

1111202 有關第 108129098 號「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」發明專利再審查事件（110 年度行專訴字第 26 號）（判決日：111.04.13.）

爭議標的：修正超出

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 43 條第 2 項

【判決摘要】

本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。

原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭申請案「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」，

108 年 08 月 15 日，提出申請；

109 年 02 月 17 日，初審審查意見通知函；

109 年 03 月 12 日，提出申覆、修正；

109 年 04 月 15 日，初審核駁審定；

109 年 05 月 04 日，申請再審查；

109 年 05 月 28 日，再審查審查意見最後通知；

109 年 06 月 18 日，提出申復、修正；

109 年 10 月 22 日，再審核駁審定。

原告對前開審定不予專利之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍未甘

服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產及商業法院(下稱法院)於 111 年 04 月 13 日以 110 年度行專訴字第 26 號判決駁回原告之訴，原告目前上訴中。

(二)系爭申請案之請求項 1：

1.系爭案初審階段於 109 年 03 月 12 日之針對智慧局審查意見通知函提出修正本(下稱初審修正)，其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

(a)接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

(b)接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

(c)以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；

該方法的特徵在於：

(d)確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

(e)計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該計算包含：…(後略)

2.系爭案再審階段於 109 年 06 月 18 日之針對智慧局審查意見最後通知函提出修正本(下稱再審修正)，其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

(a)接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

(b)接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

(c)以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；

該方法的特徵在於：

(d)確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

(e)計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行

程的描述，其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方，(底線者為爭執之處)

其中該計算包含：…(後略)

(三)其中初審修正之內容，經初審核駁審定書及再審查審查意見最後通知函皆認為該修正本有修正超出之情形，原告(系爭案之申請人)則主張該技術特徵係為「說明書中所引用的先前技術，僅是該發明所屬技術領域之通常知識」。

(四)再者，再審修正之內容，係在初審修正之基礎上新增技術特徵，本局於再審查核駁審定書認為再審修正係在修正超出的基礎上所為之修正，故亦有修正超出等情而予以核駁，原告(系爭案之申請人)則主張該修正新增之技術特徵「僅是新增限定，並未添加新事項」。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

初審修正及再審修正之內容是否有違反專利法第 43 條第 2 項修正超出之規定？

(二)智慧局見解：

1.關於初審修正：

依據說明書第[0008]段，是提示申請人已知的先前技術案號系爭案，以利於瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，該修正所加入之技術特徵造成變更了發明本身，導致修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且說明書未明確記載亦無法直接且無歧異得知該技術特徵。

2.關於再審修正：

本次修正係基於初審修正之基礎上並加入之「至少一代表」所「不包括…」之技術特徵，並非自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所單獨隱含或整體隱含之固有特定事項，所屬技術領域具有通常知識者並無法由申請時說明書、申請專利範圍及圖式可直接且無歧異得知所請「不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」，本次修正已引進新事項。

(三)法院判決見解：

1.關於初審修正：

專利審查基準第二編第一章第 1.2.3 節「先前技術」規定引述先前技術

文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱」。本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。故原告主張其修正屬技術領域中具有通常知識者所能理解，並未引進新事項，原處分並未參酌本領域之通常知識云云，並不可採。(參見判決書第 9 頁)

2.關於再審修正：

經查，申請時之說明書、申請專利範圍及圖式皆未有任何關於「交通系統中的至少任一代表…該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之敘述，其未有揭示或引任何「不包括」之技術特徵，且無法從說明書內容能直接且無歧異得知，應屬已超出系爭申請案申請時說明書所揭露之範圍。(參見判決書第 12 頁)

經查，專利審查基準第二篇第六章第 4.2.2 節「允許的刪除」第(7)點載明「…惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除(disclaimer)』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」先予敘明。原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。且此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致將引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原告主張其係將申請時發明申請專利範圍內之請求項有提及「開始結束地點或該開始/結束地方」予以不包括，並非添加新事項，理由亦不足採。(參見判決書第 13 頁)

(四)分析檢討：

- 1.關於修正是否超出之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，法院判決之理由並加入排除(disclaimer)之論述，使論述理由更臻完整明確。

2.本件原告之主張，原僅針對再審修正之內容強調該修正本並未有修正超出之情形，對於初審修正之內容有修正超出之違法並不爭執。智慧局亦因此僅針對再審修正之內容進行答辯。法院則認為，因再審修正係基於初審修正之內容所為之修正，若原告對於初審修正之內容已有修正超出之情形不爭執，則系爭申請案仍有不符專利法第 43 條第 2 項之規定，故法院加入初審修正內容是否有修正超出列為新爭點。

三、結論與建議

- (一)申請人於申請時所提交之說明書、申請專利範圍及圖式所揭示之內容，係為後續審查最重要的依據。因此，對於說明書所引述之「先前技術」，若該技術領域之通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。而修正時將僅引述文獻之名稱之文獻內容作為請求項之技術特徵，係有引進新事項之可能，有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之虞。
- (二)對於以「排除式」方式來進行修正，除了該被排除之內容已記載於申請時之說明書、申請專利範圍或圖式，或為發明所屬技術領域中具通常知識者依據申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者外，仍必須是無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，始符合未引進新事項。