方式，此乃基於新型專利經核准公告其申請專利範圍及圖式後，即有公示效力，若未發生實體問題之爭議，採是否明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭之範圍的形式比對，即已足夠，且採形式審查准予更正所造成變動的幅度不大，較有利於權利的安定性，以免影響公眾利益。惟當新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件之審查（包括新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則等），或新型專利有訴訟繫屬可能涉及新型專利的權利內容需要作一確認及釐清時，實有將新型之更正申請改採實體審查以符實務之需要。基於上述考量，現行專利法已予修訂，當新型專利涉及實體爭議時，得提出更正申請並採行實體審查，以解形式審查之不足，此一新型更正制度的變革，當可消弭專利法修正前新型專利權人僅能透過與之通謀的第三人舉發新型專利，方能達成其更正目的之繁冗程序。

又當所請之發明有不符單一性之規定或於說明書中有值得保護之創作而未於申請專利範圍中請求時，申請人得利用專利分割制度另案請求，俾達到保護原申請時之發明創作，及完備其專利布局之目的。現行專利法考量到，對於經專利核准審定者，申請人於審定書送達後3個月內，應繳納證書費及第一年專利年費，始予公告的作業期程，遠多於專利法修正前需於核准審定通知送達後30日內提出分割申請之規定，故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後3個月內，得提出分割申請。另基於專利先申請原則之精神，對於分割後之分割案與原申請案任一請求項實質上為相同發明時，現行專利法亦就分割案加以規範，以避免發生重複專利的情況。

貳、專利權更正時機

專利權取得後，專利權人尚可向專利專責機關提出更正之申請，以符合其行使私權或克服專利有效性爭執時之主觀期待，然考量到專利權為公法上之授益處分，有其存續性與安定性，故專利權之更正相對於未公開之專利修正程序而言，有其進一步嚴格規範之必要，方不致對公眾權益產生危害。

實務上，更正申請後之處理可區分為獨立更正案及舉發案附帶之更正，惟現行專利法為提高舉發審查之效能，對於更正提出之時機作出規範，以節制專利權人率提更正，以下分別說明發明專利及新型專利之獨立更正案及舉發案附帶之更正。

一、發明專利

發明申請案取得專利權後，專利權人固得主動申請更正而成一獨立更正案，惟當專利權被提起舉發後，改以舉發案件之審查作為核心，規範於舉發案審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。對於同一舉發案中有多件更正案，因更正會造成舉發審查標的變動，可能影響審查結果，為確立審查之標的，故申請在先之更正，將視為撤回⁴，亦即，無論更正係於舉發前或舉發繫屬後提出，亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，只要有舉發案經受理且合法繫屬時，依法應將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。

另為避免專利權人多次提出更正而延宕舉發審查，於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，專利權人應於通知送達後1個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制⁵。

二、新型專利

新型申請案係依形式審查取得專利權，並不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，故新型專利權是否合於專利要件，尚有不確定之處；惟當新型專利經核准公告其說明書、申請專利範圍及圖式後，即具有公示效力，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，方允許專利權人向專利專責機關申請更正並進入實體審查⁶，故新型專利提起更正之時機，須有實體問題產生爭議之事實

⁴ 專利法第77條第3項。

⁵ 專利法第74條第3、4項。

⁶ 專利法第118條之立法說明。

作為介接，不能任由以形式審查取得專利權之新型專利，再享有如實體審查取得專利權的發明專利般可主動申請更正之權益。

進一步言，當新型專利權被提起舉發、有新型專利技術報告受理，及有訴訟案件繫屬中等情況，其專利要件之實體問題產生爭議，此時新型專利權人方可藉由更正而完善其專利權範圍，或作為避免專利權無效之防禦手段，此時新型專利權之更正審查應採實體審查方式，方得以確定其權利內容。

新型專利申請案取得專利權後，專利權人欲申請更正，其提出更正之時機及性質，會因為有無舉發案件繫屬之情況而異。若無舉發案件繫屬，而是於申請新型專利技術報告期間，或有訴訟案件繫屬中提出更正申請者，均可提出更正申請且以一獨立更正案審查。反之，若係於舉發案件繫屬期間提出更正申請者，囿於更正申請應與舉發案合併審查及合併審定之規定，兼顧舉發審查效能之提升，會準用發明之規定，限制於舉發案審查期間的更正申請，說明如下：

（一）非舉發案審查期間

新型專利權在未有舉發案繫屬的情況下，若有新型專利技術報告申請案件於專利專責機關受理中，或因新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件之審查（包括新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則等），新型專利權人得申請更正。須注意的是，若新型專利技術報告之申請程序未完備，期間另有更正申請者，經通知新型專利技術報告申請人限期補正，屆期未補正，新型專利技術報告及更正之申請，均不受理。另新型專利技術報告之申請有不得撤回之規定⁷。

又新型專利權於民事訴訟或行政訴訟繫屬中，專利權人有訴訟防禦之需要時，得提起更正，惟應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件，向專利專責機關提出申請。

⁷ 依專利法第115條第7項，技術報告之申請不得撤回。

（二）舉發案審查期間

新型專利舉發案件審查期間，專利權人欲提出更正，僅得於專利專責機關通知答辯、補充答辯，或通知專利權人不得更正之申復等三個期間內申請更正，專利權人應於通知送達後1個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請。

若舉發案提起在先，後有新型專利技術報告受理，由於更正程序已為舉發案所合併吸收，新型專利權人不得以新型專利技術報告受理中為由率提更正，僅得於前述舉發案審查的三個期間提出。同樣地，系爭專利雖有新型專利技術報告受理中申請更正在先，若後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查，後續更正之申請亦受前述三個期間限制。

例外的是，於舉發案件審查期間，若新型專利權另有民事訴訟案件或相關舉發案之行政訴訟案件繫屬中，亦得提出更正申請，不受前述三個期間之限制，惟應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件。

參、更正之內容及處理

一、更正內容之限制

更正之審查係就整體內容作成是否准予更正之處分，不得就部分更正事項准予更正。專利權人提出更正之內容，若有部分請求項經審定舉發成立者，舉發案於行政訴訟期間⁸，專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之，屆期未補正者，不受理其更正申請。限制申請更正之內容不能包括已審定「舉發成立」之請求項者，其目的係考量到該等舉發成立之請求項的處分生效後，已對專利專責機關發生實質拘束力與存續力⁹，在現今否准更正仍屬

⁸ 配合專利審查基準第一篇第二十章2「更正之時機」末段及第五篇第一章3.4.4「更正審查結果之處理」(1)-(iii)作增補。另專利法第118條第2款明訂新型專利權於訴訟期間得提出更正，依法於行政救濟之訴願期間，並非新型專利權得提出更正申請之時機。

⁹ 最高行政法院108年判字第211號及107年判字第391號行政判決：「……況上開決議並未及於『智慧局為舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟』之情形，則因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，……。」

行政機關權責下，倘專利專責機關對已「舉發成立」之請求項的更正申請又作成准予更正之處分，因為更正之溯及效力導致專利權溯及變動成為更正之內容¹⁰，即行政處分所審究「舉發成立」之請求項權利客體遭到變動，現行我國訴訟體制並非如日本無效審判（相當於我國專利舉發制度）以請求人（相當於舉發人）、專利權人兩造為原、被告之當事者系，專利專責機關實未脫離訴訟而為當然的被告¹¹，原告（專利權人）若以撤銷訴訟類型指摘舉發審定與更正審定二者的行政處分效力矛盾，將造成專利專責機關於行政訴訟中的立場尷尬，亦造成於訴訟中的專利權客體存廢或裁判基礎之事實（採更正前或更正後）難以確認。因此，才會限制專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之¹²。

二、更正案與舉發案之合併審查

發明專利雖可主動、或因應舉發理由或因應訴訟而提出更正，另新型專利雖可因應新型技術報告、或因應舉發理由或因應訴訟而提出更正；惟無論啟動更正之原因為何，一旦該專利權有舉發案繫屬，則更正申請將為舉發案之程序所吸收而與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。名為合併審查，實應先審查更正內容，以確認舉發案之審查標的，若舉發案伴隨之更正的審查結果為「准予更正」，舉發案之審查客體亦會是更正後之內容，該更正內容經公告後，系爭專利之權利範圍已有變動，專利權之效力溯自申請日生效；如更正之審查結果為「不准更正」，因系爭專利之權利範圍並未變動，無對外公告之必要，舉發案之審查客體仍為更正前已公告之內容，但無論准予更正或不准更正，均會於舉發審

¹⁰ 最高行政法院 100 年判字第 634 號行政判決：「……又專利舉發案，專利權人如未依專利法第 71 條、第 64 條規定於舉發階段更正，專利專責機關業已依據專利原公告之內容審查作成舉發成立之審定，將專利權予以撤銷。雖專利權人提起行政救濟中，提出申請更正，並據以請求撤銷該舉發成立之審定。惟基於專利有效性爭議行政救濟中，撤銷訴訟之司法審查目的係在糾正專利專責機關違法失當之行政行為，並為避免行政救濟中一有更正申請，專利專責機關即須依更正之內容重新審查專利有效性，將影響舉發審定基礎之安定，並造成專利專責機關反覆重新審定之行政審查資源耗費。因此，專利專責機關作成舉發審定時若無何違法失當之處，除法律另有規定外，行政救濟程序中之撤銷訴訟，自無從審酌審定作成後專利權人所提專利更正內容，執為撤銷舉發成立審定之論據。」

¹¹ 行政訴訟法第 24 條：「經訴願程序之行政訴訟，其被告為下列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分時，為撤銷或變更之機關。」

¹² 劉介中，商標及專利行政訴訟裁判基準時之研究，103 年度最高行政法院研究報告，103 年 11 月，頁 88 中之註 132：「……，就是其他舉發案更正後，該更正行政處分具有對世效，仍會影響前進行中之舉發案行政救濟程序，因此，專利權為求能再予更正，可能會有假舉發案，再於該假舉發案中順利更正，則舉發案行政救濟不得更正之意旨即無法維持，……。」

定書中載明其理由。至於更正之審查結果，係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」。

三、合併審查後轉換為獨立更正案

發明專利被提起舉發後，若舉發人於審定前撤回舉發申請，但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回¹³。

至於合併於舉發案之更正申請，若因撤回舉發案致更正失所附麗時，究應如何處理該更正申請？參考日本特許法之規定¹⁴：「依第 155 條第 3 項的規定專利無效審判的請求撤回各請求項時，第 1 項的訂正請求視為被撤回；與專利無效審判的審判事件有關的所有請求被撤回時，與該審判事件有關的同項的訂正請求全部視為被撤回。」這是考量到如果未將更正一併作撤回處理，一旦准予更正將無法回復到更正前的狀態，也可能無法體現專利權人因該情事變更後的真正意圖。此規定係在 2000 年修法時所新增，顯然，日本對於舉發案的撤回通知，係規定專利權人僅能就舉發案與更正是否一併撤回，作出同意與否的選擇。

我國專利權得申請更正的時機已有上述規範，可能因應舉發案、民事訴訟、行政訴訟或新型技術報告而提出更正，若有舉發案繫屬於專利專責機關時，更正均會被舉發案所吸收而合併審理；若舉發案經撤回，再反向區分該更正申請究係因應舉發案伴隨提出、或因應民事訴訟、行政訴訟或新型技術報告所提出，並無實益，也可能因時事變遷而導致專利權人是否更正的其他考量。再者，更正後之專利權範圍通常比原專利權範圍更小，若視為續行審查且准予更正並公告，對專利權人權利之減損係無法回復；相對地，若視為撤回更正申請，原專利權範圍不變，日後若有需要，專利權人仍可提出更正申請。

基於探求專利權人之本意，我國採行與日本不同之作法，將舉發案的撤回與更正的撤回分開處理，於通知是否同意撤回舉發案時一併通知是否撤回更正，俾專利權人有機會確認是否仍要更正，若專利權人申復同意撤回舉發案並續行更正

¹³ 專利法第 80 條第 2 項。

¹⁴ 日本特許法（2019）第 134 條之 2 第 8 項。

審查，則該更正申請將回復為獨立更正案並續行審查；若專利權人逾期未表示意見，則視為同意撤回舉發及更正，此一程序措施將更利於專利權人的權益保障。是以，專利權人應於上述通知之期間內一併告知，以利專利專責機關之審理。

須注意的是，新型專利在無舉發案的情況下，更正可因應有新型專利技術報告申請案件於專利專責機關受理中一併提出，成為一獨立更正案，惟若嗣後因程序不完備致不受理該新型專利技術報告之申請時，則該更正亦不予受理。

四、未審定之舉發案與更正案的處理¹⁵

現行專利法施行前已提起之舉發案，自舉發後尚未逾3個月者，舉發人仍可補提理由或證據；已補提之理由或證據，在舉發審定前仍應併案審酌之。至於施行後未審結之舉發案已逾3個月者，若欲提出附帶更正，僅得於前述貳「專利權更正時機」提出，非於該時機提出者，不受理其更正申請。

此外，現行專利法施行前之新型專利更正申請案係採形式審查作成處分，然於施行後，新型專利之更正申請案準用發明專利而採實體審查，故施行後尚未審結之新型專利更正申請案，將參照發明專利審查基準關於更正之規定，全面改採實體審查而續予審定。

肆、分割申請之變革

一發明一申請原則為專利申請之重要原則，若申請專利之發明實質上為二個以上發明時，並不符申請單一性的規定，基於專利技術及審查上之考量，以方便分類、檢索及審查，得申請分割為二個以上之申請案。另符合單一性的二個以上發明，當申請人認為分割為二個以上申請案較為有利時，亦得申請分割。此外，申請人欲將原先在說明書有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，欲修正增列為另一申請案時，亦可透過分割申請加以保護。

¹⁵ 專利法第157條之2第2項。

一、完善分割制度

現行專利法修正前對於分割後之申請案，僅規定不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，並未就分割案之申請專利範圍再進一步規範，以致於申請人濫用核准後分割制度，利用原申請案核准審定書送達後30日內得提出分割之期間，再申請與原申請案之申請專利範圍有相同發明之分割案，然後放棄原申請案之繳費、領證，使得已核准之原申請案未能完成公告程序，原應取得專利權之發明仍潛伏於分割案中未被公告，美其名為申請人專利布局之需要，實質上卻造成公眾遲遲無法得知該發明之准駁情況及其專利權範圍，以致顧忌該已公開但未公告之發明，或因誤判投資生產而徒生後續的侵權紛擾。

專利法立法目的在於鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，故除使完成創作之人得以從中獲得適當之利益、有較為優勢之競爭地位外，亦藉由技術之公開，第三人可早日獲知審查結果，可避免重複研發，造成資源的浪費，或作為是否實施該發明之考量。因此，專利分割制度之設計自不應單以專利申請人之利益為主，原申請案既經專利專責機關審定核准，對申請人而言並無不利益，申請人既放棄原申請案之領證，屬權益之拋棄，卻於分割案中再次出現已放棄之相同發明，審查人員必須審查該相同發明而重複相同之處理程序，且延宕權利之公告，對於促進產業發展並無助益。

二、法規增修重點

為避免原申請案與分割案出現相同發明之重複授權的情況，現行專利法就分割制度增修重點如下：

（一）適用範圍及期限

發明專利自申請日起經過18個月公開，於申請日後3年內任何人都得申請實體審查，根據經濟部智慧財產局2018年年報資料統計¹⁶，我國發明申請案平均審結期間為14個月（含約8.7個月的平均首次通知期間），故發明專利若由他人申請實審時，約是申請日後的32個月（18加

¹⁶ 經濟部智慧財產局年報（2018），頁20-22，2019年5月，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/9619112409.pdf>（最後瀏覽日：2020/01/09）。

14)，發明申請人可獲知審查結果；若為專利申請人主動申請實體審查時，則擁有自申請日後3年內得申請實審的猶豫期，應有足夠時間容許專利申請人就是否申請分割作專利布局之考量。上述期間尚不包括如提出再審查，則再有14.4個月的平均審結期間（11.9個月的平均首次通知期間）。專利法修正前原規定須於原申請案核准審定書送達後30日內提出分割申請，然為避免申請人未能及時申請分割，現行專利法¹⁷就發明專利申請案得提出分割申請之範圍及期限，由原申請案再審查審定前，及原申請案核准審定書送達後30日內等兩個時機，再進一步將後者延長為原申請案核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內。另就新型專利申請案得提出分割申請之範圍及期限，除原申請案處分前外，再增加原申請案核准處分書送達後3個月內。上述放寬發明及新型專利申請分割之期間，乃納入申請人於獲准專利之通知送達後3個月內須繳納證書費、專利年費，及進入預備公告之作業期程等實務考量，故對於有意提出分割申請之發明或創作，已相對放寬其提出之期限。

（二）客體及處理

分割案亦屬於獨立之申請案，其申請日仍沿用原申請案之申請日，為了避免重複授權，將施行細則中所訂之「原申請案核准審定後申請分割者，應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。」及「前項之分割申請，其原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動。」等規定改列於母法，明訂若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者，將不予專利，且屬任何人得提起舉發之情事。

（三）現行專利法施行後之分割申請¹⁸

依從新從優原則，現行專利法放寬專利申請案得於核准審定或處分後申請分割相關規定，已審定之發明申請案若未逾原申請案再審查審定

¹⁷ 專利法第34條第2項第2款及第107條第2項第2款；另設計專利提出分割之期間未放寬，分割申請仍應於原申請案再審查審定前為之。

¹⁸ 專利法第157條之3。

前、或核准審定書送達後3個月內者，已處分之新型申請案若未逾原申請案處分前、或原申請案核准處分書送達後3個月內者，均適用且為得申請分割之期間，俾申請人就已審定或處分之專利申請案有提出分割申請之機會。

伍、結語

100年專利法修正施行前，專利權人於舉發案提出前已申請更正時，往往須待該更正案之審查結果，方能進行舉發案之審查，如專利權人對更正之審查結果不服而提起行政救濟，將造成舉發案審查標的無法確定，無益於專利有效性紛爭之解決。然100年專利法修正後，配合逐項舉發並避免以往常因更正案之提起即延緩舉發案件審查的狀況，故將舉發案與更正案合併審查及合併審定。現行專利法進一步針對舉發案件中，無論是舉發證據、理由的補提，或是專利權人更正的申請，均作出時機及期限的限制，此一變革的優點，除強化專利專責機關在舉發案件的主導性及行政效能外，也將促進當事人在舉發案中能積極地進行攻擊防禦，同時節制兩造率提書證或申請更正。至於新型專利之更正審查，亦比照發明專利，採實體審查的規定及基準，使得發明與新型的更正審查一致。

分割制度之精神旨在提供申請人有機會對於原申請案說明書中已記載卻未能及時申請之技術內容，於一定期限內申請分割，故現行專利法再放寬申請分割之期限，以利申請人有機會申請分割。至於分割案（子案）不可有與原申請案（母案）核准審定後請求項有相同發明，本屬當然，除因母案之審查程序已因審定而終結外，亦避免子案之審查不致因重複相同之處理程序而造成行政資源的浪費及延宕已核准審定之請求項的公告，故無論母案後續是否領證、公告，仍不構成子案得請求與母案相同發明之理由。另基於私益與公益之衡平，第三人若能早日獲知在原申請案（母案）中已核准審定之請求項內容，當能考量是否實施該發明或進行迴避設計。因此，現行專利法將原施行細則中關於分割之規定入法以完備法令，實有其必要性。