

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/ 單位	回應意見
有關貴局於 8/9 發佈"新型專利更正案採形式審查之審理原則"之相關問題。	專利三組	<p>1. 依我國現行專利法第 118 條第 1 項第 1 款：「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。」已明定新型更正採形式審查之法令依據。既為形式審查，自與新型合併舉發案所提之更正採實體審查之原則，應有所區別。也就是說，新型更正之形式審查，於審查時僅就公告本申請專利範圍或圖式上既有之揭露形式判斷是否屬於「明顯」超出，而不耗費大量時間判斷是否符合更正之實體要件，以符合新型更正採形式審查之原則。來函提到將獨立項已揭示之技術特徵更正為下位概念之技術特徵，是否於新型更正形式審查為明顯超出之態樣。如附屬項中並未界定該等下位概念之技術特徵，而新型專利權人欲將獨立項之上位概念進一步更正為下位概念之技術特徵時，因公告本申請專利範圍並無下位概念技術特徵之界定，既未「明確記載」於公告本之申請專利範圍，所申請之更正於形式要件上即不能滿足，故於新型更正之形式審查上將認定該等更正屬明顯超出。</p> <p>2. 來函提到審理原則提及「不得就公告本之圖式比對更正本之申請專</p>

利範圍」，詢問是否有違專利法第 118 條第 2 項第 2 款「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之規定一事。前開已經說明新型更正之形式審查係判斷形式上之記載內容，故對於申請專利範圍之更正，原則上係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，圖式之更正係以公告本之圖式為基礎比對更正本之圖式，即以「分別比對」為原則。因此，對於圖式有揭露之技術特徵但未「明確記載」於申請專利範圍之技術特徵，若欲將其加入申請專利範圍尚須就整份說明書進行實體審查，始能判斷是否准予更正，該判斷方式並非屬形式審查。簡言之，新型更正形式審查依申請人所欲提出之更正類型，採「分別比對」之形式審查方式來審查專利法第 118 條第 2 項第 2 款「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者」之規定。

3. 來信第 3 點指出本局發佈之更正形式審查之原則，其標準明顯比實體審查時更為嚴格，其用意為何？新型經核准公告，即對社會公眾產生公示效果(the public notice of patent claims)，為避免在無權利糾紛之情況下，新型專利權人仍透過更正任意變動其權利範圍，影響公眾權益，故新型更正之形式審查，係以形式上是否已「明確記載」為審查重點，以達到公示權利之穩定；且雖形式上不准，但新型專利權人反係維持了原公告取得之較大權利範圍，是否對其

		<p>較嚴，恐難驟予論斷。當然，若新型專利權上有爭執時，專利權人於舉發程序仍得提起更正，屆時本局會合併審查舉發案與更正案，就更正內容進行實體審查，若更正內容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，以保障專利權人應有之權益。</p>
<p>針對 2013 年審查基準修改後之版本：</p> <p>1. 有關"先以外文本提出，再補正中文本有欠缺說明書、申請專利範圍、圖式等必要文件，若主張此缺漏是可見於外文本，是否會被拉申請日"之問題，審查基準第一篇第五章與第二篇第六章之記載是乎有所矛盾？</p> <p>第一篇第五章[2.2 補正之中文本]一節之第四段提及：</p> <p>"申請人在指定期間內補正之中文本，於程序審查時，若從形式上即發現欠缺說明書、申請專利範圍、圖式等必要文件，或說明書頁碼不連續、圖式簡單說明與圖式數目不符時，因中文本不齊備，將通知申請人在不超出申請時外文本所揭露之範圍內限期補正，其經申請人補正者，始以外文本提出之日作為該</p>	<p>專利三組</p>	<p>(一)2013 年審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」中第五章有關「申請日」之規定，乃程序審查階段之作業規定，台端所詢第五章「2.2 補正之中文本」第四段所述事項，其前提述明於該節第二段：「專利法固允許以外文本先行提出，但必須於指定期間內補正中文本後，方能受理申請案並以外文本提出之日作為該申請案申請日。未於指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」亦即在原指定補正中文本期間內補正者，方不影響該案之申請日。因申請日之認定係屬重要事項，遂於第二篇「發明專利實體審查」第六章「修正」之審查注意事項第(3)點中再次說明，以提醒實體審查人員。況於實體審查階段，申請人僅得提出修正，申請「補正」已非屬實體審查階段之事項，故台端所詢第一篇第五章「2.2 補正之中文本」所述事項與第二篇第六章之審查注意事項第(3)點均係說明補正中文本與申請日認定之情形，兩者並無矛盾。</p>

案申請日"。(此結論似乎是不會拉申請日)

但第二篇章[6 審查注意事項]一節之第(3)點卻載明:

"惟若原補正之中文本自始即缺少應載明之發明名稱、說明書、摘要、申請專利範圍或圖式任一事項時,則非屬上述部分缺漏之情事,若已超過原指定補正中文本之期間者,即使該未載明之事項已見於外文本或主張優先權之先申請案,其後雖再補正為齊備之中文本,仍不得以原補正之日為申請日,應以其後補正該應載明之事項或必要圖式之日為申請日。(此結論似乎是會拉申請日)

2. 另,有關申請人若提發明案之主動修正,是否須在已提實體審查"後",方能為之?

因按審查基準第二篇章[1. 修正之時機]一節所載:

"專利申請案經實體審查後,於專利專責機關應發給審查意見通知前,申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給

(二) 台端所詢之「1. 修正之時機」係載於第二篇發明審查基準第六章,該篇係規範發明專利實體審查階段之審查基準,其內容僅係說明實體審查階段之修正時機,於該階段中專利專責機關發給審查意見通知前,申請人均得申請修正。至於申請日起至實體審查前,申請人亦得申請修正。換言之,申請人於申請後至發給審查意見通知前均得申請修正。

<p>審查意見通知後，申請人僅得依該通知所載之指定期間提出修正"。</p> <p>然，實務上，不管是否已提實體審查，提主動修正貴局似乎均會受理。</p> <p>上述二提問，煩請幫忙解惑，感謝您的幫忙，謝謝！</p>		
---	--	--