

## 中國大陸實用新型專利案的審查員依職權修改

黃俊仁

### 一、前言

中國大陸之實用新型專利雖採取初步審查制，不作實質審查，但於實用新型專利申請提出後，為克服申請文件中的缺陷，除了提供申請人主動修改或及依據審查意見進行修改外，基於程序節約原則，對於僅存在明顯錯誤的申請文本，審查員可以不發出補正通知書通知專利申請人補正，而依職權直接進行申請文本的修改，並將依職權修改內容通知專利申請人。本文在於介紹中國大陸實用新型專利案的審查員依職權修改。

### 二、本文

中國大陸專利法第 40 條明定：「實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。...」。依據專利審查指南的記載，所謂實用新型專利申請的“初步審查”的範圍是包括：(1)申請文件的形式審查；(2)申請文件的明顯實質性缺陷審查；(3)其他文件的形式審查和(4)有關費用的審查等事項。專利審查指南中還載明：於初步審查程序，審查員應當遵循的(1)保密原則、(2)書面審查原則、(3)聽證原則和(4)程序節約原則等四項原則，有關「程序節約原則」是指「在符合規定的情況下，審查員應當儘可能提高審查效率，縮短審查過程。其中，對於存在可以補正克服的缺陷的申請，審查員應當進行全面審查，儘可能的在一次補正通知書中指出全部缺陷。對於存在不可能通過補正克服的實質性缺陷的申請，審查員可以不對申請文件和其他文件的形式缺陷進行審查，在審查意見通知書中可以僅指出實質性缺陷。對於申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發出補正通知書。」。由前述審查指南記載的內容中可以發現，所謂「程序節約原則」不僅旨在提升審查效率。就專利申請人而言，可以減少不必要的文件往返時間與金錢的浪費，減輕專利申請人的負擔，實為一項具有善意的行政規定。

關於前述「對於申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發出補正通知書」的規定，參照中國專利法實施細則第 51 條第 4 款有關實用新型或者外觀設計申請文件修改的相關規定，其主要有兩點：

1. 專利申請文件中屬於文字和符號的明顯錯誤。
2. 國務院專利行政部門自行修改的，應當通知申請人。

依據專利審查指南記載之授予專利權通知相關規定：「實用新型專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，審查員應當作出授予實用新型專利權通知。能夠授予專利權的實用新型專利申請包括不需要補正就能符合初步審查要求的專利申請，以及經過補正符合初步審查要求的專利申請。授予專利權通知書除收件人信息、著錄項目外，還應指明授權所依據的文本和實用新型名稱。審查員依職權修改的，還應當寫明依職權修改的內容。」此外，審查員依職權修改的相關規定中載明：審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對申請文件中文字和符號的明顯錯誤依職權進行修改。其中，依職權修改的內容包括：

(1) 請求書：修改申請人地址或聯繫人地址中漏寫、錯寫或者重複填寫的省(自治區、直轄市)、市、郵政編號等信息。

(2) 說明書：修改明顯不適當的實用新型名稱和/或所屬技術領域；改正錯別字、錯誤的符號、標記等；修改明顯不規範的用語；增補說明書各部分所遺漏

的標題；刪除附圖中不必要的文字說明等。

(3) 權利要求書：改正錯別字、錯誤的標點符號、錯誤的附圖標記、附圖標記增加括號。但是，可能引起保護範圍變化的修改，不屬於依職權修改的範圍。

(4) 摘要：修改摘要中不適當的內容及明顯的錯誤，指定摘要附圖。

以及審查員依職權修改的內容，應當在文檔中記載並通知申請人。

由上述規定可知，當審查員對實用新型專利申請案進行初步審查後，若未發現駁回理由，但申請文件中存有明顯錯誤時，審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對申請文件中文字和符號的明顯錯誤依職權進行修改，並於之後發出授予實用新型專利權通知書告知專利申請人依職權修改的內容。

在實務中，中國大陸與臺灣兩地同樣使用中文，除了簡體中文與繁體中文之別外，在字詞用語方面仍有部分差異，若未注意中國大陸與臺灣兩地用語的差異而作適當的修改時，在中國大陸提出申請專利後，易因說明書或權利要求書等專利文件的用語錯誤，而發生不符合中國大陸專利法第 26 條規定的問題。

一般而言，對於前述專利申請文件中有用語錯誤缺陷的情形，中國大陸的審查員除採取發出補正通知書，通知專利申請人提出修改補正的途徑，若無其他不予專利事由，也得依職權逕予修正。例如，臺灣申請專利的說明書內容中使用「藉此」、「藉由」等用語，在中國大陸提出專利申請的說明書，未留意在中國大陸當地的用語應為「借此」、「借由」等，若該案內容可授予專利，針對上述「明顯不規範的用語」的錯誤，中國大陸的審查員基於「程序節約原則」，可依職權修改此案的申請文件中不適當的用語，並於授予專利權通知書告知專利申請人依職權修改的內容。因此種修改的內容皆是針對專利說明書前述明顯不合規範的用語修改，未涉及引起權利要求範圍變化的修改，免除了專利申請人再行補正程序的不便，也可縮短專利申請人取得專利的時間。

### 三、結語

審查員依職權修改，係屬便民的政策。惟依職權修改的行政作為，仍取決於審查員是否願意主動發起。因此，專利申請案提出申請前，相關人員於作業時，仍應謹慎地檢查申請文件是否有不符合規定的錯誤，減少專利申請過程中發生補正程序的情形。倘若審查員基於程序節約原則，依職權修改專利申請文件中明顯錯誤時，在專利申請人收到官方發出的授予專利權通知書時，專利申請人對於審查員依職權修改的內容也需謹慎檢視，是否有引發權利要求範圍變化的問題，以免權益受損。

### 參考資料：

1. 中國大陸專利法。
2. 中國大陸專利法實施細則。
3. 中國大陸專利審查指南。