

專利話廊

【新專利法系列】

專利舉發審查基準草案原則上仍限制專利權人不得於行政訴訟程序中提出更正

江郁仁 律師

現行實務上，當專利權遭受舉發時，透過專利更正藉以維持專利有效性，是專利權人避免專利權遭撤銷之重要防禦手段，然而不論是現行的專利法第 64 條，或是新專利法第 67 條之規定，皆未限制專利更正提出之時點。而依智慧財產局專利審查基準（2010 年版）第一篇第五章第 4 節「更正」之說明，就已作成撤銷專利處分之專利於行政訴訟階段中提出更正時，因撤銷處分已生實質上之拘束力，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷之前，專利權人所提之更正申請應不予受理。惟審查基準中之規定對於現行專利法有所誤解，蓋現行專利法第 73 條第 2 項已明文規定，專利權之撤銷須待確定時才視為專利權之效力自始不存在，因此前述審查基準規定只要有撤銷專利權之審定處分存在，專利權人即不得提出更正之申請，明顯抵觸現行專利法之規定。

另外，依目前智慧財產局以新專利法架構下所草擬之專利舉發審查基準草案，對於專利權人在行政訴訟程序中是否可提出更正，係採取有條件的放寬，亦即原則上仍然不行，但有例外允許之可能性。按專利舉發審查基準草案之說明，由於新專利法導入逐項舉發、逐項審定後，須將更正案與舉發案合併審查及合併審定。而在舉發案於行政救濟期間，因更正會造成所爭執之專利權範圍變動，故更正內容有繫屬在行政救濟中所爭執之請求項者，原則上不受理其更正申請，但所有在行政救濟中所爭執之請求項均為舉發不成立之審定時，得例外受理其更正申請；若更正內容未有繫屬在行政救濟中所爭執之請求項，原則上得受理其更正申請；但會影響到所爭執之專利權範圍者，仍不受理其更正申請。

承上，可見專利舉發審查基準草案，對於專利權人是否可在行政訴訟程序中提出更正，原則上係以更正內容是否會影響到繫屬在行政救濟中所爭執之請求項作為判斷標準。關於此，本文以為或仍存有幾點疑問可再予商榷，首先，現行專利法第 64 條並未對更正設有提出時點或次數之限制，這也是主張行政訴訟程序中應准許專利權人提出更正者所持立論依據之一，然而此次新專利法之修正幅度不可謂不大，卻仍未趁此次機會將更正之限制明定於新專利法中，或是授權智慧財產局以法規命令之方式加以規定，反倒是由智慧財產局繼續採取用性質屬行政規則之專利審查基準來加以限制更正的方式，增加法所無之限制，造成審查基準與新專利法抵觸，可謂相當可惜。再者，依專利審查基準草案，允許當所有在行政救濟中所爭執之請求項均為舉發不成立之審定時，得例外受理其更正申請，此舉使專利權人得有更多機會維護其專利權，其立意固然良善，然而此時仍會造成所爭執之專利權範圍變動。況且持反對論者可能會認為專利權經舉發人提出舉發，專利權人於提出答辯時亦得自行提出答辯，就專利權人而言，或許期待智慧財產局作出舉發不成立之處分，因此選擇不主動提出更正。從而在舉發審理過程中是否提出更正乃屬專利權人之策略選擇，因此舉發審定後無法於行政訴訟程序中提出更正之風險，亦應由專利權人自行承擔。

對於專利權人可否在行政訴訟程序提出更正，不論允許或不允許或許皆存有其難處，不過專利審查基準草案畢竟僅為行政規則，即便草案中開放了例外允許之情形，但目前智慧財產法院之態度顯然不允許專利權人在行政訴訟階段提出更

正，縱使有提出新證據之情形，亦僅採取撤銷原處分，將案件發回智慧財產局要求另為適法之處分（可參智慧財產法院 98 年度行專訴字第 52 號判決）。因此將來智慧財產法院採取何種見解才是重點所在，有待新專利法施行後繼續觀察。



我國與中國大陸在專利權範圍更正規定的比較

林文雄

我國新專利法第六十七條第一項規定：「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。」與現行專利法第六十四條的主要差異在於：將現行條文中「申請專利範圍之減縮」進一步明確化，區分為「請求項之刪除」與「申請專利範圍之減縮」。意即新專利法中就申請專利範圍的更正，除進一步明確定義「申請專利範圍之減縮」的範圍外，與現行專利法的相關規定並無差異。以現行專利法的規定，只要符合專利法第六十四條的限制更正條件，在專利權存續期間內都可以對說明書、圖式、申請專利範圍提出更正，新專利法並將延續現行規定。而中國大陸專利法對於修改授權後的權利要求書則有較多的限制，具體的說，中國大陸專利法只規定專利申請人可以修改專利申請文件，卻未規定專利權人是否可以修改授權後的專利文件。根據中國大陸專利法實施細則第六十九條一款規定：在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型的專利權人可以修改其權利要求書。由此可見，中國大陸的專利一經授權，只有在無效宣告的審查過程中才能修改專利文件，而且僅限於權利要求。換言之，我國的更正與中國大陸對授權後專利文件的修改，在時機及範圍上均有明顯不同。儘管我國與中國大陸對於專利權範圍的更正，大致上均建構在不超過原說明書、申請專利權範圍所記載範圍的大原則下，但就可准予更正的內容方面則仍有顯著的差異。以下試就我國對更正專利權範圍的限制與中國大陸在無效宣告程序修改權利要求書的差異比較如后：

一．規定相同的部分

中國大陸 2010 年版專利審查指南（以下簡稱大陸專利審查指南）第四部分第三章第 4.6 節「無效宣告程序中專利文件的修改」規定修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。前述三種方式中的「權利要求的刪除」和「技術方案的刪除」與我國新專利法第六十七條第一項第一款「請求項之刪除」及同條第二款「申請專利範圍之減縮」的部分態樣相同。我國專利審查基準第二篇第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正(2011 年版)」(以下簡稱：2011 年版補充、修正及更正基準)對於申請專利範圍減縮的事項例示包括(1)~(10)種態樣，其中(1)刪除一項或多項請求項及(2)刪除擇一記載形式(或馬庫西形式)中敘述的一個選項。與中國大陸「無效宣告程序中「權利要求的刪除」與「技術方案的刪除」的修改方式相同。

二．規定不同的部分

大陸專利審查指南在「無效宣告程序中專利文件的修改」所提三種修改方式中，關於「權利要求的合併」的修改方式與國人一般印象中的「合併請求項」方式大相逕庭，根據大陸專利審查指南的規定：「權利要求的合併是指兩項或兩項以上相互無從屬關係但在授權公告本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求合併。在此情況下，所合併的從屬權利要求的技術特徵組合在一起形成新的權利要求。」，舉例如下：

權利要求 1：A+B

權利要求 2，依附權利要求 1，進一步包含 C (A+B+C)

權利要求 3，依附權利要求 1，進一步包含 D (A+B+D)

權利要求 4，依附權利要求 2，進一步包含 E (A+B+C+E)

根據前述「權利要求的合併」的修改方式，前揭權利要求 2 與權利要求 3

彼此間並無依附關係，且都從屬於權利要求 1，故符合「權利要求的合併」的規定，因此可將權利要求 2、權利要求 3 合併成為一個新的權利要求(A+B+C+D)。但前提是權利要求 1 必須經過修改。根據上述規定應可解讀為中國大陸在無效宣告程序中允許專利權人通過「權利要求的合併」方式增加新的權利要求。此種修改方式在我國顯然是被限制的。

根據我國 2011 年版補充、修正及更正基準的規範，中國大陸可以接受「權利要求的合併」方式，在我國卻可能導致實質變更申請專利範圍，而不會准予更正。以前述相同的例子，當專利權人請求合併請求項 2、3，准與不准更正，判斷的重點在於請求項 3 是否為請求項 2 所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定的技術特徵，也就是請求項 2、3 之間應該存在依附關係。由前列請求項內容可看出，各附屬請求項都是附加式請求項，當請求項 2、3 合併後的態樣均未見於原申請專利範圍，將被認為實質變更申請專利範圍，故申請合併請求項 2、3 將不會准予更正。反之，若請求項 3 是請求項 2 所載技術特徵的下位概念或進一步界定的技術特徵（例如界定 C=c），則請求項 2、3 合併的結果是增加了對原有元件 C 的進一步界定，因此不會導致變更申請專利範圍而可准予更正。

由上述可知，儘管中國大陸只規定專利權人可在無效宣告程序中修改專利文件，且僅限於權利要求書，但就允許的修改方式而言，「權利要求的合併」是以產生新的權利要求為要件，相較於我國更正專利權範圍的限制應較為寬鬆。至於我國新專利法施行後開放舉發部分請求項，是否會影響更正後實質變更專利範圍的判斷標準則不得而知。

資料來源：

- 一、我國 100 年 12 月 21 日總統公布修正專利法。
- 二、我國專利審查基準第二篇第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」(2011 年版)。
- 三、中國大陸專利審查指南(2010 年版)。