



# 我國更正制度中「實質變更申請專利範圍」之要件初探



宋皇志\*

## 壹、問題緣起——我國專利更正制度

眾所周知，美國聯邦巡迴上訴法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）係一偏重保護專利權之法院<sup>1</sup>。依據美國學者之統計，在1968-1978年間，亦即在CAFC設立前之10年間，美國各巡迴上訴法院在專利侵權訴訟中認定專利有效之比例僅有31%<sup>2</sup>；另有學者研究，在1982-1994年間，亦即CAFC剛設立之前12年間，CAFC在專利侵權訴訟中認定專利有效之比例竟大幅提高至67%<sup>3</sup>。實則在1968-1994年這四分之一世紀中，美國專利實務上對於准予專利之法定要件並無重大變革，然而在CAFC設立後認定專利有效之比例竟然提升一倍以上，顯然CAFC肩負著美國提升專利權保護之重大政策目標。

\* 國際通商法律事務所助理合夥律師、國立交通大學科管所科法組博士候選人。惟本文僅為作者個人粗淺見解，不代表事務所之主張或立場。

<sup>1</sup> Matthew D. Henry & John L. Turner, *The Court of Appeals for the Federal Circuit's Impact on Patent Litigation*, at 5 (2005), available at [http://immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/U\\_GA\\_US/G050629H.pdf](http://immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/U_GA_US/G050629H.pdf) (last visited Dec. 3, 2011).

<sup>2</sup> *Id.* at 5, n.8.

<sup>3</sup> *Id.*

反觀我國，智慧財產局所為舉發審定中，認定專利應予撤銷之比例一直相當高，且有越來越高的趨勢：依據智慧財產局所公布之資料，在2009年及2010年這二年，舉發成立之比例皆高達54%<sup>4</sup>。此外在智慧財產案件審理法之規定下，專利民事侵權訴訟之被告得在本案訴訟中以專利無效作為抗辯事由<sup>5</sup>。令人驚訝的是，依據學者統計，智慧財產法院在專利民事侵權訴訟一審中認定發明專利權有得撤銷事由之比例竟然高達63%<sup>6</sup>，而認定新型專利權有得撤銷事由之比例更高達69%<sup>7</sup>；至於在專利民事侵權訴訟二審中認定發明專利權有得撤銷事由之比例達58%<sup>8</sup>，而認定新型專利權有得撤銷事由之比例更高達71%<sup>9</sup>。智慧財產法院在專利民事侵權訴訟中認定專利無效比例如此之高，從而導致發明專利之專利權人在一審勝訴之比例僅有8%，新型專利之權利人在一審勝訴之比例更僅有6%<sup>10</sup>；發明專利之權利人在二審勝訴之比例僅有7%，新型專利之權利人在二審勝訴之比例亦僅有10%<sup>11</sup>。

有論者認為，智慧財產法院認定專利無效比例極高的原因是國內專利說明書之撰寫品質有提升之空間，此點本文認為或有討論之空間，主要理由有三：一、專利

<sup>4</sup> 依據智慧財產局官方網頁所公告資料，近五年舉發成立之比例介於41%至54%之間：95年共有858件舉發案，其中舉發成立者占354件，舉發成立之比例為41%；96年共有1,348件舉發案，其中舉發成立者占605件，舉發成立之比例為45%；97年共有1,169件舉發案，其中舉發成立者占523件，舉發成立之比例為45%；98年共有1,321件舉發案，其中舉發成立者占719件，舉發成立之比例為54%；99年共有975件舉發案，其中舉發成立者占522件，舉發成立之比例為54%。資料來源：智慧財產局官方網站：<http://www.tipo.gov.tw>，最後瀏覽日：2011年12月5日。

<sup>5</sup> 智慧財產案件審理法第16條第1項及第2項分別規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」、「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

<sup>6</sup> Ming-Yan Shieh & Su-Hua Lee, *Chapter 7 Patent Enforcement in Taiwan*, THE ENFORCEMENT OF PATENTS 202 (2011).

<sup>7</sup> *Id.* at 203.

<sup>8</sup> *Id.* at 204.

<sup>9</sup> *Id.*

<sup>10</sup> *Id.* at 205.

<sup>11</sup> *Id.* at 206.

被智慧財產法院認定無效之原因若是因為專利說明書之撰寫有明顯問題，當初智慧財產局在審查時應該就會發現；二、專利被智慧財產法院認定無效最主要之原因係缺乏新穎性或進步性<sup>12</sup>，主要是被民事訴訟之被告找到強而有力之先前技術，與專利說明書之撰寫品質應無太大關係；三、美國法院在CAFC設立前認定專利有效之比例僅有31%，在CAFC設立後認定專利有效之比例大幅提升至67%，難道說原因係因在CAFC設立後，美國專利律師所撰寫專利說明書之品質突然間大幅提升？

本文認為，我國專利被認定無效比例如此之高的主要原因有二，其一為智慧財產局與智慧財產法院在認定專利有無進步性時，幾乎毫無限制地允許舉發人或民事訴訟之被告將任意二件（或以上）之先前技術予以結合，據以否定專利之進步性<sup>13</sup>；其二是對於專利更正之要求太過嚴苛，致使專利權人於舉發程序或民事訴訟過程中無法藉由更正申請專利範圍來因應先前技術之挑戰。本文即是針對第二問題進行論述，首先闡明專利權人於舉發程序或民事訴訟中經常進行更正之類型，其次探討智慧財產局與法院對這幾種更正類型之見解，其後將以學理對更正進行探討後，提出具體建議。

按專利法第64條第1項及第2項分別規定：「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」。由於第1項第2款及第3款之事由實務上不多見，本文將僅針對第1款事由進行探討。依其規定，專利權人申請更正必須符合三個條件：一、減縮申請專利範圍；二、不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍；以及三、不得實質擴大或變更申請專利範圍。

專利權人申請更正申請專利範圍，絕大部分情況係因於舉發程序或民事訴訟中遭受先前技術之挑戰，質疑其一個或多個請求項欠缺新穎性或進步性。準此，大多數更正申請之目的本即在減縮申請專利範圍以克服先前技術在新穎性或進步性要件之挑戰，故大多數更正申請皆可符合前開第一要件「減縮申請專利範圍」。至於第

<sup>12</sup> 謝銘洋、劉孔中、李素華，智慧財產法院判決統計與分析，收錄於智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊，2009年，103-104頁。

<sup>13</sup> 關於此節請詳見拙著，論進步性審理之進步空間，月旦法學雜誌，2011年4月，191期，145頁以下。

二要件關於專利更正「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」，與專利修正之要件同<sup>14</sup>，本為專利實務工作者之「常識」，實務上並無太大爭議。

至於第三要件中之「不得實質擴大或變更申請專利範圍」，則是主要的爭議來源。專利法第64條第2項是2003年修法時新增，其立法理由記載：「第二項新增。明定取得專利權後之更正除限於第一項各款事由外，並為清楚界定更正後之範圍仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露，以及改變核准之申請專利範圍，爰參考日本特許法第一百二十六條規定，增訂之。」智慧財產局在實際審查作業上，主要係依據專利審查基準彙編第2.4.1節之「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」及2.4.2節之「實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」；該等判斷基準及例示之態樣，即為實務上產生許多爭議之來源。

本文將提出三種常見申請更正之態樣：一、將原載於發明說明中，惟未載於原申請專利範圍中之技術特徵併入申請專利範圍中；二、將依附於同一獨立項之二個附屬項之技術特徵併入獨立項中；以及三、將附屬項之技術特徵併入獨立項中，惟該獨立項尚有其他之附屬項。本文將分別就這三者先說明智慧財產局以及法院之見解，並提出拙見就教讀者先進。

## 貳、常見申請更正態樣一：將原載於發明說明中，惟未載於原申請專利範圍中之技術特徵併入申請專利範圍中

第一種常見申請更正之類型，係將原載於發明說明中，然未載於原申請專利範圍中之技術特徵併入申請專利範圍中。舉例而言，假設原申請專利範圍第1項包含：A、B、C、D等四個技術特徵，舉發人於舉發程序中提出一件包含相同或近似之先前技術據以否定其新穎性或進步性。專利權人於專利說明書之發明說明中找到一個可與A、B、C、D等四個技術特徵結合之技術特徵E（假設發明說明中具有一個含有A、B、C、D、E等五個技術特徵之實施方式），且技術特徵E未為該先前技術

---

<sup>14</sup> 專利法第49條第4項規定：「依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」

所揭露。為克服此先前技術，專利權人遂申請更正，將技術特徵E加入申請專利範圍第1項中，使得申請專利範圍第1項包含A、B、C、D、E等五個技術特徵<sup>15</sup>。專利權人此項更正申請是否合法呢？

## 一、智慧財產局之見解

智慧財產局認為此項更正申請會實質變更申請專利範圍。在2011年版專利審查基準彙編第2-6-71頁「實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」第14款中，智慧財產局指出此更正態樣會導致實質變更申請專利範圍：「將更正前申請專利範圍未記載但發明說明或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內：(i)若非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，將導致實質變更申請專利範圍。例如更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C，D為發明說明或圖式所揭露之技術特徵，更正後申請專利範圍改為A+B+C+D，由於引進之技術特徵非屬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，將導致實質變更申請專利範圍。(ii)即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若更正後改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。例如更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C，發明說明或圖式已揭露A尚可包含X，用以解決另一問題，更正後申請專利範圍改為A尚可包含X，引進之技術特徵雖屬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，因其已改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍。」

準此，依據智慧財產局之見解，若技術特徵E非技術特徵A、B、C、D之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，或即使技術特徵E係技術特徵A、B、C、D其一下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵但更正後改變申請專利之發明所欲解決之問題，二者皆將導致申請專利範圍之實質變更。

---

<sup>15</sup> 此種更正是否有「貢獻給社會大眾」(dedication to the public)原則之適用，那是後段訴訟之問題，在此不予論述。



## 二、法院之見解

智慧財產法院於99年度行專訴字第71號行政判決，即涉及「將原載於發明說明中，惟未載於原申請專利範圍中之技術特徵併入申請專利範圍中」之更正申請是否為合法更正之爭點。

在該行政訴訟系爭原舉發處分中，專利權人申請更正申請專利範圍第1項，將原載於發明說明但未載於申請專利範圍之「中央伺服器」、「POS記錄終端機」等技術特徵加入申請專利範圍第1項中，並於該項限定「POS記錄終端機」具有「條形碼讀取器」、「支付金額輸入裝置」及「發送裝置」等要件，「中央伺服器」具有「字元串記憶裝置」、「預付卡資訊產生裝置」、「預付卡資訊記憶裝置」及「發送裝置」等要件；該等更正申請係依據原說明書或圖式，並未超出原說明書或圖式所揭露之範圍<sup>16</sup>。由於此項更正申請係在原申請專利範圍第1項中加入新的技術特徵，應屬申請專利範圍之減縮。

然智慧財產法院於99年度行專訴字第71號行政判決指出：「原申請專利範圍第1項與更正後申請專利範圍第1項相較，更正後申請專利範圍第1項增加『中央伺服器』、『POS記錄終端機』等技術特徵，並界定『POS記錄終端機』具有『條形碼讀取器』、『支付金額輸入裝置』及『發送裝置』等要件，『中央伺服器』具有『字元串記憶裝置』、『預付卡資訊產生裝置』、『預付卡資訊記憶裝置』及『發送裝置』等要件。是以原告之更正固然形式上係對原申請專利範圍第1項增加條件，以進一步限定，而未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，惟實際上因更正而增加原申請專利範圍第1項所未包含、但發明說明已揭露之『中央伺服器』、『POS記錄終端機』等技術特徵及結合關係，因而使更正後申請專利範圍第1項之預付卡資訊發行系統增加原來申請專利範圍第1項所未具有之『POS記錄終端機』具有『條形碼讀取器』、『支付金額輸入裝置』及『發送裝置』等要件，以及『中央伺服器』具有『字元串記憶裝置』、『預付卡資訊產生裝置』、『預付卡資訊記憶裝置』及『發送裝置』等要件之結合關係。因此，相較於原申請專利範圍第1項，更正後申請專利範圍第1項業已附加新的外部連結關係，而實質變更申請專利範圍。」

<sup>16</sup> 智慧財產法院99年度行專訴字第71號行政判決。

該判決進一步指出：「更正後申請專利範圍第1項之『選擇單』，相較於原申請專利範圍第1項之『選擇單』，增加『複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像』及『表示複數面額之文字』等元件，因而使更正後申請專利範圍第1項之『選擇單』，增加原申請專利範圍第1項之『選擇單』所未具有之顯示影像圖像與文字的功能。因此，相較於原申請專利範圍第1項之『選擇單』，更正後申請專利範圍第1項之『選擇單』已附加新功能，而實質變更申請專利範圍。」以及「綜上，更正後申請專利範圍第1項相較於原申請專利範圍第1項，增加『中央伺服器』、『POS記錄終端機』等技術特徵，且『選擇單』增加『影像圖像』、『文字』等元件。是以本件更正業已導致實質變更原申請專利範圍第1項，而不符專利法第64條第2項規定。」

由此判決可歸納出，智慧財產法院之所以認為系爭更正申請導致實質變更原申請專利範圍第1項，在於系爭更正申請在原申請專利範圍第1項增添了若干技術特徵，且該等新增技術特徵與原載技術特徵間新增結合關係，故而導致實質變更原申請專利範圍第1項<sup>17</sup>。可惜的是，該判決並未進一步說明，為何在申請專利範圍中新增技術特徵及結合關係，即屬申請專利範圍之實質變更。

### 三、本文淺評

當今國內與國際上對於專利侵權與否皆採全要件原則之比對方式，亦即被控侵權品構成侵權之前提是被控侵權品可對應到系爭專利某一項請求項之每一個技術特徵<sup>18</sup>；倘被控侵權品欠缺比對之請求項之任一技術特徵，則非但不會構成文義侵權，亦不會構成均等侵權<sup>19</sup>。申言之，在某一項請求項中增加一個技術特徵，將使構成侵權之要件增加，亦即會使構成侵權之可能性下降；準此，在某一項請求項中增加一個技術特徵，將會減縮申請專利範圍而非擴大申請專利範圍。

<sup>17</sup> 智慧財產法院97年度行專訴字第13號、99年度行專更(一)字第6號、98年度行專訴字第60號等行政判決亦皆同此見解。

<sup>18</sup> MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS & HAROLD C. WEGNER, CASE AND MATERIALS ON PATENT LAW 798 (2003).

<sup>19</sup> *Id.*

智慧財產法院雖未認為此更正態樣會實質擴大申請專利範圍，然認定其屬申請專利範圍之實質變更。在減縮申請專利範圍之同時，為何仍會導致申請專利範圍之實質變更，智慧財產法院所持理由是「更正後申請專利範圍第1項業已附加新的外部連結關係，而實質變更申請專利範圍」及「相較於原申請專利範圍第1項之『選擇單』，更正後申請專利範圍第1項之『選擇單』已附加新功能，而實質變更申請專利範圍」，惟智慧財產法院並未解釋，為何在原申請專利範圍第1項附加新的外部連結關係或附加新功能，即會實質變更申請專利範圍。

## 參、常見申請更正態樣二：將依附於同一獨立項之二個附屬項之技術特徵併入獨立項中

第二種常見申請更正之類型，係將依附於同一獨立項之二個附屬項之技術特徵併入獨立項中。舉例而言，假設原申請專利範圍第1項包含：A、B、C、D等四個技術特徵，原申請專利範圍第2項附屬於原申請專利範圍第1項，增加一附加式技術特徵E<sup>20</sup>；原申請專利範圍第3項同樣附屬於原申請專利範圍第1項，並增加一附加式技術特徵F<sup>21</sup>。舉發人於舉發程序中提出一件包含技術特徵A、B、C、D、E之先前技術據以否定原申請專利範圍第1項及第2項之新穎性；另提出一件包含技術特徵A、B、C、D、F之先前技術，據以否定原申請專利範圍第1項及第3項之新穎性。為克服此先前技術，專利權人遂申請更正，將原申請專利範圍第2項之技術特徵E及原申請專利範圍第3項之技術特徵F加入原申請專利範圍第1項中，使得申請專利範圍第1項包含A、B、C、D、E、F等六個技術特徵。專利權人此項更正申請是否合法呢？

### 一、智慧財產局之見解

智慧財產局認為此項更正申請會實質變更申請專利範圍。在2011年版專利審查基準彙編第2-6-73頁「實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」第16款中，智慧財產局認為「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，通常導

<sup>20</sup> 亦即原申請專利範圍第2項是A+B+C+D+E。

<sup>21</sup> 亦即原申請專利範圍第3項是A+B+C+D+F。



致請求項之技術特徵的改變，若非引進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，將導致實質變更申請專利範圍。即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若改變申請專利之發明所欲解決之問題，仍導致實質變更申請專利範圍」，惟未載明理由。

依據智慧財產局之見解，若依前開所舉示例，原申請專利範圍第2項之技術特徵E及原申請專利範圍第3項之技術特徵F加入原申請專利範圍第1項中，使得申請專利範圍第1項包含A、B、C、D、E、F等六個技術特徵，若技術特徵E及技術特徵F非技術特徵A、B、C、D之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，或即使技術特徵E及技術特徵F係技術特徵A、B、C、D其一之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵但更正後改變申請專利之發明所欲解決之問題，二者皆將導致申請專利範圍第1項之實質變更。

## 二、法院之見解

台北高等行政法院於97年度訴字第673號行政判決，即涉及「將依附於同一獨立項之二個附屬項之技術特徵併入獨立項中」之更正申請是否為合法更正之爭點。在該行政訴訟系爭原舉發處分中，專利權人申請更正申請專利範圍第1項，將原申請專利範圍第5項及第7項之技術特徵一起併入其所依附之第1項獨立項<sup>22</sup>。由於此項更正申請係在原申請專利範圍第1項中加入新的技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。

然台北高等行政法院於97年度訴字第673號行政判決指出：「經比較更正前後：1.其第1項獨立項，增加『一肩部（區隔該殼座之出風口及軸向槽口）』之技術特徵，目的在維持殼座之整體結構強度，並形成殼座內部導引氣流通道。此為更正前所無之技術特徵，這並非單純將原申請專利範圍以第7項之肩部特徵（形成一肩部，以供維持該殼座之整體結構強度）併入原申請專利範圍第1項中，而是增加了肩部（用以區隔該殼座之『出風口』及軸向槽口）之技術特徵，而且相呼應原申請專利範圍第5項未加入『（環形部）並用以區隔該殼座之『入風口』及軸向槽口』

<sup>22</sup> 台北高等行政法院97年度訴字第673號行政判決。

等技術特徵，足見此非單純整體結構強度之增加而已，而是改變為新的組合，就第1項獨立項而言，當然是實質內容的變更。」

由此判決可歸納出，台北高等行政法院之所以認為系爭更正申請導致原申請專利範圍第1項之實質變更，在於將原申請專利範圍第5項及第7項之技術特徵加入原申請專利範圍第1項後，改變為新的組合，從而導致申請專利範圍之實質變更。

### 三、本文淺評

如前所述，在某一項請求項中增加一個技術特徵，將使構成侵權之要件增加，亦即會使構成侵權之可能性下降；準此，在某一項請求項中增加一個技術特徵，將會減縮申請專利範圍而非擴大申請專利範圍。在本件中，專利權人將原申請專利範圍第5項及第7項之技術特徵併入其所依附之申請專利範圍第1項，當然屬申請專利範圍之減縮。此種更正申請既屬申請專利範圍之減縮，如何會實質變更申請專利範圍，台北行政法院僅以「足見此非單純整體結構強度之增加而已，而是改變為新的組合」為判決理由，卻未說明為何改變為新的組合即構成申請專利範圍之實質變更。

### 肆、常見申請更正態樣三：將某附屬項之技術特徵併入獨立項中，惟該獨立項尚有其他之附屬項

第三種常見申請更正之類型，係將某些附屬項之技術特徵併入獨立項中，惟該獨立項尚有其他之附屬項。舉例而言，假設原申請專利範圍第1項包含：A、B、C、D等四個技術特徵，原申請專利範圍第2項附屬於原申請專利範圍第1項，增加一附加式技術特徵E<sup>23</sup>；原申請專利範圍第3項同樣附屬於原申請專利範圍第1項，並增加一附加式技術特徵F<sup>24</sup>。舉發人於舉發程序中提出一件包含技術特徵A、B、C、D、E之先前技術，據以否定原申請專利範圍第1項及第2項之新穎性。為克服此先前技術，專利權人遂申請更正，將原申請專利範圍第3項之技術特徵F加入原申請專利

<sup>23</sup> 亦即原申請專利範圍第2項是A+B+C+D+E。

<sup>24</sup> 亦即原申請專利範圍第3項是A+B+C+D+F。

範圍第1項中，使得申請專利範圍第1項包含A、B、C、D、F等五個技術特徵，而原第2項則依然依附於更正後之第1項<sup>25</sup>。專利權人此項更正申請是否合法呢？

## 一、智慧財產局之見解

智慧財產局認為此項更正申請會導致申請專利範圍之實質變更。在2011年版專利審查基準彙編第2-6-73頁「實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」第15款中，智慧財產局認為「刪除獨立項後，將附屬項改寫為獨立項，若造成依附原獨立項之其他附屬項屬下列之態樣，將導致實質變更申請專利範圍：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，將導致實質變更申請專利範圍。例如更正前請求項1記載技術特徵A+B，請求項2依附於請求項1，另包含C，請求項3依附於請求項1，另包含D。更正後將原請求項1刪除，原請求項3改寫為請求項1，成為A+B+D，原請求項2雖未申請更正，惟因其依附更正後之請求項1而成為A+B+C+D，即使發明說明或圖式已記載A+B+C+D，更正後請求項2（A+B+C+D）與更正前請求項2（A+B+C）相較，引進技術特徵D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，將導致實質變更申請專利範圍。」

依據智慧財產局之見解，若依前開所舉示例，將原申請專利範圍第3項之技術特徵F加入原申請專利範圍第1項中，而原第2項則依然依附於更正後之第1項，倘技術特徵F非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵A、B、C、D之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致申請專利範圍之實質變更。

## 二、法院之見解

智慧財產法院於99年度行專訴字第2號行政判決，即涉及「將附屬項之技術特徵併入獨立項中，惟該獨立項尚有其他之附屬項」之更正申請是否為合法更正之爭點。智慧財產法院在此判決中明確支持智慧財產局認為此種更正申請會實質變更申請專利範圍之見解。

---

<sup>25</sup> 更正後申請專利範圍第2項是A+B+C+D+E+F。

詳言之，在該行政訴訟系爭原舉發處分中，專利權人申請更正申請專利範圍第1項，將原申請專利範圍第7項（附屬於原申請專利範圍第1項）與第9項（附屬於原申請專利範圍第7項）之技術特徵併入原申請專利範圍第1項中；至於原申請專利範圍第1項之其他附屬項，則仍然依附於更正後申請專利範圍第1項<sup>26</sup>。此更正申請既然是原申請專利範圍第1項增加技術特徵，且更正內容皆為原發明說明及圖式所支持，屬於申請專利範圍之減縮。

然智慧財產法院於99年度行專訴字第2號行政判決指出：「原告申請專利範圍之更正係刪除第7、9項，併入第1項。其中，系爭專利申請專利範圍第7項依附於申請專利範圍第1項，並進一步限定申請專利範圍第1項所述之均佈熱點之散熱裝置中『該第一、二散熱體之間，係設有一具有複數鰭片以連續間隔排列之方式所組成之散熱鰭片組。』係於原第1項獨立項之技術特徵外，新增一散熱鰭片組構造，屬附加式之附屬項。申請專利範圍第9項依附於申請專利範圍第7項，並進一步限定申請專利範圍第7項所述之均佈熱點之散熱裝置中『其中該散熱鰭片組與各該熱管受彎曲部位相鄰近之鰭片上，係開設有朝各該熱管彎曲部位所彎曲之方向而擴大之槽孔。』，係對熱管受彎曲部位相鄰近之散熱鰭片作進一步描述界定，屬詳述式之附屬項。經查，原告於96年8月16日所提更正本係將原核准公告之申請專利範圍第7、9項併入第1項獨立項，實質上即刪除原第1、7項，而將原第9項改為第1項獨立項，該更正後第1項即為原公告本第9項，該更正後第1項與原核准公告本第1項相較，係增加一散熱鰭片組之構造及朝各該熱管彎曲部位所彎曲方向而擴大之槽孔，而直接或間接依附於原申請專利範圍第1項之申請專利範圍3至5項，係於原第1項獨立項之技術特徵外，附加一導熱體構造，原申請專利範圍第14至17項，係於原第1項獨立項之技術特徵外，附加一風力裝置構造，因此原更正前第3至5、第14至17項即屬附加式之附屬項，其分別與更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項相較，係增加散熱鰭片組之構造及朝各該熱管彎曲部位所彎曲方向而擴大之槽孔之技術特徵，由於更正後之獨立項1（即原第9項）已較原公告本第1項獨立項增加技術特徵，因此更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項係較原公告本第1項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，則原申請專利範圍第3至5項、第14至17項將因該散熱

<sup>26</sup> 智慧財產法院99年度行專訴字第2號行政判決。

組之更正而變更實質，故原告所為的刪除申請專利範圍第7、9項，併入第1項之更正，將導致其他附屬項有違反專利法第108條準用第64條第2項規定之情事，是原告主張該更正未實質擴大或變更申請專利範圍云云，顯非可採。準此，本件仍依原申請專利範圍審理，先予敘明。」

由此判決可歸納出，智慧財產法院之所以認為系爭更正申請導致申請專利範圍之實質變更，在於原申請專利範圍第7項係附加式之附屬項，從而更正後之其他附屬項會增加原來所無之技術特徵<sup>27</sup>。至於更正後之其他附屬項增加原來所無之技術特徵為何會導致申請專利範圍之實質變更，判決並未詳述。

在智慧財產法院另一判決中，法院則指出更正申請中將一詳述式附屬項之技術特徵納入獨立項中，對於其他附屬項並不會構成申請專利範圍之實質變更。智慧財產法院98年度行專訴字第78號行政判決指出：「次查更正前之申請專利範圍第14項為：『一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離；以及一轉子，係設置於該扇框內。』；第17項為：『如申請專利範圍第14項之風扇，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。』，而其更正後之第13項為：『一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離，其中該導槽之側壁設有至少一肋條；以及一轉子，係設置於該扇框內。』，核其用語，亦係對原申請專利範圍第14、17項之結合說明，且其重點與前揭第1項之更正相同，即將附屬項導槽側壁所設之至少一肋條，由原申請專利範圍第17項附屬項併入第14項之獨立項內，其減少申請專利範圍之總請求項數，且係將原敘述性之附屬項併入獨立項，並未改變原申請專利範圍之結合關係，更正後第1項、第13項所增加之技術特徵，即導槽側壁所設之至少一肋條，本即已揭露於原敘述性附屬項之第3、17項，亦已揭露於圖示之第3、4圖中之構件編號3211，故其更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，應屬符合專利法第108條準用第64條第1、2項之規定。被告及訴願決定機關

<sup>27</sup> 智慧財產法院99年度行專訴字第87號、99年度行專訴字第49號、99年度行專更(一)字第6號、98年度行專訴字第60號等行政判決，以及台北高等行政法院97年度訴字第1579號行政判決，亦皆同此見解。



暨參加人等，均認原告所為更正係變更原技術特徵之結合關係，為實質變更等語云云。惟查被告等所為之比對，僅係就該獨立項本文觀之，而未就該獨立項與欲併入之附屬項之間，本即為詳述式之說明關係為判斷，故其所辯，尚難採信。本件原告所為更正，於法有據，應予准許。」

由此判決可歸納出，智慧財產法院之所以認為系爭更正申請未導致申請專利範圍之實質變更，在於原申請專利範圍第17項係詳述式之附屬項，使得更正並未改變原申請專利範圍之結合關係，故未實質擴大或變更申請專利範圍。

### 三、本文淺評

如前所述，在某一項申請專利範圍中增加一個技術特徵，將會減縮申請專利範圍而非擴大申請專利範圍。在智慧財產法院於99年度行專訴字第2號行政判決中，專利權人將原申請專利範圍第7項及第9項之技術特徵併入其所依附之申請專利範圍第1項，當然屬申請專利範圍之減縮。

智慧財產法院在99年度行專訴字第2號行政判決中之所以認為此類更正屬於申請專利範圍之變更，其所持理由是「由於更正後之獨立項1（即原第9項）已較原公告本第1項獨立項增加技術特徵，因此更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項係較原公告本第1項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，則原申請專利範圍第3至5項、第14至17項將因該散熱組之更正而變更實質」。既然更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項係較原公告本第1項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，對於更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項不也是申請專利範圍之減縮嗎？至於減縮申請專利範圍之更正申請為何會構成申請專利範圍之實質變更，判決除了陳明「再增加附屬技術特徵」外，並未記載其他理由。

綜觀二個判決可以得知，當更正申請係將附屬項之技術特徵併入獨立項中而該獨立項尚有其他之附屬項時，是否屬於申請專利範圍之實質變更，取決該等併入獨立項之附屬項究為詳述式或附加式之附屬項：若該等附屬項屬於詳述式附屬項，則該更正不會導致申請專利範圍之實質變更；惟倘該等附屬項屬於附加式附屬項，則該更正將會導致申請專利範圍之實質變更。問題是，法院作如此之區分，似乎並無任何法律依據。

## 伍、更正制度中「實質變更申請專利範圍」要件之解釋與適用

### 一、更正申請專利範圍之根本限制

按「申請專利之發明，自公告之日起給予專利權，並發證書」，專利法第51條第2項法有明文。專利既經公告，對社會公眾即有公示及公信之作用。社會公眾基於對專利公告之信賴，據以決定其研發、製造及販賣產品之方向；若產品落入他人專利範圍且無法迴避，則最好改變研發方向以免重複研發之浪費；若產品落入他人專利範圍但可迴避，多數廠商會進行迴避設計以避開專利權之範圍；若產品未落入他人專利範圍，廠商當然可放心地進行研發進而推出產品。由於專利公告之效力如此強大，專利制度之設計上自不容許專利權人恣意地更正申請專利範圍<sup>28</sup>，這也是為何申請更正專利之要件遠比申請修正之要件嚴格之原因<sup>29</sup>。

基此，更正申請除了不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，本文認為更正申請專利範圍之根本限制在於：不得使得原本於更正前不侵權之產品（或方法，下同），在更正後變成侵權。蓋對於信賴專利公告之個人或廠商而言，其係基於專利公告進行迴避設計或認為不侵權才會推出產品，從而確信其所推出之產品並不會侵害他人專利權；倘專利更正實質擴大或變更申請專利範圍，將可能使原本不侵權之產品變成侵權，如此將摧毀社會大眾對於專利公告之信賴。準此，專利法第64條第2項才會將「更正……不得實質擴大或變更申請專利範圍」作為申請更正之要件，關於此點本文表示肯定。然而，本文淺見認為目前智慧財產局及智慧財產法院對於「實質變更申請專利範圍」之認定似有過嚴，說明如後。

<sup>28</sup> 智慧財產法院99年度行專訴字第28號行政判決指出：「因專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正專利說明書或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告揭露於世之專利權利範圍，將影響公眾利用或研發相關技術之利益，故對於專利公告後之更正，自應嚴謹觀之，而應限制專利權人不得經由更正以擴大或變更其經公告之申請專利範圍。」頗值參考。

<sup>29</sup> 依據專利法第49條第4項之規定，申請修正只要不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍即可，無論是否實質擴大或變更申請專利範圍。

## 二、「申請專利範圍實質變更」之要件不宜過嚴

「申請專利範圍實質變更」之要件係於2003年修法時方始加入，其立法理由載明：「第二項新增。明定取得專利權後之更正除限於第一項各款事由外，並為清楚界定更正後之範圍仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露，以及改變核准之申請專利範圍，爰參考日本特許法第一百二十六條規定，增訂之。」對於何謂「申請專利範圍實質變更」，並未提出清楚之定義。

目前智慧財產局對於更正申請之審理，皆依據其所頒布之專利審查基準第2.4.1節之「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」及2.4.2節之「實質擴大或變更申請專利範圍之態樣」，其亦為智慧財產法院所普遍採用。惟該等例示是否過於嚴格而超出專利法第64條第2項之範圍，拙見認為非無討論之空間。至少於立法理由中所明揭修法時所參考之日本特許法第126條，日本特許廳依據該條所制訂之審查基準，其「申請專利範圍實質變更」之例示即無我國之嚴格。

本文認為「申請專利範圍實質變更」之要件不須過嚴，是否構成實質擴大或變更應以更正是否使得任何原本於更正前不侵權之產品，在更正後變成侵權而定：若有任何一種產品，於更正前原本不侵權，卻於更正後變成侵權，則該項更正應視為實質變更（或）擴大申請專利範圍而不許其更正<sup>30</sup>；反之若專利更正不會導致任何原本不侵權之產品於更正後變成侵權，則於法制上似無禁止之必要（蓋不會有人因該更正而蒙受其害），從而不須將其認定為申請專利範圍之實質擴大或變更。

本文所提三個案例，其所涉更正申請皆是於獨立項或附屬項中增添技術特徵，從而使得專利範圍變小，以期避開先前技術對於新穎性或進步性之挑戰。這些更正既是在權利項中增添技術特徵，於將來訴訟中就不可能導致任何原本不侵權之產品於更正後變成侵權；特別在第三種更正類型中，無論併入獨立項之附屬項究為詳述式附屬項或附加式附屬項皆然。既然如此，該等更正即不會影響社會公眾對於專利公告之信賴，拙見因而認為似無將該等更正申請視為申請專利範圍之實質變更，從而不准其更正申請之必要。

<sup>30</sup> 依據美國專利法第251條第4項之規定，美國專利之權利人倘在專利公告2年之內申請 reissue，甚至可以擴大專利範圍，僅是信賴原始公告者可以主張 intervening right。

特別是本文所提三個案例所涉專利之獨立項均採「開放式」(open-ended)寫法，其專利範圍固然以所列舉之必要技術特徵為準，然解釋上猶應包含在原說明書及圖式所支持之範圍內，於必要之技術特徵外更包含其他技術特徵之各種可能<sup>31</sup>。舉例而言，假設原開放式獨立項包含A、B、C、D等四個必要技術特徵，在申請專利範圍之解釋上，其應可包含A+B+C+D、A+B+C+D+E、A+B+C+D+F、A+B+C+D+E+F等等各種組合，僅要該等組合揭露於原說明書或圖式中。準此，倘更正申請係將原載於附屬項之技術特徵加入開放式獨立項中，於解釋上該等組合本為原獨立項所涵蓋，實無否准之必要。

此外，在第三種更正類型中，法院在判斷更正申請是否屬於申請專利範圍之實質變更時，係以該等併入獨立項之附屬項究為詳述式或附加式之附屬項為區分標準：若該等附屬項屬於詳述式附屬項，則該更正不會導致申請專利範圍之實質變更；惟倘該等附屬項屬於附加式附屬項，則該更正將會導致申請專利範圍之實質變更。惟此一區分標準，拙見以為恐無法律依據，智慧財產法院卻據以對更正准否進行判斷，容有商榷之空間。蓋更正准許與否無論對於專利權人或舉發人都事關重大，法院在無法律依據之情況下自創並非法所必然之區別標準，似宜有更完整之論述。

## 陸、結 論

拙見認為我國專利實務對於專利更正之要件過於嚴格，導致當專利權於舉發程序或民事訴訟被先前技術挑戰其新穎性或進步性時，專利權人難以藉由申請更正申請專利範圍以克服先前技術之挑戰。拙見認為，這可能是智慧財產法院在專利民事侵權訴訟中，認定專利權有得撤銷事由之比例高於60%的主要原因之一。

關於更正制度中「實質擴大申請專利範圍」之要件，拙見以為只要是申請專利範圍之減縮，即不會構成申請專利範圍之實質擴大。在權利項中增加技術特徵，當屬申請專利範圍之減縮，而無由構成申請專利範圍之實質擴大。

---

<sup>31</sup> 當然將開放式獨立項視為包含越多技術特徵時，其專利範圍越小而非越大。

關於更正制度中「實質變更申請專利範圍」之要件，拙見以為不宜過嚴，其判斷標準宜以是否使得任何原本於更正前不侵權之產品，在更正後變成侵權而定：若有任何一種產品，於更正前原本不侵權，卻於更正後變成侵權，則該項更正應視為實質變更（或）擴大申請專利範圍；反之若專利更正不會導致任何原本不侵權之產品於更正後變成侵權，則於法制上似無須將其視為申請專利範圍之實質變更。

本文所提三個案例，其所涉更正申請皆是於獨立項或附屬項中增添技術特徵，從而使得專利範圍變小，以期避開先前技術對於新穎性或進步性之挑戰。這些更正既然是權利項中增添技術特徵，於將來訴訟中就不可能導致任何原本不侵權之產品於更正後變成侵權。既然如此，該等更正即不會影響社會公眾對於專利公告之信賴，拙見認為似無將該等更正申請視為申請專利範圍之實質變更，從而不准其更正申請之必要。

此外在第三種更正類型中，法院在判斷更正申請是否屬於申請專利範圍之實質變更時，在無法律規定之情況下，自創以該等併入獨立項之附屬項究為詳述式或附加式之附屬項為區分標準，似非完善，拙見建議此等區分並無必要。