

論我國核准專利案的摘要能否進行更正（第 301 期 2022/7/14）

林昇濤*

一、前言：

已核准的我國專利案，在一定的條件下能夠更正其內容。但對於核准專利案之摘要的更正申請，智慧財產局（以下稱智慧局）時而認為不屬於我國專利法第67條所規定之更正事項為由，而不接受摘要的更正。因此，我國核准專利案的摘要能否進行更正呢？以下便由我國關於更正的法條及相關規定進行說明，並且一併介紹中國大陸對於核准專利修改的相關規定。

二、說明：

（一）我國關於更正的規定

在我國，核准前之專利申請案所作的更改稱為「修正」，而核准後之專利案進行的更改稱為「更正」，並且我國在100年專利法修法後，將摘要、說明書和申請專利範圍分列為三份獨立的文件。

我國專利法第67條第1項規定：「發明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。」法條的內容，雖然未提及摘要能否進行更正，但也未白紙黑字地排除核准專利之摘要的更改。

進一步，我國專利法第43條第1項規定：「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」專利法第43條第1項的內容同樣只規定有關於說明書、申請專利範圍或圖式的修正，並未明文規定摘要也能夠進行修正。但是經常申請專利的申請人或代理人，或多或少會有被智慧局審查委員要求對應說明書、申請專利範圍或圖式的修正而修改摘要，又或者是單獨被要求修改摘要中之代表圖符號簡單說明。

從我國專利法第43條第1項和第67條第1項的內容來看，都只提及能夠對說明書、申請專利範圍或圖式進行更改（修正及更正），且都未規定摘要不准更改；然而，有關智慧局認為摘要不能進行更正的意見，使得我國的摘要能夠進行修正卻不能夠進行更正。從這點來看，單以我國專利法第67條拒絕專利權人對摘要進行更正，在理由及法律基礎上似乎有所不足。

再者，我國的專利法施行細則及審查基準，也未載有不准摘要更正的內容。並且，智慧局所提供的更正電子申請書，記載了「更正後之發明摘要」和「更正後之新型摘要」的欄位，供專利權人填寫。再加上，在我國專利說明書之全文資料庫中，通過智慧局審查而更正摘要成功的案例也比比皆是。上述的各種情況，導致了我國核准後專利的摘要能否進行更正未有定論的結果。

（二）中國大陸對於無效宣告中之專利案修改的規定

在中國大陸，無論是對於核准前之專利申請案或核准後之專利案的更改，都稱為「修改」。中國大陸專利法的第33條規定，申請人能對專利申請文件進行修改。但是，關於核准後之專利案的修改，卻未被規定在中國大陸的專利法中，而是在中國大陸專利法實施細則的第69條才進一步規定核准後之專利案的修改。

中國大陸專利法實施細則第69條規定：「在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實

* 任職台一國際智慧財產事務所



用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護範圍。發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。」，該法條除了規定在無效宣告請求的審查過程中，能夠修改發明或者實用新型專利的權利要求書，同時也規定不允許修改發明或者實用新型專利的說明書和附圖。

雖然中國大陸專利法實施細則第69條的內容，同樣未明文排除對於核准專利案之摘要的修改，但是在中國大陸在審查指南第四部份第三章4.6.1的修改原則中，載明了在無效宣告請求的審查過程中，對於發明或者實用新型專利文件的修改僅限於權利要求書。因此，在中國大陸，專利權人不能對核准專利案的摘要進行修改。

（三）我國與中國大陸在更正／修改核准後之專利內容的比較

雖然，我國與中國大陸在法條上都未明文排除對核准後之專利案的摘要進行更正/修改。但是，中國大陸在審查指南中載明：無效宣告請求的審查過程中，僅能對發明或者實用新型專利文件的權利要求書修改。

反觀我國，對於摘要能否進行更正，在專利法、施行細則及審查基準都未明確規定，而讓專利權人感到無所適從。因此，如果未來確定摘要不准更正；無論是專利法、施行細則、審查基準，甚至是申請更正的表格應進行通盤考量及調整。

三、結語：

在我國，反對更正核准後專利之摘要的意見通常有兩種；第一：認為摘要的更正不符合專利法第67條第1項的規定；第二：認為允許專利權人隨意進行更正，會影響社會公眾的利益和權利的安定性。從第一點反對意見來看，先前已提到，我國的現有法條未明文排除摘要的更正，應不足以作為拒絕摘要更正的基礎。另外，就第二點反對意見來看，我國專利法的第58條第5項規定摘要的內容不得用於解釋申請專利範圍。並且，我國專利法的第43條第2項和67條第3項，也規定修正或更正不得超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的內容，因而摘要不得作為修正或更正的依據。因此，將摘要隨著說明書、申請專利範圍或圖式的更正一起進行更正，應未被現行的法條排除，也不會影響到權利的安定性。

更何況，如果摘要不能隨著說明書、申請專利範圍或圖式的更正而一併進行更正，將會導致摘要的內容與說明書、申請專利範圍或圖式不一致的狀況。

再者，摘要的設置目的是為提供社會大眾快速瞭解專利之技術概要；為了確保摘要的資訊檢索功能，摘要理應敘明所揭露發明內容的實際概要。如果摘要不能隨著說明書、申請專利範圍或圖式進行更正，社會大眾將無法由摘要得知專利案的實際內容、失去了提供快速理解專利技術的功能，無法節約社會大眾投入研究的資金或努力。基於摘要的設置目的，筆者認為隨著說明書、申請專利範圍或圖式的更正一起對摘要進行更正，有其必要性，因此，筆者認為智慧局應就摘要是否可進行更正的部分，明確地向社會大眾說明，以便有所依循。