

# 探討我國及日韓中「封閉式與開放式請求項」及 「上下位概念」修正專利案例審查之差異

林君燕\*、鄭凱育\*\*、張子威\*\*\*

## 壹、前言

## 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

一、我國

二、日本

三、韓國

四、中國大陸

## 參、修正態樣分類及研析

一、封閉式與開放式請求項之修正

二、上下位概念之修正

## 肆、涉及上下位概念修正判斷之判決案例

一、智慧財產法院 104 年度行專訴字第 19 號行政判決

二、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 14 號民事判決

## 伍、結論

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利審查官兼科長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

我國專利專責機關於審查說明書、申請專利範圍或圖式時，依據專利法之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。若申請人認為有瑕疵、缺漏須作修正，亦得向專利專責機關主動申請。

專利申請案之修正結果將會對於專利申請範圍、說明書技術內容的解讀，產生直接影響，故對於修正是否超出之判斷，至關重要。由於日本、韓國、中國大陸等鄰近國家與我國，對於修正超出之判斷，存在異同之處，本文透過案例研析方式，藉由「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」兩大主題，並摘錄智慧財產法院（現已改制為智慧財產及商業法院）相關案例之判決內容，結合審查實務與法院見解，基於現行之審查基準規範下，檢視我國與其他國家對於修正超出認定的差異之處。

關鍵字：修正、封閉式與開放式請求項、上下位概念

Amendment、Closed-ended and Open-ended Claim、Generic and Subordinate Concept

## 壹、前言

說明書、申請專利範圍或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，包括明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之全部事項，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記載之事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，此細部內容規範於我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第六章修正之章節。

同樣地，在鄰近國家中，日本、韓國、中國大陸的審查基準，在修正超出之判斷上，除明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之全部事項外，日本允許未明確（explicitly）記載於原始申請文件，但由原說明書記載中顯而易見（obvious）的事項進行修正，不視為引入新事項。韓國判斷方式與日本類似，亦允許申請時說明書或圖式未明確描述屬原始說明書的公開內容中顯而易見的事項，不視為引入新事項。中國大陸則規定不能從原申請記載的資料中直接地、毫無疑義地確定，不允許修正。

因此，實務上各國對於非屬明確界定於原始申請文件記載內容，可合理延伸、解讀的範圍存在異同之處，致於修正超出判斷上，存在較為寬鬆或嚴謹的認定標準。本文係依我國專利審查基準規定及參考專利審查聯合專家小組（Joint Expert Group for Patent Examination, JEGPE）研究報告<sup>1</sup>，透過案例研析方式探討關於「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」之修正，整理、分析出我國與日本、韓國、中國大陸判斷修正超出標準之差異，提供相關從業人員參考。

---

<sup>1</sup> 專利審查聯合專家小組（JEGPE）計畫成立於2009年，旨在促進日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局在專利審查方面的合作。關於該研究報告中之修正案例，三局提出了37個小型假設案例，並於2015年就案例修正結果以及對修正要件的差異進行研析。

## 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

### 一、我國

#### （一）法規規範

專利法第 43 條記載規定：「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。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。」

#### （二）專利審查基準中修正要件之判斷

##### 1、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。

對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「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」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，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記載之事項能直接且無歧異得知者。

##### 2、直接且無歧異所得知

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之事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。係指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記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請

時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是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記載之事項能直接且無歧異得知者。惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。

## 二、日本

### （一）法規規範

日本特許法第17條之2第3項：「補正說明書、申請專利範圍或圖式，除提出誤譯訂正書的情況外，都必須在申請書最初附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的範圍內」。

### （二）專利審查基準中修正要件之判斷

#### 1、不增加任何新事項

審查人員對於修正與「原說明書所載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項，其中「原說明書所載事項」是發明屬技術領域中具有通常知識者依原說明書等所載之全部事項而綜合導出的技術事項。如果修正未引入與「原說明書所載事項」相關的新的技術事項，則該修正不應視為增加新事項<sup>2</sup>。

#### 2、新事項的具體判定

（1）依原說明書等明確記載的事項進行修正，修正事項為「原說明書所載事項」時，由於該修正不會引入新技術事項，故允許該修正。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。

<sup>2</sup> 日本專利審查基準第IV部第2章第2節。



- (2) 原說明書記載中顯而易見的事項進行修正，修正事項為「從原說明書所載顯而易見的事項」的情況下，即使變更事項在原說明書等中未明確所載，也不會引入任何新技術事項。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。

### 三、韓國

#### (一) 法規規範

韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」。

#### (二) 專利審查基準中修正要件之判斷

- 1、依韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」。並在韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1 節指出：「修正禁止引進新事項。在指定期限內對說明書或圖式的修正，除禁止引進新事項外，修正範圍不受限制」。

#### 2、禁止引入新事項<sup>3</sup>

- (1) 「新事項」指超出原提交的說明書或圖式所揭露範圍的事項，其中原始提交的說明書或圖式的事項是指以下事項：在說明書或圖式中明確描述的事項，或原申請時說明書或圖式無任何明確的描述，但根據通常知識及提交申請時的技能該發明所屬技術領域中具有通常知識者就會體認到原申請時說明書或圖式中有揭露該事項。換句話說，發明所屬技術領域中具有通常知識者會體認在原始說明書或圖式中沒有明確描述，但從原始說明書的揭露中顯而易見的事項，非屬新事項。
- (2) 新事項的評估對象應為修正後的說明書或圖式。不允許在任何說明書或圖式中引入新事項。修正後的說明書或圖式中是否引入新事項，應以原始提交的說明書或圖式作為比較對象。在本

<sup>3</sup> 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.1 節。

文中「原始提交」是指在申請日之前連同專利申請一起提交說明書或圖式。

## 四、中國大陸

### （一）法規規範

中國大陸專利法第 33 條<sup>4</sup>：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請檔的修改不得超出原說明書和權利要求書<sup>5</sup>記載的範圍，對外觀設計專利申請檔的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍」。

### （二）專利審查指南中修正要件之判斷

凡是對說明書（及其附圖）和權利要求書作出不符合專利法第 33 條規定的修改，均是不允許的。具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的。這裡所說的申請內容，是指原說明書（及其附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權檔的內容<sup>6</sup>。

---

<sup>4</sup> 中國大陸專利法（2020 年修正）。

<sup>5</sup> 「權利要求書」相當於我國之「申請專利範圍」。

<sup>6</sup> 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.3 節。

## 參、修正態樣分類及研析

### 一、封閉式與開放式請求項之修正

#### (一) 案例 1<sup>7</sup>

|     | 修正前                                                                                                                       | 修正後                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 請求項 | 腸溶性立即釋放錠劑，其中配製成分和重量比例分別是：烏頭鹼 0.14% ~ 20%、崩解劑 1.3%~50%，佐劑 1.0 ~ 35%；腸溶聚合物 5%~25%，塑化劑 0.2%~5%； <u>和溶劑以體積計占以上成分的 70%~93%</u> | 腸溶性立即釋放錠劑，其中 <u>包括</u> 以下配方成分及重量比例：烏頭鹼 0.14% ~ 20%、崩解劑 1.3% ~ 50%，佐劑 1.0~35%；腸溶聚合物 5%~25%，塑化劑 0.2%~5%。 |
| 備註  | 修改涉及刪除“溶劑占比 70%~93% 上述組分（以體積計）”以及封閉式請求項更改到開放式請求項                                                                          |                                                                                                        |

#### 1、我國研析意見——不允許修正

發明專利審查基準第二篇第六章修正章節中，未明確規定由封閉式連接詞修正為開放式連接詞記載時是否超出，然修正後請求項刪除溶劑成分，並以開放式連接詞界定錠劑組成，修正後之結果除了溶劑成分以外，尚可能包含其他未敘明成分。修正後的請求項無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，直接且無歧異得知，致使修正結果導入新事項。

#### 2、日本研析意見——允許修正

溶劑並不如其他請求項所界定之成分重要，如本案例中的腸溶聚合物和崩解劑。所以，刪除請求項中有關「溶劑」的技術特徵，不會引入任何新事項。

<sup>7</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case9, [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan\\_hikakuken.html](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan_hikakuken.html) (last visited Feb. 7, 2025).



### 3、韓國研析意見 — 允許修正

刪除溶劑並藉由“是”修正為“包括”而將封閉式請求項更改為開放式請求項，不應被視為添加新事項，因為對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，可以選擇使用適量的溶劑係顯而易見的。

### 4、中國大陸研析意見 — 不允許修正

首先，修正後的請求項內容在原申請時說明書中並沒有明確揭露。其次，從原始請求項1可理解使用溶劑，雖然溶劑可能在製備過程中被移除，使用特定量的溶劑可能會影響某些成分的最終含量。因此，修正後的請求項無法自原說明書直接、且無歧異地得知，因此該修正是不可接受的。

## (二) 案例 2<sup>8</sup>

|     | 修正前                                                                                | 修正後                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明書 | 說明書並未公開僅含 (I) 和 (II) 和 (III) 的具體組成。<br>說明書揭露了一種包含 (I) 和 (II) 和 (III) 的組合物，以及一種抗生素。 |                                                                                          |
| 請求項 | 1. 一種飼料組合物， <u>包含</u> ( <b>comprising</b> ) (I) 豆粉、(II) 必需胺基酸和 (III) 甘露聚糖酶。        | 1. 一種飼料組合物， <u>由</u> ( <b>consisting of</b> ) (I) 豆粉、(II) 必需胺基酸和 (III) 甘露聚糖酶 <u>組成</u> 。 |
| 備註  | 通常，在飼料成分中會含有一些抗生素，但不是強制性的。                                                         |                                                                                          |

### 1、我國研析意見 — 允許修正

本案修正前請求項內已記載該組合物包含 (I) 和 (II) 和 (III) 成分。又根據審查基準第二篇第六章 4.2.3 允許的變更章節中第 (12) 點已載有關化學組成物發明之請求項原係以開放式連接詞記載時，修正為封閉式連接詞記載者。據此，本案將開放式請求項修正為封閉式請求項，不應視為導入新事項，可允許修正。

<sup>8</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case10.

## 2、日本研析意見 — 允許修正

如果含有抗生素與所要解決的問題無關，且屬於可選、附加事項，則修正不引入新的技術事項。

## 3、韓國研析意見 — 允許修正

在這種情況下，對於本領域技術人員來說，抗生素對於本發明來說並不是必需的（參見「備註」）。因此，不應視為新增事項。

## 4、中國大陸研析意見 — 允許修正

修改後的技術方案在原權利要求中有所提及，即在原來公開的範圍內。又開放式的權利要求包含了封閉式權利要求的技術方案，該修改視為並列間技術方案的刪除。因此，該修改是可以接受的。

# 二、上下位概念之修正

### （一）案例 3<sup>9</sup>

|     | 修正前                                                                                                         | 修正後                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明書 | 在說明書中，雜環被定義為飽和的，不飽和或芳香族，含有 5-7 個原子，最多 4 個其中有氮、氧、硫等雜原子。雜環的例子包括咪唑基、吡啶基、嘧啶基……；R1 首選為氫、鹵基，及可被選擇性地取代的烷基或氰基。      |                                                                                                                              |
| 請求項 | 1. 一化合物通式 I，其中：A2 為 <u>雜環或碳環</u> ，其中每一個都是可選擇性地被取代；R2 是 Rb、氰基，硝基、鹵素……；Rb 是氫、烷基、亞烷基鏈、炔烴、碳環或雜環，其中每個是可選擇性地被取代…… | 1. 一化合物通式 I，其中：A2 為 <u>咪唑基、吡啶基、嘧啶基或苯并 [b] 噻吩基</u> ，其中每一個都是可選擇性地被取代；R2 是 Rb、氰基，硝基、鹵素……；Rb 是氫、烷基、亞烷基鏈、炔烴、碳環或雜環，其中每個是可選擇性地被取代…… |
| 備註  | 其中 A2 是苯并 [b] 噻吩基的化合物係揭露於說明書實施例之例示性化合物，但是苯并 [b] 噻吩基沒有揭露於通式中 A2 之定義                                          |                                                                                                                              |

<sup>9</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case33.

## 1、我國研析意見 — 允許修正

本案修正前請求項內已記載雜環，而說明書則記載雜環之定義，且案例 3 實施例之例示性化合物之 A2 特定結構為苯并 [b] 噻吩基，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可自案例 3 揭露之技術內容直接且無歧異得知修正前請求項通式 I 之 A2 包含苯并 [b] 噻吩基，案例 3 修正並未引進新事項，准予修正。

## 2、日本研析意見 — 允許修正

考慮到實施例化合物的 A2 是苯并 [b] 噻吩基及原申請說明書中所揭露之通式，A2 為苯并 [b] 噻吩基，它可以包含在通式中是顯而易見的。故修正沒有引入新事項。

## 3、韓國研析意見 — 允許修正

原說明書揭露雜環實例為咪唑基、吡啶基、嘧啶基，及實施例中 A2 基是苯并 [b] 噻吩基之例示性化合物。儘管苯并 [b] 噻吩基沒有在通式中 A2 的定義中揭露，但苯并 [b] 噻吩基可以是包含於通式中，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係屬顯而易見。因此，故修正沒有引入新事項。

## 4、中國大陸研析意見 — 不允許修正

在雜環的定義中，沒有明確揭露「苯并 [b] 噻吩基」。在實施例之例示性化合物，其中 A2 是苯并 [b] 噻吩基，相對應的 R2 和 Rb 必然是請求項 1 中定義的選項內的特定基團。該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「苯并 [b] 噻吩基」是否可以外推並適用於通式中的所有其他化合物。因此，該修正應不予許可。

(二) 案例 4<sup>10</sup>

|      | 修正前                                                                                                      | 修正後                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發明名稱 | 產生由核酸序列編碼的功能性蛋白，該核酸序列包含無義突變的序列可用於治療與基因無義突變相關的疾病，涉及口腔施用無義密碼子抑制劑                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 說明書  | 說明書未揭露該具體位置之特定胺基酸                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 請求項  | 1. 一功能性蛋白質，在位置 414 處具有任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸。<br>2. 一功能性蛋白質，在位置 414 具有任意胺基酸殘基處，除了麩醯胺酸，在位置 493 處具有任何胺基酸殘基，除了麩醯胺酸。 | 1. 一功能性蛋白質，在位置 414 處含有胺基酸殘基，選自 <u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u> 。<br>2. 一功能性蛋白質，在位置 414 處含有胺基酸殘基，選自 <u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u> ，在位置 493 處含有胺基酸殘基，選自 <u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u> 。 |
| 備註   | 說明書未揭露該具體位置之特定胺基酸                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 1、我國研析意見——不允許修正

本案修正後之蛋白質 414 位置，由原本的 19 種胺基酸殘基，選擇特定 10 種特定胺基酸。然而，若考慮由 19 種特定胺基酸中選出 10 種胺基酸之排列組合，超過修正後之 1 種特定組合，即選用之胺基酸組合包含其他可能性。另，於本案例之請求項 2 更是涉及蛋白質 414 位及 493 位兩處蛋白質位置的 10 種胺基酸選擇，兩處蛋白質位置之胺基酸組合，更是遠超過修正後之 1 種特定組合。因此，修正後之請求項當無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，故引入新事項，應不允許修正。

<sup>10</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case34.

## 2、日本研析意見——允許修正

考慮通常知識，「任何胺基酸殘基……除了麩醯胺酸」通常相同於馬庫西型表現形式：「丙胺酸、精胺酸、天門冬胺酸、半胱胺酸、麩醯胺酸、麩胺酸、甘胺酸、組胺酸、異白胺酸、白胺酸、離胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、蘇胺酸、色胺酸、酪胺酸，或纈氨酸」。因此，修正後的請求項中要求保護的化學試劑是完全由請求項中所述的部分替代方案之組成而作修正。此外，對「胺基酸殘基」的修改選自「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」不構成任何特定的胺基酸組（例如疏水性、極性）的改變，也不引入任何明確或隱含之效果，故修正沒有引入新事項。

## 3、韓國研析意見——允許修正

如果將通用概念變更為從屬概念，變更後對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍屬顯而易見，不視為增加了新的事項。在案例4，說明書中沒有揭露特定胺基酸，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸的確是胺基酸。因此，該修正不應被視為引入新事項。

## 4、中國大陸研析意見——不允許修正

儘管胺基酸的種類在先前技術中是已知的，但說明書並未揭露新修正的具體胺基酸種類。原說明書將胺基酸限制為除一種特定胺基酸殘基之外的任何胺基酸殘基，也就是說，每個所請位置之胺基酸至少有19種。而修正後的請求項在所請位置限制10種特定胺基酸，這被認為是從19個胺基酸中選擇特定的胺基酸，並無法自原說明書直接、且無歧異地得知，因此該修正是不可接受的。



## 肆、涉及上下位概念修正判斷之判決案例

### 一、智慧財產法院<sup>11</sup>104 年度行專訴字第 19 號行政判決

#### （一）案情簡介

##### 1、原告主張摘錄

- （1）依專利法規定，修正內容僅須為申請時說明書所支持為已足，並未規定不能將小的權利範圍修正為大的權利範圍。系爭案說明書有廣義及恢宏之大範圍，並非侷限於小範圍之金屬離子，且專利可提出分案一組專利要求和原專利要求不同，原告為求簡明，以大範圍之專利要求為之，並無不妥。
- （2）103 年 6 月 23 日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，均已定義於申請時說明書之中，訴願理由書亦有說明，因此，前揭修正並未引入新事項，並無超出範圍。

##### 2、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）抗辯摘錄

- （1）依現行專利法第 43 條第 2 項及 2013 年版專利審查基準（下稱系爭審查基準）第二篇第六章「2. 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」之規定，與現行專利法第 26 條第 2 項暨系爭審查基準第二篇第一章「2.4.3 為說明書所支持」之規定，可知有關「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」與「申請專利範圍為說明書所支持」，二者判斷之對象及判斷原則並無關聯，原告援引「支持」之規定主張系爭案合乎修正之規定，實對上開規定有所誤解，應不足採。
- （2）原告主張 103 年 6 月 23 日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，於訴願理由書中已敘明載於申請時說明書之何處。惟原告於訴願理由所指摘處，實未載有「金屬離子」、「生物蛋

<sup>11</sup> 智慧財產法院現已改制為智慧財產及商業法院。



白」，被告已於 103 年 8 月 21 日（103）智專三（五）01103 字第 10321146880 號訴願答辯書中一一駁斥，原告主張不足採信。

## （二）判決摘錄

修正後之事項固容許有不同之表達，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，惟修正前、後之事項倘非敘述同一事項時，應判斷該修正後事項非為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得知者。基此，按系爭修正說明書第 7 頁及請求項 1 所載「含金屬離子之物質」，並非系爭案申請時說明書所使用之用語（此亦為原告所自承，參原告 104 年 4 月 27 日行政訴訟綜合答辯狀），而由系爭案申請時說明書之內容，相關部分主要記載有「金屬鹽」、「礦石」、「鈦金屬酯化酵素」、「石膏、骨骼粉」、「含糖-金屬」、「剩菜」、「野菜」、「硫酸鎳」、「硫酸鈦」、「聚糖-金屬」等類物質（參原告 104 年 4 月 27 日行政訴訟綜合答辯狀），是可知所為修正「含金屬離子之物質」應為原告有意將已具體記載之「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖-金屬」、「聚糖-金屬」等類物質「上位概念化」。惟此上位概念化之用詞，按其文義，係涵蓋「任何包含有金屬離子之物質」，就本發明所屬技術領域中具通常知識者而言，理當認知尚包含有除上開「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖-金屬」、「聚糖-金屬」等類以外之物質亦屬之，顯見此種上位概念化之結果已包含申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露的事項，已屬引進新事項（系爭審查基準第二篇第六章「7. 案例說明」第 2-6-22 至 2-6-23 頁之例 4 及例 5 可資參照）。

## 二、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 14 號民事判決

### (一) 案情簡介

原告（專利權人）於申請專利之修正歷程如下：

|                      | 請求項 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 年 11 月 12 日之修正   | <p>一種液晶組成物，含有作為第一成分的選自式 (1) 所表化合物族群的至少一化合物、作為第二成分的選自式 (2) 所表化合物族群的至少一化合物，以及作為第三成分的選自式 (3) 所表化合物族群的至少一化合物，</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^1-(A-Z^1)_k-\text{C}_6\text{H}_3\text{F}_2-R^2</math> <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^3-(B-Z^1)_j-C-R^4</math> <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^5-Z^2-(D-Z^1)_n-E-Z^3-R^6</math> <p>(3)</p> </div> </div> <p>其中，R1、R2、R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基、碳數 1~12 烷氧基、……，且其中，<u>作為該第二成分的該至少一化合物包括下列化合物為 2-HH-3 及 V-HH-3 任一個</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <chem>CCCC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C9CCCC</chem> <p>2-HH-3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <chem>CCCC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C9CCCC</chem> <p>V-HH-3 °</p> </div> </div>   |
| 103 年 12 月 12 日修正之內容 | <p>一種液晶組成物，含有作為第一成分的選自式 (1) 所表化合物族群的至少一化合物、作為第二成分的選自式 (2) 所表化合物族群的至少一化合物，以及作為第三成分的選自式 (3) 所表化合物族群的至少一化合物，</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^1-(A-Z^1)_k-\text{C}_6\text{H}_3\text{F}_2-R^2</math> <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^3-(B-Z^1)_j-C-R^4</math> <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">R^5-Z^2-(D-Z^1)_n-E-Z^3-R^6</math> <p>(3)</p> </div> </div> <p>其中，R1、R2、R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基、碳數 1~12 烷氧基、……，且其中，<u>作為該第二成分中的該至少有一個化合物包括下列化合物為 2-HH-3 及或 V-HH-3 任一個</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <chem>CCCC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C9CCCC</chem> <p>2-HH-3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <chem>CCCC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C9CCCC</chem> <p>V-HH-3</p> </div> </div> |

## （二）判決摘錄

爭點：系爭專利於 102 年 11 月 12 日及 103 年 12 月 12 日就系爭專利請求項 1 之修正，是否違反專利法第 43 條第 2 項之規定？

- 1、按專利法第 43 條第 2 項之規定：「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」。如說明書已舉進行實驗之實例以為說明，嗣再將該實例作為修正申請專利範圍之限定條件，且該實例復為原先申請專利範圍所涵蓋，因其均為申請時說明書、申請專利範圍所揭露或涵蓋，自無超出法定範圍可言。
- 2、被告（被控侵權人）抗辯：102 年 11 月 12 日修正申請專利範圍，於原請求項 1 中新增「作為該第二成分的該至少一化合物包括下列化合物 2-HH-3 及 V-HH-3 中的任一個」（下稱：新增限縮條件）為必要技術特徵，惟系爭專利說明書並未揭露新增限縮條件之技術手段及其功效，故應視新增限縮條件為新事項，從而該修正已違反專利法第 43 條第 2 項之規定。又原告（專利權人）雖於 103 年 12 月 12 日再次提出申請專利範圍之修正，由於其僅涉及上述新增限縮條件文字上之變動，未改變其實質範圍，違法之情仍在等情。
- 3、上開系爭專利請求項 1 修正，所涉及之新增限縮條件，其中關於包括 2-HH-3 之化合物部分，可見於申請時系爭專利說明書之實驗例 1、2、6-8、13、16、25 至 52 中；其中關於包括 V-HH-3 之化合物部分，可見於申請時系爭專利說明書之實驗例 10 至 12、14 至 15、17 至 20、23。又 2-HH-3 或 VHH-3 之化合物為系爭專利請求項 1 修正前第二成分所界定可選取範圍中式 (2-1)<sup>12</sup> 之下位概念化合物，亦即已為系爭專利請求項 1 修正前第二成分之涵蓋範圍。因此，揆諸首揭法律規定

<sup>12</sup> 系爭專利說明書第 12 至 14 頁之說明，第二成分是選自式 (2-1) ～ (2-12) 所表化合物族群的至少一化合物，而其中式 (2-1) 之結構式如右：



其中，R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基或碳數 2~12 烯基。

及說明，上述新增限縮條件之修正，自無超出法定範圍可言，而無違反專利法第 43 條第 2 項規定之情事。

## 伍、結論

### 一、封閉式與開放式請求項

表 1 封閉式與開放式請求項修正結果

|      | 我國  | 日本 | 韓國 | 中國大陸 |
|------|-----|----|----|------|
| 案例 1 | 不允許 | 允許 | 允許 | 不允許  |
| 案例 2 | 允許  | 允許 | 允許 | 允許   |

#### （一）案例 1

- 1、日本、韓國均認為在案例中溶劑成分於腸溶性立即釋放錠劑中非屬重要成分，因此刪除溶劑成分雖然在原說明書等中未明確記載（或顯而易見），亦未引入新事項。
- 2、中國大陸則認為刪除溶劑成分並未揭露在原說明書中，且使用特定量之溶劑與否，將會影響某些成分的最終含量，故修正自無法由原說明書、申請專利範圍或圖式內容所直接且無歧異得知，引入新事項。
- 3、我國審查人員認為刪除溶劑成分，且以開放式連接詞（包括）界定腸溶性立即釋放錠劑，將會導致該結果除了溶劑成分以外，尚可能包含其他除溶劑以外之未敘明成分，致修正後的請求項無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，直接且無歧異得知，原則上不允許修正。惟，案例 1 為醫藥領域專利案件，於說明書中理當會記載腸溶性立即釋放錠劑所包括之成分（開放式），且依據發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-9 頁明文「刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。惟為避免刪除後

的結果引進新事項，則必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自申請時說明書及圖式能直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：（1）該技術特徵不是被解釋為必要的；（2）該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；（3）刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。」本案如於說明書中已然記載腸溶性立即釋放錠劑所包括之成分（開放式），且該發明所屬技術領域中具有通常知識者認定可滿足上述三要件時，應認定並未引入新事項。

## （二）案例 2

- 1、日本、韓國均認為抗生素如與發明所要解決的問題無關，為非必須的前提下，修正不會引入新事項。
- 2、中國大陸則認為開放式的請求項包含了封閉式請求項，該修正視為並列技術方案的刪除（多個選擇的部分刪除）。因此，修正未引入新事項。
- 3、我國審查人員則根據審查基準第二篇第六章 4.2.3 允許的變更章節中第（12）點所載內容認為將開放式請求項修正為封閉式請求項，不視為導入新事項。

## 二、上下位概念

表 2 上下位概念修正結果

|      | 我國  | 日本 | 韓國 | 中國大陸 |
|------|-----|----|----|------|
| 案例 3 | 允許  | 允許 | 允許 | 不允許  |
| 案例 4 | 不允許 | 允許 | 允許 | 不允許  |

## （一）案例 3

- 1、日本、韓國，以及我國審查人員均接受限縮修正化合物通式 I 範圍，如以案例 3 實施例之例示性化合物之 A2 特定結構（苯并[b]噻吩基），該結構對應原請求項之通式 I 之 A2，並修正加以限縮 A2 之範圍，只



要修正後請求項化合物通式範圍不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，則修正未引入新事項。

- 2、中國大陸則認為上開修正無法外推並適用原請求項化合物通式 I 中 A2 為苯并 [b] 噻吩基之其他取代基的所有化合物，認為化合物結構與功效具有密切之關聯性，上開修正可能會於修正前請求項化合物通式及實施例之間引進新事項，不允許修正。

## （二）案例 4

- 1、日本與韓國認為修正前之請求項中「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」，即由已知的丙胺酸、精胺酸、……或纈氨酸等 19 種胺基酸，修正為選自「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」10 種胺基酸，本案修正僅為於已知的範圍內的刪除，並未引入新事項。
- 2、中國大陸則認為修正前之請求項中「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」（胺基酸殘基為 19 種），修正後的請求項在所請位置限制 10 種特定胺基酸，即從該從 19 個胺基酸中選擇特定 10 種胺基酸，並無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，引入新事項，不允許修正。
- 3、我國審查人員之見解與中國大陸類似，認為本案修正後由原本的 19 種胺基酸殘基，選擇特定 10 種特定胺基酸，修正結果當無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，引入新事項，應不允許修正。

惟此案亦有不同見解顯示，依據馬庫西形式（或擇一形式）的修正（發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-24 頁例 7）記載「……由於『n 是 2 至 5 之間的整數』與『n 是 2、3、4 或 5』兩者之表達方式雖有不同，但意義相同；同理，『n 是 3 至 5 之間的整數』與『n 是 3、4 或 5』之意義亦相同。就本案例而言，將『n 是 2、3、4 或 5』之記載修正為『n 是 3、4 或 5』僅是對於多個選擇的部分刪除。刪除後的事項可認為已記載

於修正前之說明書，並未引進新事項」。由馬庫西形式修正之觀點，蛋白質經水解後生成 20 種胺基酸為該發明所屬技術領域中之通常知識，故將「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」修正為「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」，可理解為由已知的 19 種胺基酸殘基中，刪除部分選項，則修正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，未引進新事項，應允許修正。

### 三、總結

- (一) 日本、韓國、中國大陸及我國判斷修正是否超出，除明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容，不會視為引進新事項之外。日本及韓國專利審查基準則規定較為相似，只要該修正內容對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者屬顯而易見者，不會視為引進新事項，而可允許修正。中國大陸與我國專利審查基準則規定該修正內容須為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記載之事項能直接且無歧異得知者，方可認定不會視為引進新事項，而可允許修正。
- (二) 根據案例 1~4 之審查意見而言，對於引進新事項之判斷，非屬明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，中國大陸與我國專利審查基準則規定必須「直接且無歧異」，相較於日本、韓國規定之「明顯易見」，於修正超出之判斷上較為嚴謹，其中，中國大陸對於修正超出之判斷上相對於鄰近國家中最为嚴謹。
- (三) 智慧財產法院 104 年度行專訴字第 19 號行政判決，涉及將下位概念修正為上位概念，應認為引進新事項，法院見解相同於我國發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-22 頁及第 2-6-23 頁之例 4 及例 5。於例 4 中，將請求項記載之「消化器官用藥」修正為「消化性潰瘍用藥」，其結果超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。由於「消化器官用藥」同時包括例如幫助腸胃消化之藥物以及舒緩因腸胃潰瘍所引起疼痛之藥物，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該療效或用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不能由上位概念「消化器官用藥」直接且

無歧異得知下位概念「消化性潰瘍用藥」。並且，於例5中，將說明書記載之「螺旋彈簧支撐物」修正為「螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」，其結果超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。由於申請時說明書之發明內容所記載之「螺旋彈簧支撐物」（下位概念），經修正後改為「包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」（上位概念），屬於由下位概念之發明修正為上位概念之發明，發明內容由原先具體的螺旋彈簧支撐物，修正擴大至一切可能的彈性元件支撐物，致修正結果引進新事項。另智慧財產法院105年度民專訴字第14號民事判決則指出系爭請求項之一種液晶組成物，將其中作為第三成分之式(3)化合物依據申請時說明書所揭露之實施例成分加以限縮應准予修正，相同於本文案例3之概念，足見可以實施例化合物結構為基礎，將其限縮至化合物通式中，我國智慧局與法院均認為該修正態樣應准予修正，具審查見解之一致性。