專利說明書補充、更正之實務探討

張志吉

按，專利法規定中，補充、更正之範疇甚廣，如申請時之各項申請書、申請權證明、宣誓書、委任書等”程序文件“，及專利說明書（以下泛含圖式、申請專利範圍）之”實體文件“，或者爭議案時之理由、證據補充、更正等均屬之。而本文僅針對實務上行使較頻繁且問題較多之說明書”實體“部份加以探討：

而一般專利申請人對於提起申請專利之說明書提出補充、更正不外乎下列情形：

一、因申請時之誤：

此項補充、更正若係由申請人主動向中標局提出申請，係依專利法施行細則第十八條爲之（註一），做法上可檢附規費提出說明書、圖式之修正本或以勘誤之方式爲之；由於此種補充、更正均在法條規定下以不得變更發明（創作）之實質爲前提，故針對說明書內容只能作申請範圍的縮減，或誤記之事項及不明瞭之記載部份更正、補充；那麼申請專利範圍的縮減、誤記之事項、不明瞭之記載，如何補充、更正而不變更原案實質？簡言之，另說明書（包括申請專利範圍及詳細說明或圖式部份）在補充說明、更正時，對熟悉該項技藝人士而言，如有非顯而見知事項之附加、刪減、擴張或變更時，則視爲實質變更。準此，申請專利範圍的縮減若只是爲了易於請准或保有專利，在縮減後已與原申請標的、範圍大相逕庭，甚至只留下一小部份非關專利實質內容、重點的範圍，則事實上其已變更實質將不被准許，此情形特別是在專利被異議時，被異議人常在證據不利於己時，爲保有專利權所作手段。又誤記之事項、不明瞭之記載若於更正、補充時趁機揭露屬於新增的內容或加以擴張、附加，亦爲變更實質範疇而爲法所難容。

再者，雖係申請時之誤而作說明書補充、更正，但隨著申請補充、更正之時機不同，實務上亦有所分野，蓋，若申請案遭核駁審定（此審定指審查、再審查），於再審查審定前均可依施行細則第十八條爲之，至於再審查核駁審定後則可依專利法第三十八條第二項但書規定爲之（註二），又若於訴願、再訴願、行政訴訟之行政救濟階段欲提起補充、更正，則因此一說明書之修正、補充並非再審查審定前之內容，其未經專利審查機關審查、再審查，即非訴願、再訴願暨行政訴訟階段所得審究。（74.12.27.七十四年判字第二〇五五號）

那麼，申請案如果在審查或再審查已准，在收受核准審定書至刊登於專利公報公告之此一期間內，實務上因避免中標局之作業困擾係不允許提起補充或更正者（此段期間亦無法條可引用）。而公告後於異議程序期間期滿前依72.1.11.七十二年判字第十五號、72.5.31.判字第六四五號及72.9.6.經(72)訴三六八七三號之判例及決定書中均針對專利法第五十六條（註三）作嚴格解釋謂：請求補充、更正說明書者以已申准專利而有專利權爲前提，僅「專利權人」有請求之權限，「非專利權人」或「暫准專利權人」自不在准許之列，而公告中僅爲暫准專利權其尚未取得專利權，其於異議程序中請求，自非法所准許，如有申請，再審查機關亦不得允准；又專利法第五十六條中所提之更正，均係指在無人提起異議之情形下而言，否則一經異議指摘，即對指摘部份請求更正，將永遠無異議成立之案件。因之，公告中之暫准專利案似不能提起補充、更正，然實務上吾人以爲若非經異議再提出補充、更正之申請人主動行爲似亦不應禁止，否則此期間內即無法條之適用形成眞空。事實上由近來之審查實務對於異議程序中之公告案因被異議而提起更正者仍不在少數，且准予更正者亦有之，容後敍。

當公告期滿，取得專利權後之補充、更正，自可依專利法第五十六條之規定爲之。

二、主管機關依職權命爲之：

在專利提起申請後，主管機關審查，認有准予專利之價值，惟小部份有誤記、不明瞭或專利範圍過大、不當等情形，實務上均會去函申請人要求補充、更正，其係依專利法第三十五（註四）、三十六條（註五）施行細則第十八（註一）、十九條（註六）爲之，值得注意的是，此乃其得依職權裁量之事項，並非一定如此做，當然對申請人而言亦並非得完全依來函所示照辦，若其中有不合理之舉措或顯有疏失、與事實不符之誤解等情，仍可去函加以溝通、解釋或拒絕之；惟實務上一般申請人爲了早日取得專利權避免橫生枝節，大都均依函所示予以補充、更正。

三、因審查非議而自行爲之：

申請案提出，經審查認爲說明書中所敍有誤記、不明瞭或申請專利範圍缺失及某些設計瑕疵、不合實用等，但其並無准予專利之意而核駁，那麼其並非依職權要求更正，此時，申請人在提起再審查申請之同時或再審查審定之前提起補充、更正來克服核駁理由所指之各項缺失，亦可依施行細則第十八條之規定爲之，而此一作法應以在再審查審查確定前爲之，一般於訴願、再訴願或行政訴訟時再爲之，即如前述，因未經專利審查機關（即中標局）審查，即非訴願、再訴願暨行政訴訟階段所得審究。

四、因被異議：

依專利法第三十六條之規定，專利局得依職權或依異議之結果，令申請人更正其說明書及圖式（以縮小申請專利範圍居多），至於申請人（即被異議人）之自行更正，如前第一項所述，在較早之行政法院案例上均嚴格禁止，但近幾之實務，如77.10.1.及77.10.11.專利公報之台專機壬字第一三三一六七號及台專機壬字第一三五九九二號異議審定書，均可見只要在不變更實質之前提下乃被允許。

五、因被舉發：

公告期滿之專利案已取得證書獲有專利權，當然可依專利法第五十六條之規定爲之，惟重要的是其所作補充、更正仍不得變更實質，若只是因舉發之證據甚强，而爲保有專利權，意圖在夾縫中生存，使得縮減後之專利權已完全走樣，則亦爲法所難容者。

綜上，說明書之補充、更正常因所提之實質內容及提起之時機不同而產生不同之結果，申請人惟有熟諳法條依據及實務做法，方能獲得專利權之最佳保護。

註一：施行細則第十八條：申請人得於申請案審定之前，補充修正其說明書、圖式或圖說，或補送模型樣品。但不得變更原申請案之實質。

前項所稱審定，指審查、再審查之審定。

專利局依本法第三十五條、第三十六條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或更正說明書圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利局得依據已有資料逕予審定。

註二：第三十八條第二項：不予專利之審定，未依規定請求再審查或經再審查之審定不予專利者，即爲審查確定。但經修正其申請專利範圍、說明書、圖式、模型或樣品後，合於專利要件者，得再行申請專利。

註三：第五十六條：專利權人對於請准專利之說明書及圖式，有左列情事之一時，得向專利局請求更正。但不得變更發明之實質：

一、申請範圍之縮減。

二、誤記之事項。

三、不明瞭之記載。

前項更正，專利局於核准後，應將其事由刊載專利公報。

註四：第三十五條：專利局審查時，得令申請人於六個月內到局面詢或實驗，或補具詳細或完備之說明書，或模型或樣品。

註五：第三十六條：專利局得依職權或依異議之結果，令申請人更正其說明書及圖式。

註六：施行細則第十九條：專利申請案申請專利範圍有部份項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。

專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部份確定並修正專利說明書後予以公告。

註七：專利法三十五、三十六、三十八、五十六於專利法新型第一百一十條準用之，三十八條於新式樣一百二十九條準用之，另新式樣第一百二十二條爲專利權人更正應用法條。

代辦專利商標申請　疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市長安東路二段一一二號九、十樓

台南所：台南市府前路一段二八三號六樓

電話：（〇六）二二六〇九五七・二二九〇三四七～九

創作天地專欄

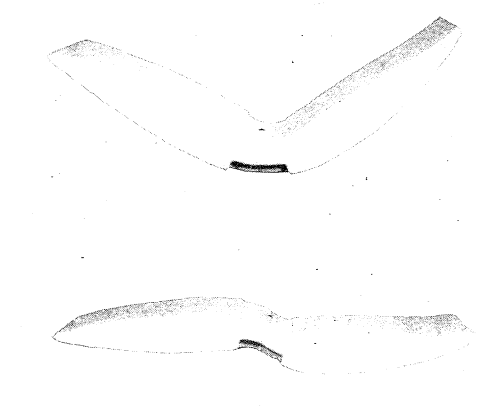
編輯部

休閒用椅

本創作係爲一種休閒用椅，以FRP之內塡充泡綿，構成公母座墊，此二座墊之接觸面上各形成有半圓槽，且槽中設有止扣橫桿，可將扣件置於半圓槽中，並緊扣止扣橫桿，達到公母座墊結合之目的，其結合後之質量極輕，且形成有彎曲之外型，故爲一多功能休閒用途之用椅者。

本創作不但獲得中央標準局核准新型專利亦同時還獲准新式樣專利合格之認定，並更在美、德二國取得合格證書，其證書號分別爲美四七四〇〇三三、德G八八〇四六二八一號。

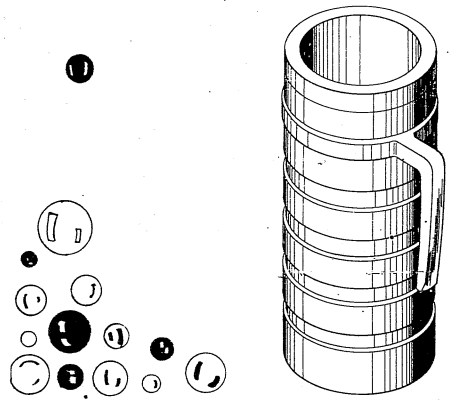
其創作人：瑪客興業有限公司。連絡電話：台北市木柵區永安街廿三巷十四號。電話：（〇二）九三九五五〇〇、九三九〇八八〇。傳眞機：（〇二）九三六二〇二二，歡迎有意者共同合作經銷。



組合式保冷杯

本創作係爲一種組合式保冷杯，主要由頂環、底環以及把手等元件所組成，間環與底環體係爲中空形成夾層，可於其間注入水，待結成冰後，即具可保冷的效果；又頂環下方、間環上下方以及底盤上方皆設有螺紋以供相互可以套合；因此，各環分別予以結冰，於組合杯體時，間環套合之多寡即可決定杯體體積之大小，當組合杯體後，套合把手即可令飲料保持冰冷的效果，且冰塊不與飲料接觸，不會因冰塊溶化而沖淡口味；此外，因杯體係由各環組合而成，單一環節損壞，不會影響其他各環之功能，必要時購置環節替換即可，不似一體成形之杯體，若缺角損壞往往棄之不用；爲一實用性甚高之保冷杯。

其主要目的在於提供一種組合式保冷杯，利用相同種類的構件，即可組合成容積不同之杯體，並且單一構件之破壞，不致影響整體之功能。

另外，值得一提的是各環可製成不同的顏色，以供消費者選購以組合成彩色杯。

本創作已獲中央標準局核准專利，公告號：九七〇六三。連絡地址：台北市長安東路二段一一〇號四樓。電話：（〇二）五〇六一〇二三。