

專利話廊

兩岸更正規定的修改於併項方面之比較

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

在兩岸經貿往來頻繁的今日，許多申請人會針對同一技術內容在臺灣及中國大陸同時提出專利申請，而專利核准公告後，若隨意擴大或變更專利保護範圍，勢必將影響公眾利益，因此兩岸的專利法均對專利核准後的更正訂出諸多限制；然而，兩岸專利法的更正限制稍嫌嚴苛，造成實務上如欲透過併項方式來更正時有窒礙難行之處，因此臺灣於今年 1 月 1 日公布了新版的專利更正審查基準，而中國大陸於今年 4 月 1 日施行專利審查指南的修改，兩者均放寬了專利核准後的更正限制，而本文便針對兩岸更正規定的修改於併項方面造成的影響進行比較及說明。

二、背景說明

本文所指的併項更正係指將某一附屬項所進一步界定的內容補充進獨立項中，並將該附屬項刪除，而併項更正後，可能會產生兩種情形：如表 1 所示，將核准之請求項 3 併入請求項 1，併項更正後的請求 1，使原請求項 2 的附屬項依附於更正後的獨立項時，便可能組合出原申請專利範圍中未見的新的技術方案組合 1，如表 1 的特徵 A+B+C。如表 2 所示，若將僅將原非直接依附於獨立項之附屬項（請求項 3）所進一步界定的內容與獨立項併項更正時，便會組合出原申請專利範圍中未見的新的技術方案組合 2，如表 2 的特徵 A+C。前述兩種情形有可能會違反更正的規定而不予更正，而接下來將分別以兩岸的規定對此兩種情形進行說明。

表 1

核准時	更正後
1.一種 XX...，其特徵在於 A。 2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 3.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 C。	1.一種 XX...，其特徵在於 A+C。 2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。
<pre> 1.A / \ / \ 2.A+B 3.A+C </pre>	<pre> 1.A+C 2.A+B+C </pre>

表 2

核准時	更正後
1.一種 XX...，其特徵在於 A。 2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 C。	1.一種 XX...，其特徵在於 A+C。 2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。
<pre> 1.A 2.A+B 3.A+B+C </pre>	<pre> 1.A+C 2.A+B+C </pre>

三、臺灣併項更正的放寬

臺灣專利核准後的更正規定記載於專利審查基準第二篇第九章，於今年 1 月 1 日之前的舊版專利審查基準中，規定了變更附屬項的依附關係導致請求項之技術特徵的改變時，若非引進更正前申請專利範圍所載技術特徵之「下位概念或進一步界定之技術特徵」，將導致實質變更申請專利範圍；即使為下位概念或進一步界定之技術特徵，若「改變申請專利之發明所欲解決之問題」，仍導致實質變更申請專利範圍。換言之，依舊版專利審查基準的規定，前述表 1 及表 2 的情形，可能導致無法更正。

然而，今年 1 月 1 日公布的新版專利審查基準將前述規定刪除，並且改為判斷「請求項引進技術特徵後是否能達成更正前請求項之發明目的」，換言之，前述表 1 中的特徵 C 只要結合到特徵 A+B 之後不會影響發明目的，縱使併項更正後請求項 2 產生了原未見的態樣仍將准予更正；相同地，前述表 2 中，只要特徵 C 結合到特徵 A 之後不會影響發明目的，仍將准予請求 3 與請求 1 之併項更正。

新版專利審查基準中更是給出了一個範例，該範例之專利標的為散熱裝置，其中請求項 2 依附於請求項 1，且進一步界定「第一、二散熱體之間設有一散熱鰭片組」，請求項 3 依附於請求項 1，且進一步界定「第一散熱體嵌入一導熱體」，更正後請求項 1 刪除，請求項 3 改為依附請求項 2；新版專利審查基準表示，更正後之請求項 3 增加了「第一、二散熱體之間設有鰭片組」之技術特徵，雖係引進非屬下位概念或一步界定的技術特徵，但仍可達成更正前該請求項 3 可導熱與散熱的發明目的，因此未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，而准予更正。此範例在舊版基準中是無法准予更正的，由此可見，新版專利審查基準對於併項更正的規定確實放寬許多。

四、中國大陸併項更正的放寬

中國大陸專利核准後的更正規定記載於專利審查指南第四部分第三章第 4.6 節，2010 年公布的專利審查指南的該章節規定了修改權利要求書的具體方式一般限於「權利要求的刪除」、「權利要求的合併」和「技術方案的刪除」三種方式：

權利要求的刪除，顧名思義是刪除某些獨立權利要求或者從屬權利要求。

權利要求的合併是將複數個「相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求」合併成一個新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的「全部」技術特徵。並且在獨立權利要求未作修改的情況下，不允許對從屬權利要求進行權利要求的合併。

技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中，刪除其中至少一個技術方案。

僅僅透過前述三種方式來更正，一定程度地限制了併項更正的可能性，具體來說，前述表 1 的情形是專利審查指南中允許的更正方式，而之所以允許這樣的更正就是因為更正後的所有權利要求皆可由「權利要求的刪除（原權利要求 1）」或「權利要求的合併（更正後的權利要求 2 為原權利要求 2 及原權利要求 3 的合併）」來達成。但是前述表 2 的更正則是不允許的，因為更正後的權利要求 1 無法透過三種更正方式的任何一種來達成；因此 2010 年公布的專利審查指南，對於併項更正確實有一定的限制。

然而，今年 4 月 1 日施行的「關於修改〈專利審查指南〉的決定(2017)」中，則將前述的三種更正方式修改為以下四種更正方式「權利要求的刪除」、「技術方

案的刪除」、「權利要求的進一步限定」及「明顯錯誤的修正」；其中「權利要求的進一步限定」是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍；「權利要求的進一步限定」使得更正的限制大幅放寬，並且從文意來看，只要是任何權利要求有記載的內容，看來都能補充進其他權利要求中，而似乎無須考慮補充進來的內容是否為該權利要求的下位概念、會否影響發明目的、會否改變所欲解決之問題等因素，因此可說是將原有的限制放寬的非常廣泛；故，前述表 1 中可以准許更正的情形，於放寬後的規定下仍同樣可准予更正，而前述表 2 中原本不允許更正的情形，於放寬後的規定下也將變成可准予更正的情形。

五、兩岸併項更正規定放寬之比較

從前述兩段可知，規定修改之前，臺灣併項更正時所進一步補充的技術特徵須為更正的請求項的下位概念或進一步界定之技術特徵，且不會改變所欲解決之問題，而中國大陸的更正則受限於三種具體更正方式，兩者規定完全不同。

兩岸規定修改之後，臺灣放寬至請求項引進的技術特徵無須為下位概念或進一步界定之技術特徵，並且僅要能達成更正前請求項之發明目的即可（當然仍須遵守不能超出原申請時所揭露之範圍等基本規定），而中國大陸則是放寬至僅要為任何權利要求中有記載的技術特徵，均可用以補充進其他權利要求以縮小保護範圍。兩者相較之下，於併項更正時，雖然臺灣放寬後的條件已相當寬鬆，但仍有些許限制，而中國大陸則幾乎沒有任何限制；乍看之下中國大陸相較於臺灣更為寬鬆，然而臺灣的限制條件其實相當合理，若併項更正後會導致某些請求項無法達成更正前請求項之發明目的（如專利審查基準第 7.3.2 節的例 4），則該等請求項的內容應有矛盾之處，而不應准予更正，中國大陸雖無如此規定，但併項更正時仍應遵守相同的原則，以免更正後的請求項的內容實質上有不合理之處。

六、結語

兩岸更正規定修改之後，對於併項方面的規定均各自放寬許多，因此專利權人可多善加利用，尤其當專利權被提起舉發或無效宣告時，如欲透過併項方式來爭取進步性或創造性，則規定放寬後可更靈活的選擇各個附屬項的技術特徵來合併至獨立項中，因此對於專利權人更為有利；而兩岸更正規定修改之後，併項更正的操作上可更趨於一致，如此一來當兩岸的專利權以相同的事由及引證案同時被提起舉發及無效宣告時，更可選擇採用相同的併項方式來更正，進而方便兩岸專利權的管理。

專利法與商標法關於“同日申請”之規定不盡相同

黃俊仁

隨著科技發展，網際網路的普及，我國智慧財產局為了便於申請人申請專利、商標或辦理專利、商標相關申請事項，以及減少臨櫃送件之人力與時間。智慧局提供 24 小時電子收件服務的電子申請系統，讓申請人可以使用電子方式送件，不受臨櫃送件或郵寄送件的時間限制。至於舊有的紙本送件方式，目前仍能以臨櫃送件或郵寄方式提出。

我國專利權與商標權之取得，係採取先申請（註冊）主義。當有二以上相同（或相似）的專利申請案或商標申請案，在符合專利法或商標法的法定要件的條件下，係以最先提出申請者優先取得權利。因此，當有二以上相同（或相似）的專利申請案或商標申請案於不同日先後提出申請時，自以申請日較先的申請案取得權利。但是，當有二以上相同（或相似）的專利申請案或商標申請案同日提出申請時，由於專利法與商標法對於二以上相同（或相似）申請案同日申請，何者取得權利的規定不同，對於專利或商標申請案之申請先後，即會產生影響。

首觀專利法，專利法第 31 條第 1、2 項明定：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」、「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」依據前揭法條意旨，專利申請案申請先後順序的判斷條件，是以“日期”作為最小單位。

再觀商標法，商標法第 22 條規定：「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。」因此，二人以上申請註冊的相同或近似商標，除了對申請“日期”先後的判斷外，還需判斷申請註冊的“時間”先後。亦即申請人是在某日的凌晨、中午或晚上透過電子送件方式提出的專利申請案，雖屬同日申請，但因申請時間點會有先後的區別。故我國專利法與商標法對於“同日申請”的處理方式有明顯的不同。基於前開專利法與商標法之規定，以下分就紙本方式送件或電子方式送件提出說明。

當以紙本送件方式提出的專利申請案或商標申請案，紙本的專利或商標申請案之文件必須臨櫃或郵寄提交，因此，申請文件上僅具有日期的戳記，並無申請時間點的戳記，故當有二以上的相同（或相似）的專利、商標申請案同日提出申請時，依專利法或商標法規定，皆須由各申請人協議。

當以電子送件方式提出的專利申請案或商標申請時，申請人透過電子申請系統提出專利、商標申請時，申請文件上會由電子申請系統一併產生日期與時間戳記，提供了判斷申請日期與時間點的具體證明。其中：

對於專利申請案而言，專利法係規定：「申請日為同日者，應通知申請人協議定之」，故二以上申請人無論是於某日的何時透過電子送件方式提出的專利申請案，皆屬同日申請，無先後之區別。

對於商標申請案而言，因電子申請系統自動於商標申請案的文件中產生的日期與時間的戳記，提供了判斷申請時點的證明。當二以上的相同的或相似的商標申請案同日申請註冊，仍能透過時間戳記判斷出申請時間的先後者，依商標法規定判斷由先申請者取得商標權。因此，電子送件方式提出商標申請案提出申請的時間點即十分重要。

綜上所述，智慧局提供 24 小時電子收件服務的電子申請系統便於申請人提出專利、商標之申請。但是，我國專利權與商標權之取得，係採取先申請（註冊）主義。申請人於完成專利、商標申請準備時，應該儘早提出申請，方能取得先機。

