

1100601 有關第 105119885N01 號「自行車導輪組」發明專利舉發事件（108 年度行專訴字第 19 號）（判決日：108.9.5）

爭議標的：有關數值大小及幾何比例誤記訂正之判斷

相關法條：專利法(106.5.1 施行)第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項、第 26 條第 2 項、第 67 條第 1 項第 3 款及第 67 條第 2 項

【判決摘要】

所謂誤記事項，指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以回復原意，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，因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。又所謂「以上」及「以下」均包含本數，而「小於」、「大於」及「未達」則不含本數，因此所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。

另更正新增齒距與尺寬比例部分，專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與尺寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，該部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 105 年 6 月 24 日申請，經智慧局於 106 年 7 月 31 日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項及第 26 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於 107 年 7 月 24 日審定「請求項 1 至 5 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 12 月 25 日以經訴字第 10706312550 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 108 年 9 月 5 日以 108 年度行專訴字第 19 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 專利權人所提更正本是否准予更正？
2. 證據 1 是否可證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性？
3. 證據 1 是否可證明系爭專利請求項 5 不具進步性？
4. 系爭專利請求項 5 是否違反專利法第 26 條第 2 項之規定？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一)：一種自行車導輪組，包含：一上導輪，該上導輪外環緣具有複數個第一齒；一下導輪，該下導輪外環緣具有複數個第二齒；一連接件，連接於該上導輪與該下導輪之間，使該上導輪與該下導輪分別可轉動地設於該連接件上；一鏈條，鏈設於該上導輪與該下導輪的第一齒與第二齒並供連接至一變速系統，該鏈條位於該上導輪與該下導輪之間的部分概與該上導輪與該下導輪的內切線重合，當該鏈條往一方向移動時，會帶動該上導輪與該下導輪以相反的方向轉動；其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目，且該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16。

(三)智慧局見解：

1. 專利權人所提更正本，係更正發明摘要、說明書及請求項 1，將「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，更正後之發明摘要、說明書及請求項 1 增加「第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別等於 16」之技術特徵，此次更正將「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，更正後之發明摘要、說明書及請求項 1 增加「第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別等於 16」之技術特徵，並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。另更正說明書及請求項 1，新增第 13 段「此外，任二相鄰該第一齒 111 之自由端之距離(最外側齒間距)為各該第一齒 111 自由端沿切線方向寬度之兩倍以上，任二相鄰該第二齒 121 之自由端之距離(最外側齒間距)為各該第二齒 121 自由端沿切線方向寬度之兩倍以上」之技術特徵，更正後之說明書及申請專利範圍增加上開之技術特徵，並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2. 證據 1(附圖二) 系爭專利請求項 1 至 4 之內容與證據 1 相較：證據 1 之導輪組結構已完全揭露系爭專利請求項 1 至 4 之全部技術特徵，證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性。
3. 系爭專利請求項 5 進一步界定：「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」之技術特徵。本項限定齒數為 16，證據 1 揭示齒數為 17，兩者差異僅在齒數之不同，系爭專利難稱具進步性，因證據 1 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，已如前述，是以證據 1 可證明系爭專利請求項 5 之整體技術特徵不具進步性。
4. 系爭專利請求項 5 依附請求項 1 並限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，惟系爭專利請求項 1 限定「第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」。因此，解釋系爭專利請求項 5，必須包含齒之數目大於 16 之技術特徵，但請求項 5 卻限定其齒之數目為 16，導致系爭專利請求項 5 之範圍不明確，系爭專利請求項 5 違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 有關更正齒的數值部分：所謂誤記事項，指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以回復原意，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，因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同(最高行政法院 102 年度判字第 755 號判決參照)。又所謂「以上」及「以下」均包含本數，而「小於」、「大於」及「未達」則不含本數，因此所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。有關更正新增齒距與齒寬比例部分：專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與尺寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，該部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。
2. 由證據 1 所揭露之產品照片及產品介紹內容，經與系爭專利請求項 1 至 4 比對，證據 1 已經揭露系爭專利請求項 1 至 4 之全部技術特徵，因此證據 1 (即

證據 1 至 7) 可以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性。

3. 系爭專利請求項 5 進一步界定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」。查證據 1 揭露其齒數為 17，差異僅在於齒數不同，且證據 1 產品介紹所載，已揭露該產品具有較少摩擦力以及較高傳動力的功效，與系爭專利說明書所載具有摩擦力降低，提高傳動效率的功效相同，顯見系爭專利請求項 5 之齒數 16 雖較證據 1 的齒數 17 少 1 個，但此差異只是齒數的簡單改變，且該差異並沒有使系爭專利增加任何無法預期的功效，自為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 之揭露而可以輕易完成，故證據 1 當然也可以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
4. 系爭專利請求項 5 依附於請求項 1，因此應包含所依附請求項 1 「該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」之技術特徵，但請求項 5 卻又進一步限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，導致系爭專利請求項 1、5 之界定數值範圍相互矛盾，是系爭專利請求項 5 顯有範圍不明確之情形，而違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定。

(五)分析檢討：

1. 系爭專利更正本將請求項 1 之「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，雖然系爭專利之圖式揭示第一齒等於第二齒的數目等於 16，但所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項 1 及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。
2. 系爭專利更正本之請求項 1 新增「任二相鄰該第一齒之自由端之距離為各該第一齒自由端沿切線方向寬度之兩倍以上，任二相鄰該第二齒之自由端之距離為各該第二齒自由端沿切線方向寬度之兩倍以上」之技術特徵，係將圖式所揭露之形狀將之具體化、明確化，形式上符合申請專利範圍之減縮。接著進一步審查更正後是否有超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，以及是否有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。查專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與齒寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，此部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖

式所揭露之範圍，自不應准許更正。

3. 系爭專利請求項 5 依附於請求項 1，因此應包含所依附請求項 1「該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」之技術特徵，但請求項 5 卻又進一步限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，導致系爭專利請求項 1、5 之界定數值範圍相互矛盾，是系爭專利請求項 5 顯有範圍不明確之情形，而違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定。

三、結論與建議

(一)更正之誤記訂正的判斷原則

關於「誤記訂正」的判斷原則，首先判斷更正本主張誤記訂正之事項是否為「誤記事項」，若屬誤記事項，則進一步判斷訂正後的內容之解讀是否為說明書、申請專利範圍或圖式已實質揭露，且不致影響原來實質內容，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。即使符合「誤記事項之訂正」之事項，仍應符合專利法第 67 條第 2 項之規定：「更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，及符合專利法第 67 條第 4 項所規定：「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。

其中「誤記事項」指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、申請專利範圍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。

(二)請求項應明確的判斷原則

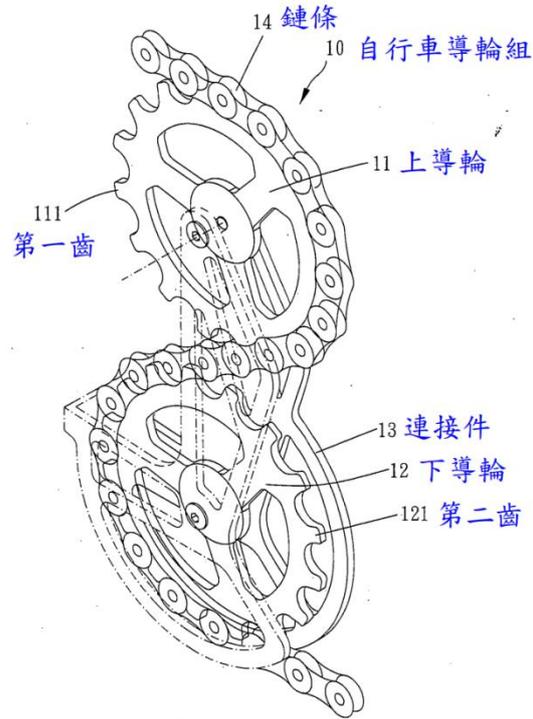
請求項應明確，係每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

- (三)本件請求項 1 更正導輪數目增加「等於 16 齒」之部分，查公告時請求項 1 已界定「大於 16 齒」，即不包括「等於 16 齒」，因此該更正已構成實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；再者，「大於 16 齒」就文意而言並無不明確，尚無所稱「誤記事項」之情事。

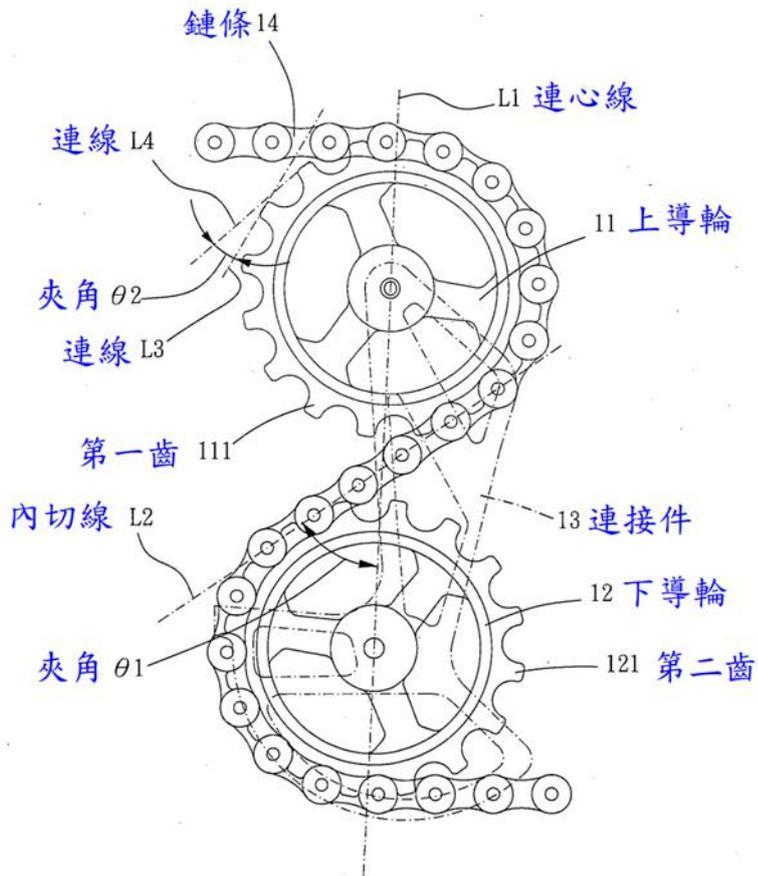
- (四)本件請求項 1 尚更正構件間之幾何關係(位置、大小、分布等)；惟所據以更正之理由係基於圖式之直接量測而得的特徵，非屬申請時說明書或圖式明確揭露者，為新事項(new matter)，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。蓋因圖式僅為示意性

質，係為輔助說明所請發明之技術內容，並非可逕由示意之圖式量測構件之幾何關係即可作為權利之主張。

附圖一：系爭專利第 1 圖



系爭專利第 3 圖



附圖 2

