

2017 年 02 月 02 日

專利部 張世佳 撰

專利更正窄門大開，有助於專利權人保有專利權

依據我國專利法第 67 條第 1 項之規定，發明專利經核准後，得就請求項之刪除、申請專利範圍之縮減、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項，向專利專責機關申請更正。惟專利權人依據前述事項進行更正後可能會使專利權範圍產生變動，而為不影響公眾利益並避免有違公平公正之意旨，依據同條第 2、3 及 4 項之規定，進行前述事項之更正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，以外文本提出者其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

基於該法條之規定，判斷是否准予更正，大致上可分為三步驟，即 1.判斷是否屬於請求項之刪除、申請專利範圍之縮減、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明、2.判斷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、以及 3.判斷是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

自 2013 年初開始將近四年的時間，智財局的專利審查官係依據 2013 年版的發明專利實體審查基準第二篇第九章審查更正之申請。而經過法院相關判決及與日本特許廳的交流後，智財局決定對該章進行修訂，在經過多次公聽會討論後，該章修訂版終於出爐，並 2017 年 1 月 1 日開始適用，此次主要修訂之重點在於：(1)改變「實質變更」的判斷方式，並放寬「更正事項」之態樣；(2)重新彙整「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」並對應修正案例。

針對「實質變更」的判斷方式，由下方對應表格可知，原先屬於實質變更態樣的「非屬下位概念」及「改變產業利用領域或所欲解決之問題」之技術特徵的引進被刪除，且新增引進技術特徵無法達成更正前請求項之「發明目的」的態樣，而標的之更正則需判斷是否屬於諸如變更發明範疇的明顯變更態樣。

2013 年版-刪除	2017 年版-新增
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	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
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	

2013 年版	2017 年版-修改
請求項變更申請標的	請求項明顯變更請標的

回顧「引進非屬下位概念之技術特徵」態樣的範例，例如更正前的申請專利範圍係技術特徵 A（椅座）+B（扶手）+C（桌板），更正後引進技術特徵 D（跨腳板），使申請專利範圍變更為 A（椅座）+B（扶手）+C（桌板）+D（跨腳板）。依據 2013 年版，前述範例之更正被視為「實質變更」申請專利範圍，而僅准許引進的技術特徵係諸如 a1（木質椅座）、b1（扶手係可收合）、c1（桌板係可收合）等下位概念或進一步界定之技術特徵。可想而知，若准許「引進非屬下位概念之技術特徵」態樣，則專利權人可引進技術特徵的限制將放寬許多。此外，依據 2013 年版，更正係將「標的」界定為特定用途會被視為「實質變更」申請專利範圍。而依據 2017 年版，該特定用途是否對原標的具有限定作用則被作為「實質變更」申請專利範圍的判斷基準。例如，將「電池」之標的更正為「用於汽車之電池」。而判斷是否能達成更正前之「發明目的」的方式，係以每一請求項所載之發明的整體為對象，並首先須由本領域具通常知識者基於發明所欲解決問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效來認定發明之具體目的，再判斷更正後請求項之發明是否無法達成或減損更正前之發明目的。讀者也許會認為前述說明較難以理解，以下再列舉幾個由實質擴大更改為未實質擴大及新增的案例，方便讀者瞭解本次修訂的變更：

1. 改變申請標的

	更正前	更正後
發明名稱	界面活性劑組成物	用於殺蟲劑之界面活性劑組成物
申請專利範圍	一種界面活性劑組成物,包含化合物 A。	一種用於殺蟲劑之界面活性劑組成物,包含化合物 A。
說明書該界面活性劑組成物用於清潔劑、乳化劑、分散劑及其他能利用其界面活性作用之一般情況,.....此外,該界面活性作用更適用於殺蟲劑。	(同)

本技術領域具通常知識者能明顯瞭解該界面活性作用更適用於殺蟲劑之用途,故更正標的名稱為用於殺蟲劑之界面活性劑組成物,可避免發生誤解,屬不明瞭記載之釋明。

說明書亦明確說明該界面活性劑更適用於殺蟲劑,故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。

而此更正僅係對該界面活性劑之用途的描述,對該界面活性劑本身並未生影響,該用途不具限定作用,故未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

值得注意的是,依據 2013 年版,前述更正非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵,且「界面活性劑」與「殺蟲劑」之產業利用領域並無密切之技術關連性,導致更正前後申請專利之發明的產業利用領域不同,故被視為實質變更申請專利範圍。

2. 改變請求項間依附關係

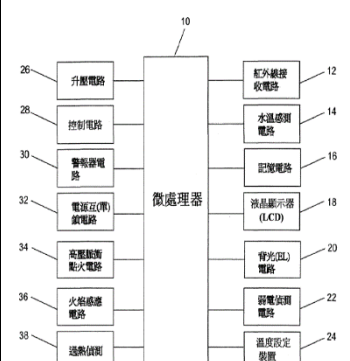
	更正前	更正後
發明名稱	均佈熱點之散熱裝置	(同)
申請專利範圍	<p>1.一種均佈熱點之散熱裝置，包括：一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），.....。</p> <p>2.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體(1, 2)之間，係設有一散熱鰭片組（4）。</p> <p>3.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），.....。</p>	<p>1.（刪除）一種均佈熱點之散熱裝置，包括一第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），.....。</p> <p>2.如請求項 1 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體(1, 2)之間，係設有一散熱鰭片組（4）。</p> <p>3.如請求項 2 所述之均佈熱點之散熱裝置，其中第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），.....。</p>
說明書	<p>.....包括第一散熱體（1）、一第二散熱體（2）以及至少二熱管（3），該第一散熱體（1）嵌入一導熱體（11），.....，快速熱傳導功能。於第一、二散熱體之間設有一散熱鰭片組（4），.....，可均勻擴散熱量，達散熱效能.....。</p>	(同)
圖式		(同)

更正後之請求項 3 因改依附於請求項 2 而增加請求項 2 的技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，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。

而雖引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，但請求項 3 原先可達到導熱與散熱之發明目的仍可達到，故未導致實質擴大或變更申請專利範圍。

值得注意的是，依據 2013 年版，引進的技術特徵並非「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，故被視為導致實質變更申請專利範圍。

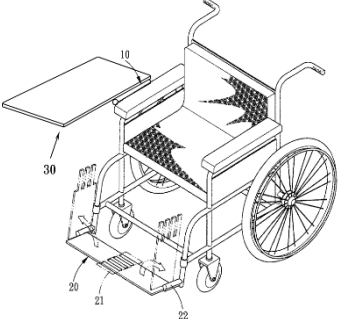
3. 更正申請專利範圍（無法達成更正前發明目的）

	更正前	更正後
發明名稱	瓦斯熱水器定溫裝置	(同)
申請專利範圍	<p>1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，.....。</p> <p>2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。</p> <p>3.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。</p>	<p>1.一種瓦斯熱水器定溫裝置，包含一水溫感測電路(14)，用於偵測該熱水器的進、出水溫度以輸出一第一、二訊號；一微處理器(10)，接收該第一及第二訊號，並處理該些訊號，而輸出至少一控制訊號；及一控制電路(28)，.....。</p> <p>2.如請求項 1 所述的瓦斯熱水器定溫裝置，其中又包含一電源互鎖電路(32)，其在高壓脈衝點火電路(34)啟動點火時，停止提供直流電源至微處理器(10)或記憶電路(16)，而在微處理器(10)或記憶電路(16)有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)之電源。</p> <p>3.如請求項 2 項所述之瓦斯熱水器定溫裝置，又包含一液晶顯示器(LCD)(18)及一警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及於熱水器發生異常時發出聲音信號。</p>
說明書	<p>.....，LCD 顯示器(18)及警報器電路(30)，其由微處理器(10)提供輸出顯示及警示，用以顯示如設定溫度、出水溫度、異常狀況、弱電顯示、強排風扇顯示、通風顯示、水量調整指示，以及遙控動作顯示警示如未點燃、氧氣供應量不足等資訊之全程監控。.....，因為高壓脈衝點火時，電壓高達 12KV 以上，其會影響 IC 和液晶的功能及動作，故設有一電源互鎖電路(32)，俾在高壓點火時，先關閉 IC 和液晶等電源，一旦 IC 和液晶有電源動作時，就關閉高壓脈衝點火電路(34)，做為互鎖保護功能.....。</p>	(同)
圖式		(同)

更正後之請求項 3 因改依附於請求項 2 而增加請求項 2 的技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，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。

然更正前請求項 3 之發明目的係用於全程顯示資訊及警示異常，以利該瓦斯熱水器定溫裝置能於安全狀態下正常運作，而更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置因增加「電源互鎖電路」的相關技術特徵，將使得該定溫裝置會停止提供直流電源至微處理器，並使液晶顯示器及警報器的功能於熱水器點火時暫時喪失，造成更正後請求項 3 之瓦斯熱水器定溫裝置於高壓脈衝點火期間恐無法受到監控，故無法完全達成更正前之發明目的，並導致實質變更申請專利範圍。

4. 更正申請專利範圍（仍可達成更正前發明目的）

	更正前	更正後
發明名稱	輪椅	(同)
申請專利範圍	一種輪椅，其係於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)為兩個一組，且該踏板(20)的兩側分別為一對合部(21)及一樞轉部(22)，該樞轉部(22)樞接於輪椅上，而該二踏板(20)的對合部為重疊對合。	一種輪椅，其係於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)為兩個一組，且該踏板(20)的兩側分別為一對合部(21)及一樞轉部(22)，該樞轉部(22)樞接於輪椅上，而該二踏板(20)的對合部為重疊對合，另輪椅扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌(30)。
說明書	本創作之目的在於提供一種輪椅，……於輪椅(10)上樞設踏板(20)，該踏板(20)可兩相對合，以避免乘坐者的雙腳在乘坐輪椅時滑落，並提供乘坐者寬敞的雙腳擺放空間。……輪椅(10)扶手上設置可樞轉及伸縮的餐桌(30)，能供以擺置物品，而方便使用者用餐、書寫或完成其他工作。	(同)
圖式		(同)

更正後之請求項 1 引進說明書已記載有關輪椅的樞轉及餐桌，屬於申請專利範圍之縮減。
 更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，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。
 引進非屬下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，除了能使輪椅增加具收展餐桌，以利置物的發明目的之外，仍可達成更正前請求項 1 之輪椅可避免乘坐者的雙腳滑落及有寬敞的雙腳擺放空間之發明目的，故未導致實質變更申請專利範圍。
 值得注意的是，依據 2013 年版，引進的技術特徵並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，故被視為導致實質變更申請專利範圍。

簡言之，無論是改變依附項次或是引進請求項、說明書或圖式之技術特徵，只要每一項次一一判斷是否無法達成或減損更正前之發明目的即可；而更正後之標的只要未明顯改變（例如，物改成方法、或物 A 改成物 B 等）都有機會被准許。雖然屬於「實質變更」之態樣被調整，且專利權人可更正的事項被放寬，但本次修改仍未違背專利法第 67 條所界定之原則，即僅得就申請專利範圍之減縮且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。

無論如何，這樣的修訂勢必會對專利權人造成影響，當其專利遭遇舉發時，除了判斷舉發人所提之證據是否會使得當前請求項不具有專利要件，由於可更正態樣放寬，專利權人便可進一步思考說明書、圖式甚至依附項次中是否有任何可與證據區別的技術特徵，以作為當前或未來更正時可引進的技術特徵。也就是說，專利權人能突破以往限制，而增加更多防衛武器來繼續保留專利權。當然，所提出之更正仍須進一步判斷是否無法達到或減損更正前之發明目的。不過，即使併入非屬下位概念之技術特徵的更正被准許，專利權人還是要仔細思考更正後的保護範圍是否過小、與其產品是否相符等後果，而不要最後保留了沒有用處的專利權。值得注意的是，專利審查基準係屬於智財局所訂定的內部行政規則，對法官並無拘束力，換言之，法院是否接受該行政規則的觀點仍有待吾人進一步觀察。

總而言之，本次發明專利實體審查基準更正章之修訂，除了改變「實質變更」申請專利範圍的判斷方式外，亦同時放寬了更正事項的態樣，這樣的修訂，筆者認為專利更正窄門將因此而大開，專利權人未來遇到舉發或無效的挑戰時，能更有機會保有其專利權。

如有相關問題歡迎來信 molisch@dpt.com.tw 或 line molisch