

**1031202 有關第 89109686 號「頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制」發明專利更正申請專利範圍事件(102 年度行專訴字第 73 號)(判決日：102.11.28)**

**爭議標的：** 更正變更實質

**系爭專利：** 「頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制」發明專利

**相關法條：** 專利法(93 年法)第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項

**判決要旨：** 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，已實質變更申請專利範圍。則被告以系爭專利之更正申請有違修正前專利法第 64 條第 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。

## 【判決摘錄】

### 一、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 H04J13/02；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。

## 二、本案爭點

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？

## 三、判決理由

- (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。
- (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。

#### 四、判決結果

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(應為「實質變更」之誤繕)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。

#### 五、智慧局分析檢討

##### (一)更正之實體要件

更正事項除應符合修正前專利法第 64 條第 1 項所定之各款更正事由外，亦應符合同條第 2 項所定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範圍之要件，其目的係公告之申請專利範圍對外已發生公示效果，自不得允許專利權恣意將之實質擴大或變更。而更正後是否超出，以及是否實質擴大或變更，其比對對象不同，前者係以申請時說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象，後者則以公告時之申請專利範圍為比對對象，此參諸現行專利法第 67 條第 2、4 項規定及其立法理由甚明。

##### (二)更正是否變更實質，係以公告時之各請求項為比對基礎

本件原告固然主張以更正後請求項 14 所增加之技術特徵已見於系爭專利之摘要或請求項 14 內容，以及其並未更動說明書內所載解決之問題等。惟如前述，更正後是否變更實質，係以公告時之各請求項為比對基礎，與系爭專利摘要所述之內容無涉。又專利審查基準所謂「更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍」，係以客觀上各請求項所界定發明之技術特徵所能達成之功能及其能解決之問題作為認定，非指系爭專利說明書中所提及相關問題之文字未經更動即無實質變更可言，故判決中明確指出，更正後所增加之技術特徵，已改變本請求項原有控制器的功能，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。