

## 專利審查基準第二篇第九章修正大綱

章節	修正說明
第九章 更正	由原第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」中將「更正」部分獨立出來成章。
1. 前言	酌作文字修正。
2. 更正之時機	配合專利法刪除依職權撤銷及舉發中依職權通知更正之態樣。
3. 更正之事項	配合專利法之修正，將更正事項修正為「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」。
3.1 請求項之刪除	配合專利法有關更正事項規定之修正，新增本節「請求項之刪除」。
3.2 申請專利範圍之減縮	刪除原「申請專利範圍之減縮」之例示，並移列至第七章「審查意見通知與審定」之「3.1.2 申請專利範圍減縮」，並註明參照之。
3.3 誤記或誤譯之訂正	配合專利法有關更正事項規定之修正，於本節標題新增誤譯之訂正部分。
3.3.1 誤記之訂正	酌作文字修正。
3.3.2 誤譯之訂正	1. 配合專利法有關更正事項之規定，新增本節。 2. 有關誤譯訂正之說明及超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷，註明參照「第八章以外文本提出申請案件之審查」。
3.4 不明瞭記載之釋明	酌作文字修正。
4. 實質擴大或變更申請專利範圍	(未修正)
4.1 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷	酌作文字修正。
4.2 實質擴大或變更申請專利範圍之態樣	1. 補充更正態樣(18)「誤譯之訂正導致實質擴大或變更申請專利範圍者」，並列舉准予誤譯訂正及不准誤譯訂正兩個說明例。 2. 其他酌作文字修正。

5. 更正之效果	酌作文字修正。
6. 審查注意事項	<p>1. 配合專利法之修正，新增注意事項「(1)專利權人主張更正事項為『請求項之刪除』或『申請專利範圍之減縮』時，非經被授權人、質權人或共有人全體之同意，不得為之；……。」</p> <p>2. 新增注意事項「(3)若更正內容非屬專利法第67條第1項規定之事項，即請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等，應不准更正。更正之內容雖屬前述事項(不包括誤譯之訂正)，惟於更正理由所載之適用款次有誤，例如專利權人主張更正係不明瞭記載之釋明，但經專利專責機關審酌應屬申請專利範圍之減縮，專利專責機關得逕依正確之更正事項審酌。」</p> <p>3. 配合專利法施行細則之修正，新增「(9)專利案經公告後，其各請求項之項號及圖式之圖號即不得再予變動，故更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號。屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，因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而增加新的請求項者，應將增加之項次依序列於已公告之最後一項請求項之後。」</p> <p>4. 比照「第六章修正」有關「disclaimer」之記載規定，新增「(10)一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等除外內容並非由原說明書、申請專利範圍、圖式所能直接無歧異得</p>

	<p>知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖出現了申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。」</p> <p>5. 配合專利法新增「(12)發明專利更正案之審查屬實質審查，新型專利更正案之審查屬形式審查，兩者不同，新型專利更正案之審查基準，參見「第四篇、新型形式審查」。</p> <p>6. 其他酌作文字修正。</p>
7. 案例	(未修正)
7.1 更正事項之判斷	酌作文字修正。
7.2 超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷	酌作文字修正。
7.3 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷	酌作文字修正。