

# 98年度行專訴字第45號判決評釋

作者／蔡清福<sup>1</sup>、蔡馭理<sup>2</sup>、白大尹<sup>3</sup>、蔡律瀨<sup>4</sup>

## 摘要

專利申請人（專利未核准前）或專利權人（專利已核准後）得否將說明書及圖式之內容增加記載於申請專利範圍中？准予搬移與否之判斷準繩何在？搬移合法與否之標準復何存？合法搬移之程度為何？得否增加原申請專利範圍未曾提及之新元件？新元件除須本於說明書或圖式所載之外，有無其餘限制？例如，是否僅限於申請專利範圍已有元件之增述？抑或得另增元件？兩者之界線何在？如此區別之理論基礎何在？得否另外形成新申請專利範圍？得或不得之理論基礎何在？其與增加新元件之區別何在？吾人區辨兩者之實益或法理基礎何在？本文擬藉98年度行專訴字第45號判決就前述諸問題作一初步層次之探索。

## 壹、前言

由智慧法院李得灶、汪漢卿及王俊雄三位法官於98年11月18日98年度行專訴字第45號之判決似將開啟中華民國智慧財產權實務或法學進展之新一里程碑。共同筆者為此言語，應非出因與系爭案件之承辦有關，蓋行為如必循乎己利，非弘士所當為也，此其一；將以下文取信讀者諸君，此其二也！

## 貳、緒論

一言以蔽之，本件之爭執點極為清楚，**即專利申請人或專利權人得否將說明書及圖式之內容增加記載於申請專利範圍中？**此一簡單問題，事實上蘊藏著如下複雜化之世界上各國專利秩序、

- 1 交大航技系輪機組、輪機高考及格、輪機甲種特考及格、台大法律系、律師高考及格、東吳法碩甲組碩士、專利師、仲裁人、道法法律事務所所長。
- 2 台灣大學電機學系畢業，現就讀台灣大學電信工程研究所。專利師。
- 3 台灣大學農業工程研究所碩士、台灣大學土木工程研究所博士班、水利工程技師、道法法律事務所專利師、智慧局義務專利代理人。
- 4 台灣大學法律學系畢業，現就讀台灣大學法律學研究所。

演進程度及令專利有志之士皓首鑽研之問題：

1. 自說明書及圖式搬移技術內容至申請專利範圍是否合理？合法？合情？
2. 前項准予搬移與否之判斷準繩何在？搬移合法與否之標準復何存？
3. 前項合法搬移之程度為何？得否增加原申請專利範圍未曾提及之新元件？新元件除須本於說明書或圖式所載之外，有無其餘限制？例如，是否僅限於申請專利範圍已有元件之增述？抑或得另增元件？兩者之界線何在？如此區別之理論基礎何在？得否另外形成新申請專利範圍？得或不得之理論基礎何在？其與增加新元件之區別何在？吾人區辨兩者之實益或法理基礎何在？就本段而言，充任碩士或博士論文題目得不限於一篇，而猶似未必能盡論！
4. 第二項所得搬移之時點有無限制？限或不限於申請中？專利核准後？舉發中？訴願中？訴訟中？
5. 目前盛行之實務，即核准後之申請專利範圍更正僅以併項為限，有無理論基礎？是否與法律本旨有違？是否合憲？如否，應開放或改變至何一程度？
6. 美國再發證<sup>5</sup>之制度，即核准後兩年內得擴充範圍，但終及專利一生，專利權人皆得任意為申請專利範圍之縮小，是否值得仿行？如是，為何舉世並未蔚為流行？或僅流行後半？前半實務是否即為理性？如是，為何唯美國採行？是否可理解為愈理性之社會、愈進步或富強而部分解釋美國能成為（或迄今為止，尚係）唯一超強理由之一？

以上各問係本件爭執之直接相關或衍生問題，顯然相涉問題忒多，絕非本文所應或所能探討，亦非本號判決所已詳為釋示，然本號判決<sup>6</sup>已如次裁判：

- 一、自專利審查基準第2篇第6章第2.3.1申請專利範圍之減縮之（5）（「請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵」）（6）（「請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述」）可知，專利範圍之減縮絕不止於併項。智慧法院以前述（6）為其一例來為本件詳述更正解圍，堪稱經典。只未知三位法官心中，所謂「請求項之技術特徵」除得及於個別元件外，得否將發明之實質內容整體視之？得與不得之根據或法理何在？
- 二、更正內容「僅是將使用和收納狀態限定於請求項內，臂樞轉程度之多寡並非屬不同之實施方式或實施例，實質仍是原結構之同一實施例」、「並非被告所舉之『創作說明或圖式已揭露，但申請專利範圍未涵蓋之實施方式（或實施例）』之不准更正態樣，自無涉及實質擴大原核准公告之申請專利範圍，反而是限縮原核准公告之申請專利範圍」。三位法官腦筋非常清楚，專利知識足夠而正確，始能輕易掌握此一概念；
- 三、「惟由系爭專利說明書第七圖顯示此等構件空間上連結關係並不需要有垂直線即可判知相機本體超過底座或臂夾角超過90度，是以系爭專利申請專利範圍更正後亦未『超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍』」。三位法官不拘泥於文義之束縛，而明心見性於原始揭露內容，令人激賞；

「本次更正係原告放棄『相機本體不超過底座』此一實施態樣，僅保留原涵蓋範圍之『相機本體超過底座』之實施態樣」。三位法官如此闡明，顯見已完全領悟申請專利範圍之為其物之本

5 35 U.S.C. § 251. - Reissue of defective patents.

6 原告為捷揚光電股份有限公司，被告為經濟部智慧財產局，參加人為圓剛科技股份有限公司。

性<sup>7</sup>；

「惟系爭專利更正申請專利範圍第1項和第4項為原未有角度限定，予以角度詳述界定於、、、並不會改變原有元件之結合關係及原核准公告之創作性質或功能，因其非屬引進附加之技術特徵情事者、、、況系爭專利之更正亦未『形成另一請求項』」。三位法官（或許林國塘技術審查官更須予以最大掌聲？）如此針砭，欲圖混淆是非者，顯然無以得逞；於專利知識有闕漏者，必將生有振聾發聵之功。

有本號判決後，令人對於中華民國之智慧財產法學開始產生信心、對於專利實務之進展抱持無窮之樂觀氛圍，自下一個篇目開始，共同筆者將就核准後更正申請專利範圍議題詳述之。

## 參、核准後更正申請專利範圍

核准後申請專利範圍之准否更正有何重要性，透過以下(虛擬)案情之介紹，容或揚起劇力萬鈞之影像：某甲公司於智慧財產法院開院前以A專利控告某乙公司專利侵權，並臆度乙公司財力狀況，認為定侵權損害賠償額為九千萬，並以三千萬擔保金聲請假扣押、前往乙公司搬回競爭產品之關鍵生產零組件後，乙公司必將跪地求饒、任憑發落，或關門歇業。如此，甲公司乃能繼續獨霸市場。詎似尚名不見經傳之乙公司，竟爾依法律規定拿出不對稱之九千萬反擔保金取回遭扣押之零組件。甲公司似乎略受激怒，增認損害賠償額一億五千萬，並另以五千萬擔保金聲請假扣押、前往乙公司再度搬回該零組件。

面臨此一情勢，乙公司發現抽屜裡僅剩閒餘資金三億有餘，但揣度甲公司財力結果，認為與甲公司玩金錢遊戲，似非取勝之道。於是改採溫柔攻勢，以晚輩姿態尋求前往解釋可能誤會，並另商請某超大集團上市公司要人說項，尋求可能和解之道。奈何甲公司趾高氣揚，唯願乙公司接受屈辱之賠償或等同結束公司之行為。乙公司負責人幾度極端挫折與沮喪之餘，俯首低吟、仰天長嘯後，以「將相本無種，男兒當自強」自勉，一方面打起精神，囑咐律師盡全力於法庭上攻防；另一方面，搜尋過去申請之專利中，是否有任何專利為甲公司所使用。經一番調查，發現甲公司之另一系列產品有使用其B專利，並知悉如依甲公司之賠償算法，乙公司或得向甲公司求償新台幣百億元。但為先期少繳訴訟費，僅先一部求償一千萬元。訴訟期間，乙公司透過專利檢索舉證X等前案專利舉發A專利，甲公司則舉證Y等前案專利舉發B專利。

甲公司所為Y等前案專利如可擊斃B專利，本無後話，事實卻是，B專利與Y等專利在技術或結構上理論有所不同，而存有可專利性，但因B專利撰稿當時，不知該Y引證專利之存在，故於說明書及申請專利範圍中，俱未針對其與Y專利之區別有所明白釐清。於是如有緒論所提出之諸項致命關鍵議題生焉。該各議題顯有膨脹或擴張，茲僅就與98年度行專訴字第45號之判決息息相關之簡化議題臚列如次：

1. 說明書及圖式已清楚揭露，但無明白文字揭載之技術，屬否熟習於本技藝人士自說明書得「直接且無歧異」導得之技術？

7 申請專利範圍未明確定義者，皆屬其涵蓋範圍內。故申請專利範圍具有「朦朧才會美」之屬性。例如，不明言直接或間接，即可隱含包括兩者。然如明言其一，即已排除他一矣。

2. 將前項「直接且無歧異」導得之技術作為申請專利範圍中某一元件之補充敘述，資以與習用技術區別，合法與否？

查，前述論述不論發明或新型，應皆有適用，無待申論。此外，以上問題僅發生於專利核准後，蓋專利核准前，自得隨時為修正，實務或理論尚無疑義，本無待贅論。

按，依現行專利法第64條規定（依專利法第108條新型有其準用）<sup>8</sup>，核准後專利之更正依本條之原則僅能於第一項所述三情況為之。為公示及公信，此種規定雖不採美國專利法再發證於核准後兩年內得擴大範圍之規定，或許略帶遺憾，然為保護社會公眾利益，尚屬無可厚非。

有待吾人思索者，乃前述專利法64(II)所為該更正範圍「不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍」，且「不得實質擴大或變更申請專利範圍」之規定，於輔助適用前項二款及三款，尚稱自然。唯合併適用於前項一款「申請專利範圍之減縮」時，究竟係（部分）重疊、（完全）重合或贅餘、或競合之適用關係，頗值令人費神或探討。詳言之，細矧此一關係，吾人可得：

- 一、重疊：理論上，「不得實質擴大或變更」尚可「大略維持現狀」，但「減縮」必然縮減而小於現狀，故前者範圍必大於後者，而致兩者大部分重疊；
- 二、重合：當然，如吾人嚴格解釋前者之「變更」，認為但非「實質或實際上維持現狀」即係「變更」，則可認兩者乃實質相同或重合，而屬贅餘；
- 三、競合：法律不為贅餘之規定，乃法諺之一。法律之存在必有其意義，雖然不免有所吹捧立法者，然如此解釋始能較佳美麗化此一世界。則吾人不妨認定兩者乃欲為不同或互為補充之規範，因吾人自法條可知前者乃在解釋何謂「減縮」，而後者既然用「不得實質擴大或變更」之文字進行補充闡釋，則依反對解釋似可導出：但非實質擴大或變更即屬減縮，故形式擴大或變更，但實質未擴大或變更之情事，即不在此限。是吾人知，縱「形式擴大或變更，然實質未擴大或變更」者，亦屬「減縮」之態樣。吾人未敢確定如此解釋法律有無遭受指控玩弄法律之嫌，然頗肯定如為如此解讀，專利世界必然色彩繽紛。

以上之分析雖未必與前揭判決息息相關，然吾人於細緻解讀本條項各該相關用詞時，心中似將出現相關思索。於此先略作整理，以候諸方進一步深研。

前曾提問：自說明書及圖式搬移技術內容至申請專利範圍是否合理？合法？合情？亦曾部分提解：此一搬移如生於核准之前，本無疑問。滋生疑問者，乃時間已然自核准前遷移至核准後，而此兩時點之環境變化為專利權人已獲得國家機關認可之權利，然社會大眾將因公權力之作用，致於使用如申請專利範圍所界定之技術時，必須支付權利金予專利權人。故如有所考量，必與此兩方（即專利權人及社會大眾）之權益有關。

依現行專利審查基準，判斷某技術內容或說明書之修正是否超出原說明書或圖式之範圍，係規定於審查基準第6章第1.3節中，其關鍵點在於該更正內容是否可由原說明書及圖式直接且無歧

8 第六十四條 發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記事項之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。

異得出。有關此一原則，疑義無多。有疑義者，可能如本號判決所判斷者，即：某技術內容雖可直接而無歧異導自原說明書及圖式，然說明書及圖式未嘗有如所欲加載之雷同文字說明或載述者，是否仍得為之？98年度行專訴字第45號之判決，顯已就此為肯定之見解，頗令人對未來之智權實務發展將一改國內保守之心態，寄予無限之盼望。

前亦曾提問：申請更正時，准予搬移技術內容至申請專利範圍與否之判斷準繩何在？癥結應在有無害及首揭雙方任一方之權益上。詳言之，許更正是否害及公眾權益？<sup>9</sup>、<sup>10</sup>不許更正，是否過度損害專利權人權益？<sup>11</sup>就此為權衡之際，吾人前所提問：搬移合法與否之標準復何存？於此，如吾人理解美國再發證之制度（僅於核准兩年內得擴大範圍、範圍限縮無年限限制、擴大之更正範圍公告後，始生效力）應為合理之設計，則範圍限縮應於公眾利益無害。蓋，原先核准之範圍較大，減縮範圍後，將賦予公眾更寬廣之行為自由。此外，准許更正以避開新發現之習用技術，實係對於專利權人之基本保障，於其權利保護，應無過度之可言。蓋，人不能窮盡習用技術於申請之前或之時，亦實非人力所可苛責也。

前亦曾提問：合法搬移之程度為何？得否增加原申請專利範圍未曾提及之新元件？新元件除須本於說明書或圖式所載之外，有無其餘限制？例如，是否僅限於申請專利範圍已有元件之增述？抑或得另增元件？就此，吾人甚易知悉，範圍限縮有兩種，一為新增已揭露之技術內容、二為已揭露元件或技術內容之補充敘述。本號判決僅解決或肯定後者，而就前者之處理，未知國內保守氣氛是否仍在？未經判決檢驗，似難論斷。於此，吾人謹簡略析論相關問題如次：

- 一、新增元件或既有元件補述兩者之界線何在？雖外觀甚易區別，實則實情並非如是！茲釋示如次：專利有所謂全要件原則，而全要件原則復名全限制原則。詳言之，一段補充敘述或新增一元件於範圍之限制，於法律權益或申請專利範圍之解釋上乃可等量齊觀者。故吾人如欲就此強為區隔，恐非易事，似亦非理性？
- 二、如此區別之理論基礎何在？兩者既難區別，欲為之尋得正面理論基礎，必遇艱辛。然其反面基礎，則甚易獲之，例如「以五十步笑百步」者然。然人類之文明或進步常係丁點累積而成，雖五十步與百步於某意義上無異，吾人應難否認該兩者於另一意義（例如，感情或安慰作用）上，仍存其意義；
- 三、得否另外形成新申請專利範圍？得或不得之理論基礎何在？其與增加新元件之區別何在？吾人區辨兩者之實益或法理基礎何在？查，本號判決已合法化申請專利範圍限縮屬性之實質保護範圍遷移，故於同一獨立項大範圍內，增加新元件，或將此一增加新元件之範圍形成一新申請專利範圍，雖有請求項是否新增之形式差別，然兩皆於原始大範圍內形成實質範圍之遷移，並無所異。故區辨此兩者，仍係情感因素作用大於理智部分。詳言之，限縮原請求項係使同一請求項範圍縮小，形成新之限縮範圍請求項，因屬新一請求項，將有「擴充」請求項

9 此處可能存有一迷思（尤其是類若本件曾於智慧財產局被審定舉發成立之場合），即專利既曾因不准更正、致被審定舉發成立而「可能」專利終將遭致撤銷之命運。如若嗣後准予修正而致使專利「復活」，將使原「可能不存在」之專利（公眾因而可自由使用該專利技術）轉而「重新剝奪」公眾已可自由使用該專利技術之嫌疑。此一說法顯然無以成立，因智慧局審定書之此一處分未嘗確定，故公眾亦未嘗曾「真正」享有自由使用該專利技術之權利，於茲不贅。

10 此一命題亦與「禁反言」原則無涉，蓋後者涉及已放棄之權利範圍，前者則無相涉。

11 此亦與剝奪公眾領域之迷思無涉，蓋未限縮之範圍必大於已限縮之範圍。故修正後之範圍只會造成大於未修正申請專利範圍所開放之公眾領域之公眾領域，於公眾實百利而無一害也。

數量之事實。於是，限縮之理性與擴充之感性因而形成衝突，並進而使身處台灣之我國現行實務認為兩者不同，並應分別為否准之相反對待。

誠如智慧法院於98年度行專訴字第45號之判決中所指，如系爭更正內容「僅是將使用和收納狀態限定於請求項內，臂樞轉程度之多寡並非屬不同之實施方式或實施例，實質仍是原結構之同一實施例」，然人間頗多意外與不幸，因新出現引證資料之緣故，常有某專利須因「非屬不同實施方式或實施例」之額外文字界定，始得與之區別，而保有專利之情形。此際，此一情事除有已探討至今之屬否「申請專利範圍之縮減」潛在爭議外，得否主張「不明瞭記載之釋明」，並據此而申請為釋明？雖民法有如文義已明確，並無另須釋明之明文，然於類如本件之爭議中，原始文義確實明確，然因新引證資料之出現，似亦可解為因此一意外，而致不明確<sup>12</sup>！

自前揭判決之「惟系爭專利更正申請專利範圍第1項和第4項為原未有角度限定，予以角度詳述界定於、、、並不會改變原有元件之結合關係及原核准公告之創作性質或功能，因其非屬引進附加之技術特徵情事者、、、況系爭專利之更正亦未『形成另一請求項』」之旨趣及前述分析可知，我審查基準第二篇第6章第2.4節第(4)點：「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。由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、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，而導致實質變更申請專利範圍」之載述，顯堪問疑。蓋，指稱本件更正「會改變原有元件、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」乙節，顯與事實不符而待商榷。

此外，於作「不得實質擴大或變更專利專利範圍」之判斷時，欲探知有無實質擴大專利範圍，應相對較為容易，於此不論。按審查基準第二篇第6章第2.4節有關「是否實質變更專利範圍」部分，係指所變更內容是否涉及相反的涵義用語置換、技術特徵改變為實質不同意義、變更申請標的、產業技術領域或所欲解決之問題等情況。此其中，審查基準所指變更申請標的或所欲解決問題會導致實質變更專利範圍，應屬不可一概而論。例如，某裝置（組合）有一驅動器（次組合），而將專利申請標的自次組合變成組合，或組合變成次組合，如申請專利範圍本體並無實質差異，實無實質變更之可言！此外，變更所欲解決之問題亦未必造成實質內容變更。例如，某甲發明一機械裝置，以其具有A及B目的（解決習用技術問題）而提出X專利申請案，但並未說明該機械裝置本質上所必然或存在之C及D功能。待核准後，因B引證專利之出現，而導致A及B目的已然習用，但相較於習用技術，該機械裝置仍有C及D功效。此時，吾人不宜因專利權人轉而主張該機械裝置因具有C及D功效，而指稱此機械裝置專利已因所欲解決問題已變更，而有實質變更之問題。前曾提及，此前關於更正內容是否『涵蓋』於原申請專利範圍之判斷實務，係以「記載於原申請專利範圍之各請求項（包含獨立項或附屬項）中」作為判斷標準。惟如此之實務操作，不僅於前述『涵蓋於原申請專利範圍』規定精神有所誤解，或作成過度限縮『記載於原申請專利

12 本件開庭之際，曾有譬喻：突襲之莫拉克颱風毀滅小林村，致其建設成為河川地，此時僅屬將「建地」地目改變成為「河川地」，該地決不至於憑空自地球消失。既然情事已然變更，河川滿目瘡痍，更須重新丈量，使地籍清楚無疑。則如解為此際亦有「不明瞭之記載」情事，孰曰不宜？

範圍』之解釋，有如前述，且亦可能造成與現行審查基準所舉數項可准更正之實例相互矛盾。例如，審查基準第二篇第2-6-65頁第（5）明示「請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特徵。例如：請求項記載『液晶顯示器』之上位概念技術特徵，在發明說明中敘述該『液晶顯示器』係指『液晶監視器』（下位概念技術特徵），將原請求項中記載之『液晶顯示器』用語更正為說明書中所載之『液晶監視器』係屬於申請專利範圍減縮之事項。是知，我國專利審查基準有待修訂矣！

以智慧法院98年度行專訴字第45號判決所涉系爭專利<sup>13</sup>而言，原告所提更正內容僅係於獨立請求項第1項中加入「當該文件相機使用時，該相機本體係藉由該第二樞轉裝置樞轉該伸縮臂而樞轉至該底座之外」及於獨立請求項第4項中加入「該當該文件相機使用時，該第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面樞轉超過90度，以使該相機本體進行該文件之該影像之攝取」等本質上所必然具備，而資為得與新發現引證資料可專利性區別之結構特徵。是此種得直接且無歧異引自說明書及圖式之（整體裝置或）某一元件（如「相機本體」或「該第二樞轉裝置」）之補充敘述，俾與新發現引證資料相專利區別，以求系爭專利有效及「清白」（與引證專利判然可分）之繼續存在，實為情事變更下，為展現法正義價值，所不可或缺之必要法律救濟。

前述說明或訴求，於現行法上，並非異端或難見蹤跡。根據現行專利審查基準第二篇第六章第2.3.1節第（7）點（第2-6-65頁）之規定：「若請求項係記載具有順序性之一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一技術特徵」，即屬於「申請專利範圍之縮減」更正事項。據此，本件更正在未增加原申請專利範圍所述原有構件組成前提下，僅增加原有構件之一系列操作（亦即僅增加原請求項所載相機本體及支撐臂等原有構件於使用狀態下之一系列操作，如相機本體係樞轉至底座之外，或伸縮臂自收納時第一平面樞轉超過90度等順序性之操作限定），實當然屬於「申請專利範圍縮減」，而符合現行專利法第64條第1項第1款之所規定。此一推論既如此簡明易曉，緣何智慧局與訴願委員會先後俱為相反之如次審定與決定：該更正內容雖為原說明書第3、7圖所揭露之技術內容，但該等技術限定並未涵蓋於系爭專利申請時之原請求項中，故依現行專利審查基準第二篇第2-6-69頁第（5）點「將發明說明中已揭露但申請專利範圍未涵蓋的實施方式（或實施例）增加記載於請求項中，或另外形成新的請求項，會實質擴大原核准公告之申請專利範圍」之規定，而認定原告所請求之更正內容涉及實質擴大原核准公告之申請專利範圍。據此前說明，當即可知其違誤。蓋此種見解，已然嚴重牽混「擴大」與「限縮」，亦曲解「擴大」之文義，當易明瞭。

此外，就更正內容是否超出原說明書範圍之判斷，其判斷標準依審查基準第二篇第六章第2.3節準用第1.3節可知，仍係：但所屬技術領域中具有通常知識者自說明書或圖式所記載事項可直接且無歧異得知者，即不屬超出原說明書或圖式所揭露範圍。

再者，最高行政法院94年判字第01276號判決理由書第七（三）點所指出：『未於申請專利說明書中之「創作目的」及「創作功效」揭載者（下簡稱A條件），且非依請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效（即非依據該技術特點所能驗證之功效）（下簡稱B條件），即不能作為認定「進步性」之依據。』換言之，可作為判斷新型專利之是否具備進步性要件之依據者，

13 「文件相機之結構」，證書號第191094號新型專利，<http://twpat2.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm?@@268579135>。

除得由原申請專利說明書中之「創作目的」及「創作功效」所揭載之內容予以判斷外（非A），亦可自「申請專利之技術內容、特點始能獲得之功效」來加以衡量（非B）。此亦令人振奮判決之另一判決中所指「申請專利之技術內容、特點始能獲得之功效」，即係指依該專利之標的或實質內容本質上所必然具備之特質，所必然具備或能獲得之功效，應得與前述說明相得益彰。

又，前段之判決內容亦強烈呼應審查基準第二篇第三章第2-3-6頁第3點之內容，亦即『請求項所載之新型與說明書或圖式內容之目的、功效縱有不對應，亦不得僅以說明書所載之創造目的或功效而據以認定請求項所載之新型而作為審查對象。』申言之，得據為判斷新型專利是否具備進步性之要件者，除檢視所請新型是否符合說明書中所載目的、功效外，亦得或應斟酌「得依據申請專利範圍之『技術內容、特點』而能獲得之功效」。

就我國之專利法規探討如上後，吾人欲稍事瀏覽外國規定。謹先檢視日本專利相關規定。依日本專利法第126條第1項<sup>14</sup>規定，其更正之要件與我國相當（實則我國法制係仿自日本）。此外，日本專利法第134條之2<sup>15</sup>亦規定專利無效請求被請求人（亦即專利被舉發人）得於一定時間內提出關於申請專利說明書、請求項範圍或圖式內容之更正請求，並受同樣更正之限制，即（i）申請專利範圍之縮減；（ii）誤記或誤譯事項之更正；以及（iii）不明瞭記載之釋明。日本專利

---

14 Article 126(Trial for correction)

- (1) The patentee may file a request for a trial for correction with regard to the correction of the description, scope of claims or drawings attached to the application; provided, however, that such correction shall be limited to the following:
- (i) restriction of the scope of claims;
  - (ii) correction of errors or incorrect translations; and
  - (iii) clarification of an ambiguous statement.

15 Article 134-2(Request for correction in a trial for patent invalidation)

- (1) The demandee in a trial for patent invalidation may file a request for a correction of the description, scope of claims or drawing(s) attached to the application only within the time limit designated in accordance with paragraph (1) or (2) of the preceding Article, paragraph (1) or (2) of the following Article or Article 153(2); provided, however, that such correction shall be limited to the following purposes:
- (i) restriction of the scope of claims;
  - (ii) correction of errors in the description or of incorrect translations; and
  - (iii) clarification of an ambiguous description.
- (2) Upon receipt thereof, the chief trial examiner shall serve to the demandant a copy of the written request for correction as well as the corrected description, scope of claims or drawings attached to the request under the preceding paragraph.
- (3) The trial examiner may examine grounds that have not been pleaded by a party in the case or an intervenor in determining whether the request for correction under paragraph (1) is not for any of the purposes provided in the items of the proviso to the said paragraph, or does not conform the provisions of Paragraphs(3) to (5) of Article 126 that shall be applied mutatis mutandis upon reading the specified terms in accordance with paragraph (5). In such a case, where the request for correction on the above grounds is not approved of, the chief trial examiner shall notify the parties in the case and the intervenors of the result of the proceedings and shall give them an opportunity to state their opinions, designating an adequate time limit.
- (4) Where a request for correction under paragraph (1) is made, if another request for correction has been previously made in the said trial, such previous request shall be deemed to have been withdrawn.
- (5) Articles 126(3) to (6), 127, 128, 131(1) and (3), 131-2(1) and 132(3) and (4) shall apply mutatis mutandis to the case of paragraph (1). In this case, the term "item (i) or (ii) of the proviso to paragraph (1)" in Article 126(5) shall be deemed to be replaced with "item (i) or (ii) of the proviso to paragraph (1) pertaining to a claim or claims for which a request for a trial for patent- 63 -invalidation is not filed."



法第126條第3項<sup>16</sup>及第4項<sup>17</sup>亦進一步規定，專利權人請求更正之內容不得超出原說明書內容、原請求項及圖式所揭露之範圍，且該更正不得實質擴大或變更原請求項所載之範圍。日本專利法第126條第5項<sup>18</sup>則規定更正後申請專利範圍必須滿足申請時專利法所定專利要件。於本件訴訟期間，曾函詢日本代理人有關日本專利之更正實務：即核准後得否將說明書及圖式所載，但未為原申請專利範圍所載之特徵加入申請專利範圍中？經為肯定之回答。

有關歐洲之專利實務，根據歐洲專利法規EPC 2000第105(b)之規定：（1）歐洲專利局應審查所請求專利之限縮或撤回是否符合限縮或撤回歐洲專利之實施細則相關規定；（2）若歐洲專利局認限縮或撤回歐洲專利之請求符合此等規定，該局應據該細則規定准於限縮或撤回該專利，否則應該駁回請求；（3）限縮或撤回歐洲專利之決定效力及於亦授予該專利權之其他歐洲締約國。該決定效力於歐洲專利公報所公佈之日起生效。申言之，根據EPC 2000第105(b)之規定，專利權人可因應該專利申請時已存在習知技術之發現而請求專利權限縮或撤回。且專利權人依EPC 2000第105(b)所為專利更正之請求，乃一行政程序，亦即歐洲專利局認專利權人限縮或撤回專利權之請求符合專利法相關規範，專利局應依法准予專利權之限縮或撤回。於本件訴訟期間，亦曾函詢歐洲專利代理人有關歐洲專利之更正實務，經其回答：EPC 2000第105b條中關於「限縮（limitation）」一詞之解釋係指縮減請求項所界定之範圍，故將說明書中已揭露之額外技術特徵附加至原請求項以縮減原請求項之申請專利範圍，當然係屬請求項範圍之縮限，且該更正後之範圍並不會超出原說明書所揭露之範圍（因更正內容係來自原說明書所載之內容）。故歐洲專利實務同樣亦無排除原說明書中已揭露而原請求項未記載技術內容之更正請求。

至於德國相關專利更正之實務，根據德國專利法第22條<sup>19</sup>準用21（2）條20及德國專利法第64條<sup>21</sup>之規定，專利權人得因應專利舉發或因應先前技術之發現而請求修正（限縮）專利請求項

16 Article 126(Trial for correction)

(3) The correction of the description, scope of claims or drawings under paragraph (1) above shall remain within the scope of the matters disclosed in the description, scope of claims, or drawings attached to the application (in the case of correction for the purposes provided in item (ii) of the proviso to paragraph (1), the description, scope of claims and drawings originally attached to the application (in the case of a patent with regard to a foreign language written application, foreign language documents)).

17 Article 126(Trial for correction)

(4) The correction of the description, scope of claims or drawings under paragraph(1) shall not substantially enlarge or alter the scope of claims.

18 Article 126(Trial for correction)

(5) In the case of correction for any of the purposes as provided in item i or (i) or (ii) of the proviso to paragraph (1), an invention constituted by the matters described in the corrected scope of claims must be one which could have been patented independently at the time of filing of the patent application.

19 German Patent Law § 22.

(1) Nullity of a patent shall be declared on request (Section 81) if it transpires that one of the grounds mentioned in Section 21(1) is present or the scope of the patent has been broadened.

(2) Section 21(2) and (3), first sentence and first half of second sentence, shall apply mutatis mutandis.

20 German Patent Law § 21.

(2) If the grounds for revocation affect the patent in part only, the patent shall be maintained in the form of a corresponding limitation. The limitation may be affected in the form of an amendment to the claims, the descriptions or the drawings.

21 German Patent Law § 64.

(1) A patent may be limited with retroactive effect, at the request of the patentee, by amending the patent claims.

(2) The request shall be filed in writing and the grounds on which it is based shall be stated. A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the request; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed.

(3) The Patent Division shall decide on the request. Sections 44(1) and 45 to 48 shall be applicable mutatis mutandis. In the decision whereby the request is granted, the patent specification shall be adapted to the limitation. The amendment of the patent specification shall be published.

所保護之範圍。依德國代理人之解釋，限縮所主張專利之保護範圍必須縮減，且其範圍不應該超出原說明書所揭露之範圍。詳言之，當將說明書中某特定技術特徵附加於請求項中作為專利限縮之技術特徵時，必須滿足：原請求項所請求標的之教示範圍經更正後必須限縮至一較小之教示範圍（亦即必須限縮原請求項之範圍），且所加入限定之技術特徵必須屬於原請求標的之內容（亦即必須不實質變更原請求項所載之內容）。換言之，欲單純增加一說明書已揭載之元件至原申請專利範圍中之專利核准後更正，通常不致發生實質變更原請求項所載內容之情事。

有關美國專利核准後之更正實務，悉見於美國專利法第251條<sup>22</sup>之再發證（reissue）制度，其許專利權人於專利權期間，如有申請專利範圍太小、專利權範圍太大、或說明書內有明顯錯誤之情事者，提出再發證申請，然擴張專利範圍之請求僅限於領證後兩年內提出之。但限縮專利範圍則可於專利權任何時期提出。換言之，美國專利之再發證制度許專利權人於專利說明書原揭露內容中，提出或擴大（核准後兩年內）或減縮或新請求項而請求專利機關進行審查。準此，美國專利制度當然准許專利權人就原說明書已揭露、但請求項未記載之技術方案加入於原申請專利範圍，或形成新申請專利範圍，而提出再發證之請求。申言之，如領證後尚未滿兩年，再發證之請求尚可抽出申請專利範圍之元件以擴大範圍，或另行架構而形成新申請專利範圍。不許由說明書抽出新技術特徵而限縮請求項之情事，當為任何美國代理人所未嘗聽聞或所難想像者也。

就此，吾人宜注意：以上諸外國之更正實務皆未限於申請專利範圍既有元件之補充敘述。詳言之，但得自說明書中直接且無歧異抽出而為某申請專利範圍元件之增列者，即屬請求範圍之縮減，而皆屬可准者，此顯與目今我實務有間。申言之，縱98年度行專訴字第45號之判決已為不合理之我國專利實務突破一導向合理與合情之合法之路，然此一開口僅為申請專利範圍中既有元件之補充敘述鑿出一條通路。至於是否有此一判決之啟發後，於申請更正之際，可自說明書中直接且無歧異抽出之技術特徵是否得資為某申請專利範圍全新元件之增列，尚待智慧局之實務踐行為驗證。並非筆者於中華民國無信心，而係本於與智慧局交手近三十年經驗，無敢有樂觀之預期。如下次就此種全新元件之增列而再度戰於智慧財產法院，未矧智慧法院是否為我國智權實務之進展再扮推手？

事實上，根據林國塘技審官於智慧法院之陳明，早期智慧局曾有申請更正時，附加式不許（自說明書抽出全新元件而附加於申請專利範圍中）、詳述式可准（請參98年度行專訴字第45號之判決中引用審查基準第二篇第6章第2.3.1節第(6)請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技

---

22 35 U.S.C § 251. - Reissue of defective patents.

- (1) Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.
- (2) The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents.
- (3) The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent.
- (4) No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

術特徵本身所記載之整體詳細描述)之內部實務。未知是否出因內部傳承有失，抑或較有經驗之審查員借調至智慧法院充任技審官，致系爭專利之此一爭論尚須勞駕智慧法院予以拍板，使人民權益之確保遭受某程度之威脅。姑不論此一公案，我國專利實務之進展，本諸前述析論，猶待努力，應無異議。

## 肆、回顧

此前已先後檢討目前智慧局就核准後更正申請專利範圍之實務、其理論面向及智慧法院98年度行專訴字第45號(下稱98-45號判決)所將給予實務及吾人之激盪及啟發，為便於讀者之參考，本期將就我國行政法院以往就此問題之相關代表性判決作一簡單回顧。

96年10月24日95年度訴字第4393號：「而更正後申請專利範圍第1、13及19項獨立項中『光導機構』之文字記載乃由刪除之原第10及17項附屬項內容直接併入更正後第1、13及19項獨立項中，並未加以改變、並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮。」本判決似已蠢蠢欲動指出：縱未出現於原申請專利範圍之技術特徵(因已先經刪除)，應亦得事後(於更正時)合法併入！

97年5月28日96年度訴字第3754號中，「有關新型專利權範圍之認定，固應依其申請專利範圍所載內容為之，然在解釋申請專利範圍時，仍非不得參照說明書與圖式之記載，並就專利案整體創作技術內容考量認定之」記載，似已成為法院就相關議題之標準口頭禪，因96年12月27日96年度訴字第841號除有雷同之字句外，並指出「而專利案之功能為結構特徵之顯現，系爭案申請專利範圍未添加功能性語言，並非代表該專利案即喪失其應有之功能，仍可參酌該專利說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明是否具進步性」。就後段言語而言，法院可貴地觸及一概念：功能乃結構之顯現，故雖未描述功能或特定次結構，但如該結構為申請時通常知識者所能理解其功能者，或知其必含該特定次結構者，自得據以認定其進步性！96年11月22日96年度訴字第729號、94年4月21日93訴字第362號及94年3月3日94判字第292號皆分別有類似文句。此情由98年4月2日97訴字第1697號「然依同法第56條第3項之規定，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此參該條於92年修正時之修正理由三自明。而關於申請專利範圍之解釋原則，當然得審酌發明說明及圖式」(97年1月31日96年度訴字第1639號指出『92年修正前版對於解讀專利權範圍原規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌發明說明及圖式」，該項規定「必要時」，主要是為強調專利權範圍所加之限制，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，然為避免造成何謂「於必要時」之誤解，才修正目前規定，以資明確』，並請參考！)，益見彰顯。97訴字第1697號判決所指「原告認為技術比對僅及於申請專利範圍之文字敘述，而不及專利說明書中所載之實施例技術內容或圖式者，自無足憑」，更見妙趣！

97年11月13日97年度行專訴字第18號：「惟按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，因為專利法第106條第2項所明定。

然究其意旨，係指所載之申請專利範圍有語意不明時，解釋上得參酌說明書及圖式而言，非謂所有揭露於說明書及圖式者皆可視為專利權之範圍。亦即專利法第106條第2項規定就申請專利範圍之解釋雖擴大得審酌創作說明及圖式，但仍應以申請專利範圍文義實質解釋範圍內始審酌創作說明及圖式，並非超出申請專利範圍文義實質界定之範圍，仍可以創作說明及圖式作為認定申請專利範圍之基礎。」有識之士雖得連篇或累牘細論此一判決，然如吾人將此判決與98-45號判決結合，勢更能貫徹「專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之理想，而無須常藉助或爭執是否「得審酌創作說明及圖式」，以圖救濟人間之不公平。

97年12月4日97年度訴字第1309號判決「專利法施行細則第18條第8項之規定（『複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。』），僅為補充性，當技術特徵以手段功能用語或步驟功能用語表示時，解釋申請專利範圍時，更應審酌發明說明及圖式，而不是排除申請專利範圍之文字記載，僅得審酌發明說明及圖式。」有識之士如有興趣，自亦能就此一判決連篇累牘細論，然如吾人將此判決與98-45號判決結合，勢更能顯曉「專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之重要。

## 伍、結語

我專利法第六十四條第一項第一款所訂說明書之更正僅以「申請專利範圍之減縮」為限，然依專利法之精神，自說明書詳細說明搬移技術特徵至申請專利範圍，本屬申請專利範圍之減縮，乃過去我專利實務一向認為核准後申請專利範圍之更正，僅以申請專利範圍之併項為限，此不但與我專利法之本旨不符<sup>23</sup>、<sup>24</sup>，亦與智慧局所頒佈之行政解釋或命令存有若干矛盾<sup>25</sup>。

目前智慧局於諸項行政革新（尤其是程序面）頗著成效，然於實體審查方面，自本文所討論可知，仍顯保守。期盼官方因本文之倡呼，揆諸美日歐等科技或專利先進國家之實務或作法，非但能就相關實務邁步並駕齊驅，以鼓勵人民提出更多建議，期盼進而能為我國創建足資引領世界專利潮流之未來實務。

23 現今科學技術之進步一日千里，故必然導致大量習用技術之累積。自專利權人角度出發，於窮盡相當努力之檢索或搜尋後，亦難保無漏網之技術。合理解釋之申請專利範圍減縮，始足合理保障權利人權益，庶免專利權遭遇無以預知習用技術之突襲。故合理解讀之申請專利範圍減縮，亦能避免課予權利人過度之調查習用技術義務。

24 自某種意義言，不論何種申請專利範圍之限縮，皆不虞危害公眾，因既已限縮，社會公眾之自由智慧財產必然增添。

25 如前所舉，審查基準第二篇第6章第2.3.1節第(6)請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述，顯與此一實務有間。他如同節第(5)或(7)亦有類似疑義。