



# 談民事專利侵權訴訟中之 專利更正權



林育輝\*

## 壹、前言

我國專利制度允許專利權人在專利公告後對於專利說明書、申請專利範圍或圖式進行更正，但對於更正之提出與核准審查規定有特別的限制要件，即得更正之事項僅包含：請求項之刪除；申請專利範圍之減縮；誤記或誤譯之訂正；以及不明瞭記載之釋明。同時，更正的內容除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外，也不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍<sup>1</sup>。

專利權人除「誤記或誤譯之訂正」事項外，原則上不會主動對於已核准公告之專利進行更正，尤其是針對「請求項之刪除」以及「申請專利範圍之減縮」此二事項。不過，當產生專利爭議時，例如該專利權被舉發，或是被侵害而產生民事侵權訴訟時，專利權人可能因應舉發人或被告所提出的前案（prior art）證據所做出的專利無效攻擊，而對系爭專利請求項（claim）提出更正的申請，希望能透過減縮申請專利範圍或刪除請求項的方式來作為對應前案證據攻擊的防禦方法。

在專利侵權民事訴訟中，若被告主張或抗辯系爭專利有應撤銷之原因時，法院

---

DOI：10.3966/221845622018040033004

收稿日：2018年1月3日

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理／交通大學科技法律研究所碩士。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

<sup>1</sup> 參見專利法第67條。

應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，而不再受停止訴訟程序的相關規定，智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）第16條已有明文。至於系爭專利有應撤銷之原因為何？審理法並無明文。按專利法第82條規定發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權。而得向專利專責機關提起舉發之事由，可參照專利法第71條之規定，包含如新穎性、進步性、說明書應明確且充分揭露、更正合法性等，或專利法第57條所規定之專利權延長。易言之，如依此法理則可以提起專利舉發的事由即可構成專利有應撤銷之原因。

審理法第16條之特別規定本在達到「紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護」之立法目的，但也創設出更為複雜的問題<sup>2</sup>。例如，基於訴訟效率，審理法第16條打破涇渭分明之公私法二元制，允許普通法院判斷專利有無撤銷事由所引發之拘束力問題？如是否對後案之普通法院及第三人具有拘束力？民事與行政終審法院就專利有效性判決歧異時，得否以再審之訴解決之妥適性與法安定性問題<sup>3</sup>？又如，民事法院依照審理法第16條判斷專利有效性問題的同時，專利權人若已向智慧財產局申請更正，民事法院應以更正前或是更正中之專利權來判斷專利有效性<sup>4</sup>？尤其當專利權人更正專利之申請事由係以「申請專利範圍之減縮」時，會對專利權人所主張的權利基礎或範圍產生變動，因此判斷此更正之合法性將成為判斷專利有效性之先決問題。

正因在民事侵權訴訟中專利權人擁有專利更正權，所以在訴訟實務上也衍生出其他的問題，諸如：民事法院是否必須對更正之合法性做出裁判？專利權人有無利用更正申請而有意圖延滯訴訟？專利權人對於系爭專利請求項之更正是否涉及訴之變更？等等諸多問題。

本文主要探討如前開所例示之問題，範圍將集中於在民事侵權訴訟中專利權人對於系爭專利請求項提出之更正主張所產生的現存或可能的爭議，並整理現有文獻以及智慧財產法院審判實務的案例來尋求解決爭議問題的答案或提出建議的方案。

<sup>2</sup> 李素華，民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思——從最高法院一〇四年度台上字第四〇七號民事判決談起，月旦裁判時報，2016年1月，43期，39頁。

<sup>3</sup> 同前註。

<sup>4</sup> 同前註。

## 貳、專利權人的「更正權」

專利法第67條賦予了專利權人對於已經公告之專利權進行更正的權利，對於專利權人而言，說明書、申請專利範圍或圖式公告後之更正，除了可消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由<sup>5</sup>。由此可知，給予專利權人之「更正權」的最主要目的即為確保專利的有效性，使專利權人藉由更正程序來排除專利權被撤銷的可能。

### 一、台灣專利制度給予專利權人較大範圍的更正權

現行專利法規對於更正權的限制主要有3點：其一為限制得更正之事項；其二為更正的內容除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；其三為不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

關於第一點之限制得更正之事項共有4種，可再分為兩種類型：

第一類：未變動請求項之權利範圍的事項，即誤記或誤譯之訂正以及不明瞭記載之釋明。

第二類：有變動請求項之權利範圍的事項，即請求項之刪除以及申請專利範圍之減縮。

除以上限制之外並無其他限制，例如專利權人可以不受時間限制主動提出更正，也可於當專利案經他人提起舉發時，專利權人可於提出答辯之同時申請更正；申請更正的次數也沒有受到限制，理論上專利權人可以無限次數的提出更正申請。

相較於中國大陸制度，專利權人的更正權受到較大的限制，依據中國專利法實施細則第69條規定，專利權人僅得於無效宣告的審理過程中修改其權利要求書，但不得修改專利說明書及附圖<sup>6</sup>。惟大陸知識產權局也逐漸放寬權利要求書可修改的事項，包含權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的

<sup>5</sup> 專利審查基準，經濟部智慧財產局，2017年，2-9-1頁。

<sup>6</sup> 三達智慧財產權事務所，淺談我國、日本及中國大陸專利之更正限制，Newsletter，2016年5月，23卷，3頁，網址：<http://www.sundial.com.tw/service4file/201605%20Vol%202302F.pdf>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

修正<sup>7</sup>。

美國專利制度亦採取較為嚴格的更正權，主要可分為兩類：第1類為專利證書的校正（certificate of correction）；第2類為專利再發證（reissue）。專利證書的校正主要規定於美國專利法第254條與第255條，此校正是改正專利說明書中因書寫或印刷所產生的錯誤（mistake），說明書錯誤可能是由申請人所造成，也可能是專利局的錯誤。申請改錯誤範圍必須限於非實質性（non-substantial）或非微小性（non-trivial）錯誤，例如說明書內容有打錯字<sup>8</sup>。專利再發證規定於美國專利法第251條，再發證是專利權人對於已經領證案件認為其中存有會使專利全部或部分無法作用或無效的錯誤，如說明書或圖式有瑕疵，或是所記載的專利範圍過於狹窄或過廣，專利權人可以透過再發證程序修改或新增新的權利範圍<sup>9</sup>。而依據該法條的規定，再發證的申請必須於原專利申請案獲准領證後2年內提出。

由以上說明可知，台灣、中國大陸與美國對於更正權的限制差異整理如下表1：

表1 台、中、美三國專利更正權限制整理表

	第1類：未變動請求項之權利範圍的事項，即誤記或誤譯之訂正以及不明瞭記載之釋明。	第2類：有變動請求項之權利範圍的事項，即請求項之刪除以及申請專利範圍之減縮。
台灣	可，且無時間與次數限制。	可，且無時間與次數限制。
中國大陸	可，但僅得於無效宣告的審理過程中提出。	可，但僅得於無效宣告的審理過程中提出。
美國	可，且無時間與次數限制。	可，但必須於原專利申請案獲准領證後2年內提出。

<sup>7</sup> 參見中華人民共和國國家知識產權局，關於修改〈專利審查指南〉的決定（2017）（局令第74號），網址：[http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgz/201703/t20170306\\_1308650.html](http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgz/201703/t20170306_1308650.html)，最後瀏覽日：2017年11月17日。相關條文為：第8條：第4部分第3章第4.6.2節的修改。

<sup>8</sup> 葉雪卿，淺談美國專利說明書變更——校正、更正、舉發，北美智權報電子報，2015年6月3日，134期，網址：[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-109.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-109.htm)，最後瀏覽日：2017年11月17日。

<sup>9</sup> 三達智慧財產權事務所，美國發明法案施行後之再發證程序及相關實務建議，Newsletter，2013年1月，11卷，3頁，網址：<http://www.sundial.com.tw/service4file/201301vol1102R.pdf>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

由此可知，台灣專利制度給予較大範圍的專利更正權，因此當於民事侵權訴訟中專利權人行使專利更正權時，致使衍生出本文所討論的複雜問題。

## 二、專利更正權擾動了專利侵權民事訴訟的若干問題

上述的第2類：有變動請求項之權利範圍的事項，即請求項之刪除以及申請專利範圍之減縮，這種類型的專利更正在民事侵權訴訟中產生的問題最大，因為專利權已經屬於一種權利範圍高度不確定性的權利，而在民事侵權訴訟中允許讓專利權人邊打訴訟邊修改權利範圍，如同在訴訟進行中可以去改寫法條且仍不確定是否可以改寫般，將使司法裁判難以進行<sup>10</sup>。此一類型中的「請求項之刪除」係為專利權人對於請求權的拋棄因此較無爭議而不在本文的討論範圍之中。而此一類型中的「申請專利範圍之減縮」，因為涉及對請求項的修改與重寫，故亦有謂之為：「重寫請求項」<sup>11</sup>。以本文以下將以在民事侵權訴訟中，專利權人以「重寫請求項」方式為專利更正之請求的問題為探討核心。

在專利侵權民事訴訟一般程序中，在案件繫屬法院後，即會依照受命法官的指揮進行訴訟程序，即是專利有效性審查、侵權審查以及損害賠償等的調查與審判。在專利有效性審查程序，被告會提出無效的抗辯來攻擊原告所起訴主張侵權的系爭請求項，但因為專利權人具有專利更正權，當被告所提出之前案證據的證據力為強時，專利權人通常會向智慧局提出專利更正來避開前案證據並向法院陳報更正情事。

依照現行審理制度，法院首先面對的問題是：專利權人對於系爭請求項進行的更正，究竟屬於攻擊防禦方法的改變？還是屬於訴之變更？

第2個問題是：就原告主張是否准予更正部分，是否屬於民事法院能依審理法第16條規定自為判斷之範圍？若法院認定專利更正為合法，則更正後的專利範圍因

<sup>10</sup> 劉國讚，專利侵權訴訟之研究——以日本法院智慧財產權裁判為研究核心，司法院委託學者專題研究案，2013年12月20日，80頁，網址：<http://www.judicial.gov.tw/IPProperty/work12/%E4%BB%A5%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%82%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A0%B8%E5%BF%83.pdf>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

<sup>11</sup> 同前註。

其並未被公告，則其效力為何？又假若嗣後智慧局對於系爭專利之更正案的認定結果與法院之認定結果產生歧異，則又該如何處理？

第3個問題是：專利更正程序是否遲延訴訟的進程？

第4個問題是：若專利權人於一審言詞辯論終結或終局判決敗訴後，始提出專利更正之申請並上訴，則二審法院應如何進行審理？

以上問題，有的已有文獻提出討論與建議，有的已有智慧財產法院審判實務的案例可供參考，因此有其必要將其整理出條理脈絡供實務工作者參考。

## 參、專利權人在民事專利侵權訴訟中行使「更正權」問題的探討

專利權人在民事侵權訴訟中行使專利更正權所引發的問題已如前述，但更重要的是尋求解決問題的方法與答案。本文整合智慧財產法院的審判實務以及專家學者的不同見解，並提出不同意見分析如下：

### 一、司法院「智慧財產法律座談會」已經採認，原告於民事發明專利侵權訴訟中，將主張被告侵害該專利請求項1變更為請求項2，屬攻擊防禦方法之變更

智慧財產法院在司法院106年度「智慧財產法律座談會」中提案討論一個法律議題：原告提起民事發明專利侵權訴訟，主張被告侵害其發明專利（為單純單一專利）請求項1，嗣於訴訟中變更主張被告侵害該專利請求項2，係屬訴之變更？抑僅為攻擊防禦方法之變更？甲說採屬訴之變更，乙說採攻擊防禦方法之變更。大會研討結果多數採屬乙說<sup>12</sup>。

甲說最主要的立論基礎在於，每一個請求項均係一單獨之權利，原告可主張被告侵害任一請求項之專利權，故每一專利請求項均為侵權損害賠償請求權之訴訟標的法律關係。所以每一專利請求項既均為侵權損害賠償請求權之標的，故請求項之變更，應為訴之變更。審判實務上採此說的判決如智慧財產法院101年度民專上字

<sup>12</sup> 司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號。

第28號判決以及智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號判決<sup>13</sup>，其中後者為前者的更審。

乙說立論基礎在於，依專利法第33條規定之一發明一專利的原則，申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內，亦即侵害每一請求項均侵害同一專利權。所以依照設題之情形，請求項1與請求項2，均在同一專利權範圍內，其侵權損害賠償請求權之標的並無變更，故非訴之變更，僅屬攻擊防禦方法之變更。審判實務上採此說的判決如智慧財產法院101年度民專上字第44號判決以及智慧財產法院101年度民專上字第46號判決<sup>14</sup>。除前開判決外，較近的判決如智慧財產法院106年度民專上字第17號判決以及智慧財產法院105年度民專上字第40號判決也採類似的見解，顯見審判實務上亦採乙說為主。

惟本文認為應採甲說較為妥適，主要的理由分析如下：

### (一)一個請求項是決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元 (basic unit)

乙說最大的問題在於將申請專利範圍之所有請求項視為均在同一個專利權的範圍之內，這種理解與每一個請求項均為獨立權利的普世觀念並不相符。按請求項係用於記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，且為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元<sup>15</sup>。

世界主要國家在審查專利申請案時，都是以「請求項」為基本單元進行有效性審查，在訴訟時，也是以「請求項」為基本單元進行侵權主張。換句話說，專利權人進行專利侵權起訴時所主張的是被告系爭產品侵害系爭專利那些請求項（如請求項1、3及5），而非主張的是被告系爭產品侵害系爭專利之「申請專利範圍」。

### (二)與請求項差異原則 (doctrine of claim differentiation) 的矛盾

何謂一個專利權的範圍？若採乙說之見解，申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵而為同一專利權範圍，因此一個專利權的範圍可以理解是該專利權中

<sup>13</sup> 同前註。

<sup>14</sup> 同前註。

<sup>15</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013年，2-1-10-11頁。

各請求項範圍的集合範圍。舉例而言，一專利權具有3個請求項，請求項1為獨立項，請求項2與請求項3分別依附於請求項1與請求項2，則3個請求項的集合範圍可以理解如下圖1所示。由圖1中可以輕易觀察出這3個請求項所構成的集合範圍，即等於獨立請求項1的範圍。

而若1個專利權中具有2個以上的獨立項，則該專利權的範圍可以理解是此多個獨立請求項範圍的聯集範圍。

而若1個專利權中具有2個以上的獨立項且分屬於不同的技術範疇（如方法項與裝置項），則該專利權的範圍可以理解是此每個技術範疇的聯集範圍的集合。於此情況下，每個技術範疇的聯集範圍彼此間已經沒有交集或聯集情形。此種情況即專利法第33條單一性規定之例外狀況。

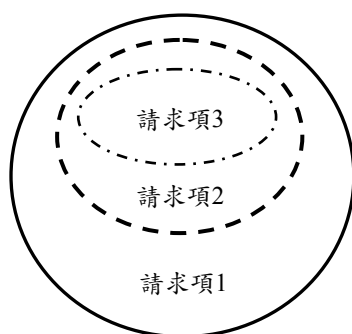


圖1 請求項的集合範圍示意圖

由以上分析可知，若採乙說之見解，會因獨立與附屬請求項之不同以及請求項之技術範疇不同而產生不同的專利權範圍之情況，在對於何謂一個專利權的範圍的解釋上，恐有其矛盾之處。

何況此種集合範圍的概念，非屬於一個可以具體請求的權利而應屬於一種上位抽象的集合概念，其所記載的內容也無法具體實現任何一個技術方案。相較於甲說，每一個請求項均係一單獨之權利，其所記載的內容即是一具體可實現的技術方案。

依據請求項差異原則，此每個請求項是具有不同的權利範圍，以前開所舉的例子來說，一被控侵權對象物會侵害請求項1，但不必然侵害請求項2與請求項3；同

理，侵害請求項2，不必然侵害請求項3。假若依照乙說的邏輯：「申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵，均在同一專利權範圍內」，則不僅與請求項差異原則不符，且因乙說將請求項1到3視為均在同一專利權範圍內，所以被控侵權對象物侵害任何一個請求項即屬侵害此專利權範圍，如此與實際常見之被控侵權對象物侵害請求項1但卻不侵害請求項2與請求項3的情況產生邏輯上的矛盾。

### (三)無法解決專利法第33條規定之例外情況

專利法第33條第2項之規定即屬於一發明一專利之例外情況，亦即2個以上發明，屬於1個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。所謂「屬於一個廣義發明概念」，指2個以上之發明，於技術上相互關聯。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特別技術特徵（special technical features）<sup>16</sup>，也就是所謂的發明單一性。易言之，於此例外情況下，一件專利權之中會包含2個以上的發明，而這多個發明包含一個或多個相同或對應的「特別技術特徵」，此與乙說中所謂的「申請專利範圍之請求項均具有共同主要技術特徵」兩者亦有不同。因為在所謂的多個發明包含一個或多個對應的「特別技術特徵」的情況下，此專利之申請專利範圍之請求項並不會均具有共同主要技術特徵。

發明單一性的另一種情況是若一件申請案中包含多個發明，但這多個發明並沒有包含一個或多個相同或對應的「特別技術特徵」，審查過程中因為審查員的個人認知差異或是失誤結果錯誤的准予專利並公告，由於發明單一性並非提起專利舉發的事由之一，因此該專利權的申請專利範圍之請求項會包含多個發明，但這些發明間並沒有共同主要技術特徵，於此情況下這些發明是否仍為均在同一專利權範圍內？乙說並未見相關討論說明。

<sup>16</sup> 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月，118頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

#### (四)台灣專利實務所使用之「申請專利範圍」與「請求項」兩者意義不同

「申請專利範圍」得包括一項以上之「請求項」<sup>17</sup>，由簡單的邏輯推斷即可知此兩者是不同的，但實務上常常沒有清楚的去區分兩者，「申請專利範圍」是很多「請求項」組合而成之上位統稱，但立法上的文字比較抽象<sup>18</sup>。

本文認為，理解上「申請專利範圍」僅為記載「請求項」的書面，亦即記載權利範圍的書面；而「請求項」即是以單一句子形式來定義專利權人所擁有的財產權範圍<sup>19</sup>，亦即專利權的權利範圍。換句話說，「請求項」所扮演的角色是一種圍繞於專利權人之無形財產權之語言上的籬笆（verbal fence）<sup>20</sup>，而「申請專利範圍」所扮演的角色僅為一種記載文字的書面。

我國專利法於1986年修法之前並無「申請專利範圍」規定，僅於施行細則規定詳細說明書應記載「請求專利部分」<sup>21</sup>。後於1986年12月12日修正專利法時，於第12條第1項條文後段增加：說明書應載明申請專利範圍。當時的修正說明僅記載「申請專利範圍為說明書中最主要且不可缺少之事項」，故增訂本規定。由條文中的文義觀察，「專利權範圍」一詞開始出現於專利法中的初始涵義應指記載請求項的書面。

台灣早期專利實務中將英美專利實務中的「claim」一語翻譯為「申請專利範圍」<sup>22</sup>，「申請專利範圍」也因此被一直廣泛地沿用至今。時至今日，隨著專利制度的國際化與資訊的交流發達，對於美國專利實務的認知也已經被實務界人士所熟知，因此「claim」一語的翻譯回到較真正符合其原意的「請求項」，但是「申請專利範圍」一語歷經幾十年的使用，早已無法輕易由台灣專利實務界中改變。這也是導致乙說被認為合理的原因之一，將「申請專利範圍」認為是專利權的權利範圍。

<sup>17</sup> 專利法第26條。

<sup>18</sup> 林國塘，100年度第5次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄，2011年9月8日，22頁，網址：[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-3.asp?nno=20](https://www.tipa.org.tw/p3_1-3.asp?nno=20)，最後瀏覽日：2017年11月17日。

<sup>19</sup> JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW 38 (2003).

<sup>20</sup> *Id.* at 39.

<sup>21</sup> 李文賢，專利法要論，2005年，69頁。

<sup>22</sup> 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，1994年，11頁。

本文認為，改變「申請專利範圍」一語的使用應屬不易，但可以由法規的給予導正其真正涵義。檢視台灣專利法對於「申請專利範圍」一詞的在法條中涵義，現行專利法中共有38處條文中使用到「申請專利範圍」一詞，但有些條文中「申請專利範圍」一詞的涵義似指記載權利範圍的書面，有些條文中似指專利權的權利範圍，本文舉例幾個條文整理如下表2所示：

表2 本文提出有疑義之例示性條文整理表

條 文	條文文字	本文認為「申請專利範圍」一詞的涵義	其他類似法條
第23條第1項	申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、 <u>申請專利範圍</u> 或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。	記載權利範圍的書面。	
第25條第1項	申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、 <u>申請專利範圍</u> 、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。	記載權利範圍的書面。	第25條第2項 第25條第3項 第26條第4項 第30條第1項
第26條第2項	<u>申請專利範圍</u> 應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。	前段指專利權的權利範圍；後段指記載權利範圍的書面。	
第43條第4項 第2款	<u>申請專利範圍</u> 之減縮。	專利權的權利範圍。	第67條第1項第2款
第58條第4項	發明專利權範圍，以 <u>申請專利範圍</u> 為準，於解釋 <u>申請專利範圍</u> 時，並得審酌說明書及圖式。	專利權的權利範圍。	

英美專利實務中的「claim」一語源自於專利申請實務中發明者為了維護自己的利益而所書寫而成<sup>23</sup>，即是當事人在法律上所提出的請求或主張。在美國專利制度中，早期對於說明書中的claims亦無強制記載規定，直到1870年的美國專利法使將

<sup>23</sup> 同前註，15頁。

claims的記載納入強制事項<sup>24</sup>。依據現行美國專利法的規定，claim是申請人用於請求其所欲保護發明的申請標的（subject matter）<sup>25</sup>，而且在申請專利時，記載claims的書面必須是與說明書（specification）的其他部分分隔開的獨立頁面開始記載<sup>26</sup>。也就是說，美國專利法並未將用於記載claims的書面再給予一個另外的名稱，與台灣另行使用「申請專利範圍」一詞不同。

中國大陸將claim翻譯為「權利要求」，而記載「權利要求」的書面稱之為「權利要求書」<sup>27</sup>。此種方式在文意上顯得容易理解「權利要求」與「權利要求書」的不同與關係。

為更能說明以上台、中、美之專利法規對於「專利權的權利範圍」與「記載權利範圍的書面」的異同，本文整理如下表3所示。

表3 台、中、美之專利用語整理表

	專利權的權利範圍	記載權利範圍的書面
台灣的用語	請求項／申請專利範圍	申請專利範圍
中國大陸的用語	權利要求	權利要求書
美國的用語	Claim(s)	無特別名稱，僅要求須由獨立分開的頁面開始書寫。

本文認為，如能參酌美國的規定，在專利法中廢棄使用「申請專利範圍」一詞應該能解決前述關於「申請專利範圍」與「請求項」意涵混用所生的問題，但因「申請專利範圍」一詞已經被使用了四十餘年，一時間要做更改恐非容易。另外一種較可行的方法即是在專利法中清楚界定「申請專利範圍」一詞為指記載權利範圍的書面，「請求項」一詞為指專利權的權利範圍，以上述表2中的條文為例，本文建議修改如表4所示：

<sup>24</sup> MUELLER, *supra* note 19, at 38.

<sup>25</sup> 參見美國專利法第112條。

<sup>26</sup> 37 CFR 1.75 (h).

<sup>27</sup> 參見中國大陸專利法第26條。

表4 本文建議之例示性條文之修改文字整理表

條 文	現行條文文字	本文建議修改條文文字
第23條第1項	申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。	無建議修改
第25條第1項	申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。	無建議修改
第26條第2項	申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。	申請專利範圍應包括一項以上之請求項，各請求項應界定申請專利之發明，並以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。
第43條第4項第2款	申請專利範圍之減縮。	申請專利範圍之請求項範圍減縮。
第58條第4項	發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。	發明專利權範圍，以申請專利範圍之請求項為準，於解釋請求項範圍時，並得審酌說明書及圖式。

## 二、專利更正在民事與行政終審判決歧異問題糾結有待突破

專利更正是否合法因屬於可以提起舉發的事由，所以法理上民事法院應自為判斷此更正合法性是否構成系爭專利應撤銷之原因。若法院認定專利更正為合法，而嗣後智慧局對於系爭專利之更正案的認定結果與法院之認定結果產生歧異時，亦須有處理之道。

### (一)現行規定對於民事法院自為判斷更正合法性的矛盾

目前在台灣智慧財產法院的審判實務上，民事侵權訴訟中專利權人主張更正時，必須要完成幾點事項，法院即會斟酌其審理中案件的專利更正是否合法，這幾點事項包含：已向智慧局提出更正之申請、以及已向法院陳報說明更正可准之理由以及被控侵權物仍會落入准許更正後之申請專利範圍。若法院判斷更正合法時，基

於請求的基礎事實同一，無須經被控侵權人同意，法院可以命訴訟當事人雙方以更正後的申請專利範圍進行攻擊與防禦<sup>28</sup>。相較於在舉發成立審定的行政爭訟過程中，行政法院並不容許專利權人申請更正<sup>29</sup>。

民事法院會審理專利權人所提出之專利更正主張的依據除審理法第16條之規定外，另於智慧財產案件審理細則第32條亦有明定：關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進程程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

依上開審理細則之規定觀之，法院原則上要等待智慧局之更正處分結果後，再續行其民事審理程序，除了在兩種例外情況下，可以繼續審理而不須等待智慧局之更正處分結果，這兩種例外情況其一為更正之申請顯然不應被准許，另一種為依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害<sup>30</sup>。

易言之，現行法規的矛盾之點在於，民事法院可依照審理法第16條自行判斷專利更正是否合法，但智慧財產案件審理細則第32條卻又規定民事法院原則上需等待智慧局之更正處分結果。則民事法院究竟是否得就專利更正應否准許自行判斷？

司法院104年度智慧財產法律座談會民事類提案第5號亦曾就相關問題進行討論，該提案探討專利民事侵權訴訟進行中，被告即侵權人為專利無效之抗辯，原告即專利權人則為專利更正之再抗辯，並向經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）申請更正，在智慧局未為更正審定前，民事法院可否自為判斷更正案應否准許，而逕依判斷結果之申請專利範圍為審理對象？惟該座談會之大會討論結果最後未對本議題作成結論，從而就此一問題仍有待觀察實務之動向與發展<sup>31</sup>。

<sup>28</sup> 經濟日報電子報（2011年10月24日），專利有效性攻防 更正內容左右局勢，網址：<http://edn.udn.com/article/view.jsp?aid=442849#>，最後瀏覽日：2017年10月26日。

<sup>29</sup> 同前註。

<sup>30</sup> 林國塘，更正在專利訴訟中所面臨問題點之我見，智慧財產培訓學院精選文章，網址：[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=136](https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=136)，最後瀏覽日：2017年12月27日。

<sup>31</sup> 江郁仁，專利侵權訴訟繫屬中所提出之更正，法院可否自為判斷？，台一國際專利法律事務所雙週專利電子報，2016年2月4日，133期，網址：<http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201624162204.pdf>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

有論者認為法院應自行審查專利權人之更正是否應准許，而不得裁定訴訟停止等待智慧財產局之准駁更正結果始符合審理法第16條之規定<sup>32</sup>。民事專利侵權訴訟中，如專利權人提出其申請專利範圍更正之主張，且其更正申請專利範圍之申請案已向專利專責機關提出，則民事法院為判斷專利權所得主張或其有效性之範圍，自應就專利權人所提出申請專利範圍更正之主張有無理由加以判斷<sup>33</sup>。

智慧財產法院的審判實務上亦會依照智慧財產案件審理細則第32條來審理專利權人之更正請求。惟依該條之規定文義，原則上法院應斟酌其更正程序之進程程度，例外情形即「更正之申請顯然不應被准許」或「依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害」即得本案審理裁判。然而該條之規定似有問題存在：

第一、法院如斟酌其更正程序之進程程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，是否即謂需等待專利專責機關之更正處分的結果，再續行本案訴訟的審理？如此一來又造成訴訟中止狀態的產生，阻礙民事訴訟的審理進度。

第二、在例外情形，所謂「更正之申請顯然不應被准許」為何？又所謂「依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害」包含兩種情形，即被控侵權對象不落入更正後之請求範圍中，以及更正後之請求範圍仍有得撤銷之事由存在，此時關於更正之合法性法院是否仍有必要先行判斷？

若由審判實務上的案例觀察，法院係自行審查專利權人之更正是否應准許，而不會斟酌專利專責機關之更正程序的進程程度。法院對專利更正的審理態度可以約略歸為幾種類型：

第1類：自行判斷更正合法後，經雙方當事人同意以更正後的專利範圍為其審理範圍；

第2類：認定符合智慧財產案件審理細則第32條之不需斟酌要件之「更正之申請顯然不應被准許」，以更正前的專利範圍為其審理範圍；

第3類：認定符合智慧財產案件審理細則第32條之不需斟酌要件之「依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害」，但經雙方當事人同意以更正後的專利範圍為其審理範圍；以及

<sup>32</sup> 林洲富，專利法：案例式，2014年，98頁。

<sup>33</sup> 陳國成，專利有效性司法審查之研究——以美日以及我國法為中心，交通大學科技管理研究所科技法律組博士論文，2013年1月，192頁。

第4類：更正申請之主張有礙訴訟之進行，依民事訴訟法相關規定，不得主張之。

以上類型為本文經檢索「司法院法學資料檢索系統」中，關於智慧財產法院民事類近年且以「智慧財產案件審理細則第32條」為關鍵字所找出的判決，經整理對應表如下表5所示：

表5 智慧財產法院相關判決整理表

項次	裁判字號	裁判日期	法院的判決理由摘要	對應本文之分類類型
1	智慧財產法院105年度民專上字第35號	2017年11月2日	不需斟酌（以更正前範圍認定不侵權）。 上訴人曾分別就系爭專利申請3次更正，惟前2次更正已被駁回確定；第3次更正雖仍在審查中，惟其申請更正提出之書面理由與前兩次內容大致相同，就系爭新型專利提出之更正書面版本之修正方式與先前不准更正理由相同，足認上訴人就系爭發明專利及系爭新型專利更正之申請顯然均不應被准許。	第2類
2	智慧財產法院105年度民專訴字第50號	2017年10月11日	不得主張。 原告於本件準備程序後之言詞辯論時，始主張系爭專利之更正，屬未於準備程序主張之事項，且經被告抗辯有礙訴訟之進行，依民事訴訟法第276條第1項規定，不得主張之。	第4類
3	智慧財產法院105年度民專上字第42號	2017年9月28日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類
4	智慧財產法院106年度民專上字第17號	2017年9月14日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍（未構成侵權）。	第1類
5	智慧財產法院105年度民專上字第40號	2017年4月26日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類

項次	裁判字號	裁判日期	法院的判決理由摘要	對應本文之分類類型
6	智慧財產法院 105年度民專訴 字第19號	2016年 12月30日	不需斟酌。 更正顯無不予准許之情形，本院認縱依准許更正後之申請專利範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由存在，是以本院無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案審理。又原告既依更正後申請專利範圍主張其權利，且兩造就本件爭點均同意以系爭專利更正後內容為準，基於處分權主義，本院即依原告所主張之更正後申請專利範圍為審理。	第3類
7	智慧財產法院 104年度民專上 字第43號	2016年 12月29日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類
8	智慧財產法院 105年度民專上 字第9號	2016年 12月15日	不需斟酌。 本院認為本件訴訟結果，系爭專利無論更正前或更正後請求項1均有應撤銷事由存在。	第3類
9	智慧財產法院 105年度民專上 字第16號	2016年 12月15日	不需斟酌。 惟本院認為本件訴訟結果，系爭專利更正後請求項1有應撤銷事由存在。又雙方當事人同意以更正後請求項1為攻防，基於處分權主義，本院以下即依更正後之申請專利範圍而審理。	第3類
10	智慧財產法院 103年度民專上 字第19號	2016年 11月3日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類
11	智慧財產法院 103年度民專訴 字第38號	2016年 3月29日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類
12	智慧財產法院 103年度民專訴 字第50號	2016年 9月22日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類
13	智慧財產法院 103年度民專訴 字第64號	2016年 5月29日	更正申請應予准許。 以更正後之申請專利範圍為審理範圍。	第1類

除了專利更正合法性之判斷為審理法第16條第1項所謂之系爭專利有應撤銷之原因外，目前審判實務上似以得提起舉發之事由即為審理法第16條第1項之審理範圍，如違反專利法第57條之專利權延長<sup>34</sup>，或是違反專利法第71條所規定之可提起舉發之法定事由，這些法定舉發事由中，包含專利權主體以及專利權客體之爭執，前者包含專利權人為非專利申請權人、共有專利權人或其所屬國家不受理我國國民之專利申請者，後者如違反專利要件之發明定義、新穎性、進步性、說明書之揭露規定、先申請原則、修正規定、改請規定、更正規定、補正規定、分割規定等<sup>35</sup>。

## (二)專利更正在民事與行政的裁判歧異與司法審查的探討

在涉及民事侵權訴訟的專利更正案中，最常見也是最具爭議性的即是以「申請專利範圍之減縮」為事由進行更正請求項，此舉的目的即是為了避開被告所提出的前案來攻擊無效專利。於此情況下，有論者曾經指出專利更正在民事與行政的裁判歧異與司法審查的探討<sup>36</sup>，本文整理如下表6所示：

表6 專利更正在民事與行政裁判歧異之問題整理表

	專利更正情形	民事法院裁判情形	行政法院裁判情形	問題探討	
第1種裁判歧異情形	申請專利範圍之減縮	更正合法，依照更正後的請求項範圍進行裁判確定（裁判結果有利專利權人）	更正不合法裁判確定	先決問題：是否准予更正部分，是否屬於民事法院能依智慧財產案件審理法第16條規定自為判斷之範圍？	問題1：專利更正案未經智慧局公告而無效力，則民事裁判之事實基礎的合法性？
第2種裁判歧異情形	申請專利範圍之減縮	更正不合法，依照更正前的請求項範圍進行裁判確定（裁判結果不利專利權人）	更正合法裁判確定		問題2：適用民事訴訟法第496條第1項第11款之再審規定？

<sup>34</sup> 參見智慧財產法院104年度民專上字第43號判決「三、(三)」。

<sup>35</sup> 經濟部智慧財產局，註16書，240-241頁。

<sup>36</sup> 陳國成，註33文，193頁。

於第1種裁判歧異情形，專利侵權民事訴訟自行判斷准許更正而作成專利有效性或是民事侵權判斷，嗣後失去其合法性之基礎事實的可能性頗高，因此民事法院在專利專責機關尚未准予更正處分作成前自行判斷更正合法性時自宜慎重<sup>37</sup>。

於第2種裁判歧異情形，民事法院係依專利專責機關所核准公告之專利權進行裁判，但嗣後依照行政法院之准予更正的判決確定結果，專利更正案經公告後，效力溯自申請日生效，則民事法院作為判決基礎之專利權內容，業已經因更正而發生變更，則似得依民事訴訟法第496條第1項第11款之規定，對該確定之民事判決提起再審<sup>38</sup>。

### 三、專利更正確實延遲民事專利侵權訴訟的進程，但也不失為原告可採的訴訟戰術之一

民法院審理更正是否合法需要時間，專利權人於陳報更正的同時，也必須重新舉證被控侵權對象仍會落入更正後的申請專利範圍之中，如此一來，通常會造成審理程序的時間推遲。專利權人提出更正的時間點與次數是否應該受到限制？現行法規對專利權人的更正權並無行使次數以及時間的限制，若專利權人於訴訟程序中不斷地行使其更正權，則法院的態度應為如何？若專利權人後申請更正提出之書面理由與前幾次內容大致相同，且前幾次申請更正已有被駁回者，法院可能會以後申請更正案具備「顯然均不應被准許」，而自行判斷更正合法性<sup>39</sup>。

再者，民事訴訟審理程序可分為準備程序以及言詞辯論程序，而法院會於準備程序中命當事人雙方整理爭點，因此專利權人提出更正的時間點也會干擾到訴訟的進行，易言之，專利權人若是於爭點整理完畢後提出專利更正、抑或是於言詞辯論程序中始提出專利更正，則法院是否應先行判斷此一更正是否合法？如此一來整個訴訟程序將被嚴重干擾。

專利侵權訴訟繫屬法院後，法院即會排定庭日進行準備程序，並於準備程序中整理訴訟上的爭點，被告通常會提出專利無效作為爭點之一。若於被告提出無效專

<sup>37</sup> 同前註。

<sup>38</sup> 同前註。

<sup>39</sup> 參見智慧財產法院105年度民專上字第35號判決。

利的前案證據後，專利權人始提出系爭專利更正，法院大多會自行判斷更正合法。台灣目前專利民事訴訟實務每次庭期間隔時間約1個月餘，所以只要專利權人提出系爭專利更正，便能將訴訟進程往後推遲1個月餘以上時間。若是法院以中間判決方式來裁判系爭專利更正是否合法，則訴訟進程被往後推遲的時間將會更長，如在智慧財產法院104年度民專訴字第51號中間判決中，由2015年6月起訴至2016年3月關於系爭專利更正合法之中間判決作成日，法院僅就系爭專利更正是否合法便已經花費了約9個月的審理時間。

若專利權人於言詞辯論階段始提出系爭專利更正，經被告抗辯有礙訴訟之進行時，法院通常不會再斟酌更正程序之進行程度而為本案裁判。在智慧財產法院105年度民專訴字第50號判決中，原告（即專利權人）於準備程序後之言詞辯論時，始主張系爭專利之更正，屬未於準備程序主張之事項，且經被告抗辯有礙訴訟之進行，依民事訴訟法第276條第1項規定，不得主張之。況法院審酌系爭專利之更正於系爭專利具無效性不生影響，依智慧財產案件審理細則第32條之規定宗旨，無須斟酌更正程序之進行程度而為本案裁判，最後法院爰依系爭專利更正前之專利範圍為本件之判斷依據。

然而就專利訴訟的戰術而言，目前專利權人得於專利訴訟中行使專利更正權的實務不失為提供另一種戰術運用，即當專利權人不希望訴訟進展過於迅速時，可以利用適當的提出專利更正的請求來延遲訴訟的進展。以商業面的角度來看專利訴訟，被告通常會比原告面對更大的壓力而希望能快速平息專利爭議，被告壓力的來源通常如來自客戶以被告產品因涉及專利侵權而可能轉單或是重新議價的壓力、原告透過各種媒體擴大訴訟的新聞效果對被告可能產生的汙名化效應、被告產品面臨迴避設計而衍生各種費用、重新驗證等金錢與時效的損失等因素。

#### 四、專利權人於一審終局判決敗訴後始提出之專利更正請求，二審法院仍會加以審酌

由於專利權人行使更正權並無時間上的限制，因此專利權人也可以於一審終局判決後，始對系爭專利提出更正。按目前智慧財產法院的審判實務，無論對民事訴訟中的專利更正請求是採訴之變更說或是攻擊防禦方法之變更說，二審法院都會判斷更正請求的合法性，惟法院對此兩說法的涵攝法條不同。

### (一)採訴之變更說案例

在智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號判決中，一審終局判決日期為2012年6月21日<sup>40</sup>，專利權人於提起上訴後於2012年11月23日向經濟部智慧財產局提出系爭專利更正本，將系爭專利原請求項2之附加技術特徵合併至請求項1。

法院於2012年12月19日行準備程序時，詢問兩造是否同意以該更正之申請專利範圍為本件侵權及有效性之主張及舉證，兩造均當庭表示同意。法院續行此更正請求之審查認為：現行專利申請實務，關於專利之撰寫，均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想，因此原則上每一個項次，無論是獨立項或附屬項，只要具備可專利要件之技術思想，均係一單獨之權利。因此專利權人將系爭專利原請求項2之附加技術特徵合併至請求項1之更正已經屬於訴之變更<sup>41</sup>。

又按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意。此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款規定自明<sup>42</sup>。

所以，專利權人之更正請求既然屬於訴之變更，除例外情形外，經他造同意。而所謂的例外情形，即是請求之基礎事實同一者，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院99年度台上字第1653號判決、100年度台抗字第761號民事裁定）<sup>43</sup>。

法院最後認為，更正後之主要爭點仍有共同性，專利侵權被告仍係以與原審所提出相同之證據抗辯該更正後之申請專利範圍第1項有不具專利要件之得撤銷理由，應認其請求之基礎事實同一，因此毋須得其同意<sup>44</sup>。

<sup>40</sup> 係為智慧財產法院99年度民專訴字第136號判決。

<sup>41</sup> 參見該判決「壹、二、(二)」。

<sup>42</sup> 參見該判決「壹、二」。

<sup>43</sup> 同前註。

<sup>44</sup> 參見該判決「壹、二、(二)」。

## (二)採攻擊防禦方法之變更說案例

在智慧財產法院106年度民專上字第17號案例中，一審終局判決日期為2017年3月15日<sup>45</sup>，專利權人於提起上訴後於2017年4月12日向經濟部智慧財產局提出系爭專利更正本，將原附屬於請求項1之請求項5之部分技術內容及附屬於請求項5之請求項6之部分技術內容併入請求項1中。法院認為本件更正之申請並無顯然不應被允許之情形<sup>46</sup>。

法院於2017年7月27日行準備程序時，當庭諭知雙方當事人，所謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的（最高法院105年度台上字第702號民事判決意旨參照）。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加；另當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，不在此限，民事訴訟法第463條準用第256條及第447條第1項第2、3款分別定有明文<sup>47</sup>。

專利侵權原告主張系爭產品落入更正前與更正後的專利範圍之內，且係為合法之更正，故其主張之原因事實同一，非訴訟標的之變更，僅為事實上之更正以及原攻擊防禦方法之補充，且該更正之事實發生於第一審法院言詞辯論之後，揆諸上開規定，即不受民事訴訟法第447條第1項之限定<sup>48</sup>。法院最後諭知2017年4月12日之更正本為合法並在當事人均無表示意見下，以該更正本為審理之範圍。另，在智慧財產法院105年度民專上字第40號判決中亦採與前開案例類似的判決法理與法律見解。

<sup>45</sup> 係為智慧財產法院105年度民專訴字第79號判決。

<sup>46</sup> 惟智慧財產局最終以中華民國106年11月1日(106)智專三(一)05017字第10621116390號核駁處分書做出不予更正之處分結果與法院認定結果不同。

<sup>47</sup> 參見該判決「四、(二)、1」。

<sup>48</sup> 參見該判決「四、(二)、2」。

## 肆、結論與建議

經由以上分析可知，在民事專利侵權訴訟中給予專利權人專利更正權所帶來的是弊多於利的結果，增加了民事專利侵權訴訟審判的許多問題。

本文認為，專利權人的專利更正權應予以適度限縮，尤其是當民事專利侵權的爭議已經繫屬於法院後，專利更正權更應限縮至影響訴訟最小的範圍。限縮的方式可以採用由時間軸限制或是由可更正事由限制。第1種方式即是限制專利權人可以進行更正的時間，如在公告後2年內或是特定的程序（如舉發程序）中，第2種方式即是在不同程序中限制可以請求專利更正的事由。

學者認為：由於「重寫請求項」的更正方式，例如對於民事專利侵權的審理影響最大而造成審理的難題<sup>49</sup>，「重寫請求項」的更正方式會破壞專利之多項制的本旨，而且在美國專利侵害訴訟中，也幾乎沒有改寫請求項的案例<sup>50</sup>。在美國專利訴訟實務中，如果專利權人想透過專利再發證方式來改變請求項的範圍，除了可能會使該專利留下受禁反言原則限制的不利證據，法院亦可能認為是改變訴訟標的，應另提新訴而駁回原訴，縱使於訴訟中再發證獲准，其效力也是向後發生<sup>51</sup>。因此，正本清源之計即是仿照美國，至少在民事專利侵權中禁止專利權人以「重寫請求項」的方式更正，則法院可否審理更正的難題自然可解<sup>52</sup>。

本文亦表認同學者所提出之在民事專利侵權中禁止專利權人以「重寫請求項」的方式更正，禁止專利權人以「重寫請求項」的方式更正也可以帶來其他的正面效果：

首先，因為專利權人無法在民事訴訟中提出更正申請中重寫請求項，所以專利申請人在申請專利時更會謹慎的規劃請求項的撰寫與記載內容，透過請求項多項式的設計調整不同請求項的權利範圍來取得最佳的保護。

再者，由於專利申請人更謹慎的看待請求項的撰寫，在申請前會進行前案的評

<sup>49</sup> 劉國讚，註10文，80頁。

<sup>50</sup> 同前註。

<sup>51</sup> 司法周刊（2014年5月9日），智財法院邀黃致豪律師談美專利侵權訴訟，司法周刊電子報，1695期，<http://www.judicial.gov.tw/jw9706/pdf/1695-4.pdf>，最後瀏覽日：2017年11月17日。

<sup>52</sup> 劉國讚，註10文，80頁。

估，並以適當範圍的請求項進行申請，並提交適當的前案資料給予專利審查員，而不是去跟審查員爭取不合理且過大的權利範圍。

第三、降低專利權被無效的比率。專利權被民事法院判定無效的比率過高的現象一直是個被討論的問題，但專利審查員在有限的時間中要了解申請專利的發明技術後再進行前案檢索以及專利審查，若遇到申請專利案件的技術背景為其所不熟稔的技術領域，難免力有未逮而造成專利權被誤准過大的範圍導致遭到法院無效比率過高。如果由專利權人在申請專利時即能請求適當的專利範圍，則應可降低因權利範圍過大而被無效的問題。

第四，專利權人在行使權利進行訴訟前也會更加的謹慎評估其專利的有效性，一旦發現其專利權存在有權利範圍過大的問題，可以在起訴前提前向專利專責機關申請專利更正，可減少民事法院在專利有效性方面過多的審理時間。

在法規調整的建議上，在專利法方面應對於不同法條中之「申請專利範圍」以及「請求項」的真正意涵的差異性加以調整統一文義。

在審理法第16條方面，應修正禁止專利權人在民事專利侵權訴訟中以「重寫請求項」的方式更正請求項範圍，建議可以新增審理法第16條第3項為：

第1項情形，關於專利權侵害之民事訴訟中，法院應以起訴時之申請專利範圍為其審理範圍，專利權人於該民事訴訟中不得更正申請專利範圍而變動其所主張受侵害的請求項範圍。

另外在智慧財產案件審理細則第32條方面，法院既然對於專利更正之合法性已能自行判斷，再去區分例外之應斟酌專利專責機關的更正程序之進行程度的情形已顯無實益，因此建議刪除。