

我國更正規定與相關國家的比較

林昇濤

在我國，發明人在其專利公告的前後都能對申請專利之說明書、申請專利範圍或者是圖式進行修改，我國的專利法以專利公告作為時間點為發明人提供了「修正」與「更正」兩種修改的程序；相較於專利未公告之前的修改程序，各國在法規上對於公告後之專利的修改程序都增加了許多限制與要求；本文將對於我國的「更正」程序與中國大陸、日本及美國在專利公告後之修改程序的異同進行比較。

由於專利在公告後即與公眾的利益相關，為了避免專利權人藉由不當的專利更正，來獲取不正當的權利保護範圍，並進而損及公眾利益，各國的專利法規不得不加強對於公告後之專利修改的限制。

我國專利法第 67 條第 1 項規定專利權人對於專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅能就請求項之刪除、申請專利範圍之縮減、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等四種情況進行更正；我國專利法第 67 條第 2 項及第 4 項進一步規定：「更正不能超出申請時，說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」及「更正不能實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。因此，我國專利權人對於公告後之專利的更正，不僅限制於我國專利法第 67 條第 1 項規定的四種情況，並且更正的內容還要符合我國專利法第 67 條第 2、4 項的規定。

就中國大陸而言，中國大陸專利法實施細則第 69 條則規定只有在無效宣告請求的審查過程中，可以修改發明或者實用新型專利的權利要求書，並且其修改內容不能擴大原專利的保護範圍。中國大陸進一步於審查指南第四部分第三章的 4.6.1 規定修改原則：不得改變原權利要求的主題名稱；與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍；不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；以及一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。以修改的標的來看，我國專利權人可以對專利說明書、申請專利範圍或圖式進行更正，而中國大陸只能對權利要求書作修改，並且一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。因此，我國無論是在修改的標的或限制上，都較中國大陸來得寬鬆且具有彈性。

就日本而言，日本特許法第 126 條第 1 項規定專利權人得對申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的訂正請求審判，但訂正以縮小專利請求的範圍、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載的釋明及引用其他請求項記載的請求項未引用該其他請求項記載者等四種情況為限。日本特許法第 126 條第 5、6 項分別規定訂正必須在申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或圖式之記載的事項範圍內進行，以及訂正不得實質擴大或變更專利請求的範圍。以修改的標的來看，日本和我國一樣都能對說明書、申請專利範圍或圖式進行修改，並且日本及我國均有更正不能超出申請時，說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及更正不能實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之規定，我國與日本對於專利權更正的規定極為類似。惟日本特許法第 126 條第 7 項進一步規定訂正審判時會對訂正的內容進行專利要件的審查，審查委員能引用引證文件來判斷訂正內容不符合專利要件而不准予訂正，日本此部分的修改規定較我國嚴格。

就美國而言，美國的「更正 (Certificate of Correction)」程序准許專利權人對官方造成的錯誤或專利權人本身造成的辦公室作業錯誤、打字錯誤或其他微小錯誤對公告後之專利文件進行修改。並且專利權人還能提起「重新核發

(Reissue)」程序或因應多項美國再審程序而對其專利進行修改；以修改的標的來看，我國與美國都能在專利公告後，對專利說明書、專利範圍或圖式進行修改。以修改的限制來看，美國僅規定修改內容不得超出原專利範圍且需要受到說明書、專利範圍與圖式所支持，而我國則規定不能實質擴大或變更公告時之專利範圍的限制，我國對於專利權更正的規定較美國更為嚴格，特別是美國在專利法第251條關於 Reissue 的規定中，專利權人還能加入新的請求項，並且在原專利核准的兩年內，專利權人所加入的新請求項甚至能為原請求項所未涵蓋的標的，擴大專利的保護範圍。

綜合比較之下，我國對於專利權之更正，在修改標的及限制規定上都較中國大陸及日本寬鬆，惟我國因為有修改內容不能實質擴大或變更公告時之專利範圍的限制，在修改的限制規定上較美國來得嚴格。

筆者認為，我國在法規上有著修改內容不能實質變更公告時之專利範圍的限制，讓專利範圍中許多參閱說明書、圖式即能明顯察覺的誤繕、誤記之處無法進行更正。反觀美國除了沒有實質變更公告時之專利範圍的限制外，甚至還能提起重新核發程序而加入新的請求項或擴大權利範圍，雖然其修改內容需要經過再次審查的檢驗，但是只要其修改內容沒有超出申請時之說明書與圖式的範圍，就有機會納入專利的保護範圍。比較我國與美國對於公告後之專利修改的限制，我國較重視形式，致使說明書與圖式中有揭露的技術特徵，因為抵觸了不能實質變更公告時之專利範圍的規定，而喪失了納入保護範圍的機會，使得原本可能有專利價值的技術特徵，卻因為撰寫上的瑕疵而淪為公共財產，讓更正程序失去了讓專利權人補救瑕疵的意義，對於專利權人也較為不友善。