

【裁判字號】102,行專訴,73

【裁判日期】1021128

【裁判案由】發明專利案更正申請專利範圍

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

102年度行專訴字第73號
民國102年10月30日辯論終結

原 告 美商數位際技術公司

代 表 人 布拉德利 N. 迪提

訴訟代理人 蔡清福律師

複 代 理 人 蔡律 律師

蔡馭理專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 郭偉齡

上列當事人間因發明專利案更正申請專利範圍事件，原告不服經濟部中華民國102 年4 月30日經訴字第10206101200 號訴願決定，提起行政訴訟，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：

原告前於民國89年5 月19日以「頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制」向被告申請發明專利，經編為第891096 86號審查，於91年2 月11日審定公告准予專利，並發給發明第150138號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於100 年8 月15日提出說明書及申請專利範圍更正本，復於101 年2 月20日確認更正本內容，經被告審查，認該更正後之申請專利範圍第14項已實質變更原審定公告之申請專利範圍所揭露之內容，有違處分時即92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行（下稱修正前）之專利法第64條第2 項規定，乃以101 年8 月29日審查意見通知函請原告於文到次日起30日內提出申復說明或更正。原告於101 年11月5 日僅提出申復理由，並未重新提出更正本。被告以101 年11月21日（101 ）智專三（二）04119 字第10121292980 號函為「應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

(一) 本件更正屬於系爭專利申請專利範圍之減縮：

系爭專利申請專利範圍共計29項，第1、13、14、15、23及25項為獨立項，其餘為附屬項。本件更正為系爭專利申請專利範圍第14項之前言增加「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」，進一步釐清界定原申請專利範圍第14項之技術特徵（控制器）。藉此將系爭專利申請專利範圍第14項之範圍縮小，而屬於系爭專利申請專利範圍之減縮。

(二) 本件更正未超出原申請時說明書或圖式所揭露之範圍：

本件更正係將原中文申請專利範圍未記載（但英文說明書有記載）之使用背景敘述或技術特徵引進於原系爭專利申請專利範圍第14項內，故並未超出系爭專利申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(三) 本件更正未實質擴大或變更系爭專利申請專利範圍：

- 1、原告為申請專利範圍更正後，其所屬之技術領域仍為「分碼多工系統」，國際分類號為H04J 13/02；其所欲解決之問題仍為「建立一種可以在無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道以一定方法進行資料流之優先化及控制之控制器」。故系爭專利申請專利範圍更正前後之所屬技術領域及所欲解決之問題相同。
- 2、本件更正之技術名詞及/或內容，為該控制器固有之功能，已揭露於系爭專利申請專利範圍第14項，並未增加或變更系爭專利控制器之功能。其次，更改前後之功能、方式、結果及整體內涵皆相同，皆在訴求於無線展頻分碼多工通訊系統內之一種控制器，根據優先化的安排計劃以傳送多使用者頻道的封包資料，並於前言增加上開技術使用背景敘述。
- 3、系爭專利發明摘要之內容為「在一相關於多使用者頻道(B)的控制器，可接收(D)到從多個發送端的封包資料(C)。封包資料中的每一個封包可依據一類資料型式的部分不同傳送(A)路線而優先化。在基於部分(F)優先化(E1)的多使用者頻道上，都已預先安排(E2)傳送每一封包。已排序的一堆未處理的封包資料均循跡，以便在多使用者頻道上傳送。基於部分循跡的排序，將限制來自各資料發送端的資料流。」而更正所增加之技術特徵為「以及部分根據(f)一優先化(e1)的安排計劃(e2)而輸出所接收(d)封包資料(c)以傳送(a)至該多使用者頻道(b)」。故更正增加之技術特徵已完全揭露於發明摘要，並未擴大系爭專利保護範圍或實質變更申請專利範圍。

(四) 聲明：

- 1、原處分及訴願決定均撤銷。
- 2、被告應作成准予更正之處分。

三、被告則以：

- (一) 原告於100 年8 月15日申請更正說明書及申請專利範圍，其中系爭專利申請專利範圍第14項增加之技術特徵，係將原申請專利範圍未記載但發明說明書已揭露之技術特徵引進於原申請專利範圍內，形式上雖是以增加條件以進一步限定，然其附加已改變原有控制器之功能，已實質變更原審定公告之申請專利範圍所揭露之內容，乃違反修正前專利法第64條第2 項之規定。
- (二) 所謂申請專利範圍之縮減，指當申請專利範圍有過廣之情形時，應予縮減，例如發明說明已經將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未配合界定，可將申請專利範圍予以縮減，使與該發明說明一致。其次，申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之縮減」之事項，仍應符合更正後不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍等語，資為抗辯。
- (三) 答辯聲明：原告之訴駁回。

四、得心證之理由：

- (一) 系爭專利為一相關於多使用者頻道的控制器，可接收到從多個發送端的封包資料。封包資料中的每一個封包可依據一類資料型式的部分不同傳送路線而優先化。在基於部分優先化的多使用者頻道上，都已預先安排傳送每一封包。已排序的一堆未處理的封包資料均循跡，以便在多使用者頻道上傳送。基於部分循跡的排序，將限制來自各資料發送端的資料流。系爭專利申請專利範圍共29項，其中第1、13、14、15、23、25項為獨立項，其餘為附屬項。原告申請更正申請專利範圍第14項，故本件爭點為原告申請更正系爭專利申請專利範圍第14項是否符合更正審定時即92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之修正前專利法第64條第1 項第1 款規定，抑或已實質變更申請專利範圍，而違反同條第2 項規定？
- (二) 按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就申請專利範圍之減縮為之；前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，修正前專利法第64條第1 項第1 款、第2 項定有明文。準此，申請減縮發明專利之申請專利範圍，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原申請專利範圍。再者，若非更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。例如更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C，D為發明說明或圖式所揭露之技術特徵，更正後申請專利範圍改為A+B+C+D，由於引進之技術特徵非屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。

(三) 系爭專利原申請專利範圍第14項之內容：一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料，該控制器包含：一個輸入，其可以從多個發送端接收封包資料；並且其中，優先化的安排計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類。原告申請更正為：一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道，該控制器包含：一個輸入，其可以從多個來源接收封包資料；並且其中，優先化的排程計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類。

(四) 原告固主張本件更正所增加之技術特徵已載於系爭專利說明書第2頁摘要，並揭露於原申請專利範圍第14項中，且「根據部分」和「部分根據」並無實質差異等語。惟查：

- 1、原告申請更正系爭專利申請專利範圍第14項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，係將原申請專利範圍未記載但發明說明書已揭露之技術特徵引進於原申請專利範圍內，形式上雖是以增加條件以進一步限定，然其附加已改變原有控制器之功能，揆諸上開說明，已實質變更原審定公告之申請專利範圍第14項所揭露之內容，自不符合修正前專利法第64條第2項規定。
- 2、原申請專利範圍第14項所載「優先化的安排計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類」內容係指「

優先化的安排計劃」之優先化封包資料之規則，結合其上文「一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料」，則係指該控制器具有將所有傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料均藉由「優先化的安排計劃」進行優先化傳送之功能；而更正後申請專利範圍第14項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，則指該控制器額外增加具有將部分傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料藉由「優先化的安排計劃」進行優先化傳送之功能，是其附加已改變原有控制器之功能，顯已實質變更原審定公告之申請專利範圍第14項所揭露之內容，原告主張，尚無可採。再者，原告起訴時固主張更正後系爭專利申請專利範圍第14項所增加之技術特徵已存在於英文申請專利範圍，僅係翻譯時漏譯於中文申請專利範圍；惟於本院言詞辯論期日表示本件不主張漏譯部分（見本院卷第121 頁），本院自無庸就此部分為審究，附此敘明。

五、綜上所述，原告於100 年8 月15日申請更正系爭專利申請專利範圍第14項，已實質擴大申請專利範圍，非屬申請專利範圍之減縮。則被告以系爭專利之更正申請有違專利法第64條第1 項第1 款、第2 項規定，而為「不准更正」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利申請專利範圍第14項為准予更正之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認為對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 102 年 11 月 28 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蔡惠如

法 官 陳容正

上為正本係照原本作成。

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。	

中 華 民 國 102 年 12 月 6 日
書記官 劉筱淇