

## 專利話廊

### 當民事專利訴訟碰到專利範圍更正

蔣文正 律師



#### 一、前言

專利法中就專利更正之重要法條為專利法第 67 條，其規定：「(第 1 項)發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。(第 2 項)更正，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。(第 3 項)依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。(第 4 項)更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」由於我國專利法對於專利權人提出專利更正之申請，並無提出時點之限制，目前實務作法，僅有在專利經智慧局審定撤銷專利權者，智慧局才會拒絕受理更正申請，107 年度民專上字第 16 號在專利訴訟中專利更正之問題，提出若干可參考之見解，茲為文介紹專利範圍更正之相關問題。

#### 二、訴訟中專利範圍更正之問題

##### 1、專利民事訴訟主張之權利範圍？

107 年度民專上字第 16 號判決認為：專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害，原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍，是應該以智慧局所核准公告之範圍為準。

##### 2、專利權人在訴訟中為專利更正之目的及本質？

按智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」因此專利權人為了因應被告在民事訴訟中提出的專利有效性抗辯，往往會向智慧局提出專利更正申請，並向民事法院提出專利權更正之主張，以確保期能以有效之專利權向被告行使權利。107 年度民專上字第 16 號判決認為：「究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的『抗辯』，並未發生實質變動專利權範圍之效果」，而在 106 年度民專訴字第 100 號判決中亦有敘明：「在民事專利侵害訴訟，被告抗辯專利權有應撤銷之原因（無效抗辯），原告為解消（排除）無效事由，維護其專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要防禦方法（對抗手段），即藉由更正系爭專利之申請專利範圍推翻無效抗辯事由，以確保專利權之行使，此即為日本實務及學理所通稱之『更正再抗辯』、『對抗主張』」。就更正再抗辯之規定，我國係規定在智慧財產案件審理細則第 32 條（下稱「審理細則」），其規定：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」

##### 3、所謂「更正申請顯然不能被准許」？

最高法院 104 年度台上字第 1485 號曾表示：智慧局已就專利權人之申請更正，依專利法第 77 條第 1 項規定，函請被控侵權人依專利權人所提之說明書、申請專利範圍更正本表示意見，在此情形下是否仍可認該更正有顯然不應准許之情形？亦非無疑。因而在 107 年度民專上字第 16 號判決亦依循最高法院之見解：智慧局既已通知舉發人對更正內容表示意見，而非通知專利權人於指定期間內重新提出更正，則該更正並沒有顯然不應准許之

情形。

#### 4、法院於何情形不必斟酌更正進程序而為本案裁判？

106 年度民專上字第 5 號判決：「有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。」

#### 5、專利更正在訴訟上是否會構成逾時提出之失權效果？

107 年度民專上字第 16 號判決認為：

(1)、因審理細則第 33 條規定：「(第 1 項) 智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回之。(第 2 項) 關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求，若未遵守即課予失權效果，相對的，專利權人因應被告專利有效性抗辯所為的專利權更正，並持向民事法院主張，亦為其所採取的攻擊防禦方法的一種，若其所為的更正抗辯有逾時提出、妨礙訴訟終結之情形時，法院亦應適時課予失權之效果，始能平衡兩造程序利益。

(2)、本院認上訴人 107 年 9 月 10 日專利權更正之抗辯，固有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正係在本院進行第二次準備程序前提出，且被上訴人因應其第二次更正仍係主張以被證 1 即可證明系爭專利更正後請求項 1 有應撤銷事由存在，是上訴人之第二次更正並無嚴重影響被上訴人程序利益情事，因此在本件個案中，本院認為上訴人 107 年 9 月 10 日專利更正之抗辯，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，自應准許其提出此項攻防方法。

#### 6、法院究應適用專利更正前或更正後之範圍為本案審理？

因為專利更正尚未經智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，恐有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮，107 年度民專上字第 16 號判決提出一個問題：「『依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在』時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理？」，判決認為：

(1)、依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），法院非不得依原告不利於己之主張為本案裁判。

(2)、專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的「抗辯」，並未發生實質變動專利權範圍之效果。

(3)、民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。準此，本院認為，在民事訴訟中專利權人提出專利更正之抗辯並請求法院依該更正範圍為審理時，若該更正後之請求範圍不利於專利權人，法院可逕依專利權人所主張不利於己之專利範圍為審理。

107 年度民專上字第 16 號判決認為：更正後系爭專利請求項 1 有應撤銷事由存在，即應以 107 年 9 月 10 日之更正本為審理。

#### 7、法院就專利更正之准否，可否自為判斷？

106 年度民專訴字第 100 號判決，提出三個理由認為法院有權自為判斷專利更正之准否：

(1)、若認為法院仍應等候智慧局之更正審定結果，再為本案審理裁判，如此一來，法院即不具有自為更正合法性之判斷權限，一旦原告對於被告之無效抗辯提出更正再抗辯，恐將



拖延訴訟審理之時程，導致審理細則第 32 條規定違反審理法第 16 條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審理迅速化立法目的，自非妥適。

(2)、審理細則第 32 條規定，旨在規範民事法院於專利權人為更正再抗辯時，法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日而為本案審理，並無限制法院僅於「更正申請顯然不能被准許」，「或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害」之情形下，始可為本案裁判，亦無限制法院不得自為判斷更正再抗辯之合法性，蓋以，所謂「更正申請顯然不能被准許」，顯然即屬賦予法院自為判斷更正申請之合法性甚明。

(3)、學者亦主張：「學理上來說，智慧財產法院連是否有效都可以判斷了，更正居然不能自為判斷，舉重以明輕，應該讓智慧財產法院也可以判斷。」(100 年度第 5 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄第 36 頁 (謝銘洋教授發言)，2011 年 7 月 8 日)。

### 8、法院依更正後版本為審理是否為訴之變更？

(1)、101 民專上第 28 號及 104 年度民專上更(一)字第 7 號之判決均認為：「觀諸系爭專利更正後請求項 1，實為原請求項 2。因現行專利申請實務，關於專利之撰寫，均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想，故原則上每個項次，無論係獨立項或附屬項，僅須具備可專利要件之技術思想，均為一單獨之權利。揆諸前揭說明，本件上訴人固於第二審以系爭專利更正後請求項 1 向被上訴人主張專利權，因更正請求項涉及申請專利範圍之變更，非屬新攻擊防禦方法之提出，應屬訴之變更。惟其更正後之主要爭點具有共同性，應認其請求之基礎事實同一，原審原告上訴後，其為上訴人得於第二審為訴之變更，毋須得被上訴人同意，其為法之所許。」

(2)、106 年度民專上字第 17 號判決：「上訴人於原審即主張系爭產品落入系爭專利一請求項 1、2、3、5、6、7、9、10 之均等範圍，嗣系爭專利一雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之減縮、請求項之刪除、及誤記之訂正，仍包含於原主張之申請專利範圍內，且係為合法之更正，故其主張之原因事實同一，非訴訟標的之變更，僅為事實上之更正以及原攻擊防禦方法之補充」。

筆者較贊同 106 年度民專上字第 17 號非訴訟標的變更之判決理由。

### 三、結語

當專利民事訴訟碰到專利範圍更正時，法院是否須斟酌智慧局更正程序之進行程度？實務上有的案件，法院會命智慧局參加訴訟，就更正前及更正後之專利範圍，一併辯論一併審理。有的案件，法院會依審理細則第 32 條之規定及當事人之合意，適用更正後之專利範圍為審理。亦有的案件，法院自為判斷專利更正之准否，而於判決理由中交待。目前為訴訟上之經濟及迅速化，又有技術審查官之輔佐下，似較傾向於法院無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。

## 美國專利局在 2019 修訂版審查指南中改寫專利標的適格性的判斷步驟

曾采文

美國專利商標局(USPTO)在 2019 年 1 月 4 日 (2019 年 1 月 7 日生效) 發布修訂版專利審查指南，當中對專利適格性 (Patent Eligibility) 的判斷步驟進行調整，將過去用於判斷申請標的是否屬於“法定例外”的步驟進一步細分，將法定例外事項中的「抽象概念」提出分類，並且新增「是否整合於實際應用」的判斷步驟。本次修訂旨在提供審查委員更清楚且具一致性的判斷原則，使申請人能夠更明確且可預測其申請案的審查方式。

### 舊版審查指南之二步法測試法

於 2016 年發布的審查指南中，提出利用第二步法測試判斷申請標的是否屬於適格標的。第一步 (Step1)，判斷申請標的是否屬於四種法定准予專利事項，即程序、機械、製造物，或組成物的其中一種。若是，則進入第二步。若否，該申請標的不屬於適格標的。第二步 (Step2)，根據 Alice 案 (Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347 (2014)) 及 Mayo 案 (Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012)) 所確立的 Alice/Mayo 二步測試，進一步依以下子步驟判斷是否屬於法定例外：

Step 2A: 判斷申請標的是否屬於自然定律、自然現象，或抽象概念：

若是，進入步驟 Step2B；

若否，該申請標的屬於適格專利標的。

Step 2B: 判斷申請標的是否包含額外元素，使得該申請專利標的顯著超出其中的法定例外：

若是，該申請標的屬於適格標的；

若否，該申請標的不屬於適格標的。

其中，審查指南的 Step 2A 中並未對「抽象概念」一詞提出明確界定。更甚者，最高法院沒有為抽象概念劃分出明確的範圍，審查委員若認為該申請標的與先前判例中被判定為抽象概念的標的相似，則審查委員有理由認為該申請標的屬於抽象概念，反之則否。然而隨著相關判例日益增加，以及在不同案件中相似概念卻具有不同判決結果的情況增加，導致根據上述準則進行的審查工作日益難以實施 (impractical)，並令發明人感到困惑。

### 2019 新版審查指南：原 Step 2A 再細分為二個次步驟

在 2019 年年初發布的新版審查指南中，修訂後的 Step 2A 包含二個次步驟，Prong 1 及 Prong 2，說明如下。

Prong 1: 判斷申請標的是否包含法定例外事項，即是否屬於自然定律、自然現象，或抽象概念：

若屬於「自然定律或自然現象」則直接進入 Prong 2；

在判斷是否屬於「抽象概念」時，更明確指出若申請標的屬於「數學概念」(mathematical concept)、「組織人類行為的方法」(certain methods of organizing human activity) 或「心智程序」(mental process)，則判斷為屬於抽象概念。若屬於上述三種類型的抽象概念，則同樣進入 Prong 2。

只有在極少數情況中，當審查委員認為該申請標的縱使未落入上述三種類型的抽象概念，但仍應先將申請標的視為一種抽象概念，即「暫定抽象概念」(tentative abstract idea)，則必需評估該申請標的整體觀之是否將該暫定抽象概念整合至實際應用 (Practical application)。若是，則該申請標的為適格專利標的；若否，則應進一步評估暫定抽象概念以外的額外元素 (additional elements) 是否提供一種發明概念，若是，則該申請標的為適



格標的；若否，則審查委員應將該申請案呈報予其主管確認，經其認同後才得以認定該申請標的仍屬於抽象概念，並且必須提出該申請標的被視為抽象概念的理由。

**Prong 2:** 判斷該申請標的是否被整合至實際應用：

若是，則申請標的屬於適格專利標的；

若否，則進入 Step 2B。

其中，「申請標的中的法定例外事項被整合至實際應用」係指將其中包含的法定例外事項通過一種有意義的限制方式被實施、應用或作為基礎，使得該申請標的並非只是一種透過文字技巧來試圖獨佔該法定例外事項。

### 小結

本次修訂中，Step 2A 的次步驟 Prong 2 提出的「是否被整合至實際應用」是過去所未見的，因此也是本次審查指南中最主要的差異所在。審查指南亦指出，本次修訂的主要目的在於明確劃分出「僅屬於抽象概念」以及「將抽象概念整合於實際應用」的申請標的。在 Prong 1 被認定為法定例外的申請標的都會進一步再判斷是否被整合至實際應用中，而該判斷並不包含進步性或非習知性的判斷，而僅判斷該發明是否包含了實際應用的特徵。也就是說，只有當申請標的包含法定例外事項，**而且沒有**被整合至實際應用中，才會被認定為屬於法定例外事項，並且進入 Step 2B 步驟中。

因此，對於軟體相關技術發明人而言，可以預測的是，只要申請標的中所敘述的內容不包含「數學概念」、「組織人類活動的方法」及「心智程序」的抽象概念，則該申請標的被審查委員認定為包含抽象概念的機率將大幅降低；即使包含上述三種抽象概念，只要申請標的中的其他元素足以明確將該抽象概念整合於實際應用，也將被認定為屬於適格專利標的。

此外，值得一提的是，本次修訂的審查指南針對 Prong 1 及 Prong 2 中對抽象概念及其後續判斷新增範例 37~42（原有的範例 1~36 並未更動），這些範例的技術領域包含使用者介面排序、類比音訊處理、神經網路的臉部辨識訓練、網路流通量的適應性監控、加密通訊、醫療紀錄更新通知的傳輸方法等。申請人可將其作為規劃申請的參考。