



專利說明書的補充、修正是否 有禁反言限制之探討

—兼論最高行政法院 92 判字第 1258 號判決

張瑞容*

壹、前言

在英美法系國家中純禁反言(estoppel)源自英美法之衡平原則，我國法中則與民法之誠實信用原則相當¹，而無論是判例法或成文法的國家，禁反言原則已擴及到不同法律適用。在專利侵權鑑定中，申請過程禁反言(prosecution history estoppel)係非專利權人用以阻卻專利權人對不確定之均等論範圍擴大的工具。本文將探討禁反言原則可否進一步適用在專利申請案之審查階段以及異議期間的補充修正。

貳、禁反言原則

一、法源

自羅馬法以來，所謂權利行使自由之原則，指行使權利不得含有加害意思及應以善意衡平進行訴訟等二法理。至於應受何種程度之限制，當時尚乏明文。因此慢慢衍生出誠信原則及權利濫用禁止等法理²，再

收稿日：94 年 3 月 22 日。

* 經濟部智慧財產局專利助理審查官。

¹ 蔡坤財，【專利之侵權】，91/02/15，
http://www.tlo.ncku.edu.tw/Html/SubFolder/8publish/8_4_6.htm

² 林誠二，【再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能】，台灣本土法學雜誌第 22 期，頁 43。



由此發展出許多具體事件適用法則，如禁反言原則、權利失效原則、潔手原則、情事變更原則、背信行為論、惡意排除原則等等。其中禁反言原則(promissory estoppel)係指不得主張與自己行為相矛盾之原則。例如在訴訟中以主張基於租賃權而有權佔有房屋，嗣後即不得再主張係使用借貸關係而拒付租金³。另在專利上係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當一致。⁴

二、適用範圍

對於申請人重行主張已放棄的權利部分有兩種適用範圍，一為非審查委員要求之自願性修改，另一為依據審查官引用先前技術的修改。在自願性修改中依據美國 CAFC(聯邦巡迴法庭)對 Warner-Jenkinson 判例上所聲明「只要一自願限縮修改與取得專利的法定要件有關，則會引起審查檔案禁反言對該請求項的適用⁵」，同樣地，放棄性的抗辯內容也會限制均等論的範圍。另外對於審查官引用先前技術的修正，對於引用正確的先前技術所造成的限縮、利用補正縮減的部分係不至於用到禁反言原則，因該部分已不及於專利權的效力，即既有技術本身已經顯示有專利權的效力界限⁶。換言之，專利權的範圍經修正後已不包含公知技術之範圍；一般的形式更正，如誤記事項的訂正，不致變動其權利範圍者，基本上也將不受禁反言的限制。對於審查官引用錯誤的先前技術時，由於申請人可以藉由申覆反駁審查委員的意見，或於核駁後再提起訴願等行政救濟，故錯誤的引證也不妨礙禁反言原則之適用。

但在實務上，對一般的申請人或專利代理人而言，尋求行政救濟的

³ 同註 2，頁 57。

⁴ 專利侵害鑑定基準，頁 36，中華民國 90 年 10 月版。

⁵ 陳歆，【美國最高法院 Festo 案的判決解讀】，智慧財產權月刊第 72 期，頁 33-73。

⁶ 同註 4，頁 40。

本月專題

管道會花費更多的時間，僅單純申覆而不作修改又有全部被核駁的風險，因此對於選擇修改，代理人建議不應視為權利的限縮承認，惟此等建議對於禁反言的適用將更不易掌握，故尚未有具體合適的規則出現。

因此由一般的專利侵權訴訟案例中可看出禁反言的適用，常有下列幾個要素：

- (1) 審查過程中的自願性修改，且該修改與取得專利的法定要件有關時。
- (2) 用於對抗專利權人解釋均等論之擴張範圍不明時。專利權人在申請過程中明白放棄的權利於專利權取得之後，不可對已經放棄的權利重新主張。

參、專利申請案審定前之補充、修正

專利申請人向專利專責機關申請發明專利所提出之說明書或圖式，專利專責機關於審查時，依據專利法第 49 條規定⁷，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式；申請人認為有瑕疵、缺漏需補充、修正時，亦得於規定的期間內，向專利專責機關申請為之。另為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，於專利法第 49 條第 4 項規定，所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露的範圍。

⁷ 對應 83 年 1 月 21 日公布施行專利法第 44 條：
「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：
一、到局面詢。
二、為必要之實驗、補送模型或樣品。
三、補充或修正說明書或圖式。
前項第二款之實驗或補送模型或樣品，專利專責機關必要時得至現場或指定地點實施勘察。因第一項第二款及前項所衍生之費用，由應負舉證責任之當事人負擔之。
依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：
一、申請專利範圍過廣。
二、誤記之事項。
三、不明瞭之記載。」本文後引案例適用舊法。



從我國專利法對補充、修正的規定可知，在專利申請審查階段的補充、修正時，應考慮申請專利範圍是否為原說明書可支持的情況且有無超出原說明書或圖式的範圍。不允許的補充、修正事由，在審查基準中有增加、刪除及變更三種情形，例如增加引進新事項、刪除原申請專利範圍的限制條件、上下位概念的變更等⁸。

對於權利的界定作擴大或限縮係為申請人權限，一般而言，於提出申請時申請人或專利代理人會將申請專利範圍在發明說明可支持的範圍內作最大的界定，當審查委員提出相關引證案後，再將申請專利範圍為限縮的補充、修正。但如果申請時係以較小的範圍作界定，爾後申請人在審查過程中決定擴大原先的申請專利範圍，如擴大後的申請專利範圍仍被原說明書所支持，且非屬增加新事項、刪除限制條件或變更實質等態樣，在法規及基準均無限制的情形下應可准予修正。此外對於申請人決定申請專利範圍時，如果遺漏了發明說明的某些實施態樣或界定方式，嗣後再行補入者，如增加的情形亦被原發明說明所支持，且非增加新事項、刪除限制條件或變更實質等態樣，亦應可准予修正。而無論修正次數的多寡，審查過程中的修正本均應以申請時原說明書或圖式內容作為基礎點，作為創作說明、申請專利範圍以及圖式可否准予修正之依據。

肆、已核准專利公告之說明書或圖式之更正

已核准專利公告之說明書或圖式：專利權人得依專利法第 64 條第 1 項⁹規定，向專利專責機關申請更正。但僅得就一、申請專利範圍之縮

⁸ 專利審查基準，頁 2-6-11 至 2-6-17，中華民國 93 年 12 月 14 日施行。

⁹ 對應 83 年 1 月 21 日修正公布專利法第 67 條：
「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。」

本月專題

減。二、誤記事項的更正。三、不明瞭記載的釋明為之。同第 2 項規定，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。舉發或依職權審查，專利權人亦得依專利法第 71 條第 1 項第 3 款或 72 條第 2 項規定申請更正。

已經公告的說明書、圖式、申請專利範圍，由於已公告揭示於大眾，因此對於權利的變動要求較為嚴格，除先決條件必須符合專利法第 64 條第 1 項的三款情事外，另外必須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公告時之申請專利範圍。因此公告後的專利案，如要進行申請專利範圍的更正，應以公告時之申請專利範圍作為基礎點，考慮申請專利範圍是否為縮減的更正，再考慮有無超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍以及有無實質擴大或變更「公告時」之申請專利範圍。對於申請專利範圍小於說明書所揭示的專利案而言，由於其說明書已經公告，所以未納入申請專利範圍的部分應視作申請人貢獻之公共財，不得再作擴張更正。

伍、最高行政法院 92，判，1258 案例

本件判決係有關第 85214492 號專利申請案之異議事件，該申請案於審查階段進行多次修正後核准公告，公告期間異議人除認為其不符合專利要件外，亦指出修正有變更實質之處，嗣後於不服異議案之審定所提起的行政訴訟中，引出修正是否有禁反言適用之問題。

一、申請案審查階段

第 85214492 號「自動封罐機之結構改良」專利申請案於 85 年 9 月 19 日提出申請，原申請專利範圍如下：

1. 「一種自動封罐機之結構改良，係可分為送料機構及封罐機構，送料機構係由機台上之馬達促動凸輪運轉，並藉凸輪帶動擺臂及拉桿行走於軸桿上而使夾具產生往復輸送作動，並藉夾其下方所設之氣壓缸使夾具作張開夾合動作，而達到加工物自動進退料作業，另，封罐機構係由預定數目之轉盤、凸輪、捲臂、捲輪及滑輪等組成，



而轉盤為一圓形盤體，於轉盤內部等距裝設有六具捲臂，捲臂上接固有滾輪座；轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置，於六具捲臂之捲壓環槽內之捲弧弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，而具有預定之捲弧尺寸，進以使罐蓋與罐體完成高密封度七層捲封之對罐效果，俾達成更具安全貯存物品之罐（桶）結構者。」

2. 如申請專利範圍第 1 項所述自動封罐機之結構改良，其中該捲臂得配合凸輪數目製作成至少六具以上之捲臂置設者。

其中申請專利範圍第 1 項包含之「三層凸輪配合六具捲臂」之實施例，為發明說明及圖式可支持的實施例。但申請專利範圍第 1 項之「至少三層以上之凸輪設置」在本案創作說明中僅提及凸輪可改設為五層或六層之實施例；而申請專利範圍第 2 項之「六具以上之捲臂置設」例如七具或八具捲臂等之連結方式，如何由六具捲臂作結構變換則未見於創作說明中。

審查委員第 1 次意見係表示：與先前技術比較，如凸輪數目僅為數量上的單純變更，係為熟悉該項技術者所能輕易完成者，該部分應再補充說明。申請人於 86 年 4 月 23 日補充說明，未對申請專利範圍或說明書作任何修正。審查委員詳閱其補充說明後，第 2 次審查意見仍對「至少三層以上之凸輪」、「至少六具以上之捲臂」等界定均納為本案申請專利範圍有疑問，因此申請人在 86 年 10 月 7 日提出申請專利範圍及說明書修正本。

86 年 10 月 7 日第 1 次修正創作說明及申請專利範圍，申請專利範圍修正如下：「一種自動封罐機之結構改良，．．．於轉盤內部等距裝設有數支捲臂，捲臂上接固有滾輪座．．．；轉盤上方中央改成四層之凸輪設置，配合八具捲臂設置或以五層凸輪配置配合六具捲臂之設置，其捲臂之捲壓環槽內之捲弧弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，．．．」。該修正本主要修正(1)將原申請專利範圍第 1 項之實施例三層凸輪配合六具捲臂改為在四層凸輪配合八具捲臂或五層凸輪配置配合六具捲臂之設置；(2)將轉盤內部等距裝設有六具捲臂修改為等距裝設有數支捲

本月專題



臂，同時刪除原申請專利範圍第2項；(3)在說明書中同時增列四層凸輪配合設置八具捲臂及五層凸輪配合六具捲臂之實施例說明；(4)新增四層凸輪配合設置八具捲臂之示意圖。

該次的修正將三層凸輪配合六具捲臂更替為原說明書未揭露之四層凸輪配合八具捲臂實施例，並經審查委員審查後，表示無變更實質，並准予修正。

87年2月10日申請人又作了第2次文字修正並將說明書第5頁、第7頁以及圖式第四圖、第六圖，新增彈簧(31)構造，其餘不變。該次修正因為新增彈簧構件較原說明書顯有實質上的不同，故審查委員以變更實質為由，不准予修正。

同年5月1日申請人乃作第3次修正，刪除已經被認為變更實質的彈簧構造，經審查委員審查後，准予修正，並於同年8月11日公告之。公告時之申請專利範圍如下：

「一種自動封罐機之結構改良，係可分為送料機構及封罐機構，送料機構係由機台上之馬達促動凸輪運轉，並藉凸輪帶動擺臂及拉桿行走於軸桿上而使夾具產生往復輸送作動，並藉夾其下方所設之氣壓缸使夾具作張開夾合動作，而達到加工物自動進退料作業，另，封罐機構係由預定數目之轉盤、凸輪、捲臂、捲輪及滑輪等組成，而轉盤為一圓形盤體，於轉盤內部環向等距裝設有『數支』捲臂，捲臂上端固接有滾輪座，每一滾輪座可視配合之每一層凸輪作預定高度設置，滾輪座前端設置滾輪供與轉盤上方之凸輪端緣貼觸，而利用凸輪之起伏而驅動捲臂作進退動作，捲臂底端則設有一捲輪，捲輪環周設有捲壓環槽；其特徵在於：該轉盤下方鄰捲輪處環向排列設有數個滑輪，藉以增加罐蓋與罐體之捲唇得於輾壓封罐時更加平穩、平整性，而俾助封罐更為緊密；轉盤上方『中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置』，於捲臂之捲壓環槽內之捲弧弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，而具有預定之捲弧尺寸，進以使罐蓋與罐體完成高密封度七層捲封之對罐效果，俾達成更具安全貯存物品之罐(桶)結構者。」



二、異議審查階段

本案於公告期間遭異議人提出異議，主要異議理由為

1. 以 87 年 5 月 1 日第 3 次修正本與申請時原申請專利說明書有所不同已屬變更實質，第 1 次修正後之四層凸輪配合八具捲臂及新增圖式標號修正亦為變更實質。
2. 其他有仿襲事證等，違反專利法第 105 條準用第 27 條及 97 條、98 條第 1 項 1 款、第 2 款之規定。

經異議審查委員審查認為第 1 次修正、第 3 次修正之修正本確有變更實質，應不准予修正，並認為應將其已經公告的申請專利範圍回復到 85 年 9 月 19 日原版之申請專利範圍，將第 1 項「三層以上凸輪」明確界定為「三層或五層之凸輪」，並刪除原版申請專利範圍第 2 項附屬項「凸輪數目製作成至少六具以上之捲臂置設者」的界定，作為申請專利範圍過廣的修正理由。經被異議人要求兩造面詢後，於 89 年 8 月 25 日將申請專利範圍「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置」修正為「轉盤上方中央改成三層之凸輪配合六具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置」，即刪除四層之凸輪設置配合八具捲臂設置之實施例並補入為最先申請時三層之凸輪配合六具捲臂設置之實施例。

異議審查委員最後以申請專利範圍修正後已無「四層凸輪、八具捲臂」等構造以及其他事證不具證據力作為異議不成立之理由。異議人不服，認為被異議人僅能保留三層凸輪配合六具捲臂之實施例，審查委員又准予將五層凸輪配合六具捲臂之實施例保留，與面詢過程中所期待之修正有所不同，提出訴願，遭駁回後，向高等行政法院提起行政訴訟。

三、行政訴訟階段

原告起訴主要爭執點仍在於修正本已變更實質之問題，認為系爭案只能保留三層凸輪配合六具捲臂之實施例，並主張禁反言原則適用以及其他事證可作為異議成立主張的理由。經台北高等行政法院審理後認

本月專題



為：(1)系爭案 85 年 9 月 19 日之原申請專利範圍已載明：「至少三層以上凸輪設置，於六具捲臂」等語，且其說明書第 7 頁第 11 行亦載明：「或者凸輪（14 改為五層或六層）等語。故系爭案 89 年 8 月 25 日修正本將其申請專利範圍由 87 年 5 月 1 日修正本（即公告本）之「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置，配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置」，修正為「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」，應未變更其實質內容，且屬專利範圍過廣之修正，符合專利法第 105 條準用第 44 條第 4 項第 1 款規定，被告以此為審查範圍，尚屬無誤。(2)89 年 8 月 25 日修正本申請專利範圍「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」並未變更原實質內容。(3)參加人於被告審查之過程中，修改其專利範圍，並非表明放棄任何權利，亦無重行主張已放棄之權利之可言，尚無禁反言原則之適用。(4)其他事證仍不足以證明系爭案有違反專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1、2 款、第 2 項及第 105 條準用第 27 條之規定。

原告之訴遭判決駁回後，續以系爭案修正過程違反禁反言原則，據其他事證違反專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1、2 款、第 2 項及第 105 條準用第 27 條之規定上訴至最高行政法院。

四、最高行政法院之見解

最高行政法院認為：異議期間所作的申請專利範圍修正係回復申請過程中已經放棄之『三層凸輪配合六具捲臂』實施例，有違禁反言原則，將原判決廢棄發回高等行政法院。並謂本件參加人(即被異議人)於 85 年 9 月 19 日提出申請專利範圍固為三層凸輪以上配合六具捲臂設置之新型，其後經三次之修正，於 87 年 5 月 1 日修正經被上訴人公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則上訴人主張參加人已放棄原三層凸輪配合六具捲臂設置之新型保護範圍，似非無據，則上訴人指摘原處分依參加人 89 年 8 月 25 日第五次修正案之申請專利範圍所載之主要特徵為「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者……設置」有違反上開禁反言之原則云云，



難謂無據。

五、台北高等行政法院更審結果¹⁰

原判決遭廢棄後，台北高等行政法院更審結果，以禁反言原則禁止非僅限適用於私法的專利侵權訴訟，其餘公法專利行政爭訟程序亦應適用。且不得以公告修正後回復為原先之實施例已無「四層凸輪、八具捲臂」之構造，執為異議不成立理由，於法尚有未合之處。被告自應就異議證據重行於87年8月11日之公告本內容予以審查，至其審查結果是否為異議成立之處分，因尚未經被告審查，此部分事證未臻明確，無法依原告申請為異議成立處分。

陸、問題之提出

本件判決之系爭案自申請階段到被異議以及嗣後之行政訴訟，重要爭點圍繞在修正本可否准予修正之問題，主要問題有：

- (一) 系爭案於申請階段過程中的修正，有無變更實質？
- (二) 如於變更實質後仍被准予專利，可否作為異議理由？
- (三) 異議期間審查委員可否以公告本變更實質為由，將其回復為最原先的「三層凸輪配合六具捲臂」之實施例？
- (四) 異議期間之修正，修正本不得變更實質與禁反言原則兩者在適用結果有何不同？

柒、討論與分析

- (一) 系爭案最初申請時，原申請專利範圍即有以下的問題：獨立項之「至少三層凸輪」以及附屬項之「至少六具捲臂」界定不明。獨立項至少三層以上的凸輪設置，創作說明當中僅揭示三層、五層或六層凸輪；圖式第五圖則揭示五層凸輪。「至少」二字寫在申請

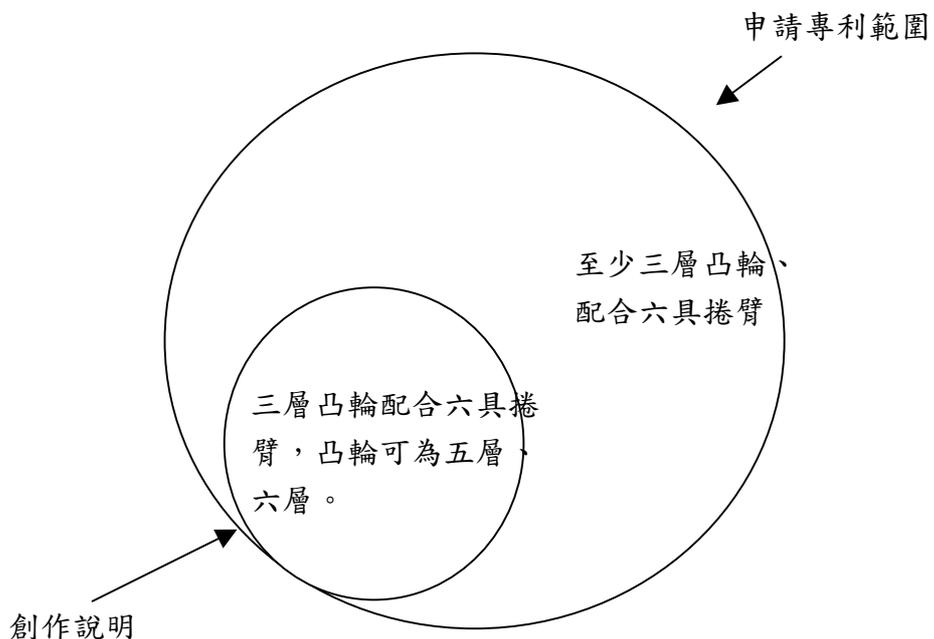
¹⁰ 台北高等行政法院92年度訴更一字第114號。

本月專題

專利範圍的特徵部分亦為範圍不明確的界定且未獲創作說明所支持，故本案初審審查時，對於「至少」等界定方式均納入申請專利範圍有所質疑，乃請申請人提供補充說明為克服審查意見對於數量上的簡易更換係屬熟習該項技術者所能輕易完成之不具進步性疑慮。

另申請專利範圍第 2 項所述之「至少六具以上捲臂」的實施態樣，創作說明中僅能在六具捲臂獲得支持，六具以上者例如七具、八具捲臂等等，則因發明說明中並未揭示，無法獲得創作說明支持，該部分應屬申請專利範圍大於創作說明所揭示者。若將其加入創作說明當中又有變更實質的問題，因此初審委員審查時宜要求將該附屬項刪除。

簡而言之，在申請專利範圍界定之內容較創作說明為廣之情形下(如圖一)，應將申請專利範圍限縮至創作說明所能支持的範圍。



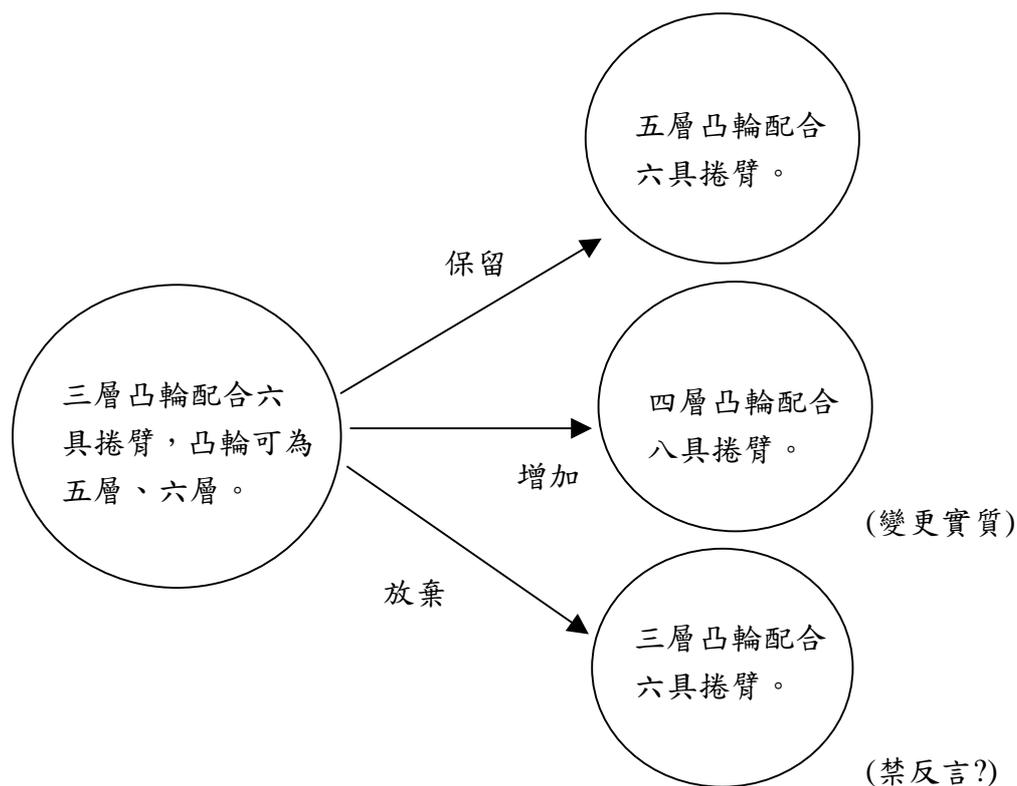
圖一 首次申請內容



在第 1 次修正時，「至少三層凸輪」與「至少六具捲臂」之不確定用語「至少」均已刪除，改為四層凸輪配合八具捲臂以及五層凸輪配合六具捲臂之實施例，但因四層凸輪配合八具捲臂之實施例未出現在原創作說明當中，因此該實施例應已變更實質，而不能准予修正。審查委員准其修正又准予專利以致為後續異議爭端之源。

另五層凸輪配合六具捲臂由於在原說明書及圖式中有所揭示，故該等實施例應可准予修正。

至於三層凸輪配合六具捲臂的實施例，在第一次修正後已經刪除，此與有先前技術引證資料的修正有所不同，為審查過程中的自願性修改，且該修改與取得專利的法定要件有關，視為申請人自行放棄的實施例，將引起禁反言的適用。公告前申請專利範圍的保留、增加、刪除之內容如圖二所示。



圖二 公告前所增刪之內容

本月專題

- (二) 已變更實質的修正本被核准專利，公告期間遭人異議，異議人雖以公告本變更實質為異議理由，惟其非屬 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 41 條¹¹可得異議之事由。
- (三) 修正本變更實質既非屬可得提起異議之事由，則異議審查委員應以此為由，不予審究。豈料異議審查委員檢視後，也認為應該以原創作說明能支持的範圍為準，而要求申請人將申請專利範圍回復到最先創作說明可支持的態樣，即「……轉盤上方中央改成三層之凸輪配合六具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置……」。但公告後之申請專利範圍，縱然要修正也只能以公告本為準，審查委員不應該以變更實質為由，將最先已放棄的「三層凸輪配合六具捲臂」實施例回復。另系爭案以申請專利範圍過廣為修正要求，但因公告時之申請專利範圍已明顯界定其特徵為「……四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置……」之實施例，以「三層凸輪配合六具捲臂」的實施例作修正更換，原則上亦不符合申請專利範圍過廣的情形。異議審查委員令其已放棄的權利重新回復，以致造成行政訴訟過程中對於禁反言原則適用的爭執。
- (四) 在初審階段「三層凸輪配合六具捲臂」的部分，在第 1 次修正時，已經刪除該實施例，可視為申請人自行放棄，在侵權訴訟時不得將該實施例重新對他人主張，意即當有第三人實施申請專利範圍中「……三層凸輪配合六具捲臂……」的裝置時，專利權人不得對此實施例向他人主張權利。故本案令其回復到先前已刪除且不可對他人主張的實施例，作為申請專利範圍，造成一不確定的權利範圍，同時將使得對權利要求的解釋無法一致，此為禁反

¹¹ 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 41 條：「公告中之發明，任何人認有違反第 4 條、第 19 條至第 21 條、第 22 條第 3 項或第 4 項、第 27 條規定，或利害關係人認有不合第 5 條或第 30 條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」



言原則可適用之處。

另外本系爭案在原公告時，僅公告「……四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置……」，異議期間將其修正為「……三具凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂……」，其中「三具凸輪配合六具捲臂」顯已超出公告時說明書、圖式所揭示的範圍，屬變更實質，不能准予修正，此部分亦可適用專利法第44條第4項不得准予修正的情形。

捌、結論

本文所引案例於申請階段中，所增加之「四層凸輪配合八具捲臂」既未揭示於原創作說明或圖式中，亦非原創作說明所能支持，則准其修正又准予專利，實有不當。

前揭所增加之部分獲准專利，因修正本非屬可得異議之理由，故此一異議理由可不予審究。縱使專利專責機關依職權審查，亦僅能要求被異議人將此增加部分刪除。

而當被異議人將申請案審查階段已限縮或放棄之「三具凸輪配合六具捲臂」再修正加入申請專利範圍中，異議審查委員以原說明書已有揭示為由，認為此一修正未變更實質、屬於申請專利範圍過廣的修正，實錯以原申請之說明書當作公告後是否可准予修正之基礎。高等行政法院原判決除維持原異議審定之見解外，又認為無禁反言原則之適用，而駁回原告之訴，亦屬不妥。

本文分析系爭案於公告後，能否就申請案審查階段已限縮或放棄之「三具凸輪配合六具捲臂」，再修正加入於申請專利範圍中？不論從專利法明定之公告後可修正事由，或從禁反言原則，均不得修正。兩者之法理或有不同，但結果殊無二致。

最高行政法院採禁反言原則廢棄原判決，使前述之不當判決獲得救濟。但從法規適用之角度觀之，原則的使用較無法律明確性。對於法理原則的使用，一般係於本法上未明文規定者，先適用其他法律之規定，



本月專題

專利說明書的補充、修正是否有
禁反言限制之探討



其他法律未規定者，再依一般的法理原則。禁反言原則既非明定在專利法中，僅存在於我國專利侵權鑑定之實務，則公告後修正本是否可准予修正，仍應優先以專利法所明定之可修正事由審查為宜。