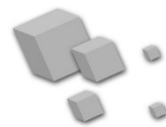


我國近期專利更正制度之 演進與變革



陳忠智*

壹、前言

申請專利範圍一經審定核准公告後，即屬專利權人與公眾利益間契約的約定，倘若允許專利權人任意更正，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙公眾利益，損及公示效力及法律之安定性；又各國對於經申請並獲准之專利權，皆可藉由更正以優化專利權或治癒瑕疵專利，或遂行權利有效性的防禦，達到維持專利權之存續等專利布局之調整。是以，既然專利權本身的品質攸關專利權的有效性與專利侵權二者間的衡平，故專利更正制度相關法規的修訂，向來為各界所關注之議題，智慧局為快速回應各級行政救濟機關對於更正實務的見解及審查上之需求，歷年來已多次修訂專利法之相關條文及「專利審查基準」之內容。下文採編年體形式，就我國更正制度的修訂歷程及內容予以說明，俾利我國專利實務工作者知其然且知其所以然。

DOI : 10.53106/221845622024010056006

收稿日：2023年11月30日

* 智慧財產局專利高級審查官，臺灣大學生物產業機電工程博士。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

貳、專利權更正法規之修訂歷程及內容

現行我國專利更正申請後的處理，可區分為獨立更正案（主動申請更正）及舉發附帶之更正（以舉發案件之審查作為核心、被動申請更正），基於專利權之公示性，可申請更正之條件會較核准前之修正規定嚴格¹，且若涉及第三人之舉發案時，就不得不考量如何兼顧兩造的程序利益與智慧局行政處分的經濟效能。是以，適當的政策檢討和調整，進而落實於法規的修訂，自有其必要性。

一、專利法（含施行細則）部分

（一）2002年1月1日施行之專利法

1. 審查原則

此時期前（含1994年1月21日公布之專利法），發明及新型專利之申請案審查、修正或更正，皆採實審制；且因有異議制度存在，於核准公告後、領證前，視為發生暫准專利之效力而未實質取得專利權，故採相同於申請案的修正概念；惟於領證取得專利權後，發明專利權與新型專利權之更正法條內容相同²，且規定「不得變更發明之實質」，其是否構成實質變更的概念略以：(1)引進新的技術內容。(2)與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。(3)以上位發明或其他實例之發明，取代原核准專利之發明。

2. 更正時機

此時期（含之前）關於更正之規定，因有公告後、領證前之異議制度存在，可區分：(1)在無第三人提出異議之公告期間（含領證取得專利權後無第三人提出舉

¹ 2005年3月「專利法逐條釋義」第168頁：「專利法九十二年修正前原規定限於有『申請專利範圍過廣』、『誤記之事項』或『不明瞭之記載』等事項，始得申請更正。惟就『申請專利範圍過廣』文義而言，其會被誤為更正結果可以擴大申請專利範圍，惟更正之真意是縮小申請專利範圍，現行用語易有不同解讀，因此將三款可申請更正之事由修正為『申請專利範圍之減縮』、『誤記事項之訂正』或『不明瞭記載之釋明』。」

² 2002年1月1日施行之專利法第44條之1第4項、第67條，新型專利第105條準用之；1994年1月21日公布之專利法則是規定在第44條第4項、第67條，新型專利第105條準用之。

發），申請人（專利權人）可主動提出修正（更正）之申請，無提出時機之限制。
(2)在有第三人提出異議期間，專利申請人於通知限期一月內答辯³併提修正，領證後之舉發期間之更正申請則準用異議規定⁴。惟智慧局基於專利申請人（或專利權人）權益之考量，對於專利申請人於異議案（或專利權人於舉發案）審定前提出修正（或更正）申請，在審查審定前上仍彈性受理，故即便是受迫性地修正（或更正），仍無提出時間之限制，新型專利準用之。

(二)2004年7月1日施行及2010年9月12日施行之專利法

1. 審查原則

廢除異議制度，新型專利更正採形式審查⁵；但於取得專利權後之發明專利權與新型專利權的更正法條內容相同⁶，條文則修訂為「不得實質擴大或變更申請專利範圍」⁷，二專利類型之更正仍採實體審查。此一時期取得或存續之專利權，須申請專利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法的瑕疵存在，始符合法律規定及其准予更正之要求。

³ 專利法第42條第2項「申請人應於副本送達之次日起一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，逾期不答辯者，逕予審查。」

⁴ 專利法第73條「第54條及前條舉發案之處理，準用第42條至第44條規定。」

⁵ 2004年7月1日施行之專利法第97條第1項規定；立法說明：「……三、揆諸世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。爰參考日本、韓國及德國立法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制。四、再按形式審查，即專利專責機關對於新型專利申請案，審查對象限縮於新型專利之形式要件，不包括專利要件。而對於形式要件究包括那些事項，事涉人民權益，爰參考日本實用新案法第六條之二、韓國實用新案法第三十五條第二項、第十一條、第十二條、德國新型法第四條、第八條規定，於第一項明定新型專利之不予專利之相關規定，俾專利審查人員及申請人有所遵循。」

⁶ 2004年7月1日施行之專利法第64條，新型專利第108條準用之。

⁷ 2008年8月版「專利法逐條釋義」第158頁：「判斷上如申請專利範圍所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。或減少限定條件、或增加申請標的，均會導致實質擴大申請專利範圍；若請求項所記載之技術特徵係另以實質不同的涵義用語置換、或改變技術特徵、或變更申請標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會實質變更申請專利範圍。」

2. 更正時機

經公告取得專利證書後，專利權人除得隨時主動提出更正外（獨立更正案），於舉發繫屬時，專利權人提出答辯可同時申請更正，另因智慧局審認部分請求項有舉發成立之可能時，專利權人因已無從再為分割申請，而係以單一專利權視之^{8、9}（與現行一請求項一權利範圍的概念不同），智慧局也會通知專利權人限期更正¹⁰，此乃基於行政程序法第102條規定之意旨，智慧局在為作成限制或剝奪人民權利之處分前，應先通知申請人，給予申請人陳述意見之機會，限期陳述意見或更正說明書或圖式，以符合法治國人民權利有效保障之意旨。即所謂「限期更正」，然此期間並非法定不變期間，在當時的審查實務上即便逾期提出更正申請，智慧局依舊採彈性受理，只要在舉發審定前提出即可。此一發明、新型之更正審查程序及處理原則沿用至2019年11月1日專利法施行前。

⁸ 1994年1月21日公布之專利法第68條規定：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」；惟2003年修正、2004年7月1日施行後之專利法，已刪除修正前專利法第68條得申請分割為各別之專利權之規定，故於審定公告取得專利權後，並無「分割」之適用及法律依據。

⁹ 智慧財產及商業法院101年度行專訴字第54號判決：「……，依當時專利法下『專利整體性原則』及『全案准駁原則』，應認系爭專利違反90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項規定，應就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，而無適用現行專利法分項各自作成舉發成立或不成立之處分之規定（最高行政法院101年度判字第106號、102年度判字第561號判決，及最高行政法院102年8月6日以102年度8月份第1次庭長法官聯席會議(一)則決議參照）。而專利舉發案之更正申請本應於舉發審查階段為之（2003年2月6日、2010年8月25日修正公布之專利法第64條、第71條規定參照）」

¹⁰ 2004年版專利審查基準第二篇第六章「2.2更正之時機」一節載述：「依專利法第六十四條第一項、第七十一條第一項第三款、第七十二條第二項之規定，得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：(1)發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；(2)發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正；(3)專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。」

(三)2013年1月1日施行之專利法

1. 審查原則

因應新型專利更正採形式審查制度，將發明專利與新型專利之更正分開規定，發明專利更正採實體審查¹¹，條文則修訂為「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」¹²，條文之所以增訂「公告時」乃基於專利權一經公告，便產生公示效果，即與公眾利益有關。另將新型專利獨立更正案明訂採形式審查，此乃基於新型專利申請案既是經由形式審查即可核准專利權，則新型專利更正案，原則上進行形式審查即已足矣，配合2013年3月8日發布專利審查基準第四篇第一章「形式審查」，就新型獨立更正案如何操作形式審查作出規範¹³。惟若是於新型專利舉發審查期間提出之更正案，則仍將採實體審查方式合併於舉發程序中審查¹⁴。另此次修法之一亮點是回應各界的意見而於專利法第73條^{15、16}引入「舉發聲明」及「一請求

¹¹ 2013年1月1日施行之專利法第67條，新型專利第118條。

¹² 2014年9月版「專利法逐條釋義」第228頁：「至於實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情形：(1)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。(2)請求項減少限定條件。(3)請求項增加申請標的。(4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。而實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形：(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義。(3)請求項變更申請標的。(4)請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。(5)申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。」

¹³ 新型更正案進行形式審查時，如認更正後的內容有：1.非屬物品形狀、構造或組合、2.不符公序良俗、3.揭露方式不合規定、4.不具有單一性、5.未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚或6.明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事者，應通知專利權人限期申復或更正，專利權人屆期未申復或更正，或仍無法克服先前通知指出之不准更正事由者，應為不予更正之處分。

¹⁴ 同註8，專利法第77條第1項：「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。」2012年11月9日專利法施行細則第74條第2項規定：「依本法第七十七條第一項規定合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案及舉發案之審定結果。但經審查認應不准更正者，僅於審定理由中敘明之。」

¹⁵ 專利法第73條第1項：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」第2項「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」

¹⁶ 2014年11月6日修正發布之專利法施行細則第72條第1項：「本法第七十三條第一項規定之舉

項一專利權」概念的相關規定，不再採「專利權之整體性」為全案准駁¹⁷，所謂「專利權之整體性」¹⁸係指專利審查最終審定，基於專利整體性考量，須全案准駁，無從為部分請求項准許或部分請求項核駁之審定，取得專利前後之申請專利範圍內各項次均需符合專利要件，任一請求項有瑕疵，即全案核駁或全專利權舉發成立。專利法施行細則¹⁹也配合修訂，除規定專利更正書表應檢送之文件、載明更正內容及適用法條外，另特別規定「更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號。」此一規定乃基於前述一請求項一專利權概念而來，該細則內容之增訂，除利於更正內容比對的一覽性外，也能避免對專利權更正前後比對標的（以請求項為基礎）的錯亂、誤認或認知上發生歧異。

2. 更正時機

新型專利及發明專利實質並無更正時機的限制。

發聲明，於發明、新型應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨；其就部分請求項提起舉發者，並應具體指明請求撤銷之請求項；於設計應敘明請求撤銷設計專利權。」

¹⁷ 最高行政法院101年度判字第1030號：「(四)至於專利權人於取得專利權後之得否分割，或專利證書追繳得否部分為之，均非決定是否採逐項審定制變革之主因，而是在於專利權人就專利更正權之行使。係因逐項審定與專利權更正錯綜關係，加上更正准駁之權限屬專利專責機關，以致行政救濟程序中對更正行使之限制的複雜性，此外又有我國特有之智慧財產審理法第33條之新證據提出制度，在未有相關配套及詳細規劃，將招致極大混亂，此觀之專利專責機關就即將於102年1月1日就逐項審定相關修正案施行前後，經過多少公聽會、研討會之舉辦，以及參酌各國已採部分請求項逐項審定制立法例之因應、規劃，以及所作的努力，此從專利專責機關之網站可窺一二，絕非個案具體審查違法性之法院判決所得克盡其功，此為法院遲遲未從要求專利專責機關『逐項審查』跨到要求『逐項審定』之原因。蓋法院對個案法規見解可能是制度變更的形成者，但不能也不應期待法院是制度的製造者。」

¹⁸ 智慧財產及商業法院97年度行專訴字第34號。

¹⁹ 2013年1月1日施行之專利法施行細則第70條。

(四) 2013年6月13日施行²⁰、2014年3月24日施行、2017年5月1日施行之 專利法

1. 審查原則

由於經形式審查處分准予專利之新型專利權利內容尚有不安定或不確定之虞，考量到當新型專利權人為申請新型專利技術報告，或為因應舉發、民事或行政爭訟事件之需要，需藉申請更正以完善其專利權範圍或作為避免專利權無效之防禦手段等實體爭議，則新型專利權之更正審查應採實體審查方式，方得以確定權利內容，故而將新型專利之獨立更正案或合併舉發之更正，均改採實體審查方式，且準用參照第二篇第九章發明專利之「更正」審查基準。

2. 更正時機

同樣地，新型專利及發明專利實質並無更正時機的限制。

(五) 2019年11月1日施行、2022年11月7日施行（現行）之專利法

1. 審查原則

審查原則：發明專利權與新型專利權之更正法條內容未再變動，新型專利更正同發明專利更正均採實體審查。惟審查基準關於實質變更之認定已再作修訂及放寬，而有利於專利權人，詳述於後。

2. 更正時機

修法之前的專利舉發制度之設計，因充分顧及兩造當事人的程序利益，致使兩造之攻擊、防禦手段形成迴圈而流於無法節制之弊，反延宕了舉發審定的時程，為提升舉發審查效能及衡平舉發兩造之權益，2019年11月1日施行（含現行）的專利法²¹對上述情況已加以修訂，就舉發人得補提舉發理由或證據之期限，明定應於舉發後3個月內為之，逾期提出者，即不予審酌；相對地，亦規定專利權人於舉發案

²⁰ 2013年6月1日施行之專利法第67條，新型專利第120條準用之。

²¹ 2019年11月1日施行之專利法第73、74條及第77條規定。

件審查時，得就前述補提舉發理由或證據進行補充答辯或申請更正，惟應於1個月內提為之，逾期提出者，亦不予審酌，以作為對應之配套措施。再者，對於發明獨立更正案的提出並無更正時間的限制，惟就新型獨立更正案提出的時機，則規定僅得於新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中、或新型專利權有訴訟案件繫屬中方得提出²²。

由上述修法歷程可知，我國專利制度就更正審查的部分曾將新型專利更正案以及發明專利更正案皆採實體審查，其後曾為回應外界（2013年1月1日至6月13日）配合新型專利採形式審查，就獨立之新型專利更正程序改採形式審查^{23、24}。後因該新型專利兩套更正基準易產生混淆／及見解歧異，尤其在一案兩請採接續制的設計下²⁵，新型專利權的更正並無更正時機的限制，導致新型專利更正案與發明專利權的更正准否，更容易引適用法規的不同而衍生二者更正結果的歧異。經智慧局綜整調合審查實務之意見後，遂再配合修法（2013年6月13日施行版），將新型專利權的更正法規及審查基準均準用到發明專利權所採之實體審查制，使發明與新型兩類專利僅是取得專利權之途徑不同（一為實體審查制、一為形式審查制），在取得專利權後之更正制度則一體適用實體審查制，以利遵循。

二、更正審查基準主要修訂部分

法律規定之內容，使用抽象概念者，「苟其意義非難以理解，且為受規範者所

²² 2019年11月1日施行之專利法第118條第1項。

²³ 同註4，第118條第2項：「更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。」

²⁴ 專利法修法部分條文說明：「(一)我國就新型專利採形式審查制度，新型專利申請案符合形式要件者，即可准予專利。就新型專利之更正，現行第一項亦規定原則上採取形式審查，以為一致之處理。惟新型專利因採形式審查，其是否合於專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，而須就專利權人之更正採取實體審查之情況外，不宜有形式審查之更正途徑。」

²⁵ 2013年1月1日施行之專利法第32條第1項：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」

得預見，並可經由司法審查加以確認」即不得謂與明確性原則相違²⁶，學說稱之為「明確三要件²⁷」。

實務上，專利權人提出之更正態樣，大多採取由說明書或圖式（需併同於說明書中更正以符合支持性要件）引入技術特徵於申請專利範圍中，尤其是當專利權在面臨有效性挑戰時，但在更正法規中，更正內容都會面臨到有無實質變更的問題。關於專利更正制度之條文變革部分，最重要的是在2004年修法前之條文為「不得變更發明之實質」，其後之法條文則修訂為「不得實質擴大或變更申請專利範圍」，導致實質擴大申請專利範圍，例如申請專利範圍所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代、或減少限定條件、或增加申請標的，均會導致實質擴大申請專利範圍；至於該等法條內容均涉及到「實質變更」如何審查及判斷的準則性問題，該法意實為一不確定法律概念，如何在審查實務上落實，以符合使受規範者可理解、可預見、且可為司法機關審查之法律明確性原則的要求，確實有其難度，亦為智慧局歷來「更正審查基準」多次修訂的重點。

在有異議制度時（2004年7月1日專利法施行前），無論專利公告後之修正或領證後之更正，法條文均為「不得變更發明之實質」，當時之審查基準（2004年版以前）²⁸對於「審定公告後之補充修正、更正」是否構成實質變更的判斷，主要以(一)不屬於「核准專利之說明書或圖式」所揭示的範圍²⁹。(二)導致或造成變更核准專利

²⁶ 參見釋字第432號解釋文：「專門職業人員違背其職業上應遵守之義務，而依法應受懲戒處分者，必須使其能預見其何種作為或不作為構成義務之違反及所應受之懲戒為何，方符法律明確性原則。……有關專門職業人員行為準則及懲戒之立法使用抽象概念者，苟其意義非難以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，即不得謂與前揭原則相違。……」

²⁷ 許宗力，論法律明確性之審查：從司法院大法官相關解釋談起，臺大法學論叢，2012年12月，41卷4期，1688頁。

²⁸ 參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-687-870146-0a99f-101.html>，最後瀏覽日：2024年1月4日。

²⁹ 例如：將核准專利之說明書（包括申請專利範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍者，即構成實質變更，不允許得補充修正、更正之。

之發明之實質³⁰。

其後為因應專利法廢除異議制度，審查基準（2004年版）對於「實質變更」的判斷態樣再作排除及修訂³¹，其中最主要判斷是否構成「實質變更」實務操作，是將請求項之更正內容，區分為詳述式或附加式兩種態樣，如屬詳述式（請求項中某一技術特徵的下位概念界定或進一步說明）之更正，則判定為該更正未導致實質變更申請專利範圍；反之，如屬附加式（請求項中引入請求項本身未包含之元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等技術特徵或技術手段，致改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能）之更正，則會判定為該更正導致實質變更申請專利範圍。上述該詳述式或附加式之態樣判斷方式能將「實質變更」此一法律概念予以型塑化，有利於公眾理解及可預見，審查實務上之判斷及操作也較容易。於2013年版的審查基準就更正是否構成「實質變更」部分³²，僅作部分內容的簡化及修訂，上述該詳述式或附加式之態樣判斷方式，仍被持續沿用。

然法律明確性原則的另一要件，是要能為司法機關審查。上述「實質變更」的操作在運作多年後，於具體的更正事件中仍有適用上產生扞格之處，智慧財產法院

³⁰ 1. 增加記載於發明說明中之構成要件以限縮核准專利之發明範圍，卻形成與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。

2. 以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明，例如將核准專利之發明之上位發明或其他實例之發明，取代原核准專利之發明。

³¹ 包括：「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵非屬原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者」、「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」、「變更請求項之發明範疇」、「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序」、「將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示者更正為結構、材料或動作」及「誤記事項之訂正導致實質擴大或變更申請專利範圍者」。

³² 實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形：1. 請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。2. 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。3. 請求項變更申請標的。4. 請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。5. 申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。

於一判決中³³並未採用詳述式或附加式之更正態樣作為是否「實質變更」的判斷，而係另提出新的見解。此外，智慧局藉由邀請日本審判部之判決官至局交流之機會，以多個案例就是否構成特許法第126條第6項³⁴中的「實質變更」進行深入探討。直至2017年版的審查基準再針對更正是否構成「實質變更」部分³⁵作出修訂，具體排除以詳述式或附加式作為是否構成「實質變更」判斷原則之一，而係改以更正前、後請求項之整體技術手段所能達成的「發明目的」相互比較，若更正後請求項發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的，即屬實質變更公告時申請專利範圍，基準內容並輔以多個例示以為說明，俾利概念具像化的建構。若將詳述式或附加式兩種態樣判斷、與更正後請求項發明是否達成或減損更正前請求項的發明目的，兩種「實質變更」的判斷原則相互比較，在更正實務上，詳述式的更正手段都能達成更正前請求項的發明目的，僅有部分附加式的更正手段因為引入不同構件或改變原連結關係，導致更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的。所以採用「發明目的」作為是否構成「實質變更」判斷原則之一，在專利更正的實務上是相對寬認的操作，且對於專利權有效性的防禦是有利的。

綜合上述，在歷次更正審查基準的修訂過程中可以觀察到，智慧局對於各方意見不斷地凝聚共識，也積極檢討並調合審查基準之規定，以利審查官審查觀念的建

³³ 智慧財產及商業法院103年度行專訴字第40號判決：「……。參酌系爭專利說明書第8頁第[007]段第4至6行記載：『……而當切換器改變時，不會中斷該周邊的資料流，而且不論同步或不同步地切換鍵盤—影像—滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦。』（本院卷第1冊第199頁反面）可知，系爭專利的目的乃在於『同步或不同步地切換均不會中斷周邊資料流』（本院卷第1冊第201頁反面），若將此部分解釋為『同步或不同步地切換只要其中之一不會中斷周邊資料流』，將導致系爭專利更正後申請專利範圍第6項無法達成其發明目的，且無法解決其發明所欲解決的問題，而有不符專利要件之情事。」

³⁴ 特許法第百二十六條（訂正審判）「6 第一項の明細書、特許請求の範圍又は図面の訂正は、實質上特許請求の範圍を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」(6)The correction of the description, claims, or drawings as referred to in paragraph (1) must not substantially enlarge or alter the claims.（最終更新：令和元年法律第三号）

³⁵ 實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果導致實質變更公告時之申請專利範圍：1.請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。2.請求項之技術特徵改變為實質不同意義。3.請求項明顯變更申請標的。4.請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。

構，除逐漸放寬在操作「實質變更」此一不確定法律概念時的態樣外，也避免將更正內容以詳述式或附加式之二分法作機械式地或僵化式地的區辨，改依發明創作的本質（發明目的）作彈性地判讀申請更正之內容。

參、對更正法規之芻議

現行專利權人欲提出更正申請，或智慧局的審查實務上，尚有需相互配合之處，以下就實務面提供淺見，或可供各界參考、指正。

一、更正需符合支持性要件

現行專利法第67條第2項規定「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」實務上，專利權人為符合該項規定，在進行請求項之更正時，除採合併請求項之技術特徵、或將說明書之內容引入請求項外，另有將圖式所揭露之內容載入請求項中，以期符合申請專利範圍之減縮；然若說明書無法支持請求項增修之內容，而圖式整體可以支持時，應依專利法第26條第2項之規定，將圖式揭露之內容同時載入於說明書³⁶及請求項中。若專利權人僅將圖式揭露之內容載入請求項中，雖符合該專利法第67條之規定而獲准更正，然因專利法第26條第2項為得提起舉發之法條，當日後有第三人主張更正後之請求項未符支持性要件時，專利權人仍需再次將請求項為圖式所揭露及支持之內容更入說明書以克服該第26條第2項之爭執，是建議將專利法第67條第2項之規定，明文修訂為「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且為說明書所支持。」以免除後續舉發之累。

³⁶ 2023年版「專利審查基準」第二篇第一章：「2.4.3：為說明書所支持」一節載述：「應注意者，請求項不僅在形式上應為說明書所支持，並且在實質上應為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就說明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專利之發明。請求項必須為說明書所支持，如僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持之部分載入於說明書中，但由於圖式一般僅為形式上揭露相關內容，無法顯示其實質技術內容，若申請人修正說明書，將圖式揭露之內容載入於說明書時，審查時仍應參酌申請時之通常知識，判斷載入之內容是否實質支持請求項。」

二、舉發人對更正表示意見應重作爭點整理

現行專利法第77條第2項規定「前項更正案經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。但更正僅刪除請求項者，不在此限。」該法條之立法目的係如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳述意見之機會，而陳述之內容可就不准更正提供意見以供智慧局審酌外，最重要的是要就系爭專利更正後的內容提出一份爭點整理，依更正後之申請專利範圍，就所欲舉發之請求項項次、引用之證據型態及引用之法條，逐一聲明爭點，並就該各爭點敘明其事實理由，俾被舉發人就闡明之內容答辯，及利於智慧局審查；再者，系爭專利更正後或已刪除舉發之請求項、或減縮申請專利範圍，可視為當事人約定、互相讓步、終止爭執或防止爭執發生，有可能已達成舉發人之舉發期待而不再續行舉發。實務上，當智慧局將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人請其表示意見時，或有舉發人採消極不回應之態度，智慧局實無法得知舉發人對於系爭專利更正後意欲如何，舉發案既由舉發人所發動，自應負有積極協力義務表示意見。是建議可於專利法施行細則第74條中再增訂「依本法第七十七條第二項規定舉發人應就更正表示意見或撤回舉發，逾期未表示意見者，逕依原舉發爭點審查。對更正有無理由應提出說明，且就更正後之內容進行理由及證據之爭點整理。」此一建議之目的除有利於舉發人闡明其本意以免產生訴外裁判、明確區隔智慧局對於專利舉發案更正後的續行審查究係依申請或依職權³⁷審查模式外，也較符合日後兩造對審之書狀先程序。

三、增加新型專利更正時機的態樣

(一)2013年6月13日施行之專利法首採新型、發明權利接續制，當專利申請人依專利法第32條聲明於同日分別申請發明專利及新型專利，發明案經本局審查有相同創作並通知限期擇一時，若新型專利權未有涉訟、技術報告或舉發案等情節繫屬，則發明專利申請人僅得選擇放棄新型專利、放棄發明專利或修改發明案的申請專利範圍，不利於發明案。(二)再者，若當發明專利權被舉發成立且確定後，由於新型

³⁷ 智慧財產及商業法院108年度行專訴字第5號。

專利權有一相同之權利存續期（申請日起至發明專利公告日止），舉發人仍需就新型專利再提舉發以使該相同之專利權效力自始不存在。此一情況就行政或司法效益而言，當擬制為同一基礎事實而有一事不再理之適用，但實務上因專利權類型不同而仍需為實體之審查，對舉發人而言難稱經濟，對新型專利權人而言，因與發明專利權相同之權利範圍（新型專利權）也會採行更正而變動，似無保護原專利權範圍的必要。(三)此外，因發明係採實審後才核准，既生擇一之情事，則與發明相同之新型專利權，雖經形式審查而獲准，實質上也相當於經過實審，當可如發明獲准後循更正程序限縮。基於上述各點理由，若能在智慧局通知發明新型擇一時，作為啟動新型專利的更正時機態樣，容申請人能在即將審准之發明專利案的權利範圍基礎上，對新型專利權作不同的界定，相信對於專利權人的專利權保護和布局將更為周延。是建議可於專利法第118條第1項中增訂：「新型專利權人除有依第一百二十條準用第七十四條第三項規定之情形外，僅得於下列期間申請更正：一、新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中。二、新型專利權有訴訟案件繫屬中。三、依專利法第三十二條第一項規定限期擇一時。」

肆、結 論

專利更正制度既涉及公眾利益與專利權人私權的衡平，智慧局審查的法規自需符合法律明確性的要求，審查基準雖為智慧局為達成行政目的之考量而訂定的規範，不具直接對外發生法規範之效力，但仍要與時俱進，俾使一般人皆可瞭解該行政規則規定的內容，此由智慧局近年不斷地修訂或調整專利法及專利審查基準中關於「實質變更」之內容可見一斑。

再者，2013年專利法施行前，專利權人於舉發案提出前已申請更正時，會視該更正案審查結果，方能續行舉發案之審查，俾利確定舉發審查之客體；如專利權人對更正之審查結果不服而提起行政救濟，亦將造成舉發案審查標的無法確定、招致舉發案審查時程受延宕，實無益於專利有效性紛爭之解決。有鑑於此，2013年專利法修正後配合逐項舉發之措施，輔以將舉發案與更正案合併審查及合併審定，對於不准更正之審查結果併於舉發案中提起救濟，有利於紛爭快速解決。現行（溯自2019年11月1日以後）專利法則進一步優化舉發案之審查程序，無論是舉發證據、

理由的補提，或是專利權人更正的申請、答辯，均作出時機及期限的限制，特別是智慧局主動通知兩造期限內要提出的陳述意見或補充答辯，更具有逾期的失權效力。此等變革的優點，除強化智慧局在舉發案件的主導性及行政效能外，也在督促兩造在舉發案中的協力義務、建立兩造攻防的積極性，同時節制兩造率提書證或多次申請更正之行為。至於新型專利更正審查，亦適用發明專利更正所採行的審查基準，俾使兩類專利就更正准否的判斷一致化。