

從美國專利法探討我國申請專利 範圍減縮之更正與中介權

劉國讚*、張僑恩**

壹、前言

貳、美國專利法再發證與再審查

- 一、再發證制度
- 二、再發證的效力
- 三、再發證的中介權
- 四、再審查與中介權

參、美國再發證與再審查之中介權的判例法

- 一、實質相同不限於文字完全相同—2015 年 R+L Carriers 「小於承運商的提單傳輸和處理系統」事件
- 二、單純擴大範圍—1984 年 Seattle 「管束網綁」事件
- 三、同時擴大與縮小視為擴大—1993 年 Westvaco 「包裝果汁的非箔複合結構」事件
- 四、單純縮小範圍—2021 年 John Bean 「螺旋式家禽冷水機的水流」案

肆、問題與討論

- 一、我國專利法是否有中介權規定
- 二、擴大專利權範圍與中介權
- 三、適用中介權抗辯的條件—實質變更
- 四、沒有中介權是否可允許減縮範圍的更正
- 五、可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍？

伍、結論

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所教授。本文感謝國立臺灣科技大學專利研究所提供研究經費，NTUST-PA113-001。

** 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所碩士生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

我國專利法第 67 條規定專利權範圍更正之實體要件，只能減縮且不能實質變更範圍。專利審查基準對於實質變更的解釋，對於實務上常見的改寫限縮獨立請求項，規定只要不變更原請求項之發明目的，即未實質變更而可准予更正。則相信獨立請求項最大範圍會無效的公眾，所實施的產品落入更正後請求項範圍內時，對於公眾是否公平，是本文所欲探討主題。

本文以美國專利法，以及具有代表性的判例法進行探討。美國再發證與再審查制度允許改寫請求項甚至提出新的請求項，但專利法對於落入變更後請求項的公眾，設有中介權制度予以保護。

研究結果顯示，我國專利審查基準明顯偏向專利權人，在沒有中介權的規定下，專利審查基準將專利法更正實質變更解釋為可以改寫請求項並不適當。如果要維持專利審查基準對於實質變更之解釋，專利法必須有中介權的規定，才能維持專利權人與公眾利益的衡平。

關鍵字：更正、中介權、實質變更、再發證、再審查

Post Grant Amendment、Intervening Right、Substantial Amendment、
Reissue、Reexamination

壹、前言

專利無效在整體專利制度中是相當重要的一部分，基於以先前技術檢索為核心的專利實體審查工作無法達到完全嚴密，這代表通過實質審查取得專利權之發明，仍可能有未搜尋到的高關聯先前技術而不符合新穎性、進步性要件的情況，因而設有將有效專利權撤銷的制度。

我國專利無效為雙軌制，第一軌是依照專利法第 71 條向專利專責機關提出舉發，舉發案經審查舉發成立者會撤銷專利權，舉發經撤銷確定者，專利權之效力視為自始不存在，舉發審定後還有後續的訴願、行政訴訟程序。第二軌是依照智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 41 條，於專利侵權之民事訴訟中抗辯專利權有撤銷之原因，法院應就其抗辯有無理由自為判斷，法院認為有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

專利權被挑戰專利無效時，專利權人防禦方法除了可以就其有效性為答辯外，也可以更正其專利權範圍。專利法第 67 條規定，發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，須符合四款情事之一：一、請求項之刪除，二、申請專利範圍之減縮，三、誤記或誤譯之訂正，四、不明瞭記載之釋明。而且，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，也不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。最常見的更正防禦是改寫範圍最大的獨立請求項限縮專利權範圍以避開先前技術，而以較小的專利權範圍維持專利有效性。說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效（專利法第 68 條第 3 項）。

專利權人在舉發案中更正申請專利範圍，專利專責機關應將該更正案併舉發案審查及審定（專利法第 77 條第 1 項）。在專利侵權民事訴訟的無效抗辯中，專利權人提出更正，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷（審理法第 43 條第 4 項）。

本文擬探討專利無效爭訟（包含舉發與專利無效抗辯）中，爭議之專利權請求項的更正實體要件問題。專利法規定申請專利範圍更正只能減縮不能擴大，而且不得實質變更公告時之範圍，則改寫請求項增加限制條件是否造成實質變更而

不符合更正實體要件？是實務上長期關注的議題。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公布之現行專利審查基準（下稱審查基準），是以可否達成更正前發明目的來判斷，若更正後仍可達成更正前發明目的，會被判斷為未變更實質；反之，若更正後無法達成更正前請求項發明目的，會被判斷為實質變更而不准更正¹。

這引發一個問題，專利權人以範圍最大的第 1 項請求項主張專利被侵害，侵權被告提出先前技術文獻舉發或抗辯專利無效，專利權人更正第 1 項請求項增加限制條件以避開先前技術，仍可達成更正前發明目的，依據審查基準獲得准予更正的結果。更正後範圍仍然比依附於請求項 1 的第 2 項附屬項還大，請參閱圖 1 之專利權範圍示意圖，更正後範圍如虛線所示，而這個更正後的請求項足以將被訴對象包含在內而獲得勝訴。這種情況對於公眾是否公平？公眾特別是競爭業者握有先前技術，該先前技術明顯可讓請求項 1 喪失新穎性，而其所實施的產品落在第 2 項範圍外，其相信第 1 項明顯無效，有效的最大範圍是第 2 項，因此並未先提出舉發。當專利權人起訴並改寫請求項 1 獲准更正，被告很可能敗訴而且會被專利權人指摘為故意侵權。

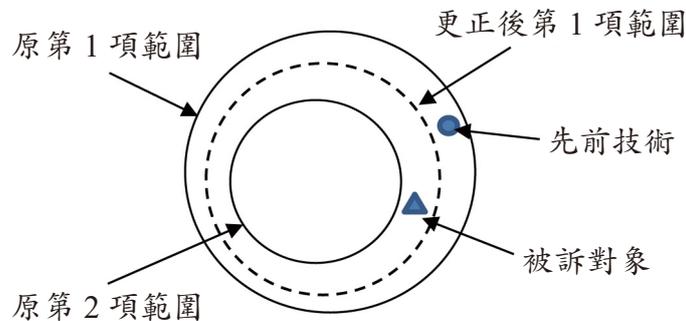


圖 1 更正改寫限縮請求項 1 範圍示意圖

¹ 專利審查基準 2024 年 7 月 1 日施行版，第九章更正第 2-9-7 頁，為 2022 年版，經濟部智慧財產局。

關於侵權訴訟過程中的更正，是否可以在請求項增加限制條件而改寫限縮請求項，亦即此種減縮是否未構成實質變更而准予更正？2011年即有文獻參考日本最高法院判決，主張採否定立場，只能刪除請求項²，例如將範圍最大的請求項1整項刪除，原依附於請求項1的附屬請求項2成為範圍最大的獨立項。然而，同年5月1日生效的更正審查基準（下稱更正基準），卻是採相反見解，規定更正增加限制條件改寫請求項，並不構成實質變更而准予更正。在母法未修改的情況下，更正基準於2013、2015、2017、以及2022年多次修正，仍維持只要發明目的未變，即准予改寫限縮更正的立場³。

從更正基準一再修正，即可了解此一議題仍有不小爭議，本文將引用美國專利法相關規定與判例法來探討此一議題。

貳、美國專利法再發證與再審查

一、再發證制度

美國專利法中相當於我國獨立更正案的制度是「再發證（Reissue）」⁴。申請專利之發明經核准公告後，若專利權人認為說明書或圖式有缺陷或錯誤，造成該專利權全部或部分無法行使或無效，向美國專利商標局（USPTO）提出修改，經過審查認為准予修改者，USPTO會將新的請求項重新公告，稱為再發證。

35 U.S.C. §251 標題是「缺陷專利（defective patents）的再發證」，（a）項全文如下：「當任何專利因錯誤而被視為全部或部分無法運作或無效，由於說明書或附圖有缺陷，或由於專利權人要求的權利多於或少於其在該專利中有權要求的權利，則局長應在放棄該專利並繳納法律要求的費用後，針對原始專利中揭露的發明重新頒發專利權，並根據新的和修改的申請，為原始專利期限的未到期部分重新頒發專利權。再發證申請中不得引入新事項。」

² 劉國讚，論專利侵害訴訟中對專利無效抗辯之更正，萬國法律178期，頁13-25，2011年8月。

³ 2017年版修正後討論的文獻，參見顏吉承，淺析2017年版更正審查基準—以發明目的為核心，專利師季刊30期，頁79-93，2017年7月。

再發證制度之目的是讓專利權人訂正錯誤，以避免值得保護的專利權因該錯誤而無法行使。再發證之後的專利權範圍與原發證的範圍不同，因此專利權人提出再發證時，原來的專利權範圍必須放棄（surrender）。

再發證可以改寫請求項也可以提出新的請求項，其與我國更正最大的不同點在於，我國的更正不允許擴大專利權範圍，美國的再發證允許擴大專利權範圍，但必須在公告兩年內提出申請。35U.S.C. § 251 (d) 規定：「除非在原專利發證後兩年內提出申請，否則不得授予擴大原專利請求項範圍的再發證專利。」⁴

二、再發證的效力

關於再發證與原始專利的效力，規定在 35U.S.C. § 252 第 1 段：

「原始專利的放棄應在再發證專利頒發時生效，並且每件再發證專利在對隨後出現的訴訟進行審判時，應具有相同的法律效力和運作，如同最初以修正的形式授予專利一樣，但只要原始專利和再發證專利的請求項實質相同（substantially identical），這種放棄不應影響當時未決的任何訴訟，也不消除當時存在的任何訴訟理由，並且重新頒發的專利，只要其請求項與原始專利實質相同，應構成其延續，並自原專利授予之日起持續有效。」⁵

再發證通過審查之後，該專利自再發證日起，就以再發證的專利權範圍為準，原來的專利權請求項要全部放棄，但與原始專利實質相同的請求項可以延續，並自原專利公告之日起持續有效。

⁴ 原文：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. 本條是最高法院判例法的條文化，參見 *Topliff v. Topliff*, 145 U.S. 156 (1892).

⁵ 原文：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.

再發證如果是限縮請求項，不會有太多爭議，爭訟常常來自於請求項的變動或擴大。依據前揭條文，再發證後就是以新的專利權範圍為準，而沒有修改的部分，可以從原發證日起延續。例如原來公告有兩項獨立請求項，再發證只修改第1項，第2項沒有修改，則第2項雖然於再發證時也要一併放棄，但可以構成其延續，並自原專利授予之日起持續有效。

美國專利法規定在2年內申請再發證可以擴大專利權範圍，這引發一個問題，未落入原始公告專利權範圍的產品，有可能落入再發證擴大的專利權範圍，此種情況是否侵權？解決此一問題的是中介權（Intervening Rights）。

三、再發證的中介權

一件專利獲准公告後，已告知公眾其專利權範圍的界線，在專利權範圍外沒有排他權，人人可自由實施。再發證擴大專利權範圍，會讓原來可自由實施的技術被專利權人納入排他權的範圍內，這對公眾並不公平。為了平衡專利權人與公眾的權利，專利法設有中介權的制度。所謂中介權是要保護再發證前已經著手實施的公眾，不會被專利權人追訴。

中介權規定在 35U.S.C. §252 第 2 段，全文如下：

「再發證專利不得削弱（abridge）或影響再發證前於美國境內製造、購買、為販賣要約、或使用，或進口到美國的任何人或其商業繼承人的權利，任何由再發證獲得專利之物，可繼續該使用，販賣要約，或販賣給他人使用，或已經販賣要約，出售，製造，購買，販賣要約，使用或出售的特定物品進口，除非此物的製造、使用、販賣要約或販賣侵害了原始發證的有效請求項。」「審理此類事件的法院可以規定繼續製造、使用、販賣要約或販賣，按指定方式製造、購買、販賣要約、使用或進口的物品，或者對於製造、使用、販賣要約，或在美國販賣，並在授予再發證之前已做好充分準備，並且法院還可以規定繼續實施由再發證所實施的專利方法，或規定進行實質性準備的任何方法在授予再發證之前，已按照

法院認為公平的範圍和條款進行了準備，以保護再發證之前所做的投資或開始的業務。」⁶

其中「在美國境內製造、購買、為販賣要約、或使用，或進口到美國」都是侵害專利的行為。整個條文可分成前後兩段，前段的最後一句話用「除非」來規定這些行為如果落入原發證的請求項還是有侵權責任。「除非」之前的文字是規定沒有落入原發證請求項但落入再發證請求項時，行為人可使用中介權防禦，但前提是行為人必須於「再發證前」就做了這些行為，才會受到保護，如果是再發證後才做這些行為，並不受到保護，還是有侵權的責任。

後段則是法院的裁量權，發生中介權時，法院可以視行為人於再發證前進展到何種程度，來裁量決定給予保護程度。例如可能只是在規劃生產階段，也可能已經購買機器設備準備製造，也可能已經開始製造販賣，也可能已經大量製造販賣，不同程度的實施，保護的程度也不同。

四、再審查與中介權

美國專利法中另一種領證後的審查是1980年代才建立的再審查（re-examination）制度。再審查有兩種，包括1981年之單方（ex parte）再審查，以及1999年建立的多方（inter partes）再審查，其中後者已被多方當事人複審（inter partes review）取代，前者至今仍然存在⁷。

⁶ 原文：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. 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 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.

⁷ 美國專利法中由第三人提起撤銷專利權的制度是多方當事人複審（IPR）與領證後複審（post grant review, PGR），IPR與PGR審查中專利權人修改請求項，相當於我國伴隨舉發案之更正。美國專利法雖然規定IPR與PGR程序中可以修改請求項，但實際上為了在規定的期限內審定，只有非常稀少的案件允許修改請求項，可以說就是不允許修改。本文主要探討領證後請求項的修改，因此以美國可改寫請求項的再審查制度為探討對象，不探討IPR與PGR。

再審查制度立法係為提高專利有效性之信賴，創設提供較侵害訴訟費用低及迅速地審查專利有效性之可能程序。再審查請求理由相當受到限制，只能引用由專利前案及印刷出版物構成之先前技術申請再審查（35U.S.C. § 301）。任何人包含專利權人本人，在任何時間都可提出再審查請求，但只有當系爭專利至少一項請求項，存在有「新的實質的可專利性問題」才立案審查（35U.S.C. § 303）。

再審查申請後，USPTO 局長必須判斷有「新的實質的可專利性問題」才進行再審查。如果系爭專利被局長命令再審查，專利權人會有多於兩個月的期間可以就回應再審查命令為陳述，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。專利權人回應複本應交給請求再審查的第三人，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（35U.S.C. § 304）。接下來的程序和申請案審查相同，由指定的專利審查人員進行審查，再審查結束時會頒發證明書（issue of a certificate）。實務上再審查由專利權人發動的比例達 26.6%，目的是修改專利範圍以避開新發現的先前技術，再審查經過修正請求項維持專利權有效者達 68.7%⁸。

再審查與再發證制度之目的完全不同，但是都會在領證後造成專利權範圍的變化，因而，再審查證明書發出之後，同樣會有中介權的問題，再審查可用中介權防禦，35U.S.C. § 307（b）規定如下：

「任何在再審查程序後被確定為具有專利性並納入專利的所提出修正或新的請求項，對於在美國境內製造、購買、或使用，或者進口到美國的任何人，在根據本條（a）款的規定頒發證書之前，任何人在美國境內製造、購買或使用該所提出修正或新請求項的專利權之物，或為此做了實質性準備的人，具有與本法第 252 條規定的再發證專利相同的效力。」⁹

⁸ USPTO 於 2023 年 12 月更新的資料，單方再審查自 1981 年開始，專利權人發動比例 26.6%，第三人發動占 72.2%，局長發動占 1.2%；再審查結果所有請求項維持有效占 21.7%，全部撤銷占 9.9%，請求項修正維持有效占 68.7%。參見 <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexamination-information>（最後瀏覽日：2024/07/15）。

⁹ 原文：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 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.

其中(a)款是再審查結束後頒發證書的規定，第252條則是再發證的中用權，本條實質上規定再審查準用再發證的中介權。

參、美國再發證與再審查之中介權的判例法

美國專利法對於中介權的適用，是以修改後的請求項與原請求項是否實質相同來判斷，因此必須先釐清何謂實質相同。再發證與再審查程序中都可以改寫請求項，甚至提出新的請求項，因而修改後的請求項與公告請求項比較，有許多可能的情況。

以下就修改後請求項的四種情況，各以一件具有代表性的判例法說明之¹⁰，並探討其侵權被告是否可用中介權抗辯。

一、實質相同不限於文字完全相同—2015年 R+L Carriers「小於承運商的提單傳輸和處理系統」事件¹¹

再發證或再審查完成審查重新發證後，原公告的全部專利權請求項必須放棄，可以追溯回公告日延續其專利權者，只有與原公告「實質相同」的請求項。所謂實質相同，判例法認為不用文字完全相同，只要實質上相同即可，在此以2015年 R+L Carriers 案說明之。

(一) 訴訟經過

專利權人 R+L 公司於 2009 年 6 月 25 日在俄亥俄州南區地區法院對高通公司提起訴訟，指控其教唆侵害系爭專利 US6,401,078 號。審判期間，R+L 公司另就系爭專利向 USPTO 提出再審查，最終修改請求項增加文字通過審查。

地區法院認為由於修改後的請求項與原請求項「不具實質相同性」，且被告高通於再審查發證前確實終止了侵權行為，因此最終判決駁回了原

¹⁰ 案件說明中，畫底線為修正增加文字，刪除線為去除文字，以下同。

¹¹ R+L Carriers, Inc., v. Qualcomm, Inc., 801 F.3d 1346 (2015).

告 R+L 所提出的專利侵權之訴。R+L 公司針對地區法院作出「修改後的請求項與原請求項不具實質相同性」的裁決向聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）上訴。

（二）系爭專利

系爭專利為 2002 年 6 月 4 日公告的 US6,401,078 號專利，這是一種散貨承運人的提單運輸和處理系統，主要是將貨物整合到拖車中，以便強化各拖車載貨的傳遞效率。先前技術的運輸方式，首先是按照各進入中央站點的貨車提單以評估其內容，接著會將各拖車上欲同向運輸的貨物相互整合，並從中央站點運出。其中整合的作用為使用最少拖車數量達成即時交付所有貨物目的。雖然現有軟體得以高效完成該任務，卻無法考量未登錄於電腦中的「非預定貨物」。

系爭專利共計 9 項請求項，其中請求項第 1 項為獨立項，其餘 2 至 9 項為附屬項。代表請求項為獨立請求項第 1 項，內容如下：

1. 一種用於將貨物的運輸文件資料從運輸車傳輸至遠端處理中心的方法，包含以下步驟：

將一貨物放置在一運輸車上；

使用一可攜式文件掃描器掃描該貨物的文件資料影像，該影像包含該貨物詳細的運輸資訊；

提供能夠無線傳輸來自該運輸車的影像的一可攜式影像處理器；

將該影像無線發送至一遠端處理中心；

在該遠端處理中心接收該影像；以及

將該貨物從該運輸車移走前，利用該遠程處理中心處的該文件資料來為另一運輸車準備一預先裝載清單的文件，其中包含該貨物，以便於另一運輸車上進一步運輸該貨物。

再審查的過程中，USPTO 發出通知，以先前技術 N&M 認定系爭專利請求項 1 欠缺新穎性。R+L 為順利通過審查，故在請求項第 1 項中新增了二個新字詞「為另一運輸車」以及「預先」，而於 2014 年 3 月 21 日取得再審查的發證。

(三) CAFC 判決

專利權人主張再審查後雖然增加幾個字，但與原公告請求項實質相同，因此被告不能用中介權抗辯。

CAFC 依據 35 U.S.C. §252、35U.S.C. §307 (b) 條指出，修改後的請求項與原始請求項的範圍須「實質相同」，專利權人才能請求原公告至再審查修正公告期間之侵權行為的損賠；另一方面，如果專利權範圍有實質改變，則只能請求再審查發證後的損賠。而考量是否實質改變，必須考慮「請求項範圍是否相同，而不只是看使用文字是否不同。」¹²

依照過去的判例法，再審查修改限縮請求項的理由與判斷修改後是否實質相同無關，只需要用一般請求項解釋分析的方法來決定修改後範圍與原來範圍是否實質相同。判斷再審查「範圍是否擴大」，要考慮「任何可預想的方法是否會侵害修改後的請求項，但不會侵害原始請求項。」¹³ 同樣地，法院對於認定「範圍是否縮減」應考量是否有任何產品或流程會侵害原始請求項，但不會侵害修改後的請求項。

系爭專利修改後的請求項增了「預先」以及「為另一運輸車」兩個字。關於「預先」，CAFC 同意地區法院的解釋分析及其結論，即「裝載清單」一詞的範圍足夠廣泛，其包含「人工以及電腦」方式生成的文件，修改後的請求項應與原請求項的範圍相同，亦即，不因加入「預先」一詞而使其排除「電腦」方式生成文件的技術特徵。因此，修改前後的範圍屬「實質相同」。

¹² Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346 (1998); Bloom Eng'g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (1997).

¹³ Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software, Inc., 544 F.3d 1298, 1303 (2008).

第二個增加的字「為另一運輸車」，CAFC 認為修改後請求項被縮減而與原請求項範圍「實質不同」。CAFC 指出，在 USPTO 駁回請求項 1 後，原告 R+L 將「裝載清單」修改為「為另一運輸車準備一預先裝載清單的文件」，以克服先前技術中揭露的「適用於現存運輸車的清單」此一技術特徵。於申復內容中亦可得知，修正後請求項的範圍不包含「為現存運輸車提供載貨的清單」，並且原告 R+L 亦承認通過申復的原因是在於新增了前述技術特徵，以縮減範圍的方式克服先前技術。

結論是，CAFC 認定修改後的請求項 1 與原請求項 1 並非「實質相同」，被告因而可用中介權抗辯。於系爭專利再審查發證日前，被告對系爭專利所為之侵權行為，原告無權獲得損害賠償。經查，被告在該日期之前已將實施行為的相關部門售出，即已停止侵權行為。CAFC 結論是 R+L 無權獲得於再審查發證日前的侵權損害賠償，並維持了地院駁回原告之訴的判決。

（三）小結

在全要件原則下，請求項文字都是限制條件，增加文字代表有更多的限制條件，通常修正前後不會實質相同。但本案請求項增加「預先」被 CAFC 認為實質相同，此種情況並不多見，也顯示所謂實質相同是以實質的意義來判斷，而不是只看表面上文字的變動，這對於判斷是否實質相同是很重要的原則。

二、單純擴大範圍—1984 年 Seattle 「管束網綁」事件¹⁴

專利權人以再發證程序擴大請求項範圍後，再提起侵權訴訟，造成原本沒有落入專利權範圍的被訴對象也構成侵權，以最常被後案引用的 1984 年 Seattle 「管束網綁」事件說明之。

¹⁴ Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 731 F.2d 818 (1984).

(一) 事實經過

原告 Seattle Box (SB) 公司和 Industrial Crating and Packing (ICP) 公司都是華盛頓州公司，為石油公司提供石油管道捆綁服務。SB 公司於 1980 年 7 月 2 日提起訴訟，指控 ICP 公司侵害 US4,099,617 專利。1980 年 8 月 19 日，'617 專利獲得再發證為 RE30,373 號，並擴大權利範圍。1980 年 10 月 10 日，SB 修改訴狀指控 ICP 侵害系爭再發證專利。被告反訴專利無效、不侵權和專利權濫用。

地區法院於 1982 年 5 月 4 日做出了對原告 SB 有利的判決，並對損失進行核算。被告 ICP 僅就專利無效和不侵權問題提出上訴。

(二) 系爭專利

系爭專利是一種包裝石油管的技術，石油公司通常以長度約 40 英尺的鬆動接頭運輸各種直徑、每英尺重量超過 40 磅的油管。發明人採用一種系統，在平行的水平木樑或枕木上放置一層油管。為了確保相鄰油管保持分離，在管道間放置了一個雙凹形木質間隔塊，如圖 2 所示。

USPTO 於 1980 年 8 月 19 日頒發再發證專利，除了允許 SB 修改請求項 1，還允許了五項全新的請求項 8-12。

再發證請求項 1 是產品請求項：

1. 一種由多段相同尺寸的管材形成的運輸捆包，包括：

一基座由間隔開的平行佈置的第一多個橫向枕木形成；

一層管段擱置在所述基座上，該層的相鄰管段被橫向系列塊隔開，每個塊具有基本上包圍所述相鄰管段的彎曲側的相對的凹部；

該系列塊中的每一個均定位成直立在所述枕木之一上，並且其高度基本上等於或大於管段層的厚度；

(三) CAFC 判決

SB 公司利用再發證擴大範圍的原因，是因為系爭產品為 5½ 英寸管道的間隔塊，比管道直徑小 1/16 英寸。系爭產品明顯沒有落入再發證前的範圍，但落入再發證後「基本上等於」的範圍內，因為 1/16 英寸是很小尺寸。

CAFC 首先指出，法院必須在兩個不同的時間範圍內考慮 ICP 公司的侵權責任。第一個期間從原始專利頒發日期（1978 年 7 月 11 日）到再發證頒發日期（1980 年 8 月 19 日）之間，SB 在此期間唯一可執行的專利權是再發證後實質相同的請求項。第二個時期開始於再發證的日期，SB 擴大的專利權涵蓋了雙凹間隔塊高度「基本上等於或大於」分離管道的直徑。

關於被告於再發證前的侵權責任，ICP 公司上訴稱，地區法院判決其應該對再發證前行為負侵權責任是錯誤的。CAFC 同意其爭辯，引用 35U.S.C. §252 有關再發證的規定指出，專利法中明確將請求項的連續性，限制為再發證專利中與原專利中發證請求項實質相同的請求項。系爭請求項已經是擴大範圍，並非實質相同，因此不能追溯到再發證前。

關於被告於再發證後的侵權責任，ICP 公司辯稱，系爭產品只少了 1/16 英寸的「略短」間隔塊，落入請求項用語「實質上等於」油管直徑，被地區法院認定為字義侵權是錯誤的。而且，由於 SB 公司在審查期間放棄了其對間隔塊「基本上等於」分離管道直徑的權利範圍，因此申請檔案歷史禁反言原則阻止了 SB 根據均等論重新取回該範圍。CAFC 認為地區法院判斷為字義侵權並無明顯錯誤。既然已經是字義侵權，不需要再進一步探討均等侵權的問題。

ICP 公司乃退而主張中介權，其可免於承擔侵權責任。CAFC 引用專利法第 252 條的中介權規定指出，本案 SB 公司再發證的專利請求項與原始專利請求項有本質上的不同。因此，ICP 公司依法可以適當地提出對中用權的抗辯。此時，法院必須考慮是否利用其廣泛的衡平法權力來制定

適當的補救措施。例如，法院可以：（1）限制 ICP 公司使用已經存在的雙凹間隔塊，（2）允許 ICP 公司在限制其活動數量、類型或地理位置的條件下繼續經營，（3）允許 ICP 公司無條件繼續經營。

因為地區法院錯誤地認為中介權在此不適用，因此 CAFC 撤銷這部分判決，將案件發回重審。

（四）CAFC 對中介權的裁量

本案發回重審後，地區法院仍然拒絕給予侵權者對某些侵權產品的中介權，被告再度上訴。CAFC 指出地區法院草率裁決無視於發回重審的意見，並構成濫用自由裁量權，因此自為裁判，不再發回重審¹⁵。

根據地區法院的事實調查，ICP 公司製造的時間，比再發證頒發的時間早 3 個月，ICP 遵循律師的建議是將凹塊高度保持在比管道直徑短約 1/16 英寸。從這些事實可知，ICP 公司試圖「迴避」原始系爭專利請求項來設計其間隔塊。但事實證明，這些間隔塊侵害了再發證專利，但它們顯然並沒有侵害原始的系爭專利。

另一個重要的事實是，在再發證時，ICP 公司已有 114 捆包訂單。中介權的救濟旨在保護侵權人先前存在的投資和業務。而先前的業務承諾，例如先前下的訂單和合約，就是這樣的例子。

法院考慮的另一個重要因素是庫存，是否可以從用於製造侵權產品的庫存中製造非侵權產品¹⁶。「將侵權物品轉換為非侵權產品的成本和容易程度是一個重要的公平考慮因素，因為侵權人可以避免其善意投資的全部損失。」¹⁷在本案中，地區法院沒有對轉換成本或可能的非侵權用途做出任何認定，在地區法院於 1982 年 5 月 4 日就有效性和侵權問題發出第一份意見之前，涉案的部分庫存已經被充分使用。

¹⁵ Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating and Packing Inc., 756 F.2d 1574 (1985).

¹⁶ Plastic Container Corp. v. Continental Plastics of Oklahoma, Inc., 607 F.2d 885 (10th Cir.1979).

¹⁷ *Id.* at 1580.

在權衡事實和各項因素後，CAFC 結論是，ICP 公司顯然應該被允許處置再發證時手頭剩餘的舊庫存，而不需要對 SB 公司承擔責任。最後，CAFC 推翻了地區法院關於中介權不能保護 ICP 公司免受 224 捆包貨物損害賠償的裁決。

(五) 小結

本案是專利權人利用再發證擴大範圍後，將原本沒有侵害的被訴產品納入專利權範圍內的典型案例，此種專利曾被稱為「潛水艇」式的專利。此種情況下，被告可以用中介權抗辯。法院可以就再發證前被告已實施或完成實施準備的事實，就被告可否於再發證後繼續實施而進行裁量。

三、同時擴大與縮小視為擴大—1993 年 Westvaco 「包裝果汁的非箔複合結構」事件¹⁸

當修改後的請求項刪除部分技術特徵，也同時增加技術特徵時，整體而言該請求項是擴大或減縮？在此以 1993 年 Westvaco 事件說明之。

(一) 事實經過

Westvaco 公司（下稱 W 公司）在維吉尼亞東區地區法院對國際紙業公司（International Paper Co., IPC）提起訴訟，要求作出宣告性判決（declaratory judgement），裁定國際紙業公司的再發證專利第 33,376 號無效且不可行使，W 公司的產品不侵害該專利，並且 W 公司享有中介權。國際紙業公司否認了 W 公司的訴求，並提出故意侵權之反訴。

經過法官庭審，地區法院認定該專利並非無效、不可執行、不構成故意侵權，並駁回了 W 公司的中介權主張。地區法院頒布一項永久禁令，並根據公司淨銷售額 6% 的權利金、律師費和國際紙業公司費用判給三倍的損害賠償。W 公司上訴。

¹⁸ Westvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735 (1993).

(二) 系爭專利

系爭專利是 1990 年 10 月 9 日發布的 RE33,376 號再發證專利，這是 1988 年 12 月 6 日公告第 4,789,575 號專利的再發證專利，一種用於盛裝含有精油和維他命 C 的液體（例如柑橘汁）的紙容器，多層結構如圖 3 所示，本發明實施例使用紙板基材 36，一側用低密度聚乙烯（low density polyethylene, LDPE）34 塗層，內側是三明治結構 44，包含乙烯—乙醇共聚物（ethylene vinyl alcohol copolymer, EVOH），黏結材質（tie material）等組成。

原專利權請求項 1-14 都被轉移到再發證專利中，並且修改了請求項 1、4、5 和 10，並添加了新的請求項 15-42。國際紙業公司指控 W 公司侵害了再發證專利的請求項 5、6、33 和 38。系爭請求項是同時屬於再發證專利和原始專利的請求項 5 和 6。請求項 6 為請求項 5 之附屬項，並沒有改變。請求項 5 修正如下：

5. 一種用於含有精油和香料的液體的容器，所述容器具有內部和外部，所述容器由層壓材料構造而成，包括：

一紙板基材具有內表面和外表面，所述內表面比所述外表面更靠近容器的內部；

(b) 一 0.8mil 厚的可熱封低密度聚乙烯聚合物薄外層塗覆在該紙板基材的該外表面之外部；

(c) 一~~內部~~薄連接層和 0.2 至 0.7mil 厚的可熱封乙烯乙醇共聚物層共擠出，共擠出在該紙板基材的該內表面的內部；該可熱封乙烯乙醇共聚物層位於該黏結層的內部；和

(d) 一薄的 0.7mil 厚的可熱封低密度聚乙烯聚合物的產品接觸層塗覆在其外表面上到所述連接材料- 乙烯乙醇共聚物層的內部，該層壓材料可以熱封在傳統設備的溫度範圍為由 250° F–500° F。

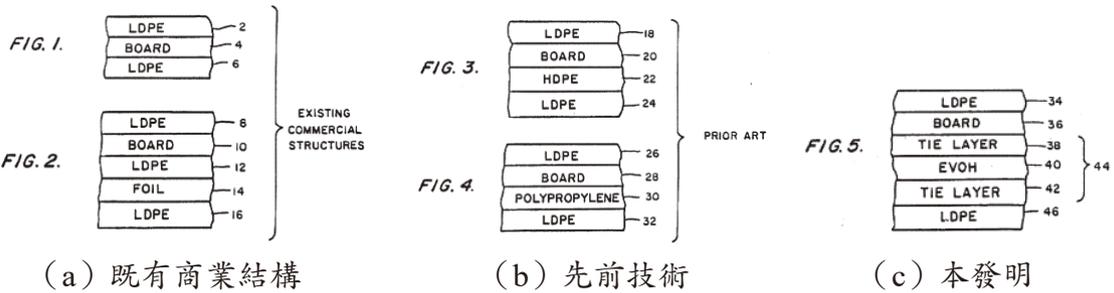


圖 3 US4,789,575 圖式

(三) CAFC 判決

1、再發證專利範圍的變化

CAFC 引用判例法：「請求項的範圍必須相同，並不是必須使用完全相同的詞語。」¹⁹ 決定請求項範圍是否同一是法律問題，CAFC 可以重新審理。

W 公司爭辯再發證請求項 5 的範圍明顯寬於原始請求項 5，CAFC 同意其主張。雖然再發證請求項有增加一些限制條件，但 CAFC 指出兩個修正部分刪除限制條件造成範圍的擴大。第一個部分是，原始請求項將低密度聚乙烯聚合物層定義為「塗覆在」紙板基材和連接材料上，將乙烯乙烯醇共聚物定義為「共擠出」在紙板基材上，而再發證專利並無此限制。第二個部分是，再發證請求項用語「外部」和「內部」擴大了請求項，使其可以涵蓋具有設置在明確引用的這些層之間的層壓體，原發證請求項沒有如此廣泛。

依照判例法，「如果再發證請求項在其範圍內包含任何不會侵害原始專利的可想像的設備或過程，則該請求項的範圍比原始請求項更廣泛。」²⁰

¹⁹ Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Indus., Inc., 810 F.2d 1113, 1115 (1987).

²⁰ Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp., 831 F.2d 1033, 1037 (1987), citing In re Self, 671 F.2d 1344 (CCPA 1982); In re Ruth, 278 F.2d 729 (1960).

由於系爭再發證專利權範圍變廣，國際紙業公司在其再發證之日前無權獲得損害賠償。因此，撤銷地區法院對再發證之日前的損害賠償裁決，發回地區法院重審，以確定國際紙業公司在再發證之日後，因 W 公司銷售侵權產品而有權獲得的損害賠償金額。

2、中介權之裁量——製造前準備

接下來依照 35 U.S.C. §252 第 2 段，法院可就再發證前的行為進行裁量，本案重點在於系爭產品製造前的準備行為。W 公司辯稱，由於其在開發被訴產品上花費了超過 100 萬美元，因此做了「實質性準備」，使其享有中介權。CAFC 指出，即使 W 公司滿足實質性準備的法定要求，但只有實質性準備並不自動賦予 W 公司中介權。法條用語表明，法院仍然擁有是否授予中介權的自由裁量權。法院只需「在法院認為公平的範圍內並按照法院認為公平的條款」授予中介權。因此，CAFC 必須審視法院是否在濫用自由裁量權標準下剝奪中介權的行為。

地區法院的結論是，假設 W 公司已經提出了適用中介權的初步證據，但在上述事實情況下，允許 W 公司從此類辯護中受益是不公平的。W 公司並沒有主張法院在本案中拒絕中介權相當於濫用自由裁量權。因此，CAFC 維持地區法院拒絕中介權之決定。

(四) 小結

本案是修正刪除部分技術特徵、同時增加技術特徵之典型案例，被 CAFC 認為實質擴大範圍。原公告的範圍要放棄，專利權人無法就再發證前的實施行為求償。至於再發證後的實施，被告可以主張中介權。本案被告似乎已變更設計，不再需要中介權，因此上訴時沒有主張地區法院對中介權的裁量有濫用。

四、單純縮小範圍—2021 年 John Bean 「螺旋式家禽冷水機的水流」案²¹

再發證與再審查雖然可以改寫原請求項甚至提出新的請求項，但絕大多數獲准的請求項範圍都是縮小的，在此以 2021 年 John Bean 事件作為代表性案件說明之。

（一）事實背景

原告專利權人 John Bean 科技公司於 2002 年 6 月 4 日取得美國第 6,397,622 號專利，其與另一間廠商即本案被告 Morris，兩者間互為競爭公司關係。於同月 27 日時，被告 Morris 向原告 John Bean 寄送一律師函，稱系爭專利為無效，並附上先前技術 US5,868,000 號專利作為參照。被告進一步要求，John Bean 應立即停止向消費者做出「被告 Morris 所販售的系爭產品侵害系爭專利權」的不利陳述。

原告 John Bean 針對該通知並未作出任何回覆，直至十一年後，於 2013 年 12 月 18 日逕向 USPTO 申請單方再審查，為通過有效性的審查，遂對原申請專利範圍進行修正，並最終於 2014 年 5 月 9 日取得再審查的發證。

取得再審查發證後，於同年 6 月 19 日，原告在阿肯色州東區地院提起侵權告訴，主張被告 Morris 的系爭產品自 2014 年 5 月 9 日取得再審查的發證日時起，侵害系爭專利，並請求損害賠償。

本案第一次由地區法院判決上訴至 CAFC 時，主要探討的爭點在於「被告得否以衡平禁反言法理作為侵權之訴的抗辯（equitable-estoppel defense）」，而直至 CAFC 的結論部分，始提及本案紛爭解決之爭點應著重於「被告得否主張中介權」。以下僅探討 CAFC 發回地區法院更審後，再度上訴至 CAFC，所爭議的中介權問題。

²¹ John Bean Technologies Corporation v. Morris & Associates, Inc., 988 F.3d 1334 (2021).

(二) 系爭專利

系爭專利是一種螺旋式家禽冷凍裝置，代表圖如圖 4 所示，其特點在於冷凍裝置的槽體呈一半圓柱體，該設計使槽體內壁儘可能地與螺旋鑽的圓形截面相互貼合，透過縮小槽體內壁與螺旋鑽外緣兩者間的間隙，使逆流的冷卻水僅能沿著螺旋鑽的路徑流動，故得延長其停留於螺旋鑽上的時間，並增加其與家禽屍體接觸的時間以提升熱傳導效率。

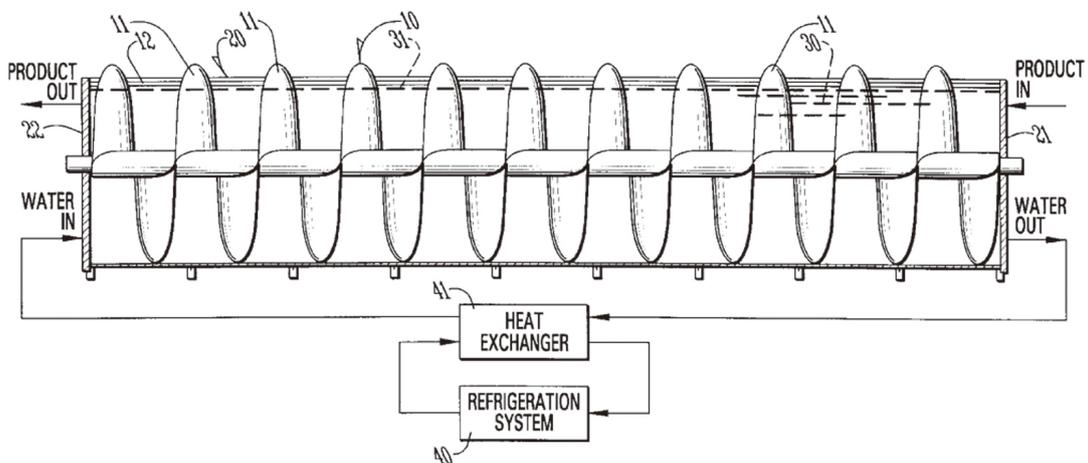


圖 4 US6,397,622 專利代表圖

其中，系爭專利的代表請求項為第 1 項，內容如下：

1. 一種螺旋式食品冷凍裝置，包含：

一槽體，包含一具有一入口端和一出口端的縱向側壁、一封閉該入口端的入口壁、以及一封閉該出口端的出口壁，其中該縱向側壁包含一內表面和一外表面，又其中該縱向側壁、該入口壁以及該出口壁，共同形成一具有一內表面和一外表面的半圓柱體。

一螺旋鑽，包含一中心軸、以及一螺旋葉片，其中該螺旋葉片形成至少一具有外邊緣的翼片元件，其中該螺旋葉片與該槽體內表面於該入

口和該出口端之間形成一螺旋通道，其中該螺旋鑽被安裝於該槽體內旋轉並形成一旋轉軸線，藉由該螺旋鑽的旋轉得使食品沿著該螺旋通道從該入口端移動至該出口端一；

一定量的冷卻水，其中該槽體注入該定量的冷卻水，其水位應高於該螺旋鑽的該中心軸，並低於該至少一翼片元件的頂部，其中該槽體側壁的整體內表面平行於該至少一翼片元件的外邊緣，其中該側壁的整體該內表面與該至少一翼片元件的該外邊緣緊密貼合，藉此使該冷卻水於該螺旋鑽旋轉時僅能沿著該螺旋通道流動，並防止該冷卻水流動於該槽體側壁與該至少一翼片元件的外緣之間。

畫底線為再審查時所增加，再審查時修正請求項第 1 和 2 項、以及新增請求項第 3 至 8 項。系爭請求項 1 增加許多限制條件，明顯是減縮範圍，而且明顯並非實質相同。雙方對於修改後請求項已經是實質不相同而被告可用中介權防禦這一點並沒有爭議，而是集中在法院對中介權的裁量問題上攻防。

（三）CAFC 判決

CAFC 首度審理時，認為地區法院將禁反言法理適用於本案，並未實際考量修正前後請求項，兩者「非屬實質相同」的事實，而據此將其作為原告不得請求專利侵權之損害賠償的基礎，實為裁量權之濫用，最後撤銷地區法院的判決，並發回重審。

被告於地院更審時提出衡平法之中介權（equitable intervening rights）²² 的動議，地院作成准許其動議的即決判決。依照專利法規定，中介權是事實審法院的裁量權，CAFC 作為上訴法院只能審查其是否濫用裁量權。

地區法院根據 35 U.S.C. §252 規定，法院得基於再發證前存在的「實質準備行為」允許侵權行為人繼續製造、使用、銷售系爭專利，其主要目的是在法院認為公平的範圍和條件下，對於「再發證前進行的投資業

²² 中介權是從衡平法的法理發展出來，本文簡稱為中介權。

務予以保障」。而再審查中介權抗辯依 35 U.C.C. §307 (b) 規定準用再發證規定。衡平法之中介權的立法目的有二，一是公眾有權使用請求項中未主張的權利，二是保護因「善意信賴原始專利具有明顯瑕疵」所為的後續投資行為。因此，一旦法院認定本案得適用中介權，則侵權行為人則因此取得「於在審查或再發證後」繼續侵害系爭專利權之權利。

地區法院提出綜合審酌衡平法之中介權因素分為兩大部分：第一部分是判例法建立的六項判斷因素，第二部分是當事人的善意或惡意程度。六項判斷因素如下²³：

- 1、侵權人在再發證前是否做了實質性的準備
- 2、侵權人是否根據其專利律師的建議在再發證前繼續製造
- 3、是否已有訂單、合約
- 4、是否可以用製造侵權產品的庫存來製造非侵權產品以及轉換成本
- 5、在再發證之前是否存在較長時間的銷售和運營，無法評估損失
- 6、侵權人所獲得的利潤是否足以收回投資

地區法院調查事實，被告 Morris 多年來與被訴產品相關的研究、開發、投資、改進、推廣和商譽，其有近三分之二的業務用於銷售被控產品，因長期銷售而獲得了足以收回投資的利潤。但是，考慮雙方善意或惡意的相對程度，John Bean 對於 Morris 提出專利無效的意見時，似乎存在惡意行為，也就是長達 11 年期間沒有動作，雖後才提起再審查修改請求項，接下來要求被告取消其近三分之二的業務。地區法院權衡了其餘因素，所有這些因素都對被告有利，在平衡雙方的利益後，地區法院得出結論，被告 Morris 有權享有衡平法之中介權。

²³ John Bean Techs. Corp. v. Morris & Assocs., Inc., 2019 WL 7176779, citing Visto Corp. v. Sproqit Techs., Inc., 413 F. Supp. 2d 1073, 1090, and Seattle Box II, 756 F.2d at 1579.

上訴時 John Bean 提出許多判例原則，均未被 CAFC 所採，且 CAFC 只審查地區法院有無濫用裁量權。CAFC 認為地區法院的決定有足夠的事實根據，最後指出，一旦地區法院授予 Morris 衡平法之中介權，John Bean 就沒有理由提出故意侵權索賠，因此維持地區法院的即決判決。

（四）小結

再發證擴大範圍只限於公告兩年內，再審查是因為發現新的先前技術。這代表再發證與再審查的結果以縮小範圍居多數，本案是縮小範圍的典型案例。範圍縮小也是實質不同，因此原來較大的專利權範圍要放棄，而且被告也可以用中介權抗辯。

肆、問題與討論

一、我國專利法是否有中介權規定

美國再發證與再審查都允許改寫請求項，修改之請求項發證公告後，對於侵害實質不同專利權之公眾，專利法賦予其中介權，以平衡專利權人與公眾的利益。我國更正基準允許限縮改寫請求項，首先檢視我國專利法是否有中介權的規定。

我國專利法第 59 條專利權效力不及的 7 款情事中，有兩款類似於美國中介權。包括第 3 款：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」以及第 5 款：「非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。」

第 3 款規定是一種「先用權」。在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權者不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前就已經投入人力、物力實施或準備實施，但未申請專利。若嗣後有人就相同發明申請並取得專利權，禁止先使用者繼續實施並不公平，也會造成已投入生產之資源的浪費，因此限制專利權的效力，賦予先使用者有先用權。

第 5 款規定是一種「中用權」，這是保護善意被授權人之規定，主要是源於民法上善意第三人應予保護的基本原則，將善意第三人的實施行為列為專利權效力不及。

前述「先用權」與「中用權」是直接使用日文漢字而來。日本特許法第 79 條是「先使用的通常實施權」²⁴，也就是先用權的規定，對應我國的第 3 款。特許法第 79 條之 2 是「專利權移轉登錄前之實施的通常實施權」，第 80 條是「無效審判請求登錄前已實施之通常實施權」²⁵，日本慣稱為中用權，無效審判相當於我國的舉發，對應我國的第 5 款。

另外，特許法第 176 條還有「再審請求登錄前已實施之通常實施權」²⁶，慣稱為「後用權」，這是規定舉發成立撤銷專利權確定後，相信該專利無效而已經善意實施者，該專利權後來因為再審而獲得救濟回復專利權，此時善意實施者具有通常實施權，也就是專利權效力不及，我國專利法並無此規定。

美國專利法的中介權在我國專利法並無相同的規定。中介權在性質上比較接近先用權，但我國的先用權是系爭專利申請前的先用權，美國則是公告後再發證前的先用權。以系爭專利公告後的實施或準備行為之時間點來看，中用權比較接近中介權，但中用權只限於非專利申請權人所得專利權被撤銷的情況才能適用，此點與中介權完全不同。

²⁴ 特許法第 79 條全文：不知與專利申請有關的發明內容而自行做出該發明，或者不知與專利申請有關的發明內容，而由發明人得知該發明，並在專利申請時已在日本國內實施該發明的或者準備實施者，在該實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就與該專利申請有關的專利權擁有通常實施權。

²⁵ 特許法第 80 條全文：（1）符合以下各項之一，且在發明專利無效的審判請求登記前，不知該專利符合第 123 條第 1 項諸款規定中的某要件，而在日本國內經營實施專利之事業或為實施事業做準備的，在其實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就該發明專利已為無效時的專利權或此時即已存在的專用實施權，擁有通常實施權。一、就同一發明的兩個以上的專利中，其中一個專利已作無效處理時的原專利權人。二、專利已作無效處理，就同一發明已給予正當權利人以專利時的原專利權人。三、前兩款所列的情況下，在第 123 條第 1 項的專利無效的審判請求登記時，已擁有作無效處理時的專利權的專用實施權、或對於該專利權或專用實施權有通常實施權者。（2）該專利權人或者專用實施權人，有從前項規定的通常實施權人處，獲得相當對價的權利。

²⁶ 特許法第 176 條全文：與已撤銷或已宣告無效的專利有關的專利權或與已宣告無效的存續期間延長登記有關的專利權，通過再審恢復時；或者已做出拒絕授予專利的審決的專利申請或專利權存續期間延長登記申請，通過再審進行授予專利權登記或專利權存續期間延長登記時，在該撤銷決定或審決確定後、再審請求登記前，善意地已在日本國內實施該發明或準備實施者，在該實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就該專利權擁有通常實施權。

綜上所述，對於改寫請求項准予更正的專利權，若侵權行為人是在公告後實施被訴產品，我國專利法實際上並無美國中介權的規定，公眾無法用中介權來防禦。

二、擴大專利權範圍與中介權

美國在公告兩年內允許再發證擴大專利權範圍，專利權範圍擴大之後，會讓原本在公告專利權範圍外的公領域，於再發證公告後落入專利權範圍，這等於是對已經實施或準備好要實施的公眾造成突襲。因此，專利法規定這種情況下公眾可以用中介權防禦，是完全合理也必須要有的規定。1984年 Seattle「管束網綁」事件就是典型的案例，專利權人利用再發證擴大範圍之目的，就是要對被告產品主張侵權。

專利侵權被告以中用權防禦時，事實審法院有裁量權，法院可以按照個案事實情況，就被告可以繼續實施的範圍進行裁量。通常，被告於再發證前已經接到的訂單，已經完成原材料進貨，法院會裁量准予其繼續製造銷售，也就是這些產品即使於再發證後銷售而侵害專利權，專利權人也不能索賠，1984年 Seattle「管束網綁」事件就是此種情況。

當請求項同時增加部分技術特徵及刪除部分技術特徵時，也會被認為是擴大專利權範圍。判例法對於專利權範圍的擴大的判斷原則是：「如果再發證請求項在其範圍內包含任何不會侵害原始專利的可想像的設備或過程，則該請求項的範圍比原始請求項更廣泛。」1993年 Westvaco「包裝果汁的非箔複合結構」事件就是典型的案例。系爭請求項同時增加技術特徵及刪除部分技術特徵，對於不具有刪除之技術特徵但具有增加之技術特徵的被訴對象而言，會落入修改後的請求項，但不會落入原來公告的請求項。此種請求項的修改，依照判例法原則，也會被認定為是擴大。

專利公告兩年後申請再發證不能擴大專利權範圍，再審查則沒有兩年的限制。然而，再審查是為了避開新發現的先前技術，因此通常修改請求項增加技術特徵以區分先前技術是必要的，增加技術特徵就是減縮。專利權人在增加技術特徵時，若將不需要作為限制條件的技術特徵予以刪除，仍有可能造成擴大的情況。

三、適用中介權抗辯的條件—實質變更

美國專利法規定中介權的防禦並不是只有再發證或再審查擴大範圍的情況，而是只要修改後請求項「實質不同」就適用，若修改後「實質相同」則專利權可以從公告後延續而不能用中介權防禦。判例法對於是否實質相同的判斷原則，是以請求項的文字意義實質內容來判斷，而不是單純只看請求項表面上的文字是否相同。例如 2015 年 R+L Carriers 「小於承運商的提單傳輸和處理系統」事件，系爭請求項增加「預先」仍被認為實質相同。

關於「實質變更」的解釋，我國審查基準規定請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的時，是實質變更。審查基準舉出變更發明目的之案例，主要有兩種類型：第一種是改變請求項間依附關係，這是附屬項的實質變更；第二種是將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍，這是獨立項的實質變更。關於獨立項的實質變更，審查基準舉出六個案例有五個沒有變更發明目的，只有一個是變更發明目的²⁷。從案例比例可知，實際上獨立項修改限縮後變更發明目的之可能性很低，也就是幾乎都可以獲准更正。

我國更正基準對實質變更的判斷比美國寬很多，但美國判斷為實質變更只是為了決定可否用中介權防禦，並非准否修正的實體要件，兩者在法律上的作用不同。在可否修正的實體要件上，美國再發證與再審查的修正甚至可以改寫請求項或增加新的請求項，反而比我國寬很多，而我國更正基準不允許增加新的請求項²⁸。

美國再發證與再審查各有其立法目的，與我國更正立法目的不同，因而我國是否要放寬更正基準，允許增加新的請求項，尚找不到有必要性的理由。然而，審查基準既然允許改寫範圍最大的請求項，卻不允許增加一項範圍較小的附屬項，似乎有輕重失衡之虞。

四、沒有中介權是否可允許減縮範圍的更正

35U.S.C. §252 規定再發證後原公告請求項要放棄，只有再發證後與原公告請求項實質相同者，專利權效力才可以延伸到原公告與再發證公告期間。而再發證

²⁷ 我國專利審查基準，第二篇第 9 章第 2-9-32 頁至 2-9-40 頁，2022 年版。

²⁸ 我國專利審查基準，第二篇第 9 章第 2-9-5 頁，2022 年版。

或再審查後減縮範圍若是實質不同，被告也可以用中介權抗辯。再發證雖然可以在兩年內擴大範圍，但絕大多數的再發證都是在公告兩年後，也就是只能減縮。再審查雖然也有同時增加及刪除技術特徵而被認定為擴大的情況，但大多數通過再審查發證的請求項都是限縮，以避開新的先前技術。

我國更正只能限縮範圍，美國這些縮小範圍的案件與我國更正後的範圍屬於同一類型。在此要探討本文一開始提出的問題，增加限制條件更正限縮請求項 1 但仍比請求項 2 的範圍大，請參閱圖 1 之虛線覆蓋範圍，在我國准予更正是否適當？

美國允許此種情況的更正，但被告可以用中介權來防禦，理由是公告的專利權範圍並不是只有第 1 項獨立項，也包含所有的附屬項。公眾握有先前技術相信第 1 項會無效，則最大的範圍是第 2 項，這是公眾從專利公報所得知的訊息。當專利權人用再發證程序或再審查程序獲得一個比第 2 項還大的請求項，對於公眾也是一種突襲。因此，讓公眾可用中介權來抗辯是完全合理的。

很不幸地，我國專利法並無中介權的規定，卻仍然允許此種情況的更正。參考美國法制，必須說我國允許改寫請求項的更正是偏向專利權人，讓專利權人與公眾的利益失衡，也等於是讓附屬請求項的公告失去意義。

現行基準下，實施圖 1 所示產品的公眾，必須先提出舉發，以確認系爭請求項 1 更正限縮後是否會涵蓋系爭產品，待舉發審定確定範圍後才能決定是否實施系爭產品。舉發審定後仍可能有後續的救濟，如此曠日廢時等待專利範圍確定才能實施，實難稱可符合促進產業發展之專利制度目的。

公眾提出舉發，專利權人就會得知可能有落入該專利權的產品，則專利權人找到侵權產品時，可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍，以下繼續探討此一問題。

五、可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍？

我國更正案依程序上的不同，區分為獨立更正案及伴隨舉發或侵權訴訟的更正。獨立更正案沒有舉發案的繫屬，專利專責機關對於更正案之審查，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人（專利法第 68 條第 1 項）。獨立更正案是一種單方當事人的行政程序。

第二種更正是伴隨舉發的更正，應合併舉發案審查及合併審定（專利法第 77 條第 1 項），舉發案是雙方當事人的行政程序，需考量雙方當事人的程序利益。因而，伴隨舉發之更正案經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。但更正僅刪除請求項者，不在此限。（同條第 2 項）

還有第三種更正是伴隨侵權訴訟無效抗辯的更正²⁹，此時法院要先判斷是否准予更正，以確定專利範圍的版本，再審理後續的侵權與有效性爭點。

雖然在程序上有三種不同的更正，但其實體要件完全相同，這代表改寫限縮獨立請求項在三種更正都是允許的，只要不變更發明目的即可。

（一）獨立更正案

美國的再發證與再審查中請求項的修改，對應我國獨立的更正案。再發證是在沒有舉發的情況下，由專利權人提出。再審查雖然有第三人或專利權人自己提出先前技術，其結果也可能撤銷專利權，但審查時 USPTO 只面對專利權人，也是一種單方當事人的行政程序。再發證或再審查可以改寫請求項，這一點和我國獨立更正案是相同的。

（二）伴隨舉發之更正

我國和美國最大的不同在於，我國伴隨舉發的更正，仍然允許改寫請求項，美國原則上是不允許的。美國多方當事人複審或領證後複審（Post grant review）程序中，雖然專利法規定可以修改請求項，但實際上為了避免審查延宕，實務上是不准修正的³⁰。

²⁹ 指專利權人在民事訴訟中面對專利無效抗辯的更正，參見審理法第 43 條第 1-4 項：當事人依第 41 條第 1 項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。前 2 項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。第 1 項、第 2 項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。

³⁰ 參閱 USPTO 公布的審查結果之統計，並沒有准修正維持專利權的請求項，https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2024_q1_roundup_.pdf（最後瀏覽日：2024/07/15）。

（三）伴隨侵權訴訟中專利無效抗辯之更正

關於伴隨侵權訴訟中專利無效抗辯之更正，我國允許改寫請求項，美國仍是不允許。美國侵權訴訟進行中，只能就公告的請求項主張侵權，不能改寫請求項。若訴訟中專利權人向 USPTO 提出再發證或再審查，會暫停訴訟等待審查結果。

（四）小結

美國將單方當事人程序與多方當事人程序區分得很清楚，再發證與再審查都是單方當事人程序，專利權人可以改寫請求項。相反地，多方當事人複審、領證後複審、以及侵權訴訟中的無效抗辯，都是多方當事人程序，考量雙方當事人之程序利益，以及為了避免審查延宕，專利權人不能改寫請求項。

我國實務上曾出現舉發審查或侵權訴訟中，專利權人一再更正改寫請求項造成審查延宕的情況，必須比照美國禁止改寫請求項才能改善此一問題。然而如今，伴隨侵權訴訟的舉發，早已被法院的專利無效抗辯所吸收；專利無效抗辯之更正，法院也可就合法性自為判斷。亦即，在智慧局的舉發實際上只剩沒有侵權訴訟伴隨的單純舉發案。實務上法院設有審理計畫與進度，不會讓專利權人多次更正，法院就准否更正開示心證後即可進行後續審理。在 2023 年 8 月 30 日審理法修正施行後，侵權訴訟中禁止專利權人改寫請求項已無必要性。

伍、結論

根據前述討論，可以獲得以下結論以及對於我國專利法與審查基準的建議：

- 一、在沒有中介權的規定下，審查基準將專利法第 67 條更正「實質變更」解釋為可以改寫請求項並不適當。如果要維持審查基準可改寫的原則，專利法必須有中介權的規定，才能維持專利權人與公眾利益的衡平。

- 二、申請專利範圍之更正只能減縮範圍，是專利法長年以來的規定，獨立更正案是否要參考美國改成可以擴大或增加新的請求項，純屬政策上的選擇，目前並無必要性。
- 三、專利權人在侵權訴訟中對無效抗辯的更正，法院已可就合法性自為判斷，侵權訴訟中禁止專利權人更正改寫請求項以避免審查延宕已無必要性。
- 四、伴隨侵權訴訟的舉發與更正，均已經被法院的自為判斷所吸收，也就是舉發案只剩下未伴隨侵權訴訟之單純舉發案，性質上屬於公眾之異議或領證後的再次審查。則我國將舉發改為單純異議似已勢之所趨，是否要比照美國再審查讓專利權人自己也可以發動，發動後是否可以提出新的請求項，是後續值得探討之議題。