



淺析2017年版更正審查基準

——以發明目的為核心

顏吉承*

壹、前言

經濟部智慧財產局於2017年1月1日公告修正發明專利實體審查基準第9章更正（下稱「更正基準」），本次修正重點之一為「實質變更的判斷」，判斷標準在於更正後之內容（下稱「更正內容」）「是否可以達成原發明目的」，若更正後請求項中所載之發明無法達成或減損更正前之發明目的，即屬實質變更公告時之申請專利範圍。例如，更正前請求項中所載之發明可達成發明目的甲，更正後可達成發明目的乙，因無法達成或減損原發明目的甲，即屬實質變更公告時之申請專利範圍¹。相對地，更正前請求項中所載之發明可達成發明目的甲，更正後可達成發明目的甲+乙，即使增加原本沒有的乙，仍未實質變更公告時之申請專利範圍，見該基準例1至例3²。至於「發明目的」之判斷，基準指：「係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。³」

DOI：10.3966/221845622017070030004

收稿日：2017年4月26日

* 經濟部智慧財產局前專利高級審查官兼科長。

¹ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2017年，2-9-5頁。

² 同前註，2-9-19至2-9-24頁。

³ 同前註，2-9-7頁。

對於前述修正內容，專利界有謂「發明目的」的認定過於主觀，有謂前述判斷標準悖離「專利侵權判斷要點」中所載的「貢獻原則」⁴。本文嘗試從審查實務及該判斷標準可能衍生之問題等角度抒發個人粗淺的意見，並提出個人對於專利法第67條第4項⁵之審查觀點。

貳、實質變更之判斷重點——發明目的

更正案之審查事項，包括得更正之事項⁶、更正內容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⁷及更正內容不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍⁸（下稱「實質變更」）。如前述，實質變更的判斷標準在於更正內容「是否可以達成原發明目的」，故「發明目的」之意義為判斷更正內容是否實質變更之核心。

一、何謂發明目的

（一）現行專利審查基準

檢視更正基準，涉及「發明目的」之內容：「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。⁹」、「原則上……。惟對照於說明書未揭露但可

⁴ 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，58頁。

⁵ 專利法第67條第4項：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」

⁶ 專利法第67條第1項：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」

⁷ 專利法第67條第2項：「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。第3項：……其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

⁸ 註5條文。

⁹ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-7頁。

直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的。¹⁰」及「(iv.)……將請求項之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，且仍可達成更正前請求項之發明目的，未導致實質擴大或變更申請專利範圍¹¹。」更正基準中另有範例說明實質變更之判斷，例1至例3為未實質變更之範例¹²；例4至例6為實質變更之範例¹³。

現行審查基準第一章說明書：「記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與說明書中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題……。¹⁴」第二章何謂發明：「發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。¹⁵」及第六章修正：「若發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。¹⁶」

基於前述基準之內容，本文以為基準中已記載實質變更之判斷方式及標準，但並未記載發明目的之意義。事實上，專利法規或審查基準均未明確定義「發明目的」，現行基準僅顯示「發明目的」似乎涉及「所欲解決之問題」、「技術手段」及「功效」，尚難明瞭其內涵，故有必要再檢視歷年專利法規及審查基準。

(二) 歷年專利法規及審查基準

2001年10月24日公布、2002年1月1日施行之專利法第22條第3項：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」2002年版發明審查基準：「『發明之目的』中，應記載產業上利用領域、有關之先前技術、以及該發明所欲解決之課題（註：課題（Subject matter）係指發明欲解決的問題點及

¹⁰ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-9頁。

¹¹ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-5頁。

¹² 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-19至2-9-24頁。

¹³ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-25至2-9-31頁。

¹⁴ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年，2-1-4頁。

¹⁵ 同前註，2-2-2頁。

¹⁶ 同前註，2-6-6頁。

目的。)等事項。¹⁷」

2003年2月6日公布、2004年7月1日施行之專利法第26條第1項：「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」其專利法逐條釋義：「按TRIPS第29條第1項規定：『會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，使該發明所屬技術領域者能瞭解其內容並可據以實施。』因此日本特許法於1994年修正時即於其第36條第4項將其有關『發明之目的、構想、效果』之記載實施可能要件之部分刪除。¹⁸」其施行細則第17條第1項：「發明或新型說明，應敘明下列事項：一、發明或新型所屬之技術領域。二、先前技術……。三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。四、實施方式……。五、圖式簡單說明……。」

依前述歷年審查基準之內容，原本說明書必須記載「發明之目的、構想、效果」，嗣修正，現行的說明書必須記載「發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」，故「發明目的」似有關「發明所屬技術領域」及「所欲解決之問題」。

(三)外部資料及文獻

既然現行及歷年專利法規未明確定義「發明目的」，本文嘗試從外部資料及文獻著手。

維基百科：「發明可以用於許多目的。這些目的可能大大不同，且可能因時而異。原發明人及其他人於發明之時點未思及之目的，可以作為他發明或其改良發明的目的。舉例而言，想想所有已開發之塑膠種類，其許多用途及該材料發明仍持續進行中的重大進展。¹⁹」

美國聯邦巡迴上訴法院判決：「當請求項中之用語不清楚，說明書中所載之發

¹⁷ 經濟部智慧財產局，第一篇發明專利審查基準，第三章說明書，2002年，1頁。

¹⁸ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2005年，69頁。

¹⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Invention> (last visited Feb. 24, 2017). (An invention can serve many purposes. These purposes might differ significantly and may change over time. An invention, or a further-developed version of it, may serve purposes never envisioned by its original inventor(s) or by others living at the time of its original invention. As an example, consider all the kinds of plastic developed, their many uses, and the significant growth this material invention is still undergoing.)

明目的有時候確實有助於解決該不清楚之問題。²⁰」顯示發明目的係記載於說明書，然而，該法院另一判決：「請求項之前言部分僅簡述發明之用途或目的者，……，該前言部分通常未限定專利權範圍，除非該前言部分係作為請求項主體部分的前提基礎從而限定該請求項。²¹」顯示發明目的也可以記載於請求項。

實務上，請求項之前言部分應記載申請標的之名稱，並反映技術領域及範疇。申請標的之名稱本身就可以反映範疇，例如「一種化合物A」或「一種製造化合物A之方法」。若名稱無法反映技術領域時，就要描述該申請標的之一般用途及目的（general use or purpose of the invention），揭露該申請標的所屬廣泛的技術領域²²，例如「一種化合物A，用於製造清潔劑……」，以反映申請標的之用途、目的及技術領域。

(四)發明目的之意義

參酌前述國內、外文獻內容，試舉例說明「發明目的」之意義。請求項記載：「一種滾珠螺母結構，應用於線性傳動系統，包含：一導螺桿……；一滾珠螺母，外表面之中心位置鑽設有一定位孔，供進行該滾珠螺母加工之定位用；及數個滾珠……。」其先前技術之滾珠螺母的外表面亦有一孔，但先前技術顯示該孔為扳手施力用之嵌孔，且該嵌孔位於滾珠螺母外表面之一端而非中心位置，以利於施力。兩相對照，二技術手段皆有孔之結構，但前者係於加工過程中作為定位用，後者係於使用過程中作為施力用，二個孔之目的並不相同，二個孔所隱含的功能、作用亦

²⁰ E-Pass Technologies, Inc. v. 3COM Corporation, et al., 343 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2003). (“Where claim language is ambiguous, the purpose of the invention described in the specification may, of course, sometimes be useful in resolving the ambiguity.”)

²¹ Allen Eng’g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 299 F.3d 1336, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2002). (The preamble simply states the intended use or purpose of the invention. . . Such a preamble usually does not limit the scope of the claim unless the preamble provides antecedents for ensuing claim terms and limits the claim accordingly.)

²² MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER & JOHN R. THOMAS, CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW 468 (3d ed. 2009). (A claim begins with the object of the sentence, e.g., “A method of making coffee...” The preamble generally states the general use or purpose of the invention. It thus helps to show the broad area of technology to which the invention belongs and may help the PTO assign the invention to an examining group.)

不相同。若依進步性審查基準，該先前技術並未揭露系爭專利具有定位功能之孔結構；若依更正基準，將作為「定位」用之孔更正為作為「施力」用之孔，應屬實質變更。

參酌前述內容，本文以為「發明目的」就是在描述發明是作什麼用？用於哪裡？其係屬發明構思的一部分，而與發明所欲解決之問題、技術領域（或稱產業利用領域）有關。

二、可能衍生之問題

由於專利法規、基準未明確定義「發明目的」之意義，更正審查的結果可能亂象叢生，舉例說明如下。

「發明目的」之意義不明，基準所規定之判斷方式太抽象且沒有客觀的判斷標準。若判斷標準因人而異，審查官、訴願委員與法官的標準大異其趣，當事人將難以適應。為避免被撤銷原處分，下級機關准更正的比率將大幅提升，申請人或專利權人也會有策略運用的空間。例如，說明書中揭露一般自行車就有的車架、握把、車輪、座墊、踏板、傳動裝置及其連結關係等已知之技術特徵，且揭露已知的車燈、已知的防傾倒裝置（例如含陀螺儀）、已知的自動駕駛裝置及自行研發的整合電路（整合陀螺儀及導航系統），但核准公告之請求項僅記載一般自行車之結構。當舉發證據揭露核准公告之請求項中所載之全部技術特徵，專利權人可以申請更正增加已知的車燈；舉發人再增加證據揭露該車燈，專利權人也可以再更正增加已知的防傾倒裝置；舉發人又增加證據揭露該防傾倒裝置，專利權人也可以又更正增加已知的自動駕駛裝置；舉發人再增加證據揭露該自動駕駛裝置，專利權人最後才更正增加自行研發的整合電路，確實將其發明的核心內容納入請求項。前述之例隱喻申請人可以採取的申請策略，因為更正基準已埋葬了民事侵權判斷中的貢獻原則（見後述），藉更正基準與貢獻原則的矛盾，申請人可以在申請階段布局，以利其嗣後將「無知」的社會大眾誘入侵權的陷阱，任其宰割。

參、實質變更之判斷標準是否悖離貢獻原則

貢獻原則，為均等論的限制事項之一，係指系爭專利之說明書或圖式中有揭露

但並未記載於請求項的技術手段應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段²³。

於更正基準之修正公聽會時，主辦單位回覆各界意見：「基準草案所指專利權人更正時可將說明書中之無論詳述式或附加式的技術特徵引進請求項中，如仍可達成更正前請求項之發明目的，均不會導致實質變更公告時申請專利範圍。其所指可引進說明書之內容係在請求項之發明相同技術手段的前提下引進說明書之內容，惟不包括貢獻原則已貢獻之不同技術手段的說明書內容，故未違背貢獻原則。²⁴」然而，以「是否可以達成原發明目的」作為實質變更之判斷標準是否真的不會悖離貢獻原則？尚待進一步檢討。

一、說明書及請求項的作用

說明書的作用是揭露申請人完成了什麼發明；申請專利範圍的作用在申請階段是界定申請人請求什麼範圍，取得專利權後是界定專利權人取得什麼專利權範圍。由於專利法制係藉專利權之授予鼓勵、保護、利用技術創作，申請專利範圍中所載之發明必須屬於專利權人所完成者，亦即申請專利範圍應落入說明書中所揭露之發明構思（技術內容）的範圍²⁵，故專利法第26條第2項規定：「……各請求項……必須為說明書所支持。」

二、不得實質變更之法理基礎

專利制度係以公示（Public Notice）之方式宣告專利權人的權利，並使公眾知悉未經同意不得實施之專利權範圍，進而迴避或利用該專利權範圍²⁶。基於申請專利範圍之公示功能或效果，更正內容不得超出更正前之專利權範圍，以免損及公眾

²³ 經濟部智慧財產局，註4書，58頁。

²⁴ 經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=607184&ctNode=7127&mp=1>，最後瀏覽日：2017年2月24日。

²⁵ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-30頁（申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明。）

²⁶ Festo corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al. 535 U.S. 722, 723 (2002) (To enable a patent holder to know what he owns, and the public to know what he does not, ...).

利益，見圖1。若更正內容對照更正前之專利權範圍，僅限縮所授予之保護範圍而無技術貢獻，即使變動了特徵（例如由「金屬」更正為實施方式中所載之「銅」），仍應認定未實質變更²⁷。實質變更的判斷標準應聚焦於技術貢獻，而非技術特徵。

然而，如何理解「技術貢獻」？一般情況下提及技術貢獻，係論究請求項對照先前技術是否具新穎性、進步性等要件；探討申請標的是否屬電腦軟體發明時，技術貢獻相當於技術功效。按發明的內涵包括問題、手段及功效，其中之一不同，其發明構思就不同，故更正前、後之專利發明的產業利用領域或所欲解決之問題不同，應認定實質變更²⁸。換句話說，若不涉及價值判斷，僅論究異同，得以發明構思之異同認定是否有技術貢獻。具體而言，更正內容是否有技術貢獻，係就更正前、後之發明構思是否相同判斷之。

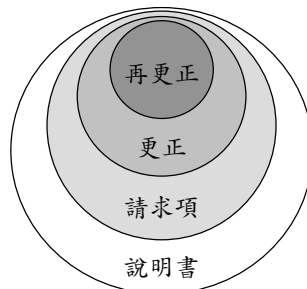


圖1 說明書、請求項與更正之關係

依圖1中請求項、更正及再更正之圖形關係，不會落入更正前之專利權範圍的技術也一定不會落入更正後之專利權範圍；相對地，若其會落入更正後之專利權範圍，也一定會落入更正前之專利權範圍。因此，有謂增加技術特徵但「可以達成原發明目的」者並無前述「申請階段布局……誘入侵權的陷阱」之弊，更正基準似採

²⁷ EPO Guidelines for Examination (2010) Part D-V-6.2: If the added feature, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, this feature may be maintained (see G 1/93, OJ 8/1994, 542).

²⁸ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-5頁。

此觀點。然而，本文以為不能只論究更正前、後專利權範圍的大、小關係，而忽略請求項中所載之發明的技術貢獻（發明構思）。例如，當某技術落入更正前也落入更正後之專利權範圍，若更正前之專利權無效、更正後之專利權有效，則會有更正前被認定不侵權但更正後被認定侵權之結果，尚難謂沒有損及公眾利益。因此，對於前述情況，似宜認定更正內容實質變更，因為更正內容有技術貢獻，更正前、後的發明構思並不相同。

三、實質變更之判斷標準悖離貢獻原則

細繹前述主辦單位之回覆內容，似指貢獻原則之判斷對象為「技術手段」，藉更正增加的內容為「技術特徵」，故二者尚不致於有扞格。眾所周知，技術手段，係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術內容，為技術特徵所構成²⁹。然而，構成技術手段之技術特徵，其本身也可能是另一技術手段。例如，請求項1「一種背光板，包含一玻璃基板……。」請求項2「一種液晶顯示元件，包含如請求項1之背光板、……。」³⁰請求項2之技術特徵（背光板）即為請求項1所申請之技術手段。

依貢獻原則之理論、精神，若申請人僅請求保護其所完成之發明的一部分，經核准公告，則未請求之部分會被認定貢獻給公眾，而有貢獻原則之適用，專利權人不得重新主張未記載於請求項之技術手段³¹。因此，更正審查所論究之實質變更，其內涵應包括更正內容是否已貢獻給公眾。舉例說明貢獻原則之真義，若前述背光板A係發明的核心，但僅記載於說明書，唯一的請求項「液晶顯示元件」中僅記載一般已知的背光板B。當先前技術完全揭露該請求項，競爭同業認為該請求項顯然不具新穎性或進步性且專利權人已將該背光板A貢獻給社會大眾，因而實施包含背光板A之「液晶顯示元件」。一旦更正基準容許專利權人藉更正將其放棄的背光板A載入請求項「液晶顯示元件」（符合基準中所載實質變更的判斷標準「可以達成原發明目的」），顯然會導致競爭同業所實施的「液晶顯示元件」構成侵權。這樣的虛擬案情似有可能發生，尤其專利申請人仗恃更正基準之觀點而採取請君入甕之

²⁹ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-4頁

³⁰ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-15頁。

³¹ *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996).

策略，申請時將發明核心只記載於說明書，俟有侵權人實施該發明核心，始申請更正將其載入請求項。基於前述說明，本文以為尚難稱更正基準未悖離貢獻原則，前述主辦單位的回覆過度限縮了貢獻原則之內涵及其適用之態樣。

肆、實質變更的比對基礎

依專利法第67條第4項，變更實質的比對基礎為「公告時之申請專利範圍」；常久以來，更正基準卻限於「最後一次公告本為比對基礎」³²。然而，若更正不合法卻被誤准，後續之更正以「最後一次」但不合法之更正公告版本為比對基礎，可能會產生是否符合法定「公告時之申請專利範圍」的爭執。例如，核准專利公告之請求項中所界定的數值範圍為1-10，更正案一改為1-5，更正案二再改為1-9，更正案三又改為1-8，三案均經核准。若舉發更正案二實質變更，因更正案三溯自申請日生效³³，更正案二已被取代，舉發對象已不存在，專利專責機關是否應予受理或舉發駁回，似有爭執；若舉發更正案三實質變更，依前述更正基準「最後一次公告本為比對基礎」，更正案三並未實質變更，審查結果應為舉發不成立，亦有爭執。

現行舉發審查基準「5.4舉發審定之注意事項」的修正就面臨前述之困境，修正前規定：「系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵者，……，由於最近一次公告版本即為舉發當事人爭執之對象，如經審查具有瑕疵，自無法作為後續更正據以判斷實質擴大或變更公告時申請專利範圍（於設計為圖式）之比對基礎，因此，必須回溯歷次公告本，以正確無瑕疵之公告版本作為判斷之依據，……。」修正後之現行基準刪除前述文字，回歸更正基準以「最後一次公告本為比對基礎」。然而，如同前述「如經審查具有瑕疵，自無法作為後續更正……之比對基礎」，現行舉發基準是否會產生毒果樹效應，尚待觀察。

本文以為專利法所定「公告時之申請專利範圍」並不限於「最後一次公告本」，專利公報有公示功能及效果，為避免損及公眾利益，合法、有效之更正內容「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，邏輯上其專利權範圍應為歷次公

³² 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-8頁。

³³ 專利法第68條第3項：「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

告本中最小的範圍始合法。若更正基準回歸專利法「公告時之申請專利範圍」，不限於以「最後一次公告本為比對基礎」，前述困境是否就能迎刃而解？例如，舉發更正案三，因其數值範圍1-8大於更正案一之1-5，實質擴大公告時之申請專利範圍，舉發成立應撤銷專利權。若專利權人回應舉發案而申請更正，更正內容之數值範圍必須 $\leq 1-5$ ，始准更正。

有謂更正審查以「歷次」公告時之申請專利範圍作為比對基礎不符審查經濟原則。姑且不論每年更正案之多寡，本文並未強調實務上必須每一件更正案都比對歷次公告本，而是主張有爭執時應回歸專利法所定「公告時之申請專利範圍」以歷次公告本作為更正審查之比對基礎，例如前段之例，而一般的更正審查仍然是以最後一次公告本為比對基礎，以免延宕審查時效。

伍、如何正確判斷是否實質變更

一、判斷標準的問題所在

修正前之更正基準，判斷標準為「是否改變發明所欲解決之問題或產業利用領域」；修正後之更正基準，判斷標準為「是否可以達成原發明目的」。基於前述「貳、何謂發明目的」之說明，「發明目的」與發明「所欲解決之問題」、「產業利用領域」有關³⁴，可以說更正基準修正前、後所考量的因素雷同，差異在於修正前、後之判斷標準中的「改變」與「可以達成」不同。具體而言，更正前、後由發明目的A變成B屬「改變」，也不「可以達成」原發明目的A，無論修正前、後之基準，均不准更正；然而，更正前、後由發明目的A變成A+B屬「改變」，但「可以達成」原發明目的A，依修正前之基準，不准更正，但依修正後之基準，准更正。

細繹修正後之判斷標準「是否可以達成原發明目的」，其著重於更正後的專利

³⁴ 我國修正前、後之更正基準皆係參考日本審查指南。日本自1995年7月1日起專利說明書不必再記載「發明目的」，其更正之審查指南也一併修正。依日本審查指南，是否實質變更的判斷，要考量範疇、對象及目的等因素。實務上，是否變更發明目的之判斷，係就更正內容是否變更發明課題（即我國的「所欲解決之問題」）為之。換句話說，「發明目的」可以對應「所欲解決之問題」，而與本文之見解雷同。

權範圍是否減縮，若減縮了專利權範圍且可以達成原發明目的，則認定未實質變更，不論更正內容是否超出更正前的專利權範圍。然而，實質變更的判斷，係以公告時之申請專利範圍所界定的專利權範圍作為比對基礎，比對、判斷更正內容是否屬於其形式上明確記載之內容或形式上未記載但實質上隱含之內容。若更正後的技術內容未揭露於更正前的請求項，亦即更正內容「超出」公告時之專利權範圍，即使更正後請求項所建構的範圍概念上小於更正前的範圍，仍應認定實質變更，否則會悖離貢獻原則、損及公眾利益。

實質變更之判斷，長久以來一直糾纏在更正所增加的技術特徵是詳述式或附加式。依2004年版審查基準³⁵：詳述式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定，例如隔熱板vs.波浪狀隔熱板。附加式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，例如隔熱板vs.表面貼反光片之隔熱板。對於前述規定常有爭執，例如隔熱板vs.表面鍍反光層之隔熱板，有人說反光層依附在隔熱板上並非獨立的元件，故後者為詳述式；有人說反光層雖非獨立的元件但為獨立的技術特徵，故後者為附加式。有人說更正所增加的技術特徵為詳述式者，准更正；更正所增加的技術特徵為附加式者，不准更正；有人說無論是詳述式或附加式，只要更正所增加的技術特徵未載於更正前之請求項，均不准更正。本文認為將技術特徵區分為詳述式或附加式既無意義且無客觀標準，實質變更之判斷應考量技術特徵之「功能」，因相對於無反光之隔熱板，增加反光片或反光層都會增加反光功能，故均為實質變更，無論其為詳述式或附加式技術特徵，詳見後述。

二、判斷標準應以功能為準據

如何判斷更正內容是否超出公告時之專利權範圍？長久以來，更正基準及審查實務都是以請求項中所載之文字形式或其結構、材料、動作作為考量對象，本文提供另類的思考方式——以「功能」為準據。以前述自行車為例，車架、握把、車輪、座墊、踏板、傳動裝置、車燈、防傾倒裝置、自動駕駛裝置及整合電路等各有

³⁵ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，第一章說明書及圖式，2004年，2-1-16至2-1-17頁。

其功能，任何功能的增減都會擴大或減縮範圍，且都會實質變更。然而，依修正後之更正基準，增加功能係減縮範圍且可以達成原發明目的，會被認定未實質變更。

眾所周知，不同結構通常會有不同功能，例如前述之反光片vs.反光層，相對於反光片，反光層有不同結構，故二者之功能並非完全相同。材料不同通常其特性、功能亦會不同，例如PE vs. PP，雖然都是熱塑性塑膠，但表現出來的特性、功能並非完全相同。要強調者，本文主張之「功能」係從請求項整體效果的角度論究其技術特徵所能發揮的功能（非該技術特徵所具備的所有功能），若更正後所增加之技術特徵的功能為更正前所載之技術特徵的功能所涵蓋，或二功能相同，則應認定未變更實質。例如請求項「機器」僅需要其技術特徵「固定裝置」的固定功能，即使通常知識顯示螺釘另具容易拆裝功能，只要螺釘已載於說明書而為該固定裝置所涵蓋，從上位概念的「固定裝置」更正為下位概念的「螺釘」，仍未實質變更。惟若「螺釘」未記載於說明書，或未對應該「固定裝置」而為其所涵蓋，則為實質變更。

沿續前述隔熱式建築壁材之例，無論請求項「隔熱式建築壁材」中所載之技術特徵是「波浪狀隔熱板」或任何形狀之「隔熱板」，若皆不會影響請求項整體所達成之隔熱效果，更正後之「波浪狀隔熱板」只是形狀的選擇，將原先未描述形狀之隔熱板限定在說明書中所載之實施方式之一，並未增加功能，應認定未實質變更。相對地，若說明書中已記載「波浪狀隔熱板」有防風功能，更正後之「波浪狀隔熱板」可以增加隔熱效果，則應認定實質變更，不論「波浪狀隔熱板」是否已記載於說明書，不論其為詳述式或附加式技術特徵。

三、判斷標準尚應包含貢獻原則

如圖1所示，更正內容不得超出更正前之專利權範圍，始符合專利法第67條第4項規定。更正請求項增加功能固然不准更正，維持原功能但變更為原先未記載於請求項但已記載於說明書中另一實施方式的技術特徵，仍不准更正。例如前述請求項「隔熱式建築壁材」，若反光手段、反光層、反光片等均不會影響其隔熱效果，將該請求項中之技術特徵「反光手段」更正為說明書所支持的「反光層」或「反光片」，均未實質變更。然而，將該請求項中之技術特徵「反光層」或「反光片」更正為「反光手段」，有擴大範圍之虞；將該請求項中之技術特徵「反光層」更正為

「反光片」，有悖離貢獻原則之虞。

綜上所述，實質變更之判斷，不僅要了解申請專利之發明的內容，包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及其對照先前技術所達成之功效，尚應配合請求項之解釋方法考量貢獻原則，單單從「功能」切入，未必能盡其功。

陸、結 論

更正基準未明確定義「發明目的」，若依該基準修正後之判斷標準「是否可以達成原發明目的」及其說明、案例，更正審查之結果不一定就符合專利法第67條第4項「不得實質大或變更公告時之申請專利範圍」之規定，不僅會悖離專利侵權判斷要點中所載之「貢獻原則」，甚至會造成審查效率不彰、專利品質低落、專利權人濫用權利等問題。

若申請人藉新型專利之形式審查制度輕易取得專利權，只要申請時好好撰寫說明書，請求項之界定並不重要，嗣後即使有舉發或專利權無效抗辯，尚可藉更正請求項輕易迴避先前技術以保住其專利權，則其行使（或濫用）專利權時將更無忌憚，因基準保障其更正瑕疵的空間，容許其採取以已知技術先取得專利權的申請策略，進而濫用專利權以取得最大的利益。邏輯上，現行更正基準也會迫使行政機關、司法機關、社會大眾及無辜的被控侵權人必須耗費更多資源、時間、精力處理無理的訴訟或攻擊，無異於變相鼓勵大家濫用專利權，常此以往，沒有人會在乎專利的專業知識及紀律。

實質變更的判斷，係以公告時之申請專利範圍所界定之專利權範圍作為比對基礎，若更正內容超出公告時之專利權範圍，應認定實質變更，即使更正後請求項所建構的範圍概念上小於更正前之範圍，否則會損及公眾利益。判斷時，不宜拘泥於請求項中所載之文字形式或其結構、材料、動作，更正增加技術特徵時，應以「功能」為考量之準據，尚應考量增加該技術特徵是否悖離貢獻原則，及該技術特徵是否為更正前之技術特徵所涵蓋。

簡言之，實質變更的判斷標準應為「更正內容不得超出公告時之專利權範圍」。雖然「不得超出申請時之說明書等文件所揭露之範圍」與「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」的法理不同，但二者之審查方式並無不同，僅審查之

比對基礎有異。前者為更正後之說明書、申請專利範圍及圖式對照申請時之說明書、申請專利範圍及圖式；後者為更正後之申請專利範圍對照（歷次）公告時之申請專利範圍。藉更正增加技術特徵，不一定會實質變更，若更正後之請求項限縮於說明書中所載之實施方式，且未增加新事項，則更正後之發明構思（技術內容）未改變，而無技術貢獻，得准更正。美國專利法有類似規定³⁶。

³⁶ 35 U.S.C. § 316(d)(3) (Scope of claims.— An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.)