

國立政治大學法學院
碩士在職專班碩士論文

指導教授：陳起行博士

實質變更申請專利範圍之研究
—以申請專利範圍之減縮為中心

研 究 生：周修平撰

中華民國一〇〇年七月

誌謝

在職專班的學生生涯，即將劃下句點，有太多的人要感謝，首先我得感謝先父，不是他的鼓勵與支持，我無法完成學業。也謝謝我的妹妹讓我得以沒有後顧之憂地完成這份論文。

感謝陳起行老師與口試委員蔡明誠院長與沈宗倫老師在口試時的提點，你們在口試時所提出的問題學生將銘記在心。也謝謝曾經上過課的各位老師，公企中心學習的時光短暫、快樂、充實而美好。

感謝智慧財產局的各位長官，局長、副局長、組長們的提攜，科長與同事們在工作上的支援，謝謝基準小組的長官與同仁們在一次次討論中的交流，包括這個題目的來源。也謝謝這個業界的先進，他們的經驗提供了這本論文絕大部分的寫作材料，還有很多想討論而囿於時間無法克竟全功的，日後大家再一起討論。

最後要謝謝你，Una，沒有你的督促，沒有你的陪伴，沒有你的鼓勵，我不可撐到現在。

摘要

專利申請獲准後，其申請專利範圍得申請更正而更動，惟專利公告後專利權效力及於第三人，故除限制更正事由外，另外規定不得實質擴大或變更申請專利範圍整要件，該要件係准否更正之關鍵所在。本文先介紹申請專利範圍之概念，與其對於第三人產生之影響加以說明。而後就各主要國家對於核准公告後，如欲更動其說明書或是申請專利範圍時的相關規定加以介紹。而後就專利法中明訂不得變更實質之國家，例如日本、韓國及我國，在實務判決中曾出現或是曾被提出之判斷方式加以介紹與比較。進而對更正時引進之技術特徵應符合之要件進行討論，最後介紹 2011 年 5 月修正之更正審查基準內容，以及嘗試用新的更正審查基準處理以往的判例。最後則是提出結論與建議。

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 問題提出	2
第三節 研究步驟	4
第四節 論文架構	5
第二章 申請專利範圍概念	7
第一節 申請專利範圍與專利權行使	7
第一項 專利權之性質	7
第二項 先用權	8
第三項 專利侵害之認定與鑑定步驟	9
第二節 申請專利範圍於審查時之相關規定	12
第一項 申請專利範圍記載於專利法與施行細則之規定	12
第二項 申請專利範圍之記載形式	13
第三項 申請專利範圍之記載原則	15
第四項 詳述式與附加式附屬項	16
第五項 二段式請求項	17
第六項 手段功能用語之認定	19
第七項 選擇發明	20
第三節 專利權範圍之認定	22
第一項 中心界定主義	22
第二項 周邊界定主義	24
第三項 折衷主義	25
第四項 小結	29
第四節 專利權解釋之相關原則	30

第一項 全要件原則	30
第二項 不得改寫申請專利範圍原則	31
第三項 貢獻公眾原則	31
第五節 請求項之撰寫原則與影響	32
第一項 完整呈現發明	32
第二項 擴大專利權範圍	32
第三項 核准後之專利權攻防與請求項之更正	33
第三章 各國公告後修正之相關規定	35
第一節 日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例	35
第一項 訂正之時點與事由	35
第二項 不得實質擴大或變更申請專利範圍要件	36
第三項 獨立專利要件	37
第四項 日本審判便覽之規定	38
第二節 我國之更正制度	44
第一項 立法沿革	44
第二項 2003年修法前之更正審查基準對實質變更之判斷規定	46
第三項 2003年修法前之更正審查基準對更正事由之相關規定	48
第四項 2003年修法後之更正審查基準就更正事由之規定	51
第五項 2003年專利法之審查基準對實質變更申請專利範圍之認定	56
第三節 韓國立法例	58
第四節 美國之再發證與再審程序	61
第一項 再發證(Re-issue)	61

第二項 再審(Re-examination)	63
第三項 中用權	67
第五節 歐洲與大陸立法例	70
第一項 歐洲立法例	70
第二項 大陸立法例與其審查指南規定	71
第六節 小結：各國制度之比較	72
第四章 實質變更要件之相關判例與學說	75
第一節 公告後即不得再任意更動申請專利範圍說	75
第一項 2003 年修法後之更正審查基準相關內容	75
第二項 相關判決簡介	76
第三項 評析	80
第二節 目的效果同一說	81
第一項 相關判決	82
第二項 目的效果近似說	85
第三項 評析	85
第三節 第三人利益避免說	86
第一項 相關案例說明	86
第二項 評析	87
第四節 增列技術特徵是否習知說	87
第一項 代表判決案例事實	87
第二項 日本審判便覽內容	88
第三項 評析	89
第五節 詳述式附加式說	89
第一項 代表判決案例事實	90
第二項 評析	91
第六節 說明書記載即得更正說	93

第一項 案例事實	93
第二項 特許審判院審決及特許法院判決理由	94
第三項 大法院判決內容	96
第四項 韓國先前判例法理介紹	97
第五項 評析	97
第七節 小結	98
第五章 實質變更申請專利範圍之具體判斷原則	107
第一節 更正事由與實質變更申請專利範圍間的關係	107
第一項 更正事由之檢討	107
第二項 更正事由之認定順序	108
第三項 更正事由是否與變更實質要件相關	109
第二節 更正與無效理由	109
第一項 禁止復奪概念介紹	109
第二項 更正後是否落入禁止復奪概念之拘束	111
第三節 更正時引進請求項之技術特徵的限制	112
第一項 引進技術特徵的類型	112
第二項 引進技術特徵與更正前請求項的關係	113
第三項 引進技術特徵與習知技術間的關係	114
第四項 引進技術特徵是否仍在原申請專利之範圍內 ..	114
第四節 我國 2011 年修訂之更正審查基準介紹	115
第一項 審查基準修訂內容概要	115
第二項 實質變更判斷之相關基準說明	116
第三項 以修訂後審查基準審視以往案例	124
第四項 修訂後更正基準與其他各項學說之比較。	125
第六章 結論與建議	129
參考文獻	133

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

專利權係一無實體財產權，於公告後始生效力，無論是在取得專利權之審查過程，或是專利獲准公告後行使專利權時，解釋權利範圍係以申請專利範圍所載內容為準，是以申請專利範圍之撰寫，對專利權之實質內容而言，至為重要。當專利獲准公告後，為平衡專利權人與社會大眾之權益，設有舉發制度，在舉發過程中，第三人可能會提出於審查過程中，專利審查機關未能及時檢索到的前案以否定申請專利範圍中特定請求項的新穎性、進步性等要件，同時專利權人亦有可能於日後權利行使時發現其他前案資料或原核准申請專利範圍有誤記或是不明確處，故我國現行專利法第 64 條規定「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。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

惟更正後係回溯自申請日生效，故更正後之申請專利範圍，不得對第三人有利之影響，所以在法條中明定更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。

在實務上，由於事務所的撰稿水準參差不齊，且我國新型專利係

採形式審查，故專利權人於專利核准公告後，仍有可能以專利法第 64 條第 1 項第 1 款之「申請專利範圍之減縮」為由申請更正，此時往往是加入其他請求項或是發明說明中之記載內容，但是在之後可能會被專利專責機關以變更原申請專利範圍之實質內容，而以專利法第 64 條第 2 項之不符實質擴大或變更申請專利範圍要件而處分不准更正¹。惟申請人會認為既然加入新的技術特徵為解釋申請專利時之全要件比對原則的限制條件，何來變更申請專利範圍。故在諸如智慧財產局業務座談或是局長信箱等場合中，每每提出更正要件過嚴之意見。在後續的行政爭訟中，法院也偶有與智慧財產局有不同的判斷²。對此問題更有第三人不利益避免說、目的效果同一說、附加技術內容是否習知說、說明書記載內容即得更正說、詳述式附加式說等不同學說試圖加以解釋，在本文第四章亦將會就這些學說加以整理介紹。

為有效釐清因實質變更要件在判斷上之模糊空間所造成實務上之困擾，智慧財產局除在 2009 年修訂過一次更正相關基準，略為修正其中部分文字外，就變更實質之問題在 2011 年 2 月 16 日及 23 日亦針對更正基準的進一步修訂舉辦過兩次公聽會。而修正後之更正基準亦於 2011 年 5 月 1 日起生效施行。其中主要對於「變更實質」之要件嘗試導入更詳細而明確的判斷方式。作者亦有幸參與智慧財產局為試圖釐清此問題之基準修訂作業，本文亦欲就不同角度，對「變更實質」之要件進行學理上的探討。

第二節 問題提出

舉例而言³，如一專利案之請求項為：「

¹ 現行專利法，就更正之審查結果仍非屬法定指派審查人員進行審查之處分。

² 參照 98 行專訴 45、98 行專訴 78、99 行專訴 2、99 行專訴 28、99 行專訴 49、99 行專訴 68、99 行專訴 122 等判決。

³ 這個例子流傳已久，也就是 92 年修法時的審查基準第二篇第 6 章 2-6-68 至 2-6-71 頁的內容以

- 1、一種○○，包含 A。
- 2、一種如請求項之○○，進一步包含 B。
- 3、一種如請求項之○○，進一步包含 C。」

如欲將請求項改寫為：

「1、一種○○，包含：A，B，與 C。」

此時，先假定說明書之實施例確實包含對應「一種○○，包含：A，B，與 C。」之內容，在審查過程中之修正，自然沒有超出原申請範圍的問題，但是在核准公告後之更正過程中，卻有變更原核准公告之申請專利範圍的問題。

因為專利核准公告後，其專利權效力即奠基於核准公告之請求項。當他人看到核准公告之請求項範圍時，即可據請求項內容進行專利迴避，以本案為例，對於包含 A+B+C 之技術特徵之物品，其係由 A、A+B、A+C 之請求項加以保護，但是如第三人在審視核准審定之請求項內容，對於 A、A+B、A+C 等內容發現已有足以核駁其專利要件之前案⁴，亦即認定該等請求項係有無效理由而實施相關發明，而 A+B+C 之內容並無相對應之請求項加以保護，亦即該內容為原請求項未及保護之範圍，自然得自由加以利用。如在日後專利權人得自由將原請求項內容改寫為 A+B+C，則對於信賴原核准內容之第三人並不公平。故更正之限制較申請過程中之修正更為嚴格。因申請過程中之修正，專利權尚未發生所致。

在此例中，並未處理所謂將原請求項中之技術特徵由上位概念技術特徵更正後改寫為下位概念技術特徵的問題。也就是說，以本文作者於審查時所負責之機械領域之裝置發明，大概都可以用這個例子加

符號說明的結果。

⁴說明部分是本文作者於 2008 年左右於網路上與人討論時所想出的推論方式。在寫出這種解釋方式後，作者以為圍繞這個問題的爭論已經可以結束掉了，但是後來才發現，好像不是個人所預想的那麼簡單，因而有這本論文。

以解釋。

第三節 研究步驟

本文預計使用以下研究步驟進行探討，包括比較分析法、制度演進分析法、文獻分析法、實例分析法，分述如下：

比較分析法：主要是比較各主要國家與我國關於申請專利範圍修正與更正之規定，其中就美國係核准公告後之再發證與再審，及相關中用權規定進行探討；歐洲（EPO）的話，其核准公告後並無特別規定，雖看似寬鬆，但是其在申請過程之修正限制較其他國家更嚴；日本的法制則與我國相若，其在審判便覽中對變更實質要件亦略有說明。此部分主要是欲釐清在專利權人與社會大眾之權利衡平觀點上，各國在法制上係如何處理。

制度演進分析法：除不同國家之法制比較研究外，在時間軸上，亦會對於法制較相近的台日兩國，其不同時期的基準演變，進行比較，以不同角度切入，以期進一步釐清所謂的「變更實質」要件應如何解讀與判斷。

文獻分析法：為能充份理解對於變更實質要件學界及實務界的看法，本論文進行過程中，將儘可能蒐集與研究主題相關書籍、期刊論文與報告、學位論文及網路資源。

實例分析法：除以上法制及文獻分析外，本文亦將欲以相關法院審判實例說明不同學說之具代表性判例，主要係由日本與台灣的法院判例，以及一韓國最高法院的判例⁵，來闡明法院在進行審判時，對變更實質要件的看法。

⁵韓國大法院 2004 年 12 月 24 日宣告 2002FU413 號判決，內容轉引自金真會，訂正審判における外的付加訂正と特許請求の範囲の實質的變更に関する判断基準，智財管理，Vol.55 No.9，2005。

第四節 論文架構

而在章節安排上，本文計分六章，第一章是緒論，先簡單介紹研究背景與動機，進而提出問題，之後再研究步驟與章節安排作介紹。

第二章係介紹申請專利範圍概念，具體而言，將就申請專利範圍與專利權之行使、及申請時對申請專利範圍之撰寫的相關規定，及如何認定專利權之範圍之判斷原則、及在解釋專利權時所依循之原則、及申請專利範圍之撰寫原則依序說明。

第三章是介紹各主要國家對於核准公告後，如欲更動其說明書或是申請專利範圍時的相關規定。

第四章是實質變更要件之相關判例與學說，進一步地介紹在專利法中明訂不得變更實質之國家中，例如日本、韓國及我國，實務判決中出現或是曾被提出之判斷方式。

第五章是實質變更申請專利範圍之具體判斷原則，係就更正事由與實質變更申請專利範圍之關係、更正與無效理由、以及更正時引進之技術特徵應符合何要件進行討論，最後介紹 2011 年 5 月修正之更正審查基準內容，以及嘗試用新的更正審查基準處理以往的判例。

第六章為結論與建議。係歸納本文討論內容，及對後續研究提出建議。

綜上，本文之章節編排如下：

第一章 緒論

第二章 申請專利範圍概念

第三章 各國公告後修正之相關規定

第四章 實質變更要件之相關判例與學說

第五章 實質變更申請專利範圍之具體判斷原則

第六章 結論與建議



第二章 申請專利範圍概念

實質變更申請專利範圍，係一不確定法律概念，為明確理解其內涵，在本章中，將就申請專利範圍之概念進行介紹。具體而言，將就申請專利範圍與專利權之行使、及申請時對申請專利範圍之撰寫的相關規定，及如何認定專利權之範圍之判斷原則、及在解釋專利權時所依循之原則、及申請專利範圍之撰寫原則依序說明，作為後續討論之基礎。

第一節 申請專利範圍與專利權行使

在本節中，將先說明專利權之性質，以及就專利權所不及情事之一的先用權概念進行介紹，而後再介紹專利侵害之認定與鑑定步驟，以說明在專利權行使時，申請專利範圍所扮演的角色。

第一項 專利權之性質

專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權⁶；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權⁷。

由法條內容可知，專利權之排他權行使方式，係對應發明之範疇不同，而有所差異，其中所謂發明之範疇，係指物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及物品用於特定用途的

⁶ 專利法第五十六條第一項、第二項，第一百零六條第一項。

⁷ 專利法第五十六條第二項

方法等。⁸

第二項 先用權

專利權係自公告後，始生效力⁹，另在保護專利權人合法權益的前提下，維護技術使用者及社會公眾利益，以維持正常之交易秩序與研發秩序¹⁰，故專利法第 57 條定專利權所不及之事項，其中第 2、3 款規定「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」、「申請前已存在國內之物品」此即學說所稱之先用權¹¹（prior use right）。在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實施。在此情形下，若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要限制專利權人之權利，賦予先使用人在原有事業範圍內有先用權，得以繼續利用該發明¹²。

其中第 2 款先用權之範圍，專利法第五 57 條第 2 項及第 125 條第 2 項設有限制，先使用人僅能於其原有事業內繼續利用。所謂「原有事業」，依專利法施行細則第 38 條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。日本規定先使用人限於在其實施或準備實施發明範圍內及事業目的範圍內，對於有關之發明專利權有通常實施權。所謂「發明範圍內」，係指目前所實施之發明本身，如僅實施相關申請專利範圍中的一部分時，則僅該部分具有通常實施權。所謂「事業目的範圍內」，係指為製造某發明（例如苛性鈉）而實施該

⁸ 專利審查基準第二篇第一章，第 2-1-14 頁。

⁹ 專利法第 51 條第 2 項。

¹⁰ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2008，第 137 頁

¹¹ 亦有譯為先使用權者。

¹² 專利侵害鑑定要點，第二章第二節，第 9-12 頁。

發明者，在該苛性鈉製造之範圍內具有通常實施權，但若將該設備用於製鐵事業上，則無通常實施權，惟並未限制實施規模須與申請時之規模一致。德國實務亦主張先使用人不受其先前製造或銷售數額之限制，擴充企業規模仍在先使用權之範圍內，而且在申請前只為自己之使用而生產者，亦得轉由他人生產。中國大陸專利法則限於在原有範圍內繼續製造、使用。

第三項 專利侵害之認定與鑑定步驟

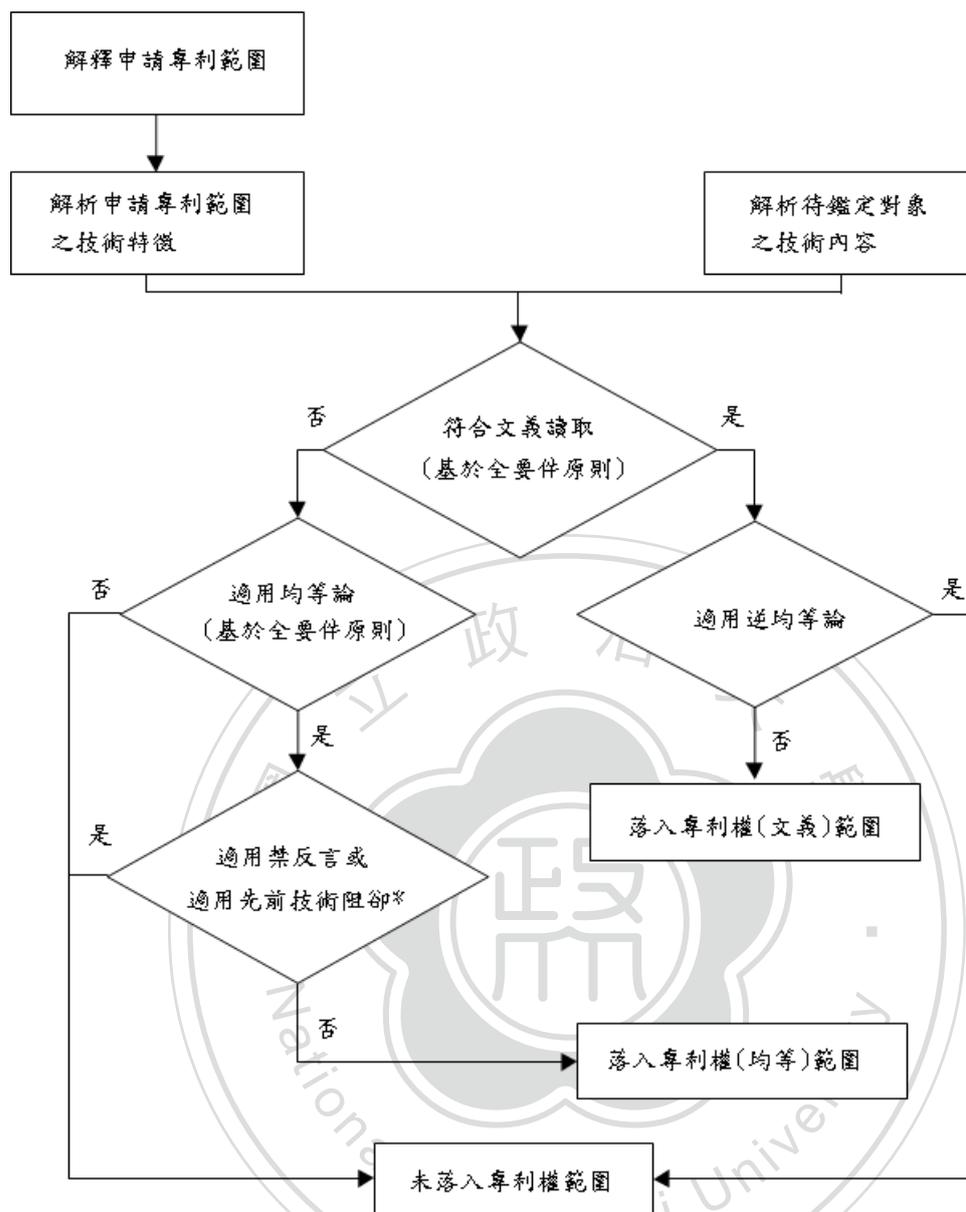
專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。

專利權人主張其專利權被侵害時，必須負舉證責任。專利權人必須證明系爭專利確有被侵害之事實，亦即必須先證明自己有專利權，其次證明被告有實施其專利權之行為。惟若系爭專利為方法專利，專利權人難以得知被告之實施行為侵害系爭方法專利，亦難以舉證。因此，對於方法專利，專利法第 87 條特別訂有推定條款¹³，將舉證責任適度地轉嫁予被告。

專利侵害之鑑定流程分為可參照下圖 2-1¹⁴：

¹³ 專利法 87 條。

¹⁴ 參見註 12，第 29 頁。



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

圖 2-1 專利侵害鑑定流程

一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

(一)解釋申請專利範圍；及 (二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。

二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：

(一)解析申請專利範圍之技術特徵

(二)解析待鑑定對象之技術內容

(三)基於全要件原則 (all-elements rule / all-limitations rule)，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」

1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」(reverse doctrine of equivalents)，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」(1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。(2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權(文義)範圍。

2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權(文義)範圍

3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」(doctrine of equivalents)

(四)基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」

1.若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍

2.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」(prosecution history estoppel)或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。)

(1)若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

(2)若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。

3.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍

三、所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現

(express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現¹⁵。

第二節 申請專利範圍於審查時之相關規定

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，而申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持¹⁶。

專利權之範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵¹⁷。

在本節將先就專利法與施行細則對申請專利範圍在專利法與施行細則之相關規定及其記載形式與記載原則進行介紹，而後再就申請專利範圍記載之相關議題進行說明，作為後續討論之基礎。

第一項 申請專利範圍記載於專利法與施行細則之規定

專利法第 26 條第 3 項以「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」規定申請專利範圍之記載原則，另於第 4 項規定「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」

專利法施行細則中，於第 18 條、第 19 條規定申請專利範圍之揭露方式，其中第 18 條規定「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉

¹⁵ 參見註 12，第 27-28 頁。

¹⁶ 參見註 8，第 2-1-14 頁。

¹⁷ 參見註 8，第 2-1-18 頁。

伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。

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。」

專利法施行細則第 19 條則規定：「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。」

參酌以上條文，即可知道申請專利範圍由至少一獨立項之請求項組成，各請求項之內容，係包括標的、技術特徵。請求項又可分為獨立項或是附屬項，於解釋附屬項時，亦包含其所依附之獨立項之所有技術特徵，及附屬項記載之技術特徵。

第二項 申請專利範圍之記載形式

申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專

利權等的基本單位。依記載形式之差異，請求項分為獨立項及附屬項兩種，兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響¹⁸。

獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵¹⁹。

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內²⁰。

附屬項之記載應包含依附部分及限定部分：

- (1) 依附部分：敘明被依附之請求項之項號及申請標的；
- (2) 限定部分：敘明增加的技術特徵。

附屬項的依附部分應敘明被依附之請求項項號，並應重述被依附之請求項的申請標的，例如「如請求項 1 所述之照相機快門…」。
附屬項的限定部分可以就被依附之請求項中的技術特徵作進一步的限定²¹。

¹⁸參見註 8，第 2-1-15 頁。

¹⁹參見註 8，第 2-1-15 頁。

²⁰參見註 8，第 2-1-16 頁。

²¹參見註 8，第 2-1-21 頁。

第三項 申請專利範圍之記載原則

我國專利法第 26 條第 3 項規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」。

其中，申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：

- (1)發明說明揭露之內容；
- (2)申請時的通常知識；
- (3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知。²²

申請專利範圍應以簡潔之方式記載，係要求申請專利範圍每一請求項之記載應簡潔，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應簡潔。具體而言，即請求項之項數應合理，儘可能採用附屬項或引用記載形式之獨立項，或在單一請求項中以擇一形式記載多個選項，以減少項數及不必要的重複記載²³。

申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括

²²參見註 8，第 2-1-25 頁。

²³參見註 8，第 2-1-41 頁。

(generalization) 得到的技術手段，亦即申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。

判斷發明說明是否支持申請專利範圍的步驟如下：

- (1) 針對各請求項，判定其所涵蓋之範圍。
- (2) 審閱說明書，判定發明說明及圖式揭露之範圍。
- (3) 以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，判斷依步驟(2)判定之揭露範圍是否支持依步驟(1)判定之涵蓋範圍。

對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，申請專利範圍中所載之發明未記載於發明說明者，或是申請專利範圍包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，均屬申請專利範圍未獲得發明說明之支持。

上位概念之請求項，若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時，亦屬申請專利範圍未獲得發明說明之支持。

申請專利範圍中之每一請求項不僅在形式上應獲得發明說明之支持，而且在實質上應為發明說明所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能就發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到申請專利之發明²⁴。

第四項 詳述式與附加式附屬項

我國的審查基準與其他國家不同的是，將附屬項又分為兩種不同的態樣並舉例說明²⁵。

- (1) 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：

²⁴ 參見註 8，第 2-1-43 頁。

²⁵ 參見註 8，第 2-1-16~2-1-17 頁。

〔申請專利範圍〕

- 1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。
 - 2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板呈波浪狀。
- (2)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：

〔申請專利範圍〕

- 1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。
- 2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板貼設有反光片。

另外，亦有學者對詳述式、附加式進一步闡釋²⁶，以其分類方式，對於以裝置為發明標的之請求項而言，如果其係進一步具有較複雜的形狀，則認定為詳述式，如認其係有較多元件所組成之結構，則可認定為附加式附屬項²⁷。

本文認為，附屬項所為之進一步限定，即為增加技術特徵，至於所增加之技術特徵，是否須進一步界定為詳述式、附加式，對於申請案之審查而言，無論是申請專利之撰寫上或是對於審查人員的審查，均無實益。而在申請專利範圍之解讀，亦無差別。我國實務上亦有部分判決欲以此分類方式作為認定更正後是否變更申請專利範圍之解決方式，此一議題將在第四章進行進一步之討論。

第五項 二段式請求項

為使公眾更明確瞭解獨立項，並明確、簡潔區分申請專利之標的與先前技術共有之必要技術特徵及有別於先前技術之必要技術特徵，

²⁶ 見顏吉承，專利說明書撰寫實務，頁 149-152。

²⁷ 見前註，其以一手搖鈴為例，其中手柄與單體係相嵌合的，在書中，手柄形成波浪表面、單體內部壁面環有環形凸肋係屬所謂詳述式附屬項，而手柄與單體如係以螺絲鎖合，則屬附加式附屬項。但是如果將手柄套設一具有波浪表面防滑套，或是波浪表面上噴塗以防滑層、或是波浪表面再加以磨粗加工以增進防滑效果等案例來說，雖然都是得成一附屬項之進一步界定，但是其係詳述、附加式之辨明，在審查上實在是無法說有什麼樣的幫助。

獨立項得以二段式（two-part form）之形式撰寫：

(1)前言部分：應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；

(2)特徵部分：應以「其改良在於」或其他類似用語，如「其特徵在於」、「其改良為」、「其特徵為」，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

前言部分之申請專利之標的，指與發明有關的裝置、組成物、方法等之名稱，且必須屬於發明說明中所載發明所屬的技術領域。例如「一種套筒扳手之棘輪構造」，不得僅記載「一種棘輪構造」，而超出發明所屬的技術領域。前言部分所載之必要技術特徵，僅須記載與申請專利之標的密切相關的共有部分。例如手錶之發明，其改良特徵在於日期顯示窗，前言部分僅須記載「一種具有日期顯示窗的手錶…」，無須提及手錶其他已知的共有特徵，如指針、動力來源等。

特徵部分應敘明申請專利之標的與該先前技術不同的必要技術特徵；於解釋申請專利範圍時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合²⁸。

二段式撰寫形式僅適用於獨立項，不適用於附屬項。雖然二段式撰寫形式具有明確、簡潔的優點，惟若發明之性質不適用於以二段式撰寫時，亦得以其他形式撰寫，例如不分段敘明至少一個以上之技術特徵作為界定申請專利範圍之限定條件。適於以不分段方式撰寫之發明例如：

(1)開創性發明；

(2)已知技術的組合發明，其發明重點在於組合本身；

(3)已知發明的改良，其改良之重點在於刪除某一技術特徵，或置換

²⁸ 參見註 8，第 2-1-20 頁。

某一技術特徵，或將技術特徵間的相互關係重新安排。

目前部分國家或組織，例如歐洲會硬性要求獨立項須以二段式撰寫，美國實務則是通常不以二段式撰寫獨立項。在我國審查實務中，則未硬性規定獨立項應以二段式記載，而外國申請人在我國之申請案，其申請專利範圍通常係以外文本直譯為中文本，並不會重行改寫。而審查時，亦會不以其撰寫方式是否以二段式為之不會影響其記載要件之認定。在前案比對（亦即新穎性、進步性）之認定時，審查人員亦須就請求項所載之所有技術特徵進行比對。與其技術特徵係記載於前言部分或是特徵部分無涉。至於更正審查基準中，對於二段式之規定，則將在第三章與第五章中進一步說明。

第六項 手段功能用語之認定

物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法之發明通常應以步驟界定申請專利範圍，惟若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。應注意者，不允許以純功能界定物或方法的申請專利範圍。

申請專利範圍中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。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，而其均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限²⁹。

對於以功能界定的申請專利範圍，若發明說明僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明

²⁹ 參見註 8，第 2-1-46 頁。

及圖式所揭露之內容，並參酌申請時的通常知識，瞭解該功能所涵蓋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時，應認定該申請專利範圍獲得發明說明之支持；反之，若無法瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定該申請專利範圍未獲得發明說明之支持³⁰。

第七項 選擇發明

選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。

由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如以物質 A 和 B 在高溫下製造物質 C，當溫度在 50°C～130°C 範圍內，物質 C 的產量隨溫度之增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63°C～65°C 範圍內（先前技術並未明確記載該較小範圍），而物質 C 之產量顯著的超過預期，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

若選擇發明僅是由一些具有相同可能性的技術中選出某技術特徵，例如先前技術中存在很多加熱方法，選擇發明僅在已知須加熱的化學反應中選用一種已知的電加熱法，所選出的技術並未使該發明產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範

³⁰ 參見註 8，第 2-1-42 頁。

圍或者其他參數，而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者，例如一種已知反應方法的發明，其特徵在於限定一種惰性氣體的流速，而該流速經由普通計算即能得知者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明係由先前技術能直接推導的選擇，例如一種改進組合物 Y 之熱穩定性的發明，其特徵在於定出組合物 Y 中某組成分 X 的最低含量，而該含量可由組成分 X 的含量與組合物 Y 的熱穩定性關係曲線中推導得出者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

一般而言，對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等，限定其數值（量）之選擇發明，通常有下列情形：

(1) 所限定之「量」的範圍在先前技術之參數條件範圍內。例如先前技術之某組成分含量範圍為 5~25wt%，申請專利之發明的該組成分含量範圍為 10~15wt%。

(2) 所限定之「量」的範圍與先前技術之參數條件範圍有一部分重疊。例如先前技術之處理溫度範圍為 20°C 以下，申請專利之發明的處理溫度為 17°C~25°C。

判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定。

若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性（critical character）」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成；但若該數值不具「臨界性」的意義，應認定該發明能輕易完成。「臨界性」應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。

若選擇發明與先前技術產生不同性質之功效，且無法預期時，該

發明無須具備「臨界性」即可認定該發明非能輕易完成。³¹

第三節 專利權範圍之認定

就專利範圍之認定與請求項記載內容之關係，有中心界定主義、週邊界定主義、折衷主義等說。在本節中將稍作介紹。

第一項 中心界定主義

中心限定（centraldefinition）主義此說認為，於撰寫申請專利範圍時，祇書寫典型的實施案例，作為核心，然後可參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，以界定其範圍，甚至擴大其技術保護範圍。依此說，法院可自由的認定，有稱之為「自由解釋」，亦有稱之為中心限定（或譯「中心界定」）主義，此說為往昔德國立法例所採³²。

中心界定主義係認為申請專利範圍的作用是在於決定發明的對象，而不是確定專利權的保護範圍。³³ 在此主義下，申請專利範圍是以抽象的方式表達申請標的之中心思想³⁴。然而在撰寫申請專利範圍時，申請人不可能預測到將來可能發生的所有侵權態樣，自不能要求申請人須完全記載該保護範圍。因此，在專利申請階段，是由專利專責機關決定申請標的之技術內容是否應授予專利權，而專利權的保護範圍則是於專利侵害訴訟時委由法院判斷之。專利權的保護範圍並非以申請專利範圍所畫出的外緣為其最大領域，而是以申請專利範圍為

³¹ 專利審查基準第二篇第3章，頁2-3-27～2-3-28

³² 蔡明誠，發明專利侵權時保護範圍認定與申請專利範圍解釋原則，植根雜誌，10卷5期，1994年，第162頁。

³³ 參見註32，第162-163頁。或參見曾陳明汝著，工業財產權法專論，台大法學叢書，民國75年9月增訂新版，頁34。

³⁴ 松本重敏，特許發明の保護範圍—その理論と實際，昭和58年初版第三刷，有斐閣，頁126。簡世雄，專利申請實務，民國66年初版，頁210。

中心，只要與申請標的之技術內容的核心一致，即可超出申請專利範圍的記載而加以擴張³⁵。從而中心界定主義又稱為「自由主義」³⁶。顯然於中心界定主義之下，申請專利範圍所界定的技術內容並不等於保護範圍，且保護範圍的概念較申請專利範圍所界定的內容為廣。採用中心界定主義的國家，以 1978 年修法前的德國為代表。

其中，就發明的中心思想如何決定，而有擴張解釋理論之產生，包括了二分法理論與三分法理論。

二分法理論主要是將發明對象與依專利應保護的對象分離的影響，而將保護範圍區分為「發明對象」與「一般的發明思想」。「發明對象」係於授與專利程序或於專利無效程序，由專利局加以認定；「一般的發明思想」則是在專利權侵害訴訟時，才由法院判斷，並非於專利授與階段即由專利局確定其保護範圍。

以二分法理論為基礎朝向更精緻化邁進，發展出三分法理論。該三分法理論為西德聯邦最高法院所引用，長久以來一直是德國專利實務之理論基礎。三分法理論係將發明專例之保護範圍區分為「發明的直接對象」、「發明的對象」與「一般的發明思想」。三分法所稱的「發明的直接對象」與原來二分法理論所謂的「發明對象」是相同的概念，意指申請專利範圍的文義不可加入其他解釋，尤其不可斟酌均等。發明的詳細說明與圖示，僅於探究發明的直接對象時，為明瞭其意義始斟酌之。「發明的對象」係以申請專利範圍的文義為基礎，但可斟酌全部的解釋手段，為一種技術的概念，發明的對象包含「顯然均等」。顯然均等為平均的專家勿庸經過特別的深思熟慮，即可從專利說明書上推測得知。「一般的發明思想」包括「非顯然均等」，為抽象概念，

³⁵參見註 33，曾陳明汝書，頁 24；有關中心界定主義，另可參閱邵良正著，專利權之保護，台灣大學法律研究所碩士論文，72 年度，頁 84。

³⁶參見註 34，松本重敏書，頁 136；或參見尹新天著，專利權的保護，1998 年 11 月第一版，專利文獻出版社，頁 143-144。

並不含具體的解決方法，而係一種上位的技術概念。於侵害訴訟，一般的發明思想的問題在於專利的特徵與侵害型態的特徵是否屬於同一發明思想。

有關法院與專利局權限之分配，三分法理論認為，法院可獨立判斷者，原則上僅限於「非顯然均等」的範圍，即「一般的發明思想」為法院的判斷事項；「發明的直接對象」及「發明的對象」均為專利局所掌理。

在專利侵害訴訟時，法院係參酌申請專利範圍所舉的典型實施例、說明書、圖式，及其中心思想，對具體案件加以判斷。此說的優點在於，因專利申請標的之技術內容是否具備可專利之要件由授與專利權之行政機關來決定，而專利權之保護範圍則委由法院作判斷，申請時，只要將申請標的之主要技術思想與技術特徵以抽象方式表達於申請專利範圍即可，申請人較易著手³⁷。

此說的缺點則在於，抽象的記載方式雖能提供法院對於專利權之保護範圍的解釋空間較具伸縮性，但相對地，其保護範圍的不確定性亦隨之提高，以致公眾難以預測到權利範圍的大小³⁸。

第二項 周邊界定主義

周邊界定主義係認為專利權的保護範圍完全由申請專利範圍的文字內容來確定，嚴格要求申請人必須明白地指出其申請標的之技術內容的範圍，亦即必須列舉出構成的所有要素，及各要素間之關係。其保護範圍不得加以擴張甚而超出申請專利範圍之文義所涵蓋的範

³⁷ 簡世雄，專利申請實務，民國 66 年初版，頁 210，故中心界定主義又稱之為「要點定義」，略增進，中美專利審查基準中申請專利範圍之比較研究，東吳大學法律研究所碩士論文，85 年度，頁 17。

³⁸ 陳保任，《從我國對專利權保護範圍所採之界定方式論再發明規定之適當性》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2006，頁 13-20。

圍。³⁹

相對地，被控侵權行為必須重複再現申請專利範圍中的每一個技術特徵，才會被認為是落入到申請專利範圍的保護範圍之內。若有任何不同，侵權指控就不成立，在這種判斷方式下，申請專利範圍的撰寫好壞對專利權人而言就相當重要。申請專利範圍的文字一經專利專責機關審查確定，其保護範圍即已固定，法院在解釋保護範圍時必須嚴格遵循授權的申請專利範圍的內容⁴⁰。採用周邊界定主義的國家，是以英國、美國為代表。

此說的優點，在於專利權人的權利範圍較具安定性，因此可預防專利權人任意擴張解釋其權利範圍，且一般社會大眾於閱讀該申請專利範圍時，也可以清楚地確定該專利權所及的範圍，進而能安心地從事其他新技術的開發，無需擔心有侵害他人專利權之虞⁴¹。

此說的缺點則在於，因申請專利範圍畫定專利權的最大權利範圍，致使申請人為能獲得周全的保護，於申請時，必竭力構築其申請專利範圍，以求能精確地涵蓋所有可能發生的侵權態樣，然而此點並不易做到，且反而使申請專利範圍的記載漸趨抽象化，導致判斷上的困難⁴²。

第三項 折衷主義

我國專利法自 1986 年以前於專利法施行細則要求請求專利部分須就「發明之範圍具體明確記述」之；1987 年專利法施行細則要求

³⁹ 參見翁金緞，《發明專利權保護範圍之研究》，台灣大學法律研究所碩士論文，1992 年。頁 47 至 49；「申請專利範圍本身即直接確定其受保護之範圍，並僅以此一範圍為限。且申請專利範圍乃依文義解釋不得就說明書加以考慮以免對權利範圍有所曖昧。」；周邊界定主義又稱為「嚴格主義」，參見康炎村著，工業所有權法論，1987 年，五南出版社出版，頁 221。

⁴⁰ 參見註 36，尹新天書，頁 143。

⁴¹ 參見註 39，翁金緞論文，頁 49。

⁴² See W.R. Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights 127, (1981)。

申請專利範圍的記載方式「應具體指名申請專利之標的，技術內容及特點」，於 1994 年之專利法修法過程中，於第 56 條第 3 項加入專利權保護範圍界定方式之規定「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書與圖示」，從法條的前段內容（即「發明專利權保護範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」）來看，很明顯的可以看出專利權保護範圍應該是採周邊界定主義的方式。但後段卻又增添「必要時，得審酌說明書及圖示」之規定，進而引起了我國對於專利權保護範圍的界定方式之另外一種的詮釋名詞與方式，亦即有學者認為此種規定方式應該是屬介於中心界定主義與周邊界定主義之間的折衷界定主義⁴³。

回顧八十三年修正公佈的專利法第五十六條第三項之規定，原先於行政院提案只稱：「發明專利權保護範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，並無明定「必要時，得審酌說明書及圖示」，係在嗣後於立法院審議時加以增列，由立法委員提案之理由觀之，指出係參照歐洲專利公約第 69 條之精神而制定。

此外，2003 年修正公佈的專利法第 56 條第 3 項做了部份的修改，修正為：「發明專利權保護範圍，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，並得審酌發明說明及圖示」。亦即將原舊法後段「必要時，得審酌說明書及圖示」修改為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖示」。其修正說明為：「按發明專利權保護範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所

⁴³ 參見註 32。

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意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定「必要時」始得為之，爰參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明確」。

從修正說明來看，該項規定係參考歐洲專利法第 69 條的內容來加以訂定，而從過往無論有越來越多的學者或者是歷次的修法理由中，都認為歐洲專利法第 69 條的規定係為介於中心界定主義與周邊界定主義之間的折衷界定主義，從而也在國內一直以來都存在著我國專利法中有關專利權保護範圍的界定方式由於是採類似歐洲專利法第 69 條的規定，因此也可說是介於中心界定主義與周邊界定主義之間的折衷界定主義⁴⁴。

查歐洲專利法第六十九條及其議定書內容（含中譯）的規定如下⁴⁵：

The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

（一份歐洲專利或歐洲專利申請的保護範圍應由申請專利範圍的內容確定，說明書及圖示應用以解釋申請專利範圍。）

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the

⁴⁴參見註 39，翁金緞論文，第 63 頁；陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇著，專利法解讀，第 158 頁（元照出版，2002 年 3 月）；曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004 年，第 117 頁，學林。註 26，顏吉承書，第 327 頁。

⁴⁵本處之翻譯參照註 38，陳保任論文，第 44-45 頁。

另外，就 EPC2000，增列第 2 項，係規定專利權之範圍不及於於無效程序中修正後之均等範圍。增列之議定書第二項則是明定認可均等論。

protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nether should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extent to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

（第 69 條不應被理解為一份歐洲專利所提供的保護由申請專利範圍用語嚴格的字面涵意所確定，而說明書及圖示僅僅用於解釋申請專利範圍的模糊不清之處；亦不應解釋為申請專利範圍僅有指導作用，而提供的實際保護可由所屬技術領域具有通常知識者對說明書及圖示的理解出發，擴展到專利權人所期望達到的範圍。本條應被理解為上述兩個極端⁴⁶中的中間立場，從這一立場出發，既能為專利權人提供良好保護，同時對他人亦具有良好的法律確定性。）

參照歐洲專利條約第 69 條法條本文及議定書之內容，有關於專利權保護範圍的「界定」方式係以申請專利範圍的內容為準，亦即對實施技術的大眾而言，得因應申請專利範圍中之各請求項所載之技術特徵，決定其迴避策略。另外，在解釋時，得參酌發明說明與圖式之內容，就認定侵權物或侵權方法是否包含請求項之所有技術特徵時，不單純地被文字所拘泥，而能得到合理的認定結果。

⁴⁶ 該議定書中兩種極端的立場係德國（中心界定主義）與英國（周邊界定主義）之調和。

第四項 小結

本文認為，無論我國專利制度在專利權範圍之認定方式，其名稱究竟應屬周邊界定主義或是折衷主義。在認定上並不致產生衝突，亦即認定是否侵權之原則，及解釋申請專利範圍之重要原則，均不致因為所屬之主義不同而有不一致之認定方式。

而就以往之判決來看，例如 45 年判字第 56 號判例提及「應將其製造方法及其呈請專利部份詳細說明，否則其所申請範圍過於廣泛，無法予以確定」；73 年判字第 724 號判決中「而專利法保護對象係以專利說明書之請求專利部份所申請之原則為限，請求專利部份未記載之事項，縱於原說明書上之其他部份有所記載或說明，均非專利權之範圍」；74 年判字第 533 號判決略謂「按凡新發明具有產業上利用價值者，得依法申請專利為專利法第 1 條所明定；惟申請發明專利應備具詳細說明書，請求專利部份之記載，應就發明之範圍及特點具體明確記載」；75 年判字第 35 號判決說明了「發明專利之申請應按請求專利之範圍，由請求專利部份所載者界定之，請求專利部份所用之文字之意義，以詳細說明書及圖示所載者為依據。惟為了明確瞭解請求專利部份之範圍，自申請以至核准過程中申請人所表示之意義及補充資料，在步超出變更申請案之實質範圍內應予斟酌，以求判斷之公正與慎重」；78 年判字第 1790 號判決陳述「查專利所保護之對象，係以申請專利說明書之請求專利部份所聲明之範圍為限」等，均說明，法院在認定專利權保護範圍時，係以申請專利範圍界定，說明書及圖示部份係被參考用來瞭解申請專利範圍的文字意義。

另外，就法制與我國相近之日本⁴⁷、韓國⁴⁸而言，其專利權保護

⁴⁷ 日本於 1959 年修法規定「申請專利範圍須記載對發明而言不可或缺之技術事項」(特許法第 36 條第 5 項)、「申請專利發明之技術範圍，須由申請書隨附之申請專利範圍之記載決定」(第 70 條第 1 項)，見於秋山佳胤，我が国における特許クレーム解釈に関する規定，2003 年，

範圍之界定，亦與我國認定方式並無二致。

第四節 專利權解釋之相關原則

在本節中，將簡單介紹專利權解釋之相關重要原則。

第一項 全要件原則

所謂的全要件原則乃是指被控產品上的所有元件或是被侵權之方法中的所有步驟與條件，必須對應所主張之申請專利範圍之所所技術特徵，方成立侵權。

於進行侵權鑑定時，亦須依循：(一)得組合或拆解技術特徵 全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。(二)不得省略技術特徵 申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略。⁴⁹之原則進行侵權之鑑定。

亦即，即使侵權物品或侵權方法之其中一項元件如對應請求項之多個技術特徵，得分別加以認定，但是只要有任何一項技術特徵未見於待鑑定對象將不構成侵權。

<http://www.lotus-office.net/Claim.pdf>

另外，於最高法院 1980 年 12 月 14 日昭和 41 年（行ツ）46 號判決肯認在認定專利權內容時，申請專利範圍較發明說明之內容更為重要。

⁴⁸韓國於 1980 年修法認可多項式請求項之申請專利範圍記載方式，同時規定專利之保護範圍以申請專利為準，於 1992 年 6 月 23 日大法院 91 ㄱ 1809 號判決中宣示「專利權的權利範圍，係由發明說明書中眾多記載內容中之申請專利範圍中所記載事項決定」，「當發明說明與申請專利範圍記載有所矛盾時，以申請專利範圍記載者優先」，「即使是為消除不明瞭而參酌發明說明，不得擴張、縮小解釋及實質變更申請專利範圍」。見於以下檔案

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/Korean_Patent_Sowan.pdf

⁴⁹ 參見註 12，36 頁。

第二項 不得改寫申請專利範圍原則

不得改寫申請專利範圍原則係指，即使不同技術特徵係見載於同一專利案申請專利範圍中之不同請求項，但是在認定是否侵權時，特別是被控侵權之被告已提出無效理由作為抗辯時，法院不得為維持專利有效性取代專利權人將不同請求項之技術特徵任意組合⁵⁰。而在進行申請專利範圍的解釋時，對申請專利範圍進行擴大或縮小的解釋，以致於獲得最後相較於原先申請專利範圍的不同結果。因為在此階段所要掌握的只是單純在申請專利範圍的解釋，而非對既存之申請專利範圍以跨越解釋的方式而加以重新建構⁵¹。

至於專利權人得否在更正時提出申請以改寫申請專利範圍的問題，將在下一章再行討論。

第三項 貢獻公眾原則

貢獻公眾原則係指，專利權人有向其公眾公開其專利權範圍之責任，故申請專利範圍必須以文字界定該專利權所禁止的範圍，申請專利權以外，但已揭露於說明書之發明則被視為貢獻給公眾⁵²。

在我國判決中，亦有相關判示「專利法保護對象係以專利說明書之申請專利範圍為限，請求專利部份未記載之事項，縱於原說明書上之其他部份有所記載或說明，均非專利權之範圍⁵³」、「查專利所保護之對象，係以申請專利說明書之請求專利部分所聲明之範圍為限⁵⁴」。

在進行專利侵權鑑定時，就請求項未記載，申請專利範圍已記載，

⁵⁰ Karsten Manufacturing Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001).

⁵¹ “No matter how great the temptations of fairness or policy making, courts do not rework claims. They only interpret them. Although courts are confined by the language of the claims, they are not, however, confined to the language of the claims in interpreting their meaning.” Autogiro Company of America v. United States, 384 F.2d 391, 155 U.S.P.Q. 697, 701 (Court of Claims of the U.S. 1967)

⁵² 參見註 26，顏吉承書，頁 118。

⁵³ 行政院 73 年判字第 724 號判決。

⁵⁴ 行政院 78 年判字第 1790 號判決。

且具相同功效之部分，認定發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為A，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為B，雖然發明說明中記載有A、B，但申請專利範圍中僅記載A而未記載B，即使B為A之均等物或方法，但因B未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」⁵⁵。

第五節 請求項之撰寫原則與影響

在此節，將簡單介紹請求項之撰寫原則。

第一項 完整呈現發明

就申請專利範圍之記載內容，為符合明確與支持的要求，須包含解決問題所不可或缺之所有技術特徵外，並應參考得參考實施例可得到的範圍。同時為周延保護範圍，應亦儘量包含到所有實施態樣。包含利用不同範疇之請求項，以及善用附屬項，儘可能地涵括所有實施發明之態樣。

同時為避免違反新穎性進步性及單一性等專利要件，在獨立項中，應包含與前案有別之技術特徵。

第二項 擴大專利權範圍

在撰寫申請專利範圍時，如僅依照實施例內容撰寫，往往會包括過多技術特徵，因符合所有限制條件較不容易，而使得專利權不易行使。故此時可適切地於撰寫時擴張申請專利範圍。

擴張申請專利範圍的方法其一為刪除非必要的技術特徵。亦即以實施例為基礎，刪除在解決問題之技術手段中非屬必要者。另外，擇是將實施例中之技術特徵，改寫為具有較廣義之涵意者。例如以上位

⁵⁵ 參見註 12，第 42 頁。

概念技術特徵，或是以手段功能用語呈現技術特徵。

其中，上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明⁵⁶。

手段功能用語，則是因為解釋時，申請專利範圍包含發明說明所揭露，對應該功能之構造或步驟及其均等範圍，故其申請專利範圍較特定結構或步驟為廣。

第三項 核准後之專利權攻防與請求項之更正

如於專利核准公告後，第三人經檢索後，檢索到對特定請求項而言，足以核駁其新穎性、進步性之前案，此時第三人將得提起舉發，經專利專責機關之審查人員認定後，如認定專利案之舉發理由係有理由者，在舉發審定前，將會把認定結果通知申請人，此時專利權人得申請更正，以排除該舉發理由之適用⁵⁷。

另外，於民事侵權案件中，由於被告可於訴訟程序中直接主張專利無效，針對其提出之引證資料，專利權人為了進行迴避而提出更正的情況因而增加⁵⁸。

就專利於侵權訴訟過程中，我國於智慧財產法院成立後，侵權被告提出專利無效作為抗辯事由成使得專利被認定無效者，發明專利案

⁵⁶ 專利審查基準，第二篇第三章，第 2-3-7 頁。

⁵⁷ 專利法第 71 條，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：

- 一、至專利專責機關面詢。
- 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。
- 三、依第六十四條第一項及第二項規定更正。

⁵⁸ 張仁平，以排除（disclaimer）方式修正申請專利範圍之探討，智慧財產月刊第 140 期，2010 年 8 月。27-80 頁。

約佔 36%之比例，新型專利案約有 50%的比例⁵⁹。



⁵⁹ 資料來源，智慧財產法院，統計時間 2008 年 7 月至 2010 年 9 月。

第三章 各國公告後修正之相關規定

接續前章對申請專利範圍之概念的介紹後，由於專利權係核准公告後始生效力，故在公告後，其修正之限制較核准公告前較為嚴格，在本章中，將依序介紹各主要國家，對於核准公告後之專利案，其修正上的限制。

第一節 日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例

日本對於核准公告後之專利案，其發明說明、申請專利範圍及圖式之修改，稱為訂正。包含訂正審判與訂正請求，前者係專利權人得為之申請，後者為在無效審判⁶⁰程序中，針對無效審判申請人提出前案作為無效理由時之一種防禦手段。在本節中，將就其得提出之時點、事由，及判斷得否准予更正之不得實質擴大或變更申請專利範圍規定及獨立專利要件進行介紹。

第一項 訂正之時點與事由

日本就申請人得提出訂正審判，規定於特許法第 126 條。

專利權人就申請書隨附之說明書、申請專利範圍及圖式之更正，得為訂正審判之申請。但僅得就下列事項為之：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或是誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

訂正制度之立法意旨，係就當專利權有部分瑕疵時，由於該瑕疵可能導致在無效審判中使得專利權被撤銷，故為防禦針對該等瑕疵之攻擊，專利權人得自發地在事前去除該瑕疵，但為符合該目的，因此

⁶⁰ 與我國舉發制度類似。

僅得就影響最小之範圍內，亦即但書所列三款事由為之。其中第 2 款之誤譯訂正，係 1994 年修法時所增列⁶¹。

至於無效審判中之訂正請求，規定於特許法第 134 條之 2：

特許無效審判之被請求人⁶²，得於前條第 1 項或第 2 項⁶³、次條 1 項或第 2 項⁶⁴或是第 153 條第 2 項⁶⁵規定之指定期間，就申請書隨附之說明書、申請專利範圍及圖式之更正，得為訂正審判之申請。但僅得就下列事項為之：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或是誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

就得更正之事由，訂正審判與無效審判程序中之訂正請求並無二致。

第二項 不得實質擴大或變更申請專利範圍要件

在特許法第 126 條第 4 項，則是規定：

依第 1 項所為之說明書、申請專利範圍或是圖式之更正，不得實質擴大或是變更申請專利範圍。

至於更正請求規定之第 134 條之 2 之第 5 項，則是以準用的方式準用第 126 條第 4 項規定。

其中於更正事由中所謂的減縮，依字面上的解釋即為使得申請專利範圍變小，不會完全相同⁶⁶，故不得實質變更，係指在更正之後，

⁶¹ 特許法概說，357 頁。

⁶² 即為專利權人。

⁶³ 特許法第 134 條所規定，於無效審判程序進行中，由審判長所指定申復期間

⁶⁴ 特許法第 134 條之 3 規定，當原無效審判審決被法院判決撤銷，重行進行審判時，由審判長所指定之申復期間。

⁶⁵ 類似我國現行制度之依職權撤銷之審查程序。

⁶⁶ 中山信弘書，第 1361 頁。相關疑問可見於徐宏昇，高科技專利法，2003 年，復文。第 89 頁，林伯修，《美國專利再發證制度之研究—兼論我國更正規則》，世新大學法律學研究所(含碩專班)

不得產生與更正前不同之申請專利範圍。

第三項 獨立專利要件

特許法第 126 條第 5 項規定，依該條第 1 項但書第 1 款、第 2 款為事由申請更正者，更正後所記載之申請專利所載發明，須為申請時得獨立獲准專利者。

准予更正後之說明書、申請專利範圍、圖式，在法律上，與更正前相同，仍係屬於一有效之專利權⁶⁷，依日本之審查主義，更正後申請專利所載之發明，須與更正前經審查後認定具備專利要件之發明同樣地具備專利要件，在日本先前的判例也指出「本規定之旨趣係更正審判之主要目的係去除專利無效理由，從而，就專利無效審判的目的係作專利權人的防禦手段的功能而言，在審判經濟上，須將顯無理由者排除在更正審判外。在更正審判中，更正後之發明是否得為獨立獲准專利之要件，應與特許無效審判進行一樣程度的審理」⁶⁸，如仍有不准專利之情事，則該等情事將成為無效審判之理由⁶⁹。在實務上，亦有部分更正審判申請案係因不具新穎性及進步性，或是不符記載要件，因無更正實益而不准更正者⁷⁰。

就無效審判中之更正請求而言，則是將請求無效審判之獨立專利要件於無效審判中判斷，至於未申請無效審判之請求項，則仍須考慮其獨立專利要件⁷¹。

至於不明瞭記載之釋明，在更正前後，技術特徵與更正前經審查者均相同，故無須重行考慮其獨立專利要件。

碩士論文，2007，113 頁。

⁶⁷ 日本特許法第 128 條

⁶⁸ 參見註 66，中山信弘書 1383 頁。

⁶⁹ 吉藤幸朔著，熊谷健一補述，特許法概說，第 12 版，1997，有斐閣。第 358 頁。

⁷⁰ 謝育桓等五人，研習「日本專利審判制度」課程出國報告，第 73 頁，2011 年 1 月，http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jsp?sysId=C09904026

⁷¹ 特許法第 134 條之 2 第 5 項，參照註 69，吉藤幸朔書，第 383 頁。

另外，在日本專利審查中，對於最後拒絕理由後所為之修正，亦限定在請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明，且準用第 126 條第 5 項之獨立專利要件，但是其立法意旨係審查效率及有效利用先前檢索結果，與更正之衡平第三人與專利權人權益不同⁷²。

第四項 日本審判便覽之規定

在日本審判便覽中，係就對應條文進行簡略的說明。就得否更正，係對應特許法第 126 條之各項，加以解釋。其判斷順序為先判斷是否符合第 126 條第 3~5 項之是否超出、實擴大或變更申請專利範圍、及獨立專利要件，而後再判斷是否屬更正事由⁷³。同時對於更正事由之判斷，容許同時對應複數更正事由。

第一款 申請專利範圍之減縮

就申請專利範圍之減縮，係規定申請專利範圍為專利申請人所欲取得專利權之記載用以特定發明的全部必要事項之請求項的集合，因此，於判斷「限縮申請專利範圍」時，基本上就各請求項進行。此外，刪除請求項等對申請專利範圍欄位進行的實質限縮，亦視為「限縮申請專利範圍」加以處理。

就非屬申請專利範圍之減縮，審判便覽進一步具體例示：

- ①刪除部份以條列式記載的構成要件
- ②追加擇一式記載的選項
- ③更正時增加請求項進行更正⁷⁴

就該當申請專利範圍之減縮，則具體例示：

⁷² 就最後拒絕理由後之修正限制，可參考石博文等三人，赴日研修實用新案技術評價書進步性判斷與特許案檢索報告書制度出國報告，第 10-12 頁，2007 年 11 月，http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.aspx?sysId=C09602009

⁷³ 日本特許審判便覽 54-10，第 9 頁。

⁷⁴ 部分情形為其例外。

- ① 削除擇一式記載的選項
- ② 直列地附加構成要件
- ③ 由上位概念變更為下位概念
- ④ 刪除請求項
- ⑤ 減少多項附屬項之附屬請求項

例：將申請專利範圍「如請求項1-3中任1項所記載之空調裝置，進一步包含A機構」，更正為「如請求項1或2所記載之空調裝置，進一步包含A機構」。

- ⑥ 由附屬n項之單一請求項變更為n-1以下的獨立項。

例：將申請專利範圍「如請求項1-3中任1項所記載之空調裝置，進一步包含A機構」，變更訂正為「具有A機構之請求項1所載空調裝置」、「具有A機構之請求項2所載空調裝置」。

- ⑦ 在進行訂正時，因其中一請求項因更正後如不以增列請求項的方式將難以記載或是造成不明瞭情事時。（認可該訂正之例：削除上位請求項的情形）。

於申請專利範圍中，加入由說明書全體觀之為申請專利發明所不可或缺之條件，係以誤記事項之訂正或是不明瞭記載之釋明處理，但視情況亦可認為是限縮申請專利範圍。為此，申請人需指明發明說明中作為根據之事項，或是提示其他的證據⁷⁵。

平成7（1995）年6月30日以前申請者，在申請更正時，於申請專利範圍訂正於而伴隨作用效果之訂正時，視為不明瞭記載的釋明或是誤記訂正加以處理。平成7（1995）年7月1日以後申請者，以限縮申請專利範圍為目的之訂正滿足訂正要件時，伴隨該訂正產生之發明詳細說明的不明瞭記載之釋明，得以不明瞭記載之釋明為目的進行訂正。

⁷⁵ 亦即針對請求項加入某些技術特徵，其目的並非限縮申請專利範圍，而是加入原發明所具備之技術事項，但是實質上將造成申請專利範圍之限縮。此時得認為同時具有兩種以上之更正事由。

第二款 誤記的訂正

就誤記的訂正而言，日本審判便覽係作以下解釋：

所謂誤記的訂正，其原意係發明說明或圖式記載之明確內容之字句、語句加以改正，在客觀上得認定更正前之記載當然會與更正後之記載同一涵意者⁷⁶。

誤記事項之訂正內容於申請後之追加、變更，當以變更原申請之旨趣為要旨時，原則上不認可。

第三款 不明瞭記載之釋明

就不明瞭記載之釋明，審判便覽則是說明：

「不明瞭記載」在其文意上，為其本身係意義不明之記載等，致說明書、申請專利範圍或是圖面之記載有所不完備之記載。

但是，平成7（1995）年6月30日前的申請案申請更正的情形中，說明書或是圖式之記載本身並無特殊的不完備，但是發明的目的、構成或是效果在技術上不明確的情形，亦該當「不明瞭之記載」。而「釋明」係其指闡明其原來的意義內容。

審判便覽並就該當「不明瞭記載之釋明」情形之類型例示以下情況：

- ①其本身記載內容係不明瞭之記載加以改正之情形。
- ②其本身之記載內容與其他記載間的關係產生不合理情事加以改正之情形。
- ③發明的目的、構成或是效果在技術上不明瞭之記載，加以改正，使其記載內容明確之情形。

⁷⁶青森地弘前支昭 46(ヨ)2 號（昭和 47.5.22）（無体集 4 卷 1 號 313 頁）在已登錄實用新案之申請書所隨附之圖式係誤記的情形中，即使尚無更正審決，亦得以該誤記已更正解釋實用新案權之權利範圍。

最高判昭 41（行ツ）1 號（昭和 47.12.14）（民集 26 卷 10 號 1888 頁、判時 692 號 18 頁、判夕 297 號 220 頁）、東高判昭 44（行ケ）10（昭和 48.12.25）（無体集 5 卷 2 號 530 頁）僅限申請專利範圍相關的誤記之訂正，係僅限對該業者與其他一般第三人而言，在更正前之記載當然與更正後的記載具同一意義者方得為之，發明詳細說明之記載僅得作為此點的判斷資料加以斟酌。

就加入作用效果、於申請專利範圍內加入當然應具備之條件、追加新實施例、實施態樣之情形，當所加入之事項於認定非屬申請書時隨附說明書、申請專利範圍或圖式（外文申請專利案時之外文本）所載範圍內時，不准其更正。特別是追加新實施例、實施態樣，一般係不認可其屬申請書時隨附說明書、申請專利範圍或圖式所載事項之範圍內。而加入作用效果的情形中，申請書時隨附說明書等文件中如明示地記載發明之構造或是作用／功能，在由該記載可知該當作用效果係自明事項的情形中，得准其更正。

第四款 實質擴大或變更申請專利範圍

就實質上擴張或是變更申請專利範圍，由於日本特許法在1994年修法時刪除發明說明須記載「發明目的」之規定，同時將「就發明的目的之必要記載事項」之技術特徵之定義刪除，故其審判便覽之判斷方式亦有所不同。

就平成7年（1995）6月30日前申請的專利案而言，對記載申請專利範圍之請求項，實質上擴張或變更其內容、特殊目的、範圍、性質等情事。其具體例如以下①～⑨所示。

另外，將更正前的申請專利範圍所載的欲申請專利發明之構成上不可或缺事項，對該發明之具體目的之範圍內限縮技術特徵的變更，不該當平成6年修正前特許法第126條第2項的實質上變更專利範圍。此外，以限縮申請專利範圍為目的，由附屬n項之單一請求項變更為n-1以下的獨立項等情形，係解為各請求項的內容與變更前無實質上的變化，這些補正不該當平成6年修正前特許法第126條第2項的實質上變更專利範圍。

- ①刪除一部分於請求項中以直列式記載之構成要件
- ②追加於請求項中以擇一方式記載之要素
- ③將請求項中記載之構成要件變更為上位概念
- ④置換請求項中記載之構成要件

- ⑤擴大或剔除請求項記載之數值範圍
- ⑥該更正雖係限縮申請專利範圍，但已逸脫於更正前之請求項所記載事項所構成發明之具體目的的範圍之技術事項變更。
- ⑦變更請求項的範疇。
- ⑧雖未變更請求項範疇，但變更發明標的。
- ⑨雖未變更請求項記載，但是因更正發明詳細說明或圖式而實質上該當上述①～⑧的情形。

就平成7（1995）年7月1日後申請的專利案，平成7（1995）年7月1日後申請的專利案，鑑於刪除「就發明的目的之必要記載事項」，故不採舊有的非「具體目的內的限縮」不可的觀點。

所謂「實質上擴張申請專利範圍」，除了更正申請專利範圍的記載本身致使擴張申請專利範圍（如將請求項所記載事項置換為更廣泛意義的表現方式）以外，未對申請專利範圍進行任何更正，僅更正發明詳細說明或圖式的記載而造成申請專利範圍的變更亦屬之。

所謂「實質上變更申請專利範圍」，除了更正申請專利範圍的記載本身致使變更申請專利範圍（如將請求項所記載事項置換為更其他意義的表現方式）以外，未對申請專利範圍進行任何更正，僅更正發明詳細說明或圖式的記載而造成申請專利範圍的變更亦屬之。

實質上擴張或變更申請專利範圍更正例包括：

例1：刪除一部分於請求項中以直列式記載之構成要件

例2：追加於請求項中以擇一方式記載之要素

例3：將請求項中記載之構成要件變更為上位概念

例4：變更請求項中記載之構成要件

例5：擴大或剔除請求項記載之數值範圍

例6：變更請求項的範疇或標的。

例7：更正發明詳細說明中的記載，而造成請求項記載事項在解釋上的影

響，其結果該當上述任一例的情形。

一般而言該當「擴張」者，係指刪除構成要件、追加請求項、追加實施例等，該當「變更」者，係指變更範疇、變更標的、變更目的等。

追加新的實施態樣或實施例，一般而言除了實質上擴張申請專利範圍外，因非屬申請書隨附說明書及圖式所記載事項範圍內，原則上不予認可。

用以闡明作為專利標的之物或方法所達成效果之說明、理論及實驗數據等之追加，雖實質上未變更申請專利的範圍，但一般而言，因非屬申請書隨附說明書及圖式所記載事項範圍內，原則上不予認可。

第五款 日本審判便覽之參考判例

在審判便覽中，另外列舉了參考裁判例

- a. 所謂「實質變更」的要件，並非說明書全體記載乃至由該記載所導出之發明的基本思想的同一性為基準，而是應以申請專利範圍之記載為基準⁷⁷。
- b. 「某誘導體之製法」之專利案中，說明書的申請專利範圍中化學式中，「A為具有分支之化合物基」的記載雖係「A為可有分支之化合物基」的誤記，但如訂正為後者，該當實質「擴張」申請專利範圍。
- c. 「霰餅製造方法」發明專利說明書的申請專利範圍中，第一步驟中之餅麵團的冷藏溫度「華氏3至5度」的記載，為該專利發明於構成上不可或缺事項之一，該記載本身係極明瞭者，另外，「華氏3至5度」與「攝氏3至5度」間的差異為顯著，由說明書全文皆為「華氏3至5度」的記載，難謂該業者得理所當然地意識到其係「攝氏3至5度」的誤記，故將「華氏3至5度」之記載更正為「攝氏3至5度」，屬特許法第126條第2項所稱實質上變更申請專利範圍而不應准更正。

⁷⁷ 參考註 76，最高法院判決。

d.由申請專利範圍所特定之染料的製造方法變更為使用該染料於特定纖維及纖維製品的染色及捺染法之說明書的更正，係實質「變更」申請專利範圍。

第二節 我國之更正制度

第一項 立法沿革

我國專利法，自最早的 1960 年專利法第 56 條，即有更正之相關規定：「專利權人對於請准專利之說明書及圖式，有左列情事之一時，得向專利局請求更正。但不得變更發明之實質：

- 一、申請範圍之縮減。
- 二、誤記之事項。
- 三不明瞭之記載。」

其後，專利法於 1994 年修正，更動其條次為第 67 條，略為更動文字「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：

- 一、申請專利範圍過廣。
- 二、誤記之事項。
- 三、不明瞭之記載。

前項更正，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。

申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

之後於 2003 年專利法修正時，將更正規定改列第 64 條，同時就其要件作修訂：「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。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

其中於修法理由則說明：「修正第一項。經核准專利權後之更正，涉及第三人與專利權人之利益平衡，故其更正較核准前嚴格，現行條文第一項第一款「申請專利範圍過廣」，其真意為縮小申請專利範圍之意，現行用語易有不同解讀，爰修正為「申請專利範圍之減縮」，第二款及第三款配合第一款語意邏輯，同時修正。另前段「請准」二字為贅詞，爰刪除之。

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。」

由立法說明可知，我國在 2003 年修法，對於更正事由之規定係配合實務而更加明確化，同時明訂不得超出申請時說明書與圖式範圍之要件，同時明確規定不得改變核准之申請專利範圍。

而就審查基準⁷⁸內容，在 2003 年修法前之更正審查基準，係先決定是否變更發明之實質，而後再判斷是否符合更正事由。在 2003 年修法後，則是先判斷是否符合更正事由，之後進而判斷是否超出申請時說明書與圖式所揭露範圍⁷⁹與是否實質變更申請專利範圍之要件。

⁷⁸ 在本文中，就 2003 年修法前之更正審查基準、及 2003 年修法後之審查基準（依公告日期又有 2004 年、2009、2011 年等三個版本，其中 2004 年及 2009 年僅有部分案例之文字修正，故僅參考 2009 年的版本與 2011 年的版本）、以下分別稱為 2003 年修法前之更正審查基準，2003 年修法後之更正審查基準，及 2011 年修訂之更正審查基準，以茲區別。

⁷⁹ 此部分除仍有部分業界人士認為現行基準規定除得由申請時說明書可直接且無歧異得知之內容外，會造成新事項（new matter）之規定過嚴外，在判斷上其實較無爭議，故本文不多作介紹，相關介紹，除我國現行基準外，可參閱程芳斌，《專利說明書補充修正與更正之研究》，世新大學

第二項 2003 年修法前之更正審查基準對實質變更之判斷規定

在 2003 年修法前之更正審查基準中，就實質變更之判斷，係以以下方式進行判斷：

審定公告後或取得專利權後之補充修正、更正，係以補充修正與更正用語，區別審定公告中專利或取得專利權之不同階段，而得否補充修正或更正之條件並無差異，均依審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示之內容為準，並非以申請日所揭示之內容為準，而補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發明（或稱不得導致變更「核准專利之發明」之實質）。若補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，係不屬審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍，或者導致變更「核准專利之發明」之實質時，則構成實質變更，不允許補充修正、更正。審查人員判斷得否補充修正、更正時，亦依前述原則而判斷之。

所謂「核准專利之發明」，依專利法第 56 條第 3 項之規定，係指記載於申請專利範圍之請求項，並已審定公告核准專利或取得專利權者之發明而言，其範圍及於記載於發明說明中並與該發明係屬相同發明課題（subject matter），而且涵蓋在該發明專利範圍內之發明（例如該發明之下位發明）。

應予注意的是「核准專利之發明」並不及於（一）記載於發明說明中但與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）不屬涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明（例如該發明除外之其他實施例發明），或（三）屬為核准專利之發明之上位發明者，因為該等發明於審定公告後，已屬第三者可利用之公用領域發明，均不可再納入

法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2005。不過該論文並未討論實質變更要件。

而成為核准專利之發明。此與審定公告前「原說明書或圖式」有揭示之任一發明，仍得補充修正成為申請專利之發明，而記載於申請專利範圍之請求項者有別，宜予辨明。

因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：

(一)不屬於「核准專利之說明書或圖式」所揭示的範圍其判斷方式，可參照第 11 頁至第 13 頁審定公告前實質變更⁸⁰之原則。例如：將核准專利之說明書（包括申請專利範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍者，即構成實質變更，不允許得補充修正、更正之。

(二) 導致或造成變更核准專利之發明之實質

- 1.增加記載於發明說明中之構成要件以限縮核准專利之發明範圍，卻形成與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。
- 2.以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明，例如將核准專利之發明之上位發明或其他實例之發明，取代原核准專利之發明。」

亦即，在 2003 年修法前之更正審查基準中，所謂變更實質，係規範超出申請時說明書與圖式所記載事項，增加記載於發明說明中之構成要件以限縮核准專利之發明範圍，卻形成與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明，以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明等情況。

⁸⁰ 在 2003 年修法前之專利法，對於新事項（new matter）係以實質變更為要件，與現行基準採用之不得非為由申請時說明書與圖式所能直接無歧異得知者不同。

第三項 2003 年修法前之更正審查基準對更正事由之相關規定

於 2003 年修法前之更正審查基準中，對於更正事由，係規定：「核准專利之發明，因為已發生暫准專利或得主張專利權的效力。基於需與第三者權益取得平衡，依規定除不得變更實質外，此際得補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，並限制需屬申請專利範圍過廣、誤記之事項或有不明瞭之記載之情事者，方允許得補充修正、更正之。」

(一) 申請專利範圍過廣

申請專利範圍由獨立項及附屬項等請求項所集合而成，獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點，而附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。因此，申請專利範圍任一請求項(尤其是獨立項)所記載之內容，必須在專利說明書或圖式中能獲得支持，若不能由原審定公告之專利說明書或圖式獲得支持，即屬原審定公告之申請專利範圍有過廣事由。此外，其記載不具體而顯得過於籠統時，亦屬之。

申請專利範圍因過廣需限縮時，不得擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項，而係就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍，以確保原申請案仍可准予專利或原專利權可繼續維持之。

因此，限縮「申請專利範圍過廣」之事項時，在不構成實質變更下，以刪減申請專利範圍之請求項數或縮減請求項之範圍為主：

1、刪減申請專利範圍之請求項數

- (1) 刪減 1 項以上之請求項。
- (2) 將 n 項引用形式請求項變更為 n-1 以下的請求項
- (3) 減少多項引用形式請求項之引用請求項項數

2、縮減請求項之範圍

(1) 不改變核准專利之發明實質下，將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮。例：「使A與B反應」補充修正、更正為「使A與B在C的存在下反應」，而專利說明書有明白記載使A與B在C的存在下反應之技術說明。

(2) 減少請求項擇一性記載之構成要件。例：「A或B」補充修正、更正為「A」。

(3) 將請求項原來記載之上位概念發明，限縮為記載於專利說明書之發明說明中之下位概念發明。例：「鹵化合物」補充修正、更正為「氟化合物」。

(4) 縮減請求項記載之數值範圍。例：「聚合物分子量 200~1000」補充修正、更正為「聚合物分子量 500~1000」。

(二) 誤記之事項

發明專利說明書或圖式，尤其是申請專利範圍的內容，一經公告後即成為官方出刊的專利文獻，由於係屬官方刊物，其內容應當以正確無誤為規範，所以專利文獻內容有因疏忽原因而發生誤記事項時，申請人有義務補充修正成正確的內容，以改正明確誤記之事項，使得專利文獻內容沒有瑕疵和不明之處。

所謂誤記之事項，一般泛指熟悉該項技術者根據他們普遍共同具備的知識，就能客觀的從專利說明書的整體內容及上下文中立即識別出有明顯不正確的錯誤內容，同時亦不需多加思考就知道如何更正和回復該錯誤的原意，因此解讀時亦不致影響了解實質內容者之此等事項，即屬誤記事項。例如專利說明書或圖式中之字詞、語句或語法錯誤、文字錯誤和打字錯誤等，或使用之技術用語、量測單位、數據數量、科學名詞、翻譯名詞，前後記載不一致或者筆誤，或者說明書記載之構件圖號與圖式標示該構件圖號彼此不能契合等。

至於審定公告核准專利之中文本專利說明書與原文說明書有發生整段文意不符，或該中文本有漏譯原文說明書整段文意時，得否認係「誤記之事項」？應視其情形是否會左右影響了解核准專利之發明實質內容而定。亦即，此段文意內容如會左右影響了解核准專利之發明實質內容者，應不屬誤記之事項；反之，該中文本雖然有漏譯或者誤譯原文說明書之情形，但熟悉該項技術者認為漏譯或者誤譯部分不致影響核准專利之發明實質者，該漏譯或誤譯部分則可認屬誤記之事項。例如原文說明書之發明說明及申請專利範圍均記載某構成材料為 Polyvinyl chloride (聚氯乙炔之原文，俗稱 PVC)，而中文專利說明書之發明說明及/或申請專利範圍中卻誤記為「聚乙炔」，若熟悉該項技術者認為將「聚乙炔」回復為原文之「聚氯乙炔」，會導致影響核准專利之發明實質時，即不屬誤譯事項；反之，若並不致影響核准專利之發明實質者，則可認其中文本中「聚乙炔」為原文說明書中「Polyvinyl chloride」之誤譯事項。

(三) 不明瞭之記載

所謂不明瞭之記載，係指核准專利之說明書或圖式所記載之內容，在符合專利法第二十二條第三項之規定下，文意上仍有不明確部分，導致熟悉該項技術者在理解發明內容時會發生誤解或不明瞭該部分意義，而申請人或專利權人倘若就該部分加以補充修正、更正釋明時，熟悉該項技術者即可了解原來意義而不生誤解者。此外，將核准專利之說明書或圖式之內容，經由補充修正、更正而揭露更為充足明確，且不構成實質變更者，亦屬核准專利之說明書或圖式所記載之內容有「不明瞭之記載」而予以闡明者。核准專利之說明書或圖式因有不明瞭之記載需要釋明時，釋明之事項不得構成實質變更，方可接受其釋明理由而准予更正之，倘若構成實質變更，即不屬為不明瞭之記載不准更正之。」

亦即，在更正時，仍需以未實質變更申請專利範圍為前提，而後判斷是否屬更正事由之一。其中，對於申請專利範圍過廣，得以刪減請求項或是請求項中所引用之項請求項、刪除請求項中之選項、將原有技術特徵由上位概念技術特徵改為下位概念技術特徵或是在不變更實質之前提條件下，限縮數值範圍或是引述發明書所記載之技術細節。

另外，就誤記事項，則規定由前後文即得知如何規定以回復原意之限制條件。就不明瞭記載，另外規定如變更實質即不屬不明瞭記載。

第四項 2003 年修法後之更正審查基準就更正事由之規定

在 2003 年修法後之更正審查基準中，就更正事由，對於申請專利範圍之減縮，係規定如下：

當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮，例如發明說明已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使與發明說明一致。

申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應注意更正後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原核准公告之申請專利範圍。此外，更正後發明所屬之技術領域及發明所欲解決之問題不可與更正前不同。

屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：

(1) 刪除一項或多項請求項。

例如：刪除與先前技術相同的請求項。

(2) 刪除擇一記載形式（或馬庫西形式）中所敘述的一個選項。

例如：以上位概念總括或擇一形式總括二種方式界定之請求項，其中某個選項不能為發明說明所支持或為先前技術的一部分時，

將該選項予以刪除。

(3)附屬項之引用記載形式為附加式時，將一項附屬項與其依附之獨立項合併，或將多個項附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新的獨立項。這種變更的結果於形式上係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數。

(4)附屬項之引用記載形式為詳述式或以下位概念記載時，將附屬項改寫為新的獨立項，亦即使原來獨立項之記載限縮為下位概念或予以進一步限定。這種變更的結果於形式上係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數。

惟若前述(3)、(4)僅是單純將附屬項改寫為獨立項而未刪除其依附之獨立項時，不符合申請專利範圍減縮之事項。

(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。

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)，將請求項中「液晶顯示器」用語更正為「液晶監視器」。

(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。

例如：請求項記載「廣告版」之技術特徵，原發明說明針對該廣告版已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，將請求項之「廣告版」置換為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

(7)請求項內容藉串列式的增加(serial addition)技術特徵以界定一個發明。

例如：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。

(8)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」更正為「一種空調裝置，包含如請求項 1 或 2 所述的壓縮機」。

(9) 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者。

例如：「一種空調裝置，包含如請求項 1 至 3 中任一項所述的壓縮機」更正為二個分開的請求項：「一種空調裝置，包含如請求項 1 所述的壓縮機」及「一種空調裝置，包含如請求項 2 所述的壓縮機」。

(10) 減縮請求項記載之數值限定範圍。

例如：原核准公告之請求項記載「聚合物分子量 200~1000」，且說明書之發明說明已記載分子量之特定值 500，將請求項更正為「聚合物分子量 500~1000」。

就誤記事項之訂正，則規定如下：

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⁸¹，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，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。例如：專利說明書或圖式中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤；或排版、印刷、打字之誤植；或

⁸¹ 參照 98 年 8 月 27 日，最高行政法院 98 年裁字第 2086 號案裁定、96 年 10 月 24 日高等行政法院 96 訴字 167 號判決。及中華民國專利公告第 381207 號案更正案。此二案為本文作者承辦之更正案，其中前者係欲主張誤記事項之訂正，將申請請求項 1 中「分歧」改寫為「不分歧」，不准更正處分理由中，係指出由申請專利範圍前後文，無從得知該「分歧」係「不分歧」之誤記，亦無法將其回復為「不分歧之記載」。而後者欲將請求項 1 中「鉚釘」改寫為「按扣」，由請求項對於命名為「鉚釘」之元件，所包含之細部元件，可知道該項元件確與通稱之鉚接不同，而「按扣」是較合理的命名方式。以上案件處理至此，其實已得判斷是否應准予更正，但是在核稿時，為免在日後行政救濟或是行政訴訟程序中被動輒指摘有漏未審酌情事，故仍往往須就是否實質變更申請專利範圍再為論斷。

技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤；或圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與發明說明之記載明顯不一致；或各圖式之間明顯不一致而有誤繪之情形等。

明顯錯誤亦可涵蓋技術性質的誤記，例如專利權人對於說明書中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經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判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記事項之訂正。

就不明瞭記載之釋明，則規定如下：

所謂不明瞭記載，指核准公告專利之說明書、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、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。例如：原說明書記載「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之各種具體實施例之一」，雖未明確說明何者為較佳實施例，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解對羥基苯甲酸二苯乙醇係較佳實施例，為避免發生誤解，釋明更正為「作為顯色劑之對羥基苯甲酸二苯乙醇係通式化合物之效果較佳之實施例」。又例如：對於科學名詞之中文譯名，為便於瞭解其本意，避免產生誤解，而有附註外文原名之必要者，加註其對應之外文原名。

同樣的，對於核准公告後之申請專利範圍而言，若申請專利範圍本身記載的涵義不明確（例如申請專利範圍對於所使用的溫度僅記載「高溫」），或某一請求項本身的記載與其他請求項不一致（例如技術用語、單位不一致），或申請專利範圍記載的申請專利之發明本身是明確的，但未精確界定其技術內容（例如申請專利範圍記載管的形狀為「非圓管」，發明本身已明確排除圓管形狀之先前技術）等情形時，

藉更正該不明瞭的事項以闡明其原意，例如上述「高溫」的案例，發明說明中已指出高溫為 1200°C，將申請專利範圍所記載之「高溫」更正為 1200°C；又例如上述「非圓管」的案例，於發明說明或圖式中均界定該非圓管為橢圓形管，將申請專利範圍所記載之「非圓管」更正為橢圓形管。

惟若核准公告後之申請專利範圍本身的記載是明確的，且已精確界定其發明技術內容，但嗣後為了因應舉發或依職權審查之不具新穎性及進步性之理由而提出申復，並主張其申請專利之發明的新穎性及進步性已因為闡明而可趨於完善、明確，此種僅提出申復之方式，非屬不明瞭記載之釋明，且不能解決新穎性及進步性之問題，應以縮減申請專利範圍之方式另行提出更正本。

由 2003 年修法後之更正審查基準，屬申請專利範圍之減縮與否，除不以不實質變更申請專利範圍為前提，同時沿用 2003 年修法前之更正審查基準所述之減縮情形外，進一步以大量例子說明後請專利範圍之減縮，同時明訂將附屬項改寫為獨立項時，原獨立項須刪除附屬申請專利範圍之減縮。

另外，就是否為誤記事項之訂正，則沿用 2003 年修法前之更正審查基準之判斷方式。

就不明瞭記載之釋明，除以例示說明外，尚將於針對舉發理由之申復，認定非屬以不明瞭記載之釋明之更正⁸²。

⁸² 對此，不明瞭記載之釋明，將僅侷限在外文名詞之原文名詞加註。而審查基準未考慮由於申請人撰稿或是翻譯水準之不一所產生，文句不通順的問題，本文作者認為，文句不通順，確可以不明瞭記載之釋明加以處理，但是在此須注意文句不通順跟「寫錯了，要改」應是不同問題，後者不會成為得更正事由，且更正後由於其記載之技術特徵會改變，尤其是將更正前請求項所載技術特徵，置換為其他技術特徵，故通會造成實質變更的情形。但是在判斷上，此時反而是實質變更較易進行說理與判斷。此次更正基準的修訂，僅就實質變更要件作修訂，但是更正事由部分，則有待再次檢視與修正。本文以下暫不考慮此問題。

第五項 2003 年專利法之審查基準對實質變更申請專利範圍之認定

在 2003 年專利法之更正審查基準中，亦針對實質或擴大申請專利範圍，進行規定，其中實質擴大之概念較無爭議，故本文不再多作介紹。

2003 年更正審查基準，針對實質變更申請專利範圍，作以下解釋：

當說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍……再者，若請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、或請求項之技術特徵改變為實質不同意義、或請求項變更申請標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導致實質變更申請專利範圍。

另外以例示方式列舉實質變更之情況：

(3) 請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵非屬「原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者」。

例如：將請求項記載之「有機酸」更正為下位概念技術特徵「甲酸」或「乙酸」，除非在發明說明中已明確記載該下位概念技術特徵「甲酸」或「乙酸」，且為發明說明所支持者，否則於更正後將導致實質變更申請專利範圍⁸³。

(4) 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

⁸³ 此種情形可以認定為超出原申請時說明書及圖式所記載內容。

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。

- (5)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。
- (7)將發明說明中已記載但不屬於申請專利範圍所記載申請專利之發明的技術內容或實施例，取代原核准公告之申請專利範圍中的技術特徵。
- (8)變更請求項之發明範疇。
- (9)將申請專利範圍中若干個不同的技術特徵改變為另一種新的組合，或改變方法發明之步驟順序。
- (10)將特定用途之請求項更正為亦可適合於其他用途之請求項。
- (12)減縮申請專利範圍所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬原說明書或圖式所明確記載，但減縮結果其代表之涵義與原申請專利範圍之解釋不同者。
- (13)增加請求項之總項數。（惟若屬 2.3.1 之(9)之情況，當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者，例外允許增加請求項之總項數。）
- (16)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，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。
- (18)將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示者更正為結構、材料或動作。

由於後者非屬原申請專利範圍所明確記載者，導致實質變更申請專

利範圍。

(19)申請專利範圍雖未更正，而發明說明或圖式之更正結果，即使未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同者。

(20)有關化學組成物發明之請求項，原係以封閉式連接詞記載時，更正為開放式連接詞記載者。

(21)誤記事項之訂正導致實質擴大或變更申請專利範圍者。

例如：原公告之申請專利範圍記載：“A 是帶分枝的烯烴基”，專利權人雖主張其為“A 亦可是帶分枝的烯烴基”的誤記事項，但就原說明書或圖式內容而言並無明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較原來為廣，故實質擴大了原申請專利範圍，因此不允許更正；惟若專利權人主張原說明書所記載的「公枝」係「分枝」之誤記事項，而經檢視原說明書或圖式內容，察覺其原意應是指「分枝」，且「分枝」是唯一的解釋，則「公枝」確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更申請專利範圍，因此允許更正。

又例如：原公告之申請專利範圍記載某種光纖材料具有「-0.3% 之折射率」，而發明說明中記載為「-0.3% 以上之折射率」，專利權人雖主張原公告申請專利範圍之數據係屬誤記事項，惟就原說明書或圖式內容而言，不能察覺申請專利範圍所記載之「-0.3% 之折射率」有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，且經更正後其涵義較原來為廣，故實質擴大了原申請專利範圍，因此不允許更正。

第三節 韓國立法例

韓國之立法，與日本相近，訂正審判，係規定於第 136 條⁸⁴：「

⁸⁴ 제 136 조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의어는 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.
다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

專利權人僅得就下列各情形之一，就申請專利發明之說明書或是圖式請求訂正審判，但案件係屬於特許審判院時則不在此限。

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，不得超出申請時說明書及圖式記載範圍。

依第 1 項所為更正，不得實質擴大或變更申請專利範圍

依該條第 1 項 1 款、第 2 款為事由申請更正者，更正後所記載之申請專利所載發明，須為申請時得獨立獲准專利者。」

就其在無效審判時所提出之更正申請，則是於特許法第 133 條之

-
1. 특허청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우
 - ② 제 1 항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 제 1 항제 2 호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다.
 - ③ 제 1 항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.
 - ④ 제 1 항에 따른 정정 중 제 1 항제 1 호 및 제 2 호에 해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

日譯：

第 136 条 (訂正審判)

①特許權者は、次の各号のいずれか 1 つに該当する場合には特許發明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。但し、特許の無効審判が特許審判院に係属している場合には、この限りでない。

1.特許請求範圍を減縮する場合

2.間違って記載されたものを訂正する場合

3.分明でないように記載されたものを明確にする場合

②第 1 項による明細書又は図面の訂正は、特許發明の明細書又は図面に記載された事項の範圍以内でこれを行うことができる。但し、第 1 項第 2 号により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範圍とする。

③第 1 項の規定による明細書又は図面の訂正は、特許請求範圍を實質的に拡張したり変更することができない。

④第 1 項による訂正中、第 1 項第 1 号及び第 2 号に該当する訂正は、訂正後の特許請求範圍に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

2⁸⁵第1項、第4項規定準用第136條之規定，至於因於無效審判中被無效審判蓋之請求項，則於第133條之2之第5項明定不準用獨立專利要件⁸⁶。

由法條內容可以看出，韓國就更正與無效審判之更正規定，受日本法之影響程度相當地大。

⁸⁵ 제 133 조의 2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정)

① 제 133 조제 1 항에 따른 심판의 피청구인은 제 147 조제 1 항 또는 제 159 조제 1 항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 제 136 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서

또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제 147 조제 1 항에 따라 지정된 기간후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는

기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

④ 제 136 조제 2 항 내지 제 5 항·제 7 항 내지 제 11 항, 제 139 조제 3 항 및 제 140 조제 1 항·제 2 항·제 5 항의 규정은 제 1 항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제 136 조제 9 항중 "제 162 조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제 4 항의 규정에 의하여 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제 136 조제 5 항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다.

⑤ 제 4 항의 규정을 적용함에 있어서 제 133 조제 1 항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제 136 조제 4 항의 규정을 준용하지 아니한다.

日譯

第 133 条の 2 (特許無効審判手続での特許の訂正)

① 第 133 条第 1 項による審判の被請求人は、第 147 条第 1 項又は第 159 条第 1 項後段によって指定された期間以内に第 136 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当する場合に限って特許発明の明細書又は図面に対して訂正を請求することができる。この場合、審判長が第 147 条第 1 項に従い指定された期間後にも請求人の証拠書類の提出により訂正の請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をするようにすることができる

④ 第 136 条第 2 項乃至第 5 項・第 7 項乃至第 11 項、第 139 条第 3 項及び第 140 条第 1 項・第 2 項・第 5 項の規定は、第 1 項の訂正請求に関してこれを準用する。この場合、第 136 条第 9 項中“第 162 条第 3 項

の規定による審理終結の通知がある前(同条第 4 項の規定によって審理が再開された場合には、その後再び同条第 3 項の規定による審理終結の通知がある前)には“第 136 条第 5 項の規定による通知があるときに

は指定された期間内に”とみなす。

⑤ 第 4 項の規定を適応するにおいて、第 133 条第 1 項の規定により特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第 136 条第 4 項の規定を準用しない。

⁸⁶ 此處與日本規定實質上是一致的，但是日本是規定未涉無效審判而申請更正之請求項準用獨立專利要件之規定。韓國的法條是規定涉無效審判而申請更正之請求項不準用獨立專利要件之規定。

第四節 美國之再發證與再審程序

在美國制度中，於核准公告後，如欲變動申請專利範圍，則有再發證與再審查兩種方式。在本節中，將介紹該等制度，以及作為配套措施之中用權制度。

第一項 再發證(Re-issue)

再發證制度規定於美國專利法第 251 條⁸⁷：

(第一項)因無欺騙意圖之錯誤，由於瑕疵說明書或圖式，或專利權人於其專利中所請求者多或少於其有權去請求者，致使專利全部或部分無法作用或無效時，於放棄原專利並繳納規費後，局長應根據新及修正之申請，再發證予揭露於原專利之發明，於原專利有效期限未屆滿之期間內。不可導入任何新事項至再發證申請中。

(第二項)依申請人之請求，且繳納各再發證專利之規費後，局長得就原專利之可區別分隔部份授予數個再發證專利。

(第三項)本法關於專利申請之規定亦適用於專利再發證之申請，除了申請並未尋求擴大原專利申請專利範圍時，再發證申請得由全部利益之受讓人進行並宣誓。

⁸⁷ 本處翻譯係參照註 66，林伯修論文。

原文：

35 USC 251

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.

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.

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.

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.

(第四項)擴大原專利申請專利範圍之再發證專利，應於原專利核准時起兩年內申請。

其中，無欺騙意圖之錯誤、瑕疵說明書或圖式與本文主題較無關聯，本文僅就與主題相關之請求內容多於或少於有權請求之事項進行說明。

在至少一起的訴訟⁸⁸中，法院認定關於第一個部分「少於其有權去請求」之表示一般指的是請求項之專利範圍，包括了一情況，為專利中的請求項比先前技藝更為狹窄，將會使得專利權人去尋求更廣的專利範圍。相反地，專利權人請求內容「多於其有權去請求」時，係鑑於先前技藝或說明書則請求項之範圍太廣，使得專利權人尋求更為狹窄的申請專利範圍。專利中之申請專利範圍無法作用(inoperative)(即無法有效保護發明)，係由於專利權人所請求之專利範圍不是過多就是過少。亦可謂申請專利範圍中之請求項，包含了過多的技術特徵以致無法有效主張排他權(請求過少)，亦或是申請專利範圍中之請求項所包含之技術特徵不足與前案區隔(請求過多)。另外，援引先前判例⁸⁹，允許增加較窄請求項以作為預防原專利較廣請求項之可能無效此目的之再發證。

亦即，對應日本等國家專利法規定，屬訂正審判事由之申請專利範圍之減縮，於美國專利制度中，係可利用再發證制度進行補救。而於專利核准公告後兩年內，甚至可以減少申請專利範圍中之請求項所記載之技術特徵。

⁸⁸ Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 882 F.2d 1556, 1564, 11 USPQ2d 1750, 1757 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1076 (1990)。

⁸⁹ 見 In re Wesseler, 367 F.2d at 847, 151 USPQ at 346；In re Handel, 50 C.C.P.A. 918, 312 F.2d 943, 945-46 n. 2, 136 USPQ 460, 462 n. 2 (1963)。

第二項 再審(Re-examination)

美國就核准後專利之有效性判斷，係包括於法院中所進行之無效判斷⁹⁰與由專利商標局所進行之再審⁹¹，設立再審制的背景，係因專利前案資料快速累積，毫無遺漏地檢索前案資料愈益困難，亦即所核准專利仍存在相關前案之可能性很高。在 1960 至 1970 之十年間，大眾對於專利之信心有相當疑慮，統計數字顯示有大量的訴訟專利是無效的。更重要地是，無效的專利中有 75%是因 USPTO 先前未考慮之專利前案被認定無效⁹²。

美國專利法第 301 條前言⁹³規定：「任何人在任何時間都可提出再審請求，再審申請者希望審查人員審查之先前技術資料，必須在申請時或在再審被允許前提出。再審請求及證據必須詳細說明其和所請求再審之申請專利範圍的關係。⁹⁴」

另外在第 302 條⁹⁵則是規定相關的程序要件。

美國專利法第 303 條則是規定，專利商標局將會就是否對於任一

⁹⁰ 在訴訟過程中，無法修改申請專利範圍之內容，與本文主題較無關聯。相關內容，可參照張君如，《美國專利無效判斷雙軌制之研究》，中正大學財經法律學研究所碩士論文，2009。

⁹¹ 亦有譯為複審者。

⁹² William G. Conger, Patent Reexamination Re-examined, 1986 Det. C.L. Rev. 523

⁹³ 35 USC 301

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

⁹⁴ 本項中相關譯文，係參考劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產月刊第 89 期，第 5-32 頁，2006 年 5 月。

⁹⁵ 35 USC 302

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent

請求項產生一新的實質可專利性問題進行認定，並在一定期限內通知再審申請人與專利權人⁹⁶。

再審請求理由和審查階段之核駁理由不同。在侵害訴訟及專利無效確認訴訟審理的對象之無效理由比較，請求再審理由相當受到限制。無書證之公知公用、公開銷售等在專利法 102 條揭載的先前技術及不予專利事由，大部分無法成為再審之根據。從而，有關專利可能主題之要件，有用性，實施可能要件，揭露要件，最佳實施例揭示要件，申請專利範圍之明瞭定義要件，及非專利申請人之申請等，皆不能作為再審之理由⁹⁷。

此外，複審是只有基於複審申請人提出先前技術，對有問題之專利至少一項申請專利範圍請求項中「新的實質的可專利性問題」(asubstantial new question of patentability)存在之情況下才開始。依此要件，審查官在初審階段已引用過之先前技術，不能申請再審⁹⁸。而且，CAFC 對「新的實質的可專利性問題」要件作嚴格之解釋，例如將已在初審時考慮過之先前技術加以組合，來主張非顯而易見之情況，CAFC 認為並不存在新的實質的可專利性問題⁹⁹，專利局不應進行再

⁹⁶ 35 USC 303

(a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

(b) A record of the Director's determination under subsection (a) of this section will be placed in the official file of the patent, and a copy promptly will be given or mailed to the owner of record of the patent and to the person requesting reexamination, if any.

(c) A determination by the Director pursuant to subsection (a) of this section that no substantial new question of patentability has been raised will be final and nonappealable. Upon such a determination, the Director may refund a portion of the reexamination fee required under section 302 of this title.

⁹⁷ 參註 93，劉國讚文，第 20 頁

⁹⁸ In re Recreative Technologies Corp., 83 F.3d 1394(1996)。CAFC 判決指出：再審範圍不能包含 USPTO 在初始審查已考慮過之項目(issue)。

⁹⁹ In re Portola Packaging, Inc., 110 f.3d 786.CAFC 判決指出：PTO 不能僅依據初審時所考

審¹⁰⁰。

美國專利法第 304 條¹⁰¹則規定，如果系爭專利被命令再審，專利權人會有多於兩個月的期間可以就回應再審命令為陳述，專利權人可能在此時就申請專利範圍修正或提出新的請求項。專利權人如果作出回應應將複本交給請求再審的第三人，第三人可再於 2 個月內回應。任何第三請求者的回應即讓兩造攻防的程序結束。

美國專利法第 305 條¹⁰²則規定剩下的程序和申請案審查階段相同。USPTO 在程序的任何命令都用特別發送(special dispatch)進行，亦即複審比申請案之審查速度快。若審查者最終決定推翻原初審決定，會有和初審相同的審查複核(review)。複審因發行證明書(issue of a certificate)而結束。就複審之結果可提起上訴¹⁰³ (appeal)。審查結束

慮過之先前技術之組合，在複審程序核駁申請專利範圍請求項。

¹⁰⁰ 參註 85，劉國讚文，頁 21。

¹⁰¹ 35USC304

If, in a determination made under the provisions of subsection 303(a) of this title, the Director finds that a substantial new question of patentability affecting any claim of a patent is raised, the determination will include an order for reexamination of the patent for resolution of the question. The patent owner will be given a reasonable period, not less than two months from the date a copy of the determination is given or mailed to him, within which he may file a statement on such question, including any amendment to his patent and new claim or claims he may wish to propose, for consideration in the reexamination. If the patent owner files such a statement, he promptly will serve a copy of it on the person who has requested reexamination under the provisions of section 302 of this title. Within a period of two months from the date of service, that person may file and have considered in the reexamination a reply to any statement filed by the patent owner. That person promptly will serve on the patent owner a copy of any reply filed.

¹⁰² 35USC305

After the times for filing the statement and reply provided for by section 304 of this title have expired, reexamination will be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133 of this title. In any reexamination proceeding under this chapter, the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301 of this title, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter. All reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, will be conducted with special dispatch within the Office.

¹⁰³ 35 USC 306

The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134 of this title, and may seek court review under the provisions of sections 141

後，當可上訴之期間已經過，或上訴程序已終結，PTO 會就原授予專利之申請專利範圍取消，或確認其有效性，發行證明書¹⁰⁴。依此發行之證明書，被撤銷之申請專利範圍溯及失效，失去專利法上之救濟權利¹⁰⁵。亦即，禁止命令立即失效，也失去損害賠償請求權。

複審時只要不擴大申請專利範圍，專利權人可以增加請求項。利用此一機會專利權人可以加入範圍較小的附屬項，讓原始請求項與侵權對象物更接近。¹⁰⁶

複審只須就先前技術來實質審查專利案，不必攻擊有效性問題¹⁰⁷。複審程序並不適用專利有效性之推定¹⁰⁸，審查官為了判斷專利無效所必要的證據必須持有足夠之明瞭且確信之判斷¹⁰⁹。PTO 複審時並不推定專利有效，因此，複審時將申請專利範圍以和說明書一致之最廣範圍解讀。¹¹⁰此外，法院對同一先前技術認為專利有效對於 PTO 並不拘束¹¹¹。

另外，尚有對於再審申請人提供更多參與之當事者系再審程序¹¹²。

to 145 of this title, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent.

¹⁰⁴ 35USC307

(a) In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

¹⁰⁵ 例如：Standard Havens Products Inc. v. Genor Industries, Inc., 27 USPQ2d 1959(1993)。專利侵權訴訟，被告因複審程序而聲請暫停審理，地院駁回聲請，被告上訴，上訴法院將地院決定撤銷並推翻。

¹⁰⁶ Total Containment, Inc., v. Environ Products Inc., 921 F. Supp. 1355,1385(1995)，至少有一法院認為複審時增加請求項對於解釋原始專利之申請專利範圍不影響。

¹⁰⁷ In re Berwyn, 756 F.2d 852(1985)。

¹⁰⁸ In re Successor in Interest to Andersen, 743 F.2d 1578(1984)。

¹⁰⁹ In re Etter, 756 F.2d 852(1985)。

¹¹⁰ In re Yamamoto, 740 f.2d 1569(1984)

¹¹¹ Ethicon v. Quigg, 849 F.2d 1422(1988)

¹¹² 35 USC 311-318。就專利權人得否修改申請專利範圍與在次項介紹之中用權規定，並無差異，

再審與再發證程序，則有以下不同¹¹³：

- (1)再審是爲了修正因 USPTO 在審理原申請時錯誤地理解了相關的現有技術而導致專利有缺陷和錯誤；再發證則是爲了修正由專利權人造成的錯誤；
- (2)再審不能夠擴大權利範圍；再發證得於兩年內擴大申請專利範圍。
- (3)再審可以由多方面啓動，專利權人可以啓動再審程序，非專利權人也可以啓動再審程序，USPTO 也有權啓動再審程序，而再發證只能由專利權人啓動；
- (4)再審之申請人不必指出任何錯誤，只需提供對比文件；而再發證則要求專利權人聲明有缺陷。

第三項 中用權

美國專利法第 252 條¹¹⁴規定：「

故本文不進一步介紹。

¹¹³ 廖承威等五人，2005 年美國專利商標局專利研習，2005，http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.aspx?sysId=C09404810，第 22 頁

¹¹⁴ 本處譯文參照註 66，林伯修文。

35 USC 252

(Paragraph 1)The surrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.

(Paragraph 2) (Sentence 1, Absolute Intervening Right)A reissued patent shall not abridge or affect the right of any person or that person's successors in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue the use of, to offer to sell, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. (Sentence 2, Equitable

Intervening Right) The court before which such matter is in question may provide for the continued manufacture, use, offer for sale, or sale of the thing made, purchased, offered for sale, used, or imported as specified, or for the manufacture, use, offer for sale, or sale in the United States of which substantial preparation was made before the grant of the reissue, and the court may also provide for the continued practice of any process patented by the reissue that is practiced, or for the practice of which

(第一段)原專利之放棄對再發證專利之發證產生效力，於其後產生訴因之訴訟審判上，如同於這樣再發證修改形式中之原已核准者，每一再發證專利在法律上應有相同之效力和作用，但就原專利及再發證專利之請求項為實質相同時，對於原專利之放棄應不影響任何當時進行中的訴訟或撤銷當時存在之任何訴因，並且該再發證，其請求項與原專利實質相同之範圍，應構成延續並由原專利核准之日起具有延續之效力。

(第二段)(第 1 句，絕對中用權，Absolute Intervening Rights)再發證專利不得限制或影響任何人或其商業繼受人之權利，於再發證授予前，於美國 216 境內製造(make)、購買(purchase)、要約銷售(sell)，或進口至美國之已由再發證專利取得專利權之任何物(anything)，以及去繼續使用、要約銷售或銷售予其它人去使用、要約販賣(sale)或銷售如此製造、購買、要約販賣，或進口之特定物(specific thing)，除非這樣製造、使用、要約販賣或銷售之特定物侵害於原專利中之有效再發證請求項。

(第 2 句，衡平中用權，Equitable Intervening Rights)法院面對這樣的事務可規定物(thing)之製造、購買、要約販賣、使用或進口，或於再發證前已於美國就製造、使用、要約販賣或販賣作了實質準備者，可繼續製造、使用、要約販賣或販賣，法院亦可規定於再發證授予前，任何由再發證專利取得專利權之已實施方法，或已作了實質準備者可繼續實施，法院對於這樣的範圍及這樣的期間內視為衡平者，保護於再發證之授予前已作投資或已商業著手者。」

理論上，再發證的專利應與原有專利有同樣的效力和作用，但由

substantial preparation was made, before the grant of the reissue, to the extent and under such terms as the court deems equitable for the protection of investments made or business commenced before the grant of the reissue.

於再發證是對權利範圍的重新界定，有可能損害到公眾的利益，因此，法律規定中用權，並對再發證專利進行了嚴格的限定，所以，再發證專利的效力就會有幾種不同的情況：

(1)對於權利範圍與原專利一致的再發證專利，從原專利生效日起繼續有效；

(2)對於權利範圍不同於原專利的再發證專利，只能從再發證日起主張權利；

(3)再發證後法律授予公眾權力，即繼續實施和從事再發證前已進行的合法行為。再發證前不侵權的使用或銷售，再發證前已開始的投資或交易，只要是合法的再發證後都可以繼續，不會被視為侵權¹¹⁵

另外就再審程序中對申請專利範圍所為之修改，在美國專利法第307條¹¹⁶中，則是以準用252條規定的方式規定中用權之產生。亦即複審請求中追加及更正申請專利範圍，發生中用權。更正申請專利範圍之效果，此申請專利範圍之證明書並不及於發行前之實施行為，及被製造物¹¹⁷。

綜上所述，所謂中用權之概念，類似我國現行法制之先用權，但是其係規範在專利核准公告後，權利範圍因再發證或是再審而有所變動時，其後變動之權利，係於變動後始生效力。專利權人僅得就變動後之請求項，於核准再發證或是再審查之後之日期主張專利權。配合

¹¹⁵ 參見註123，廖承威等五人出國報告，第21頁。

¹¹⁶ 35USC 307 (b)

(b) Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a reexamination proceeding will have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

¹¹⁷ Fortel Corp. v. Phone-Mate, Inc. 825 F.2d 1577, 3 USPQ2d 1771(1987)。專利侵權訴訟，被告聲請總結判決，地院允許，專利權人上訴，上訴法院認為：專利權人在複審後之證明書所載之申請專利範圍和先前範圍不同，在證明書發行前之期間不能行使權利。

禁反言法理，於核准公告後有所變動之請求項，如於變動後於申請專利範圍中不復存在，則亦不得主張公告後至變動時之專利權。

第五節 歐洲與大陸立法例

第一項 歐洲立法例

依歐洲專利條約 105a 規定，專利權核准公告後，專利權人僅得於異議程序係屬中提出取消請求項或是以限定方式加以修正¹¹⁸。依歐洲專利條約第 123 條第(3)項規定，申請人不得藉修正擴張保護範圍¹¹⁹。另外，依歐洲專利條約第 138 條第 1 項(d)款規定當申請人擴張保護範圍時，屬撤銷事由¹²⁰。

另外，就專利案於申請後，在未接獲檢索報告時，不得進行修正¹²¹，其修正限制，其修正亦須針對檢索報告之內容或是提供前案之內容進行修正，必須經專利局同意方得修正，且不得違反單一性及導入未經檢索事項¹²²。

¹¹⁸ Article 105a Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid.

¹¹⁹ Article 123 Amendments

(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

¹²⁰ Article 138 Revocation of European patents

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

¹²¹ Rule 137

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirement, it may request the correction of this deficiency within a period of one month.

(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.

¹²² 在本文作者的工作經驗中，亦有部分同仁會在部分誼座的機會中，問到歐洲專利實務的專家，

亦即，歐洲專利條約中，並未如同日本等國家，就核准公告後之申請專利範圍修改，設有額外規定。

第二項 大陸立法例與其審查指南規定

大陸專利法第 69 條規定：「在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護範圍。發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。」

亦即，在專利獲准後，僅得於無效宣告程序中修正其權利要求書¹²³，且不得修正說明書與圖式。

另外，於其審查指南中規定，發明或者實用新型專利檔的修改僅限於權利要求書，其原則是¹²⁴：

- (1)不得改變原權利要求的主題名稱。
- (2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍。
- (3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。
- (4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。

在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。

權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求，例如獨立權利要求或者從屬權利要求。

是否有變更實質要件的相關問題，但是那些專家反而沒有相關的問題意識。就本文作者推測，可能是因為歐洲在修正的規定較為嚴格，因此其申請專利範圍在撰寫時，即會針對各種可能的技術特徵排列組合均預先設想，故無論如何修正，均得在原申請時所界定的申請專利範圍內亦未可知。另亦有一種說法是，歐洲申請專利範圍的修正，較其他國家更為嚴格，故無須就核准公告之申請專利範圍修正，作額外的規定。例如以下網站介紹：

<http://enpan.blogspot.com/2010/07/blog-post.html>

¹²³ 即我國之申請專利範圍。

¹²⁴ 審查指南第四部分第三章 4.6.1

權利要求的合併是指兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併。在此情況下,所合併的從屬權利要求的技術特徵組合在一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的全部技術特徵。在獨立權利要求未作修改的情況下,不允許對其從屬權利要求進行合併式修改。技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案¹²⁵。

另外,對於准否更正,是以權利請求書整體為單位,亦即,只要權利請求書有任何一項不准更正情事,即不准更正,無所謂部分准更部分不准更的情形。¹²⁶

第六節 小結：各國制度之比較

綜上所述,就主要國家之對於核准後公告之專利案,是否得變動其內容,就其相關法制,可整理如下表 3-1:

¹²⁵ 審查指南第四部分第三章 4.6.2

¹²⁶ 諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究,日本特許庁,2010。

表 3-1 主要國家相關法制比較表

國家／制度	是否限定 更正事由	得否擴大專 利權範圍	變更實質規 定之有無	中用權規 定之有無	是否判斷具 專利要件
日本：訂正審判	○	×	○	×	○
日本：訂正請求	○	×	○	×	△
台灣：更正	○	×	○	×	×
韓國：訂正審判	○	×	○	×	○
韓國：訂正請求	○	×	○	×	△
美國：再發證	○	○	×	○	○
美國：再審查	○	×	×	○	○
歐洲	○	×	×	×	×
大陸	○	×	×	×	×

參照本章及上表，可知，各國對於核准公告後，申請人均無法在無理由的情況下，主動修改申請專利範圍內容，而須滿足一定要件，或是由第三人提起無效或是舉發程序方得為之。除美國於核准公告兩年內所申請之再發證程序外，均不得擴大原核准申請專利範圍。日本、我國、韓國，則另設有實質變更申請專利範圍之規定；美國則是設有中用權之規定，與核准公告之申請專利不同之權利，不及於在修改內容公告前之侵事實。大陸則是僅得刪除原申請專利範圍中之發明。另外，我國與日本、韓國不同，無獨立專利要件之規定，美國則是再發證與再審程序，仍須就專利要件進行認定。



第四章 實質變更要件之相關判例與學說

在前兩章先就申請專利範圍之記載內容及解釋方法與原則，及各國對於核准公告後之申請專利範圍是否仍得變更內容之相關制度進行介紹後，在本章中，將繼續對於在專利法中明訂不得變更實質之國家中，例如日本、韓國及我國實務判決中出現或是曾被提出之判斷方式進一步地說明。

第一節 公告後即不得再任意更動申請專利範圍說

在不得實質變更申請專利範圍之判斷上，有一說是認為，專利於核准公告後，其內容即被確定，故不得再任意更動，此說以 2003 年修法後之更正審查基準部分內容與大陸審查指南¹²⁷ 相關規定為代表。

第一項 2003 年修法後之更正審查基準相關內容

在 2003 年修法後之更正審查基準中，係以條列式方式條列出因實質擴大或變更申請專利範圍不准更正之情事，其中幾種情形，即是在不得重行建構申請專利範圍的精神下，規範了實質變更專利權範圍的情形，如以下情形：

「(4)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

¹²⁷ 參見第三章第五節第二項。

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。

(9)將申請專利範圍中若干個不同的技術特徵改變為另一種新的組合，或改變方法發明之步驟順序。

(16)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，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。」

簡而言之，即是在第一章所載之問題，更正後之請求項，即使是增加新的技術特徵（限制條件），如果該技術特徵之組合係更正前請求項所無者，往往無法會因為不符不得變更實質要件而無法獲准更正。即使是所引進之技術特徵係原說明書所載、或是記載於其他請求項亦同。

第二項 相關判決簡介

上述審查基準內容，亦可見於判例，例如最高法院 99 年判字第 365 號（下稱套孔式夾口扳手案）、最高法院 99 年判字第 34 號判決（下稱半拖車案），其更正內容如下表 4-1、4-2 所示：

表 4-1 套孔式夾口扳手案更正前後申請專利範圍

更正前申請專利範圍	更正後申請專利範圍
1.一種可變換套孔式夾口之扳手，包含： 一本體，具有沿一軸線方向貫穿的一穿孔； 一卡制件，是設置在該本體穿孔	1.一種可變換套孔式夾口之扳手，包含： 一本體，具有沿一軸線方向貫穿的一穿孔； 一卡制件，是設置在該本體穿孔

內；及

一轉換組件，是具有可分別套置在該本體穿孔用的數轉換件，每一轉換件具有形成在一外周面且與該卡制件相互卡合的一對合部，使該轉換件定位在該本體穿孔內，且當外力沿該軸線方向迫壓該轉換件時，會推擠該卡制件脫離該對合部，使該轉換件卸離該本體。

2.依據申請專利範圍第1項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該卡制件為一環扣，是環置在該本體穿孔內，並具有收束及彈張的回復力，該轉換件的對合部是一凹槽，可與該卡制件相互卡合。

3.依據申請專利範圍第2項所述之可變換套孔式夾口之扳手，更具有一迴轉件，該迴轉件是可旋動地套置在該本體穿孔內，並具有沿該軸線方向貫穿且可供該轉換件套置的一套孔，及形成在該套孔孔壁且供該卡制件環置的一環槽。

4.依據申請專利範圍第3項所述

內；及

一轉換組件，是具有可分別套置在該本體穿孔用的數轉換件，每一轉換件具有形成在一外周面且與該卡制件相互卡合的一對合部，使該轉換件定位在該本體穿孔內，且當外力沿該軸線方向迫壓該轉換件時，會推擠該卡制件脫離該對合部，使該轉換件卸離該本體，

更具有一迴轉件，該迴轉件是可旋動地套置在該本體穿孔內，並具有沿該軸線方向貫穿且可供該轉換件套置的一套孔，及形成在該套孔孔壁且供該卡制件環置的一環槽，該迴轉件的套孔是呈多邊形，使該環形的卡制件可部份顯露在該套孔孔形的每一轉角處，該轉換件是配合該迴轉件呈多邊形，該對合部是形成在該轉換件外周面且相對於該套孔的轉角處。

2.依據申請專利範圍第1項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該卡制件為一環扣，是環置在該本體穿孔內，並具有收束及

之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該迴轉件的套孔是呈多邊形，使該環形的卡制件可部份顯露在該套孔孔形的每一轉角處，該轉換件是配合該迴轉件呈多邊形，該對合部是形成在該轉換件外周面且相對於該套孔的轉角處。

5.依據申請專利範圍第1項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件具有穿置在該本體穿孔內的一套桿段。

6.依據申請專利範圍第5項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件更具有由該套桿段沿該軸線方向延伸且穿出該本體的一延伸段。

7.依據申請專利範圍第5項或第6項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件更具有沿該軸線方向貫穿的一夾口。

8.依據申請專利範圍第5項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換組件更具有數套筒，每一套筒是與該該轉換件的延伸段套接。

彈張的回復力，該轉換件的對合部是一凹槽，可與該卡制件相互卡合。

3.依據申請專利範圍第1項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件具有穿置在該本體穿孔內的一套桿段。

4.依據申請專利範圍第5項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件更具有由該套桿段沿該軸線方向延伸且穿出該本體的一延伸段。

5.依據申請專利範圍第3項或第4項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換件更具有沿該軸線方向貫穿的一夾口。

6.依據申請專利範圍第3項所述之可變換套孔式夾口之扳手，其中，該轉換組件更具有數套筒，每一套筒是與該該轉換件的延伸段套接。

本案專利權人於 95 年 2 月 27 日提出申請專利範圍更正本，將原申請專利範圍第 3 項、第 4 項併入第 1 項，原第 5 項再依附第 1 項，對原第 5 項而言已增加依附於第 3 項、第 4 項之特徵，導致變更申請專利範圍，故專利專責機關就該更正案處分不准更正，而最高法院亦認同該判斷。

表 4-2 半拖車案更正前後申請專利範圍

更正前申請專利範圍	更正後申請專利範圍
<p>一種碼頭貨櫃快速裝卸用半拖車，其具有一由數鋼材焊接構成的承載車架，該車架後端底面處裝設有車輪，近前端底面裝設有受控伸縮之支撐腳架，其特徵在於：該車架前後端及兩側邊各朝上延伸有導板，該導板於車架上圈圍定義出對應於貨櫃底面形狀的範圍，且該導板上段形成朝外擴張的的導斜部。</p>	<p>一種碼頭貨櫃快速裝卸用半拖車，其具有一由數鋼材焊接構成的承載車架，該車架後端底面處裝設有車輪，近前端底面裝設有受控伸縮之支撐腳架，其特徵在於：<u>該些導板於車架上圈圍定義出對應於貨櫃底面形狀的範圍，且該車架於所定義之貨櫃範圍四角隅處形成缺空狀，且該導板上段形成朝外擴張的的導斜部。</u></p>

就本案而言，專利權人係將申請專利範圍中「……其特徵在於：該車架前後端及兩側邊各朝上延伸有導板，該導板於車架上圈圍定義出對應於貨櫃底面形狀的範圍，且該導板上段形成朝外擴張的導斜部。」更正為：「……其特徵在於：該車架前後端及兩側邊各朝上延伸有導板，該些導板於車架上圈圍定義出對應於貨櫃底面形狀的範圍，且該車架於所定義之貨櫃範圍四角隅處形成缺空狀，該導板上段形成朝外擴張的導斜部。」其中「該導板」更正為「該些導板」，已

將特定之「單數導板」，擴大至「複數導板」之數量之擴大，除此之外，就所增加之「且該車架於所定義之貨櫃範圍四角隅處形成缺空狀」內容，專利專責機關認定其係將圖式所示之車架構造補充說明於說明書及申請專利範圍，惟該等更正將申請專利範圍未包含但圖式中已揭露的其他技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件之結合關係以及原核准公告之性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍，屬實質變更申請專利範圍。最高行政法院於判決中則進一步認定，專利權人固主張依專利法第 106 條第 2 項規定於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，以彌補文字界定申請專利範圍之不足，本件系爭案之圖示業已表現所更正增加之「且該車架於所定義之貨櫃範圍四角隅處形成缺空狀」等語。然按專利法第 106 條第 2 項係規定：「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』審酌創作說明及圖式。」可知我國專利法對於新型專利申請專利之範圍，原則上係以公告說明書所載之「申請專利範圍」為準，未記載於申請專利範圍之事項，並不在保護之列，縱使創作說明及圖式另有揭露，參酌專利法第 106 條第 2 項規定之立法理由，並不能將未經記載在申請專利範圍之事項，以創作說明及圖式另有揭露，即被認定為專利權之範圍，蓋創作說明及圖式於解釋申請專利範圍時，僅具從屬之輔助地位而已。亦即最高法院亦肯認即使是說明書所載內容，亦不得任意加入申請專利範圍中。

第三項 評析

採用本說，最大的優點即是對於第三人而言，申請專利範圍之內容操公告時即得確定，但是另一方面，對專利權人而言，則是對於其申請專利範圍之撰寫，課以相當高的注意義務。

另外，即使在此種較嚴格的規範下，仍有部分情形是可以准予更正的，例如上位概念技術特徵改寫為下位概念技術特徵，或是擇一選項之刪除，以及數值範圍之進一步限定等。前兩者可以說是將申請專利範圍中請求項所記載不同態樣的複數發明，刪除部分發明，對於更正後仍保留之發明，其內容不生影響。後者則是將特定範圍的發明，刪除部分範圍，所剩餘之部分如在技術上仍具相同意義者，無變更實質的問題。但是如果該等選擇，具有技術上的意義，則仍有變更實質的問題。

第二節 目的效果同一說

日本由於法制的演進，於平成 6 年¹²⁸刪除「發明的目的」之記載要件，因此對於 1995 年（平成 7 年）6 月 30 日前申請之專利案，在審查實務上，對於技術特徵，係以「發明目的內之不可或缺技術事項」加以定義，從而，就是否實質變更申請專利範圍，亦衍生出更正前後之技術事項，其目的與效果是否同一之判斷方式。

於訂正審判時，就構成該發明之不可或缺事項在發明之具體目的之範圍內，限縮其技術，將不該當實質變更申請專利範圍¹²⁹。該等規定雖然在 1994 年修法後刪除，但是在日本審查實務上，在解釋申請專利範圍所記載之發明時，仍認為發明的技術效果與所謂發明目的有互為表裏的關係，例如「效果為確認達成發明目的，該發明所產生的特有的技術之效果」，「發明為較先前技術手段更進一步達成作為目的之效果者」¹³⁰等原則與定義。而該等觀念亦在認定更正是否實質變更申請專利範圍時造成影響

¹²⁸ 平成 6 年法 116。

¹²⁹ 日本審判便覽 54-10，第 6 頁

¹³⁰ 參見註 66，中山信弘書，第 390 頁。

在以往判例中認為，在更正後是否加入新的效果，是一個有效的判斷方式，但是何謂的目的／效果，則又是另一個問題，通常認為，當更正後之請求項，如有實質變更，所產生新的其他目的／效果，具體而言，至少會產生①限縮後產生未見載於限縮前發明說明或是在該技術領域具通常知識之人無法由更正前說明書、圖式簡單推知之發明目的或效果，②請求項所載發明在更正後所附加之目的或是效果，無法為更正前請求項所載發明內容所隱含，或是該附加的目的／效果，無法由更正前請求項所載發明所預測¹³¹。

第一項 相關判決

就該理論之代表性判決，其一¹³²（下稱熱輓子案）其更正前後申請專利範圍如下表 4.3 所示，請求項之標的為一熱轉子裝置，更正內容係就轉軸、輓子部位之構造，加入固定轉軸之構件（閉塞端板）以達止推效果。

表 4-3 熱輓子案更正前後申請專利範圍

更正前	更正後
一熱輓子裝置，包括： 藉轉軸之旋轉帶動之發熱輓子； 固定於轉子內部同時為輓子軸心之鐵芯； 卷繞於鐵芯由交流電源導磁之線圈，前述線圈導磁時，磁力線在	一熱輓子裝置，包括： <u>由驅動源加以旋轉帶動之轉軸；</u> 藉轉軸之旋轉帶動之發熱輓子， <u>具有固定於第一轉軸前端面之閉塞端板；</u> 固定於轉子內部與前述轉子之開

¹³¹ 參見註 69，吉藤幸朔書，第 615、616 頁。

¹³² 東京高判昭 55.8.27（無体集 12 卷 2 號 247 頁），轉引自註 66，中山信弘書第 1369-1370 頁、註 69，吉藤幸朔書，第 616 頁。

<p>輓子圓周側壁內形成迴路，其特徵在於：在熱輓子裝置中，前述輓子圓周側壁之內面係設有由高導電性材料形成之層。</p>	<p><u>放端間隔一空隙之固定部</u>，同時為輓子軸心之鐵芯；卷繞於鐵芯由交流電源導磁之線圈，前述線圈導磁時，磁力線在輓子圓周側壁內形成迴路，其特徵在於：在熱輓子裝置中，輓子圓周側壁之內面係設有由高導電性材料形成之層。</p>
---	---

判決理由中則認定，目的、效果係與技術有密切不可分關係，或言之，作為技術目標之目的、效果有所差異時，其技術亦應有所不同。就與創作¹³³有關之技術特徵，進一步地附加技術特徵，表面上是限定該創作，進而限縮已註冊之申請專利範圍，但是對該創作附加了新的之額外目的、效果，實質上為不同創作，因就更正而產生上述差異，故應解為實質變更已註冊之申請專利範圍而不准更正。

另一件代表性判決¹³⁴則為（下稱連接器套筒案），其更正前後之申請專利範圍如下表 4.4。

¹³³ 本案係實用新案實公昭 44-4657 號案之更正案。故以申請專利範圍之內容為「創作」（日文為考案）。

¹³⁴ 東京高判平 11.7.15（ニュース 10184、10186 號）轉引自中山信弘書第 1365 頁-1370 頁、吉藤幸朔書第 616 頁。

表 4-4 連接器套筒案更正前後申請專利範圍

更正前	更正後
<p>一種連接器， 於包含端子之收容通道內部之筒狀部之側壁設有缺口，沿著端子之通路的插入方向形成一可撓性懸臂樑狀之彈性臂，設於該彈性臂之自由端之凸部與端子之凹部卡合後，可將端子固定於通路內， 同時，於上述筒狀部之開口端延伸形成框狀之固定元件，包覆彈性臂之形成處，由固定元件定位以錨定上述卡合處， 其特徵在於： 自上述固定元件之上述筒狀部開口端延伸之包覆處，在包覆時首先在形成框狀之固定元件之側壁在筒狀部之上述彈性壁形成部分方位暫時固定，而後在進一步推入時，在彈性臂形成處確實固定。</p>	<p>一種連接器， 於<u>連接器外殼上相對對應連器外殼之方向設有套筒部</u>，在該套筒部<u>之內側</u>，於包含端子之收容通道內部之筒狀部之側壁設有缺口，沿著端子之通路的插入方向形成一可撓性懸臂樑狀之彈性臂，設於該彈性臂之自由端之凸部與端子之凹部卡合後，可將端子固定於通路內， <u>同時另外，不在前述外殼之其他部分於上述筒狀部之開口端延伸形成框狀之固定元件</u>，該固定元件在<u>上述套筒部之開口</u>，相對前述筒狀部，<u>包覆彈性臂之形成處</u>，由固定元件定位以錨定上述卡合處， 其特徵在於： 自上述固定元件之上述筒狀部開口端延伸之包覆處，在包覆時首先在形成框狀之固定元件之側壁在筒狀部之上述彈性壁形成部分方位暫時固定，而後在進一步推入時，在彈性臂形成處確實固定。</p>

判決理由則認為，附加套筒部之構成要件，所達成之作用效果，係為確實達成更正前之發明目的（使端子互相連接），因此不得謂逸脫本發明之目的。故不該當實質變更。

第二項 目的效果近似說

另外，亦有論者提出，在更正時引進新的技術特徵之後，其效果即會不同，而該等不同效果究竟屬同一目的之不同程度效果，或是不同目的之不同效果，如認定方式不同則又會對於是否變更申請專利範圍產生不同的認定結果。故對於更正之申請案，更正內容除須已載於申請時說明書¹³⁵，另外應考慮技術特徵之作用效果是否在本質上產生改變，如僅是相同技術目的之效果上的強化或優化，則不生變更實質的問題。如在引進技術特徵，改變效果的本質時，則須考慮該等效果間的差異，是否屬在該技術領域中具通常知識之人依據習知技術所得預測者，如可以預測的話¹³⁶，則不生變更實質之問題。但是此說僅止於論理，尚無對應判決。同時如另外考慮是否習知的部分，是應考慮更正前後的差異，亦或是對更正後的發明進行整體考量，在操作上亦有其困難。

第三項 評析

本學說係以技術特徵之效果為中心，強調更正後引進之技術特徵，不得變更發明整體的目的、效果，但是在實際操作上，就專利權人而言，一定會想辦法把更正後的發明認定為與更正前具有相同目的，亦

¹³⁵ 此點屬不得超出原說明書與圖式要件。

¹³⁶ 參見高石秀樹、中村彰吾，特許請求範圍の範圍の訂正における「實質的変更」に判断基準，パテント，Vol.62, No.13，頁 86-98，2009.12。

即以更正前後之目的效果是否同一，作為是否實質變更申請專利範圍之標準，往往無法排除主觀的判斷。

第三節 第三人利益避免說

此說¹³⁷，以日本特許法第 126 條之立法意旨係更正審判制度之目的為適度衡平發明人與第三人之利害，以此理念處理請求項更正問題時，請求項的更正不得對第三人產生無法預期之不利益。也就是說，在第三人實施技術內容時，應避免雖然未侵害更正前之請求項內容，但是在更正後反而造成侵害之情事。以變更實質要件係奠基於保護第三人之觀念，在判斷是否違反變更實質要件時，應以更正後是否對第三人產生無法預期之不利益為最重要的判斷標準，方合乎更正審判制度之旨趣。

第一項 相關案例說明

在中山信弘書中，亦就一些日本的判決，以該學說的觀點進行評釋，書中案例 1~3、5~7¹³⁸，均係以引進技術特徵方式限縮申請專利範圍內容。

在書中案例 1、2 中，其於特許庁作成之審決內容係更正後已逸脫原發明之目的為理由不准更正，而法院判決理由係以更正後雖發明目的有所變更，但是僅為達成更正前的發明目的，故尚不構成實質變更。而在書中之評釋係認同法院判決，另以加入新的技術特徵之後不致於對第三人產生無法預期之不利益，故得認其不致實質變更申請專利範圍內容。

¹³⁷ 參見註 66，中山信弘書，第 1361-第 1374 頁。該章之主筆為荒垣恒輝。

¹³⁸ 書中案例 5 將在下節詳細說明，另案例 4 係誤記事項之訂正，暫不討論，案例 7 即為前一節之東京高判昭 55.8.27 熱輓子案，案例 2 為前節中之連接器套筒案。

另外，在書中案例 3、6、7 中，法院判決係認為更正後加入請求項之技術內容雖係見載於更正前發明說明中，但是認定更正後係對更正前請求項增加了新的構成內容，故屬實質變更申請專利範圍；案例 5 法院則是以附加之內容非屬該技術領域中之習知技術事項而認定實質變更申請專利範圍。而書中認為，案例 3、5、6、7 即使請求項附加了更正事項，不致對第三人構成無法預期的不利益，故不致實質變更申請專利範圍，而反對法院判決見解。

第二項 評析

就更正制度之立法意旨，本就不應對第三人造成無法預測之不利益情事，但是不致生無法預測之不利益，係必要條件，但不見得是充份條件。此外，未對第三人造成無法預期之不利益，不應僅就侵權觀點論之，而同時應考慮第三人的監視負擔，亦即第三人是否能夠得由原核准公告之申請專利範圍預測其更正後之申請專利範圍。單以侵權觀點審視的話，將會得到加入技術特徵以限定申請專利範圍，即得更正的結論。進而可推得限縮申請專利範圍即無不符實質變更申請專利範圍要件之結論，就立法意旨將該等要件分屬兩項不同規定而言，實質變更要件之設定形同具文，與立法意旨不符。

第四節 增列技術特徵是否習知說

在日本以往的判決中，亦有以增列技術特徵後，請求項所載發明是否習知為判斷是否實質變更申請專利範圍者。例如以下案例：

第一項 代表判決案例事實

東京高判昭和 47（1972）年 10 月 17 日，昭和 43（行ケ）第 22 號審決取消訴訟（下稱合成聚合物添加劑案），本案更正前請求項內

容為「一種合成線狀聚合物的耐熱光性改善方法，其中係於合成線狀聚合物成形或是抽絲時，添加無機的第一銅鹽。」而於更正時，加入「於加入第一銅鹽之同時，併用加入非著色性無機還原物質、非污染性有機老化防止劑所組成之群組中之一種或兩種」之步驟技術特徵。

特許庁於審決時認為，在更正後所增加之添加之非著色性無機還原物質、非污染性有機老化防止劑，與更正前加入之無機第一銅鹽係會產生相乘效果，而使得原僅加入無機第一銅鹽之聚合物，其耐熱耐光性產生更好的效果。故本案更正後，發明的構成要件與作用效果與更正前有所差異，故實質變更申請專利範圍。

而專利權人則是認為，添加之非著色性無機還原物質、非污染性有機老化防止劑均屬申請時之一般常識，更正前後都是為提升聚合物之耐熱耐光性，所以在更正前後發明的目的與作用效果並無差異，故不服而提出訴訟。

法院判決理由則指出，在申請專利範圍所載發明中加入新的技術特徵，而在形式上限縮申請專利範圍的情形中，僅在新加入之技術特徵為該技術領域中具通常知識者所周知的技術手段時，方得認定非屬實質變更申請專利範圍。換言之，僅有在附加周知的技術手段時，方不喪失發明之同一性而無實質變更申請專利範圍。在加入非周知之技術手段時，將改變其組成，使其成為另外的發明。本案更正內容中，加入添加之非著色性無機還原物質、非污染性有機老化防止劑雖屬習知技術，但是其與無機第一銅鹽之併用則否。故本案更正內容後無法認定為申請時所周知之技術手段。

第二項 日本審判便覽內容

在前述判決出爐之後，日本曾於審判便覽中，將該判決定為參考判例，同時將該判決之要旨，納入審判便覽中。亦即：附加新的構成

事項於發明之補正，即使形式上係限縮申請專利範圍，僅在該新構成要件的附加非該業者所周知的技術手段時，為申請專利範圍的「實質上變更」，但在現行的審判便覽中已經刪除。但是最近仍有零星判決係使用上述要旨認定未變更實質¹³⁹。

第三項 評析

此種判斷方式，雖然就是否變更實質，欲以是否屬習知技術設立一客觀的判斷標準，但是以更正係作為對抗無效理由之防禦手段的觀點切入，將會使得准更正的案子，在後續的攻防上，幾乎將會完全落入無效理由成立的局面，此與更正制度的立法目的似有違背。故亦只有零星的判例，我國 2003 年修法後之更正審查基準對於引進之技術特徵與習知技術之關係，亦認定「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」。即排除以此種判斷方式認定是否變更實質之可能性。

第五節 詳述式附加式說

在我國審查實務及法院判決中，亦有以更正時引入技術特徵後，與更正前之請求項相較，在撰寫格式上之差異，係屬審查基準中所述之詳述式或是附加式，認定是否實質變更申請專利範圍。如以下判決

¹³⁹平成 21 年行ケ第 10133 號。

第一項 代表判決案例事實

98 行專訴 78 號（下稱風扇扇框案）¹⁴⁰，本案公告本第 1、15 項係獨立項第 2~14 項，第 16~29 項係依附公告本第 1、15 項，本案專利權人所提申請專利範圍更正本，與公告本比較，係將原申請專利範圍第 3 項及第 17 項分別併入第 1 項及第 14 項獨立項中。

專利專責機關於處分時，認定公告本之第 2、4 至 13 項附屬項係直接或間接依附於第 1 項獨立項，並未含有第 3 項之『肋條 3211』構造，另第 15、16、18 至 27 項附屬項係直接或間接依附於第 14 項獨立項，亦未含有第 17 項之『肋條』構造；而前揭更正本將第 3 項及第 17 項之肋條分別併入第 1 項及第 14 項獨立項中，更正後之第 1 項及第 13 項獨立項因併入肋條而導致改變了構造特徵，產生新的實施態樣，則更正後之後續第 2 至 12 項附屬項及第 14 至 25 項附屬項，因分別直接或間接依附於更正後第 1 項及第 13 項獨立項，自亦包含有該肋條之構造特徵，顯然該更正本已變更原各附屬項之依附關係，而改變了原核准公告之技術特徵的結合關係，產生新的實施態樣，自應屬專利法第 64 條第 2 項規定及專利審查基準第 2 篇第 1 章第 2.4 節第 (16) 點例示『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，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。』之實質變更申請專利範圍之情事；故本件 95 年 3 月 9 日申請專利範圍更正本有違專利法第 108 條準用同法第 64 條第 2 項規定，處分不准更正。

¹⁴⁰ 相關請求項之比較表格請參照林國塘，專利更正實質變更案例研析——以 98 行專訴第 78 號及 99 行專訴第 28 號為中心，智慧財產月刊第 150 期，2011 年 6 月。該文另提及 99 行專訴 28 號，惟該案亦有論者認為，其「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」之內容與發明說明中「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座及電路板所組成」不一致，且「由…組成」為封閉式連接詞，故已構成超出原申請內容情事。本文認為，該案的問題係說明書撰稿不嚴謹所致，故本文以 98 行專訴第 78 號判決為討論對象。

本案法院則認定，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。

亦即本案法院之判決理由，認定附屬項併入獨立項時，屬詳述式即得認定不實質變更申請專利範圍。

第二項 評析

就支持以詳述式附加式作為判斷是否實質變更申請專利範圍的說法¹⁴¹，認定根據系爭專利說明書第 6 頁至 7 頁所載『該第二框架 32 具有一出風口 35、及一與延伸部 311 相對應之一導槽 321，該導槽 321 之一內壁 3212 並具一扣件 322，該導槽 321 之一側壁 3213 上並設有複數個肋條 3211……，該第二框架 32 係利用射出成型、沖壓成型或切削成型等方式成型』。由上述得知，「導槽之側壁設有至少一肋條」之構造，屬於系爭專利第二框架之細部構造之一，而該第二框架係利用射出成型、沖壓成型或切削成型等方式成型，因此該導槽側壁之肋條與導槽及第二框架均係屬一體成形或一體式構件，而更正本係將此已揭露於發明說明及圖式之技術特徵，即該一體成形或一體式

¹⁴¹ 註 139，林國塘文，第 91-92 頁。

構件之第二框架細部構造界定於申請專利範圍之中，以減縮其申請專利範圍，使與發明說明一致，乃屬於詳述式進一步限定並減縮其申請專利範圍（即對已記載於請求項內之第二框架構件更進一步的描述限定），此種更正內容，並未改變原核准公告之技術特徵的結合關係，亦未產生新的實施態樣，故更正後之第 1 項及第 13 項獨立項對應於公告本之第 1 項及 14 項並未實質擴大或變更原申請專利範圍；同理，更正後之第 2 至 12 項附屬項及第 14 至 25 項附屬項分別對應於原公告本之第 2、4 至 13 項及第 15、16、18 至 27 項，亦未實質擴大或變更原申請專利範圍，實因更正後之第 2 至 12 項附屬項及第 14 至 25 項附屬項亦如更正後之第 1 項及第 13 項獨立項，僅增加「導槽之側壁設有至少一肋條」之詳述式限定條件（即對已記載於請求項內之第二框架構件更進一步的描述限定），對應於原公告本各請求項後，並未改變原核准公告之技術特徵的結合關係，亦未產生新的實施態樣。由上可知，智慧局在判斷更正本是否實質變更時，僅著重於形式上之判斷，就如本案更正本因形式上「併入肋條」，即認定其實質變更原申請專利範圍，而未就更正本「併入肋條」之內容，實質上屬於詳述式限定條件（只產生內部關係）去判斷，並不會產生實質變更原申請專利範圍。

進而，「判斷是否實質變更之關鍵在於：更正本請求項新增內容，對應於原公告本之請求項而言，若屬詳述式者，一般而言不會造成實質變更之問題（因只產生內部關係）；若屬於附加式者，一般而言會造成實質變更之問題（因產生外部關係）。」

因此，依此說在判斷是否實質變更申請專利範圍時，可將請求項更正時所變動內容，相對於更正前內容，假想為一虛擬的附屬項，再就其附屬項之形式係屬詳述式或是附加式，認定是否實質變更申請專利範圍。

但是，此種做法首先會面臨到，詳述式附加式，要如何認定之問題。而且會讓提起更正之專利權人，在撰寫更正申請書時，一律主張其更正屬詳述式更正，如果係舉發案，可以想見舉發人一定會主張其更正係附加式而不欲其更正，而在詳述式附加式並無確切判斷標準之前提下，將淪為喊話比賽，而無法有具體的論理。

第六節 說明書記載即得更正說

亦有論者由韓國大法院之判決，進而推論即使是所謂附加新的技術特徵，只要是發明書已記載之內容，即得為更正依據而無實質變更申請專利範圍之說法¹⁴²，亦即提出以說明書是否記載為判斷標準之判斷方式。在本節將就該案事實、特許審判院審決理由、特許法院判決內容、韓國以往判例整理、韓國大法院判例內容(下稱陰極射線管案)加以介紹。

第一項 案例事實

本案係韓國專利公告第 65209 號案，其中申請專利範圍第 1 項更正前內容為：

「一種具可防靜電之矽酸鹽塗層之防閃爍陰極射線管，具有玻璃材質之螢幕，其螢幕(27)具有使畫面不致因靜電閃爍之防靜電防閃爍影像傳送塗層(39)，前述塗層具防閃爍特性，在上述塗層表面形成由矽酸鹽物質及無機金屬性化合物表面組成之粗糙表面(41)。」

專利權人於 1999 年提出更正，更正後之申請專利範圍第 1 項中增列「其中金屬性化合物為白金、鈹、錫及金所構成之群組中至少一種所組成者」(以下稱更正事項 a)、「上述金屬元素在上述塗層中約

¹⁴² 參見註 5，金真會文，第 1286 頁。在台灣，亦有專利代理人／專利師會在相關場合中提出，但該等主張未曉諸文字，故本文以該文為代表，進行說明。

占 0.005~0.020 重量百分比」(以下稱更正事項 b)、「前述陰極射線管，具有藉過一導線使上述塗層與接地電位電性連接之接觸手段」(以下稱更正事項 c)。該等更正事項，原先係記載於專利詳細說明書中，且更正事項 c 原先亦以附屬項之技術特徵見載於請求項 8 之中。

第二項 特許審判院審決及特許法院判決理由

韓國特許審判院¹⁴³係認定「申請專利範圍第 1 項之更正事項，係將更正前各附屬項之技術特徵及發明細說明所記載內容歸納後以附加方式併入第 1 項，縱屬申請專利範圍之減縮，惟已於申請專利範圍中記載原先所未請求之新發明，而得認變更本案發明之目的，故實質變更申請專利之範圍。

原告雖以上述欲更正事項已記載於說明書中，而主張未實質變更申請專利範圍，但是在本次更正中，縱上述限定事項已記載於說明書中，但上述限定事項已變更(發明)的目的，減縮後之發明目的除以前提包含減縮前之發明目的，此外，尚額外附加其他內容，或稱無法認定其在原目的延長線者上者¹⁴⁴，故上述欲更正事項，無法認定為原告所主張之未實質變更申請專利之範圍。」

而在特許法院的判決內容中，首先特許法院肯認更正事項 a 為上位概念之金屬元素更正為下位概念之特定金屬元素群組、更正事項 b 為原請求項中「金屬元素」之構成比率之數值限定、更正事項 c 該當構成要件之串列式附加，故第 1 項中加入更正事項 a、b、c 後相較於更正前之請求項 1，屬權利範圍之減縮。

接著，特許法院進一步闡明，更正事項 a、b 係所謂內部附加¹⁴⁵之

¹⁴³ 特許審判院 1999 タン 1347 號審決。

¹⁴⁴ 此處之論點與本章第二節之目的效果同一／近似說相呼應。

¹⁴⁵ 此處所謂內部附加，在韓國判例中(接著在第三項中會說明)係指上位概念技術特徵改寫為

更正，在無特別限定¹⁴⁶之前提下，得解為未變更申請專利之範圍。

就第 1 項更正事項 c，特許法院則認為「第 1 項更正事項 c，為原更正前申請專利範圍未包含之構成要件『使上述塗層與接地電位電性連接之接觸手段』屬外部附加之限定，附加該構成要件後，使得發明之目的較之更正前第 1 項之『提供防靜電之防閃爍影像傳送塗層』，在更正後追加『提供使上述塗層與接地電位電性連接之接觸手段』，追加此目的後，就防止靜電這點，（更正後）與更正前第 1 項所具有之目的係有部分是共通的但為達成該目的之技術內容則在本質上則有相當大的差異，即使就防止靜電之效果而言，也是大大地不同，如前述，更正並非附加周知、慣用之技術特徵¹⁴⁷，故更正後之第 1 項，附加第 1 項之更正事項 c 之後，已該當實質變更申請專利範圍。」

亦即特許法院將第 1 項之更正事項 c 解為所謂外部附加而認定其係實質變更。

原告則主張「本案更正前發明詳細說明已載明『使塗層與接地電位電性連接之接觸手段』之相關內容，且更正前依附第 1 項之 8 項已附加『使塗層與接地電位電性連接之接觸手段』之組成，故第 1 項雖為外部附加之更正事項，亦非實質變更申請專利範圍。」

惟特許法院認為「將記載於發明詳細說明之內容以串列方式附加於請求項中時，因發明說明已記載附加的技術特徵及目的、效果，即使藉附加（技術特徵）更正後之申請專利範圍的權利範圍較更正前，形式上雖為減縮，但更正後之申請專利範圍是否變更，僅得就更正前後的申請專利範圍進行判斷，故須優先比對更正前後的申請專利範圍，

下位概念技術特徵，或是數值範圍之限縮，與第五節中所謂「詳述式」相近，但是不包括已有結構技術特徵之進一步詳述，但是在日本的專利業界中（參見註，高石、中村氏文，第 97 頁），則有「更正前請求項既有構成要件之進一步限定」之說法。是否有所不同，可能有待進一步釐清。

¹⁴⁶ 日文譯文為「特段の事情」，此處譯為特別限定，其意義詳次項說明。

¹⁴⁷ 此處又運用本章第四節之說理。

如更正後內容該當申請專利範圍之變更，則無需過問更正附加之技術特徵是否見載於發明詳細說明，第 1 項之更正事項 c 如前述屬實質變更，故原告主張本案發明詳細說明第 1 項更正事項 c 已見載於發明說明而非實質變更之主張無理由」而不認可原告之主張。

另就原告主張更正後請求項 1 所附加之技術特徵已見於更正前請求項 8，更正後已將請求項 8 刪除，故更正後即使請求項 1 仍為所謂外部附加技術特徵，仍應准其更正之理由。特許法院則以「更正後請求項 1 是否變更，僅得以更正前請求項 1 為比較對象，不得參酌更正時刪除之請求項 8，故原告主張無理由」而不認可原告主張。

第三項 大法院判決內容

大法院的判決首先揭示更正準據法條¹⁴⁸之立法目的，即在不生擴張或變更申請專利權所及範圍，滿足特許要件之前提下，在無侵害第三人權利之虞之範圍內，准許以申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明為由提出更正（參照韓國大法院 1989 年 3 月 28 日宣告 87 ㄱ 63 號判決）。是否擴張或是變更申請專利範圍之判斷，並非僅就申請專利範圍形式上的記載進行比對，而是以包含發明說明之說明書整體內容進行實質上的比對，是否該當擴張或是變更，以及是否符合特許要，應以申請專利時得否獲准專利進行判斷（參照韓國大法院 2001 年 12 月 11 日宣告 99 ㄱ 2815 號判決）。

就更正事項 c，大法院認為，該內容係見載於更正前發明說明及請求項 8 中，無超出原申請範圍，就更正前請求項 8 之內容與更正後請求項 1 相較，僅項次之不同，即使形式上有所差異，申請專利範圍之實質內容亦無不同，故申請專利範圍更正後，仍得對應更正前之申

¹⁴⁸ 特許法第 63 條。其實質內容可參考日本訂正審判規定。

請專利範圍，其目的與技術思想並未變更，對第三人亦無產生不可測損害之虞。原審未就更正前請求項 8 及發明說明與更正後請求項 1 進行比對，僅以更正前後之請求項 1 為比較對象即謂變更實質之原審判決，係有違特許法第 63 條之法理，故上訴人主張有理由。

第四項 韓國先前判例法理介紹

大法院的見解，除了重申申請專利範圍是否實質變更，並非是單項對單項，而是更正後申請專利範圍（所有請求項）及發明說明內容整體對應更正前申請專利範圍（所有請求項）及發明說明內容進行比對外之法理¹⁴⁹。

另外，在韓國先前判決中，亦有附加技術特徵，如該附加之技術特徵非屬上位概念技術特徵更正為下位概念或是於更正時將較大的數值範圍更正為以較小的數值範圍，則雖屬申請專利範圍之減縮，但仍屬實質變更申請專利範圍之判決，即使是上位概念技術特徵更正為下位概念或是於更正時將較大的數值範圍更正為以較小的數值範圍，如該下位概念之擇定或是數值範圍的限定，在解釋上使得其技術上之意義有所不同時，亦得認定係屬實質變更申請專利範圍¹⁵⁰。

此外，如未實質變更申請專利範圍，應對第三人不致生不測損害之虞。

第五項 評析

韓國大法院 2002 ㄱ 413 號判決內容，僅重申是否實質變更申請專利範圍之判斷，應比對申請專利範圍之整體內容，亦即所有請求項

¹⁴⁹參照韓國大法院 1989 年 3 月 28 日宣告 87 ㄱ 63 號判決

¹⁵⁰參照韓國特許法院 1999 年 7 月 1 日宣告 98 ㄱ 9840 判決

均須考慮。而非單項對單項。申請專利之內容，僅係以申請專利範圍為準¹⁵¹。而非說明書已記載之內容得任意加入申請專利範圍。同時，韓國實務界對於所謂內部附加之技術特徵，亦即上位概念技術特徵更正為下位概念或是於更正時將較大的數值範圍更正為以較小的數值範圍，其於判斷時，尚進一步考慮該等減縮是否使原有技術特生產生不同的意義。

至於論者所謂在取得專利權時，申請專利範圍中，由較少技術特徵組成之請求項即包含較多技術特徵之請求項權利範圍之論點¹⁵²，將在下一章中討論。至於申請人於申請時無法涵蓋所有侵權態樣，故得於日後更正進一步依發明說明內容改寫申請專利範圍之論點¹⁵³，則屬早先中心限定主義之思維，與周邊限定主義下，要求申請人於申請時須就專利範圍預先妥為布局之要求有違，當不足採。

第七節 小結

就以上幾種判斷的學說而言，可以歸納出各種學說之目的均是以平衡申請人與第三人間之權益為最終目的，以下預想幾個問題，就不同學說之思考方式，進行比較。

¹⁵¹ 參照韓國大法院 2001 年 12 月 11 日宣告 99 ㄱ 2815 號判決。

¹⁵² 參見註 5，金真會文，第 1284 頁。

¹⁵³ 參見註 5，金真會文，第 1285 頁。

表 4-5 實質變更各學說比較表：假想問題

學說	問題 1	問題 2	問題 3	問題 4	問題 5
學說 1	不可	無關	不會	是	低
學說 2	有條件容許	無關	不會	否	中
學說 3	可	無關	不會	否	高
學說 4	有條件容許	有關	不會	是	低
學說 5	有條件容許	無關	不會	否	矛盾
學說 6	可	無關	不會	否	高

符號說明：學說 1 為公告後即不得任意更動申請專利範圍說（第 1 節）、學說 2 為目的效果同一說（第 2 節）、學說 3 為第三人不利益避免說（第 3 節）、學說 4 為增列技術特徵是否習知說（第 4 節）、學說 5 為詳述式附加式說（第 5 節）、學說 6 為說明書記載即得更正說（第 6 節）；

問題 1 為更正後得否出現新的技術特徵組合，其中學說 1 是不可以（不得出現在更正前請求項未出現之技術特徵的組合）；學說 2 是在發明之目的效果同一之前提下，可以；學說 3 是只要是增加技術特徵均可；學說 4 是在增加之技術特徵屬習知之前提下可以；學說 5 是加入之技術特徵相對於更正前屬詳述式者可以（因其不產生外部關係）；學說 6 是只要發明說明有記載就可以。其中學說 3、6 是採較寬鬆之認定方式。

問題 2 為更正後增加之技術特徵是否習知是否與實質變更有關，對此問題，只有學說 4 認定有關，其他認定無關。

問題 3 為上位概念技術特徵改寫為下位概念技術特徵是否會造成實

質變更。各學說在只要該下位概念見載於申請時說明書之前提下，均不認為會造成實質變更申請專利範圍。

問題 4 為是否考慮第三人監視難度之問題，其中學說 1 與學說 4 均有考慮，其他說明則無。

問題 5 為第三人依申請專利範圍之有效性與說明書記載決定迴避策略之難度，其中學說 1 之難度為低，因為不會產生新的技術特徵組合；學說 2 之難度為中等，因為第三人就具無效事由之請求項，仍須考慮是否會在目的效果同一之前提下，併入其他技術特徵；至於學說 3、6 由於專利權人得自由引進其他技術特徵，故第三人無法訂定迴避策略，或是僅能；學說 4 是當第三人對於其檢索前案，有足夠信心得使請求項具有無效理由時，則專利權人僅在更正後請求項仍不具新穎性、進步性時方得准予更正，故對第三人而言，此種矛盾情形反而有利於決定迴避策略，至於學說 5，在詳述式附加式無明確定義之前提下，無法得到明確的可預測性，故給予矛盾之評價。

另外，就各學說對專利權人與第三人之負擔而言，整理如下表：

4-6

表 4-6 實質變更各學說比較表：負擔輕重

學說	專利權人之請求項撰寫要求	第三人之監視負擔	專利權範圍之可預測性	專利權人主觀之影響
學說 1	極高	極低	極高	極低
學說 2	高	低	高	高
學說 3	低	高	極低	極高
學說 4	低	低	低	低
學說 5	高	低	低	高
學說 6	極低	極高	極低	極高

其中，學說 1-6 的定義同表 4-5。

其中以專利權人之請求項撰寫要求而言，其中學說 1、2、5 較之學說 3、4、6，對專利權人的要求是較高的，而其中，學說 1 由於不得在更正後產生更正前所未見的技術特徵組合，故較學說 2、5 而言更為嚴格，另外，學說 6 則是幾乎無限制，故就申請專利範圍幾乎無所謂的撰寫要求。

就第三人之監視負擔而言，學說 1、2、4、5 可由公告之申請專利範圍，得知更正後之範圍，故較學說 3、6 而言是負擔較低的。而學說 1 不會產生額外的技術特徵組合，故較學說 2、4、5 更減少第三人負擔，而學說 6 對第三人而言，須考慮發明說明及實施例之所有可能情況，故負擔極高。

就專利權範圍之可預測性，學說 1、2 較易預測，其中學說 1 因不允許未曾出現的技術特徵組合，故較學說 2 更易預測。學說 4、5 由於須考慮增加之技術特徵是否屬習知技術或是所謂詳述式，故雖較學說 3、6 易於預測，但較學說 1、2 之可預測性為低。

就專利權人主觀之影響而言，學說 1 在公告後幾乎不受專利權人主觀之影響，學說 4 須考慮習知技術內容次之，學說 2 之目的效果是否同一與學說 5 之更正內容是否屬詳述式則言人人殊，但仍較幾無限縟之學說 3、6 較不易受專利權人主觀影響。

由於不得任意更動申請專利範圍之技術特徵的排列組合方式，學說 1 對專利權人之請求項撰寫要求為極高，對第三人之監視負擔為極低，專利權範圍之可預測性為極高，受專利權人主觀之影響程度為極低。

因為對於目的、效果之認定因人而異，學說 2 對專利權人之請求項撰寫要求為高，對第三人之監視負擔為低，專利權範圍之可預測性為高，受專利權人主觀之影響程度為高。

因為只要是加入技術特徵，只要是說明書內有所記載幾乎都得獲

准更正，學說 3 對專利權人之請求項撰寫要求為低，對第三人之監視負擔為高，專利權範圍之可預測性為低，受專利權人主觀之影響程度為極高。

由於更正時所引入之技術特徵須為習知，學說 4 對專利權人之請求項撰寫要求為低，對第三人之監視負擔為低，專利權範圍之可預測性為低，受專利權人主觀之影響程度為極低。

由於是否實質變更申請專利範圍，端賴更正時引進之技術特徵之形式，但該形式並無明確之定義，故學說 5 對專利權人之請求項撰寫要求為高，對第三人之監視負擔為高，專利權範圍之可預測性為低，受專利權人主觀之影響程度為高。

由於只要是說明書內有所記載幾乎都得獲准更正，學說 3 對專利權人之請求項撰寫要求為極低，對第三人之監視負擔為極高，專利權範圍之可預測性為極低，受專利權人主觀之影響程度為極高。

另外，如將本章各節介紹之各代表性案例，以其他學說加以認定，可得到下表 4-7 之結果。

表 4-7 實質變更各學說比較表：案例處理

學說	案例 1	案例 2	案例 3	案例 4	案例 5	案例 6	案例 7
學說 1	×	×	×	×	×	×	○
學說 2	×	△	×	○	×	○	○
學說 3	○	○	○	○	○	○	○
學說 4	△	△	△	○	×	△	○
學說 5	×	○	×	×	×	○	○
學說 6	○	○	○	○	○	○	○

其中案例 1 為本章第 1 節介紹套筒式夾口扳手案，案例 2 為本章第 1 節介紹之半拖車案，其中暫不考慮該導板改寫為該「些」導板之擴大情事，案例 3 為本章第 2 節介紹之熱輥子案，案例 4 為本章第 2 節介紹之連接器套筒案，案例 5 為本章第 4 節介紹之聚合物添加劑案，案例 6 為本章第 5 節介紹之風扇扇框案，案例 7 為本章第 6 節介紹之陰極射線管案

就案例 1 之套筒式夾口扳手案而言，其原判決內容係援引學說 1 認定其更正內容改變原公告核准申請專利範圍而造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 2 之目的效果同一說，則引入之迴轉件之內容，針對更正後之請求項 3 至 6 項而言，改變了其效果，故亦造成申請專利範圍的實質變更。援引學說 3 之第三人不利益避免說，更正後所有請求項較之更正前，均增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。援引學說 4 之引進技術特徵是否習知說時，則因為條件不足，無法判斷。援引學說 5 之詳述式附加式說進行判斷時，對更正後請求項 3 至 6 項而言，所增列技術特徵係屬原請求項所無，故為附加式，故屬實質變更申請專利範圍，如援引學說 6 之說明書記載即得更正說，

則不造成實質變更申請專利範圍。

就案例 2 之半拖車案而言，其原判決內容係援引學說 1 認定其更正內容改變原公告核准申請專利範圍而造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 2 之目的效果同一說，則引入四角隅處形成缺空狀，因給定條件不足判斷其目的效果是否同一，故無法判斷是否造成申請專利範圍的實質變更。如援引學說 3 之第三人利益避免說，更正後請求項較之更正前，係增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 4 之引進技術特徵是否習知說時，因為條件不足，無法判斷是否造成實質變更申請專利範圍。援引學說 5 之詳述式附加式說進行判斷時，對更正後請求項而言，所增列四角隅處形成缺空狀之內容，對原請求項內容無增加元件或步驟，故為詳述式更正，故不致造成實質變更申請專利範圍，如援引學說 6 之說明書記載即得更正說，則不造成實質變更申請專利範圍。

就案例 3 之熱輓子案而言，其原判決內容係援引學說 2 認定其更正內容改變原核准創作之目的、效果而造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 1 之公告後即不得更動申請專利範圍說，則引入閉塞端板之內容，即改變原核准公告之內容，屬於申請專利範圍的實質變更。如援引學說 3 之第三人利益避免說，更正後請求項較之更正前，係增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 4 之引進技術特徵是否習知說時，因為條件不足，無法判斷是否造成實質變更申請專利範圍。援引學說 5 之詳述式附加式說進行判斷時，對更正後請求項而言，所增列閉塞端板之元件，相較原請求項內容係增加元件，為附加式更正，故屬實質變更申請專利範圍，如援引學說 6 之說明書記載即得更正說，則不造成實質變更申請專利範圍。

就案例 4 之連接器套筒案而言，其原判決內容係援引學說 2 認定其更正內容不致改變原核准創作之目的、效果而不實質變更申請專利

範圍。如援引學說 1 之公告後即不得更動申請專利範圍說，則引入套筒部之內容，即屬改變原核准公告之內容，屬於申請專利範圍的實質變更。如援引學說 3 之第三人利益避免說，更正後請求項較之更正前，係增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 4 之引進技術特徵是否習知說時，因為由說明書可得知其套筒部之設置屬習知技術故不致造成實質變更申請專利範圍。援引學說 5 之詳述式附加式說進行判斷時，對更正後請求項而言，所增列套筒部之元件，相較原請求項內容係增加元件，為附加式更正，故屬實質變更申請專利範圍，如援引學說 6 之說明書記載即得更正說，則不造成實質變更申請專利範圍。

就案例 5 之聚合物添加劑案而言，其原判決內容係援引學說 4 認定其更正後，於加入第一無機銅鹽時，同時加入非著色性無機還原物質或是非污染性有機老化防止劑之步驟非屬習知技術，故屬實質變更申請專利範圍。如援引學說 1 之公告後即不得更動申請專利範圍說，則引入加入非著色性無機還原物質或是非污染性有機老化防止劑之步驟，即屬改變原核准公告之內容，屬於申請專利範圍的實質變更。如援引學說 2 之目的效果同一說，則引入加入非著色性無機還原物質或是非污染性有機老化防止劑之步驟，其目的、效果與更正前有所差異¹⁵⁴，故屬造成申請專利範圍的實質變更。如援引學說 3 之第三人利益避免說，更正後請求項較之更正前，係增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 5 之詳述式附加式說進行判斷時，對更正後請求項而言，所引入加入非著色性無機還原物質或是非污染性有機老化防止劑之步驟，相較原請求項內容係增加步驟，為附加式更正，故屬實質變更申請專利範圍，如援引學說 6 之說明書記載

¹⁵⁴ 特許庁原審判理由

即得更正說，則不造成實質變更申請專利範圍。

就案例 6 之風扇扇框案而言，其原判決內容係援引學說 5 認定其更正內容非屬詳述式更正，不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 1 之公告後即不得更動申請專利範圍說，則引入肋條之構造，即屬改變原核准公告之內容，屬於申請專利範圍的實質變更。如援引學說 2 之目的效果同一說，則引入肋條之構造後，其目的、效果與更正前相同，故不致造成申請專利範圍的實質變更。如援引學說 3 之第三人利益避免說，更正後請求項較之更正前，係增加限制條件，故不致造成實質變更申請專利範圍。如援引學說 6 之說明書記載即得更正說，則不造成實質變更申請專利範圍。

至於案例 7 之陰極射線管案，原判決理由係認定更正後第 1 項對應第 8 項內容，其中更正事項 a、b 則為原請求項中金屬元素之特定種類與構成比例，故不致實質變更申請專利範圍。如援引學說 1，亦不致生變更申請專利範圍。如援引學說 2，其更正前後之目的、效果亦無改變。如援引學說 3，其限制條件增加，亦不致對第三人產生不利益。如援引學說 4，增列技術特徵亦屬習知技術。如援引學說 5，更正後請求項 1 相較於更正前請求項 8，無增加構成元件，屬詳述式更正。如援引學說 6，則亦屬原說明書記載事項。均不致構成實質變更申請專利範圍。

第五章 實質變更申請專利範圍之具體判斷原則

在前一章中，介紹了如何認定是否實質變更申請專利範圍之各種判斷方式，同時就曾以各判斷方式處理之以往具代表性案例，進行比較。在本章中，則是將就更正事由與是否實質變更申請專利範圍相關、更正與專利無效理由之關係、以及在更正時如於請求項中引進技術特徵是否應有所限制進行探討並提出相關看法。

而在本章最後一節，則先介紹 2011 年 5 月 1 日起施行之更正審查基準，而後再就修正後更正審查基準所揭示之判斷方式適用於以往案例，最後，則是比較修訂後更正審查基準與第四章所介紹各種學說之異同。

第一節 更正事由與實質變更申請專利範圍間的關係

第一項 更正事由之檢討

我國更正審查基準中，就三款得更正事由，係分別加以規範，但未如日本審判便覽規定，明示誤記事項之訂正與不明瞭記載之釋明，得與申請專利範圍之減縮一併提出。其原因固然是我國審查基準就誤記事項之訂正係採較嚴格之定義所致，另外，就不明瞭記載之釋明，我國基準所提之說明例，例如非圓形管更正為橢圓形管、高溫更正為特定溫度範圍，雖屬不明瞭記載之釋明，但是更正後之內容，均較更正前增加限定條件。

另外，就申請專利範圍之減縮而言，其中包括刪除申請專利範圍中之請求項，刪除請求項中選項等單純刪除之態樣，與增列技術特徵以限定發明之兩種態樣。其中，對前者而言，如將申請專利範圍中之發明，視為複數發明之集合的觀點，單純的刪除或是排除部分發明，其更正後所剩下的發明態樣，均得於更正前之申請專利範圍讀到完全

對應內容。其處理方式亦應與後者有別。

是故，對於更正事由之認定，亦應肯認對於即使是對同一請求項之更正，仍有可能同時涉及不同更正事由。另外，就以不明瞭記載之釋明與誤記事項之訂正，如不涉及技術特徵之變動，亦即在更正前後，技術特徵無增減、無改變，其處理方式亦應與有所增減、改變者有別。為便於處理得以更正之問題，本文認為，可將「刪除請求項所載發明」、「限縮請求項所載發明」分項規範。

第二項 更正事由之認定順序

依我國更正基準，對於更正事由採取較嚴格之認定方式，而後再就是否實質擴大或是變更申請專利範圍進行認定，部分更正態樣，可能在一開始即非屬三款更正事由即不得更正¹⁵⁵。且先行認定是否屬更正事由後，方認定是否超出申請時說明書及圖式記載範圍及實質擴大與變更申請專利範圍要件。

而依日本審判便覽，對於所謂更正事由，其認定順序係於實質擴大變更要件、不得超出申請時原說明書及圖式所揭露範圍、及獨立專利要件之後，亦僅消極列出少數不符更正事由之案例，且對於涉及申請專利範圍之減縮者，積極肯認複數事由之併用。

就本文認為，是否應嚴格認定，屬政策選擇的問題，就我國之立法意旨，為減少對第三人之不利益，故先於更正事由之認定階段，篩選非屬更正事由者，亦得配合我國目前並無專利師強制代理，即使是專利代理人，素質亦良莠不齊之現狀。

¹⁵⁵ 參見先前註 80，但是在不准更正時，亦須對是否實質擴大或變更進行認定。

第三項 更正事由是否與變更實質要件相關

就我國現在規定三款更正事由而言，其中申請專利範圍之減縮，如分成兩個態樣，「刪除請求項所載發明」、「限縮請求項所載發明」，就前者而言，僅單純地除由請求項所載技術特徵所界定之申請專利範圍，另外，就單純的誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明而言，如採現行較嚴格之認定方式，更正後之申請專利範圍中，由請求項所記載之發明之實質內容，絕大部分將與更正前相同。

因此，經由以上分析，可知，須要嚴格檢視是否與更正前申請專利範圍不同者，為更正後其技術特徵有所變動之請求項。在其中，如技術特徵減少、或是以其他技術特徵置換更正前技術特徵者，在判斷上較無問題。亦即，在認定上會產生困擾者，係涉及增列請求項中所記載技術特徵，亦即涉及「限縮請求項所載發明」者。

第二節 更正與無效理由

經前節之討論，可以將問題聚焦在更正時，增列技術特徵以限縮請求項的申請案中，在本節，將以更正作為舉發程序或是訴訟中之攻擊防禦手段之觀點切入¹⁵⁶。探討更正與無效理由的關係。

第一項 禁止復奪概念介紹

專利之權利範圍，除列述於申請專利範圍之限制條件外，尚須受限於專利申請過程中所有文件之意思表示。是以，專利權利範圍之解讀不得違反先前之主張，此即吾人習知之「禁反言」(Estoppel)¹⁵⁷ 或

¹⁵⁶ 劉國讚，《專利舉發之行政程序與訴訟制度研究》，政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2009年，第155頁。

¹⁵⁷ 類似誠實信用原則，這部分所說的與侵權認定時僅就排除均等論適用禁反言更為廣泛。故本

「申請過程之禁反言」(Prosecution History Estoppel)。¹⁵⁸尤其是先前於申復或答辯過程中因受限於先前技藝而拋棄或割捨部分，則不得再為回復或拾取，此乃所謂「復奪原則」(Recapture Principle)。

在美國專利實務中，根據「復奪原則」，於原始申請期間內，對某發明標的之請求項的有意放棄、刪除(cancel)或撤回(withdraw)，以取得原專利之獲准，這樣的「錯誤」並非允許專利權人於再發證過程中獲得或者「復奪」該發明標的¹⁵⁹。「復奪原理」禁止專利權人增加或修改請求項，其中該請求項與原專利申請時為了獲得核准而有意地刪除或限縮之請求項之範圍相同或更廣。¹⁶⁰另外，本質上，復奪原理禁止專利權人取得其已承認實際上非可專利性之申請專利範圍專利。

復奪原理雖為美國專利實務之概念，但其亦不得無法應用於我國專利制度中，亦即專利權人為規避不准專利事由或是專利無效事由¹⁶¹，對於申請專利範圍之認定所為陳述，亦應拘束專利權人對專利權權利範圍之認定。

節標題係採用「禁止復奪」概念。

¹⁵⁸ 「所謂申請過程之禁反言係指於申請專利過程中，亦即自原始提交之專利文獻，乃至於到被舉發所為之陳述，於主張專利權時，不得為相反之主張，亦不得將拋棄部份予以復奪(recapture)，實則，禁反言(estoppel)乃英美法之衡平手段，不只於專利侵權訴訟中被採行，其他之訴訟上，亦常被引用為實踐衡平原則之手段，如轉讓者之禁反言，衡平禁反言(equitable estoppel)……等」，羅炳榮，專利侵害鑑定(上)，智慧財產權月刊 92 年 11 月 59 期，第 18-54 頁。另參照羅炳榮，衡平禁反言--美國案例，工業財產權與標準，第 62 期，1998 年，第 1-6 頁。

¹⁵⁹ In re Willingham, 282 F.2d 353, 127 U.S.P.Q. 211, 215 (C.C.P.A. 1960)

¹⁶⁰ 見 In re Clement, 131 F.3d 1467, 45 U.S.P.Q. 2d 1161, 1164 (Fed. Cir. 1997)；另見 Haliczzer v. United States, 148 U.S.P.Q. 565, 569 (Ct. Cl. 1966)。

¹⁶¹ 智慧財產案件審理法第 16 條（撤銷、廢止原因之判斷）

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。

第二項 更正後是否落入禁止復奪概念之拘束

在我國專利侵害鑑定要點中，亦規定，若申請專利範圍曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」；若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定對象不適用「禁反言」¹⁶²。

在日本的專利制度中，如更正事由僅為不明瞭記載之釋明，毋須再行判斷是否具有獨立專利要件。如係將不明瞭記載之釋明解為就相同技術內容以不同文字記載形式撰寫，則應可推定該更正與專利要件無關。而就我國較嚴格規定之誤記事項訂正，如不涉技術特徵之變動，亦應得比照推定與專利要件無關。

而就申請專利範圍之減縮，無論是「刪除請求項所載發明」、「限縮請求項所載發明」，其目的均在以排除申請專利範圍中為前案技術所涵蓋內容，或是治癒記載要件有所不足之請求項，故均應認定並非與專利要件無關。

亦有論者提出，在舉發程序時，不准更正往往伴舉發成立之審定結果，但是反之則不然¹⁶³。因為更正後仍有可能使得申請專利範圍落入前案的攻擊範圍而有不符新穎性、進步性要件之情事。

亦即，當無論是否與其他兩款更正事由併用，涉及申請專利範圍之減縮時，應認定該更正之提出與專利要件有關。即使日後得准更正，亦應受到禁止復奪概念之拘束。

¹⁶² 侵害鑑定基準第 43 頁

¹⁶³ 此點係本文作者在局內討論相關議題時相關與會者之共識，惟在本文寫作時尚無可正式引用之統計數據。

第三節 更正時引進請求項之技術特徵的限制

在前兩節中，針對更正事由與實質變更申請專利範圍要件之關係，以及更正後是否涉及禁止復奪要件，進行初步之探討。而得到就引進技術特徵以限定請求項的情形中，須更正謹慎處理是否實質變更申請專利範圍的問題。另外，申請專利範圍之減縮往往與專利要件相關。

在本節中，將先就不同發明標的與其常見之技術特徵類型做一大略之分類。而後就申請專利範圍之公示原則試圖提出判斷的標準。

最後兩項則將就引進技術特徵後，是否應考慮其與先前技術之關係以作為實質變更之考慮事項，以及對於第三人利益避免說與說明書記載即得更正說中所共同引用，並且可能是最有力的理據，以前節概念加以檢視。

第一項 引進技術特徵的類型

在之前第二章中，已介紹發明之範疇可分為物之發明與方法發明，其中物之發明之技術特徵，係結構技術特徵，方法發明之技術特徵，係步驟或是條件技術特徵。

技術特徵亦可以總括的方式表示，例如以上位概念技術特徵，作為複數下位概念技術特徵之集合，或是將在發明說明中所對應之構造、步驟或條件，以功能用語的方式撰寫，以期取得更大範圍的保護。條件技術特徵，如係以數值範圍界定者，亦將會在實施例所支持的範圍內，特定較大範圍¹⁶⁴。

在即使是最嚴格之核准公告後即不得變動申請專利專利範圍說

¹⁶⁴ 此處並非未考慮數值發明之選擇發明，亦即在大範圍內，就其具有臨界效果之小範圍，再次獲准專利。在實務上，很難想像在實施例中，如已有具臨界效果之實驗結果，會僅在請求項中撰寫較大範圍，但不寫較小範圍之情形。亦即，在請求項差異化原則下，單一大範圍內之不同小範圍，宜認定專利權人不認為其具有不同的臨界效果。

中，如更正係將上位概念技術特徵更正為下位概念技術特徵，或是數值範圍的限定等，大致上在該等界定，不致使該技術特徵具有技術上之不同意義，亦即該等擇定無技術上之其他目的之前提下，均得准許更正。但是在發明標的涉及裝置或是結構時，往往無法與前述情形進行簡單的認定，因為往往是以更複雜的構造，達成所欲達成的功能。同樣的，步驟技術特徵亦同。

第二項 引進技術特徵與更正前請求項的關係

依公示原則，亦即就申請專利範圍對第三人的預測性而言，申請專利之發明，亦即申請專利之各請求項所記載之發明，其內容係由各請求項所記載之技術特徵所界定。故，更正如涉及限縮申請專利範圍之限縮時，其限縮之內容，如無法由更正前之請求項所得預測者，即應不許更正。

至於是否得予預測，其比對的起點，係由與請求項之標的相關之技術特徵即得引入請求項中，亦或是有其他的限定？

本文認為，申請專利之發明，即係由不同的技術特徵所組合而成者，而各技術係在解決問題的前題下，進行排列組合，以不同的技術特徵置換已核准公告之請求項中的技術特徵，依貢獻原則即不得再主張權利，至於如僅以標的相關與否，作為認定技術特徵得否於更正時引入請求項之判斷標準。將會導致第三人無從預測。故本文認為，更正時引入之技術特徵，須由更正前請求項之技術特徵得以預測。

另外，即使在前節所說，上位概念技術特徵得更正為下位概念技術特徵，或是數值定技術特徵之判斷標準無法完全套用，但是審查基準中，對於部分物的技術特徵，仍以明示的方式認定其限縮尚不致實

質變更申請專利範圍，例如，「廣告版」置換為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」¹⁶⁵。其中，更正前之技術特徵「廣告版」係較更正後技術特徵「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」更為廣義，但在讀入發明說明給定之限制條件後，可以知道廣告版係具有發光二極體置於面板內構成之顯示幕之限制條件。亦即，以構造技術特徵限定之請求項，其構造技術特徵之限定，得參酌發明說明之內容，予以限定。

綜上所述，本文認為，構造技術特徵，在不致改變原技術特徵在發明中所具有的技術意義之前提下，得於更正時引進說明書所述之對應的更複雜結構。同樣的，步驟技術特徵，在前述前提下，亦得於更正時引進說明書所述之對應的更複雜結構。在判斷是否對應時，係就技術特徵進行參酌，而非對應發明整體。

第三項引進技術特徵與習知技術間的關係

另外，就引進技術特徵，是否應考慮在該技術領域中具有通常知識者可以輕易完成，亦即可由習知技術輕易得知而進行更正者即得更正，反之則不然。就更正係作為對應舉發理由或是無效理由的防禦手段觀點，如引進此項要件作為判斷是否實質變更申請專利範圍之準則，將會使得准更正者將舉發成立之矛盾結果。且以審查而言，考量事項兩可能地簡化。故本文認為，不應該於更正時考慮與前案間之關係。

第四項 引進技術特徵是否仍在原申請專利之範圍內

在第三人不利益避免說與說明書記載即得更正說兩種說法中，最有力的理據，可能也是惟一的理據即是，增加限制條件，更正後仍須

¹⁶⁵ 2003 年修法後之更正審查基準，申請專利範圍減縮例示(6)。

滿足所有更正前之技術特徵方成立侵權。故引入技術特徵時，只要不刪除更正前之技術特徵，亦應准予更正。

對此，本文認為，引入技術特徵以限定申請專利範圍之請求項，其本質係因應無效理由之防禦手段，亦即專利權人係認定，如不進行更正，專利之有效性可能遭挑戰。如專利毋須更正，即得對抗前案，亦無須更正。在專利權並非有效之前提下，依禁止復奪原理，無從主張包含其他技術特徵之專利權。僅得依本節第二項所述，就既有公告之專利權內容，對其技術特徵採較狹義解釋的方式與前案進行區隔。

第四節 我國 2011 年修訂之更正審查基準介紹

我國於 2011 年 2 月 16 日、23 日就更正審查基準進行公聽，修正後更正審查基準，修正後更正審查基準於 2011 年 5 月 1 日起施行，在本節中，將就其修訂內容進行簡單介紹。

第一項 審查基準修訂內容概要

本次審查基準修訂，首先在段落配置上，首先對於實質擴大或變更申請專利範圍之判斷，明訂係以申請專利範圍所載技術內容為判斷基準。無論是，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，僅更正發明說明或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。均會導致實質擴大或變更申請專利範圍。

另外，就實質擴大或變更申請專利範圍之情形與態樣，以條列式例出。並重新編排案例。針對外界就更正後實質變更申請專利範圍之認定過嚴，重新檢討判斷標準，此部分將在次項進行較詳細之說明。另外，針對二段式撰寫之請求項，原審查基準中僅得以不明瞭記載之釋明為由，將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，至於二段式

撰寫形式之請求項申請更正改寫為不分段，或將前言之部分技術特徵改載入特徵部分，或原係將不分段撰寫形式之請求項撰寫形式改寫為二段式，均非屬申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明，應不准予更正。由於二段式記載之請求項，其申請專利範圍無論其前言部分之技術特徵與特徵部分技術特徵如何安排，在判斷專利要件及是否侵權仍係就所有技術特徵進行比對¹⁶⁶，故此次基準修訂，在審查注意事項中¹⁶⁷，則改為「將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍」。

第二項 實質變更判斷之相關基準說明

此次修訂後審查基準，對於實質變更申請專利範圍，規定通常包括下列情形：

- (1) 請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。
- (2) 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
- (3) 請求項變更申請標的。
- (4) 請求項更正後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。
- (5) 申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。

¹⁶⁶ 參照 98 行專訴 34 號，判決理由六之(三)「…固然前言部分之技術特徵，一般為申請人主觀上所設定之先前技術，然該等主觀上所設定之先前技術是否即為客觀上或實質上之先前技術，則有賴所屬技術領域中具有通常知識者於解讀申請專利範圍時，根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認」。

¹⁶⁷ 專利審查基準第二篇第 6 章，2-6-74 頁。

其中第(4)項為增列內容。

並於實質擴大或變更申請專利範圍之態樣中，進一步地就「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」進一步地說明。

(14)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。(實質變更申請專利範圍情形(4))

(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。(實質變更申請專利範圍情形(5))

除前述(i)、(ii)態樣外，若為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，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未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 $A+B+C$ ，若發明說明或圖式已揭露 A 為 a 或 a_1+a_2 ，更正後申請專利範圍改為 $a+B+C$ 或 a_1+a_2+B+C ，

由於引進之技術特徵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，若更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。

(15)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：

(i)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。(實質變更申請專利範圍情形(4))

(ii)即使為下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，惟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。(實質變更申請專利範圍情形(5))

除前述(i)、(ii)態樣外，引進屬於下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未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，其中 A 為 a。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，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，若發明說明或圖式已揭露 a+B+C，更正後請求項 2(a+B+C)與更正前請求項 2(A+B+C)相較，由於引進之技術特徵 a 屬

於 A 之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，若更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。

另外，刪除原審查基準中的部分變更實質態樣¹⁶⁸：

(4)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。

(9)將申請專利範圍中若干個不同的技術特徵改變為另一種新的組合，或改變方法發明之步驟順序。

(16)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，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。

(18)將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示者更正為結構、材料或動作。

就所謂的實質變更申請專利範圍之情形(4)與(5)，修正後審查基準則除了就態樣內容說明外，另外亦以案例說明，在本文中囿於篇幅，僅舉 2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 3 與案例 4。加以進一

¹⁶⁸ 另外，修正前之態樣「(7)將發明說明中已記載但不屬於申請專利範圍所記載申請專利之發明的技術內容或實施例，取代原核准公告之申請專利範圍中的技術特徵。」之內容，其刪除係因該等情形非屬申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明，與變更實質要件之判斷方式修正無關。

步說明

2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 3、案例 4 之更正前後申請專利範圍表列如下，其中，案例 3 與 4 之更正前申請專利範圍完全相同，更正後之第 2 項內容亦實質相同，僅有更正後第 1 項所併入之技術特徵不同。

表 5-1 審查基準案例更正前後申請專利範圍

更正前申請專利範圍	更正後申利範圍
<p>1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）及一第二框架（32），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離……。</p> <p>2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，更包括：一轉子（37），……。</p> <p>3. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，其中該接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。</p>	<p>（基準 2.7.3.1 案例 3）</p> <p>1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）及一第二框架（32），第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離，<u>其中該接合槽（321）係由一凹形槽道、一長條狀突起部（3211）及一扣件所組成，長條狀突起部（3211）設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部（3211）提高二框架間之緊配度。</u></p> <p>2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，更包括：一轉子（37），……。</p>
	<p>（基準 2.7.3.2 案例 4）</p> <p>1. 一種風扇扇框，包括：一第一框架（31）、一第二框架（32）<u>及一轉子（37）</u>，第二框架設有一接合槽（321）……，使該第一框架（31）與該第二框架（32）相接合或分離……。</p> <p>2. 如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，</p>

其中該接合槽 (321) 係由一凹形槽道、一長條狀突起部 (3211) 及一扣件所組成，長條狀突起部 (3211) 設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部 (3211) 提高二框架間之緊配度。

〔發明說明〕

……包括一第一框架 (31) 及一第二框架 (32)，一定子座 (33) 設置於該第二框架 (32) 之內，一轉子 (37) 並可套接於定子座 (33)，產生作用。第二框架設有一接合槽 (321)，其中接合槽 (321) 係由一凹形槽道、一長條狀突起部 (3211) 及一扣件所組成，長條狀突起部 (3211) 設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部 (3211) 提高二框架間之緊配度。

〔圖式〕

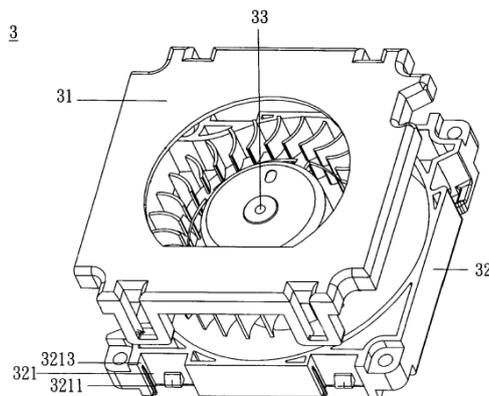


圖 5-1 審查基準案例圖式

2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 3 之更正係刪除請求項 1，將請求項 3 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 3，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 3 更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，因其依附更正後之第 1 項，而增加「其中該接合槽係由一凹形槽道、一長條狀突起部及一扣件所組成，長條狀突起部設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部提高二框架間之緊配度」之技術內容，該技術內容係對「接合槽」之技術特徵的進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，更正後請求項 2 所欲解決之問題（接合槽提供第一框架及具有轉子之第二框架卡合固定）與更正前相同，未導致實質變更申請專利範圍。

2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 4 更正係刪除請求項 1，將請求項 2 改寫為請求項 1，更正後請求項 1 已揭露於更正前請求項 2，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，未實質變更申請專利範圍。

2011 年修訂之更正審查基準 2.7.3.1 案例 4 更正後請求項 2 與更正前請求項 3 相較，因其依附更正後之第 1 項，而增加「轉子」之技術內容，惟上揭更正並非「第一框架」、「第二框架」及「接合槽」技術特徵之下位概念或進一步界定，導致實質變更申請專利範圍。

在更正基準的說明會中，亦有與會者提問，認為基準例 3 與基準例 4 更正後之第 2 項其內容相同，一者准予更正，另一不准更正是否會有矛盾的結果？為便於說明，以下表 5-2 說明。

表 5-2 更正審查基準案例簡表

更正前	例 3 更正後	例 4 更正後
1.A	1.a	1.A+B
2.A+B	2.a+B	2.a+B
3.A 為 a		

由表格可以清楚地看出，在例 3 中，更正後第 1 項與更正前之第 3 項相同，更正後第 2 項則為更正前之第 2 項之進一步界定（A 更正

為 a)。

在例 4 中，更正後第 1 項對應更正前之第 2 項，更正後第 2 項則為更正前第 3 項加上非屬更正前第 3 項所載技術特徵之下位概念技術特徵或是進一步界定技術特徵之 B 技術特徵。如欲解為更正前第 2 項之 A+B 中之 A 進一步界定為 a，但是原更正前第 2 項仍存在於更正後之申請專利範圍之請求項 1，故無該理由之適用。或可說是，如欲主張更正後第 2 項為更正前第 2 項之減縮，但是在此情形下，將會使更正前僅為 1 項請求項之請求項 2，在新的申請專利範圍中除了原來的請求項 2 之相同內容之請求項 1 外，變成兩項，故屬於實質變更的情形。

另外，除以上說明外，本文認為，前述案例係機構類型案件，構成風扇扇框之技術特徵「第 1 框架」、「第 2 框架」、「接合槽」中之「接合槽」係以「係由一凹形槽道、一長條狀突起部及一扣件所組成，長條狀突起部設於凹形槽道之側壁，……，利用長條狀突起部提高二框架間之緊配度」之更複雜構造進行進一步限定，且技術特徵「接合槽」就發明標的之風扇扇框而言，在更正前後皆屬提供一接合之功能，故由更正前之申請專利範圍第 2 項包含第 1 框架、第 2 框架、轉子、接合槽之技術特徵之風扇扇框，進一步包含以更複雜結構界定之「接合槽」，尚不致生無法預測之不利影響，故該更正尚不致實質變更申請專利範圍。

至於(5)申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。本文認為，產業利用領域或發明所欲解決之問題亦與構成發明之技術特徵相關，當更正後所引進之技術特徵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时，即屬產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。但是如申請人以撰稿技巧而使得審查人員會社會大眾在形式上仍有難以判斷的情形時，則應考慮在更正後有所變動之技術特徵是否對申請專利之發明的

產業利用領域或是所欲解決問題產生影響，如果答案是肯定的話¹⁶⁹，則屬實質變更申請專利範圍。

第三項 以修訂後審查基準審視以往案例

如以 2011 年修訂之更正審查基準，對在第四章中介紹之先前案例判斷其更正後是否實質變更申請專利範圍，可以得到如下表 5-3 的結果。

表 5-3 以 2011 年修訂之更正審查基準審視以往案例

案例	原判決結果	審查結果	理由
1	×	×	更正後請求項 3~6 項增加之內容，非為更正前請求項（5~8 項）技術特徵之進一步界定或下位概念技術特徵。
2	×	×	更正後引進之「 <u>且該車架於所定義之貨櫃範圍四角隅處形成缺空狀</u> 」非為更正前請求項所載技術特徵之進一步界定或下位概念技術特徵。
3	×	×	更正後引進之「具有固定於第一轉軸前表面之閉塞端板」非為更正前請求項所載技術特徵之進一步界定或下位概念技術特徵

¹⁶⁹ 這項情形在智慧局為此次基準修正舉辦之公聽會及宣導會中時常被問到，個人認為，其實絕大部分的案件，都可以用情形(2) 請求項之技術特徵改變為實質不同意義（主要是用於將上位概念技術特徵更正為下位概念技術特徵、或是數值範圍之限定）、(4) 請求項更正後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（用於物之請求項中，引入原請求項中未記載之構造技術特徵）。但是在某些領域中，仍有部分案例可能無法由上述情形涵括，例如類似基準 2.7.3.2 之案例 7，基準後來說明內容係以「用於殺蟲劑之界面活性劑組成物」非屬更正前「界面活性劑組成物」之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，與「界面活性劑」與「殺蟲劑」之產業利用領域並無密切之技術關連性，導致更正前後申請專利之發明的產業利用領域不同之兩項理由認定導致實質變更申請專利範圍。

4	○	×	更正後引進之「套筒部」並非並非原申請專利範圍任一請求項中之技術特徵的下位概念技術徵或是進一步限定技術特徵。
5	×	×	更正後引進之「加入非著色性無機還原物質或是非污染性有機老化防止劑之步驟」並非原申請專利範圍任一請求項中之技術特徵的下位概念技術徵或是進一步限定技術特徵。
6	○	○	更正後引進之「肋條」屬原申請專利範圍第 1 項中之技術特徵「導槽」的下位概念技術徵或是進一步限定技術特徵。
7	○	○	更正後第 1 項加入金屬元素之種類與構成比例屬原申請專利範圍第 8 項中之技術特徵「金屬元素」的下位概念技術徵與進一步限定技術特徵。

其中，案例 1~7 同第四章表 4-3。

第四項 修訂後更正基準與其他各項學說之比較。

以修訂後更正基準相較於第四章所列各種學說而言，可以得知：

相較學說 1，修訂後更正基準認為，更正後如相較是更正前請求項之差異，如為更正前請求項所記載技術特徵之下位概念技術特徵或是進一步界定技術特徵，則通常不致生變更實質的問題。亦即就可預測性而言，仍得有一定程度之可預測性，亦即不會對第三人產生額外之監視上的負擔。對於仍有需要藉更正為防禦手段之專利權人而言，亦得保留一定程度之餘裕。

相較於學說 2，修訂後更正審查基準在更正時，除特定情況外，

幾乎無須考慮更正前後的目的與效果是否同一，或是說無須考慮不同人對於發明之目的效果之不同的詮釋，只要是更正前請求項中具有相對應之技術特徵，且為申請時說明書所記載之技術內容，幾乎都可以進行更正。

相較於學說 3，修訂後審查基準與學說 3 之優點相同，亦即更正後請求項不致對第三人產生不利之影響，同時修訂後更正審查基準對於第三人而言，提供更高度的可預測性，不致無法預測更正後的請求項。

相較於學說 4，修訂後更正審查基準僅就更正前後之技術特徵進行比對，毋須考慮與習知技術間之關係，亦即對於專利權人、第三人與審查人員而言，只要考慮最少的項目即得認定是否應准予更正。亦不致生以限縮申請專利範圍為目的之更正只有在更正後仍可能使專利無效的前提方得更正之矛盾。同時就更正後之內容，在新穎性、進步性要件之考量上，亦不致生比對上的困難。

相較於學說 5，修訂後更正審查基準毋須考慮詳述式或是附加式¹⁷⁰更正應如何認定，只要在更正前請求項得讀出對應之技術特徵，幾乎即得判斷可獲准更正。而毋須考慮是否增列元件、步驟、條件等技術特徵。亦不致生僅有一體成型之結構或是於一步驟中同時完成數個動作的技術特徵方得更正之矛盾。

相較於學說 6，修訂後更正審查基準則可將可更正之範圍，限定在由原核准公告範圍所得推測之範圍內。第三人毋須就發明說明至是圖式內容進行參悟。

¹⁷⁰ 亦即以註 26 之顏吉承書所舉的例子，如請求項之手搖鈴係包含相連接的握把與罩體，其間無論是以螺紋、緊配合、焊接（詳述式）、螺釘、黏膠（附加式）之接合方式加以組合，均屬相連接構造技術特徵之進一步界定。

綜上所述，所謂不得實質變更申請專利範圍之要件，其中心思想即在於不得逸脫原公告時之內容，亦即欲主張專利權之發明，如不存在於由原公告之申請專利範圍所得認定之範圍內時，即構成實質變更申請專利範圍。

而在實務上，由於限縮申請專利範圍，在以加入技術特徵以限定申請專利範圍之內容時，就更正前之請求項而言，係產生禁反言之效果，亦即因原請求項已被前案技術內容有效地挑戰其新穎性、進步性要件，故須加入技術特徵以使專利案之請求項有效地與前案技術有所區別，如果更正時加入之技術特徵無法自更正前之申請專利範圍中讀出，自然無法謂其未實質變更申請專利範圍。

在實務上，如何精確地界定此一概念有不同的取徑，在不得任意變更申請專利範圍說中，為了保障第三人權益，故採取較嚴的認定方式；在目的效果同一說中，雖嘗試著使用所謂目的效果同一的方式試圖放寬所謂准否更正的界限，但是在實務認定上，無法排除主觀的影響；至於增列技術特徵是否習知技術說中，雖考慮以習知技術作為一客觀的標準，但是無法解決組合習知技術特徵有時反而是有別於習知技術之所在的矛盾；詳述式附加式說雖然其以不產生外部關係的結果似乎在結論上可行，但是作為其基礎的詳述式附加式之判別則無一致標準，故無法作為有效使用的判準；至於只要是增加技術特徵或是原發明說明已記載者即得更正之判斷方式，對公眾利益而言，則顯失公平，故不足採。

而我國 2011 年修訂之更正審查基準，以公告申請專利範圍之技術特徵作為得否准予更正之基礎，至少是能兼顧專利權人權益與公眾利益的解決方式。



第六章結論與建議

專利核准公告後之更正，因其係專利權有效性攻防之重要手段，往往涉及專利舉發審查時是否有應撤銷之事由，或是於侵權訴訟中，關於無效事由之認定，而係攸關專利權有效與否之關鍵。

在本文中，就專利權之範圍，以及用以界定專利權之請求項之記載內容，以及專利權之認定方式均先介紹。其中，對於申請專利範圍解釋之理論，無論現行的判斷方式應稱為週邊界定主義或是折衷主義，對於專利範圍認定之全要件原則並無二致。因此，申請專利之發明，應該是由請求項所載之所有技術特徵所界定，不得刪減任技術特徵，亦不得將說明書所載技術內容任意排列組合。

而就各國在專利核准公告後之相關規定，可知，專利權於公告後，即不得任意變動，亦即僅得有條件地更動，或是如同美國，雖就申請專利範圍得擴大，但設有中用權制度，以維護第三人之利益以及對於公告之信任。

對於實質變更申請專利範圍，在繼受日本法之台、日、韓等國，在其專利法中均有明文規定，但是在操作上則有不同的論理方式與相關判決而無統一之見解。本文認為，我國在今年所進行之更正基準修正中，對於涉及申請專利範圍之減縮的實質變更判斷，係由公告核准之申請專利範圍為基準，在不改變申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題之前提下，認可將更正前申請專利範圍所載技術特徵之於更正時改寫為其下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。可以說是將判斷標準更明確化，亦得適用於以物或裝置為標的之發明。

另外，對於相關實務，本文就以下觀點，提出建議：

就專利權人或是撰稿人員而言，其於申請時，即應就其各請求項所得特定之專利權範圍，及早規劃，同時在撰寫時申請專利範圍時，

應考慮如日後遭遇舉發時得以退守之防線。同時應留意在申請過程或是訴訟攻防過程中之禁反言風險。在更正時，如不得不刪除專利權範圍最廣之獨立項時，就無必要更正之請求項，亦宜以改寫為獨立項之方式以免橫生枝節。另外，亦不應將准否更正之問題，無端歸咎於審查機關之審查人員或是更正基準過嚴。

對於侵權訴訟之被告或是潛在被告而言，在提起舉發或是於訴訟中提出無效理由抗辯時，在此次修訂後更正審查基準所明訂變更實質之判斷方式，可以讓舉發人在檢索相關前案時，將專利權人可能更正的內容納入考量，以訂定有效之檢索策略。並得以利後續決策（利如談判授權或是提出舉發或是繼續訴訟）之制定。

就專利專責機關之審查人員而言，現行做法是由申請人自三款更正事由中至少擇一勾選，且係以案件為單位勾選即可，且往往無須申請人進一步說明即得進入審查程序。為明確釐清專利權之範圍為何，則可考慮於更正之書表設計時，對於更正前後之請求項項次之對應關係，以及各更正後之請求項係依何種事由申請更正，要求專利權人先行說明，以提供申請人自行檢視之機會，必要時在不致延宕審查時程之前提下，可適時行使闡明或於面詢程序中釐清所涉爭點為何。

就法條本身而言，申請專利範圍之減縮，包含「刪除請求項所載發明」、「限縮請求項所載發明」兩種不同情形，由於其影響與處理方式不同，建議可於修法時，檢討將其分項敘述。

更正時是否涉及禁止復奪原則而有禁反言之問題，即使無法在專利法本文中明訂申請專利範圍之減縮係對應前案始得為之，因此具有禁反言之效果。但是宜於審查基準中，亦應敘明該等觀念，而日後如有相關案件，法院亦應在判決時積極肯認更正具有禁反言之效果。

而於本文完成時於立法院審議之專利法修正案中，對於舉發，已採逐項提出，逐項撤銷之制度，亦即對部分請求項提出舉發之舉發案，

將不會因為有一項仍有無效理由存在而會被全案撤銷，因此，對於專利權人而言，將所有的技術特徵通通掛到第一項，將不是一個好的策略。而此修法內容是否將會使減少圍繞於實質變更要件之判斷的爭議，則有待觀察。

在專利法修正案中，對於更正事由，導入誤譯訂正，就誤譯訂正事項之更正而言，其准否更正之認定步驟是否須與現行基準相同，先判斷是否符合更正事由，再判斷超出申請時說明書與實質擴大變更申請專利範圍，或是比照日本，先判斷是否超出與實質擴大變更要件，再判斷是否屬更正事由，則仍待進一步討論。

另外，就後續研究而言，本文雖已提出更正與禁反言之關係，但相關實務上之操作，仍有待後續判決觀察。而就進一步限定之技術特徵，是否僅得限於發明說明，或是得引入其他外部證據，以及引入後其專利要件之判斷，亦有待此次修正後更正審查基準施行後，於判決中是否得有更細緻的論述。



參考文獻

I. 中文、日文文獻

i. 書籍

1. 中山信弘，注釈特許法，3版，2000，青林書院。
2. 尹新天，專利權的保護，1998，知識產權出版社。
3. 尹新天主編，新專利法詳解，2002，知識產權出版社。
4. 吉藤幸朔著，熊谷健一補述，特許法概説，第12版，1997，有斐閣。
5. 松本重敏，特許發明の保護範圍—その理論と實際，1983，有斐閣。簡世雄，專利申請實務，1977，作者自版。
6. 徐宏昇，高科技專利法，2003，翰蘆。
7. 康炎村著，工業所有權法論，1987，五南。
8. 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇著，專利法解讀，2002，元照。
9. 曾陳明汝著，工業財產權法專論，1986，台大法學叢書。
10. 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004，學林。
11. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2008。
12. 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，2004。
13. 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2007年，五南。

ii. 期刊論文及報告

1. 金真會，訂正審判における外的付加訂正と特許請求の範圍の實質的変更に関する判断基準，智財管理，Vol.55 No.9，2005。
2. 高石秀樹、中村彰吾，特許請求範圍の範圍の訂正における「實質的変更」に判断基準，パテント，Vol.62, No.13，頁86-98，2009.12。
3. 謝育桓等五人，研習「日本專利審判制度」課程出國報告，第73頁，2011年1月，

http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.aspx?sysId=C0990402

6

4. 諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究，日本特許庁，2010。
5. 石博文等三人，赴日研修實用新案技術評價書進步性判斷與特許案檢索報告書制度出國報告，第 10-12 頁，2007 年 11 月，
[http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C0960200](http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C09602009)

9

6. 張仁平，以排除（disclaimer）方式修正申請專利範圍之探討，智慧財產月刊第 140 期，2010 年 8 月。
7. 羅炳榮，衡平禁反言--美國案例，工業財產權與標準，第 62 期，頁 1-6，1998。
8. 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產月刊第 89 期，第 5-32 頁，2006 年 5 月。
9. 林國塘，專利更正實質變更案例研析——以 98 行專訴第 78 號及 99 行專訴第 28 號為中心，智慧財產月刊第 150 期，2011 年 6 月
10. 廖承威等五人，2005 年美國專利商標局專利研習，2005，
[http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C0940481](http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C09404810)
11. 蔡明誠，發明專利侵權時保護範圍認定與申請專利範圍解釋原則，植根雜誌，10 卷 5 期，第 161-183 頁，1994 年。

iii. 學位論文

1. 王俊凱，《由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之專利權利範圍解釋原則》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2007。
2. 林伯修，《美國專利再發證制度之研究—兼論我國更正規則》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2007。參見註 66，林

伯修文

3. 邵良正，《專利權之保護》，台灣大學法律研究所碩士論文，1984年。
4. 翁金緞，《發明專利權保護範圍之研究》，台灣大學法律研究所碩士論文，1992年。
5. 張君如，《美國專利無效判斷雙軌制之研究》，中正大學財經法律學研究所碩士論文，2009。
6. 陳保任，《從我國對專利權保護範圍所採之界定方式論再發明規定之適當性》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2006。
7. 程芳斌，《專利說明書補充修正與更正之研究》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2005。
8. 黃湘閔，《申請專利範圍解釋之研究》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2005。
9. 劉國讚，《專利舉發之行政程序與訴訟制度研究》，政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2009年。
10. 駱增進，中美專利審查基準中申請專利範圍之比較研究，東吳大學法律研究所碩士論文，2006年。

II. 英文文獻

i. 書籍

1. Chisum, Nard, Schwartz, Newman, and, Kieff, Principles Patent law, 2004
2. Faber, Robert C, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting , Fourth Edition, 2005.
3. Janice M. Muller, An Introduction to Patent Law, Aspen ,2003.
4. Margreth Barrett, Intellectual property cases and materials,

West-Publishing ,1995.

ii.期刊論文

1. W.R. Cornish , Intellectual Property: Patent , Copyright , Trade Marks and Allied Rights 127 , (1981) 。

iii.網路資源

1. TIPO: <http://www.tipo.gov.tw>
2. JPO: <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>
3. EPO: <http://www.epo.org/>
4. USPTO: <http://www.uspto.gov/>
5. WIPO: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
6. SIPO: <http://www.sipo.gov.cn/>
7. Open 政府出版資訊網
http://open.nat.gov.tw/OpenFront/search_main.jspx

