

專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討

——以「發明同一性」概念為中心



彭國洋*

壹、前言

在專利侵權訴訟中，面對原告的專利侵權主張，被告得依智慧財產案件審理法第41條之規定，就原告據以主張權利之系爭專利請求項，提出專利無效抗辯；對之，原告亦得向經濟部智慧財產局提出系爭專利請求項的更正申請，並同時向民事法院陳報之，藉以對抗被告提出的專利無效抗辯。此時，專利侵權訴訟的訴之三大要素——主體（當事人）、客體（訴訟標的）、聲明（訴之聲明）的內容若因請求項之更正而發生變動，則會受有起訴後的限制（訴之變更的限制）或禁止（重複起訴禁止）、撤回訴的限制、上訴後的限制。本文提出之「發明同一性」係指兩發明創作專利申請案間的說明書所載發明創作具有同一性，屬於相同發明；或指一發明創作專利申請案（專利案）的申請專利範圍所請發明創作在修正（更正）前後具有同一性，屬於相同發明。本文所稱「發明同一性」若出現於二專利申請案申請專利

DOI : 10.53106/2218456220240070058001

收稿日：2023年1月4日

* 連邦國際專利商標事務所律師、專利師、中國大陸專利代理師。

範圍所載請求項間，可稱為「重複專利」(double patenting)，但「重複專利」尚無從代表「發明同一性」之全部概念。所以「發明同一性」是「重複專利」的上位概念。

貳、問題之提出

原告提起專利侵權訴訟，主張被告侵害其專利權者，需於起訴之理由中舉證被告之實施行為侵害其專利權之某(些)請求項。原告可能(i)於起訴時主張其專利權之請求項A，後於訴訟中追加或變更為請求項B；(ii)甚至於被告就原告之專利權請求項A及(或)請求項B提出無效抗辯後，向法院提出請求項A及(或)請求項B的更正再抗辯，即在向經濟部智慧財產局提出請求項A及(或)請求項B的更正申請〔請求項A'及(或)請求項B'〕後，變更其權利主張為請求項A'及(或)請求項B'；或者(iii)在一審法院因被告不侵害專利權請求項A及(或)B及(或)被告專利無效抗辯成立之原因，裁判原告敗訴後，原告提起上訴而提出請求項A及(或)請求項B的更正再抗辯，或變更其權利主張為請求項C。以上情形屬於原告於某一訴訟的同一審級內或不同審級間，變更其權利主張之基礎即專利權請求項，實務上多數法院判決認不屬訴之變更而為新攻擊防禦方法，而表示准許之見解。惟此等多數法院見解非無爭議，試以相同之請求項變更情形，若發生於相同原被告之前後訴訟間，法院基於不屬訴之變更的相同見解，是否仍應准許後訴之提起，即可見一斑。

具體而言，就狀況(i)之請求項變更情形，若原告於先訴中主張其專利權之請求項A受到侵害，嗣於先訴確定前或確定後，另訴向相同被告主張請求項B受到侵害¹，則後訴是否涉及一事不再理之重複起訴禁止問題，非無爭議。次就狀況(ii)之請求項變更情形，若原告於先訴中主張其專利權之請求項A及(或)請求項B受到侵害，嗣於先訴確定前或確定後，在向經濟部智慧財產局提出請求項A及(或)請求項B的更正申請〔請求項A'及(或)請求項B'〕後，另訴向相同被告主張請求項A'及(或)請求項B'受到侵害，則後訴是否涉及一事不再理之重複起訴禁止問題，非無爭議。狀況(iii)之請求項變更發生於相同原被告之前後訴訟間的情形，則屬前述

¹ 涉嫌侵權物可能是相同被告的相同產品或不同產品。

兩種情形的綜合態樣。

一、實務上之見解

智慧財產法院（現已改制為智慧財產及商業法院）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²。

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³。乙說之立論基礎在於，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⁴。

² 參見司法院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。

³ 實務上採此說的判決有智慧財產法院101年度民專上字第28號民事判決（最高法院104年度台上字第1651號民事判決未反對原審所採訴之變更的見解）、智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號民事判決，其中後者為前者的更審、智慧財產法院102民專上字第14號民事判決、99年度民專上易字第14號民事判決、99年度民專上字第12號民事判決。

⁴ 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號民事判決、101年度民專上字第46號民事判決、101年度民專上字第47號民事判決、103年度民專上字第22號民事判決、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。在座談會後作成者，如智慧財產法院106年度民專上字第15號民事判決，其案例事實為，原告於一審主張被告侵害系爭專利更正前之請求項1，嗣於二審審理期間向經濟部智慧財產局提出更正申請，申請更正系爭專利請求項1、3、4、9、11、12、20、21、22，並申請刪除請求項14，其於二審審理期間變更被告侵害系爭專利更正後請求項1、3、4、9、11。早期其他法院作成者，例如臺灣臺北地方法院95年度智字第126號民事判決：「經查本件原告於98年6月2日向智財局申請更正申請專利範圍第3項及第9項，即刪除第3項，並在第9項加

相對於上開106年度座談會之議題，對於原告於二審審理期間更正專利請求項，被告得對應地提出專利無效之抗辯的議題，實務上亦有判決⁵認為，被告撤銷專利之原因具有共同性，其請求利益相同，法律效果均可阻卻侵害專利責任之成立，屬提出新攻擊或防禦方法。

贊同上開106年度座談會所提乙說之早期作成的二審判決認為，「上訴人基於侵害系爭專利之法律關係，就侵害系爭專利之任何請求項，均可對被上訴人主張侵害系爭專利之權利，故追加或變更受侵害之系爭專利請求項，雖與上訴人原主張受侵害之系爭專利請求項不同，然其法律效果均屬相同，是上訴人於起訴後追加或變更受侵害之請求項，論其性質為補充或更正法律之陳述，非屬訴之變更或追加，不需被上訴人同意。倘上訴人於第一審未追加或變更受侵害之請求項，遲至第二審始追加或變更受侵害之請求項，亦無庸被上訴人同意⁶。」

最高法院104年度台上字第1651號民事判決贊同上開106年度座談會所提甲說見解，在本判決的案例事實中，為因應一審判決認定系爭專利請求項1不具進步性而有得撤銷之事由，專利權人於二審審理期間向智慧財產局提出系爭專利請求項1之更正申請；本判決就專利權人於一、二審分別主張系爭專利更正前和更正後的請求項1受到侵害之事，肯認二審判決採訴之變更的認定，即上開之甲說，並認為專利權人在第一審原訴之訴訟繫屬，即因訴之變更而消滅，第一審就原訴所為之裁判，

入「其中該組合物不包含溶液型式的醫藥組合物」之限制，智財局於98年6月30日發函表示該更正本經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項，並請舉發人對此陳述意見……次查系爭申請專利範圍第3項係界定系爭結晶式化合物的方式之一，第9項則係加入限制條件，排除溶液型式之醫藥組合物，均應屬申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍。雖該更正尚未公告，但原告既已自行減縮權利範圍，核係補充或更正事實上或法律上之陳述，且未變更訴訟標的，應予准許。」

⁵ 參見智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決：「上訴人於上訴後更正專利請求項，而專利有效為行使專利之前提，故被上訴人得於民事訴訟中抗辯專利有應撤銷之事由，不論係於第一審或第二審期間，變更或追加撤銷專利之原因。因涉及侵權是否成立，是撤銷專利之原因具有共同性，其請求利益相同，法律效果均可阻卻侵害專利責任之成立，屬提出新攻擊或防禦方法。基於審判係實現公平正義，追加或變更撤銷專利之事由，作為新攻擊或防禦方法，作為撤銷專利之事實上、法律上及證據上等評價，核屬民事訴訟法第447條第1項第5款、第6款之事由，自不須上訴人同意。」

⁶ 參見智慧財產法院103年度民專上字第22號民事判決、101年度民專上字第44號民事判決。

因合法的訴之變更而當然失其效力。本件更審後二審判決即採相同於甲說之見解⁷。

最高法院108年度台上字第2129號民事判決則贊同上開106年度座談會所提乙說見解，在本判決的案例事實中，為回應一審判決認定系爭專利請求項1、11不具新穎性和進步性而有得撤銷之事由，專利權人於二審期間向智慧財產局提出系爭專利請求項（1、11和其他項）之更正申請；本判決認為「按所謂訴訟標的，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。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，民事訴訟法第463條準用第256條定有明文。」⁸「嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之『擇一選項』刪除，或技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，且係合法之更正，應予准許。亦即原審認上訴人主張之原因事實同一，非屬不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，而為判決，自無可議。」

二、實務見解認為專利權人更動專利請求項之請求非屬訴之變更者，不免誤解一專利之申請專利範圍內設有複數請求項之意義

綜上所述，實務上分別贊同上開106年度座談會所提甲說和乙說見解的判決，其共識為每一專利請求項均為原告主張專利侵權的權利基礎，而其間的差異則為，甲說認為每一專利請求項構成原被告間侵權損害賠償請求權之訴訟標的法律關係，乙說則認為侵害（具有共同主要技術特徵的）每一請求項均侵害同一專利權，其法律效果均屬相同。惟基於專利法理，同一專利的申請專利範圍內之各請求項所載發明各有不同技術範圍，不得為實質相同之發明，否則有違專利法第26條第2項關於簡潔之要求⁸；甚至申請專利範圍內之各獨立請求項間所載發明得屬於不同範疇之發明。所以一專利之申請專利範圍內各（獨立和附屬，或獨立和獨立）請求項間必不

⁷ 參見智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號民事判決。

⁸ 參見2021年版專利審查基準第二篇第一章第2.4.2節「簡潔」：「請求項整體之記載不簡潔的情形，例如複數個請求項之範圍實質相同且屬同一範疇」，2-1-31頁。

屬於同一技術範圍之發明，即不具有發明同一性；若各請求項間具有專利法第33條規定之發明單一性者，得合併於同一申請案中，此即發明單一性原則，否則應各別提出專利申請案。惟實務上判決採乙說見解者，以為侵害每一請求項均侵害同一（專利號碼之）專利權，其法律效果均屬相同，似將專利申請案之申請專利範圍內各請求項間具有發明單一性之特徵，當作同一專利權的權利範圍受侵害之理由，顯有誤解專利之申請專利範圍內請求項多項次之設置目的，詳如下述。簡言之，一專利之各該請求項間具有發明單一性之特徵未必是其中若干請求項均受侵害之必要條件，即其他請求項雖具有發明單一性之特徵（技術上相互關聯的特徵）但未受侵害之結果，表示未受侵害之請求項係因具有發明單一性之特徵以外之額外技術特徵，而無法在侵權物中讀取，此足以顯示各請求項間呈現的權利具有差異性及獨立性。

參、專利權範圍之界定

上開106年度座談會所提乙說認為「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。」似將專利申請案申請專利範圍內各請求項間具有發明單一性之特徵，當作同一專利權受侵害之理由，顯有誤解專利申請專利範圍內請求項多項次之設置目的。實則，專利申請案之申請專利範圍內各請求項間必須具有發明單一性者，有其專利行政管理和專利檢索便利之意義。而符合發明單一性的專利各請求項間其實具有不同的技術（權利）範圍，其等雖位於同一專利申請案內，但並非如乙說所稱「均在同一專利權範圍內」，其理由詳如下所述。

一、申請單一性原則與發明單一性原則

按專利法制上專利申請案有「申請單一性」原則與「發明單一性」原則之適用。所謂「申請單一性⁹」（或稱「一發明一申請」），係如現行專利法第33條第1項所稱：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」即一個發明（新型¹⁰）專利

⁹ 參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月，125頁。

¹⁰ 依專利法第120條之規定，專利法第33條，於新型專利準用之。



申請案僅限於單一發明創作。二個以上的發明（新型），應以兩個以上的申請案個別申請，不能併為一案申請¹¹。亦即，一個專利申請案請求一項請求項，界定一個發明（新型），揭櫫專利申請案包含單項次請求項原則¹²。申請單一性固為原則¹³，以利於專利行政管理與公眾對專利資料之查閱與利用，但二個以上發明（新型），屬於一個廣義發明（新型）概念者，亦得於一申請案中提出申請，此稱之「發明（新型）單一性」原則。基此，一個專利申請案得包含符合「發明（新型）單一性」的多項次請求項。如申請案有兩個以上之發明（新型），判斷其是否符合發明（新型）單一性的標準在於，各發明（新型）的實質內容是否屬於一個廣義發明（新型）概念¹⁴，亦即各請求項之間是否具有相同或相對應的特別技術特徵，使其於技術上相互關聯¹⁵，二個以上之發明（新型）屬於一個廣義發明（新型）概念者，則稱符合發明（新型）單一性¹⁶。

所以，二個以上發明（新型）本應以各別專利申請案分別提出，數個發明（新型）應分別取得數個專利權¹⁷。惟只要符合發明（新型）單一性原則，亦得將各別專利申請案合併提出，屬申請案之合併¹⁸。發明（新型）單一性之規定係基於行政經濟與行政管理之考量¹⁹。發明（新型）之單一性原則中屬於一個廣義發明（新型）概念的二個以上發明（新型）所需探討者為，二個以上發明（新型）間的發明同一性為何，學說上認為，得依發明之目的（技術目的）、為達成該目的，具體之發明技術構成（手段）、發明結果所生之效果判斷之²⁰。早期實務上亦以此同一性

¹¹ 同前註。

¹² 參見鄭中人，專利法逐條釋論，2002年9月，98頁。

¹³ 「一發明一申請之原則為專利申請之重要原則，大多數國家均有規定。此一原則係基於技術及審查上之考量，為方便分類、檢索及審查，如果諸多發明合併於一案申請，將不利專利行政管理，也不利公眾對專利資料之查閱與利用。」參見經濟部智慧財產局，註9書，125頁。

¹⁴ 參見專利法第33條第2項。

¹⁵ 參見專利法施行細則第27條。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 參見楊崇森，專利法理論與應用，2021年2月，221頁。

¹⁸ 同前註，222-224頁。

¹⁹ 參見顏吉成，新專利法與審查實務，2013年9月，245頁；蔡明誠，發明專利法研究，1998年8月，151頁。

²⁰ 楊崇森，註17書，222頁。

概念，判斷申請專利之發明與先前技術間是否具有同一性，而否定或肯定發明之新穎性²¹。

(一)申請單一性原則與發明單一性原則之規定的沿革

按1942年專利法草案第26條規定：「呈請專利之發明實質上應為兩個以上之發明者經專利局指示或據呈請人聲明得改為個別申請。」草案第62條規定：「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權。」1944年公布之專利法第21條規定：「呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明，利用上不能分離者，不在此限²²。」同法第57條規定：「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權。」準此，我國專利法立法之時即有「申請單一性」原則與「發明（新型）單一性」原則之規定，並且准許專利權人於不符發明（新型）單一性時分割專利權。

1959年、1960年及1979年專利法修正，其中第21條及第57條僅有文字符號之非實質修改。1994修正後專利法，將適用發明（新型）單一性原則²³的「利用上不能分離者」之規定加以具體化於第31條：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：一、利用發明主要構成部分者。二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。三、發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。」同法第68條：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」

2003年修正專利法，刪除原第68條之規定，其刪除理由二謂：「按一專利申請

²¹ 參見經濟部中央標準局，專利審查基準總則，1991年6月，25-26頁。

²² 本條立法時係參考當時（大正10年修正）的日本特許法第7條，其中「利用上不能分離」係指「二個以上發明作為一發明而牽連利用者」，該條後來於1959年的特許法修正時刪除該用語。參見蔡明誠，註19書，152頁，註16。

²³ 2003年修法以前之專利法仍有「一新式樣一申請」原則之適用，即1997年和1994年專利法第122條準用第31條前段。在1994年修正專利法以前，實務上允許數新式樣合併申請之情形，參見蔡明誠，註19書，153頁。2003年專利法則於第119條第1項獨立規定此原則。

案中，在符合單一性之前提下得包含一個以上之發明，申請人認有必要時，得就該一個以上之發明分割為二申請案，該二申請案均得援用原申請案之申請日；又所謂之分割包含記載於申請專利範圍內之不同發明分割為二申請案，亦包含將僅記載於發明說明而未記載於申請專利範圍內之發明分割為另一申請案，惟無論何者，不僅涉及原說明書之修正，更涉及新增一申請案，其變動頗大。現行條文容許在核准專利權後之分割，基於核准專利權之權利範圍不得擴大之理由，應不准許僅於說明書中記載之發明加以分割，造成與申請案有不一致之作法，且核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，亦增加審查程序之複雜化，並造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准專利範圍之內容。查諸其他國家並未有准許得於核准專利權後分割之作法，爰將本條刪除。」是2003年專利法修正而刪除原第68條，旨在防免於核准後分割專利權程序中，將說明書中記載之發明加以分割。其並非否認各該請求項間之權利具有差異性及獨立性。

(二)現行專利法關於專利申請案分割之規定

依「一發明（新型）一申請」之原則，一個發明（新型）申請案應僅限於單一發明創作，兩個以上的發明（新型）之間，如具有利用上不能分離之關係，而屬於一個廣義發明概念者，例外允許將該兩個以上符合單一性的發明併為一申請案²⁴。惟若一發明（新型）專利申請案實質上包含兩個以上不符單一性之發明（新型），或已符合單一性而併案申請之二個以上發明（新型），申請人仍得回復一發明（新型）一申請，依專利法第34條規定，得申請分割為兩個以上專利申請²⁵。實務上探究申請人提出分割申請的動機，除單純因為請求項間有不具單一性之問題外，通常還包含：原申請案說明書內容記載尚未請求保護之發明，或原申請案獲准之權利範圍不符預期，希望透過分割申請以保護說明書記載之發明；因商業談判或授權利益考量，希望藉由分割申請獲得眾多核准之專利案²⁶。

綜上所述，在我國專利法制上，申請單一性為基於便利專利行政管理與公眾對

²⁴ 參見現行專利法第33條、第120條準用第33條；經濟部智慧財產局，註9書，125頁。

²⁵ 吳俊逸、林佳慧、邱元玠、鍾瑞元、邱迺軒，專利核准後分割之申請趨勢及法規實務分析，智慧財產權，253期，2020年1月，29頁。

²⁶ 同前註。

專利資料之查閱與利用的原則，所以二個以上發明（新型）本應以各別專利申請案分別提出，數個發明（新型）應分別取得數個專利權。但基於行政經濟與行政管理之考量，發明（新型）單一性原則是申請單一性的例外（折衷）規定，以兼顧行政效能與公眾利益。惟專利申請案適用發明（新型）單一性原則的結果，即其申請專利範圍內包含多項次請求項者，充其量僅說明各請求項之間經審查具有相同或相對應的特別技術特徵，使其於技術上相互關聯，而屬於一個廣義發明概念者而已，並不同於上開106年度座談會所提乙說所謂各請求項「均在同一專利權範圍內」，更不能藉此否認各該請求項間之權利具有差異性及獨立性。

二、專利權人據以主張權利的基本單元是符合申請單一性原則或發明單一性原則之申請專利範圍內的各請求項

按我國專利法制上規範專利權人得主張之權利的用語，在1987年專利法修正第12條以前稱為「請求專利的部分²⁷」，其為專利權人得主張專利之權利範圍，亦為歸納詳細說明所得之結論²⁸，請求專利之範圍由「請求專利的部分」所載者界定之²⁹。斯時1979年版專利法第21條規定：「申請專利權者，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。」所以當時的「請求專利的部分」已可包含多項請求項，只是各請求項所載發明間必須符合申請單一性原則，已如前述，或是「利用上不能分離者³⁰」（即現行實務上所稱具有發明（新型）單

²⁷ 1986年版專利法施行細則第10條：「本法第十二條規定之詳細說明書及圖式，應以國家標準甲四號（二一〇×二九七公釐）紙直式橫書備具同式三份，詳細說明書應載明左列事項：發明或創作名稱。發明人或創作人姓名、籍貫（或國籍）、住址。申請人姓名、籍貫（或國籍）、住址。如為法人應加具其代表姓名。發明或創作摘要說明。發明或創作詳細說明。請求專利部分。前項第五款之詳細說明，應以使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施之程度，記載發明或創作之目的、功效、技術內容及特點。第一項第六款之請求專利部分，應就發明或創作之範圍及特點具體明確記述。圖式應參照工業製圖法以墨線繪製，並註明符號。」1981年版專利法施行細則第10條、1973年版專利法施行細則第4條、1958年版專利法施行細則第4條、1949年版專利法施行細則第4條亦同。

²⁸ 參見經濟部中央標準局，專利審查作業手冊草案，1983年2月，59頁。

²⁹ 同前註，85頁。

³⁰ 指在通常情形下，不易單獨實施或利用而言，參見經濟部中央標準局，註28手冊草案，62、115頁。

一性³¹)始得併案申請,惟新型專利申請案僅得以一項獨立項為限³²,表示新型專利的範疇(或請求項之標的名稱)僅限於一種。

依據1987年版專利法施行細則第10條之1³³的規定,申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示,其項數應配合發明之內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時,得以一項以上之附屬項依附敘述之。1994年版專利法施行細則將之改訂於第16條,其內容僅有文字之修正,嗣後之修正亦大致相同³⁴。所以,專利申請案申請專利範圍包含多項次的請求項,已是常見的態樣,可以皆為獨立項(即每一獨立項記載現行專利法第33條第1項所稱之「每一發明」),或是獨立項後有附屬項依附之,以保護同一範疇的發明創作(當獨立項具有可專利性時,附屬項與其所依附之獨立項間即具有發明單一性³⁵),或是不同範疇的發明創作以不同的獨立項保護之。

³¹ 新近實務上智慧財產法院100年度行專更(一)字第7號判決認定:「依據現行專利申請實務,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。而所謂發明之單一性,係指原則上每一申請專利之發明應各別提出申請,此係考量申請人、公眾及專責審查機關在專利申請案的分類、檢索及行政上之便利,故原則上一發明一申請。而依據專利法第32條第2項以及專利法施行細則第23條第1、2項,只有在例外情形即兩個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。因此,既然每一項次,均係一獨立之權利,就該項次所為是否具備可專利之審查,包括核准之申請及審定後之舉發,均應逐項判斷其是否具備可專利要件,同理,對於是否侵權之判斷,亦應逐項為之。」

³² 參見經濟部中央標準局,註28手冊草案,62頁,亦請參見1987年版的專利法施行細則第10條之1的第2、3項。

³³ 本條規定:「前條第一項第六款之申請專利範圍,應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點,並依左列規定敘述:申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示,其項數應配合發明之內容。獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時,得以一項以上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目,其依附於二項以上者為多項附屬項,應以選擇式為之。附屬項得有其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。以多項敘述者,每一項目應以數字序列,獨立項、附屬項以依附關係序列。每一項目以一段文字敘述,其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之代號。前項規定於新型專利之申請準用之。但新型之獨立項以一項為原則。」

³⁴ 參見2002年版專利法施行細則第16條、2004年、2014年、2016年、2022年版專利法施行細則第18條。

³⁵ 參見劉國讚,專利法之理論與實用,2017年8月,172頁。

1986年版專利法第12條第1項³⁶、1994年版專利法第22條3、4項³⁷首次出現「申請專利範圍」之用語，並於2003年版專利法第26條明訂說明書包含發明說明和申請專利範圍以及申請專利範圍與發明說明間的對應關係，最後在2011年版專利法第25、26條修訂而規定申請書包含說明書和申請專利範圍。現行專利法施行細則第65條第3項規定，專利權人得授權部分請求項予他人³⁸，表示該他人為被授權人，得就被授權之部分請求項行使權利³⁹。

綜上所述，歷來我國專利法、施行細則及審查基準規定之專利申請案所附說明書內請求專利的部分（或稱申請專利範圍）或說明書外的申請專利範圍於核准時皆可能包含多項請求項，只要各請求項所載發明間是利用上不能分離者或各請求項間具有發明單一性。是申請專利範圍實為各個請求項之集合⁴⁰，則各請求項為專利的基本權利單位⁴¹，專利權人可將之單獨授權他人。上開106年度座談會所提甲說和乙

³⁶ 本條項規定：「申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍。」1987年版的專利法施行細則第10條之1有較詳細的規定。

³⁷ 本條規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。略……。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。前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。略……。」

³⁸ 本條規定：「申請專利權授權登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附下列文件：一、申請授權登記者，其授權契約或證明文件。二、申請授權變更登記者，其變更證明文件。三、申請授權塗銷登記者，被授權人出具之塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書或依法與法院確定判決有同一效力之證明文件。但因授權期間屆滿而消滅者，免予檢附。前項第一款之授權契約或證明文件，應載明下列事項：一、發明、新型或設計名稱或其專利證書號數。二、授權種類、內容、地域及期間。專利權人就部分請求項授權他人實施者，前項第二款之授權內容應載明其請求項次。」2016年版、2014年版、2012年版專利法施行細則第65條亦同。

³⁹ 亦請參見智慧財產法院105年度民專上字第17號民事判決「查系爭美國專利之有效性，雖已經美國專利複審委員會認定請求項1至12及17至19為無效，然請求項13至16仍為有效之專利，而依據美國及國際間之專利實務，申請專利範圍之每一請求項均係獨立之權利，故被上訴人請求確認其就系爭美國專利享有實施權及請求移轉登記，仍應認有權利保護必要而有訴之利益。」

⁴⁰ 參見黃銘傑，申請專利範圍、請求項及更正之法律議題研析，專利師，2012年7月，10期，60頁。

⁴¹ 亦請參見2021年版專利審查基準第二篇第一章：「申請專利範圍得包括一項以上之請求項，

說見解的判決，其皆認為每一專利請求項均為原告主張專利侵權的權利基礎，確屬的論。

三、現行專利申請案和早期專利舉發申請案之審查所持「專利整體性」概念，係基於案件審查單純化之考量而設，法院不得援引之

按現行專利法第47條（舊法第45條）前段規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利」所定應予專利究係以全案之內容、抑或部分請求項作為考量，專利法並無明文⁴²。惟1981年10月2日修正公布之專利法施行細則第19條規定：「專利申請案請求專利部分有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告⁴³。」

在前揭細則施行期間，專利專責機關（斯時為經濟部中央標準局）的實務作法是，若請求專利部分有不予核准者，應限期通知申請人修正，若申請人未依限辦理且未申覆理由者，請求專利部分若屬單項式，應核駁之；若屬一獨立項之多項式，應全部核駁；若屬兩個（含以上）獨立項之多項式——應核駁之請求專利部分為獨立項者，應與其附屬項併予核駁；應核駁之請求專利部分為附屬項者，應與其獨立項及同一獨立項之其他附屬項併予核駁；除前二者所述者外，其他合於規定之請求專利部分，應逕予專利⁴⁴。故在此時期，專利專責機關亦已執行申請專利範圍的逐

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。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（basic unit）。」

⁴² 參見蔡惠如，行政訴訟理論與專利審查原則之交錯適用，專利師，2011年4月，5期，6頁。

⁴³ 1986年4月18日修正公布之專利法施行細則第19條並未修正；1987年7月10日修正公布之專利法施行細則第19條略有文字調整為：「專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。」

⁴⁴ 參見經濟部中央標準局，註28手冊草案，97頁。

項審查逐獨立項准駁政策。

嗣後1994年10月3日修正專利法施行細則時，前開第19條有關部分專利之規定被刪除，是以專利專責機關（斯時為中央標準局）已無核准部分請求項予以專利權之明文依據。至此以後，專利專責機關（中央標準局或其後身智慧財產局）就專利申請案的申請專利範圍之審查即遂行「專利整體性」政策——若申請人不就專利申請案之被否准請求項進行修正者，逕就全部請求項予以否准⁴⁵；行政法院早期判決亦依照智慧財產局之專利審查基準的規範而肯認之⁴⁶。惟綜觀前揭基準的規範可知，智慧財產局亦僅「基於發明專利之單一性」的理由，而不許請求項一部准許一部核駁⁴⁷。在此時期，專利專責機關亦執行申請專利範圍逐項審查政策⁴⁸。

與專利申請案之審查模式相同，早期專利舉發申請案之審查亦採逐項審查但整

⁴⁵ 參見陳國成，專利行政訴訟之研究，司法研究年報，2005年，25輯，238-239頁。

⁴⁶ 參見臺北高等行政法院93年度訴字第2186號行政判決：「在專利審定階段，專利主管機關認附屬項具有所依附請求項以外之技術特徵時，若獨立項之請求經審查認為不具專利要件，但專利主管機關認為附屬項仍具專利要件者，基於逐項審查原則，專利審查主管機關固應依修正前專利法第40條第2項限期申復，但申請人若不願就不符專利要件之請求項加以刪除修正，而申請就全部請求項准予專利，則基於專利單一性原則，全部之專利申請案自應全部否准，並無就專利申請案作成部分請求項准予專利，部分請求項否准專利之審定。」

臺北高等行政法院94年度訴字第2039號行政判決：「被告制定之『專利審查基準』所稱『申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性』，係指逐項判斷其進步性而言，如有一項不具進步性時，申請人可補充或修正說明書或圖式，以符合進步性之要求，如申請人不為補充或修正，或其補充或修正後仍不具進步性時，基於發明專利之單一性，不論其餘請求項是否具有進步性，被告仍應全部予以核駁（不能一部准許一部核駁）……被告於初審及再審查核駁理由先行通知書既已提出引證案，具體告知原告本案申請專利範圍（第1項）不具進步性，並通知原告可補充或修正說明書或圖式，惟原告仍未妥適修正，依前開說明，被告自得核駁本案專利之申請。原告訴稱被告未逐項審查，有違前揭專利審查基準云云，並非可採。」

⁴⁷ 參見前註所提臺北高等行政法院94年度訴字第2039號行政判決。

⁴⁸ 參見臺北高等行政法院95年度訴字第4555號行政判決：「關於專利要件之審查應遵守所謂『逐項審查』原則，只要申請專利範圍之請求項有二項以上時，專利主管機關即應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。」此見解及逐項審查原則為最高行政法院及本院判決所肯認（最高行政法院96年判字第1597號判決、本院92年訴字第4397號及93年訴字第3248號判決）。

體准駁之政策⁴⁹，其理由僅是「各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體」。此時期的行政法院判決認為，「查專利有其整體性，不能割裂而核准部分專利權⁵⁰。」亦有最高行政法院判決認為，專利法第45條所定應予專利係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利⁵¹。另有最高行政法院判決明確要求智慧財產局應就專利舉發案踐行逐項審查政策⁵²。

嗣後專利法於2011年12月21日修正公布，2013年1月1日施行，其第73條第1、2項

⁴⁹ 參見黃銘傑，註40文，61頁，註7；最高行政法院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）：「申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依93年7月1日修正施行專利法第69條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第71條第1項第3款、第64條第1項及第2項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。」

⁵⁰ 參見臺北高等行政法院93年度訴字第212號行政判決、93年度訴字第345號行政判決。

⁵¹ 參見最高行政法院99年度判字第1261號判決，本判決亦認為「若專利專責機關已依法踐行舉發答辯之程序，惟專利權人並未依法申請更正，則專利專責機關基於專利權人仍主張全案具有可專利性之程序選擇，且專利審查現行法規已無核准部分專利權的依據，而就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定，而未分項各自作成舉發成立或不成立之處分，核屬行政處分當否問題，尚難指為有行政處分之違法。」亦請參見註46判決。

⁵² 參見最高行政法院101年度判字第1030號行政判決：「茲經台北高等行政法院（智慧財產法院於97年間始設立）及本院一再質疑專利專責機關未逐項審查實務作法之合法性，專利專責機關乃於97年間始作逐項審查，並衍生如何在現行制度下讓逐項審查在行政訴訟中更具實效之問題，乃有一連串如何強化專利專責機關於舉發程序中，依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序之判決，例如舉發案於提起行政訴訟時，經審理發現僅部分請求項違反專利法之情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分請求項，未踐行上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知等事項（參本院99年度判字第87號、100年度判字第896、2179號）。但行政法院仍維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為『部分請求項准許、部分請求項核駁』之見解。以上見解並非否認逐項審定，其實，在專利侵權時專利權人係擇請求項之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利全申請案為主張（若有此說法亦顯荒謬），但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，就從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當，本院亦深知舉發案逐項審定方合於專利權利就申請專利範圍各請求項之解讀，而一再容認，係恐因變動過大，而予以權宜之作法，只得加強審定前更正之程序，及申復機會，以維護專利權人權利。」

規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發⁵³。」第79條第2項規定：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」準此，現行專利舉發制度得就部分請求項提起舉發，而容許逐項各自作成舉發成立或不成立之審定。倘專利專責機關審查結果，部分請求項具專利要件，本應予部分准許。如專利專責機關仍依以往「全案准駁」之實務作法，其處分即屬違法，而應全部撤銷原處分⁵⁴。以上專利專責機關的舉發審查實務之遞嬗，表示過去專利舉發行政處分中呈現的所謂「專利整體性」概念（一部請求項被舉發成立，全部請求項同其命運）仍無礙於其審查時各請求項得以經逐項認定其可專利性而決定其個別存續與否。同理，現行專利申請案審查實務對於專利申請行政處分呈現的「專利整體性」考量（一部請求項被否准，全部請求項同其命運），亦無礙於其審查時各請求項得以經逐項認定其可專利性而決定其個別核准與否。

綜上所述，智慧財產局就專利舉發申請案之審查，可由早期之全案准駁改變成現行的基於舉發聲明而逐項准駁，表示其早期專利舉發行政處分中堅持之「專利整體性」政策，僅是基於案件審查單純化之考量，並非專利法理上之鐵律，此由早期中央標準局制訂專利法施行細則第19條並執行專利申請案之請求專利部分得部分准駁的政策，即可窺知。至於嗣後中央標準局和智慧財產局就專利申請案之申請專利範圍的審查維持全案准駁之作法，其所持「基於發明專利之單一性」的理由，充其量僅有案件審查單純化之意義，已如前述，亦應改成與現行專利舉發申請案相同的逐項准駁審查原則，方符合專利法理。

至於上開106年度座談會決議所採乙說，認為專利權訴訟之原告最初主張請求項1後改主張請求項2，屬攻擊防禦方法之變更的理由，「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。」顯與現行專利舉發申請案之審查採基於舉發聲明而逐項審查之原則背道而馳。蓋各請求項均在同一專利權範圍內，僅表示其等同樣位於相同專利之申請專利範圍內，但無同其命運之理。既然

⁵³ 修正理由一：「第一項明定舉發申請書應載明之事項。其中舉發聲明應表明舉發人請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍。」

⁵⁴ 參見最高行政法院101年度判字第1030號行政判決。

現行舉發申請案之審查可基於舉發聲明而逐項審查，亦即舉發人得選擇專利權之請求項次加以撤銷；對之，專利權人向涉嫌侵權者主張權利或起訴時，亦得任擇請求項為之，不以全部請求項皆受侵害為限，表示每一請求項必然是專利權人之權利的基本單元，專利權並無整體性或不得割裂之理，更與發明之單一性無涉。

基此，當原告前後主張之請求項的內容已有差異，表示二者不屬於相同技術（權利）範圍之發明，所以原告依據專利法第96條第1、2項而主張之「專利權」即有不同，則訴訟標的亦隨之變更，此與乙說所指依原告之前後變更主張，其專利權的何項次請求項受有侵害的前後法律效果是否相同無涉。實則，乙說所稱原告起訴主張不同請求項受有侵害之法律效果（判決之主文所呈現者）是否相同，與原告起訴時的「訴之聲明」有關（即判決之主文或全部滿足原告的訴之聲明（全部勝訴），或部分滿足原告的訴之聲明（一部勝訴一部敗訴），或完全未滿足原告的訴之聲明（全部敗訴）），即原告起訴時主張的請求項之內容為何決定本件訴訟的「訴訟標的」即原告的權利來源，而原告起訴時提出的「訴之聲明」方能決定判決之主文即「法律效果」，原告起訴時主張的「訴訟標的」則非是。若原告前後變更主張之請求項次或更正其內容，而其法律效果（即判決之主文如何滿足原告訴之聲明）皆相同者，僅僅表示原告前後變更主張之請求項次或更正後的內容具有相同的發明範疇（物、方法等），而原告起訴之事實中與之對應的被告之侵害行為（進口、製造、為販賣之要約、販賣或使用）及侵權物或方法的種類和範圍並未改變，不得反而逕行推論為原告前後主張之權利範圍未變更。

四、專利侵權訴訟原告的請求權基礎

按現行專利法第96條第1~3項規定專利權人的專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」其中專利權人之專利權受侵害者所指為何？現行專利法第58條第1項⁵⁵規定專利權的排他權屬性，同條第2、3項⁵⁶規定專

⁵⁵ 本項規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明

利排他權的客體，同條第4項⁵⁷則規定專利權範圍以申請專利範圍為準；第26條第2項⁵⁸規定申請專利範圍包含至少一項請求項。再者，各請求項為專利的基本權利單位，已如前述。準此，專利權人據以主張權利之專利權範圍應該是以請求項為權利單位。是專利權人之專利權受侵害者應指各請求項所載之權利範圍。

綜上所述，專利侵權訴訟的原告得依被告的侵權行為態樣及侵權物或方法與系爭專利申請專範圍內各請求項的範疇和所載技術特徵間的對應關係，決定依系爭專利申請專範圍內何項請求項向被告主張權利。是以，依上開106年度座談會之設題：原告起訴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，大會研討結果多數採乙說即攻擊防禦方法之變更。惟依照本文前述之說明，原告先後變更主張之系爭專利請求項1和請求項2因其等所載技術範圍大小不同而分屬不同的發明創作，也分屬不同的權利單位。甚至當原告先後變更主張之系爭專利請求項1和請求項2分屬不同的發明創作範疇者（例如前者為裝置，後者為系統；前者為裝置，後者為裝置的對應製造或操作方法），當然更屬於不同的權利單位。

是以當原告於訴訟中先後變更主張系爭專利之不同請求項時，其請求權之權原即有不同，此與該先後變更主張之不同請求項間因屬於一個廣義發明概念而具有發明單一性，故可併存於單一專利申請案的申請專利範圍內，尚且無涉。亦即，不同請求項間具有發明單一性者，僅說明其等在技術上相互關聯，得以合併在同一專利申請案之申請專利範圍內，其經審查核准者，專利權人取得被賦予特定且唯一專利號碼之專利證書，但不得藉此反推位於同一專利號碼內之各請求項均歸屬於同一專利權範圍而無從相互區分。實則，各該請求項即使同樣位於相同專利之申請專利範圍內，其間仍具有不同的權利（技術）範圍。

之權。」

⁵⁶ 本二項規定：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」

⁵⁷ 本項規定：「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。」

⁵⁸ 本條項規定：「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。」

肆、專利法規範的核准後請求項之更正的合法和不合法事項是否涉及「訴之變更」的討論

專利權人若因更正請求項而更動專利請求項之請求，是否屬於訴之變更，應先探究該專利之申請專利範圍內各請求項間所載發明創作是否因不屬於相同發明創作而具有不同的技術特徵和權利範圍，再討論更正前後請求項間是否具有「發明同一性」。以下即先討論「發明同一性」的問題。

一、相同發明或同一發明之概念

按我國專利法關於「相同發明」或「同一發明」之用語分別出現在第27、28條（優先權制度）、第31條（先申請原則）、第32條（一案兩請）、第35條（冒認申請之復權）、第76條（特許實施），其概念也出現在第22條第1項關於新穎性之判斷、第23條關於擬制喪失新穎性之判斷。修正和更正是否超範圍（第43條第2項、第67條第2項），亦與專利說明書和（或）申請專利範圍的修正（更正）前後內容間，是否屬相同發明有關。簡言之，我國專利法上關於「相同發明」於不同專利要件間之判斷基準的比較，可如下表1所示⁵⁹：

表1 我國專利法上關於「相同發明」於不同專利要件間之判斷基準的比較

判斷基準	優先權	新穎性	擬制喪失 新穎性	先申請原則		修正 （更正） 未超範圍
				不同日	同日	
完全相同	○	○	○	○	○	○
直接且無歧異得知	○	○	○	○	○	○
上、下位概念		○	○	○		
直接置換		註 ⁶⁰	○	○	○	

⁵⁹ 參見王仁平，專利審查基準及實務（上），2021年2月，524頁；顏吉成，註19書，275頁。

⁶⁰ 我國早期專利審查實務上，就發明之新穎性判斷，亦曾採取申請專利之發明與先前技術間之差異僅在「慣用手段之轉換」，認為二者屬實質上相同之二發明的判斷方式。參見經濟部中央標準局，註21書，26-27頁。

如表1所示，我國專利法就「新穎性」係採嚴格新穎性方式（3種態樣），而「擬制喪失新穎性」和先申請原則（不同日申請時）則採擴大新穎性方式（4種態樣），可謂「折衷新穎性」方式⁶¹，其雖有新穎性範圍不一致之缺點，但可避免採嚴格新穎性方式容易核准內容極為接近之先後申請案（後申請案為先申請案之秘密先前技術時），造成「專利叢林（patent thicket）」的問題⁶²。優先權基礎案與後申請案間是否屬「相同發明」和修正（更正）前後案間是否未增加新事項（亦即是否屬「相同發明」）則採更嚴格的新穎性方式（發明同一性最高）判斷之。

二、更正前後之請求項所載發明是否屬於「相同發明」之判斷

本文認為，專利侵權訴訟之原告於同一審級或一二審間先後主張專利更正前後之請求項，是否涉及訴之變更，其關鍵在於更正前後之請求項所載發明間是否屬於「相同發明」（即二者間之技術範圍和權利範圍實質相同者），而其判斷方式應可採用先申請原則（同日申請時）的判斷基準。亦即，更正前後之請求項所載發明間之變動，若屬「誤記或誤譯事項之訂正」或「不明瞭記載之釋明」的更正事由（詳下述），二者間可能屬於完全相同或其間差異屬直接且無歧異得知者，得評價屬於「相同發明」；此外，若符合「申請專利範圍之減縮」的更正事由，則二者間不可能完全相同或其間差異屬直接且無歧異得知者，所以可以認為二者不屬於「相同發明」。再者，更正前後之請求項所載發明間無法由下位概念更正為上位概念，蓋其屬於擴大申請專利範圍，所以適用於新穎性和擬制喪失新穎性的「上、下位概念」判斷基準無法適用於更正前後之請求項所載發明間是否屬於「相同發明」之判斷。

惟若「更正後發明有部分技術特徵不同，而該差異係得以通常知識即可置換」者，亦被歸類於「相同發明」，反之，則可歸類於不同發明。蓋基於「直接置換」判斷基準的規範目的，專利侵權訴訟之原告先後主張專利更正前後之請求項，其間之差異若屬得以通常知識直接置換者，表示專利更正前後之請求項可能互相涵蓋彼此的專利權之均等範圍內，即專利權人主張其一請求項，即可維護其權利，並無更

⁶¹ 參見張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革——修訂篇，智慧財產，2013年3月，171期，66頁。

⁶² 參見張仁平，註59書，524頁，註229；張仁平，同前註，54頁。

正請求項之必要。所以「直接置換」判斷基準可以適用於專利侵權訴訟之原告先後主張專利更正前後之請求項間是否屬於「相同發明」之判斷，進而確認其後主張更正後請求項是否涉及訴之變更。基此，更正前後請求項彼此間之差異，只有在上開基準所述「完全相同」、「直接且無歧異得知」和「能直接置換」之三種情況，才會被視為「相同發明」。亦即更正前請求項的均等範圍得涵蓋更正後請求項的文義範圍，而更正後請求項的均等範圍亦得涵蓋更正前請求項的文義範圍。是原告基於專利更正前後之請求項所得主張之訴訟上的權利屬實質相同。

三、請求項之更正的態樣

按現行專利法第67條第1、2項和第4項規定：「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、誤記或誤譯事項之訂正；四、不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯訂正外，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，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」準此，請求項之更正的可能合法或不合法態樣約略如下：

(一) 請求項之刪除

請求項之刪除是指從複數請求項中刪除一項或多項請求項⁶³。若專利侵權訴訟之原告於訴訟中就其主張之專利權提出請求項之刪除的更正申請，其請求之基礎權利的數量即有減縮，所以原告主張之訴訟標的核屬部分撤回，其訴屬訴之部分撤回。

(二) 申請專利範圍之減縮

申請專利範圍之更正屬於申請專利範圍減縮之事項之例示，參照基準第七章「修正」第3.1.2節「申請專利範圍之減縮」⁶⁴，其中申請人於修正申請專利範圍時，得參考先前審查意見而進一步界定請求項之技術手段，屬申請專利範圍之減

⁶³ 參見專利審查基準第二篇第九章第3.1節〈2022年版〉。

⁶⁴ 參見基準第二篇第九章第2-9-2頁〈2022年版〉。

縮，通常包括下列情形：1.藉串列式的增加（serial addition）技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。2.將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。3.刪除擇一記載形式中所敘述的選項。4.請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。5.減縮請求項記載之數值限定範圍。6.單純刪減所引用或依附之部分請求項。7.刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。除本項之情形外，增加新的請求項皆不屬於本節所稱申請專利範圍之減縮⁶⁵。

基此，若請求項之更正涉及前述申請專利範圍之減縮之事項1.至7.者，則請求項更正前後所載發明間，不可能是完全相同，或能直接且無歧異得知，或能直接置換，當然並非「相同發明」，所以更正後請求項已更動請求項之權利（技術）範圍，訴訟標的核屬變更，其訴已為訴之變更。甚至請求項之更正以申請專利範圍之減縮之方式為之者，可能造成更正後各請求項間不具有發明（新型）單一性者，依據106年度座談會所提甲說，本屬訴之變更；即使依據該座談會決議所採乙說，各請求項間已不具有發明單一性之特徵，難以當作同一專利權範圍受侵害之理由，亦難主張為攻擊防禦方法之變更。

上開最高法院108年度台上字第2129號民事判決所稱「嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之……技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，且係合法之更正，應予准許。亦即原審認上訴人主張之原因事實同一，非屬不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，而為判決，自無可議。」顯有錯誤之推論。蓋即使原告申請更正之內容屬於申請專利範圍之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，其間包含之關係顯示更正後請求項之權利（技術）範圍小於更正前請求項者，表示更正前後請求項不屬於相同發明。是上訴人即原告前後主張之原因事實是否仍屬同一，尚須依事實認定，不可一概而論；即使原告基於更正前後請求項所主張之原因事實同一，因更正前後請求項之權利（技術）範圍已有不同，其訴訟標的已屬不同。本判決仍未正確認識更正前後請求項間之權利（技術）範圍不同，而不屬於相同發明之專利法理。

⁶⁵ 參見基準第二篇第七章第2-7-5~2-7-6頁〈2022年版〉。

(三) 誤記或誤譯事項之訂正

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同⁶⁶。換言之，探求專利權人之真意，請求項誤記事項之更正，使得請求項更正前後所載發明間，或為完全相同，或能直接且無歧異得知，屬「相同發明」，應無更動請求項之技術和權利範圍，所以訴訟標的未有變更，不屬訴之變更。

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正，該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句。訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接且無歧異得知者⁶⁷。換言之，探求專利權人之真意，請求項誤譯事項之更正，使得請求項更正前後所載發明間，或為完全相同，或能直接且無歧異得知，屬「相同發明」，應無更動申請專利範圍，所以，訴訟標的未有變更，不屬訴之變更。

(四) 不明瞭記載之釋明

所謂不明瞭記載，指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者⁶⁸。換言之，請求項不明瞭記載事項之更正，將不明確之處更正為明確者，則請求項更正前後所載發明，若是完全相同，或能直接且無歧異得知，當屬「相同發明」，應無更動請求項之技術和權利範圍，所以，訴訟標的未有

⁶⁶ 參見基準第二篇第九章第3.3.1節〈2022年版〉。

⁶⁷ 參見基準第二篇第八章第4.2.2.1和4.2.2.2節〈2022年版〉。

⁶⁸ 參見基準第二篇第九章第3.4節〈2022年版〉。

變更，不屬訴之變更；反之，若非完全相同，亦非能直接且無歧異得知，即非「相同發明」，應已更動請求項之技術和權利範圍，所以訴訟標的核屬變更，屬訴之變更。

(五) 實質擴大或變更申請專利範圍

實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍，以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍⁶⁹。所以，若請求項之更正實質擴大或變更申請專利範圍者，則原告之更正申請不合法，法院應不許之。

伍、專利侵權訴訟關於訴訟法上訴之要素的討論

因各請求項具有不同的技術（權利）範圍，且各請求項為專利的基本權利單位，已如前述，則若專利侵權訴訟之原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項，但其實體法上依據（專利法第96條）尚無不同，是否涉及訴之變更者，尚與訴訟法上關於訴之要訴有關。

專利侵權訴訟的訴訟標的既與原告據以主張之專利請求項的項次有關，即與訴訟標的有關之四個訴訟程序制度：訴之客觀合併（民事訴訟法（下同）§ 248⁷⁰）、訴之變更追加（§ 255⁷¹）、重複起訴（§ 253⁷²）、既判力之客觀範圍（§ 400⁷³）有

⁶⁹ 參見基準第二篇第九章第4.1節〈2015年版〉。

⁷⁰ 本條規定：「對於同一被告之數宗訴訟，除定有專屬管轄者外，得向就其中一訴訟有管轄權之法院合併提起之。但不得行同種訴訟程序者，不在此限。」

⁷¹ 本條規定：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」

⁷² 本條規定：「當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴。」

⁷³ 本條規定：「確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或

關。本文基於篇幅之限制，先討論前三者，並另文討論最後一者。

一、訴之要素的意義

按訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明為訴之要素，故法院所裁判之對象為訴訟標的、應受判決事項之聲明及當事人，倘於訴訟進行中，原告將訴之要素變更或追加其一，即生訴之變更或追加⁷⁴。而所謂訴訟標的，係指定私權所主張或不認之法律關係，欲法院對之加以裁判者而言。所謂法律關係，乃法律所定為權利主體之人，對於人或物所生之權利義務關係⁷⁵。亦有謂訴訟標的，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⁷⁶。

專利侵權訴訟之原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項者，其原因事實即與各請求項所載各有不同的技術特徵有關，而使原告先後變更主張之訴訟標的（原告主張被告之侵權行為構成專利之某（些）請求項被侵害，原告依據專利法第96條，向被告請求專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權）即有所不同，構成訴之變更。上開106年度座談會所提乙說，認為「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。」主張同一專利權的各請求項之侵害，「其法律效果均屬相同⁷⁷」。然其推論顯然有誤，蓋原告於訴訟中先後變更主張專利之不同請求項者，其指涉之侵權物之組成或侵權方法或有不同，其損賠之計算亦隨之相異，無從一概得出相同法律效果之結論（例如對應於不同範疇（構件、裝置、系統、方法等）之請求項的侵權物或方法，其損害賠償額之計算結果不會相同）。

其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。對於為他人而為原告或被告者之確定判決，對於該他人亦有效力。前二項之規定，於假執行之宣告準用之。」

⁷⁴ 參見最高法院85年度台抗字第360號民事裁定、87年度台上字第2313號民事判決。

⁷⁵ 參見最高法院61年台再字第186號判例。

⁷⁶ 參見最高法院108年度台上字第2129號民事判決。亦請參見黃國昌，民事訴訟法教室 I，2010年8月，74頁。是以民事訴訟法第244條第1項第2款規定，原告於起訴時須表明「訴訟標的及其原因事實」。

⁷⁷ 同註6。

二、原告提起侵害專利的複數請求項之訴訟者，應屬訴之客觀合併

按訴訟標的為訴訟程序進行中當事人攻擊防禦及法院審判之核心，故原告需於起訴時予以表明（民事訴訟法第244條第1項第2款），法院依處分權主義僅能對訴訟標的之法律關係為審判（民事訴訟法第388條），並於判決中予以宣示，於判決確定後就訴訟標的所為之認定將發生既判力（民事訴訟法第400條第1項）。若訴訟當事人單一、訴訟標的單一、訴之聲明亦為單一，吾人稱之為單一之訴。對之，如訴之要素中有一為多數時，謂之複雜之訴，亦稱合併之訴⁷⁸。而前揭訴之要素中除訴訟當事人以外之訴訟客體（訴訟標的及訴之聲明）任一項為多數者，稱之訴之客觀合併。

（一）專利侵權訴訟的訴之客觀合併的態樣

類似於上開106年度座談會設題之情形，若原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利者，其依據專利法第96條，向被告請求專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權，則原被告間的專利侵權法律關係係植基於該等複數請求項上，是以訴訟標的即屬多數，是原告提起之侵權訴訟屬於客觀合併之訴。按學說和實務上認為客觀合併之訴約有以下之分類：單純合併⁷⁹、重疊（競合）合併⁸⁰、選擇合併⁸¹、

⁷⁸ 參見陳計男，民事訴訟法論（上），2010年6月，241頁。

⁷⁹ 所謂單純合併，即相同原告對於相同被告，主張有二以上相互獨立之訴訟標的，以二以上之訴之聲明，請求法院就各該訴訟標的及聲明均為判決。其訴訟標的可能互相有事實上或法律上牽連關係，也可能無牽連關係。

⁸⁰ 重疊合併之定義見解紛雜，實務學說基本上最共通的見解為同一原告對於同一被告於同一訴訟程序中，同時主張同一目的（為單一之聲明）之數項訴訟標的法律關係，請求法院就各項法律關係均為判決之訴。例如最高法院86年度台上字第997號民事判決：「按原告本於民法第一千零五十二條第一項所列各款中之數項離婚事由提起離婚之訴，係合併提起數宗形成之訴，可致同一之法律效果，此種起訴之形態，學者謂之為重疊的訴之合併。其訴訟標的雖有數項，而僅有單一之聲明，法院應就原告所主張之數項訴訟標的逐一審理，如認定其中一項訴訟標的為有理由，固可即為原告勝訴之判決，惟必須認定原告所主張之各項訴訟標的均無理由時，始得為其敗訴之判決。」

⁸¹ 選擇合併之訴，實務學說基本上最共通的見解為同一原告對於同一被告於同一訴訟程序中，同時主張同一目的（為單一之聲明）之數項訴訟標的法律關係，請求法院就各項法律關係擇

預備合併⁸²等。

原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利者，可能有以下之主張：

1.可能屬於單純合併，例如該等複數請求項分屬不同範疇（物品與方法、系統與裝置、裝置與部件等）之發明創作，所以原告的訴訟標的和訴之聲明皆為多數；

2.也可能是重疊合併，例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項及其附屬項，其中該（等）獨立項及其附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的為多數但訴之聲明為單一，而原告請求法院就該等多數訴訟標的均為裁判；

3.亦可能是選擇合併，例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項及其附屬項，其中該（等）獨立項及其附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的為多數但訴之聲明為單一，而原告請求法院就該等多數訴訟標的擇一為裁判；

4.還可能是預備合併⁸³，例如該等複數請求項分屬不同範疇之發明創作，其中該（等）獨立項及（或）附屬項，無論是否經更正，只要彼此非屬「相同發明」即屬之，所以原告的訴訟標的和訴之聲明皆為多數並訂有先後順位，而原告請求法院依其所定順位依序審判。

以上專利侵權訴訟之原告的訴訟主張中訴訟客體（訴訟標的及訴之聲明）任一

一為勝訴判決之訴。

⁸² 最高法院110年台上字第1635號民事判決：「按原告以單一之聲明，主張數項標的，數項訴訟標的定有先備位之順序者，其預慮先位之訴無理由時，即要求就備位之訴為裁判，法院審理應受此先後位順序之拘束。於先位之訴有理由時，備位之訴即毋庸裁判。必先位之訴為無理由時，法院始得就備位之訴為裁判。此與原告以單一聲明，主張數項標的，未定有先備位順序者之審理原則有別。」

⁸³ 實務上商標判決有類似見解，參見智慧財產法院100年度民商訴字第16號民事判決：「因本件原告對被告之請求權基礎，分別為侵害標章之排除侵害請求權與非標章權效力所及之附加區別標示請求權，兩者訴訟標的之法律關係不同。申言之，倘被告行為非標章權所及，則不成立標章侵權；反之，被告行為不符善意合理使用或善意先使用，即應成立標章侵權，故兩者互相排斥而不能並存，其訴訟標的或防禦方法有牽連關係。職是，原告預防其提起之先位之訴無理由時，而同時提起不能並存之他訴，倘先位之訴無理由時，自可就後位之訴獲得有理由之判決，本件訴之合併，性質上屬預備合併，基於當事人處分權主義與辯論主義，應予准許，合先敘明。」

項為多數者，可歸納如下表2所示：

表2 專利侵權訴訟之客觀合併形態

客觀合併	事 件	訴訟標的	訴之聲明
單純合併	甲	原告對於被告之專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權 (基於請求項A)	→ a
	乙	原告對於被告之專利侵權除去、防止、損賠和銷燬請求權 (基於請求項B)	→ b
重疊合併	甲	原告對於被告之上述請求權 (基於請求項A1)	↘ a
	乙	原告對於被告之上述請求權 (基於請求項A2)	
選擇合併	甲	原告對於被告之上述請求權 (基於請求項A1)	↘ a或b
	乙	原告對於被告之上述請求權 (基於請求項A2)	
預備合併	甲	原告對於被告之上述請求權 (基於請求項A)	→ A
	乙	↓ (先後順序) 原告對於被告之上述請求權 (基於請求項B)	→ b

(二) 專利侵權訴訟的訴之客觀合併的訴訟標的價額之計算

關於上述專利侵權訴訟之客觀合併，其訴訟標的價額之計算，尚有說明之必要。1. 單純合併之數項請求，其訴訟標的價額之金額，原則上應合併計算⁸⁴，惟若係以一訴附帶請求孳息、損賠或違約金等費用者，則依民事訴訟法第77條之2⁸⁵的規定，例外不併算後者價額。2. 重疊合併之數項請求，其標的價額之計算，我國多數

⁸⁴ 其本質上即屬獨立之數訴，原告於同一訴訟程序中主張數項相互獨立之請求，其本身之經濟上利益亦各自獨立，是以其訴訟標的金額或價額，原則上即應依第77條之2第1項本文規定合併計算之。參見陳亭禎，訴訟標的價額核定之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2013年6月，90頁。

⁸⁵ 2003年1月修正之民事訴訟法第77條之2規定：「以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。」本條立法理由二：「原民事訴訟費用法第五條及第六條規定，均係關於訴之客觀合併時訴訟標的價額核定之規定，宜合併規定之，爰作文字修正後，合併移列於本條。」

實務及學說⁸⁶見解均認為，原告雖以一訴主張數項訴訟標的，惟僅有單一訴之聲明，並未因主張數項訴訟標的而增加其財產上之利益，是以主張該數項訴訟標的可得之經濟上利益此時應認屬相互「競合」，而依民事訴訟法第77條之2第1項但書規定，依其價額較高者核定之。然學說有自單一訴之聲明角度切入，認既僅具單一經濟上利益，訴訟標的價額逕以該利益核算即可，並無該條規定適用之可能⁸⁷。3. 選擇合併之數項請求，其標的價額之計算，依民事訴訟法第77條之2第1項但書規定，依其價額較高者核定之⁸⁸。4. 預備合併，我國實務上普遍承認其屬民事訴訟法第77條之2第1項但書所謂訴訟標的「應為選擇」之合併類型，蓋訴之預備合併，原告所請求法院為其勝訴判決者，僅所主張之先位請求或後位請求依序擇一，原告可得經濟上利益亦僅其二者之一⁸⁹，並非複數，法院於核定其訴訟標的價額，自應擇一計算之⁹⁰。

目前實務上，多數判決採上開106年度座談會所提乙說，無論原告是否主張多數專利權或單一專利權的多數請求項之權利，其就訴訟標的價額之計算，概以原告訴之聲明內損賠請求之金額定之，至於除去、防止和銷燬請求權者，則依民事訴訟法第77條之12，以價額不能核定為由，以新台幣165萬元定之⁹¹，二者再合併計算之⁹²。惟若依本文採上開106年度座談會所提甲說之見解，例如原告常主張單一專利權的同組請求項內獨立項及其附屬項等之權利，侵權物或方法應屬單一範疇，其訴之聲明單一，僅具單一經濟上利益，故應認屬重疊合併的形態，訴訟標的價額逕以該利益核算即可。至於若原告主張單一專利權的不同組請求項（技術特徵不同，而

⁸⁶ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，2010年6月，307頁；陳計男，民事訴訟法論（下），2009年10月，144頁。

⁸⁷ 吳明軒，中國民事訴訟法（上），2004年9月，258-259頁。惟該學者於新版著作部分已刪除相關內容，請參見吳明軒，民事訴訟法（上），2011年10月，265頁。陳亭禎，註84論文，92頁。

⁸⁸ 參見陳亭禎，註84論文，92頁。

⁸⁹ 司法院八十一年司法業務研究會第十九期法律問題研討研究結論及司法院第一廳研究意見亦同此見解。

⁹⁰ 參見陳亭禎，註84論文，91頁。

⁹¹ 參見司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第6號決議。

⁹² 參見最高法院102年度第3次民事庭會議決議。

範疇可能相同或不同)之權利者,侵權物或方法或屬相同或不同範疇,其訴之聲明為多數,具有多數經濟上利益,故應認屬單純合併的形態,訴訟標的價額原則上應合併計算。惟若原告主張單一專利權的不同組請求項(技術特徵不同,而範疇可能相同或不同)之權利者,侵權物或方法或屬相同或不同範疇,其訴之聲明為多數,而原告請求法院依其所定順位依序審判,故應認屬選擇合併的形態,訴訟標的價額依其價額較高者核定之。

綜上所述,原告提起侵害專利之複數請求項的訴訟者,即具有相異的訴訟標的,屬於訴之客觀合併,可能為單純合併、重疊合併、選擇合併或預備合併,端視其訴之聲明為何,除決定其訴訟標的價額之核定並進而影響裁判費之計算外,更決定法院審理訴訟標的之方式和順序。專利侵權訴訟之客觀合併經上訴後,有「上訴不可分」原則之適用,使得當事人僅就不利益判決的一部(訴訟標的)提起上訴,但移審的效力可及於該判決之全部(訴訟標的),其詳情將於另文說明。

三、一審法院就專利侵權訴訟之客觀合併的審理及裁判

原告起訴主張被告侵害其專利的複數請求項之權利,若屬單純合併者(例如該等複數請求項分屬不同範疇),經一審判決為一部勝訴、一部敗訴者,原告就敗訴部分(例如為系統請求項)上訴,其餘判決勝訴部分(例如為裝置請求項)移審於第二審,被上訴人即被告就此得附帶上訴。

或者專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利,若屬重疊合併(例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項A1及其附屬項A2,而原告請求法院就該等多數訴訟標的均為裁判),經一審為勝訴判決者〔實務上認一有理由(例如附屬項A2)即應為勝訴判決⁹³〕,被告上訴時,全部各訴(獨立項A1及其附屬項A2)均移

⁹³ 詳言之,重疊合併提起之數訴,並未賦予法院擇一裁判之權利,雖數訴共用同一之聲明,理論上法院應就合併提起之數訴同時審理,並就各訴審理之結果分別判決。惟實務上法院就原告於此種型態之訴中主張之數項標的逐一審判,如認數訴訟標的有一為有理由時,即為原告全部勝訴之判決,而無須就他項標的審判;法院如認原告所主張之數項請求均有理由,而為其勝訴之判決,則為法所不許。(參見最高法院87年度台上字第2602號民事判決)惟若認其中一項請求為無理由,則仍須就他項標的請求加以審判。(參見最高法院96年度台上字第2836號民事判決)必至原告所主張之全部請求均無理由時,始得為原告敗訴之判決。(參見最高法院99年度台上字第1017號民事判決)是以法院就此種型態之訴,對於不合法或無理由

審於第二審；對之，若經一審為全部敗訴判決者（獨立項A1及其附屬項A2皆無理由），原告上訴時，全部各訴亦移審於第二審。於前者之情形，若被告就該判決提起上訴，原告所主張之數項訴訟標的，全部均生移審效力⁹⁴。從訴訟經濟而言，有學者贊同此實務作法⁹⁵，或因訴之聲明單一，無從分為二部分，而肯認此實務作法⁹⁶，惟亦有反對說⁹⁷。

在採上開106年度座談會所提乙說的智慧財產法院101年度民專上字第44號民事判決中，原告於一審主張系爭專利之請求項1~3，皆為獨立項，其等標的皆為相同的範疇（立體視覺之模內成型標籤）；原告於一審判決敗訴後（因被告抗辯系爭專利請求項1~3不具進步性為有理由）提起上訴，嗣後向智慧局提出請求項1~3之更正申請，並變更主張系爭專利之請求項1、2、4。於此情形，依本文見解，原告於一審主張系爭專利獨立請求項1~3所提訴訟，屬於專利侵權訴訟之客觀合併，因獨立請求項1~3皆為相同的範疇，原告之聲明單一即請求被告連帶賠償損害新台幣155萬元，所以屬於重疊合併之訴。原告上訴後變更主張系爭專利之請求項1、2、4，其請求項4分別依附於請求項1~3，屬於訴之追加。

再者，專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利，若屬選擇合併（例如該等複數請求項屬於相同範疇的獨立項A1及其附屬項A2，而原告請求法院就該等多數訴訟標的擇一為裁判），經一審為勝訴判決者（實務上認任一有理由（例如獨立項A1及（或）其附屬項A2）即應為勝訴判決⁹⁸），被告上訴時，全部各訴（獨

部分之請求，或於理由中說明其不合法或無理由之理由，甚或將此部分以原告之他請求已有理由而不予置論。（參見陳計男，註78書，250頁；最高法院71年度台上字第2388號民事判決。）

⁹⁴ 參見魏大曉，民事訴訟法，2015年7月，156頁；最高法院91年度台上字第2185號民事判決、98年台上字第1863號民事判決。

⁹⁵ 參見陳計男，註78書，251頁。

⁹⁶ 參見姚瑞光，民事訴訟法論，2004年2月，369頁。

⁹⁷ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，2003年8月，310頁。

⁹⁸ 參見最高法院93年度台上字第988號判決：「原告以實體法上之數個權利為其訴訟標的時，倘其聲明單一，並主張二以上不同且相互競合之實體法上請求權，要求法院擇一為其勝訴判決，而第一審法院認其中之一請求為有理由者，即可為原告勝訴之判決，無庸就原告其餘請求為審判，而為駁回該部分請求之諭知，原告亦不得就該部分為上訴。僅於被告提起上訴時，該未經裁判部分仍可發生移審效力，如第二審法院認為第一審判決所依憑之請求權為不

立項A1及其附屬項A2)均移審於第二審；對之，若經一審為全部敗訴判決者(獨立項A1及其附屬項A2皆無理由⁹⁹)，原告上訴時，全部各訴亦移審於第二審。

此外，專利侵權訴訟之原告主張專利的複數請求項之權利，若屬預備合併(例如該等複數請求項分屬不同範疇之發明創作，而原告請求法院依其所定順位依序審判)，一審法院(一)若認為先位之訴(例如基於裝置請求項)有理由，即應為原告勝訴之判決，無庸且不得就後位之訴(例如基於製程請求項)為審理及裁判；(二)若認為先位之訴無理由，後位之訴有理由，即應就先位之訴為原告敗訴之判決，並就後位之訴為原告勝訴之判決；(三)若認為先、後位之訴均無理由，即應就先、後位之訴皆為原告敗訴之判決¹⁰⁰。至於上訴審法院就專利侵權訴訟之客觀合併的審理及裁判，尚與上訴審適用「上訴不可分」原則有關，其詳情將於另文說明。

四、專利侵權訴訟一審程序中原告所為訴之變更或追加之限制

按訴狀送達後，為防止訴訟延滯並保護被告之利益，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意、請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結等情形者，不在此限¹⁰¹。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(民事訴訟法第256條)。所謂訴之變更，係指原告在訴訟進行中就當事人、訴訟標的法律關係或應受判決事項之聲明有所更易，致與原訴完全失其同一性且不能併存者而言¹⁰²。原告得於言詞辯論終結前，以言詞或書面為訴之變

當，即應逕就該未經第一審法院審判之實體法上請求權部分，予以審判。此乃訴之客觀合併中『選擇合併』之應有結果，尚與第二審是否為續審制者無涉。」

⁹⁹ 同前註。

¹⁰⁰ 參見魏大曉，註94書，153-155頁。

¹⁰¹ 民事訴訟法第255條：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。

被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」

¹⁰² 參見最高法院111年度台上字第1085號民事判決、107年度台上字第567號民事判決、102年度台上字第2000號民事判決。

更、追加¹⁰³。一審法院許訴之變更、追加，或以訴為非變更或無追加之裁判，不得聲明不服¹⁰⁴，以免造成訴訟程序之延滯。

實務上判決對於專利侵權訴訟之原告據以主張權利之請求項的變動，約有以下見解：(一)以原告於準備程序中撤回原系爭專利為據之訴訟標的，無庸被告等同意；其追加以新系爭專利為據之訴訟標的部分，不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結，應予准許¹⁰⁵；或(二)認撤回系爭專利某請求項之請求部分，核其撤回部分係屬訴訟攻擊防禦方法之減縮，並非訴之變更¹⁰⁶；或(三)認原告更正其陳述，撤回部分請求項之主張，表示僅主張系爭專利其餘部分請求項之文義侵權，核其性質僅為更正事實或法律之陳述，非屬變更訴訟標的，原告合法更正事實或法律上之陳述，本院無庸審理被告是否有侵害系爭經撤回之部分專利請求項之部分¹⁰⁷；或(四)認原告所提之系爭專利更正案，僅將系爭專利附屬請求項一部分納入獨立請求項1，並刪除部分附屬請求項，並未增加原請求項所無之內容，該更正之申請無顯然不應被准許之情事，亦不甚延滯訴訟，尚無不許原告提出之理¹⁰⁸。

基此，原告追加新專利之訴訟標的，或變更以更正後請求項為訴訟標的者，法院皆以不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結為由，寬認原告所為訴之追加、變更為合法。惟本文認為，即使法院認為原告所為前揭訴之變更〔及（或）追加〕成為新訴為合法，仍須注意新訴是否涉及訴之客觀合併的審理以及訴訟標的價額之計算的重新核定。

訴之變更、追加之限制的例外事由中，除不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結外，常見的爭執事由屬「請求之基礎事實同一」。對此事由之判斷，學說上約有不同見解：(一)社會事實同一說：專指原因事實同一¹⁰⁹；(二)判決基礎事實同一

¹⁰³ 參見民事訴訟法第261條。

¹⁰⁴ 參見民事訴訟法第258條。

¹⁰⁵ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第97號民事判決。亦有判決僅略稱「原告所為之變更，核屬更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加」，參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第91號民事判決。

¹⁰⁶ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第104號民事判決。

¹⁰⁷ 參見智慧財產及商業法院111年度民專訴字第15號民事判決。

¹⁰⁸ 參見智慧財產及商業法院110年度民專訴字第14號民事判決。

¹⁰⁹ 參見姚瑞光，註96書，386頁；呂太郎，原因事實與基礎事實，台灣本土法學雜誌，2000年6

說：著眼於擴大訴訟制度解決紛爭之目的¹¹⁰；(三)紛爭關連說（綜合說）：著眼於訴訟資料、證據資料的重複利用¹¹¹。以上三說顯示原告聲請訴之變更、追加的難易度，第(二)說所認定的「請求之基礎事實同一」之範圍最廣，原告最容易為訴之變更、追加；對之，第(一)說所認定的「請求之基礎事實同一」之範圍最窄，原告最難為訴之變更、追加。學說有認為，依「請求之基礎事實同一」為訴之變更、追加，必為依「不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結」為訴之變更、追加，後者涵蓋前者¹¹²。

是以，以實務判決常採的第(三)說而言，專利侵權訴訟之原告若於訴訟中以另一請求項B取代原主張之請求項A，或追加請求項B者，其訴之變更、追加是否合法，關鍵在於原告基於請求項B之主張，是否仍得使用其已提出之訴訟資料及證據資料。若為肯定者，法院得認為原告聲請訴之變更、追加，屬請求之基礎事實同一者，亦不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結者，而為合法；即使為否定者，法院得基於紛爭解決一回性，仍准許被告得再提不侵害專利請求項B之證據或專利請求項B有無效事由之證據，而認為不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結者，所以原告之聲請為合法。至於專利侵權訴訟上訴審程序中原告所為訴之變更或追加之限制，其詳情將於另文說明。

五、專利侵權訴訟起訴後的重複起訴禁止原則之適用

按當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴，民事訴訟法第253條定有明文，此即訴訟法上所謂重複起訴禁止原則。次按該條所禁止之重訴，自指

月，11期，149頁。

¹¹⁰ 參見邱聯恭，口述民事訴訟講義(二)，2017年筆記版，231-233頁；許士宦，請求之基礎事實、原因事實與訴之變更、追加，台灣本土法學雜誌，2002年4月，33期，260頁。

¹¹¹ 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，註97書，353頁；實務判決多採此說，例如智慧財產法院106年度民專上字第15號民事判決：「所謂『請求之基礎事實同一』，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連，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100年度台抗字第761號裁定意旨參照）。」

¹¹² 參見姚瑞光，註96書，386頁。

同一事件而言，所謂同一事件，必同一當事人，就同一法律關係，而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得調為同一事件，而受重訴之禁止（最高法院86年度台上字第3088號裁判意旨參照）。準此，關於前後起訴之案件是否為同一案件，應依前、後訴訟之當事人、訴訟標的是否相同及前、後訴訟之聲明是否相同、相反或可代用等因素定之¹¹³。先提起確認訴訟，復再提起給付訴訟，尚無違民事訴訟法第253條規定之重訴禁止原則¹¹⁴。

復按訴訟標的，乃原告為確定其私權之請求，或所主張或否認之法律關係是否存在，欲法院對之加以審判之對象。而為法院審判對象之法律關係，應為具體特定之權利義務關係，而非抽象之法律關係，即原告起訴以何種法律關係為訴訟標的，應依原告起訴主張之原因事實定之，如原告前後主張之原因事實不同，其為訴訟標的之法律關係自亦不同，即非同一事件¹¹⁵。

2000年民事訴訟法第244條第1項第2款修正時，在通常訴訟程序起訴狀應記載事項中，就訴訟標的部分增訂「及其原因事實」，揆其立法理由載明：「原條款僅規定為訴訟標的，惟訴訟標的之涵義，必須與原因事實相結合，故參照德國民事訴訟法第253條及日本（舊）民事訴訟法第224條之規定，於『訴訟標的』下增加『及其原因事實』，以使訴狀所表明之事項更加明確」，足見上開修法之目的，係為使訴狀所表明之事項更加明確，規定在判斷訴訟標的時，須結合原因事實而為觀察¹¹⁶。故在專利侵權訴訟中，即使當事人相同、訴之聲明相同、原告主張之專利請求項相同，而被告侵權行為之事實（時間）不同者，前後二案的訴訟標的不同，仍非同一事件¹¹⁷。

依上開106年度座談會之設題：原告起訴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，大會研討結果多數採乙說即攻擊防禦方法之變更。試以相同之請求項變更情形討論，若原告於前訴

¹¹³ 參見智慧財產及商業法院109年度民專訴字第95號民事判決。

¹¹⁴ 參見智慧財產法院106年度民專訴字第97號民事判決。

¹¹⁵ 參見最高法院84年度台上字第2194號民事判決。

¹¹⁶ 參見最高法院101年度台抗字第703號裁定。

¹¹⁷ 參見新竹地方法院96年重智字第3號民事判決及98年智字第1號民事判決；智慧財產法院100年度民專上字第57號民事判決。

向被告主張系爭專利請求項1，訴訟繫屬中或判決後，原告另訴向相同被告主張系爭專利請求項2，依本文見解，無論系爭專利請求項1和2間是否有從屬關係或是否屬相同範疇，二請求項間的技術範圍絕不相同而不具發明同一性，並非屬於相同發明，所以原告向相同被告提起的前後訴間的訴訟標的（分別基於請求項1和請求項2而得依專利法第96條起訴）不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，似認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起。其推論與專利法理之扞格，顯而易見。

再者，設若原告於前訴向被告主張系爭專利請求項1，訴訟繫屬中或判決後，原告另訴向相同被告主張系爭專利更正後請求項1，依本文見解，只要系爭專利更正前後請求項1間因技術範圍不相同而非屬於相同發明，則原告向相同被告提起的前後訴間的訴訟標的（分別基於更正前後請求項1）不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，亦仍認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起，其結論之謬誤，不言可喻。

陸、結 論

專利侵權訴訟之原告於訴訟中前後變更主張專利之請求項者，其前後請求項間依照先申請原則（同日申請時）的判斷基準——「完全相同」、「直接且無歧異得知」和「能直接置換」之三種情況，判斷其間是否屬相同發明，若為肯定者，則其間之技術（權利）範圍不同，原告之權利基礎即有不同。故如原告變更主張的專利之請求項間不具發明同一性者，核屬訴之變更、追加。因為專利申請案之申請專利範圍包含多項次請求項，乃符合發明單一性所致，所以具有發明單一性之各請求項間若受侵害而為原告據以向被告起訴者，受侵害之各請求項間，充其量僅是技術上相互關聯，無論是否屬於相同的範疇，彼此之技術（權利）範圍仍屬不同。是以，若原告變更主張之請求項者，其以原因事實（該請求項受侵害之事實）特定後請求法院審判之實體法上法律關係已有變動，即其訴之訴訟標的已變更，核屬訴之變更。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號設題（原告前後變更主張請求項1、請求項2）所提甲說（訴之變更）符合上述專利法理。

原告提起侵害專利之複數請求項的訴訟者，即具有相異的訴訟標的，屬於訴之客觀合併，可能為單純合併、重疊合併、選擇合併或預備合併，端視其訴之聲明為何，而異其法院審理訴訟標的之方式和順序及其訴訟標的價額之核定，其一審判決之上訴，有上訴不可分原則之適用，使得未經上訴之部分（訴訟標的），仍生移審效力。

專利侵權訴訟之原告於一審程序中追加新專利之訴訟標的，或變更以更正後請求項為訴訟標的者，法院皆以不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結為由，寬認原告所為訴之追加、變更為合法。惟本文認為，即使法院認為原告所為前揭訴之變更〔及（或）追加〕成為新訴為合法，仍須注意新訴是否涉及訴之客觀合併的審理以及訴訟標的價額之計算的重新核定。

原告於提起專利侵權訴訟後，於訴訟繫屬中或判決後，另訴向相同被告主張相同專利之更正後請求項或不同請求項，只要其與該另訴主張之請求項間非屬於相同發明，則前後訴間的訴訟標的不同，非屬同一事件，後訴法院仍應准許後訴之提起。惟依上開106年度座談會研討結果多數採乙說之見解，亦仍認為原告於前後訴主張之請求項均在同一專利權範圍內，所以前後訴間的訴訟標的相同，屬同一事件，應不許後訴之提起。其推論有違專利和民事訴訟法理——原告前後基於不具發明同一性的不同請求項，向相同被告請求法院審判之實體法上法律關係即有不同，應不可採。