

智慧財產及商業法院行政判決

115年度行專訴字第6號

民國115年6月3日辯論終結

原告 億川鐵工所股份有限公司

代表人 薛勝赫

訴訟代理人 廖鈺達專利師

劉沁瑋專利師（兼上二人之送達代收人）

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 林麗芬

上列當事人間因新型專利申請更正事件，原告不服經濟部中華民國114年11月13日經法字第11417306930號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

原告前於民國104年5月15日以「中空迴轉油壓缸」向被告申請新型專利，經被告准予專利（公告號第M510203號，下稱系爭專利）。嗣原告於114年3月12日依專利法第120條準用第67條第1項第2款規定，向被告申請更正本案說明書及申請專利範圍。被告認原告所提更正內容不符合前揭規定，以同年6月18日（114）智專議（三）05162字第11420639910號專利更正核駁審定書為「不予更正」之處分。原告不服，提起

01 訴願，經經濟部以同年11月13日經法字第11417306930號訴
02 願決定駁回後，向本院提起訴訟。

03 貳、原告主張要旨及聲明：

04 一、原告為系爭專利之權利人，前對訴外人佳賀精機股份有限公
05 司（下稱佳賀公司）提起民事侵權訴訟（下稱另案民事訴
06 訟，本院113年度民專訴字第43號、114年度民專上字第7
07 號），佳賀公司以系爭專利不具新穎性、進步性進行抗辯，
08 原告於114年3月12日向被告申請更正，並陳明依更正後之專
09 利權範圍為主張。系爭專利無論於一審或二審均涉及是否具
10 備新穎性之爭議，仰賴藉更正予以克服。原告如能藉由更正
11 進一步添加「但不包含1.357至1.7」技術特徵，即可與乙證
12 1及乙證3所揭示之數值區隔，從而克服不具新穎性之問題，
13 而符合「克服不具新穎性之引證文件」的情形。

14 二、在審查實務中，更正是否「超出申請時說明書或圖式所揭露
15 之範圍的判斷」係與修正之判斷規定相同。原告114年3月12
16 日所提之更正，是在系爭專利申請專利範圍請求項1「每一
17 油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」之後，添加「，
18 但不包含1.357至1.7」技術特徵，該更正是涉及油封內外徑
19 比值數值範圍之變更，並非刪除擇一形式記載或是下位概念
20 記載之部分選項，自應適用「4.2.3允許的變更」之規定，
21 而非適用「4.2.2允許的刪除」及審查注意事項第(10)點，原
22 告之更正並未超出原說明書所揭示之範圍，符合專利法第12
23 0條準用第67條第2項之更正規定。

24 三、聲明：

25 (一)原處分及訴願決定均撤銷。

26 (二)被告就原告114年3月12日所提之更正應為「准予更正」之處
27 分。

01 參、被告答辯要旨及聲明：

02 一、系爭專利更正於說明書第9段、第20段及請求項1新增「，
03 但不包含1.357至1.7」技術特徵，係以負面表現方式進行更
04 正，排除「1.357至1.7」之範圍。上開更正內容「1.357至
05 1.7」非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事
06 項，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說
07 明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異可得知
08 者，係屬更正引進新事項。

09 二、系爭專利涉及之另案民事訴訟一審判決認為乙證3足以證明
10 系爭專利請求項1不具進步性，民事訴訟二審認為乙證1或乙
11 證3足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利排除式
12 （disclaimer）更正非屬為克服新穎性、擬制喪失新穎性或
13 不符先申請原則情形，並非例外允許以排除式更正之情形。
14 又乙證1揭示油封的外徑與內徑比值為1.318，乙證3揭示油
15 封的外徑與內徑比值為1.357，更正新增「，但不包含1.357
16 至1.7」已擴大排除範圍，是以系爭專利之更正違反專利法
17 第120條準用第67條第2項規定。

18 三、聲明：

19 駁回原告之訴。

20 肆、爭點（本院卷第122頁）：

21 114年3月12日之更正是否違反專利法第120條準用第67條第2
22 項規定？

23 伍、本院的判斷：

24 一、應適用的法令：

25 （一）系爭專利於104年5月15日申請，於同年7月16日審定准予專
26 利，原告於114年3月12日向被告申請更正本案說明書及申請
27 專利範圍，故系爭專利是否准予更正，應依申請更正審定時

所適用之111年5月4日修正公布、同年7月1日施行之專利法（下稱專利法）。

(二)依專利法第120條準用第67條第1項規定，新型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：□請求項之刪除。□申請專利範圍之減縮。□誤記或誤譯之訂正。□不明瞭記載之釋明。又依同條第2項規定，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。

(三)2022年版專利審查基準（下稱專利審查基準）相關規定：

1.依專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第二章「更正」4「更正之審查」規定，新型專利權更正後之說明書、申請專利範圍或圖式是否符合「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」，參照第二篇「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」。而第二篇第六章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」規定：「……申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之申請時說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。……修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。」

01 2.依專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第二章「更
02 正」1「前言」規定，新型專利權更正之實體審查方式，
03 參照第二篇第九章「更正」。而第二篇「發明專利實體審
04 查」第九章「更正」6.「審查注意事項」(10)規定：「一般
05 而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等
06 被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式
07 所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除
08 該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方
09 式明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前
10 技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求
11 項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為
12 未引進新事項。上述以負面表現方式之更正限於申請專利
13 之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請
14 原則之引證文件的情形……。專利權人以排除與先前技術
15 重疊部分的負面表現方式更正請求項，若被排除之內容未
16 揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲
17 排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新
18 事項。」

19 (四)準此，

- 20 1.新型專利權之更正申請，不得超出申請時說明書、申請專
21 利範圍或圖式所揭露之範圍，除專利法第120條準用第67
22 條第1項、第2項規定外，並適用專利審查基準第四篇「新
23 型專利形式審查」第二章「更正」之規定，及第二篇「發
24 明專利實體審查」第九章「更正」之規定。
- 25 2.關於如何判斷超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所
26 揭露之範圍，參照第二篇「發明專利實體審查」第六章
27 「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」之規定。如有申請專利之新型為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，參照第二篇「發明專利實體審查」第九章「更正」6.「審查注意事項」(10)規定，例外允許以排除方式（負面表現方式）記載之更正。亦即於前述3種情形，更正後之請求項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，然排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，得例外視為未引進新事項。

3.至第二篇「發明專利實體審查」第六章4.2.2「允許的刪除」及4.2.3「允許的變更」，則未在適用或參照之列，蓋申請專利之新型經審查、核准審定並公告後，自公告之日起給予專利權，除另有規定外，新型專利權人專有排除他人未經其同意而實施該新型之權，且新型專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式（專利法第120條準用第52條第2項、第58條第1項、第4項規定參照），故同法第120條準用第67條對新型專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，即有所限制，其審查較修正之審查更為嚴格，此係基於公眾利益之考量。

4.因此，原告主張專利法第43條第2項修正審查之條文與第67條第2項更正審查之條文規定內容相同，專利審查基準第二篇第九章更正「3.更正之事項」揭示「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷，參照第六章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』」，在審查實務中，更正是否「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」係與修正之判斷規定相同，本件更正應適用前述4.2.3「允許的變更」，而非適用前述

01 4.2.2「允許的刪除」及6.「審查注意事項」(10)規定云
02 云，自屬無據。

03 二、系爭專利：

04 (一)系爭專利公告之申請專利範圍共2項，其中第1項為獨立項，
05 其餘為附屬項。

06 請求項1.一種中空迴轉油壓缸，包含有一可轉動的迴轉
07 缸、固定於該迴轉缸的一迴轉閥、套設於該迴轉
08 閥外部且不可轉動的一外殼，以及至少一軸承設
09 置於該迴轉閥與該外殼之間，另有二油封裝設於
10 該迴轉閥外部，且位於該軸承的兩側；其特徵在
11 於：每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.
12 7。

13 請求項2.如請求項1所述之中空迴轉油壓缸，其中，每一
14 油封於軸向上具有一寬度，該寬度與該油封內徑
15 的比值小於或等於0.24。

16 (二)原告114年3月12日之更正，係依專利法第120條準用第67
17 條第1項第2款規定，於說明書第9段、第20段及請求項1，
18 更正新增「，但不包含1.357至1.7」技術特徵（乙證1卷
19 第64至63頁）。

20 三、114年3月12日之更正違反專利法第120條準用第67條第2項規
21 定：

22 (一)系爭專利更正於說明書第9段、第20段及請求項1新增「，
23 但不包含1.357至1.7」技術特徵，係以負面表現方式進行更
24 正，排除「1.357至1.7」之範圍。惟上開更正內容「1.357
25 至1.7」並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載
26 之事項，亦非該新型所屬技術領域中具有通常知識者自申請
27 時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異可

01 得知者，核屬更正引進新事項，構成超出申請時說明書、申
02 請專利範圍或圖式之新事項。

03 (二)原告主張其更正屬於以排除式(disclaimer)更正例外允許
04 情形云云。惟查：

05 1.原告主張佳賀公司侵害系爭專利權，提起另案民事訴訟，
06 經本院以113年度民專訴字第43號審理，佳賀公司即以乙
07 證1(92年9月11日公告之中華民國第TW553039號「中空回
08 轉油壓缸結構」專利案)、乙證2(89年2月Freudenberg
09 公司公開之Simmerring油封的型錄的節錄影本)及乙證3
10 (101年6月7日豐和工業株式會社之C1FB型迴轉油壓缸的
11 操作手冊)為先前技術之引證，提出有效性抗辯，即乙證
12 1或乙證3足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，乙證
13 1、或乙證1、2之組合、或乙證3足以證明系爭專利請求項
14 1、2不具進步性，經本院於114年1月16日以113年度民專
15 訴字第43號判決(下稱另案一審判決)認定乙證3不足以
16 證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，但乙證1足以證明
17 系爭專利請求項1、2不具新穎性，乙證1、3之組合、或乙
18 證1、2之組合均足以證明系爭專利不具進步性。原告即於
19 同年2月7日具狀提起上訴(見乙證1卷第62頁之聲明上訴
20 狀，同卷第42頁、第39頁反面至第36頁之另案一審判決第
21 3、10至15頁)。

22 2.原告於另案民事訴訟二審(本院114年度民專上字第7號)
23 審理時，於114年3月12日提起本件更正申請，嗣原告與佳
24 賀公司於另案二審同年8月4日準備程序協議整理之爭點，
25 包括(1)上訴人(即本件原告)於114年3月12日申請更正系
26 爭專利，是否合法?(2)乙證1，或乙證1、2之組合，或乙
27 證3，是否均足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性？

01 (3)乙證1，或乙證3，是否足以證明系爭專利1、2不具新穎
02 性？（甲證4，本院卷第61至62頁之114年度民專上字第7
03 號準備程序筆錄第3至4頁）。

04 3.另案民事訴訟之爭點固均有包括系爭專利請求項是否不具
05 新穎性及進步性之爭點，然原告申請更正時即載明另案一
06 審判決書第14至15頁認定乙證3足以證明系爭專利請求項
07 1、2不具進步性，乙證3為一先前技術，依專利審查基準
08 第二篇第六章4.2.3「允許的變更」「(2)請求項數值限定
09 之變更」「d.採用負面表現具體數值的方式進行修改」之
10 規定，本次更正以負面表現具體數值的方式，排除「1.35
11 7至1.7」之範圍，而可與乙證3區隔，應未超出申請時說
12 明書、申請專利範圍或圖式所揭示之範圍等等（見乙證1
13 卷第63頁之專利更正申請書第3頁）。足見原告當時係為
14 克服系爭專利不具進步性之引證文件即乙證3，而申請更
15 正，並非為克服新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原
16 則之情形。

17 4.如前所述，依專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」
18 第二章「更正」1「前言」規定，參照第二篇「發明專利
19 實體審查」第九章「更正」6.「審查注意事項」(10)規定，
20 限於申請專利之新型為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性
21 或不符先申請原則之引證文件的情形，始得例外允許以排
22 除方式（負面表現方式）記載之更正。而原告係為克服系
23 爭專利不具進步性之引證文件而為本件更正之申請，即未
24 符合前揭例外准許之規定。

25 5.縱如原告所述，本件得參照專利審查基準第二篇第六章4.
26 2.3「允許的變更」「(2)請求項數值限定之變更」「d.採
27 用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於申請時說

明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式修正之。例如：原請求項記載某一數值 $X1=600\sim10000$ ，先前技術之範圍為 $X2=240\sim1500$ ，因 $X1=600\sim1500$ 與 $X2$ 部分重疊而不具新穎性時，由於數值1500並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將請求項變更為 $X1=1500\sim10000$ 。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將請求項所記載之數值範圍修正為『 $X1>1500\sim10000$ 』或『 $X1=600\sim10000$ ，但不包括 $600\sim1500$ 』。』之規定，此規定至多僅例外允許藉排除重疊部分之記載方式。惟乙證1揭示油封的外徑與內徑比值為1.318，乙證3揭示油封的外徑與內徑比值為1.357（見乙證1卷第38頁、第37頁反面至第36頁之另案一審判決第11、14至15頁），亦即僅1.318、1.357此二比值之數值屬於先前技術，而與系爭專利範圍有所重疊，並未揭露「1.357至1.7」之比值的數值範圍為先前技術，原告本件申請更正卻新增「，但不包含1.357至1.7」，已屬擴大排除範圍至非重疊的部分，而超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(三)綜上，114年3月12日之更正，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，引進新事項，且非屬以排除式（disclaimer）更正例外允許情形，違反專利法第120條準用第67條第2項規定。

四、綜上所述，原告114年3月12日之更正違反專利法第120條準用第67條第2項規定。被告所為不予更正之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就上開更正應為「准予更正」之處分，

為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

陸、結論：

依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 7 月 16 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳端宜

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或

得不委任律師為訴訟代理人	為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中華民國 115 年 7 月 27 日

書記官 邱于婷