智慧財產法院行政判決

109 年度行專訴字第 16 號

民國 109 年 8 月 6 日辯論終結

原　　告　聚泰環保材料科技股份有限公司

代　表　人　周文東（董事長）

訴訟代理人　陳家輝律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏（局長）

訴訟代理人　韓薰蘭

參　加　人　奧地利商蘭仁股份有限公司

代　表　人　奧托漢尼曼（HeadofPatents）

華特羅伊（Patentmanager）

訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）

廖文慈律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 109 年 2 月 19 日經訴字第 10806316810 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人於民國 87 年 6 月 17 日以「製造纖維素纖維的方法」向被告之前身中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第 87109802 號審查（申請專利範圍共 10 項），並發給發明第 I183025 號專利證書（下稱系爭專利）。其後參加人於 107 年 6 月 5 日提出系爭專利之申請專利範圍更正（減縮請求項 1 之申請專利範圍），經被告准予更正並於同年 7 月 11 日公告更正本。之後原告以系爭專利請求項 1 之更正有違當時專利法（即舉發時專利法）第 67 條第 4 項規定，對之提起舉發，經被告審查，以 108 年 9 月 19 日（108）智專三（五）01058 字第 10820889530 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發不成立」的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 109 年 2 月 19 日經訴字第 10806316810 號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明請求訴願決定、原處分均撤銷、被告應就系爭專利舉發事件為「請求項 1 舉發成立撤銷專利權」之處分，並主張：

㈠申請專利範圍以擇一形式總括方式記載，前提仍為請求項須為說明書所支持：

請求項總括的方式有下列二種：⑴以上位概念總括。⑵以擇一形式總括。」，無論請求項係以「及」、「或」、甚至被告所稱與審查基準精神一致之「及／或」方式記載，均仍必須為說明書所支持，且依系爭專利發明目的及說明書內容，系爭專利更正前請求項 1 之記載，實無法為說明書所支持，被告疏未審酌於此，逕以專利審查基準彙編未限定專利請求項僅得以「及

」、「或」二種表示法記載，而認定系爭專利更正前請求項 1 之記載合乎專利審查基準彙編之意旨，實有不法。

㈡參酌系爭專利發明目的及說明書內容，對系爭專利更正前請求項 1 記載之合理解釋，應僅為「該溶液含有…纖維素及另一聚合物」：

1.系爭專利更正前請求項 1 所記載：「該溶液含有…纖維素及／或另一聚合物」，究指「該溶液含有…纖維素及另一聚合物」或「該溶液含有…纖維素或另一聚合物」，其申請專利範圍所載技術特徵不明確，應參酌專利說明書以瞭解其發明目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容，而訴願決定理由僅援引系爭專利說明書第 8 頁第 15 行至 20 行、第 9 頁第 20 至 24 行二段落便驟下結論，且被告亦似認為只要有參酌該說明書二段落即為已足，顯未根據說明書整體記載，包括發明目的、技術內容、特點及功效等實質內容，而有違誤。況，該說明書二段落文字雖與系爭專利更正前請求項 1 相同，均以「…纖維素及／或另一（其他）聚合物…」記載，然系爭專利說明書未有支持前述三種技術手段之實施例說明，所屬技術領域中具有通常知識者當亦無法得出與被告及訴願決定理由相同之結論。

2.復參照系爭專利發明目的及說明書內容，對系爭專利更正前請求項 1 所記載「及／或」之合理解釋，應為「該溶液含有…纖維素及另一聚合物」：

根據系爭專利之發明目的，「纖維素」為必然存在之成分，則請求項之記載不應存在「纖維素」與「另一聚合物」為並列選擇之技術手段，蓋，系爭專利之發明目的，在於改善溶胞型纖維素纖維的製造方法，倘解釋存在有「纖維素」與「另一聚合物」為並列選擇之技術手段，將存在有其溶液中僅存有「另一

聚合物」而未含有「纖維素」之情況，而顯與系爭專利申請標的及發明目的均相互扞格。依上所述，系爭專利更正前請求項 1 所記載之保護範圍，應僅能理解為溶液中同時含有「纖維素及另一聚合物」，始為其所涵蓋之技術手段，而不存在「纖維素或另一聚合物」即纖維素、另一聚合物為並列選擇之技術手段。換言之，系爭專利更正前請求項 1 雖有以「及／或」形式之連接「纖維素」與「另一聚合物」，然依發明目的為合理解釋，應認定「纖維素」與「另一聚合物」，均為系爭專利更正前請求項 1 之限定條件，而理解其技術手段為「纖維素及另一聚合物」。

3.系爭專利更正前請求項 1 之範圍解釋，與更正合法性之判斷當有關聯：

判斷系爭專利請求項 1 之更正是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，應先界定申請專利範圍，自有必要釐清系爭專利更正前請求項 1：「該溶液含有…纖維素及／或另一聚合物」究為「該溶液含有…纖維素及另一聚合物」或「該溶液含有…纖維素或另一聚合物」，是以，被告逕認此與更正無關，顯有違誤。

4.系爭專利更正前請求項 1 明顯不屬於擇一形式總括之請求項，不應將更正前請求項 1 解釋為並列的三種選項，系爭專利更正前請求項 1 之記載，根本不符合於擇一形式總括方式之要求，茲詳述理由如下：

⑴「另一聚合物」所記載之範圍，實不明確：

在採用擇一形式界定化合物發明時，最重要的是判斷其中並列的各選項是否具有類似的本質，因此要求各選項的定義必須明確，俾據以判斷與其他選項間是否有其本質上的類似性。被告及訴願決定理由將系爭專利更正前請求項 1，解釋為⑴纖維素

、⑵另一聚合物、⑶纖維素及另一聚合物並列的三種選擇方案，果爾，在選項「⑵另一聚合物」的發明中，顯然並未界定「聚合物」之性質、活性或結構，顯屬概念及定義不明確。縱使（假設語，非被原告承認）依被告之解釋，「另一聚合物」為「纖維素以外的他種聚合物」，但如此並未獲說明書支持且仍屬範圍廣泛，即完全無法預期「另一聚合物」究竟具備何種重要的化學結構要素，亦完全不能判斷「另一聚合物」應如何歸類到特定的化合物群。依上所述，系爭專利更正前請求項 1 所記載「另一聚合物」，應屬概念、定義不明確，且顯然不得與具體的「纖維素」以擇一形式總括記載方式並列。

⑵無法判斷「纖維素」與「另一聚合物」之間有何共同的重要化學結構要素（element），亦無法得知係依據何種分類標準將兩者歸於同一化合物群：

如同前述，系爭專利更正前請求項 1 所記載的「另一聚合物」定義並不明確，因此欠缺客觀的比較基礎，無法判斷「另一聚合物」與「纖維素」在化學結構或者反應活性上有何重要的共同點，此外，亦無法得知應採取何種分類標準，方足以將兩者歸於同一化合物群。因此，若無法預期採用「另一聚合物」能夠達成與「纖維素」相同的效果，則「另一聚合物」顯不具有替代「纖維素」之可能性，當非屬得並列之選項。

⑶如允許將「纖維素」與「聚合物」並列，相當於將上下位概念並列，為請求項之記載有不明確：

根據所屬技術領域之通常知識，「纖維素」係由β-D-葡萄糖所組成的多醣，其係一種透過β-1,4-醣甘鍵（β-1,4-glucosidic linkage）連結而成的直鏈聚合物。換言之，「纖維素」乃「聚合物」的下位概念特徵。若系爭專利更正前請求項 1 係將⑴纖維素、⑵另一聚合物、⑶纖維素及另一聚合物，作為三種並列

的選擇方案，則於選項「⑵另一聚合物」的發明中，無從判斷所謂「另一」究竟係相較何者而言，難以區分所謂「另一聚合物」在概念上與「聚合物」有何差異，將選項「⑴纖維素」以及選項「⑵另一聚合物」並列，相當於將下位的「氯」與上位的「鹵素」並列，不符合專利審查基準彙編對請求項記載應明確所闡釋之判斷標準。縱使按被告之解釋，「⑵另一聚合物」為「纖維素以外的他種聚合物」，則選項「⑶纖維素及另一聚合物」（氯以及氯以外的他種鹵素）亦全等於「聚合物」（鹵素）。是以，系爭專利更正前請求項 1 將選項「⑴纖維素」以及選項「⑶纖維素及另一聚合物」並列，當為將下位概念特徵與上位概念特徵並列。據此，若依被告及訴願決定理由所稱：系爭專利更正前請求項 1 之記載符合以擇一形式總括之方式，則無論對「另一聚合物」之範圍如何解釋，該請求項都屬「將上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列」，而存有請求項之記載不明確之情事。

⑷前述選項「⑵另一聚合物」所構成之發明，顯然不能達成系爭專利之發明目的，與選項「⑴纖維素」所構成的發明之間欠缺單一性：

系爭專利之名稱為「製造纖維素纖維的方法」，其發明目的係對溶胞型纖維素纖維的製造方法進行改善，其中的「纖維素」自為實施其製造方法的必要成分之一。此外，如前所述，所屬技術領域中具有通常知識者，實無法理解系爭專利更正前請求項 1 所載「另一聚合物」究指為何？亦不清楚其具體的化學結構、活性以及所屬的化合物群，當無法想像將選項「⑴纖維素」替換為選項「⑵另一聚合物」，而仍能夠達成發明之目的。若認為系爭專利更正前請求項 1 能夠被解釋成⑴纖維素、⑵另一聚合物、⑶纖維素及另一聚合物，三種並列的選擇方案，則

不但選項「⑵另一聚合物」無法實現發明目的，系爭專利更正前請求項 1 亦將不符合單一性，況若系爭專利於審查過程中未被認定有欠缺「單一性」之情況，則對請求項範圍為合理解釋時，仍應認定請求項 1 非屬「以擇一形式總括」之記載方式。綜上所述，系爭專利更正前請求項 1 顯不符合「擇一形式總括」記載方式之請求項，即不應將更正前請求項 1 中三個方案解釋為「擇一形式總括」之並列選項，更不得恣意地刪除「及／或另一聚合物」加以減縮。對更正前請求項 1 記載之合理解釋，應僅有「纖維素及另一聚合物」之技術手段。

㈢以「擇一形式總括」記載之請求項，並列的各選項必須具備類似之本質，且上下位概念特徵不得並列：

系爭專利發明標的為「製造纖維素纖維的方法」，其發明目的自必須能夠實現「製造纖維素」，從而，在選項⑵「另一聚合物」之技術手段，未具體限定「長鏈纖維素分子於溶液中存有「長鏈纖維素分子」及其「佔比」之前提下，僅添加纖維素以外的「另一聚合物」（例如：橡膠、澱粉、DNA 甚至石墨等，以上都屬於聚合物）於溶液中，並執行系爭專利所載之操作步驟，豈有使選項⑵「另一聚合物」之技術手段，有用以製造纖維素纖維之可能？如此實際上當無法實現系爭專利之發明目的。

㈣況依系爭專利說明書之內容，「另一聚合物」應為系爭專利技術手段之必要技術特徵，為系爭專利更正前請求項 1 之不可或缺的限定條件，故刪除「及／或另一聚合物」將使系爭專利發明目的不達，且亦實質擴大「纖維素」含量百分比數值範圍，並實質擴大且變更公告時之申請專利範圍：

1.系爭專利刪除更正前請求項 1 所記載成分「及／或另一聚合物」之技術特徵，實質擴大公告時申請專利範圍，且就技術原理

而言已對發明整體之目的造成了實質的減損，已實質變更公告時申請專利範圍；此外，此一更正對於系爭專利關鍵技術特徵的「長鏈（分子量至少 5×10^5）纖維素」，其於溶液中所佔質量百分比的數值範圍也造成了實質上的擴大，顯然已實質擴大且變更公告時之申請專利範圍。

2.刪除更正前請求項 1 所載「另一聚合物」，將對「維持紡絲原液中的長鏈分子含量不低於 0.05 質量%」之功效造成實質減損：

查，系爭專利所為之更正，係將公告時記載於更正前請求項的成分「另一聚合物」刪除，屬於請求項減少限定條件，顯然已經實質擴大核准公告之申請專利範圍。再者，參閱系爭專利說明書第 8 頁第 15 行至第 16 行，明確提到「…依照下述層析法的纖維素分子或聚合物分子會產生對應於分子量至少為 5×10^5 的信號者係被稱作長鏈分子。」等內容，可知系爭專利將「纖維素分子」（以下標註 A）與「聚合物分子」（以下標註 B）統稱為「長鏈分子」（以下標註 A+B）。而系爭專利說明書第 9 頁第 1 行至第 8 行強調：「…如一般所知的，紡絲溶液中的纖維素鏈（A）會逐漸降解，當製備紡絲溶液時，吾人必須嘗試已經提供相當大部分的長鏈分子（A+B）以便由紡絲溶液之製造時刻至實際紡絲的時刻，纖維素（A）的降解程度不會使其（A+B）濃度不足於本發明的最低濃度，即 0.05 質量%。已經發現當氣隙內使用濕的吹氣或濕的氣候時，若紡絲原液中的長鏈分子（A+B）含量低於 0.05 質量%，則可紡性將明顯變差。」等內容，從「長鏈分子（A+B）含量低於 0.05 質量%，則可紡性將明顯變差」等記載可知，要確保的是「纖維素（A）的降解程度不會使『長鏈分子（A+B）』的濃度不足於系爭專利的最低濃度」。既然纖維素鏈會逐漸降解係周知的

事實，則要避免「長鏈分子（A+B）」（包括「纖維素分子（A）」與「聚合物分子（B）」）的含量不足於所須的最低濃度，當得理解為須提供添加其他較不易降解的高分子（即聚合物分子（B））於溶液中。依前述理由，自系爭專利更正前請求項 1 所記載的「纖維素及另一聚合物」中，刪除「及另一聚合物」，顯然會對「維持長鏈分子的濃度在 0.05 質量%以上」之功效，造成實質上減損。是以，參酌專利審查基準彙編所揭櫫之判斷標準，應當認為其更正已實質變更公告時申請專利範圍，而有違法。

3.刪除更正前請求項 1 所載「另一聚合物」，實質擴大溶液中長鏈纖維素所佔質量百分比的數值範圍：

系爭專利更正前請求項 1 應理解為「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者。」，亦即，該溶液中必然含有分子量至少為 5×10^5 的另一聚合物，分子量至少為 5×10^5 的纖維素含量必須「小於」0.70%。系爭專利更正後請求項 1 為「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者。」，亦即，該溶液分子量至少為 5×10^5 的纖維素含量，在更正後變更為 0.05%至 0.70%（0.05%以上、0.70%以下，包含 0.70%）。顯然，就分子量至少為 5×10^5 的纖維素含量而言，其上限值已從「小於 0.70%」變更為「0.70%以下」，納入了原本沒有包含的數值點「0.70%」，已實質擴大溶液中長鏈纖維素所佔質量百分比的數值範圍。綜上所述，系爭專利刪除更正前請求項 1 所記載「及／或另一聚合物」之技術特徵，已實質擴大且變更公告時之申請專利範圍，有違專利法第 67 條第 4 項之規定。

㈤據上論結，系爭專利請求項 1 更正後刪除「及／或另一聚合物

」，係實質擴大公告時之申請專利範圍，不符合專利法第 67 條第 1 項第 2 款「申請專利範圍之減縮」之情事，違反專利法第 67 條第 4 項之規定。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠專利審查基準規定：「擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以『或』、『及』並列數個選項的具體特徵，例如『特徵 A、B、C 或 D』、『由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質』等。」上述以「例如」表示所列兩種擇一形式之寫法僅為例示，該審查基準中並未限定只能用此兩種寫法表示，故並非原告主張之僅有「及」、「或」兩種寫法。又系爭專利說明書第 8 頁第 9 至 13 行之內容記載「達成最初所定義的一種方法係在於使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%，尤其 0.10 至 0.55%，較佳 0.15 至 0.45%的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」，說明書第 8 頁第 18 至 21 行之內容「本發明係根據一種認知，即是長鏈纖維素分子及／或其它聚合物以所示的濃度範圍存在於紡絲溶液中會改良紡絲行為…」，其中提到「纖維素及／或另一聚合物」，亦即可有三種選項即（1）纖維素、（2）另一聚合物、或（3）纖維素及另一聚合物，並非如原告指稱：系爭專利更正前請求項 1 之記載之纖維素及／或另一聚合物，其涵義模糊，顯非具體明確。

㈡訴願決定書理由五㈢敘及：參酌系爭專利說明書…，所屬技術領域中具有通常知識者當可直接且無歧異得知，系爭專利更正前請求項 1 所述可紡性溶液係含有「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『纖維素』具有分子量至少為 5×10^5 者」或「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『另一聚合物』

具有分子量至少為 5×10^5 者」，抑或「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『纖維素及另一聚合物』具有分子量至少為 5×10^5 者」。故訴願決定已參酌系爭專利說明書，原告稱訴願決定未參酌系爭專利說明書整體、系爭專利之發明目的、作用及效果，恣意解釋說明書之內容，並據以主張系爭專利更正前請求項1即包含三種技術手段，應屬違法云云，應不足採。

㈢又系爭專利說明書第 8 頁第 15 行至第 16 行記載「…依照下述層析法的纖維素分子或聚合物分子會產生對應於分子量至少為 5×10^5 的信號者係被稱作長鏈分子」，僅說明系爭專利將「纖維素」及「聚合物」皆可稱為「長鏈分子」；說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 8 行記載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中。因為，如一般所知的，紡絲溶液中的纖維素鏈會逐漸降解，當製備紡絲溶液時，吾人必須嘗試已經提供相當大部分的長鏈分子以便由紡絲溶液之製造時刻至實際紡絲的時刻，纖維素的降解程度不會使其濃度不足於本發明的最低濃度，即 0.05 質量%。已經發現當氣隙內使用濕的吹氣或濕的氣候時，若紡絲原液中的長鏈分子含量低於 0.05 質量%，則可紡性將明顯變差」。該段落第一句指出「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，而該段落的其餘部分即在說明其理由。從該段落整體內容可知，最低濃度 0.05 質量%是指緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子，該段內容僅係強調「纖維素」的濃度，並未明示或暗示如原告所述：「必然需要添加其他較不易降解之高分子即聚合物分子於紡絲溶液中」才具有「維持紡絲原液中的長鏈分子含量不低於 0.05 質量%」之積極作用。又，由說明書第 8 頁第 9 至 13 行及說明書第 8 頁第 18 至 21 行之內容提到「纖維素及／或另一聚

合物」，亦即可有三種選項即⑴纖維素、⑵另一聚合物、或⑶纖維素及另一聚合物。因此，刪除「及／或另一聚合物」並未減損發明整體之目的，故「另一聚合物」並非系爭專利必要技術特徵。

㈣由於「另一聚合物」並非系爭專利之必要成分，故在刪除選項⑵另一聚合物、選項⑶纖維素及另一聚合物後所餘選項⑴纖維素的情況下，纖維素的含量範圍仍為修正前的「0.05%至 0.70%」，並無實質擴大纖維素含量百分比數值範圍之情形。且按系爭專利更正前請求項 1 所記載「質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」意指⑴纖維素、⑵另一聚合物、及⑶纖維素與另一聚合物等三種選項之任一選項的含量以質量計為 0.05%至 0.70%。所以，刪除「及／或另一聚合物」並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，該更正並未對發明整體之目的造成實質減損，並未實質變更公告時之申請專利範圍。

㈤原告又稱系爭專利更正前請求項 1 之記載，僅有「該溶液含有…纖維素及另一聚合物」之技術方案，能夠達成其說明書所揭露發明目的，原處分未審酌其他並列選項無法達成發明目的之情事；系爭專利更正前請求項 1 之記載有不明確，亦不符合「以擇一形式總括」之記載形式。經查：

1.該原告主張核屬專利請求項是否明確或得否為說明書支持之問題，與更正有無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍無涉，不予審查，洵無違誤。

2.又系爭專利之纖維素與另一聚合物具有類似的本質，兩者在結構上都屬於聚合物。「纖維素及/或另一聚合物」包括三種選項即⑴纖維素、⑵另一聚合物、或⑶纖維素及另一聚合物，選項⑴為纖維素，而選項⑵另一聚合物係纖維素以外的聚合物，

因此兩者之間並無上、下位概念關係，並非原告指摘「纖維素仍屬聚合物之下位概念特徵」；選項⑶之「纖維素與另一聚合物」意指該組合係必須纖維素加上另一聚合物，即纖維素與另一聚合物須同時存在。又，按專利審查基準關於「擇一形式總括」之請求項之相關規定內容並無敘及需審酌原告指摘之「其他並列選項無法達成發明目的之情事」，故系爭專利更正前請求項 1 敘述之三種選項即⑴纖維素、⑵另一聚合物、或⑶纖維素及另一聚合物，並無違法或不當之處。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，援引被告答辯，並主張：

㈠更正前請求項 1 係符合本案所適用之 2013 年版專利審查基準所定義「擇一形式總括」之請求項記載方式：

1.專利審查基準並未限定僅可以有二種記載形式，系爭專利所適用之 2013 年版專利審查基準規定：「擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以『或』、『及』並列數個選項的具體特徵，例如『特徵 A、B、C 或 D』、『由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質』等。」。故顯見上述所列兩種擇一形式之寫法僅為例示，該審查基準中並未限定只能用此兩種寫法表示。

2.系爭專利更正前請求項 1 記載為：「纖維素及／或另一聚合物」，其形式雖與前開審查基準所例示之兩種寫法不同，惟與前開審查基準之規定的精神一致，所屬技術領域者可以直接、無歧異而無疑問地知道其等同於「纖維素、另一聚合物、或纖維素與另一聚合物」。「纖維素及／或另一聚合物」包括三種選項：⑴纖維素、⑵另一聚合物⑶纖維素與另一聚合物。

㈡系爭專利更正後請求項 1 已刪除更正前之請求項 1 之選項⑵、

⑶，僅保留選項⑴，故更正前之選項⑵、⑶是否能實現所請之發明目的，顯然並非審理系爭專利更正申請之准否所應審究之項目：

「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。」系爭專利更正應否准許所應適用之 2017 年版即現行專利審查基準第 2-9-7 頁已有明文規定。據此，依照前揭專利審查基準之規定，系爭專利之更正申請應否准許之判斷，應視專利更正後請求項 1 僅保留選項⑴之結果，是否仍能實現系爭專利所請之發明目的而定。至於原告所爭執之「系爭專利更正後請求項 1 已刪除更正前之請求項 1 之選項⑵、⑶，僅保留選項⑴，故更正前之選項⑵、⑶是否能實現所請之發明目的」乙事，要非判斷系爭專利之更正申請應否准許所應審究之項目，是以原告之主張顯有邏輯倒置之錯誤。

㈢系爭專利更正前請求項 1 之記載並無不明確之情事：

1.系爭專利更正前請求項 1 中之「纖維素」與「另一聚合物」具有類似的本質，且「纖維素」、「另一聚合物」、「纖維素與另一聚合物」並無原告所指陳之「相當於將上下位概念並列」的情形。系爭專利中，纖維素與另一聚合物，兩者在結構上都屬於聚合物，因此熟悉該項技術者根據說明書之揭載當能理解「纖維素」與「另一聚合物」具有類似的本質。且如以上所述，更正前請求項 1 中「纖維素及／或另一聚合物」包括三種選項：⑴纖維素、⑵另一聚合物⑶纖維素與另一聚合物。選項⑴

為纖維素。系爭專利說明書及更正前請求項 1 雖未就「另一聚合物」具體界定其性質、活性或結構，但所屬技術領域中具有通常知識者均可以清楚知道選項⑵「另一聚合物」是指纖維素以外之聚合物，因此兩者之間並無上、下位概念關係。

2.「擇一形式總括」之請求項是否符合記載要件及單一性，並無須判斷並列之選項是否能達成發明之目的，且原告亦從未主張系爭專利違反明確性要件或不具單一性作為舉發理由，從而原告依法亦不得在於行政訴訟中增加新的無效主張及理由。而按依照系爭專利所適用之專利審查基準對於「擇一形式總括」之請求項的相關規定，關於是否符合記載要件及單一性部分，並無任何須判斷並列之選項是否能達成發明之目的之相關規定，故原告所指，實毫無根據。更何況原告於舉發理由中僅主張系爭專利之更正違反專利法第 67 條第 4 項之規定，從未主張系爭專利違反明確性要件或不具單一性，從而原告依法亦不得在於行政訴訟中增加新的無效主張及理由。

㈣系爭專利說明書第 8 頁第 9 至 13 行之內容記載：「達成最初所定義的一種方法係在於使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%，尤其 0.10 至 0.55%，較佳 0.15 至 0.45%的纖維素及／或另一聚合物具有分子量為至少 5×10^5 者（=500,000）。」其中提到「纖維素及／或另一聚合物」，亦即可有三種選項，即⑴纖維素、⑵另一聚合物、或⑶纖維素及另一聚合物，並非如原告所述只能理解為選項⑶。此外，系爭專利說明書第 8 頁第 24 行指出「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，而其餘部分即在說明其理由。從該段落整體內容可知，最低濃度 0.05 質量%是指緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子，該段內容僅係強調「纖維素」的濃度，並未明示或暗示

如原告所述須添加「另一聚合物」才具有「維持紡絲原液中的長鏈分子含量不低於 0.05 質量%」之積極作用。綜前，系爭專利說明書中並無任何明示或暗示「另一聚合物」為必要特徵；而且，更正前的附屬請求項 2、3 均指出用於紡絲之溶液含有分子量至少為 5×10^5 的纖維素，並未提到該另一聚合物。因此，刪除「及／或另一聚合物」亦並未減損發明整體之目的，且仍然可獲致系爭專利原本所能達成之功效。此外，系爭專利之更正係說明書之內容所能支持。基此，參加人所為更正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，且並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

㈤由於「另一聚合物」並非更正前請求項 1 之必要技術特徵，因此將「另一聚合物」刪除並無實質擴大「長鏈（分子量至少 5×10^5）纖維素」在溶液中所佔質量百分比的數值範圍，亦無因而導致實質擴大且變更公告時之申請專利範圍，故更正前之請求項 1 即有可能存在纖維素之含量須達「0.05%至 0.70%」之情形。因此，更正後之請求項 1 於刪除⑵另一聚合物、或⑶纖維素及另一聚合物之情況下，纖維素之含量仍維持更正前之「0.05%至 0.70%」，並無擴大纖維素含量百分比之數值範圍。

㈥參加人刪除更正前請求項 1 所記載「及／或另一聚合物」屬於專利法第 67 條第 1 項第 2 款所述「申請專利範圍之減縮」且符合專利法第 67 條第 4 項「更正不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」之規定。

五、本件法官依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 463 條準用同法第 271 條之 1、第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 3 項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

參加人於 87 年 6 月 17 日以「製造纖維素纖維的方法」向被告

之前身中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第 87109802 號審查（申請專利範圍共 10 項），並發給發明第 I183025 號專利證書（即系爭專利）。其後參加人於 107 年 6 月 5 日提出系爭專利之申請專利範圍更正（減縮請求項 1 之申請專利範圍），經被告准予更正並於同年 7 月 11 日公告更正本。之後原告以系爭專利請求項 1 之更正有違當時專利法（即舉發時專利法）第 67 條第 4 項規定，對之提起舉發，經被告審查，以 108 年 9 月 19 日（108）智專三（五）01058 字第 10820889530 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發不成立」的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 109 年 2 月 19 日經訴字第 10806316810 號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。

㈡本件爭點：

系爭專利請求項 1 之更正是否違反舉發時之專利法第 67 條第 4 項之規定？

六、得心證之理由：

㈠本件係以違反專利法第 67 條第 4 項之情事提起舉發者，故應依 107 年 10 月 17 日舉發時之 106 年 1 月 18 日修正公布、106 年 5 月 1 日施行之專利法之規定為審酌。

㈡系爭專利技術分析：

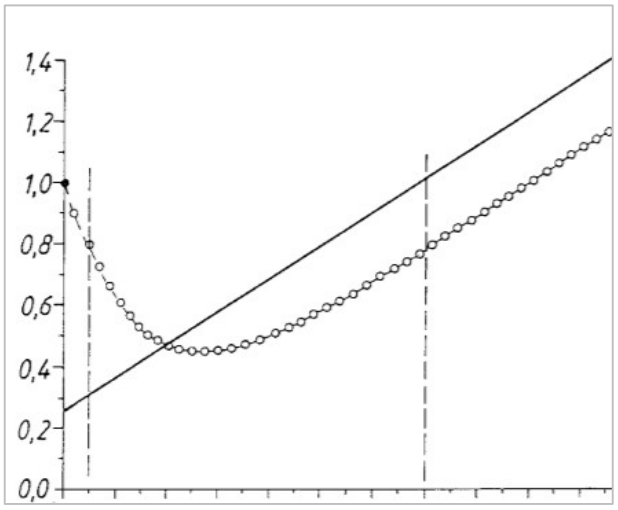
1.系爭專利技術內容：

系爭專利揭示一種依照乾／濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維的方法，其方法特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的具有分子量至少為 5×10^5 的纖維素。系爭專利之方法容許使用一種具有超過 10,000 孔的噴絲嘴於紡絲，該孔之配置方式係使得相鄰的孔之分離間隔最大

為 3 毫米且紡絲孔的線性密度係至少 20(參系爭專利摘要)。

2.系爭專利主要圖式：

系爭專利圖 2 顯示具有不同長鏈分子部分的纖維素溶液之紡絲行為，最小纖度(dtex)繪成縱座標，而具有分子量為至少 500,000 的各纖維素溶液之纖維分子的濃度係繪成橫座標。



3.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利更正前之請求項共計 10 項，其中請求項 1、6、10 為獨立項，其餘為附屬項，專利權人即參加人於 107 年 6 月 5 日向被告提出更正申請，由於原告 109 年 4 月 17 日行政訴訟起訴狀中僅主張系爭專利請求項 1 應作成舉發成立之處分，故本件僅列系爭專利於更正前及更正後之請求項 1 之內容如下：

【更正前之內容】

第 1 項：一種依照乾／濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者。

【更正後之內容】

第 1 項：一種依照乾／濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有

分子量至少為 5×10^5 者。

㈢系爭專利更正後之請求項 1 未實質擴大或變更公告時申請專利範圍，未違反專利法第 67 條第 4 項之規定：

1.按【發明專利之更正】專利法第 67 條第 1 項規定發明專利權人得就請求項之刪除（第 1 款）、申請專利範圍之減縮（第 2 款）等事項申請更正；同條第 2 項並規定：「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」；同條第 4 項則明定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。次按，發明專利審查基準第二篇第九章則釋明「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷係以申請專利範圍所載技術內容為判斷基準」，並進一步列舉所謂「實質擴大公告時之申請專利範圍」包含⑴請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代、⑵請求項減少限定條件、⑶請求項增加申請標的、⑷於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容等更正態樣；而「實質變更公告時之申請專利範圍」則包含⑴請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、⑵請求項之技術特徵改變為實質不同意義、⑶請求項明顯變更申請標的、⑷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等態樣（參專利審查基準第二篇第九章第 2-9-4 至 2-9-7 頁）。據上，若發明專利之更正，導致有審查基準中所載之前述情事，應認定該更正已實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

2.再按，【發明專利權範圍之界定】專利法第 58 條第 4 項明定：「發明專利權範圍，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」。復參 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 56 條第 3 項規定之立法理由：「按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，…在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專

利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍…應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果…爰參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明確。」之說明可知，進行(更正或舉發審查時關於)發明專利權範圍之界定，應以申請專利範圍的記載為準，「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍…有未臻明確之處，…應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。（最高行政法院 103 年度判字第 417 號判決意旨參照）」。申言之，發明專利之權利範圍，係由申請專利範圍中各請求項之文字所界定，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，則無法限定專利權之範圍，此即所謂「禁止讀入原則」。倘請求項之用語非為所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解者，則應優先參酌說明書及圖式之定義，或依其中所載目的、作用及效果等理解該用語之意義。

3.綜上所述，發明專利之權利範圍，係由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，不得據以限定專利權之範圍；倘申請專利範圍的記載有未臻明確之處，則應審酌說明書及圖式以理解發明專利之內容。

4.系爭專利更正後之請求項 1 未違反前述專利法之相關規定:

⑴查系爭專利於 107 年 6 月 5 日更正之請求項 1（以下稱「更正本請求項 1」），係將系爭專利原公告請求項 1（以下稱「公告本請求項 1」）所界定「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」之技術特徵（

以下稱技術特徵甲），刪去「及／或另一聚合物」更正為「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，就更正前之公告本請求項 1 原記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者當可得知，更正前該技術特徵界定了該溶液含有基於溶液之（A）質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者、（B）質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者、或（C）質量 0.05%至 0.70%以質量計的另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者等三種（不同）情況，而更正後該技術特徵則減縮為僅係（B）一種情況，亦即更正本請求項 1 係將公告本請求項 1 的範圍由三個（個別對應於更正前技術特徵各情況之）發明（以下分別稱發明 A、B、C）減縮為一個（僅對應於（B）情況之）發明（即發明 B），屬申請專利範圍之減縮，實符合前述專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定，合先敘明。

⑵次查，系爭專利申請時說明書第 8 頁第 9 至 13 行載明「…該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%…較佳 0.15 至 0.45%的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者(=500,000)」（技術特徵甲）之技術內容；說明書第 9 頁第 20 至 24 行載明「…本發明更關於使用一種纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液，該溶液含有基於溶液質量 0.05 至 0.70%，尤其 0.10 至 0.55%，較佳 0.15 至 0.45%的以質量計的具有分子量為至少 $5x10^5$ 的纖維素，以用於製造具有纖度最大為 ldtex」（技術特徵甲可為纖維素）之技術內容；據此可知，系爭專利申請時之說明書所揭露之範圍包含了與該技術特徵甲為前述（A）~（C）三種情況實質對應之記載

，而如前述，系爭專利更正本請求項 1 係減縮為僅有對應於（B）情況之發明 B，故系爭專利更正前後請求項 1 所界定之範圍，於系爭專利說明書中均實質包含可各自對應的記載。換言之，系爭專利更正本請求項 1 所界定者係申請時說明書已揭露的技術內容，未超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，應符合前述專利法第 67 條第 2 項之規定。

⑶又查，該更正之結果並未導致系爭專利的更正本請求項 1 有前述審查基準所列舉實質擴大或變更之情事，故該更正非屬實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的更正態樣，應符合前述專利法第 67 條第 4 項之規定。

⑷綜上，系爭專利請求項 1 之更正係屬申請專利範圍之減縮，更正後請求項 1 所界定之範圍於原公告請求項 1(或說明書中)有實質對應之記載，且該更正非屬審查基準所列之實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的態樣，應未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合前述專利法之相關規定，應准予更正。

㈣原告雖主張「系爭專利更正本請求項 1 實質擴大、變更公告時申請專利範圍所揭露之範圍，違反專利法第 67 條第 4 項之規定云云，惟其理由並無可採，茲說明如下：

1.原告指摘「訴願決定未參酌系爭專利說明書整體之內容，並恣意認定系爭專利更正前請求項 1 即包含三種技術手段，應屬違法」（參原告 109 年 4 月 17 日行政訴訟起訴狀第 5 至 6 頁第三點）云云。惟查：

⑴訴願決定書理由五㈢具體載明：「參酌系爭專利說明書第 8 頁第 15 行至 20 行、第 9 頁第 20 行至 24 行揭示…該溶液含有…纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者…本發明更關於使用一種纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡

性溶液，該溶液含有基於溶液質量 0.05 至 0.70%，尤其 0.10 至 0.55%，較佳 0.15 至 0.45%的以質量計的具有分子量為至少 $5x10^5$ 的纖維素…所屬技術領域中具有通常知識者當可直接且無歧異得知，系爭專利更正前請求項 1 所述可紡性溶液係含有「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『纖維素』具有分子量至少為 5×10^5 者」或「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『另一聚合物』具有分子量至少為 5×10^5 者」，抑或「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的『纖維素及另一聚合物』具有分子量至少為 5×10^5 者」。故訴願決定應係參酌系爭專利說明書相關內容後始做成決定，尚無原告所稱未參酌系爭專利說明書之內容而恣意解釋系爭專利公告本請求項 1 之情事。

⑵且如前述，系爭專利申請時說明書第 8 頁第 9 至 13 行、說明書第 9 頁第 20 至 24 行等載明了對應於技術特徵甲之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者基於前述技術內容當可得知，系爭專利說明書已記載該技術特徵甲可具有如前述（A）至（C）等情況，且其中更具體者則為（B）之情況。是以，基於系爭專利說明書之相關記載，系爭專利公告本請求項 1 之該技術特徵甲理應解釋為如舉發審定書、訴願決定書所認之包含前述（A）至（C）三種情況，亦難謂訴願決定係恣意解釋公告本請求項 1 而逕為決定。

⑶再者，如前所述，發明專利之權利範圍應係由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位…倘申請專利範圍的記載有未臻明確之處，則應審酌說明書及圖式以理解發明專利之內容。又如前述，就系爭專利公告本請求項 1 關於技術特徵甲之記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者已可得知該技

術特徵甲可具有如前述（A）至（C）三種情況，自應無用語不明確而須審酌系爭專利說明書之必要。且縱使有審酌系爭專利說明書之必要而訴願決定係未審酌該說明書之內容而作成前述認定，由於該認定與系爭專利說明書所載內容或公告本請求項 1 之原意並無不符，更難謂訴願決定係有謬誤而必然為違法之決定。

2.原告另指摘「（依專利審查基準之相關規定）專利請求項擇一記載之形式僅列舉『及』、『或』二種方式，並未包含系爭專利更正前請求項 1 之『及／或』記載形式，遑論認定該請求項 1 具有三種技術手段之範圍，該更正應屬違法」、「系爭專利更正前請求項 1 之記載不符合『以擇一形式總括』之記載形式（如將不同上下概念之選項並列等），原處分、訴願決定未審酌此事項而遽認此與系爭專利之更正無關，應屬違法」（參原告 109 年 4 月 17 日行政訴訟起訴狀第 2 至 5 頁第二點與第 8 至 10 頁第五點、109 年 6 月 17 日行政訴訟準備書狀一第 5 至 9 頁第四點與第五點）云云。但原告前述指摘應無理由，說明如下：

⑴查原告所稱專利審查基準之規定應係指：「擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以『或』、『及』並列數個選項的具體特徵，例如『特徵 A、B、C 或 D』、『由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質』等。（參專利審查基準第二篇第一章 2.3 ⑵）」，依審查基準該段落「例如…等」之記載方式可知，其原意應僅係表示在擇一形式的記載中可包含所例示兩種寫法，且不排除尚有其他寫法，亦即其並未限定只能用此兩種寫法表示，遑論其已限定該兩種寫法為列舉（而非例示），故難謂審查基準中已

明文限定擇一形式僅能使用原告所稱之該兩種寫法。

⑵此外，就審查基準該段落之規定的實質而言，其係針對審查實務中常遭遇的選擇式請求項之記載方式，以「擇一形式總括」為例進行說明，應非限制選擇式請求項僅可有前述記載方式，蓋衡諸實務經驗，選擇式請求項尚有如「由 A、B、C 及 D 組成的物質群之至少一者」的「以至少擇一形式總括」等多種審查基準難以窮盡列舉之其他記載方式，以系爭專利公告本請求項 1 為例，其原意即係指在「由纖維素及另一聚合物組成的物質群之至少一者（故可包含同時為二者的情形）」，該等記載方式雖非審查基準該段落所例示者，但只要符合請求項明確、簡潔等原則，即應認定未違反專利法、審查基準中關於請求項記載形式之規定，遑論僅因審查基準未具體例示而逕認其必然違反記載形式之規定。

⑶再者，前述審查基準中關於請求項記載形式之規定，係提供申請人撰寫申請文件（如申請專利範圍等）、審查人員審查申請文件、或相關審查程序中進行修正／更正等之參考，故若申請專利範圍（之請求項）因錯用記載形式而與審查基準例示之記載形式產生扞格時，在不違反專利法其他相關規定的前提下，自應允許將其修回最符合原意的記載形式，而非僵化地比附援引審查基準中所例示者強硬地解釋該請求項之意義，遑論逕因此而不允許專利權人進行更正或曰其更正必然違反專利法之相關規定；而如前述，就系爭專利公告本請求項 1（或其說明說中）關於技術特徵甲之記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者已可得知其原意係該技術特徵甲可具有如前述（A）至（C）三種情況，且系爭專利更正本請求項 1 所為之更正僅係減縮為該原意之情況（B）的發明，並未有不符更正相關規定之情事，因此，縱使公告

本請求項 1 因其記載形式與審查基準所例示「擇一記載之形式」不相符而導致有（如將不同上下概念之選項並列）違反記載形式規定之瑕疵（尚難如此認定），系爭專利更正本請求項 1 所為更正之結果（該技術特徵甲未使用選擇式記載形式且僅為單一項目）亦已治癒該瑕疵，更難僅因公告本請求項 1 記載形式之瑕疵而謂該更正或被告准予該更正之處分必然違反專利法之相關規定。

3.原告復稱「系爭專利更正前請求項 1 所載多個選項中，僅有『該溶液含有…纖維素及另一聚合物』之技術方案，能夠達成其說明書所揭露發明目的而為說明書所支持，原處分未審酌更正後請求項 1 無法為其說明書所支持等情事，顯有違法不當」、「系爭專利更正本請求項 1 係刪除『及／或另一聚合物』之記載，即更正後限縮於『纖維素』一種技術手段，惟『另一聚合物』為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，故系爭專利更正本請求項 1 將無法達成系爭專利之發明目的(亦即系爭專利更正本請求項 1 實質變更公告時之申請專利範圍)」（參原告 109 年 4 月 17 日行政訴訟起訴狀第 2 至 8 頁第二至四點與第 10 至 14 頁第六點、109 年 6 月 17 日行政訴訟準備書狀一第 1 至 5 頁第一至三點），因此被告所為處分必然違法等云云。然查：

⑴原告所稱系爭專利之發明能否達成說明書所載目的或功效，應係指系爭專利說明書中所載關於達成可紡性改善的功效或結果，因此，就原告所爭執系爭專利更正前後請求項 1 是否能達成前述目的或功效，係屬說明書之記載是否能據以實現系爭專利公告本請求項 1 之全部發明、或該請求項 1 是否能為系爭專利說明書所支持等問題，應為專利法第 26 條第 1 或 2 項之相關規定，原告對該等事項之爭執，自應以系爭專

利有違反專利法第 26 條第 1 或 2 項相關規定為爭點提起舉發，俾便兩造與參加人針對該爭點確實攻防辯論或作成必要處分；換言之，在原告未以前述支持要件等爭點提起舉發，且專利權人（即參加人）未能針對該等爭點確實表示意見之情況下，被告尚難對支持要件等爭點進行實質判斷，遑論以是否違反（專利法第 26 條第 2 項）支持要件的判斷結果，而逕作成系爭專利之更正必然違反專利法第 67 條相關規定（另一爭點）之處分。再者，如前所述，系爭專利說明書、公告本請求項 1 包含關於更正後請求項 1 之發明的相關記載，且系爭專利更正本請求項 1 之更正，並未有不符專利法第 67 條相關規定之情事，故更難謂被告針對「原告以系爭專利之更正不符合專利法第 67 條相關規定為由所提爭點」作成舉發不成立係為違法之處分。

⑵至於系爭專利更正本請求項 1 是否因不能達成系爭專利更正前請求項 1（即公告本請求項 1）發明目的而導致實質變更公告時之申請專利範圍一節，查原告所稱須考量發明目的之更正應係指審查基準中所載「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」之態樣（前述實質擴大或變更之各更正態樣中，僅該態樣須考量發明目的），惟如前所述，系爭專利之該更正係將技術特徵甲（即原告所稱「限定條件」）由（A）至（C）三種情況減縮為僅為（B）情況，且就系爭專利更正本請求項 1 整體而言係減縮成僅為更正前請求項 1 之發明 B，並未涉技術特徵之引進，尚難認該更正屬於前述因引進（新）技術特徵而須進行是否達成更正前發明目的判斷之更正態樣，遑論逕認該更正必然已實質變更公告時之申請專利範圍。

4.原告再稱「縱認（非原告承認）系爭專利更正前請求項 1 所載

『另一聚合物』範圍為明確，則依系爭專利說明書所揭露之內容，『另一聚合物』為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，且為系爭專利更正前請求項 1 之限定條件，原處分准予更正刪除，顯屬實質擴大、變更其申請專利範圍，有違法不當」、「系爭專利刪除更正前請求項 1 所記載『及／或另一聚合物』之技術特徵，亦將『纖維素』含量百分比數值範圍擴大為 0.05~0.70%，已實質擴大且變更公告時之申請專利範圍，違反專利法第 67 條第 4 項之規定，當有違法不當」（參原告 109 年 4 月 17 日行政訴訟起訴狀第 10 至 17 頁第六至七點、109 年 6 月 17 日行政訴訟準備書狀一第 9 至 12 頁第六點）云云。惟前述指稱應無理由，說明如下：

⑴如前所述，系爭專利之該更正係將技術特徵甲（即原告所稱「限定條件」）由（A）至（C）三種情況減縮為僅為（B）情況，屬申請專利範圍之減縮（即未實質擴大原公告之申請專利範圍），且應非屬審查基準中所述「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」之實質變更公告時申請專利範圍的更正態樣，遑論逕認該更正有實質變更公告時之申請專利範圍。又如前述，原告若欲爭執系爭專利請求項 1 是否明確且能達成發明目的或功效等事項，應以系爭專利有違反專利法第 26 條第 1 或 2 項相關規定為爭點提起舉發，俾便兩造與參加人針對該爭點確實攻防辯論或作成必要處分，而非以系爭專利請求項 1 無法達成發明目的不符專利法第 67 條相關規定為由提起舉發，再指稱「被告認定舉發不成立之處分」必然違法；申言之，若被告係以該更正違反專利法第 26 條第 1 或 2 項為理由，而逕認系爭專利之更正必然違反專利法第 67 條相關規定並作成舉發成立之處分，反而會因不當適用法規而有處分違法之疑慮。

⑵同理，由於系爭專利更正前請求項 1（即公告本請求項 1）之發明 B 中所界定之纖維素濃度範圍係 05~0.70%，而系爭專利更正後請求項 1（即更正本請求項 1）仍保留該發明 B 且未變動纖維素濃度範圍，故就該發明 B 而言，更正前後纖維素濃度範圍皆為 0.05~0.70%，應無原告所稱因纖維素濃度範圍擴大而有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的情事，亦難據以認定該更正已違反專利法第 67 條第 4 項之規定。

5.原告另稱「依系爭專利再審查案審查表及審定書所載（見乙證 2 第 163 至 164 頁與第 167 至 168 頁），被告係因系爭專利請求項 1 載有『…該溶液含有纖維素及另一聚合物…』之技術特徵，方認可其發明具進步性而准予專利」、「參加人於對原告提起民事侵權訴訟後，方進行系爭專利之更正，其更正動機可議」（參原告 109 年 8 月 3 日行政訴訟辯論意旨狀第 5 至 6 頁第三㈥點、109 年 8 月 6 日言詞辯論所提簡報第 9 與 26 頁），故系爭專利刪除更正前請求項 1 所記載「及／或另一聚合物」之技術特徵已實質擴大且變更公告時之申請專利範圍，違反專利法第 67 條第 4 項之規定，當有違法不當等云云。惟前述指稱應無理由，說明如下：

⑴查本件系爭專利於再審查階段（之再審查案）審查表的（核准）理由中已載明「本案…係依 90 年 7 月修正本審查，可准予…」（參甲證第 4 頁第 1 至 2 行），究其意旨可知，再審查審定時系爭專利請求項 1 所載「…纖維素及／或另一聚合物…」為准予專利之範圍，亦即該請求項中個別界定（A）「…纖維素及另一聚合物…」、（B）「…纖維素…」、（C）「…另一聚合物…」三種情況之發明皆為再審查審定准予專利之範圍，應非原告主張稱只有包含（A）者獲准專

利，故尚難斷定被告於再審查階段已認定系爭專利請求項 1 應解釋為僅包含 A 發明。另查，該審查表並未載明系爭專利請求項 1 所載之任一發明有任何不應予專利之事由，是更難逕認被告機關於再審查階段僅准予請求項 1 所界定之 A 發明。

⑵次查，專利法等並未針對更正之動機進行任何限制，故尚難僅因原告單方認為參加人提起更正動機可議，即逕認系爭專利之更正必然違反專利法等相關之規定。況縱使參加人有原告所稱刻意於提起民事侵權訴訟後方進行更正之情事，亦係其進行民事訴訟時得自由採用之攻擊、防禦方法，難謂其動機不純正而有可議或違法之處，而如前述，參加人所提更正符合專利法關於更正之相關規定，被告自應作成准予更正之處分。

七、綜上所述，系爭專利（107 年 6 月 5 日）申請專利範圍請求項 1 之更正並未實質擴大或變更公告時申請專利範圍之範圍，應未違反舉發時專利法第 67 條第 4 項之規定，被告所為「請求項 1 舉發不成立」之行政處分，於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤。職是，原告仍執前詞訴請撤銷不利於己之原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明確，暨兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　年　　8　　月　　27　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林洲富

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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）。

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241條之1第1項前段），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1項但書、第2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，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或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	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。

適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	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。	

中　華　民　國　109　年　9　月　2　日

書記官　丘若瑤