

第二章 更正

1.前言	4-2-1
2.更正之時機.....	4-2-1
2.1 於舉發案審查期間提出之更正.....	4-2-1
2.2 非於舉發案審查期間提出之更正.....	4-2-1
3.更正之事項	4-2-2
4.更正之審查	4-2-2
5.更正之效果	4-2-2
6.審查注意事項	4-2-2

第二章 更正

1.前言

按新型專利採形式審查制度，即對新型專利申請案不進行前案檢索及是否符合專利要件之實體審查，只要符合形式要件，即可處分准予專利，惟其權利內容尚有不安定或不確定之虞，當新型專利權人為申請新型專利技術報告，或為因應舉發、民事或行政爭訟事件之需要，藉申請更正以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，方得以確定權利內容。新型專利權更正之實體審查方式，參照第二篇第九章「更正」。

專 120 準用 67

本章分別說明新型專利提出更正之時機、更正之事項、更正之審查及更正之效果。

2.更正之時機

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，應先視新型專利有無舉發案件繫屬，若有舉發案件繫屬，依本章 2.1「於舉發案審查期間提出之更正」之規定；若無舉發案件繫屬，則依本章 2.2「非於舉發案審查期間提出之更正」之規定。

專 118

2.1 於舉發案審查期間提出之更正

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，或通知專利權人不准更正之申復等三個期間內申請更正，並於通知送達後 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。

專 120 準用
74.Ⅲ

此外，於舉發案件審查期間，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。

專 120 準用
74.Ⅲ但

於舉發案提起後，新型專利權人即使以新型專利技術報告受理中為由申請更正，仍僅得於前述三個期間提出。須注意者，若專利權人於新型專利技術報告受理中申請更正，後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查。

專 118(1)
專 77. I

2.2 非於舉發案審查期間提出之更正

專 118(1)

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，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。

專 118(2)

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，應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件向專利專責機關申請更正。

3.更正之事項

專 120 準用
67. I

專利權人得申請更正之事項，僅限於請求項之刪除、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，參照發明審查基準第二篇第九章 3「更正之事項」。

4.更正之審查

新型專利權更正後之說明書、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」，參照第二篇第六章 2「超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」；是否符合「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」，參照第二篇第八章 3.2「中文本是否超出外文本所揭露範圍之判斷」及 4.2.2.2「誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」；是否符合「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，則參照第二篇第九章 4「實質擴大或變更公告時申請專利範圍」。

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。

6.審查注意事項

- (1)舉發人撤回舉發申請，合併於舉發案審查之更正申請，應於通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正案進行審查；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回舉發案及更正申請。
- (2)申請新型專利技術報告時一併提出之更正，若嗣後不受理該新型專利技術報告之申請，則該更正亦不予受理。
- (3)若新型專利權之部分請求項經審定舉發成立，舉發案於行政訴訟期間，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

專 80. I

專 118(1)

求項為之。更正內容如包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，屆期未補正者，不受理其更正申請。

- (4)於本法 108 年 11 月 1 日施行前尚未審定之新型舉發案，專利權人於該日後提出之更正，其時機須符合本章 2.1「於舉發案審查期間提出之更正」的規定。於本法 108 年 11 月 1 日施行前已受理而於該日後尚未審定之新型更正案，應改採實體審查，參照第二篇第九章「更正」之規定。

專 157 之 2. II