

# 探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題

楊鴻偉\*

## 摘要

本文藉由一個案例討論申請人面對請求項無法為說明書所支持的核駁理由時，進行修正可能面臨的困境，並由立法目的討論「允許申請人合理總括較大的申請專利範圍」及「修正申請專利範圍兩者權益行使」於時間上的差異及其法理，以及如何擬定專利說明書撰寫策略，以因應修正不得超出的嚴格規定。

關鍵字：支持要件、修正超出、均等論

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

在符合支持要件下，允許申請人合理總括較大的申請專利範圍，同時，支持要件也規範著申請專利範圍總括的合理性，當申請人總括超過所作的貢獻或總括無法實現的範圍時，審查人員將通知申請人進行申復、修正。然而，申請人為克服上述問題進行申請專利範圍的修正，必須符合我國專利法第43條第2項「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之規定。所謂「超出」即不得增加新事項（new matter），依我國審查基準規定<sup>1</sup>，修正內容包括以下二種情況視為未超出：情況一係申請當日已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項；情況二係發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者。可見超出的限制係相對的嚴格。本文擬以一個引述中國大陸論文<sup>2</sup>中所舉的案例討論申請人面對請求項無法為說明書所支持的核駁理由時，進行修正可能面臨的困境，以及如何避免在修正不得超出的嚴格規定下的撰寫策略。

## 貳、為克服不符支持要件所作修正的探討

### 案例<sup>3</sup>

#### 〔案例簡介〕

獨立項1所請為「一種裝置，包括……，其中，第一支撐部件由金屬製成」，說明書中之發明內容記載「其中，第一支撐部件由金屬製成」，而實施例記載「由鐵製成的第一支撐部件……」，除此之外，說明書中沒有關於第一支撐部件材料的物理特性或機械性質進一步描述和說明。

<sup>1</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章「修正」，2013年版，2-6-1頁。

<sup>2</sup> 張祥，「由一個案例引發的對《專利法》第26條第4款規定的思考」，頁3-14，《專利法》第26條第4款理論與實踐（上）—2012年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編，知識產權出版社，2013年1月第1版。

<sup>3</sup> 同前註。

## 本月專題

探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題

### 〔說明〕

申請人說明書中公開由鐵製成的第一支撐部件之技術內容，請求項總括一較大的範圍係第一支撐部件由金屬製成，審查人員認為申請人所主張的申請專利範圍可能無法為說明書所支持，理由是，發明所屬領域具有通常知識者認定包含下位概念的液態金屬汞不能解決發明所欲解決的技術問題，並達到相同的技術效果，上述不支持的理由相當明確。申請人為克服審查人員提出不支持的理由，進行申復或修正，主張發明所屬領域具有通常知識者不可能使用液態金屬汞作為支撐部件，審查人員以支撐部件使用液態金屬汞造成不能解決發明所欲解決的技術問題為不符支持要件的理由，尚不合理，然而，從文義上解讀請求項之權利範圍，金屬包含液態金屬汞為事實，那麼是否申復理由可以排除液態金屬汞之權利範圍，即可克服不支持的理由？尚有討論空間。本章主要藉由該案例從申請人以修正方式克服不支持的理由進行討論，申請人進行修正時將受限修正的相關規定，而可能的幾種修正方式，都將面臨不同的困境，以下針對申請人可能的修正方式及其可能遇到的問題分別探討，說明如下。

#### 修正方案一：將請求項 1 中進一步限定「該金屬非汞」

為克服審查人員認定包含下位概念的液態金屬汞不能解決發明所欲解決的技術問題，並達到相同的技術效果，申請人將請求項 1 中進一步限定「該金屬非汞」，惟限定之技術特徵並非已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，上述限縮方式可能造成增加新事項。

從另一個角度來看，請求項限定「該金屬非汞」係屬排除（disclaimer）方式之修正。審查基準指出，若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除」與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載，例外視為未引進新事項<sup>4</sup>。惟應當理解所指排除之先前技術，為已公開之引證文件<sup>5</sup>，然而，就本案例而言，審查人員認定包含下位概念的液態金屬汞不能解決發明所欲解決的技術

<sup>4</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章 4.2.2 「允許的刪除」，2013 年版，2-6-9 頁。

<sup>5</sup> 張仁平，「以排除（disclaimer）方式修正申請專利範圍之探討」，智慧財產權月刊第 140 期，2010 年 8 月。

問題，並達到相同的技術效果，申請人欲排除的對象汞為一無法據以實現之技術特徵，理當不會是已公開的引證文件所揭示的先前技術，此與上開排除先前技術重疊部分之負面表述方式不同，不符合可排除方式修正的態樣，應無法如此修正。

進一步來看，申請人於實施例記載「由鐵製成的第一支撐部件……」，請求項1所請為「一種裝置，包括……，其中，第一支撐部件由金屬製成」，看似合理預測的請求項內容，因為包含不能解決發明所欲解決的技術問題液態金屬汞，產生請求項無法為說明書所支持的問題，是否表示申請人在進行由說明書所揭露的內容合理預測或延伸時，並不確實，導致總括的範圍不恰當，在這樣的情況下，不允許申請人藉由排除審查人員的證據進行修正以克服請求項無法為說明書所支持的核駁理由，應屬合理。

綜上所述，申請人將請求項1中進一步限定「該金屬非汞」將超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容。

#### **修正方案二：將請求項1中進一步限定「該金屬係固態金屬」**

案例中，申請人的技術貢獻在於具有支撐功能的固態金屬，例如鐵、銅、鋁等應都適用。但是，從修正的規定內容可知，對於修正的限制是相當嚴格的。回頭檢視案例中的請求項1，為遵循修正必須自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知的規定下，申請人為克服支持性問題進行修正時，完全無法從實施例記載「由鐵製成的第一支撐部件……」之技術內容直接且無歧異得知第一支撐部件可為銅或鋁，僅能因說明書已明確記載「由鐵製成的第一支撐部件……」之技術內容進行請求項1之修正，即僅能限縮修正為由鐵製成的第一支撐部件，而請求項1中進一步限定「該金屬係固態金屬」，因申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，並未記載第一支撐部件所用的金屬係固態金屬，明顯可知上述之修正將超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

#### **修正方案三：將請求項1中進一步限定「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」**

申請人為克服審查人員之核駁理由，參酌我國審查基準指出，修正未超出的情形包含「對請求項作進一步限定，增加技術特徵之修正，而該技術特徵已為說



明書及圖式所支持者<sup>6</sup>」，認為既然審查人員提出液態金屬汞無法作為支撐部件達到支撐的效果，申請人應可依實施例揭示第一支撐部件由鐵製成之技術內容，並且以鐵已隱含莫氏硬度係4~5左右之固有特性，主張「第一支撐部件由金屬製成，該金屬係莫氏硬度大於或等於4」之技術特徵，對請求項1進一步限縮。申請人認為「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」之技術特徵進行限縮修正是有依據的，且能得到說明書的支持，顯然誤解對修正的相關規定。上述所指支持應解釋為以說明書及圖式內容做為依據，並遵循修正必須自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知。

另一角度來看，將第一支撐部件由金屬製成，進一步限縮「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」，發明所屬領域中具有通常知識者能瞭解莫氏硬度大於或等於4的金屬不僅包含鐵，亦包含其他金屬，例如鋼，修正後的技術特徵包含申請時未記載於說明書的金屬材料鋼，且金屬材料鋼亦無法自申請時說明書所記載金屬材料鐵直接且無歧異得知，顯然已增加新事項。因此，請求項1進行上述之修正，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容。

### 修正方案四：將請求項1中進一步限定「該金屬係鐵」

從請求項1所請為「一種裝置，包括……，其中，第一支撐部件由金屬製成」，進一步限縮為「一種裝置，包括……，其中，第一支撐部件由金屬製成，該金屬係鐵」，因鐵的實施例已明確記載於說明書中，所以如此修正不違反超出之規定，惟如此修正雖能克服審查人員認為不符支持要件的核駁理由，但上述限縮修正對申請人相當不利，原因在於，上述限縮修正將影響申請人取得專利權後於侵權訴訟階段均等論的主張，也就是權利的主張受到禁反言原則的限制。我國專利侵權鑑定要點（草案）指出，「申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項<sup>7</sup>」，上述限制經常有人誤解為禁反言原則的限制僅在於為了符合新穎性和進步性所為修正，事實上，只要是為了取得專利權進行的修正，皆將受到禁反言原則的影響，中國大陸與美國亦有相同看法。

<sup>6</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章4.2.1「允許的增加」，2013年版，2-6-8頁。

<sup>7</sup> 專利侵害鑑定要點（草案）下篇「專利侵害之鑑定原則」。

由中國大陸最高人民法院對於一民事判決中可知<sup>8</sup>，專利申請不僅需要符合新穎性和進步性，還需要符合其專利法規定充分公開、說明書支持等要求，才能被授予專利。專利申請人修正專利文件後，審查人員是基於此修正後的專利文件，判斷是否符合專利法授予專利的所有要求，從而決定是否給予專利。因此，對於專利申請人為符合專利法授予專利的條件所作的修正和意見陳述，都應適用禁反言原則。而美國最高聯邦法院在 Festo 案中<sup>9</sup>，認為禁反言原則適用於任何為了符合其專利法要求所為的專利範圍限縮修正<sup>10</sup>，包含為符合美國專利法第 112 條形式類型所作的限縮修正，以及為了規避先前技術所為符合美國專利法第 103 條的申請專利範圍限縮修正等。

本案例中，申請人為克服審查人員認為不支持的核駁理由，進行修正進而取得專利，將請求項「第一支撐部件由金屬製成」的上位概念，限縮為「該金屬係鐵」的下位概念，上述限縮被認為是為取得可專利性放棄鐵以外的金屬，於侵權訴訟中，即不可再次藉由均等論擴張主張與鐵均等範圍的銅或鋁等之權利範圍。

## 參、由立法目的論修正規定與支持要件的異同

申請人為迅速取得申請日，通常在完成發明後，即儘速檢具說明書、申請專利範圍及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其說明書、申請專利範圍或圖式可能會發生錯誤、缺漏或表達未盡清楚明白之情事。因此，為使申請專利之發明能明確且充分揭露，得允許申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式<sup>11</sup>。

我國專利法規定修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍及請求項必須為說明書所支持的立法目的有一共通性，即兩者的規定都是為了平衡申請人及社會公眾的利益，但兩者所賦予申請人的權益存在差異，主要差異在於兩者主張的時間點不同，兩者的法理訴求亦有異。

<sup>8</sup> 中國大陸最高人民法院 2009 年民提字第 20 號判決。

<sup>9</sup> Festo v. SMC, 535 U.S. 722 (2002).

<sup>10</sup> 533 U.S. 722(2002)(We agree with the Court of Appeals that a narrowing amendment made to satisfy any requirement of the Patent Act may give rise to an estoppel.).

<sup>11</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章「修正」之「前言部分」，2013 年版，2-6-1 頁。

## 本月專題

探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題

賦予申請人總括申請專利範圍的時間點，為申請時為之，一旦提出申請之後需修正請求項內容，縱使請求項修正的內容可為原說明書所支持，請求項仍無法再次主張申請時說明書未記載的內容，故無再次總括的餘地。當請求項發生無法為說明書所支持的撰寫疏失時，申請人可能無法透過修正重新主張新的申請專利範圍，以克服核駁理由亦同時主張一相對於實施方式或實施例較廣的範圍，以本案例而言，即無法主張以排除方式限縮增加「該金屬非汞」或主張「該金屬係固態金屬」、「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」等技術特徵已為說明書所支持進行修正。

圖1說明幾種限縮修正的態樣。申請時的申請專利範圍具有一較大權利範圍，進行申請專利範圍之修改時，根據實施例記載內容或申請時已記載於說明書中其藉由實施例總括的內容進行修正，皆能符合修正之規定；若主張之修正依據為可由申請時已記載於說明書之實施例進一步總括而得的內容，但該可總括而得的內容於申請時並未記載於說明書中，則將不符合修正之規定，認為其修正的內容為新事項。就本案例所舉「該金屬非汞」、「該金屬係固態金屬」或「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」之技術特徵，若上述該等技術特徵於申請時已記載於說明書，將該等技術特徵限縮於申請專利範圍時，皆能符合修正之規定，反之，則無法進行限縮修正。

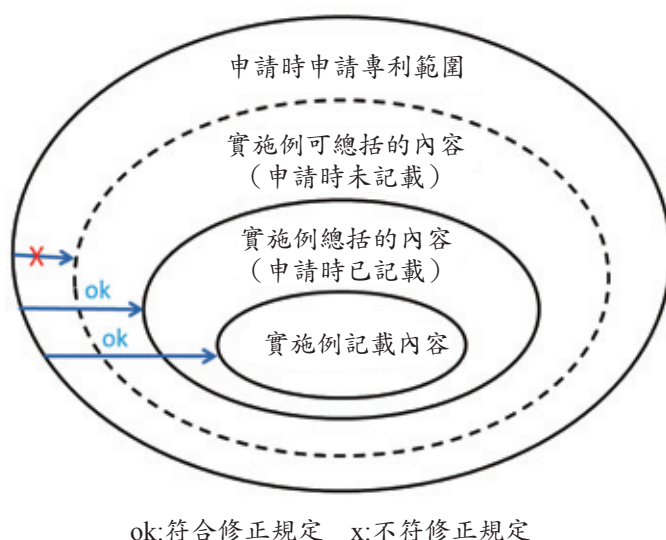


圖1 提出申請後申請專利範圍之修正

申請人提出修正的時機，必定是在取得申請日之後。而嚴格之修正規定，主要是我國採先申請原則<sup>12</sup>，在不改變申請日的情況下，如果允許申請人對專利文件的修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違先申請原則的精神，導致對其他申請人不公平，同時，亦鼓勵提出申請的創作盡可能完善。修正規定對於申請人及社會公眾的利益之平衡，是比較偏向社會公眾的利益，也就是修正內容雖可為說明書所支持，若修正內容並非申請時已揭露之內容，將不允許修正。從我國專利法於民國 93 年將原規定「修正不得變更申請案之實質」<sup>13</sup>改為「修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，由較寬鬆之「變更實質」改為較嚴格之「超出」的規定，更可看出對於修正是傾向保護公眾利益且貫徹先申請原則。

國際間對於修正皆有類似的規定，修正的過程中若增加新事項，則將造成修正超出的問題。可以想像，如此嚴格的規定即避免損及信賴原申請文件內容之第三者的法律保障<sup>14</sup>。雖然如此，仍有申請人認為修正規定過於嚴格，對於申請人所做的技術貢獻，過於剝奪其能夠得到的保護範圍，討論著放寬修正規定的可能性，且認為從中國大陸最高人民法院的判決來看，似乎對於修正的嚴格規定有放寬趨勢。中國大陸最高人民法院（2010）知行字第 53 號關於墨盒一案<sup>15</sup>的判決中，對發明內容的修正提出了「所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。只要所推導出的內容對於所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內容屬於原說明書和權利要求書記載的範圍」，而這樣修正的判斷標準與中國大陸國家知識產權局專利審查指南（簡稱審查指南）的修正規定是不相同的，其審查指南關於修正係規定「原說明書和權利要求書記載的範圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和

<sup>12</sup> 我國專利法第 31 條規定。

<sup>13</sup> 我國專利法第 44 條規定，91 年 1 月 1 日施行。

<sup>14</sup> EPO GUIDELINES, PART H, CHAPTER IV, 2. 2.2(2014).

<sup>15</sup> 本案將墨盒上設置的「半導體存儲裝置」修改為「存儲裝置」。判決原文摘錄：現有技術提出了在墨盒上設置半導體存儲裝置和連接到它的一個電極，同時在列印裝置的主體上設置一組電極，讀出存儲在半導體存儲裝置中的數據，並且按照這些數據控制記錄操作的技術方案。由於該列印裝置存在接觸不好、數據丟失等技術問題，本專利申請提出在墨盒側壁安裝電路板，電路板外面設置觸點，觸點可以連接到外部控制裝置，從而實現外部控制裝置通過觸點訪問半導體存儲裝置的技術效果。對所屬領域普通技術人員而言，通過綜合該原始專利申請公開說明書、權利要求書和附圖，很容易聯想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置，並推導出該技術方案同樣可以應用於使用非半導體存儲裝置的墨盒。



權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容」，明顯地最高人民法院對於修正的判斷有著較審查指南些微寬鬆的標準。若以墨盒一案判決的標準回頭檢視案例中申請人修正後的權利範圍，本案例第一支撐部件的金屬係固態金屬之修正，認為也許可以從說明書記載第一支撐部件係鐵的揭示內容，直接、明確推導出，且以固態金屬作為支撐部件，對於所屬領域普通技術人員是顯而易見的，而准予修正。不過，最高人民法院對於修正是否超出的判斷見解，仍存在相當大的討論空間。主要是，中國大陸自 2006 年版審查指南相對於 2001 年版審查指南在修正超出的判斷標準將「直接地、毫無疑義地導出」調整為「直接地、毫無疑義地確定」，使得更加有利於使修正超出的判斷標準的整體執行在實踐中更加趨於一致，如此也便於審查人員和申請人能統一判斷標準<sup>16</sup>。且至目前為止，修正規定仍維持 2006 年版，顯示對於修正的嚴格規定，仍未有動搖。支持要件與修正規定的立法本意不同，判斷修正是否超出時，應避免受到修正內容能為說明書所支持而混淆，相對的，判斷修正內容是否符合支持要件，亦不因該修正符合修正規定而有所影響。

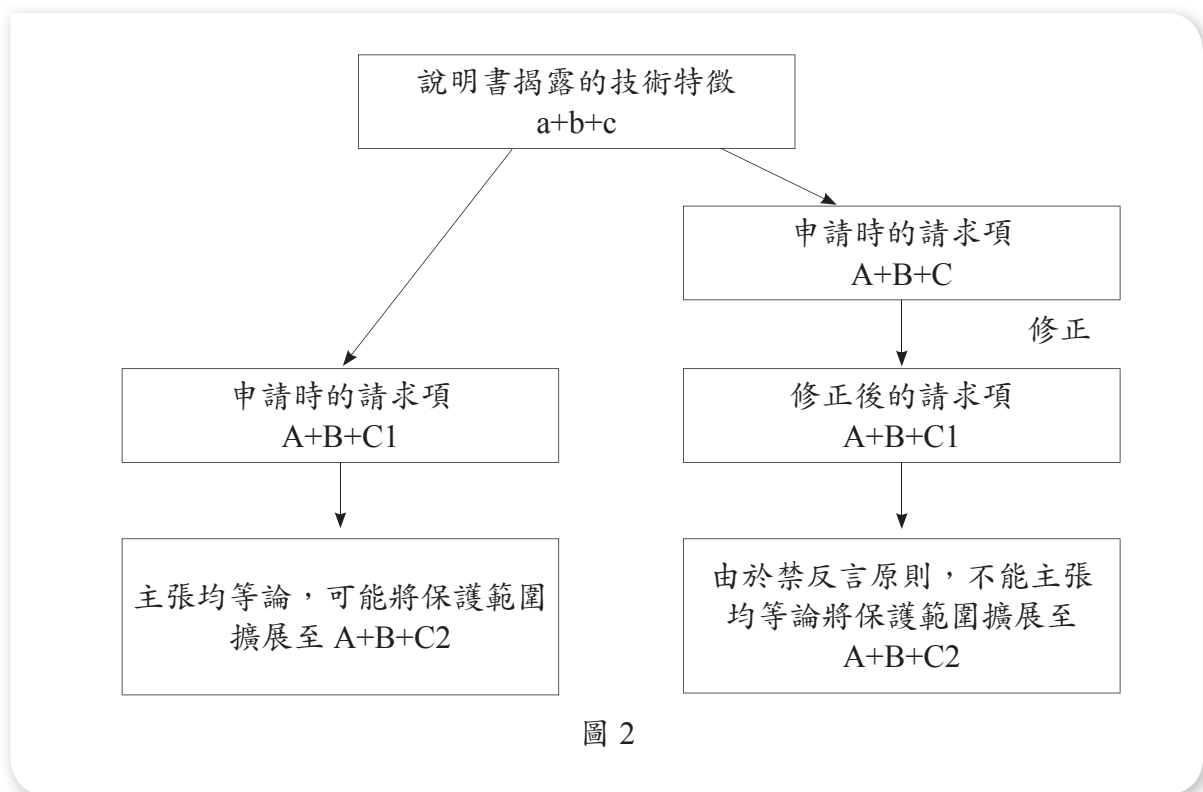
綜合上述，支持及修正所規定的法理目的不同，申請人除應瞭解兩者規定之差異，及萬一違反支持要件而需進行修正，所將面臨的問題外，於申請時撰寫申請專利範圍，應有一因應之策略。

## 肆、申請撰寫策略

在撰寫申請專利範圍的過程中，適當的總括是必要的，也是合理的。申請人或專利代理人在總括申請專利範圍時，總是希望能總括至最大可能的上位概念，加上為了儘速提出申請，在撰寫上可能發生總括不適當，此時，若是認為有審查人員把關，屆時再根據審查人員的意見進行修正即可，沒有必要一開始即花費過多時間檢視總括是否合理，這樣的觀念似乎有待商榷。就以上述案例而言，申復階段進行限縮修正以克服審查人員的核駁理由，從「第一支撐部件由金屬製成」中進一步限定「該金屬係鐵」，與申請時即記載該金屬係鐵，兩者情況下同為「該

<sup>16</sup> 李越，「以法律思維探索《專利法》第三十三條的合理適用（下）」，中國知識產權雜誌，2014 年 4 月。

金屬係鐵」之技術特徵的保護範圍是不相同的。理由是，專利侵權過程中，在文義讀取不成立的情況下，有可能進一步判斷是否構成均等侵權，而均等侵權的判斷過程中，禁反言原則之適用，進而使申請時即記載於申請專利範圍的技術特徵與經修正才限縮的技術特徵，在保護的範圍上形成差異。顯然，當申請專利範圍無法為說明書所支持而進行修正時，在侵權訴訟階段可能受到禁反言的影響，造成申請人利益上的損失。以圖 2 說明說明書實施例揭露的技術特徵為 a+b+c，請求項可以總括較實施例大的權利範圍例如 A+B+C 或者 A+B+C1，其中 C1 為 C 之下位概念。當申請人獲得專利權的範圍與申請時相同皆為 A+B+C1，於侵權訴訟階段藉由主張均等論，可能將保護範圍擴展至 A+B+C2；若申請人申請時的請求項範圍為 A+B+C，經限縮修正所獲得專利權的範圍為 A+B+C1，日後於侵權訴訟階段欲主張均等範圍至 A+B+C2（C2 為 C 之下位概念且與 C1 為並列之特徵），將受到禁反言原則的影響，不能主張均等論將保護範圍擴展至 A+B+C2。由圖 2 可清楚了解相同技術特徵於申請時即記載於請求項與後續修正始限縮於請求項的差異。



## 本月專題

探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題

為降低上述情況帶來的損失，並提高專利文件品質，以下提供幾點撰寫策略的建議：

### 一、將總括範圍的推演過程揭露於說明書

申請人在撰寫申請專利範圍時，總是希望得到較大的權利範圍。當審查人員無法從實施例記載的內容，想像請求項超過實施例所請的範圍亦能解決本發明所欲解決的問題時，將懷疑請求項總括的合理性，因此，申請人應具體記載從實施例列總括較大範圍的推演過程，例如：明確揭露如何由實施例之技術內容以及基本原理或定律，推演出較大範圍技術內容的論述，以說服審查人員對於申請人所請的權利範圍能參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法即可得到。此外，依循上述將可能總括的權利範圍之推演過程記載於說明書中，除提供可總括的依據外，亦可降低總括到無法據以實現的範圍部分。就本案例而言，說明書記載「由鐵製成的第一支撐部件……」，可從分析鐵的材料特性著手，接著判斷是哪些特性使鐵能夠作為支撐部件，最後從能夠達到相同技術效果的角度，歸納出可能延伸擴展的技術特徵，如「該金屬係固態金屬」或「該金屬係莫氏硬度大於或等於4」等，皆較為符合支持要件的規定。

### 二、說明書記載較多實施例

實施例的揭露對於請求項的支持極為重要，提供較多個實施例能提高請求項支持的穩定性，且有助於後續修正，案例中僅記載由鐵製成的第一支撐部件之實施例，當請求項不符支持要件進行修正時，將受到相當大的限制，保護範圍將限縮至鐵，若實施例記載其他可達到相同技術效果之材料如銅或鋁等，尚可將保護範圍延伸至除鐵以外實施例所揭露的材料，此撰寫策略用於為克服其他核駁理由的限縮修正亦可得到相同效果。

### 三、增加合理數量之附屬項

申請專利範圍的修正只要是申請時記載於說明書的內容，皆可以說明書內容作為依據進行修正，從修正是否超出的角度來看，即使申請時並未記載於申請專利範圍之技術內容，後續修正仍能增加申請時已記載於說明書之技術內容。從侵權訴訟的角度來看，除請求項外，應盡可能增加合理數量的附屬項，理由是，就

上述案例而言，因請求項 1 限縮修正該金屬係鐵，而無法主張鐵的均等範圍，若是申請人於申請時，將包含下位概念，即該金屬係鐵之技術特徵記載於附屬項，請求項 1 因不為說明書所支持而刪除，且主張包含該金屬係鐵的附屬項符合支持要件而無修正之情事，並未產生禁反言，應仍可主張鐵的均等範圍。上述建議主要從 102 年 1 月 1 日施行之專利法導入逐項舉發<sup>17</sup>的概念延伸，即每一請求項次都是獨立權利，其範圍跟要件都是根據各項次界定。

## 伍、結語

申請人為克服審查人員認定申請專利範圍無法為說明書所支持而進行修正時，依我國專利法第 43 條第 2 項規定，可能僅能限縮至實施例的技術特徵。為避免日後修正的困境，申請人應在說明書中確實記載從發明所欲解決的技術問題，合理預測或延伸至能達到相同技術效果的技術內容，作為修正之依據。上述的想法也是呼應支持要件的立法本意，鼓勵申請人在說明書中盡量揭露較多的訊息，以換取想要的保護範圍。

---

<sup>17</sup> 我國專利法第 73 條、第 79 條第 2 項規定。