



### 各主要國家之申請專利範圍修正限制簡介

周修平\*

#### 摘要

為有效利用審查資源，各主要國家均就專利申請案於核發審查意見後，申請專利範圍之修正設有相當之限制。本文就美國、歐洲、日本、韓國、大陸，其專利制度中對應規定進行介紹。

關鍵字：審查意見通知、最後拒絕理由、最後核駁意見、申請專利範圍、修正限制

#### 壹、前言

專利申請時所隨附之說明書<sup>1</sup>包含發明說明及申請專利範圍，具備了技術文件<sup>2</sup>與法律文件的雙重角色。而申請專利範圍於審查時亦為前案檢索與比對之對象，在核准專利後係界定專利權範圍。是以申請專利範圍在撰寫與審查時，均為重點所在。

收稿日：100 年 10 月 20 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。

<sup>1</sup> 依我國現行專利法，申請專利範圍及發明說明均係說明書之一部分，而各主要國家及我國刻正於立法院審議之專利法修法草案，則是將申請專利範圍獨立於說明書之外。本文暫依現行專利法，將申請專利範圍解為說明書之一部分。

<sup>2</sup> 提出專利申請文件齊備後，即取得申請日。故申請人不得在日後將未揭露之技術內容再加入說明書中，此為我國現行專利法第 49 條第 4 項規定之意旨，各國均設有相對應之規定，本文不再贅述。相關內容亦可參見程芳斌，「專利說明書補充修正與更正之研究」，世新大學法律學研究所（含碩專班）碩士論文，2005。



各主要國家為能有效利用審查資源，在專利制度中，對於經審查並核發審查意見之申請案，就其後申請專利範圍修正，均設有相關的修正限制。本文旨在對於各主要國家，包含美國、歐洲、日本、韓國、大陸專利制度中的相關規定進行介紹，以作為我國後續修法及審查基準制訂時之參考。須先陳明者，本文主要介紹申請專利範圍修正之限制，至於修正期限等內容，則非本文介紹重點。

## 貳、美國

提出美國申請案之後，美國專利商標局（USPTO）於審查時，首先會審視申請專利範圍，如經審查人員認定包含兩個以上獨立且有別（independent and distinct）之發明時，將發出限制性選擇要求<sup>3</sup>（Requirement for restriction），要求申請人修改其申請專利範圍，如申請人未修正時，則美國審查人員得以包含第 1 項之請求項群組進行後續審查<sup>4</sup>。

審查後之專利案，就其不准專利情事，美國專利商標局將核發審查意見通知，通常首次接獲之審查意見通知，係非最後核駁意見（Non-final rejection），於其中敘明審查結果，通常會指明經審查後不准專利之請求項，以及得核准專利或是經修正後即得核准專利之請求項。申請人回應該審查意見通知時，如將申請專利範圍修正為包含有別且獨立於先前已審查發明之請求項（distinct from and independent of the invention previously

---

<sup>3</sup> 依 37 CFR1.142 規定，限制性選擇要求得於最後核駁意見前為之。但實務上在核發非最後核駁意見後，極少有再行核發限制性選擇要求之案例。此情形與本文後續段落中歐洲專利局會在檢索後尚會就同屬一獨立項之群組中，因獨立項不符合新穎性或進步性要件而使得不符合單一性之複數附屬項要求其於繳足檢索費用後再行檢索之情形有所不同。

<sup>4</sup> MPEP 708.02(a)。



claimed)，美國專利局將發函要求申請人將請求項限制至先前曾主張之發明內容<sup>5</sup>。當申請人於審查意見通知之後的修正本包含需再行檢索請求項、已終結程序之請求項<sup>6</sup>、與第一次審查意見抵觸之請求項等情形時，該修正將不被接受<sup>7</sup>。

申請人須依所收受之審查意見進行對應修正。修正後內容如仍有不准專利情事，此時美國專利商標局可能會發出最後核駁意見<sup>8</sup>（Final rejection），此時審查即告結束（closed）。而後申請人對申請專利範圍所能進行之修正僅包括取消請求項、改寫先前被核駁的請求項，或是提出先前未及提出且對申請案有益之修正內容，或是排除原審查中爭點之修正<sup>9</sup>。

申請人接獲非最後核駁意見或是最後核駁意見後，如其修正符合規定，且經審酌後無不准專利情事，美國專利商標局將核發核准通知（Notice of Allowance），此時審查亦告結束，之後申請人欲再修正申請專利範圍，僅得<sup>10</sup>以再發證（Re-issue）或是再審（Re-examination）方式為之<sup>11</sup>。

申請人在接獲最後核駁意見後，若其修正違反最後核駁意見後之限制<sup>12</sup>，

<sup>5</sup> MPEP 821.03。

<sup>6</sup> 例如申請案為分割申請案，在後續的修正中將請求項修正為先前已核准者或曾核發最後核駁意見者。

<sup>7</sup> MPEP 714.19，本文僅摘錄與申請專利範圍相關之態樣。

<sup>8</sup> 37CFR 1.113。

<sup>9</sup> MPEP 706.07、714.12、714.13。

<sup>10</sup> 37 CFR 1.312，MPEP 714.16。

<sup>11</sup> 就美國專利再發證制度與再審相關內容請參閱：林伯修，「美國專利再發證制度之研究—兼論我國更正規則」，世新大學法律學研究所（含碩專班）碩士論文，2007，以及，劉國讚，「美國專利無效之訴訟及複審制度之研究」，智慧財產月刊第 89 期，頁 5-32，2006 年 5 月。

<sup>12</sup> 請參見林景郁，「淺談美國專利於收到最終核駁審定書後的正式程序」，2010 年 12 月 16 日。<http://www.taie.com.tw/big5/20101216f.pdf>。



或是申請人所提之申復理由不被接受時，美國專利商標局可能會提出一訴願建議書（Advisory Action），說明該修正不被接受或是不准專利之理由，之後申請人如欲繼續申請，得申請上訴（Appeal）、續審（RCE）、或是分割申請（CIP）。

## 參、歐洲（EPO）

提出歐洲專利申請案後，經過程序審查後，則會由歐洲專利局就所提出之申請專利範圍進行檢索。當檢索機構認為不符單一性，特別是經檢索後認定依附同一請求項之複數附屬項，因所依附之前項不具新穎性、進步性，而認定該等複屬項不具單一性時，得通知申請人補繳檢索費用。於後續審查階段認定補繳檢索費用之通知有所不當時，應退還申請人溢繳之檢索費用<sup>13</sup>。而後在公開時或是公開後，將於檢索報告中就已檢索之內容一併公開其檢索結果。在檢索報告未核發前，申請人不得修正說明書、圖式或是申請專利範圍<sup>14</sup>。

當申請人申請審查後，審查部將核發審查意見通知。在其中載明不准專利之理由。申請人僅得配合審查意見通知進行修正，其中對申請專利範圍所為之修正，如非屬已檢索的發明或其組合，將不允許該修正<sup>15</sup>。申請人於接獲審查意見通知並修正後，如經審查仍有不准專利事由，之後的修正，須先經過審查官同意方得為之<sup>16</sup>。

當審查部認定已給予申請人足夠之機會，而仍有不准專利事由時，將

<sup>13</sup> 歐洲審查基準 B 部第 7、12 章及 C 部第 6 章 14.7。

<sup>14</sup> 歐洲專利規則第 137 條第 3 項。

<sup>15</sup> 歐洲審查基準 C 部第 6 章 5.2。

<sup>16</sup> 歐洲專利規則第 137 條第 3 項。



作成核駁的決定<sup>17</sup>。遭核駁之案件申請人仍得提起上訴。

### 肆、日本

在日本提出之申請案，經特許廳審查後，將核發拒絕理由通知，其中載明不准專利情事。申請人在接獲拒絕理由通知前，得自行提出修正，於接獲拒絕理由通知，僅得於特許廳指定期間內提出修正。申請人於接獲拒絕理由通知後如欲修正申請專利範圍，須符合單一性要件<sup>18</sup>。如經申復後，仍無法克服已通知之拒絕理由者，則亦有可能在申復後遭拒絕查定。因申請人修正而產生新的不准專利情事，特許廳將核發最後拒絕理由通知。之後，申請人對申請專利範圍所為修正，須符合更為嚴格之規定。如申請人對申請專利範圍所為之修正，違反該等規定，或是即使符合該等規定，但經審查後認定超出原申請專利範圍或是仍有不准專利情事者，則特許廳將發出補正卻下之通知，同時作成拒絕查定。拒絕查定後之申請案，申請人得申請拒絕查定不服審判，此時仍須符合前述最後拒絕理由後之申請專利範圍修正限制，或是就不符合該限制之發明，另案提出申請<sup>19</sup>。

日本特許廳於進行檢索時，將依請求項之項次順序及各請求項之依附關係決定檢索順序與範圍<sup>20</sup>。亦即，先由項次最小之獨立項開始進行檢索，當複數附屬項依附同一獨立項時，則先就其中項次較小者進行檢索，而後再對依附前述項次最小附屬項的項次最小之附屬項再進行檢索，依此類

<sup>17</sup> 歐洲審查基準C部第6章7.6。

<sup>18</sup> 此規定適用於2007年7月1日後申請審查之申請案，另外，在官方審查意見核發前之申請人主動修正，則無此規定之適用。

<sup>19</sup> 日本特許法第44條。

<sup>20</sup> 日本審查基準第I部第2章4。



推。當可確定與前案有別的特別技術特徵<sup>21</sup>，或是附屬項附加之技術特徵與發明解決之技術課題僅具低度關聯性時，則停止檢索。如可依據檢索時所得前案對其他尚未檢索之請求項核發不具新穎性、進步性之拒絕理由時，則應一併通知。

在核發拒絕理由通知之後，申請人對申請專利範圍所為修正，須使請求項所記載發明，屬於符合單一性要件之請求項群組內<sup>22</sup>。亦即，在修正後，僅得依據先前核發的拒絕理由通知，在不違反單一性規定的前提下，修正請求項。當依先前拒絕理由得確定特別技術特徵時，修正後之所有請求項須包含該特別技術特徵或是對應之技術特徵。當先前拒絕理由無法確定特別技術特徵為何時，再加入之技術特徵須與發明解決之技術課題具關聯性<sup>23</sup>。

日本專利申請案於審查過程中，審查官發現有不予專利情事者，會以拒絕理由通知(最初拒絕理由通知)告知申請人申請案有不予專利情事。而後由申請人申復，當申請人申復後，如得克服拒絕理由中所指摘不准專利情事，但因修正而產生其他不予專利情事時，特許廳須再度核發拒絕理由通知<sup>24</sup>，此時則稱為最後拒絕理由通知。第二次以後<sup>25</sup>的拒絕理由通知是否為「最後拒絕理由通知」，並無關乎形式上通知的次數，而賴實質判斷。

<sup>21</sup> 我國專利法施行細則第 23 條稱為特定技術特徵。

<sup>22</sup> 日本特許法 17 條之 2 第 4 項。

<sup>23</sup> 日本第 III 部第 II 節 4。

<sup>24</sup> 亦即如申請案修正後仍可適用原審查理由，或僅以申復而未修正者，往往會在修正後即被核駁審定，此外，修正後已無不准專利情事，亦會逕准專利。

<sup>25</sup> 日本特許法第 50 條之 2 另規定因分割申請而具有同一申請日之不同專利申請案，對審查中之申請案而言，於申請審查前已通知之其他申請案的同一拒絕理由，係為最後拒絕理由。



在日本審查基準中，對於最後通知之核發，例示以下情形：

- 一、申請人因應最初拒絕理由修正說明書、請求項、圖式後，仍有通知必要之拒絕理由。例如因修正而加入新事項、不符記載要件、修改或是新增請求項而產生新的不符新穎性等要件之拒絕理由、修正後請求項違反單一性規定等情形。
- 二、原先因不符記載要件、新事項等拒絕理由而未進行檢索之請求項，經修正後雖已克服該等拒絕理由，而請求項經前案檢索比對後仍有不符新穎性等要件之情事。
- 三、馬庫西記載形式之請求項因部分選項不符新穎性等要件，而其他選項得不續行檢索，經修正後刪除部分選項後，其他未檢索之請求項檢索發現不符新穎性等要件<sup>26</sup>。
- 四、輕微之不符記載要件情事（得以「誤記訂正」、「不明瞭記載之釋明」治癒者）。先前拒絕理由中未指摘者。

日本審查基準亦規定，如果該拒絕理由之內容係無法歸責於申請人者即使是第二次之後的拒絕理由，亦不得核發最後拒絕理由通知。例如原審查理由或是引證案不當、原審查理由有漏未審酌情事等。

為確保申請人權益，如拒絕理由上未註明係最後拒絕理由，則不對申請人課以限制。同時，即使是發出最後拒絕理由，申請人仍得於申復時，針對日本審查官所撰寫之最後拒絕理由通知是否確係最後拒絕理由一

---

<sup>26</sup> 參見日本審查基準第 X 部 2.2(3)②。



事，進行申復，以便在修正申請專利範圍時，保有較大之彈性。

在核發最後拒絕理由通知後，請求項在修正時須符合更嚴格的限制。其制度設計之立意在於有效活用既有審查結果、加速審查流程及兼顧申請案之間的公平性。

最後拒絕理由通知核發後，申請專利範圍之修正，僅限下列事項：

- 一、第 36 條第 5 項規定之刪除請求項。
- 二、申請專利範圍之限縮（僅限依第 36 條第 5 項規定，請求項所記載者為特定發明所須之必要事項，該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題為同一者）。
- 三、誤記之訂正。
- 四、不明瞭記載之釋明（僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項）。

同時以申請專利範圍之限縮為由修正申請專利範圍時，須符合所謂的獨立特許要件<sup>27</sup>。

申請專利範圍之限縮，除技術特徵之附加外，修正前後請求項記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題須為同一。亦即在以不具進步性為理由而核駁的案例中，即使在申請專利範圍附加了其他技術特徵，但仍有可能因為不符前述限制使得該修正不被受理，而後使得申請案遭核駁審定的情形。如申請人以限縮為由修正申請專利範圍，其中請求項仍有不准專利事由，則屬違反獨立特許要件。

<sup>27</sup> 亦即限縮後之各請求項不得有不准專利之理由。





當申請人對申請專利範圍所為修正不符最後拒絕理由通知之修正事由，或是修正超出原揭露範圍、或是修正後違反獨立特許要件，則構成補正卻下事由，此時即以之前的最後拒絕理由通知所載拒絕理由作成拒絕查定<sup>28</sup>。拒絕查定後，申請人得申請分割，或是提出拒絕查定不服審判，如提出拒絕查定不服審判，則申請專利範圍之修正，仍為前述最後拒絕理由通知之後之修正限制規範，且提出後除審判部要求外，不得為修正<sup>29</sup>。

### 伍、韓國<sup>30</sup>

韓國專利審查流程中，與其他各國較為不同之特色為，韓國專利申請案，得於申請時暫緩提出申請專利範圍，但最遲須於申請審查時或是完成公開準備前提出申請專利範圍。此可避免申請人為急於申請而貿然提出不完備的申請專利範圍<sup>31</sup>。

於韓國申請之專利案經審查後，如有不准專利事由，韓國專利局將核發拒絕理由通知，申請人於接獲拒絕理由通知前，得提出修正，於接獲拒絕理由通知後，僅得於拒絕理由通知指定之期間提出修正。

韓國專利法於法條中明定對拒絕理由通知之後而產生的不准專利理由，為最後拒絕理由，其修正事由僅限定以下情況：申請專利範圍之減縮、

<sup>28</sup> 日本特許法第 53 條。

<sup>29</sup> 申請人提出拒絕查定不服，即使原審查官提出前置審查意見書述應不予專利之事由，申請人仍不得提出修正。

<sup>30</sup> 後述韓國專利法係日本語譯本，

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=>，最後到訪日 100 年 11 月 3 日。

<sup>31</sup> 韓國專利法第 42 條第 3 項，2007 年 7 月 1 日起施行。但我國實務中，大部分的申請案均是在申請時即同時申請審查，故該制度是否值得我國參考仍有待商榷。



誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明<sup>32</sup>，當申請人係於回應拒絕理由修正請求項而產生新事項，因而產生最後拒絕理由時，申請專利範圍之減縮係以未超出時之申請專利範圍為修正依據。

當申請人申復或修正後，仍無法克服任一已通知過的拒絕理由時，專利局將作成核駁審定。當申請人申復或修正後，審查官如另外發現仍有未通知之不准專利事由，則須核發拒絕理由通知，而非最後拒絕理由通知。

對於拒絕查定之專利案，申請人得提出再審查，進行進一步修正，此時申請專利範圍之修正限制與最後拒絕理由後之修正相同。或是直接提起拒絕查定不服審判<sup>33</sup>，就核駁審定有無理由為審判，申請人不得進行修正。

另外，得於可提出修正的時間，及核駁審定書、再審查核駁審定書送達日起 30 日內得提出分割申請案<sup>34</sup>。

## 陸、大陸

在大陸提出之專利申請案，知識產權局對發明專利申請進行實質審查。對發明專利申請進行實質審查的目的在於確定發明專利申請是否應當被授予專利權，特別是確定其是否符合專利法有關新穎性、創造性和實用性的規定。實質審查程式通常由申請人提出請求後啟動。根據該條第二款的規定，實質審查程式也可以由知識產權局啟動<sup>35</sup>。發明專利申請經實質

<sup>32</sup> 此處與日本特許法相較，日本特許法另進一步規定所謂獨立專利要件。原先韓國專利法對於限縮設有如同更正的不得實質或擴大申請專利範圍之要件，於修法後，對 2009 年 7 月 1 日後提出修正之申請案刪除該等限制。

<sup>33</sup> 韓國專利法第 67 條之 2，適用 2009 年 7 月 1 日後申請之申請案。

<sup>34</sup> 韓國專利法第 52 條。

<sup>35</sup> 大陸專利法第 35 條。



審查沒有發現駁回理由的，知識產權局應當作出授予發明專利權的決定<sup>36</sup>。在實質審查中，發明專利申請經申請人陳述意見或者進行修改後，知識產權局認為仍然不符合專利法規定，應當予以駁回<sup>37</sup>。申請人如未提交國外對應案之審查資料、無正當理由逾期未申復、不符單一性未修改，視為撤回申請。

根據專利法實施細則第五十一條第三款的規定，申請人申復審查意見通知書時，對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改，如果修改的方式不符合規定，則這樣的修改文本一般不予接受<sup>38</sup>。縱修改的方式不符合規定，但其內容與範圍滿足法要求的修改<sup>39</sup>，只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，並且具有被授權的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經此修改的申請文件係可被大陸知識產權局所接受。這樣處理有利於節約審查程式。但是，當出現下列情況時，即使修改的內容沒有超出原說明書和申請專利範圍記載的範圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不被大陸知識產權局所接受。

一、主動刪除獨立項中的技術特徵，擴大了該申請專利範圍。例如：申請人從獨立權利要求中主動刪除技術特徵，或者主動刪除一個相關的技術術語，或者主動刪除限定具體應用範圍的技術特徵，即使該主動修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍，只要修改導致

<sup>36</sup> 大陸專利法第 39 條。

<sup>37</sup> 大陸專利法第 38 條、大陸專利法實施細則第 53 條規定應予駁回情形，大陸專利法實施細則第 51 條第 3 款規定申請人應針對審查意見通知書進行修改。

<sup>38</sup> 大陸專利法實施細則第 51 條第 3 款。

<sup>39</sup> 係指大陸專利法第 33 條。



權利要求請求保護的範圍擴大，則這種修改不予接受。

- 二、主動改變獨立項中的技術特徵，導致擴大了申請專利範圍。
- 三、主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的標的缺乏單一性的技術內容作為修改後申請專利範圍的標的。
- 四、主動增加新的獨立項，該獨立項所限定的技術手段在原申請專利範圍中未出現過。
- 五、主動增加新的附屬項，該附屬項限定的技術手段在原申請專利範圍中未出現過。

如果申請人申復時提交的修改文本不是針對通知書指出的缺陷作出的，而是屬於上述不予接受的情況，則審查員應當發出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內提交符合規定的修改文本。同時應當指出，到指定期限屆滿日為止，申請人所提交的修改文本如果仍然不符合規定或者出現其他不符合規定的內容，審查員將針對修改前的文本繼續審查，如作出授權或駁回決定。如果審查人員對當前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見，可以在本次通知書中一併指出<sup>40</sup>。

## 柒、結論

就本文介紹之各國專利制度，依在第一次審查意見通知前是否有其他與前置程序、主動修正是否設限、第一次審查意見通知後是否設有申請專

<sup>40</sup> 專利審查指南第二部分第八章 5.2.1.2。



利範圍修正限制、進一步的審查意見通知後是否設有申請專利範圍修正限制，及違反申請專利範圍修正限制後之效果，本文歸納如下表 1。

表 1 各主要國家申請專利範圍修正比較表

	第一次審查意見通知前其他前置程序之有無	第一次審查前之主動修正是否設限 <sup>41</sup>	第一次審查意見通知後申請專利範圍修正是否設限	進一步審查意見通知後申請專利範圍修正是否設限	違反申請專利範圍修正限制後之效果
美	限制性選擇要求	無	不得增加新發明	僅得就審查意見指摘內容修正	該修正非屬審查對象
歐	檢索報告制度	檢索報告核發前不得主動修正	不得加入未經檢索事項	須經審查官同意	不接受該修正
日	無	無	須符合單一性要件	最後通知後之修正限制	補正卻下
陸	無	無	不得加入不符單一性標的、不得增加新發明	未定義「進一步審查意見通知」	要求提出符合規定之修正本
韓	無	無	無	最後通知後之修正限制	補正卻下
我國	無	無 <sup>42</sup>	無	無	無對應限制

<sup>41</sup> 此處不得增加新事項為各國共通規定，本表中不另列出。

<sup>42</sup> 我國現行專利法雖有提出修正期間之限制規定，但申請人如逾可提出修正期間，仍得要求專利專責機關以電話通知修正。



由上表可知，美、歐於第一次審查意見通知前，設有確定檢索範圍之限制性選擇要求制度與先行檢索之檢索報告制度。除韓國外，各主要國家對於核發審查意見通知後，再於申請專利範圍增加新發明原則是上不允許的，所謂新發明，則與單一性要件或是是否經檢索相關。除大陸無所謂進一步的審查意見外，各國在核發進一步的審查意見通知之後，申請專利範圍之修正則是大幅受限。而我國則是均未對審查意見通知核發後申請專利範圍之修正設額外限制。

由本文介紹之各主要國家專利制度中，可知各國為有效活用審查資源，對於已核發審查意見之申請案，申請專利範圍後續修正均設有相當之限制。我國目前對於修正僅規定不得超出申請時所揭露內容。雖對申請人而言，在其提出實體審查時得較無須耗費時間人力於申請專利範圍之撰寫，甚至可以等到接獲審查意見通知後再決定如何撰寫申請專利範圍以確定日後之專利權保護範圍，但是另一方面，將無法確保審查品質。我國現在於立法院審議中之專利法修法草案，已初步納入最後通知後之修正限制，其立法意旨即在對於已經完成特定審查流程之申請案，其申請專利範圍得以確定在特定範圍內。以確保後續審查品質，同時兼顧申請人權益、申請案間公平性與審查之可預測性。至於引進該制度後，應在基準中明確規範審查步驟以期該立法意旨得落實於審查實務中。同時，在新措施施行前，為免影響申請人權益，宜先參考各界意見並充分溝通方為正辦。