



簡介我國專利更正審查基準修正重點

林麗芬*

摘要

為更正審查基準於 100 年 2 月 16 日及同年 2 月 23 日舉辦公聽會，參酌各界專家意見後完成修正，於 100 年 5 月 1 日生效。

本次主要修正重點包括：(1) 將二段式撰寫形式之請求項的 4 種更正態樣（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）皆認定屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍；(2) 對於申請專利範圍所載技術特徵（如元件 A）更正為其進一步界定之技術特徵（如元件 A 係由元件 a1+a2 所組成），若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，則不構成實質變更申請專利範圍；(3) 申請專利範圍中以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，允許更正；(4) 增加相關案例說明，期使審查人員及各界能充分瞭解更正案審查原則。

關鍵字：更正、實質擴大或變更申請專利範圍、二段式撰寫形式之請求項、進一步界定之技術特徵、手段功能用語、產業利用領域、發明所欲解決之問題

收稿日：100 年 10 月 20 日

* 作者現為智慧財產法院技術審查官。



壹、前言

申請人取得專利權後，可依專利法第 64 條¹向智慧財產局申請更正其專利權之範圍，以避免有申請專利範圍過廣之情形。惟因公告權利範圍之更動，牽涉權利人與社會公眾（第三人）間對專利權利範圍之認知及解釋，故審查實務持較為嚴謹態度。

舊版更正審查基準實已作相當之規範，惟審查實務中對於個案是否准予更正仍有寬嚴不一之認定，尤其關於更正後請求項究竟屬詳述式之請求項或附加式之請求項。原因在於實務上認定更正後請求項屬於詳述式之請求項²（詳述式限縮³），准予更正；更正後請求項屬於附加式之請求項⁴，不准更正。究竟詳述式之請求項或附加式之請求項是否可成為實質變更申請專利範圍判斷原則？再者，智慧財產法院對於部分更正審件亦有不同之

¹（第 1 項）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。

（第 2 項）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。

² 98 行專訴 78 判決「第 3 項為：『如申請專利範圍第 1 項之風扇扇框，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。』其用語為詳述式之說明，即在第 1 項之風扇扇框之導槽上至少有一肋條」。

³ 99 行專訴 50 判決「原導流片隱含具有之底面，在不限任何型式底面作詳述式限縮，此處水平底面限定條件加入符合申請專利範圍減縮規定；再者，該水平底面在說明書或圖式均有揭露此一結構技術，且上位之不設限導流片已涵蓋此一詳述式水平底面結構，故仍在原有導流片之結合關係範圍內」。

⁴ 99 行專訴 2 判決「更正後申請專利範圍第 3 至 5 項、第 12 至 15 項係較原公告本第 1 項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，則原申請專利範圍第 3 至 5 項、第 14 至 17 項將因該散熱組之更正而變更實質」。



見解⁵。

為讓專利更正審查實務之見解趨於一致，智慧財產局爰參考日本訂正審判便覽、日本法院及我國智慧財產法院之相關判決，修正專利審查基準第二篇第6章「更正」部分，對於現行實務爭議問題作進一步明確規範。

更正審查基準於100年2月16日及同年2月23日舉辦公聽會⁶，參酌各界專家意見後完成修正，於同年4月19日於智慧財產局網站公告⁷，並於同年5月1日生效。

貳、借鏡：日本特許法及訂正審判中訂正之相關規定

一、日本特許法第126條規定

專利權人僅限於以下事項為目的，可以就申請書附加的說明書或圖式請求訂正審判。

- (一) 申請專利範圍之縮減；
- (二) 誤記或誤譯之訂正；
- (三) 不明瞭記載之釋明。

前項說明書、申請專利範圍或圖式的訂正，不得實質上擴大或變更申請專利範圍。

⁵ 98行專訴45判決（文件相機之結構）、99行專訴28判決（輸入裝置之發光結構）、98行專訴78判決（風扇扇框）、99行專訴68判決（馬達）及99行專訴122判決（增進穩固及對位之晶片接合方法）。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」，智慧財產權月刊第150期，頁77～頁105，2011年6月。

⁶ 公聽會函，http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5060。

⁷ 經濟部函，http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5209。



二、日本訂正審判便覽

日本訂正審判便覽規範，所謂實質擴大係指刪除構成要件、追加請求項、追加實施例等；所謂實質變更係指變更範疇、變更標的、變更目的等⁸，是以導致實質擴大或變更申請專利範圍案例包括有：

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。

對於追加新的實施態樣（實施例），或為闡明專利標的之物或方法所達成效果之說明、理論及實驗數據之追加，因非屬於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。

該便覽另提供裁判例供參考，分別如下：

（一）最高判昭 41（行ツ）1 號判例。法院認為實質變更申請專利範圍判斷並非以說明書全體記載所導出發明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。

（二）最高判昭 41（行ツ）1 號判例係為「某誘導體之製法」，說明書的

⁸ 日本訂正審判便覽，

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm。



申請專利範圍中記載「A 為具有分枝之 alkylene」，申請誤記訂正為「A 為可有分支之 alkylene」，惟訂正後已實質擴大申請專利範圍。

- (三) 最高判昭 41 (行ツ) 46 號判例為「あられ菓子の製造方法」，將申請專利範圍記載第一步驟中之餅麵團的冷藏溫度「3 至 5°F」，申請誤記訂正為「3 至 5°C」，而該溫度控制為該發明於構成上不可或缺事項之一。法院認為申請專利範圍所記載「3 至 5°F」本身係極為明瞭，且說明書全文一貫記載「3 至 5°F」，難謂該行業者能理所當然意識到為「3 至 5°C」之誤記，故屬實質變更申請專利範圍。
- (四) 東高判昭 45 (行ケ) 20 號判例認為，由申請專利範圍所特定之染料製造方法，說明書訂正為使用該染料於特定纖維及纖維製品的染色及捻染法，係實質變更申請專利範圍。

參、實質變更申請專利範圍之判斷原則

實質擴大申請專利範圍於實務上爭議不大，本次修正著重在實質變更申請專利範圍之判斷。

實質變更申請專利範圍之判斷，通常包括有 5 種情形：

- 一、請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。
- 二、請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
- 三、請求項變更申請標的。
- 四、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。
- 五、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。



其中第 1、2 及 3 種情形係沿用舊版更正審查基準規範，而第 4 及 5 情形係本次修正，茲說明如下。

一、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

(一) 下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵概念

請求項記載之必要技術特徵係為呈現申請專利之發明所欲解決問題，由該些技術特徵所應有功能之總合而構成申請專利之發明效果者。為避免專利權人藉由更正擴張申請專利之發明目的、效果⁹，在申請專利之發明解決問題同一情況下，僅允許專利權人更正內容為申請專利範圍已記載技術特徵之下位概念技術特徵，方不會導致申請專利之發明所欲解決問題的改變¹⁰。

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¹¹。

⁹ 東京高判昭 55.8.27 (無体集 12 卷 2 號頁 247) 判決理由以發明目的、效果與技術有密不可分關係，技術目標之目的、效果有所差異時，其技術應有所不同。更正後進一步引進技術特徵於請求項，表面上是限定該創作發明，限縮請求項範圍，惟所引進之技術特徵產生新額外的目的、效果，實質上已為不同創作，應解讀為已實質變更申請專利範圍，而不准更正。轉引自周修平，「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」，國立政治大學碩士論文，頁 82，2010 年。

¹⁰ 日本特許法第 17 條之 2 第 5 項亦有相同概念之規定，最後拒絕理由通知後修正，申請專利範圍減縮對於發明特定事項之限定，僅限於修正後之請求項所記載發明之產業上利用領域及所欲解決之課題同一情況下為之。何謂發明特定事項之限定，包括針對修正前請求項記載「發明特定事項」以上位概念，修正為下位概念之「發明特定事項」。

¹¹ 專利審查基準第二篇第三章，頁 2-3-7。



例如金屬與銅、鹵素與氯、烷基與甲基等，其中，金屬、鹵素、烷基為上位概念，而銅、氯、甲基為下位概念。惟機械領域之發明，通常不易如前述僅以單一技術特徵界定下位概念，是以其附屬項常見對所依附獨立項記載之構件作進一步界定該構件的細部描述，例如獨立項界定汽車具有傳動系統等技術特徵，附屬項進一步界定該傳動系統包含有離合器與齒輪箱之細部描述。是以除上位概念技術特徵准予更正為下位概念技術特徵外，對於更正引進進一步界定之技術特徵，若未改變申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決問題，亦准予更正。（相關案例見「2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項」之例1及例2）

（二）與舊版更正審查基準之差異

舊版基準對於實質變更申請專利範圍之判斷，包括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等4種情形，並列舉會導致實質擴大或變更申請專利範圍之21種更正情況¹²，其中第3種情況為「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』」，而第4種情況為「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。」

依上揭更正情況，請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明或圖式已揭露之下位概念技術特徵，不會導致實質變更申請專利範圍。惟若就請

¹² 2004年版第二篇第六章頁2-6-68～頁2-6-73。



求項所記載之技術特徵，更正為發明說明或圖式已揭露之該技術特徵的細部描述，是否導致實質變更申請專利範圍，於實務上屢生爭議。是以本次修正明確記載上述情形屬於引進進一步界定之技術特徵¹³，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。

二、申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決問題改變

相較於舊版基準「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」規範，本次將「發明」修正為「申請專利之發明」(claimed invention)，也就是判斷申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決問題，必須依據請求項所請求保護內容，而非依據發明說明或圖式之整體內容¹⁴。

基本上確定申請專利之發明所欲解決之問題，應以請求項之技術手段為基礎，輔以參酌發明說明相對於請求項所載技術特徵之目的、功能及效果，在不改變請求項技術特徵原有的技術意義之前提下，可允許引進發明說明或圖式所述之對應細部結構。惟更正後申請專利之發明所欲解決之問題雖未改變，卻新增所欲解決之問題，仍屬申請專利之發明所欲解決之問題與更正前不同，導致實質變更申請專利範圍¹⁵。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

¹³ 2011 年版更正審查基準「2.7.3.2 將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍」之例 3。日本訂正事項亦有相同見解，黃文儀，「日本訂正審判（請求）准予訂正之事例」，智慧財產權月刊第 153 期，頁 64，2011 年 9 月。

¹⁴ 黃文儀，「日本訂正審判（請求）不准訂正之事例」，智慧財產權月刊第 153 期，頁 40，2011 年 9 月。日本關於是否實質變更申請專利範圍係從訂正前後申請專利之發明所欲解決問題是否具有同一性為判斷。

¹⁵ 專利審查基準第二篇第六章「2.更正」修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表，http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5157。



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¹⁶。

申請專利之發明的產業利用領域，將舊版基準「產業技術領域」修正為「產業利用領域」僅係翻譯問題¹⁷，實質內容並未改變，相關案例見基準「2.7.3.2 將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍」之例 7¹⁸，主要說明更正前後申請專利之發明的產業利用領域若無密切之技術關聯性，將導致實質變更申請專利範圍。

三、實務上操作

判斷實質變更申請專利範圍上述之 5 種情形皆為判斷要件，並無先後順序之不同。

肆、實質擴大或變更申請專利範圍之態樣

一、上下位概念之更正

將更正前請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵，因更正後係以較廣含意用語取代，會導致實質擴大申請專利範圍；反之，若是將更正前請求項之上位概念技術特徵更正為下位概念技術特徵，不論是舊版或現行審查基準，都不會導致實質變更申請專利範圍。例如「2.7.3.2 將

¹⁶ 2011 年版專利審查基準第二篇第六章頁 2-6-71。

¹⁷ 參考日本專利審查基準第三部第三節最後拒絕理由通知書後特許請求範圍補正 4.3.3 頁 4「産業上の利用分野の同一について」，其英文版係為「Same industrial applicability」。

¹⁸ 日本專利審查基準第三部第四節「限定的減縮」事例 25，
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm。



發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍」之例 1，該案例係將更正前申請專利範圍所載技術特徵「光傳送器」及「光接收器」分別置換為發明說明所明確記載之「發光二極體」及「光二極體」下位概念技術特徵。

另值得一提者，即使更正前請求項之上位概念技術特徵更正為請求項之下位概念技術特徵，若該下位概念技術特徵並未明確記載於申請時說明書或圖式中，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，該更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦不准予更正。（相關案例見「2.7.2 超出說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」之例 1、例 2 及例 3）

二、手段功能用語或步驟功能用語之更正

舊版基準對於手段功能用語或步驟功能用語之規範，採嚴格認定，即將申請專利範圍之技術特徵由結構、材料或動作更正為其產生功能之手段功能用語或步驟功能用語表示者，認定導致實質擴大申請專利範圍；或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，認定導致實質變更申請專利範圍。

按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，其用語為「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」，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¹⁹。是以將更正前申請專利範圍明確記載之結構、材料或動作等技術特徵，更正為手段功能用語或步驟功能用語表示者，相較於核准公告時申請專利範圍明確記載之結

¹⁹ 專利法施行細則第 18 條第 8 項規定。



構、材料或動作等技術特徵，更正後引進發明說明所記載之均等範圍，故導致實質擴大申請專利範圍。此部分沿用舊版基準之規範，並未改變。

反之，將更正前申請專利範圍以手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作者，因非屬更正前申請專利範圍所明確記載，導致實質變更申請專利範圍。本次修正予以放寬，認定其屬申請專利範圍之減縮，因其減縮該結構、材料或動作之均等範圍；又該結構、材料或動作係為更正前申請專利範圍所載功能之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且未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，故未導致實質變更申請專利範圍，准予更正。

三、數值範圍之更正

對於數值範圍之更正，若擴大申請專利範圍所記載之數值範圍，例如更正前申請專利範圍記載 pH6~7，更正後將 pH6~7 更正為 pH6~8，即使發明說明已記載 pH6~8 之實施方式，仍會導致實質擴大申請專利範圍，因判斷實質擴大或變更申請專利範圍係以核准公告之申請專利範圍為基準。

另值得注意者，更正減縮申請專利範圍所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時發明說明或圖式所明確記載，惟減縮後所代表之涵義與更正前申請專利範圍解釋不同者，將導致實質變更申請專利範圍。換言之，僅在更正後較小數值範圍所代表之目的、效果與更正前申請專利範圍解釋相同，始屬適法。尤其在化學或材料技術之發明，常見在已知範圍中有目的地選擇先前技術未特定明確揭露之次範圍作為請求，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，而產生較先前技術無法預期的功效時，即認定該發明屬具進步性之選擇發明。

是以在次範圍可為另一發明之情況下，自無法任由專利權人減縮數值範圍，以免造成第三者不利益。故取得專利權後更正為較小數值範圍，若其產生較先前技術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，會導致實質變更申請專利範圍。

四、增加新的請求項之更正

基準另有禁止增加請求項之總項數及禁止增加新的請求項之限制，違反將導致實質擴大申請專利範圍²⁰。所謂增加請求項之總項數係指更正後請求項之總項數大於更正前；而增加新的請求項係指更正後請求項之總項數雖未增加，但更正後請求項或無法與更正前請求項相對應，或導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者（除多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，若刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者之例外情形外），亦即，更正後請求項必須與更正前請求項一對一相對應者。（相關案例見「2.7.3.2 將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍」之例 10）。是以專利權人對於請求項之更正，必須逐項提出，並瞭解更正前後之請求項對應關係。

因應專利權人逐項更正，審查人員亦須採逐項審查更正後請求項與更正前請求項相較逐一審查，是否有實質擴大或變更申請專利範圍。例如更正前請求項共有 4 項，更正後刪除請求項 1，其餘請求項項次依序更正，

²⁰ 日本訂正審判規定，訂正不能追加請求項，會導致實質擴大申請專利範圍。



審查人員必須先確定更正後請求項 1、2、3 是對應於更正前請求項 1、2、3、4 中哪一個請求項所為更正²¹，再依前述審查原則判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍。

更正後請求項對應更正前哪一個請求項所為更正，是否導致實質變更申請專利範圍，可能有不同結論，例如「2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項」中例 3 及例 4，兩案例更正後請求項 2 之技術內容相同，例 3 更正後請求項 2 經與更正前請求項 2 相較，引進之「其中該接合槽係由……組成……提高兩框架間之緊配度」技術特徵係屬於更正前請求項 2 所載「接合槽」技術特徵之進一步界定技術特徵，未導致實質變更申請專利範圍；例 4 更正後請求項 2 經與更正前請求項 3 相較，引進之「轉子」技術特徵並非更正前請求項 3 所載「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，故導致實質變更申請專利範圍。換言之，兩案例之更正後請求項 2，因例 3 及例 4 更正後請求項 2 之比對對象分別為更正前請求項 2 及 3，比對對象不同，故結論不同。

爰以表 1 及表 2 分別說明前述例 3 及例 4 之比對對象，其中，A 代表「第一框架」，B 代表「第二框架」，C 代表「接合槽」，而 D 代表「轉子」。

²¹ 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」，智慧財產權月刊第 150 期，頁 98 ~ 頁 101，2011 年 6 月。99 行專訴 28 判決將更正本與公告本逐項比較其差異，進而判斷是否准予更正。



表 1 (例 3)

更正前	更正後
Claim1 A 及 B, B 設有 C...。(刪除)	Claim1 A 及 B, B 設有 C, 其中 C 係...
Claim2 依附於 1, 更包括 D...。	Claim2 依附於 1, 更包括 D...。
Claim3 依附於 1, 其中 C 係...。	

表 2 (例 4)

更正前	更正後
Claim1 A 及 B, B 設有 C...。(刪除)	Claim1 A 及 B 及 D, B 設有 C...。
Claim2 依附於 1, 更包括 D...。	Claim2 依附於 1, 其中 C 係...。
Claim3 依附於 1, 其中 C 係...。	

五、二段式撰寫形式請求項之更正

舊版基準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等 3 種更正態樣，則以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等更正事項，因而不允許更正。在解釋申請專利範圍時，應以申請專利範圍中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識²²。換言之，應採請求項整體解釋，對於以二段式撰寫形式之請求項，應將特徵部分與前言部分

²² 專利法第 56 條第 3 項、專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-44。



所述之技術特徵結合解釋²³，因此，上揭 4 種更正態樣之專利權範圍並無不同，故予以放寬准予更正。

專利權人以二段式形式撰寫請求項，即自認前言部分為先前技術，若任由專利權人將二段式撰寫形式改寫為不分段，或將前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分，是否有將自認為先前技術之部分又以載入技術特徵部分之方式予以否定，而違反禁反言之情事？按禁反言係防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或排除之事項；惟侵害鑑定係基於全要件原則（all elements rule）²⁴，是以二段式撰寫形式請求項應結合特徵部分與前言部分之技術特徵，與待鑑定對象比對，並未有重為主張被限定或排除事項之情事，故放寬並不會有違反禁反言之疑慮。

六、習知技術引進請求項之更正

日本東京高判昭和 43（行ケ）第 22 號審決取消訴訟之判決指出，僅有在引進周知之技術手段時，不因喪失發明解決問題之同一性而實質變更申請專利範圍；在引進非周知之技術手段時，將改變技術內容而成為另一發明。該判決曾納入訂正審判便覽，惟於現行審判便覽已將該裁判例刪除，故已少有相關判決認為引進周知之技術手段未變更實質²⁵。

舊版基準「2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」之(4)認為「……

²³ 專利法施行細則第 19 條。

²⁴ 全要件原則係指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定對象。專利侵害鑑定要點「專利侵害之鑑定原則下篇」，頁 28。

²⁵ 平成 21（行ケ）第 10133 號判決，仍採同昭和 43（行ケ）第 22 號判決之見解。周修平，「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」，國立政治大學碩士論文，頁 89，2010 年。



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……導致實質變更申請專利範圍」。本次修正並不問引進請求項之技術特徵是否為習知技術，只要引進之技術特徵已為發明說明或圖式所揭露，屬更正前請求項所載技術特徵之下位概念或進一步界定技術特徵，且未改變申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決問題，則准予更正。

伍、實務上常見更正態樣

一、刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項

專利權人為迴避先前技術而避免專利無效，常將申請專利範圍中界定較廣之獨立項刪除，其他附屬項僅項次依序變更，不改變更正前依附關係。審查人員多認為更正後之附屬項技術手段或未見於更正前請求項所界定之構造組合，或屬於附加式說明²⁶，已實質變更申請專利範圍；而專利權人多爭執僅屬單純刪除獨立項，不生實質變更申請專利範圍之問題。舊版基準未明確規範，是以本次修正乃增加上述態樣之更正案例供審查人員及各界瞭解，例如「2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項」之例 1，更正前請求項共 3 項，更正後刪除請求項 1，並將更正前請求項 3 改寫為請求項 1，此時逐項審查係指將更正後請求項 1 與更正前請求項 3、更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，判斷是否實質變更申請專利範圍。因更正後請求項 1 本為更正前請求項 3，未實質變更申請專利範圍；更正後請求項 2 相較於更正前請求項 2，引進「其中樞接件之樞接體設置…」技

²⁶ 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」，智慧財產權月刊第 150 期，頁 103，2011 年 6 月。



術特徵係對更正前「樞接體」技術特徵之進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，且更正後請求項 2 所欲解決問題（樞接體突伸於平板狀結合座三階狀穿孔與接頭樞接槽以螺桿樞接）與更正前相同，未導致實質變更申請專利範圍。

「2.7.3.1 刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項」之例 5，其更正態樣與上揭例 1 相同。惟更正後請求項 2 與更正前請求項 2 相較，引進「第一、二散熱體之間，係設有一散熱鰭片組」技術特徵，並非更正前「第一散熱體」及「第二散熱體」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。

二、將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍

舊版基準「2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」之（4）認為「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」會導致實質變更申請專利範圍，是以審查人員認為只要將揭露於申請專利範圍以外之技術特徵引進請求項內，皆不准更正。本次修正予以放寬，如同上揭「六、習知技術引進請求項之更正」所述，僅以引進之技術特徵須為更正前請求項已記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，且更正前後申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題須相同，作為判斷基準。

陸、結論

舊版更正審查基準配合現行專利法於 93 年修正後，實務上對於更正



是否實質變更申請專利範圍認定屢有歧異，智慧財產局未待專利法修正草案施行所必然附隨之審查基準全面修正，逕先修正更正審查基準，顯見智慧財產局相當重視更正案件審查爭議。企盼本次修正能更符合專利法關於更正之本旨及各界期待，讓審查人員及外界清楚更正之界線，減少認定之歧異，進而對結果具預測可能性。