

從發明專利更正審查基準之修訂談「實質變更」 與發明目的之關聯

陳忠智*

摘要

當專利權涉及有效性的爭執時，提出更正已成為專利權人防禦的手段之一，故更正內容准否的判斷準則影響專利權人的權益甚鉅，更屬各界關切的議題。原更正審查基準列舉各種更正造成「實質變更」的情形，惟其中有關「詳述式」或「附加式」的判斷方式，外界在操作上常有質疑，因此，本次更正審查基準已將對於更正內容是否屬「詳述式」或「附加式」的形式判斷修訂為從發明目的是否改變作實質判斷，此一判斷準則的修訂不僅較能趨近專利技術的創作內涵，亦利於專利權人維持其專利權的有效性。

關鍵字：實質變更、發明目的、不確定法律概念

* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國對於專利說明書、申請專利範圍或圖式是否准予更正的提出、限制及判斷，係規定在專利法第 67 條。對於更正是否違反同法條第 4 項而造成「實質變更」公告時之申請專利範圍一節，乃各方見解歧異及困擾的部分。為有效釐清該檢驗更正准否的門檻，智慧局於今（106）年 1 月 1 日正式發布新修訂的「專利審查基準第二篇第九章更正」（下稱「現行基準」），其係參酌我國近來法院之判決¹而作出調整，調整的重點即在將「實質變更」此一不確定法律概念轉換成一便於操作的判斷，並載明由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，以認定更正前、後該發明之具體目的，以作為判斷更正後是否「實質變更」的準則，同時調整相關案例以資輔助說明，俾利各界於申請更正時能有所依循。

貳、各國有關更正之規定

專利權的保護範圍以申請專利範圍的內容為準，專利經核准公告後即具有公示性，若後續對說明書、申請專利範圍或圖式進行更正公告，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正專利文件，藉以擴大、變更其專利保護範圍，勢必影響公眾信賴利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故說明書、申請專利範圍或圖式之更正，自應有一定條件之限制。

就主要的專利組織或國家對於領證（或公告）後的更正制度做一概觀，歐洲專利公約（EPC）對於公告後之更正，規定不得超出申請時的申請案內容²，且更正的內容不能擴大授予保護的範圍³；要符合上述規定，於其審查指南更進一步教示⁴，當在申請專利範圍中採取置換或刪除（Replacement/Removal）某一事

¹ 最高行政法院 100 判字第 2130 號、最高行政法院 100 判字第 391 號、智慧財產法院 103 行專訴字第 40 號、智慧財產法院 99 行專訴字第 122 號。

² Art. 123(2) EPC 1973: “The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”

³ Art. 123(3) EPC 1973: “The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.”

⁴ EPO Guidelines for Examination H,V-3.

項的更正時，需滿足（1）該特徵不被解釋為是必要的、（2）該特徵之功能在解決發明的技術問題上並非是不可或缺的、（3）該特徵於置換或刪除後無需實質修飾其他特徵作為補償等原則；而當於在申請專利範圍中採取增加（Addition）某一事項時，則需滿足（1）所擷取之特徵與同一實施例之其他特徵的關聯性並非無法解離（非密不可分）、（2）請求項增加該特徵後能證明二者間具有泛隔離性（generalizing isolation）等原則，此即所謂的「中位概括」（Intermediate generalization）或「中位限制」（Intermediate restriction）的原則。

美國同樣不允許更正超出申請時的申請案內容或引入申請時未揭露的新事項，也不允許透過更正擴大專利權的範圍，但例外規定如在領證後2年內提出再領證（re-issue）的申請時，可以加入新的請求項，該新的請求項即使為原請求項未涵蓋之標的，仍可取得新的權利項，但關鍵是保護範圍在某些情況下可能會擴大⁵。

中國大陸對於發明或者實用新型專利的修改（即更正），規定不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍⁶，且於無效宣告程式中的專利修改標的僅限於權利要求書^{7、8}，其修改的具體方式除不得擴大原專利的保護範圍外，原《專利審查指南》僅限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除⁹；惟知識產權局已將該修改規定朝放寬方向調整¹⁰，並自今（2017）年4月1日施行。該修改的規定修訂為：「在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。」即專利權人可以不必採兩項或者兩項以上相互無從屬關係但屬於同一獨立項的附屬請求項作合併的方式修改，而可改採在請求項中補入其他請求項中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍的方式更正，賦予專利權人有較大的更正彈性。

⁵ 35 U.S.C. 251 (pre-AIA) & 35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents: “(d) REISSUE PATENT ENLARGING SCOPE OF CLAIMS.—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.”

⁶ 中國大陸專利法第33條。

⁷ 中國大陸專利法實施細則第69條第2項「發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。」（2010年版）。

⁸ 中國大陸專利審查指南第四部分第三章「無效宣告請求的審查」第4.6.1節「修改原則」規定之修改原則為：「（1）不得改變原權利要求的主題名稱。（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍。（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。」（2010年版）。

⁹ 中國大陸專利審查指南第四部分第三章「無效宣告請求的審查」第4.6.2節「修改方式」（2010年版）。

¹⁰ 中國大陸國家知識產權局令第74號「國家智慧財產權局關於修改《專利審查指南》的決定」。

日本特許法第 126 條第 6 項明定「第 1 項的說明書、申請專利範圍或者圖式的訂正（同我國更正）不得實質擴大或變更專利請求的範圍」¹¹，且於其「審判便覽」38-3「訂正要件」章節中，對於構成所謂的「變更」進一步說明係包括：變更範疇／種類、變更發明對象、變更發明之目的等態樣。

至於韓國則是於專利法第 136 條¹²（更正審判）第 3 項規定「依第 1 項所為更正說明書或圖式，不得擴張或改變申請專利範圍。」

從以上的資料可知，我國發明專利更正的相關法規與國際專利制度的規範一致，在專利法第 67 條條文的用語更與日本特許法中「實質變更」之用語對應，且本局專利更正審查基準的內涵亦多受日本的「審判便覽」所影響。

參、發明目的

發明專利權範圍係以申請專利範圍為準，則據以請求保護的發明核心或發明課題，自當載述於申請專利範圍中以構成保護的標的，並對公眾形成阻卻，如對於取得專利權後的更正造成行使權利之請求項原所欲達成之發明目的變動，或逸離請求項權利保護的範圍，自有違專利制度保護發明創作之宗旨。

我國審查基準關於「發明目的」一詞的記載，實散落於各章節中，如：（1）第 1.2.4.3 節「對照先前技術之功效」提到「……呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題；……」（2）第 1.3.1 節「自然法則本身」提到「發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。」另（3）第 4.1.4.1 節「發明所欲解決之問題」提到「若發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段」等等。上述種種對「發明目的」的載述，顯與施行細則第 17 條第 1 項第 4 款所載發明所欲解決之

¹¹ 2015 年 4 月 1 日施行之日本特許法第 126 條第 6 項規定「第一項的說明書、申請專利範圍或者圖示的訂正不得實質擴大或變更專利請求的範圍。」

¹² 2013 年 3 月 23 日施行之韓國專利法第 136 條第 1 項規定「下列情形之一者，專利權人得提起更正說明書或圖式之審判。但如專利無效審判在智慧財產法庭審理中，則不得提出：一、縮減申請專利範圍；二、訂正書寫錯誤；三、敘明模糊不清之描述。」

本月專題

從發明專利更正審查基準之修訂談「實質變更」與發明目的之關聯

問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效等應載明於說明書之發明內容息息相關，互為一體兩面。

又發明目的應如何具體認定，依國際保護智慧財產權協會（AIPPI, International Association for the Protection of Intellectual Property）去（2016）年曾針對於申請時提出修正或公告後提出更正（amendment）是否符合 EPC 第 123 條第 2 項的規定，提請各個會員就其國內或集團內的法規或實務作法表示意見，並對歐洲專利局審查基準 H 部第 4 章 2.2 節內容中關於所屬技術領域中具有通常知識者由申請時提交的內容可直接而無歧異得知者（clearly and unambiguously disclosed）究竟應涵括到何種程度（即 EPO 判例所稱的：「黃金標準（Gold standard）」或「一般原則（General principle）」）作討論，最後作成調合性的決議¹³，決議中對所謂「專利申請時提交的內容」應放寬解釋為：（1）包括在提交的申請中已明確（explicit）揭露的內容；以及（2）於申請時所屬技術領域的通常知識之人所能得知之隱含或固有（implicit or inherent）的內容。因此，所屬技術人員從申請時說明書中判斷該請求項之「發明目的」，除應審酌說明書中所明確記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的，亦應涵括說明書中未明確記載但能直接且無歧異得知或推知者¹⁴。若專利申請所提出的發明內容未完全依照施行細則第 17 條之規定記載，而無法直接獲得該發明所欲解決之問題或其發明目的時，請求項之「發明目的」仍可依該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時說明書之內容及請求項所界定之整體技術手段作客觀的判斷，不以說明書有否記載作為當然的依據。再者，配合施行細則第 70 條第 5 項：「更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號」之規定，即便說明書中有多個發明目的或可解決多個問題，仍可由更正前、後相對應之項次的請求項整體技術手段作為比對基礎，以判斷該項次之「發明目的」是否變更，自不生請求項之「發明目的」無法判讀的疑慮。

¹³ AIPPI, *Added matter: the standard for determining adequate support for amendments*, 2016-09-20, <http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/10/Resolution-on-Added-matter-the-standard-for-determining-adequate-support-for-amendments-English.pdf> (last visited Jul. 20, 2017).

¹⁴ 審查基準第二篇發明專利實體審查「第六章修正」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」（2013 年版）。

肆、實質變更申請專利範圍

誠如上述，我國專利法於更正規定之「實質變更」的法律用語與日本相同，惟判斷準則不盡相同，我國修正前基準關於實質變更申請專利範圍係列舉為5種情形¹⁵，包括：（1）請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。（2）請求項之技術特徵改變為實質不同意義。（3）請求項變更申請標的。（4）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。（5）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。比較兩國之差異，日本判斷訂正是否實質變更申請專利範圍，係綜合考量是否變更範疇、變更標的、變更目的等因素，其中，日本所考量是否變更範疇、變更標的的部分，與我國判斷實質變更之第3種情形（請求項明顯變更申請標的）相似；至於日本考量訂正是否變更發明目的的檢驗，2015年臺、日審判官交流會議討論時，日本審判官進一步說明係從是否導致變更發明目的或發明所欲解決的問題作考量，並不認為我國前基準「（4）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」一定會導致實質變更申請專利範圍；至於審查基準所訂「（5）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」的部分，我國目前實務上殊少運用。

伍、發明目的變更導致實質變更

基於前基準判斷實質變更的態樣之一「（4）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」是否必然造成實質變更與日本訂正之認定並非一致，加上近期智慧財產法院之判決對於更正是否造成實質變更之認定趨於實質判斷，故本局有必要對實質變更之判斷準則再作探討釐清，並作適度調整。所謂「下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」即通稱的「詳述式」，係對被依附請求項中之一部分技術特徵作進一步詳加界定，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

¹⁵ 見2011年版、2013年版及2015年版「專利更正審查基準」。

露 C 的下位概念 c 或進一步界定 C 由 c1+c2 所組成，則更正後將申請專利範圍改為 A+B+c 或 A+B+c1+c2 即屬之；相對於該「詳述式」者即所謂「附加式」，係增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，如更正前申請專利範圍記載技術特徵 A+B+C，D 為發明說明或圖式所揭露之其他技術特徵，則更正後將申請專利範圍改為 A+B+C+D 即屬「附加式」。修正前基準判斷的流程會就更正的內容是否引進「附加式」之內容，若是，會被判定為實質變更申請專利範圍。惟若是將請求項所引進之技術特徵僅區分成「詳述式」或「附加式」兩類作為是否實質變更之形式判斷，其判斷之精確性恐有疑義，蓋即便是引進「附加式」的技術特徵，仍有可能係用於輔助或強化解決該被附加技術特徵請求項的同一問題，例如兩構件原以黏接手段作組裝，若再引進螺絲、鉚釘、卡扣結構等附加固接特徵進行更正，該更正後請求項之整體技術手段實未變更原所請發明所欲解決之結合問題或所欲達成之固接目的，可知前基準該部分之內容所欲彰顯的意涵應在於：引進技術特徵後之請求項的整體創作目的或其發明所欲解決之問題，方是檢驗是否造成實質變更的核心。故更正內容無論是引進詳述式或附加式的技術特徵於請求項中，若請求項更正後逸脫、減損或改變該請求項更正前記載事項所構成具體之目的，而導致更正前後請求項發明目的的變更時，當認定已屬實質變更較為合理。

陸、改變「實質變更」判斷方式

發明所欲解決之問題既與其欲達成之發明目的為一體兩面的關係，而更正引進技術特徵後亦不能導致其發明目的變更，則更正後之內容能否達成更正前之發明目的，自應從參酌說明書所載申請專利之發明所欲解決的問題、解決問題的技術手段或能達成之功效判斷，進而作為更正後是否導致實質變更的依據。

是以，現行基準關於實質變更申請專利範圍的情形，已改變歷次更正基準的判斷方式，並修訂為下列 4 種¹⁶：

¹⁶ 見 2017 年版「專利更正審查基準」之「4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷」章節。

- (1) 請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。
- (2) 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
- (3) 請求項明顯變更申請標的。
- (4) 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。

柒、結語

技術思想欲以文字表現，本即不易，專利權公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正以消除該瑕疵，使其專利權更為優化、完備，俾讓公眾得以清楚知悉被核准公告之權利範圍；另著眼於專利制度設計之意旨，係鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展，若專利經核准公告後，如發現有足使該專利無效之理由時，乃允許專利權人在原申請說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍內，藉更正減縮其申請專利範圍，以避免申請專利之發明無效。惟對於在請求項引入技術特徵之更正是否會造成「實質變更」公告時之申請專利範圍，歷次基準僅以「詳述式」或「附加式」的形式作為判斷基礎，然形式上的判斷實未討論到該發明目的實質內容，故現行基準已取消此一檢驗方式，而是從請求項引進技術特徵後是否會對原請求項的發明目的造成減損或改變作一整體性的判斷，可同時避免該引進之技術特徵對原請求項之發明目的由「量變」導致「質變」的爭議，俾與申請專利之發明的實質內容相符。希望藉由現行基準的修訂，讓專利權人在不改變發明目的的條件下消弭文字表達技術思想之瑕疵、或藉由減縮其權利範圍之機會，以維持其專利有效性，並衡平專利權人與公眾之利益。