

專利話廊

專利權人於民事訴訟起訴後，提出更正並主張更正後之申請專利範圍，應屬訴之變更

江郁仁 律師



按專利權之授與，係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，專利權一旦被授予，同時也宣告了排除他人享有及限制他人使用該項權利之機會，因此確認專利權所欲保護之範圍，係維持專利制度的首要之務，不過以文字表現技術思想並不容易，則於專利公告後，如有疏失、缺漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚該專利之權利範圍。此外，可專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使該專利無效之理由時，可在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現。是以，專利之更正，係專利權人之權利，亦係義務。

然而，關於專利之更正，專利法未規定期限亦無次數之限制，是以專利權人得否在民事專利訴訟審理過程中，提出更正之申請並以更正後之申請專利範圍主張權利，實務上往往會成為訴訟當事人雙方爭執點之一。特別是專利權人因一審判決遭認定系爭專利不具有有效性而敗訴後，倘若專利權人於二審時企圖透過更正來維持專利有效性，且主張更正後之申請專利範圍時，可預見被控侵權人對此必會加以強烈爭執與反彈。在智慧財產法院 101 年度民專上字第 47 號判決中，即發生了專利權人於一審因系爭專利不具有有效性而敗訴，因此在二審時提出更正並主張更正後之申請專利範圍之情形。

前揭判決中指出，原則上當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者，不在此限，民事訴訟法第 447 條第 1 項第 2 款定有明文。系爭專利之專利權人於原審起訴主張被控侵權人製造、販賣之系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項，為此請求損害賠償。嗣原判決以系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項有應撤銷之原因，而於 101 年 9 月 14 日判決專利權人敗訴，專利權人不服提起上訴，且於 101 年 11 月 6 日向智慧財產局申請更正系爭專利，經智慧財產局於 101 年 12 月 20 日准予更正。準此，專利權人向智慧財產局申請更正系爭專利，並經智慧財產局准予更正之事實既發生於第一審法院言詞辯論終結後，揆諸上開規定，即不受民事訴訟法第 447 條第 1 項前段之限制，專利權人仍得以更正後之系爭專利主張權利，被控侵權人亦可據此提出新引證資料。

惟關於前揭判決，似乎與智慧財產法院 99 年度民專上字第 12 號之判決採取不同之見解。智慧財產法院 99 年度民專上字第 12 號判決明確指出，該案中更正後之申請專利範圍第 1 項，係包括原申請專利範圍附屬項第 3 項，依原公告之新型專利而言，其雖附屬於原申請專利範圍第 1 項，然其係因附加之技術特徵亦具可專利性要件，而經智慧財產局核准為一附屬項。說明書所載之申請專利範圍之每一項次，如具有可專利要件之技術思想，均係獨立之權利。因此，本件上訴人於第二審所為專利更正，應屬訴之變更。是以，關於更正涉及申請專利範圍之變更，與權利內涵有關，應屬訴訟標的變更之問題，而非新攻擊防禦方法之提出，似乎並非適用「提出新攻擊防禦方法」之相關規定。

此外，由於智慧財產法院 99 年度民專上字第 12 號中被控侵權人於二審時

仍係以提出與原審相同之證據 1、4 抗辯該更正後之申請專利範圍有應撤銷理由而不具進步性，故該判決認定屬於請求之基礎事實同一，無須得被控侵權人之同意亦得變更。然而，關於此，若被控侵權人提出與原審不同之證據抗辯更正後之專利不具進步性時，是否仍可認定屬於請求之基礎事實同一，似留有可探討之空間。

綜上，專利權人於民事訴訟起訴後，若提出更正並主張更正後之申請專利範圍，由於申請專利範圍之每一項次，均係獨立之權利，此時應屬訴之變更。再者，本文以為，若於一審已有進行爭點整理，將爭點限縮至申請專利範圍之特定項次時，似不宜允許專利權人將爭點整理所未納入之請求權項次，透過在二審時提出專利更正之取巧手段，實質上形同讓專利權人在二審主張與一審不同之請求權項次，如此明顯有害被控侵權人審級利益之程序保障，且無視民事訴訟法第 270 條之一第 3 項所定爭點整理之拘束效力，將破壞爭點整理所欲達成之制度目的。從而，假設專利權人提出更正係於第一審法院言詞辯論終結後者，此時若能命專利權人就更正後之審請專利範圍另行起訴主張權利，而非在二審中以更正後之申請專利範圍進行審理，似乎較能兼顧專利權人之更正權利與被控侵權人之審級利益程序保障。



新型更正案採形式審查後審查單一性之謬誤

胡書慈 中國大陸專利代理人



依據現行專利法第 118 條第 1 項規定，新型專利權之更正案除有舉發案繫屬外，應以形式審查為之，並於第 118 條第 2 項進一步規定新型更正案之形式審查認有現行專利法第 112 條第 1 款至第 5 款規定情事者，應為不予更正之處分。然前述專利法第 112 條第 4 款係規範單一性要件，對於已獲准的新型專利在提出更正案申請竟須再次被審視單一性要件，似有不合法理之處。

首先，就單一性的立法意旨而言，除了為方便技術分類、檢索及審查之外，亦為了防止申請人因欲節省費用而於一件申請案中獲取多項創作保護，故有違單一性之專利申請案，並非其創作在可專利性上具有瑕疵，僅係基於行政機關之審查便利、公眾之檢索便利、規費收取之合理性三大因素而在申請階段構成不予專利之事由，此時專利申請人仍可為分割申請而於不同專利申請案中獲得各項創作的保護。依據經濟部智慧財產局於民國 97 年 8 月出版之「專利法逐條釋義」中，亦明確表示「發明單一性的規定係為了申請人、公眾及專利專責機關之便利，並未直接損及社會公眾之利益，亦非指發明在可專利性上有瑕疵...另基於上述原因，不符合發明單一性規定者，亦不構成舉發之理由...」在可提起舉發事由的相關條文中已具體呼應該立法意旨，如現行專利法第 71 條第 1 項之發明專利權可舉發事由、第 119 條第 1 項之新型專利權可舉發事由以及第 141 條第 1 項之設計專利權可舉發事由，均未將違反單一性規定列為可提起舉發之事由。因此，在單一性規定及立法意旨均未修改的前提下，目前針對已獲准的新型專利權之更正案進行單一性之審查，與前述立法精神相互違背。

再者，依據現行專利法第 67 條（新型準用）及第 139 條，發明、新型及設計專利權的更正案之審查（新型更正採實體審查時），無論針對是否為超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或針對是否有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍或設計的圖式，均著重在於審查更正後的保護範圍是否對公眾利益有所減損，對於未影響公眾利益之單一性，自然無再審究之規定，以此反觀僅就新型專利權之更正案採形式審查時，竟須再審究與公眾利益無關的單一性要件，對於三種專利在更正案的審查要求程度顯失衡平。

新型在取得專利權後又對單一性進行審查，將嚴重損及專利權人權益。由於違反單一性並非創作本質上的瑕疵，專利法不論是實體審查或形式審查階段，於發現申請案違反單一性時，專利申請人皆可透過分割申請來完整保護其欲請求的申請專利範圍，換言之，專利申請人仍能將無法保留於原申請案的其它申請專利範圍寫入分割申請案中，由於分割申請案可享有原申請案的申請日，故確實可享有與原申請案的審查利益。然而，此配套措施僅限於專利申請案於實體審查階段及形式審查階段可為之，基於我國專利法的分割申請規定，核准公告的專利案已完全無適用之可能。如此一來，當新型專利權人在更正案的形式審查過程中接獲違反單一性之審查意見通知函，新型專利權人只能被迫刪除部分申請專利範圍來符合單一性規定，進而換取更正案之核准。此外，由於更正案的效力將溯自申請日生效，意即更正案中被刪除的申請專利範圍溯及申請日不復存在，則將損及新型專利權人的合法權益，更遑論在更正提出前，被迫要求刪除的申請專利範圍已涉入專利侵權訴訟、或新型專利授權契約，更延伸影響除新型專利權人以外的涉訟人及被授權人。

綜上所述，在新型專利權之更正案的形式審查中審究單一性要件，非但不合法理，同時亦有損新型專利權人權利，主管機關應正視此一問題並積極尋求解決方案並列入下次專利法的修法議題。

