

談專利核准後請求項的更正：由美國專利法看我國專利實務

陳秉訓¹

美國聖路易華盛頓大學法律博士候選人

壹、前言

申請專利範圍是專利權的核心，它在專利審查過程中是用來決定先前技術是否使系爭發明不具專利性的基準，它在專利侵權訴訟中，除了用來決定專利性的爭議之外，還用來決定是否有文義侵權或均等論侵權。²

在專利審查過程中，請求項文字有機會被修改，以克服審查官的核駁理由，而到最後，在專利被核准時，專利權人可以得到適當的申請專利範圍。然而，無論是美國專利法或是台灣專利法中，皆有在專利申請核准後請求項修改或更正的相關規定。換句話說，申請專利範圍有機會在其核准後產生些許的變動。

在本文中，筆者將以美國聯邦巡迴上訴法院³（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）於2007年4月3日做出的Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.案⁴為例來討論美國的專利

申請核准後更正的法律規範，而本案特別是涉及請求項中「單位」的更正。而本文亦將討論我國專利審查基準中的相似規範，並且給予一種比較帶有批判角度的檢驗。接著，根據本案，本文除了提出對於美國請求項更正的實務操作建議外，亦提供我國專利審查實務在相似問題上的審查步驟建議。

貳、美國專利法中專利申請核准後之請求項修改規範

一、專利法之規範

關於核准後專利的更正，美國專利法第255條（35 U.S.C. 255）規定：⁵

“Whenever a mistake of a clerical or typographical nature, or of minor character, which was not the fault of the Patent and Trademark Office, appears in a patent and a showing has been made that such mistake occurred in good faith, the Director may, upon payment of the required fee, issue a certificate of correction, if the correction does not involve such changes in the patent as would constitute new matter or would require reexamination. Such patent, together with the certificate, shall have the same effect and operation in law on the trial of actions for causes thereafter arising as if the same had been originally issued in such corrected form.”

（專利證書上有不可歸責於專利商標局之任何抄寫、印刷或小錯誤，且其錯誤經證實係出於善意者，局長得於申請人繳納規費後，發給更正證書，但其更正內容不得包含新事項，或需為再審查之資料。此種附有更正證書之專利證

¹ 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctor, J.D.）候選人。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

² See Cotropia, Christopher Anthony, "Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms" (March 2005). Tulane Public Law Research Paper No. 05-05. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=684249> (latest 05/20/2008)..

³ 關於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：05/01/2008。

⁴ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307 (Fed. Cir. 2007), at <http://www.fedcir.gov/opinions/06-1307.pdf>;

see also Dennis Crouch (April 03, 2007), "CAFC Voids Certificate of Correction," at http://www.patentlyo.com/patent/2007/04/cafc_voids_cert.html (latest visited 05/21/2008).

⁵

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_255.htm#usc35s255. 中文翻譯參閱智慧財產局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_3_1_3.asp.

書，若因更正後之任何原因發生法律訴訟情況時，視為與更正之專利證書，具有相同之法律效力。）

二、CAFC於Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al. 案中之闡述

當請求項的更正會擴大專利權範圍時，此更正為有效的前題是，在熟知此技藝者閱讀過「內部證據（intrinsic evidence）」後，他會認為，這些待更正的抄寫或印刷錯誤部份，其已經是非常清楚地應該要被更正。⁶

此外，為使請求項範圍擴張的更正變成無效，被告方須要證明二個條件，（1）一是更正後的請求項範圍較未更正前的廣，（2）另是針對待更正的抄寫或印刷錯誤部份，熟知此技藝者不會認為這些部份是非常清楚地應該要被更正。⁷

再者，抄寫或印刷的錯誤有三類：⁸

（1）一是很明顯的錯誤且不用任何懷疑即可知道錯誤出在什麼地方，在拼字錯誤部份，例如：其拼錯的程度不會影響到對正確字的辨識；另在抄寫錯誤部份，例如：在申請過程中，申請人曾針對某個請求項用字進行更正，但申請人卻漏改了其中一個請求項用字，而此漏改的情況，就說明書的角度而言是不合理的，且熟知此技藝者在檢閱專利申請歷史後，也會認為更正此漏改的請求項用字是適當的。

（2）二是對請求項的讀者而言不是很明顯的印刷錯誤，例如：此「錯誤的文字」是拼字正確的且在句子中讀起來是有邏輯性的。

（3）三是此錯誤本身很明顯是已經發生，但卻不清楚哪裡有錯誤。

針對第二類和第三類的錯誤，因對於專利公告資

料的閱讀者（the reader of the public record）⁹而言，如何適當地對此錯誤進行更正是不清楚的，故若修改後的專利權範圍會大於修改前的，則此修改即不應以「更正證書（Certificate of Correction）」的方式為之。¹⁰

三、與我國專利審查實務之比較

（一）法規範之比較

專利法¹¹第64條規定：

「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記事項之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

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。

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

而專利法施行細則¹³規範了行政上申請格式，其規定在第45條：¹⁴

「發明或新型專利權人申請更正說明書或圖式者，應備具申請書，並檢附下列文件：

- 一、更正部分劃線之說明書更正頁。
- 二、更正後無劃線之說明書或圖式替換頁；如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明

⁹ 不是「熟知此技藝者」。

¹⁰ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 11.

¹¹ 2003年1月3日立法院三讀通過而2003年2月6日總統令修正公布之版本。

¹² 參與智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_6_2.asp#3，到訪日：05/14/2008。

¹³ 2004年4月7日經濟部經智字第09304602930號令修正發布，2004年7月1日施行。

¹⁴ 參與智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_9_3_3.asp，到訪日：05/14/2008。

⁶ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 8-9. CAFC引用 *Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co.*, 270 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2001).

⁷ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 9. CAFC引用 *Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co.*, 270 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2001).

⁸ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 10-11.

書或圖式。」

進一步，專利審查基準第一篇「程序審查」之第五章「補充、修正、更正」之第四節「更正」是比較偏向申請文件格式的規範。¹⁵在專利審查基準第二篇「發明專利審查」之第六章「說明書之補充修正、更正」之第二節「更正」（以下稱「更正審查」）則有關於如何判斷「申請專利範圍之減縮」、「誤記事項之訂正」、或「不明瞭記載之釋明」等等更正是否未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且為實質擴大或變更申請專利範圍。¹⁶

與美國專利法上專利核准後請求項更正的法制相比較，比較類似的規範是我國專利法第64條第1項第2款，因為美國專利法的專利核准後請求項更正並非指申請專利範圍得減縮，而是實在是因為請求項用字錯誤的不小心而必須要進行的更正。¹⁷

（二）誤記事項之訂正

在更正審查的規範中，「2.3.2 誤記事項之訂正」規定「誤記事項」的定義為「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。」¹⁸

此規定基本上是比较偏向對於說明書內容或圖式的更正規範，而且是相當抽象的，需要主觀判斷的規定。雖然「2.3.2 誤記事項之訂正」進一步規定「誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。」¹⁹然而，

什麼是「涵義」？什麼是「相同」？此文句的使用似乎又進一步抽象了規範的內涵。當然「2.3.2 誤記事項之訂正」舉例了如何操作的說明，有五例：²⁰

- (1) 專利說明書或圖式中之字詞、語句、語法之明顯贅語、遺漏或錯誤。
- (2) 排版、印刷、打字之誤植。
- (3) 技術用語、量測單位、數據、數量、科學名詞、翻譯名詞前後記載不一致或筆誤。
- (4) 或圖式之圖號、元件符號以及所容許必要註記的文字與發明說明之記載明顯不一致。
- (5) 各圖式之間明顯不一致而有誤繪之情形

在這些例子中，有所謂的「不一致」的概念，但所謂「一致」或「不一致」應該以什麼為基準？例如，在說明書中，長度單位使用了公尺、公分、公釐，那麼當專利權人要進行修改時，是「公分」改為「公尺」是符合一致性？還是「公分」改為「公釐」才是符合一致性？

此外，「2.3.2 誤記事項之訂正」亦提供「技術性質的誤記」的概念，其舉例為「專利權人對於說明書中所記載之化學或數學公式提出訂正，若經該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識判斷原記載係屬明顯疏忽或錯誤，且除了僅能作如此訂正外並無其他方式時，得視為誤記事項之訂正。」²¹但事實上，一旦涉及化學或數學公式，其很有可能涉及的是發明的核心部分，或是影響到發明本質的部分。那麼，什麼是誤記或什麼是發明可能是一體兩面，有如前述「一致性」問題，例如發明人提出的化學式在熟知此技藝者而言可能是錯誤的，但這樣的錯誤的另一面也可能是證明進步性的證據，以「克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見」。²²

¹⁵ 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_2_5.asp#d，到訪日：05/14/2008。

¹⁶ 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_6.asp#b，到訪日：05/14/2008。

¹⁷ See Robert Matthews Jr (March 2002), "Correcting Errors by a Certificate of Correction," IP Litigator, at <http://www.thefreelibrary.com/Correcting+Errors+by+a+Certificate+of+Correction.-a090285642> (latest visited 05/14/2008).

¹⁸ 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_6.asp#b，到訪日：05/14/2008。

¹⁹ 參閱智慧局網頁，

http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_6.asp#b，到訪日：05/14/2008。

²⁰ 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_6.asp#b，到訪日：05/14/2008。

²¹ 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_6.asp#b，到訪日：05/14/2008。

²² 見專利審查基準第二篇「發明專利審查」之第三章「專利要件」之第三節「進步性」之「3.4.2.3 發明克服技術偏見」，參閱智慧局網頁，

上述的審查基準規範基本上亦可以適用在請求項的更正上，因為請求項亦可能會有相當的情況發生。因此，針對請求項核准後之更正，我國法制和美國法制的不同處在於，我國審查實務有比較多元的預設案例和較抽象的判斷基準，但美國的規範比較單純是針對拼字上的錯誤。

參、Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al. 案之分析：

一、背景

原告Central Admixture Pharmacy Services公司等（以下稱「CAPS」）向美國聯邦地方法院北阿拉巴馬州分院（United States District Court for the Northern District of Alabama，以下稱「地方法院」）提出專利民事侵權訴訟，控訴被告Advanced Cardiac Solutions公司等（以下稱「ACS」）侵害其美國專利第4,988,515號（「Cardioplegic Solution」）。地方法院以逕行判決而認定被告ACS的侵權行為成立。然而，被告ACS不服並上訴至CAFC，而CAFC推翻原地方法院的侵權行為成立的判決，因為USPTO對系爭專利請求項所公告的更正證書（Certificate of Correction）是無效的，而地方法院的請求項解釋必須按照更正前的請求項文字來進行，並重新認定侵權行為的成立與否。²³

原告CAPS在1999年12月向USPTO提出請求項的更正，2001年1月30日USPTO公告了請求項的更正，而此時，侵權訴訟已在進行中。在原請求項中，其使用了一個物理量「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」，而原告CAPS申請將此物理量改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」。²⁴

二、系爭請求項

系爭請求項為請求項1：

“1. In an amino acid enriched cardioplegic solution for use in treating human hearts to prevent or reverse heart muscle damage due to ischemia, said cardioplegic solution having a calcium ion concentration, a metabolizable substrate concentration and an osmolarity, wherein the improvement comprises:

...; and

maintaining said osmolarity of said cardioplegic solution at an increased level of between about 400-500 mOsmol.”²⁵

請求項1的問題在於，原本的文字是使用「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」，但後來卻更改成「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」，故這樣的更改即成為本案的爭點。事實上，雖同樣是描述滲透壓，「osmolarity」和「osmolality」的差異在於單位的不同。「osmolarity」是溶質（solute）的莫耳數除以溶液（solution）的公升數，而「osmolality」是溶質的莫耳數除以溶劑（solvent）的公斤數。²⁶「osmolality」可由滲透壓計直接測量得出，而「osmolarity」可由「osmolality」換算而得。²⁷

三、CAFC意見之分析

由於「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」的數值圖會比「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」的數值圖低約百分之1到2，故若介於400至500 mOsmol的osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）改為介於400至500 mOsmol的「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」，則請求項的溶液濃度範圍會更廣，因為使用「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」會涵蓋更低的溶液濃度。

http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp#，到訪日：05/19/2008。

²³ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 2 (Fed. Cir. 2007).

²⁴ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 3.

²⁵ 本文僅列出爭議的部分，而其中底線為筆者所加。

²⁶ 溶液等於溶質加溶劑。關於滲透壓的單位，請參閱<http://www.perfusion.com.au/CCP/Physics&Chem/osmosis.htm>。

²⁷ See *Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.*, No. 06-1307, at 3.

²⁸因此，CAFC認為將「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」修改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」，是擴張了原專利權範圍。²⁹

此外，由於在請求項中，都是使用「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」一字，且除了拼字正確外，句子讀起來亦是有邏輯性的，而說明書中更敘述了「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」的單位使用，故CAFC認為將「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」修改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」是落入前述三類「抄寫或印刷的錯誤」的第二類。³⁰

進而因為修改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」後專利權範圍有擴張，所以此更正證書是無效的，故CAFC認為地方法院應准予被告所提的逕行判決聲請，並裁定更正證書是無效的。³¹

肆、Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al. 案之啟示

一、關於物理單位於請求項中的使用

在本案中，若改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」，則溶液濃度範圍因往低濃度範圍延伸而可涵蓋系爭侵權物，³²但由於更正無效，可能造成因依據修正前的請求項解釋而不成立侵權。因此，面對說明書的撰寫，本判決的首要啟示為，如果可能使用類似「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」與「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」的情況的單位時，應在說明書中列舉此二個單位，除了可避免不要的紛爭外，並可能擴大請求項的範圍。

再者，本判決另一的啟示為物理單位的使用亦注意其正確性，例如「歐姆（Ohm）」或「單位平方分之歐姆（Ohm/□2）」，而避免不必要的更正，以免未來成為訴訟爭點之一。

二、請求項進行更正前應先評估權利範圍是否擴張

根據本案，申請「更正證書（Certificate of Correction）」前，應進行專利權範圍於修正前和後的比較，以確定是否有範圍擴張的疑慮，否則若在範圍擴張下提出「更正證書」並獲得准許，未來不保在訴訟中會成為一個影響請求項解釋的「不必要的」爭點，例如：此更正部分或許不是侵權成立與否爭點，但案子卻因此不重要的更正部分的解釋有疑問而被CAFC發回更審。

三、對我國專利審查實務之建議

根據Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.案，面對請求項中的「單位」更正，在適用「2.3.2 誤記事項之訂正」的時候，首先，審查官要依據什麼樣的理由認為有誤記的情事？筆者認為，當專利權人提出申請時，當他自認是有誤記情事時，審查官應該要先相信專利權人的說詞，畢竟在審查官手中並沒有證據來反對專利權人的誤記主張。至於專利權人是否是說真話，可以等待未來侵權訴訟時，由當事人雙方進行證據調查程序時來釐清，而一旦法院發現專利權人是欺騙審查官，則可依據行政法相關原則來撤銷原准予更正的行政處分。

其次，對於「單位」的更正，應該看其於更正後「申請專利範圍」是否是大於更正前。亦即，其關注的對象重點並非是否超過說明書或圖式的揭露，而是進行更正前後的申請範圍比對。就邏輯上來說，既然只是請求項更正，其基本上目的不在脫離說明書和圖示的限制。原請求項既然經過審查官審查才得以核准，原請求項必然是可推定是獲得說明書和圖示的支持。而且如果是只單位的更正，其文字上的變動雖較明顯（例如由「公尺」改成「公分」），但請求項範圍的變動也是比較容易判斷的，即範圍的變大或變小

²⁸ See Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al., No. 06-1307, at 4.

²⁹ See Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al., No. 06-1307, at 10.

³⁰ See Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al., No. 06-1307, at 11.

³¹ See Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al., No. 06-1307, at 12.

³² See Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al., No. 06-1307, at 4.

可從單位或數字直接看出。如果審查官進一步審查說明書或圖示是否支持請求項，則等於在重新開啓可專利性的審查程序，而和「更正」的用意有所矛盾。

伍、結論

關於美國專利法上專利核准後請求項的更正，其規範源自於美國專利法第255條，而此相當於我國專利法第64條第一項第二款之「誤記事項之訂正」的規範。此外，得更正的類別有三：一是很明顯的錯誤且不用任何懷疑即可知道錯誤出在什麼地方，在拼字錯誤部份。二是對請求項的讀者而言不是很明顯的印刷錯誤。三是此錯誤本身很明顯是已經發生，但卻不清楚哪裡有錯誤。對後二者，法院會嚴格限制其「更正」不能擴大原請求項之範圍。

相對於美國法制，我國專利法規範比較偏重在說明書的更正，且在審查基準中，有所謂的「不一致」的概念來看是否存在有誤記，但是「一致的部分」或「不一致的部分」可能是一體的兩面而難以判斷；另

審查基準又承認「技術性質的誤記」，此可能造成「更正審查」和「可專利性審查」的糾纏。

既然是「更正」，則原則上請求項的範圍應該是不會改變，可是文字的調整的確有可能造成請求項範圍的變化。本文所探討的CAFC判決Central Admixture Pharmacy Services, Inc., et al. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., et al.案中的「單位」更正即為一例。專利權人因為把「osmolarity（滲透壓體積莫耳濃度）」修改為「osmolality（滲透壓重量莫耳濃度）」，而造成了擴張原專利權範圍。

最後，對於我國專利審查實務上的「誤記事項之訂正」審查，特別是針對「單位」的更正，筆者建議審查官應將重點放在更正前後請求項的比對，而因為原請求項已經是獲得說明書或圖示的支持，且僅僅是誤記事項之訂正，則在新請求項不會超過原請求項保護範圍之情況下，理論上新請求項在訂正後應該也是會在說明書和圖示所揭示的範圍內，故審查官可不需進一步討論請求項是否超過了原說明書或圖示所揭露的內容，以免有實際上是重新審查可專利性要件而非純粹審查誤記事項之訂正的疑慮。