

## 專利話廊

### 專利之更正係專利權人之權利，縱使民事侵權訴訟二審繫屬中仍得提出更正之申請

江郁仁 律師

關於專利之更正，依現行專利法規定，並無對更正之期限及次數加以限制，是以專利權人得否在系爭專利有訴訟繫屬時，提出更正之申請，實務上往往會成為訴訟當事人雙方爭執點之一，關於此，智慧財產法院 99 年度民專上字第 12 號判決即對民事訴訟繫屬中之專利是否可提出更正一事作出相當詳盡之闡述。

前揭判決明確指出：「...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...而以文字表現技術思想，既屬不易，則於專利公告後，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，以便讓公眾得以清楚知悉被剝奪享有及限制利用之權利範圍，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，非不得允許其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...依據專利法第 64 條第 1、2 項及第 108 條準用前開各項之規定，亦准許專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖式，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍。另專利法第 71 條第 1 項第 3 款復規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為專利法第 64 條第 1 項及第 2 項規定之更正。因此，專利之更正，係專利權人之權利，亦係義務。」

依前揭法院之見解，專利更正既為專利權人之權利，且依現行專利法中關於更正之規定，並未設有更正期限及次數之限制，專利權人自得依法提出更正而不受任何限制。惟因更正核准後，依專利法第 64 條第 4 項之規定，更正經公告者，將溯自申請日生效，倘專利有訴訟繫屬時，專利之更正勢必影響被控侵權人攻擊防禦之權利。前揭訴訟即有此一疑慮發生，該訴訟之案例事實相當特殊，雙方當事人已於一審（智慧財產法院 98 年度民專訴字第 49 號判決）時將爭點限縮至申請專利範圍第 1 項，惟專利權人於上訴二審繫屬中方提出專利更正之申請，將申請專利範圍第 3 項附屬項併入第 1 項獨立項，並刪除其餘所有項次。被控侵權人則不同意專利權人之更正並提出質疑，其主張略為：(1) 因該變更影響就系爭專利有效性攻擊防禦之審級利益，依民事訴訟法第 447 條第 1 項規定，當事人不得提出新攻擊或防禦方法，亦即系爭專利更正前之技術內容業經原審認定不具進步性，二審若同意上訴人（即專利權人）增列原審所未曾主張之技術內容，則被上訴人（即被控侵權人）就該新增技術內容答辯之程序利益當然喪失。若專利範圍之更正，確為限縮專利範圍者，於二審當無新事實、新證據之問題，然上開理論應適用於主張侵權專利之全部請求項之案件，上訴人於原審僅主張請求權項第 1 項，而於二審將第 3 項加入，就整體專利權範圍果有減縮者，仍未能說明該項加入非新事實、新證據之提出。故上訴人更正原已限縮請求之第 1 項專利範圍，應屬新攻擊防禦方法，不應許可提出。(2) 本件如係主張系爭專利所有請求權項，則更正前、後其專利範圍並無歧異或限縮，則被上訴人所提抗辯及證據應無變化，本件兩造協商限縮請求基礎為系爭專利請求項第 1 項，則更正後之請

求項內容已有所變更，難再謂係訴訟法上之同一事實，上訴人為此變更應屬訴之變更，被上訴人依民事訴訟法第 446 條第 1 項之規定，應可拒絕。而二者之專利權範圍並不相同，是否有民事訴訟法第 253 條規定之一事不再理原則之適用，亦屬有疑。綜上所述，系爭專利於本件是否准予變更除參酌是否該當專利法規定之要件外，更應量酌民事訴訟法之相關規定，本件被上訴人已不同意上訴人訴之變更，本件應以更正前之專利內容進行審酌。

對於被控侵權人之主張，該判決表明了其見解，茲簡述如下：

(一) 訴訟繫屬中之專利更正屬於訴之變更而非新攻擊防禦方法之提出

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。另按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款至第 6 款情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意。此觀民事訴訟法第 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 2 款規定自明。原告於第二審為訴之變更追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非法所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院 99 年度台上字第 1653 號判決意旨參照）。

承上，依該判決之見解，專利更正雖屬於訴之變更，惟若其更正後之主要爭點仍有共同性，則應認其請求之基礎事實同一，無須得訴訟相對人同意，亦為法之所許。本案中因被控侵權人仍係以與原審所提出相同之證據 1、4 抗辯該更正後之申請專利範圍有不具進步性之得撤銷理由，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，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。另關於被控侵權人主張依民事訴訟法第 447 條二審原則不得提出新攻擊防禦方法一事，對此，因該判決已闡示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，自不生「提出新攻擊防禦方法」之問題。

(二) 民事訴訟繫屬中專利權人得提出更正，由法院斟酌更正內容是否合法

該判決除釐清專利更正之性質為訴之變更外，其更進一步指出：「再按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，併徵詢兩造之意見後，指定適當之日期，智慧財產案件審理法第 32 條定有明文。本件上訴人於 99 年 10 月 25 日所提出之系爭專利更正，係將原申請專利範圍第 3 項附屬項併入第 1 項獨立項，並刪除其餘所有項次，此更正顯然屬申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更發明內容，本院斟酌此更正顯然合法，且於 99 年 11 月 2 日通知兩造得以該更正本為主張及舉證，上訴人遂於 99 年 11 月

9 日提出準備書狀，並依更正範圍提出專利比對分析報告，被上訴人亦於 99 年 11 月 22 日提出準備書狀，針對該更正後之申請專利範圍為答辯，且其抗辯該更正本具有得撤銷理由之證據，仍為原審時所提出之證據 1 及 4，顯然並未妨礙被上訴人之攻擊防禦...」依此，法院除得斟酌更正是否合法外，倘法院判斷更正合法時，依民事訴訟法第 446 第 1 項之規定，該訴之變更無須經被控侵權人同意，法院得命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證。此一判決明確揭禁專利權人得於民事侵權訴訟繫屬中更正其專利，姑且不論對於被控侵權人審級利益之保障是否足夠，至少可供訴訟當事人雙方加以依循，有助於減少程序上之爭執。



### 第三人對美國已公開的申請案提供相關資料予美國專利局

張偉城

當美國專利申請案經由早期公開程序，將該申請案全文公開予大眾知悉後，第三人在獲知該早期公開案的申請專利範圍時，若對該申請案的專利性存有質疑，可根據 37 CFR 1.99 的規定提供相關資料予美國專利局，供審查人員在進行審查時適當參酌。

若第三人要依據 37 CFR 1.99 提供資料至美國專利局時，應注意以下幾點事項：

- a. 檢送文件包含：(1) 37 CFR 1.17(p)所規定之規費；(2) 欲供審查人員參酌的相關核准專利或公開資料，且必須是以書面方式提交；(3) 列舉出前述核准專利或公開資料的完整清單，該清單上應載明各份文件的公開日期；(4) 若前述核准專利或公開資料非英文資料，應另外針對與申請案內容有相關的部分提供英譯本。
- b. 欲提交之核准專利或公開資料應另外準備一份副本，讓美國專利局能依據 37 CFR 1.248 送達該美專申請案的申請人。
- c. 第三人只允許提供核准專利或公開資料，且總數不得超過十件，亦不得對前述資料檢送任何補充說明或是在上面做出任何顯著標記以表達第三人的個人意見。若第三人檢送補充說明，美國專利局會先剔除補充說明而不會歸於該申請案的卷內。
- d. 提供核准專利或公開資料時，必須在該美專申請案公開後的兩個月內，或是發出核准通知之前，以兩者較早之日為準。
- e. 當第三人檢送相關資料後，即完全交由審查人員評斷該相關資料與申請案之間的技術關聯，且美國專利局日後不會將申請案的後續審查結果或是對該些相關資料的審查意見通知該第三人。

37 CFR 1.99 在有限制條件的前提之下，允許第三人檢送相關資料供美國專利局參考，對於有競爭關係的同業之間，或許可藉由此種程序彌補審查人員個人在進行前案檢索時可能發生的遺漏，但其開放受理的時間可說是相當短暫，第三人必須隨時關注申請案的狀態才能及時提交資料。