

一種請求項是否為說明書所支持的審查標準——要件除去原則之探究與引用

吳宏亮*

摘要

向來美國法院在審查書面說明要件時，對於可預測與不可預測技術領域分別適用寬鬆與嚴格的雙重審查標準，但是美國聯邦巡迴上訴法院在Gentry案中對可預測之技術領域適用了一個近似於不可預測技術領域的嚴格審查標準，判例法上稱之為要件除去原則。美國專利法學者大部分對該原則均持正面的看法，認為該原則對於專利制度的發展以及公眾利益的保護都有其存在的價值。由於我國專利法上規定請求項必須受到說明書的支持，此一規定與美國書面說明要件近似，本文爰將該要件除去原則做一探究與引介，用以作為我國實務運作之參考與借鏡。

關鍵詞：說明書、申請專利範圍、請求項、說明書所支持、支持要件、書面說明要件、要件除去原則、技術領域

收稿日期：103年6月27日

* 作者現為德律國際專利商標法律事務所所長、智慧財產培訓學院種籽師資及東海大學法律系智慧財產法兼任講師。本文純粹為一研究性之探討，不代表智慧財產局之意見。

壹、前言

依照我國專利法的規定，申請發明專利時，必須備齊二個重要文件，其一是說明書，另一是申請專利範圍¹。因為說明書係用來揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現²，而這正是達成專利法立法目的之主要手段³。申請專利範圍則是用來界定申請專利之發明⁴，專利排他權的範圍即以此為準⁵。進一步的說，專利說明書與申請專利範圍在專利制度的實施上分別有其不同之功能與地位，都是申請發明專利時必要的文件，但是二者之間是相互獨立，還是要有一定的關係呢？如果是有關係，那是什麼樣的關係，而這個關係如果不存在，又會發生何種結果，這些都是值得吾人去做深入的探究。

關於這些問題，似乎可以從我國專利法第26條第1項、第2項後段以及第58條第4項後段之規定得到一部分答案。首先，專利法規定：說明書應明確且充分記載申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解該發明之內容，並可據以實施，發明專利實體審查基準將此規定定位為「據以實現要件」⁶，而此處所謂的申請專利之發明即是指申請專利範圍各請求項所記載之發明⁷，此即為專利說明書與申請專利範圍的第一層關係。除此之外，專利法又規定申請專利範圍中的各請求項⁸必須為專利說明書所支持⁹，本文將此規定稱為支持要件，此則為專利說明書與申請專利範圍的第二層關係。再者，專利法復規定在解釋申請專利範圍時如果發生疑問，解釋者得審酌說明書¹⁰，這是專利說明書與申請專利範圍的第三層關係。就法律效果而言，違反前二者的法律效果是該等請求項不能存在

¹ 專利法第25條第1項。

² 專利法第26條第1項。

³ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章，第2-1-1頁。

⁴ 專利法第26條第2項。

⁵ 專利法第58條第4項前段。

⁶ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章第1.3.1節，第2-1-14頁。

⁷ 同上註，第2-1-17頁。

⁸ 依據專利法第26條第2項的規定，申請專利範圍得包括一項以上的請求項，而依據發明專利實體審查基準第二篇第一章第2-1-10～11頁所載，請求項係用於記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，且為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元（basic unit）。

⁹ 專利法第26條第2項後段。

¹⁰ 專利法第58條第4項後段。

(被否准或被撤銷)¹¹，而違反後者的法律效果則僅是所為的解釋可能不妥適，但並不會涉及權利的存在與否。基此，前二者之規定應更值得重視，惟相對而言，在我國實務的操作上，如何判斷請求項是否受到說明書的支持似乎出現較多的問題¹²，因而本文將以此作為論述的主題。

首先，本文在第貳章先探究「申請專利範圍的各請求項必須為專利說明書所支持（以下將簡稱為支持要件）」之基本概念，例如其意義、立法目的等，然後說明目前實務上之見解以及操作，並指出該等見解與實務所未能解決之問題。第參章則是引介美國法上解決前述問題的模式，在引介時係先對美國法上請求項與書面說明要件關係之做一簡要說明，接著是對從該國實務上發展出來的「要件除去原則」做深入之探究，包括其意義、案例以及相關批評。第肆章則是對我國是否適用該「要件除去原則」提出說明與建議。第伍章為本文之結論。

貳、支持要件的基本概念及問題之提出

為使讀者對本文所探討的主題能夠更為理解，筆者首先係以「支持要件」的立法沿革做為起點，接著再說明其意義、立法目的以及我國相關的實務操作。

一、支持要件之立法沿革

按本文所謂的「支持要件」係規定於現行專利法第26條第2項後段，該段內容是民國九十二年修正專利法時所增訂，當時規定在第26條第3項後段，增訂該段的理由為：「……現行條文第二十二條第四項規定，並未能充分顯示申請專利範圍應如何記載之精神，爰參考日本特許法第36條、歐洲專利公約第84條及大陸地區專利法第26條，規定『申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持』等文字，明定於第三項。」不過，從前述立法理由中實在無法理解為何對於申請專利範圍的記載內容要做如此的規範，也就是說，該段之立法目的並無法從其增訂理由中得到充分的

¹¹ 專利法第71條第1項第1款，第82條第1項。

¹² 蘇靜雅，「美國專利法上書面說明要件之探討——由產業及技術領域區別適用觀點切入」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2012年7月。

理解。雖然如此，本文嘗試從以下現行發明專利實體審查基準以及司法判決之教示，去尋出一些端倪。

二、支持要件之意義及規範目的

關於請求項必須受到說明書的支持—支持要件—的意義，依現行發明專利實體審查基準的見解，係指：「要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容¹³。」

再者，關於請求項必須受到說明書的支持—支持要件—的規範目的，現行發明專利實體審查基準所做的教示是：「本規定之目的在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，由於請求項為主張發明專利權範圍的基本單元，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展¹⁴。」

在司法實務上，智慧財產法院認為此段的規範目的是：「……由於技術思想之本質，說明書之內容必須充分公開至所屬技術領域中之通常知識者，毋須過度實驗即可實施，且說明書雖毋須涵蓋一切的描述，但必須使所屬技術領域中之通常知識者清楚了解該技術思想之重複使用及製造。換言之，所屬技術領域中之通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露之內容合理預測或延伸至申請專利範圍時，即應認為已充分揭露。此外，以文字表達技術思想雖屬不易，然要將技術思想作為客觀權利之保護範圍，於現行法制下，仍須以文字表現，而申請專利範圍即專利權之保護範圍，故其文字必須明確、簡潔，且為說明書及圖式所支持，以避免專利權的範圍超出發明人之技術貢獻¹⁵。」

¹³ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章第2.3.4節，第2-1-31頁。

¹⁴ 同前註。

¹⁵ 智慧財產法院101年度民專上字第28號民事判決。

三、支持要件之實務操作現狀

以下茲就智慧財產局以及智慧財產法院目前對於支持要件之實務操作做一說明：

(一) 智慧財產局

從智慧財產局所頒發明專利實體審查基準可以歸納出該局在判斷一請求項是否受到說明書之支持時，其所適用的審查標準為：

「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持¹⁶。」

另外，該局其所頒基準中例示了三種無法支持之態樣¹⁷：

1. 實質上未記載者：

請求項記載之發明未記載於說明書，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法延伸說明書揭露之內容至請求項之範圍時，即認定請求項無法為說明書所支持。例如請求項記載使用無機酸之技術手段，而說明書僅記載使用有機酸之實施例，但未記載任何有關無機酸之技術手段者。

2. 無法類推適用者：

請求項包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定請求項無法為說明書所支持。例如請求項記載為「一種以冷休克處理植物種子的方法」，若說明書僅揭露該方法適用於一種特定植物種子，而未揭露適用於其他植物種子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難以確定處理其他植物種子時能得到相同的效果，則應認定請求項無法為說明書所支持。

¹⁶ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章第2.4.3節，第2-1-74頁。

¹⁷ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局出版，2014年2月，初版第一刷，第45～46頁。

3. 無法擴及上位概念者：

說明書所記載之內容不明確或不充分，無法該內容延伸到上位概念請求項時，例如請求項記載為「一種處理合成樹脂成型物性質的方法」，說明書僅揭露熱塑性樹脂的實施例，但無法證明該方法亦適用於熱固性樹脂，則該請求項無法為說明書所支持。

(二) 智慧財產法院

智慧財產法院在民國99年至102年間至少揭示了三種判斷是否符合支持要件之判斷基準：

1. 非以實施例所載內容為斷，而應以其所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識為斷¹⁸。
2. 系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持¹⁹。
3. 系爭專利請求項所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，則該二獨立項之技術內容應無法達成該發明所欲解決之問題，且無法為說明書所支持²⁰。

四、問題之提出

歸納前揭發明專利實體審查基準及司法判決對於支持要件現階段的操作，可以發現實務上在判斷是否符合支持要件時，會出現兩種不同的狀況，其一是請求項所界定者為上位概念之發明，而說明書所揭露者為下位概念實施例；另一是請求項所界定之發明之必要技術特徵較說明書所揭露之發明之必要技術特徵為少，例如，說明書所揭露的發明是一種由A及B兩個元件所組成的組合物，但是請求項所界定之發明僅是A元件或B元件。

¹⁸ 智慧財產法院 101 年度民專上字第 28 號民事判決。

¹⁹ 智慧財產法院 102 年度民專上字第 37 號民事判決。

²⁰ 智慧財產法院 99 年度行專訴字第 50 號行政判決。

關於第一種情況，發明專利實體審查基準及司法判決二者基本上似乎都同意在可預測的技術領域，如果說明書所揭露的內容可以合理預測或延伸至請求項之範圍時，將可滿足該支持要件，也就是說，如果說明書僅揭露一下位概念實施例，在一定的條件下是可以支持界定上位概念發明的請求項。

但是，關於第二種情況，發明專利實體審查基準雖教示有概括判斷基準：「請求項總括的範圍應恰當，使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容。審查時，應參酌申請時之通常知識，包括相關的先前技術，判斷請求項總括的範圍是否恰當，而使請求項之範圍未超出說明書揭露之內容，……²¹。」，但是申請人如果在說明書揭露其申請專利之發明包含A及B兩個元件，而請求項所界定之發明僅是A或B，乍看之下請求項之範圍並未超出說明書之內容，不過就法理而言，申請人所申請專利之發明仍是越界，因此對此種情況應該要有更具體的判斷基準。

至於司法判決，從前述3段判斷基準中似乎可以看出就是要解決該種情況，但是該判斷基準從「專利請求項所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵」直接得出「該請求項無法為說明書所支持」之結果，似乎太過跳躍有欠說理。

總之，不管是智慧財產局或智慧財產法院對於當發現有專利案具有前述第二種情況之事實後，如何導出該等情況並未滿足支持要件，仍是處於曖昧不明的狀態，本文認為此種狀態如不予有效解決，將無法阻止專利權人利用第二種情況，即，以刪除或省略說明書中所揭露的發明的要件之方式，來獲得較該發明為廣的權利。基此，本文認為美國判例法上發展出來的要件除去原則似乎值得借鏡並引入。

²¹「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章第2.4.3節，第2-1-31頁。

參、美國法上之書面說明要件

一、書面說明要件（The Written Description Requirement）概說

按35 U.S.C. § 112 (a) 之規定，申請發明專利時，「專利說明書中必須包含申請專利之發明的書面說明，……²²」，此段規定即是美國案例法上所稱之書面說明要件²³。

美國案例法普遍承認該書面說明要件是要求發明人申請專利時，必須充分揭露其申請專利之發明用以交換有限的排他權²⁴。換言之，書面說明所要記載者就是該申請專利之發明的全部技術特徵。因為完整的揭露可以累積公眾所需的技術知識並可保證所授予的專利權範圍與該發明人對於累積公眾知識上的貢獻是相吻合的²⁵。進一步言之，書面說明要件的規範目的有二：一方面是用來向公眾傳達發明人於申請專利時確已發明了其請求專利之發明，另一方面則可以保證發明人所取得的專利權不會超出其所揭露者²⁶。

而未滿足書面說明要件的法律效果，則是視該要件被用來解決何種問題而定，在美國專利法修法之前，美國各級法院通常利用該書面說明要件來解決三種情況：

第一種情況是，利用書面說明要件來判斷被核准的請求項是否已被申請專利當時之專利說明書內所揭露，如果答案是否定時，其法律效果是該等請求項會被承審法院直接判定為無效²⁷。

²² 35 U.S.C. 112 Specification.

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, . . .
此法條原先規定於 35 U.S.C. 112 第一段，後經 The 2011 America Invents Act 重新編號為 § 112(a)。

²³ Laurence H. Pretty, THE RECLINE AND FALL OF MECHANICAL GENUS CLAIM SCOPE UNDER "WRITTEN DESCRIPTION" IN THE SOFA CASE, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 469, 470 (1998) .

²⁴ Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., Inc., 326 U.S. 249, 255 (1945) ; Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 150 (1989) .

²⁵ Paulik v. Rizkalla, 760 F.2d 1270, 1272 (Fed. Cir. 1985) .

²⁶ Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 1480 (Fed. Cir. 1998) . Purdue Pharma., L.P. v. F.H. Faulding & Co., 48 F. Supp. 2d 420, 427 (D. Del. 1999) .

²⁷ Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1560 (Fed. Cir. 1991) .

第二種情況是，利用書面說明要件來判斷於主張優先權時，後申請案之請求項是否已被先申請案之原始說明書所揭露，如果答案是否定時，其法律效果是後申請案不得主張沿用先申請案之申請日²⁸。

第三種情況是，當有二人以上所申請專利之發明相同或類似時，利用書面說明要件來判斷誰是先發明人，其法律效果是專利權屬於該被判定為先發明之人²⁹。

二、書面說明要件之雙重審查標準

從美國判例法上來看，各級法院在判斷是否滿足書面說明要件時，所適用的審查標準並不一致，歸納而言，承審法院通常係依據技術領域的可預測與否，來決定適用寬嚴不一的審查標準³⁰。所謂可預測的技術領域一般是指一種修正或改變的效果可被預知的系統。例如機械或電子技術領域即是，因為在該等技術領域，其特徵表現通常可藉諸於已知的科學原理來預測³¹。反之，所謂的不可預測的技術領域係指在該領域內缺乏知識去解釋或演繹一系統內發生變化所可能產生的效果。例如藥學技術領域即是一種不可預測的技術領域，因為當一特定藥物的結構或劑量發生微小改變時，吾人很難知悉其對人體所產生的效果³²。一般而言，在可預測的技術領域其書面說明要件的審查標準較之不可預測之技術領域寬鬆。

（一）可預測技術領域之審查標準

依照美國判例法的見解，如果專利申請案的書面說明僅揭露了某一請求項所界定之上位概念發明之一下位概念實施例，在可預測之技術領域，該請求項是受到該書面說明的支持。也就是說，在可預測技術領域的專利申請人可以在未揭露所有的下位概念實施例的情況下，請求一包含各該下位概念實施例的上位概念發明的專利，因為在該技術領域具有

²⁸ 同上註。

²⁹ 同註27。另外，依據美國發明法案（AIA），該國專利制度從先發明主義改採發明人先申請主義，該種競權程序之規定已從專利法刪除。

³⁰ Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109, 116 (2001) .

³¹ In re Fisher, 427 F.2d 833, 839 (Fed. Cir. 1970) .

³² Brian P. O'Shaughnessy, The False Inventive Genus: Developing a New Approach for Analyzing the Sufficiency of Patent Disclosure Within the Unpredictable Arts, 7 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 147, 149 (1996) .

通常知識之人可以很容易的推知被該請求項所包含的顯而易知的改變。
以下茲以二個美國案例做說明：

1. In re Smythe案³³

本案是關於一件發明人Smythe不服美國專利局訴願委員會維持專利審查官不准其發明專利審定而上訴到CCPA (the Court of Customs and Patent Appeal, 即, 美國聯邦巡迴上訴法院前身) 的訴訟案。

按系爭發明為關於一種用來將一序列液體 (例如血液或其他體液) 樣本傳輸至一自動分析器的裝置與方法。在該發明中各該液體樣本被一分隔媒介 (a segmentizing medium) 所分開, 發明人於說明書所揭露的分隔媒介為空氣或其他不會與各該液體樣本發生作用的惰性氣體 (inert gas)³⁴。該等分隔媒介的功能是以物理方式將多數液體樣本相互區隔開來並且清洗各樣本間的管體³⁵。專利申請人在申請過程中修正請求項, 將分隔媒介從「惰性氣體」擴張至「惰性流體 (inert fluid)」, 專利審查官依據書面說明要件駁回該等修正, 因為在原始說明書中從未提及「惰性流體」, 該位審查官認為雖然「流體」一詞可以涵蓋液體與氣體, 但是在說明書中並未曾將「流體」定義為包含「液體 (liquids)」³⁶。

CCPA推翻該審查官的決定, 該法院認為本案的爭點在於「原始專利說明書所揭露的內容是否已經可以清楚地向該技術領域具通常知識者傳達專利申請人所申請專利之發明的分隔媒介包含了惰性液體。」如果答案是肯定的, 專利申請人的書面說明應符合專利法第112條的規定³⁷。

³³ In re Smythe, 480 F.2d 1376, 1383 (C.C.P.A. 1973) .

³⁴ *Id.*, at 1377.

³⁵ 美國第 3,804,593 號專利案。

³⁶ In re Smythe, 480 F.2d at 1378, 1382.

³⁷ 同上註。

承審法官在檢視系爭專利案的說明書之後表示：

- (1) 專利申請人在說明書中已清楚的揭露該分隔媒介的功能是將該裝置中的液體樣本相互分開，以及用來清洗該導管以及該流通室。該分隔媒介在經過該供給管線與該容室時會依據其等形狀而成形，並因此而實施將各該液體樣本分離的功能，就某種程度而言可防止任何外力改變其體積，而這正是流體通常所具備的性質，而特定的液體當然亦具此性質。吾人相信在系爭發明中將惰性流體做廣義的解釋是該技術領域具通常知識者在讀取使用空氣或其他氣體作為分隔媒介來分隔液體樣本後會自然地發生³⁸。
- (2) 雖然流體是一個廣義的詞彙，包含了液體，如專利審查官所說，但是系爭專利說明書已經清楚的向該熟悉該技術領域者傳達了該發明中所謂的「流體」的特性正是使該分隔媒介發生作用的那些特性。本案並非那些不可預測的案子使得申請人所揭露的空氣或其他氣體無法向熟悉該技術領域者傳達該申請人發明了一種具有流體分隔媒介的解析系統的訊息。例如在某些其他的案件，特別是但非必定是化學案件，除了那些被特定列舉的下位類屬所表現出來的特性外，其他同為下位類屬之特性則無法預測，在此情況下，熟悉該技術領域者並無法被認定申請人所申請的專利涵蓋了該等下位概念所屬上位概念的發明³⁹。
- (3) 此處，在該技術領域具有通常知識者在閱畢申請人對該分隔媒介的利用以及功能所做的描述後，自然而然地會有「惰性流體」這樣廣義概念的出現，本院看不出有任何否認此等解讀的基礎。本院並不是說「空氣或其他氣體與該液體樣本不起反應」這樣的陳述會自動地成為一種使用「所有惰性流體」的揭露。而是，系爭說明書中對於「該空氣或其他氣體分隔媒介的性質及功能」所做的陳述會使得在該技術領域具有通常知識知人認知到系爭發明包含了廣義的「惰性流體」⁴⁰。

³⁸ In re Smythe, 480 F.2d at 1378, 1383.

³⁹ 同上註。

⁴⁰ 同註38。

另外，該法院批評專利審查官所用的審查標準將會迫使申請人在撰擬書面說明時必須列舉出其發明中每一元件的細部結構與均等物，這樣將對申請人，專利局以及公眾均添加過多的負擔。

最後，CCPA多數意見判決認為在該技術領域具通常知識之人基於對說明書中對惰性氣體性質與功能的界定可以合理的推斷其中已隱含地揭露惰性液體，也就是說，請求項中廣義的用詞「惰性流體」可被說明書所揭露的下位概念「惰性氣體」所支持，專利局所為不符書面說明要件的審定應予推翻⁴¹。總之，CCPA在In re Smythe案作出了一個明白的教示，即，在可預測技術領域中所適用的書面說明要件判斷標準應較不可預測技術領域所適用者為寬⁴²。

2. *Utter v. Hiraga* 案

本案是關於一件渦卷式壓縮機發明專利申請的三方競權爭議⁴³，此處所謂的競權爭議係指美國專利法於修法前，當有二個以上之發明人分別就相同或類似之發明申請專利時，各方對於誰是首先發明人發生爭議所提出的競權訴訟程序⁴⁴。本案中有三位發明人分別就類似之渦卷式壓縮機申請發明專利，發明人Utter在其專利說明書揭露了以內部以及外部樞接機構兩種實施例，發明人Hiraga之說明書中則僅揭露內部樞接機構的實施例，發明人McCullough則僅揭露外部樞接機構的實施例。此三位發明人中因Hiraga主張日本專利申請案申請日的優先權因而擁有最早的申請日，而Utter專利申請案之申請日則排在其後⁴⁵。Hiraga專利申請案中所主張的上位概念請求項並未明確說明其壓縮機是藉由內部或外部樞接機構來固定於外界的結構上，但是其專利說明書中則僅揭露其壓縮機係以內部樞接機構來固定，基此，本案爭點即是Hiraga是否可撰擬一上位請求項涵蓋以內部或外部樞接機構來固定的壓縮機⁴⁶。如

⁴¹ In re Smythe, 480 F.2d at 1378, 1385.

⁴² Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109, 118 (2001) .

⁴³ Utter v. Hiraga, 845 F.2d 993 (Fed. Cir. 1988) .

⁴⁴ 許雅雯，「從美國先發明主義探討我國先申請主義之利弊」，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2003年6月，第三章第五節參照。

⁴⁵ Utter v. Hiraga, 845 F.2d at 994 (Fed. Cir. 1988) .

⁴⁶ Utter v. Hiraga, 845 F.2d at 998, 999 (Fed. Cir. 1988) .

果答案是肯定的，其在競權爭議上會贏過Utter。

本案承審法院CAFC於找尋該爭點的答案時首先主張：「依據112條第1段的法意，如果專利申請案的書面說明僅揭露了某一請求項所界定之上位概念發明之一下位概念實施例，在可預測之技術領域，該請求項是受到該書面說明的支持。」接著該法院表示：「Hiraga的日本專利申請案於申請時所呈送的書面說明如果可以合理的向該技術領域具通常知識之人傳達該其在申請當時已擁有後來請求項所界定之發明，則該書面說明應可符合專利法第112條的規定。」該法院在檢視Hiraga的日本專利說明書後發現：「該專利說明書中所揭露的內部樞接機構實施例已非常詳細的描述用來達成其發明目的所有結構，其僅僅是沒有明確表示該樞接機構的位置而已。」基於前面之論述，該案承審法院最後支持專利局訴願委員會的決定，認可Hiraga的優先權主張，也因此判定Hiraga擁有該發明之專利權⁴⁷。

簡言之，在*Utter v. Hiraga*案中，聯邦巡迴上訴法院認為Hiraga申請案中涵蓋外部樞接機構的請求項是受到書面說明的支持，縱使該申請案之說明書中僅揭露一具內部樞接機構的渦卷壓縮機。基此，*Utter v. Hiraga*案常常被用來作為引證主張「在可預測技術領域的專利申請人可以在未揭露所有的下位概念發明的情況下，請求一上位概念發明的專利，因為在該技術領域具有通常知識之人可以很容易的推知被該請求項所包含的顯而易知的改變⁴⁸。」

（一）不可預測技術領域之審查標準

從美國案例法的教示，可以發現，一個屬不可預測技術領域之發明，如果請求項所界定者為一上位概念之「類」，而說明書中卻只揭露其中一下位概念之「屬」，並不足以充分書面說明要件。因為對於不可預測的技術領域而言，在申請專利當時並未成熟以及確定，未能提供在

⁴⁷ 同上註。

⁴⁸ Cynthia M. Lambert, *GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT*, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109,121 (2001) .

該技術領域具有通常知識者足夠的先前知識用來填補下位概念之「屬」與上位概念之「類」之間的漏洞。換言之，如果請求項所界定者為一上位概念之「類」之發明，書面說明必須揭露被該發明所涵蓋之充分下位概念之「屬」之實施例，如此才能滿足書面說明要件。以下茲舉三個美國案例作進一步的說明：

1. *Fiers v. Revel* 案

Fiers v. Revel 案也是一件三方競權爭議案，涉案的三方均宣稱其發明了系爭案之編碼人類纖維組織母細胞之B型干擾素DNA（以下簡稱B-IF DNA）⁴⁹。發明人A的申請案揭露了B-IF DNA的完整序列，以及用來分離它的方法，發明人B在其申請案中揭露了分離片段B-IF DNA的方法，以及分離用來編碼B-IF的RNA信使的方法，但是並未揭露完整的B-IF DNA序列，發明人C在其說明書中請求該發明的概念，並說明對揭露於英國先申請案中的B-IF DNA全部序列的付諸實施⁵⁰。

承審法院CAFC在對本案做出決定之前再次肯認其在 *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*, 案⁵¹的主張：

「單獨地以基本的生物特性來界定一特定DNA的序列並不足夠，……因為一個被提及的概念不會比與僅是一種可以知悉任何具有生物屬性物質的特性的預期來的更明確。本院認為當發明人無法得知一基因的詳細組成或者用來取得該基因的方法，俾用來與其他物質做區分，則概念將直到付諸實施，即，該基因被分離出來，才能實現⁵²。」

最後，該承審法院做了有利於發明人A的判決，其認為僅說明基因的功能而未描述其結構，並不能滿足書面說明要件，因為基因編碼的簡併性以及結果的不可預測性，此等嚴格的認定基準是有必要的⁵³。

⁴⁹ *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1166 (Fed. Cir. 1993) .

⁵⁰ *Fiers v. Revel*, 984 F.2d at 1167.

⁵¹ 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991) .

⁵² *Amgen, Inc.*, 927 F.2d at 1206.

⁵³ *Fiers*, 984 F.2d at 1168-69.

2. *Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co.* 案⁵⁴

本案為一件由原告Regents of the University of California向CAFC提起上訴的專利侵權訴訟案。涉案的專利之一為美國第4,652,525號發明專利案，該案請求項1所界定的發明為一種脊椎動物胰島素cDNA的重組質體，而附屬請求項4及5則限制在哺乳動物與人類胰島素cDNA，但是在說明書僅揭露老鼠的胰島素cDNA序列。第一審法院認為該等請求項缺乏說明書的支持，不符合書面說明要件，判決該等請求項無效，CAFC支持該判決⁵⁵。

從前揭本案事實可知，按照一般生物學的既有知識，脊椎動物是哺乳動物—人類與老鼠的上位概念類屬，專利說明書既已揭露了下位概念類屬之老鼠胰島素，如適用前述可預測技術領域的審查標準，應已滿足書面說明要件。原告加州大學遂據此以*Utter v. Hiraga*案為引證主張因為系爭專利說明書已適當的揭露一下位類屬（老鼠胰島素之cDNA），而該下位類屬係被上位類屬的哺乳動物以及脊椎動物胰島素之cDNA所涵蓋，所以系爭專利說明書已然對該等上位類屬提供了適當的書面說明⁵⁶。

但是CAFC不同意該等主張，該法院認為本案所涉及之發明為基因材料，與*Utter v. Hiraga*案的機械請求項有所不同，該等基因材料係屬不可預測之技術領域，該法院特別地指出：「*Utter*案所涉及的是範圍受到限制的機械領域，與系爭案複雜的生化技術領域極不相同。」⁵⁷也就是說，生物化學的發明在書面說明要件的判斷上應適用較可預測技術領域嚴格的審查標準。

基此，該法院遂判定在本案這樣一個屬不可預測技術領域之發明，請求項所界定者為一上位概念之「類」，而說明書中卻只揭露其中一下位概念之「屬」，實在不足以充分書面說明要件，畢竟有數以

⁵⁴ 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) .

⁵⁵ 同上註。

⁵⁶ *Eli Lilly*, 119 F.3d at 1567-68.

⁵⁷ *Eli Lilly*, 119 F.3d at 1568.

萬計的DNA序列可以轉譯該蛋白質⁵⁸。

3. *Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly* 案⁵⁹

本案是原告Ariad控訴Eli Lilly侵害其美國第6,410,516號專利之上訴案，全案爭點之一是系爭專利之請求項是否滿足書面說明要件。

系爭專利之發明為一種降低NF-kB蛋白質分子活性的方法。按NF-kB為一種生物體內的誘導分子，生物的許多疾病，例如癌症、骨質疏鬆症以及細菌感染等均與該分子有關。系爭專利的發明人發現，NF-kB通常處於非啟動的狀態，而當有細胞外刺激，例如細胞發現有害物質出現，NF-kB的活性即會被啟動，此時其即會移動至細胞核內執行轉錄工作，並促使細胞產生相應的蛋白質，例如特定的生長激素，以幫助身體來對抗該外界有害物質，但是亦不可產生過多該等相應的蛋白質，否則將有害於人體細胞。而當外界有害因素消失後，NF-kB的活性即會減緩，細胞即會回復平常之狀態。該發明人也發現，可藉由人工抑制NF-kB的活性，來避免產生過多該等相應的蛋白質。換句話說，若可降低或是減緩NF-kB進入生物細胞核內與其他分子結合之機會，即可降低前述疾病之發生機會⁶⁰。

系爭專利係於1989年提出申請，發明人於專利說明書中揭露了三種可能降低NF-kB活性的方法：1.以特定抑制劑來阻斷NF-kB跟細胞核內DNA的結合；2.以切短過（a truncated form）的NF-kB分子，替代原本的NF-kB分子，與細胞核內DNA結合；3.利用一個偽裝NF-kB的分子，用以減少真正的NF-kB，與細胞核內DNA結合的機會。對於第一種方法，發明人在說明書僅舉出一種以IκB分子做為抑制劑之實施例；而關於第二種方法，說明書中根本未提供任何實施例；至於第三種方法，說明書中雖提供了一個實施例，但並未描述如何以之來降低NF-kB之活性⁶¹。

⁵⁸ 同上註。

⁵⁹ 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) .

⁶⁰ Ariad, 598F.3d at 1340.

⁶¹ Ariad, 598F.3d at 1345.

一種請求項是否為說明書所支持的審查標準——要件除去原則之探究與引用

另外，與本案前揭爭點有關的請求項為請求項80, 95, 144以及 145中⁶²，各該請求項均在界定一種單一步驟的降低NF-kB活性的方法，例如，請求項80所界定者為：

「一種方法，用來緩和在一真核細胞的外部作用效果，其中該外部作用可誘導NF-KB調節細胞內訊息傳遞，該方法包含改變NF-KB在細胞的活性，用以修正外部作用對NF-KB之調節效果，其中係降低NF-KB在細胞內的活性，包含降低NF-KB的結合至NF-KB在基因的識別部位，該基因係被NF-KB轉錄地調控⁶³。」

承審法院CAFC必須在前揭基礎事實下對本案爭點之一，即，系爭請求項是否受到書面說明之支持，做出決定。該法院在為決定之前，首先揭示了以下的判斷基準：

「書面說明必須清楚的讓該技術領域具通常知識之人認知，該發明人已發明了其所請求專利之發明。換言之，書面說明是否充分的判斷基準是該申請案的說明書是否已經合理的向該技術領域具有通常知識之人傳達該發明人在申請專利時已經擁有申請專利之標的⁶⁴。」

「要揭露到多詳細才可滿足書面說明要件，係視請求項的本質、範圍以及相關技術領域的複雜性與可預測性而定。對於上位概念請求項，本院提供以下考慮因素來評價該書面說明是否適當，該等因素包括：該技術領域之既存知識，先前技術的範圍及內容，該技術領域的成熟度，以及系爭發明的可預測性⁶⁵。」

CAFC在檢視本案相關事實後發現：

(1) 系爭專利請求項屬於上位概念請求項⁶⁶，而且非常的寬廣⁶⁷。

⁶² Ariad, 598F.3d at 1340.

⁶³ 美國專利第 6410516 號專利說明書第 85 欄。

⁶⁴ Ariad, 598F.3d at 1351.

⁶⁵ 同上註。

⁶⁶ Ariad, 598F.3d at 1353.

⁶⁷ Ariad, 598F.3d at 1358.

- (2) 系爭發明所屬技術領域在申請專利當時並未成熟以及確定，未能提供發明人足夠的先前知識用來填補其揭露的漏洞⁶⁸。換言之，系爭發明應屬不可預測之技術領域。

在此前提下，CAFC依據前述之判斷基準，認為系爭請求項因具以下理由而無效：

- (1) 系爭專利為使其請求項滿足書面說明要件，專利說明書必須充分揭露能夠降低NF-KB活性的分子，用以滿足發明人揭露該專利技術知識之義務，並且證明該發明人在申請專利當時擁有該申請專利之發明。也就是說，系爭專利必須適當的揭露用來降低NF-KB活性之方法，包含發明人認為可以用來實施該方法的必要分子的適當描述⁶⁹。
- (2) 系爭發明之專利說明書對於發明人所提第一種方法——以特定抑制劑來阻斷NF-kB跟細胞核內DNA的結合，僅舉出一種以IκB分子做為抑制劑之實施例的揭露。這種揭露僅是一種功能性的描述，以及對其作進一步研究的誘因，並不構成對抑制劑的書面說明。當然也非構成一種使用I-KB來降低NF-KB活性的方法的書面說明⁷⁰。
- (3) 對於發明人所提第二種方法——以切短過的NF-kB分子，替代原本的NF-kB分子，與細胞核內DNA結合，系爭專利說明書並未提供任何實施例做進一步的說明，因此，該種揭露僅是在說明一種可以作進一步研究的期望或計劃，並非對申請專利之發明所做的書面說明⁷¹。
- (4) 對於發明人所提供的第三種方法——利用一個偽裝NF-kB的分子，用以減少真正的NF-kB，與細胞核內DNA結合的機會，系爭專利說明書雖提供了一個實施例，但並未描述如何以之來降低NF-kB之活性，這種揭露並非對於使用該等分子來降低NF-KB的活性的

⁶⁸ 同上註。

⁶⁹ Ariad, 598F.3d at 1355.

⁷⁰ Ariad, 598F.3d at 1356.

⁷¹ Ariad, 598F.3d at 1356-57.

方法的適當揭露，其僅是在說明一種預期的結果⁷²。

總之，以系爭請求項要求如此寬廣的範圍，而所屬技術領域又是一種尚未成熟的技術領域，因此，依據書面說明要件的法理，系爭專利說明書所揭露的內容並無法支持該等請求項，換言之，系爭專利未能滿足書面說明要件，該等請求項應屬無效⁷³。

肆、要件除去原則（The Omitted Element Test）—— 一種書面說明要件單一審查標準的建立

一、意義

按美國法上所謂的「要件除去原則」是一種用來判斷是否符合書面說明要件的審查標準⁷⁴。該原則之意義係指當專利申請案的說明書中已清楚地陳述某一特定要件對申請專利之發明有決定性的影響，或者僅有該要件的特性，例如位置、尺寸、成分等才能達成該發明之目的時，申請人從請求項中刪除該要件，此時可能會因為說明書中並未舉出不具該要件或該要件係屬可選擇性的實施例而違反書面說明要件⁷⁵。從另一角度看則是，如果對於某一申請專利之發明而言，某一元件對其係屬必要，則將該元件除去將被認為不符書面說明要件。將此審查標準與前述不可預測技術領域的審查標準相互比較，可以發現二者的要求同樣嚴格，因而有學者認為該要件除去原則在可預測及不可預測技術領域建立了一個書面說明要件的單一嚴格審查標準⁷⁶。

⁷² Ariad, 598F.3d at 1357.

⁷³ Ariad, 598F.3d at 1358.

⁷⁴ Matthew L. Goska, OF OMITTED ELEMENTS AND OVERREACHING INVENTIONS: THE PRINCIPLE OF GENTRY GALLERY SHOULD NOT BE DISCARDED, 29 AIPLA Q.J. 471, 478 (2001).

⁷⁵ Robert A. Matthews, Jr. 3 Annotated Patent Digest § 22:49 (2014).

⁷⁶ Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109 (2001).

二、要件除去原則之來源

該要件除去原則的實質意涵，從以往的判決顯示事實上一直為美國司法實務上所適用，但是因為該原則的意義及法理被美國聯邦巡迴上訴法院在 *Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.* 案⁷⁷ 再一次清楚的揭示，並進而被 *Reiffin v. Microsoft Corp.* 案⁷⁸ 的承審法院予以類型化成此原則，而引起諸多學者的重視，在該案中承審法院遵循 *Gentry* 的見解並認為「如果系爭專利請求項省略了一個元件，而該元件被熟悉該項技藝之人士認為就原始揭露的發明而言係屬不可或缺時，依據專利法第112條的規定，該請求項應屬無效。」該法院並進而將其所引用的見解稱之為「要件除去原則」⁷⁹。

以下茲針對 *Gentry* 案的判決做進一步的說明：*Gentry* 案所涉及者為美國第 5,064,244 號專利案（以下簡稱'244 專利案）之侵權訴訟，該專利案，如下圖所示，揭露有二個分別固定在控制台 24 二側的靠躺座 12 及 14，用以構成「雙靠躺座之分段式沙發」。

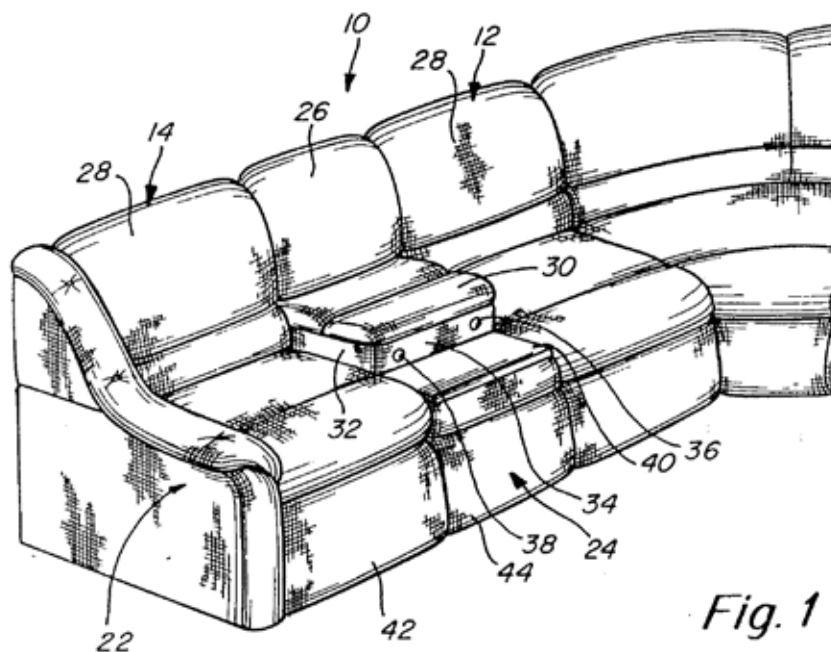


Fig. 1

⁷⁷ 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) .

⁷⁸ 1998 WL 397915 (N.D.Cal.) .

⁷⁹ Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109, 127 (2001) .

'244專利案的重點是靠躺座12及14控制器的設置位置。該控制器係由按鈕36及38所組成，其可分別開啟靠躺座12及14的靠躺機構，各該按鈕係設在佈置於各該靠躺座之間的控制台24上。'244專利案的原始說明書並未揭露這些控制器可設於除控制台24外之其他位置，而對於該等控制器位置之變化僅揭露：「各該控制鈕36及38在未脫離本發明之技術思想下，除了可以固置於該控制台之前壁34外亦可固置於該控制台之頂面或側面。」'244專利案的獨立上位概念第1請求項以及其附屬項2-8並未限制將控制鈕設於控制台上。附屬請求項9係將該控制裝置設置於該控制台的結構加入作為限制要件⁸⁰。

'244專利案的發明人在本案訴訟中承認其從未想過將該控制器設於除該控制台外之其他位置，直到他知悉原告將該控制器設置於其他位置。而知悉之時，系爭專利案尚在申請過程中，於是原告藉此機會修正原來的若干請求項，將原來要求各該控制器位於該控制台之限制要件移除。而於提出修正之後，系爭專利申請案被核准專利，而原告隨即對 Berkline 提起侵權訴訟⁸¹。

在抗辯時，被告 Berkline 主張系爭專利案未將控制器佈置於該控制台列為要件的擴大請求項是無效的，因為其違反美國專利法第112條所規定的書面說明要件。地方法院駁回被告 Berkline 的主張，並判決該控制器可置於任何坐在該靠躺座之人易於及之的位置之請求項受到說明書的支持⁸²。

美國聯邦巡迴上訴法院CAFC推翻該地方法院的判決，CAFC做此決定的主要考慮因素有三：

首先，CAFC注意到系爭專利案原來的陳述內容清楚的表達該控制台是該等控制器唯一可能佈置的位置，而且其中之敘述「該控制器可能被裝設在該控制台之頂面或側面而非前壁……並不會脫離本發明的範圍」，揭露了該控制器安裝位置可能的變化，但其中並無除了該控制台之外等類似變化的任何建議。再者，在表達關於該控制台之唯一目的時，書面說明係如此敘述：「本發明之另一目的是在提供……一控制台，其係位於各該靠躺座之間用以容置該控制器⁸³」。另外，

⁸⁰ Gentry, 134 F.3d at 1475.

⁸¹ Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 939 F. Supp. 98, 106 (D. Mass. 1996) .

⁸² 同上註。

⁸³ Gentry, 134 F.3d at 1479.

CAFC更注意到「……系爭專利最廣的原始請求項是請求一種沙發，包含有，特別是，『一控制裝置，係位於該中央控制台用以使各該靠躺座可以獨立的在豎立與靠躺之位置間移動⁸⁴』」。

又，CAFC更指出「系爭專利之發明人在訴訟中承認其從未考慮將該控制器置於該控制台之外的位置，直到其知悉某些競爭者如此佈置該控制器⁸⁵。」

再者，CAFC亦清楚地說明Gentry於訴訟中用來支持其主張的In re Rasmussen⁸⁶與系爭案並不相同，不能比附援引：「在Rasmussen案，系爭請求項『以黏附的方式將一層鋪置於相鄰的另一層上』的上位概念步驟符合書面說明要件的理由是因為『在該技術領域具有通常知識之人在閱讀該書面說明時，會理解各該層如何地貼附在一起並不重要，只要它們是貼附在一起就可以了⁸⁷』」。

CAFC最後的結論是：

「……相當清楚地，系爭專利的發明人係將該控制器佈置於該控制台上作為其發明之必要元件，基此，原始的揭露內容可供用來限制其後來所修正的請求項。……Gentry所引證的各判決先例並無法支持申請人可擴張其申請專利範圍至其僅被先前技術有效拘束的範圍內。更且，這些前案更清楚的說明請求項不能較書面說明所揭露者為廣，也就是說，一狹窄的揭露將會限制請求項的廣度。此處，無疑的發明人的於說明書所為的陳述對該控制器的位置作出了限制⁸⁸……」。

三、要件除去原則正當性的探討

(一) 建立單一嚴格的書面說明要件審查標準的必要性

在Gentry案判決出爐後，有評論者指出該判決將書面說明要件的審查標準從生化的不可預測技術領域延伸至機械的可預測技術領域，違反了CAFC自己在可預測技術領域所建立的審查標準。該位評論者指稱以往可預測技術領域的審查標準容許請求項所涵蓋的範圍包含該技術領域具有

⁸⁴ 同上註。

⁸⁵ 同註83。

⁸⁶ In re Rasmussen, 650 F.2d 1212 (C.C.P.A. 1981)。

⁸⁷ Gentry, 134 F.3d at 1480.

⁸⁸ Gentry, 134 F.3d at 1479-80.

通常知識之人對申請專利之發明所做的通常變化，而這種審查標準的轉移，將使可預測性的本質自外於在該技術領域具有通常知識者的能力範圍，這是不對的⁸⁹。該評論者更指出該要件除去原則並無任何堅強的理由可以解釋為何一位發明人其主觀上未想到對於該技術領域具通常知識之人而言是顯而易知的某些變化，會導致該專利無效，而另外一個較有想像力的發明人僅在說明書中揭露了該等變化就得到專利有效的結果⁹⁰。

對於此等評論，另有學者指出該評論之主張混淆了兩種不同的概念，因此並不能作為阻止將書面說明要件之審查標準單一化的理由。第一種概念就是發明人是否在申請當時即擁有該申請專利之發明。第二種概念就是美國專利法第103條所規定的顯而易知要件的判斷，依據該要件，如果申請專利之發明對於在該技術領域具通常知識之人而言係屬顯而易知時，專利局將不會准予專利⁹¹。

將此二種概念混為一談是錯誤的，因為一機械發明的某一顯而易知的變化對於在該技術領域具通常知識者而言，可能是一種在讀取專利說明書之後的後見之明，但是並不必然會是在申請專利當時發明人心中所思及的變化。而在以書面說明要件為爭點的案件，承審法院必須做出決定的唯一問題是發明人在申請專利當時是否已擁有該申請專利之發明。書面說明要件的判斷標準是用來回答該狹窄而特定的問題。如果發明人的書面說明未能顯示其擁有申請專利之發明的各種變化，各該變化不能取得專利排他權。一個寬鬆的書面說明審查標準，將對該等本來不應屬於專利權範圍內的變化提供了保護的後門。基於此，嚴格的書面說明要件審查標準對於保護應該屬於社會大眾的技術思想是一種相當重要的工具⁹²。本文支持該等見解。

⁸⁹ Laurence H. Pretty, THE RECLINE AND FALL OF MECHANICAL GENUS CLAIM SCOPE UNDER "WRITTEN DESCRIPTION" IN THE SOFA CASE, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 469, 479 (1998) .

⁹⁰ 同上註。

⁹¹ Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT, 7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109, 131 (2001) .

⁹² *Id.*, at 132.

（二）並不會將申請專利範圍限制在較佳實施例

該要件除去原則進一步被批評以說明書所揭露的內容來限制申請專利範圍。論者之一謂美國專利實務已經建立了一個原則，其即，上位概念的請求項一經核准，專利的保護即以該請求項的所界定的寬度來衡量，不會被限制在所揭露的特定實施例以及圖式。該位論者認為該嚴格書面說明要件審查標準係以書面說明所揭露的內容來限制請求項的寬度，顯然違反了該原則⁹³。

反對該等批評的學者引用了 *Reiffin v. Microsoft Corp.* 案承審法院的見解予以駁斥，在 *Reiffin* 案，原告於主張承審法院不能以其書面說明的原始揭露來決定請求項的範圍，因為用來界定發明的是請求項。承審法院拒絕該等主張，該法院認為如果同意該等主張，則書面說明要件並無存在價值，因為如果申請專利之發明單由被核准的請求項來決定時，則該被核准的請求項將永遠不會超出申請專利之發明的範圍。事實上，此等情形所產生的最大缺失就是發明人所請求專利者可能比其申請當時真正的發明更多⁹⁴。

進一步言之，該要件除去原則並未將申請專利範圍限制在說明書所舉之較佳實施例。此論點可以從 *Gentry* 案本身的事實得到證明。系爭專利案請求項1因為書面說明並未特別指出可將控制器佈置於除控制台以外之位置，因此被判定缺乏書面說明之支持而無效。但是，該請求項仍然省略了諸多該沙發揭露於實施例的特徵。例如，請求項1並未特定控制器的類型，該特定形式的控制台或者是靠躺機構的詳細構造。但是，說明書的沙發實施例具有一種特定按鈕的控制器，一種具有彈性靠背以及扶手的控制台，以及一種具有滑軌、肘節、支軸以及門鎖等結構之靠躺機構。該等被揭露於實施例的細部特徵並未包含在請求項1內。上訴法院並未認為因此而使該請求項1缺乏支持。由於各請求項中未包含這些特徵，因而申請人所請求的專利範圍是超過該實施例的。基此，該元件除去原

⁹³ 同上註。

⁹⁴ 同註91。

則並未使申請人的申請專利範圍僅被限制在該較佳實施例⁹⁵。

(三) 可防止專利申請人藉由除去要件擴大申請專利範圍

在美國法上，書面說明要件是用來要求申請專利之發明必須詳細揭露到可以判斷將來任何獲准的請求項都會被包含在該發明人申請專利當時所呈送的說明書內，藉此來防止申請人越界。而在判斷是否符合書面說明要件時，傳統的判斷標準是檢視請求項的每一限制要件是否已被揭露在專利說明書中，並且禁止以不明確或推論的方式記載相關限制要件。此種判斷方式雖然在大多數的情況已經足夠，但是還是未能阻止專利權人對說明書中所記載的發明以刪除或省略要件的方式獲得較該發明為廣的權利⁹⁶。

即，專利申請人可藉由從請求項中除去其說明書所揭露的發明的某一要件而得到較廣的權利。舉例而言，假設某一位發明人發明了一引擎動力車輛，該引擎或該車體並非其所發明，但是將此二個既存物件組合成一新發明是該發明人首先想到的。該件發明申請專利時，專利說明書揭露了一汽油引擎、一車體以及將該二元件組合成一新的汽油引擎動力車輛的技術，而請求項中該發明人單獨的將該汽油引擎作為請求專利之標，此時，專利審查人員可能被該等揭露打動而認為該請求專利之標的是可受到該書面說明之支持。畢竟，該說明書確實揭露了該汽油引擎。事實上，該種認定的謬誤是該說明書中所揭露的發明至少包含了另一元件，即該車體，將該元件從請求項除去，其結果將是使所取得的排他權遠超過該發明人真正所揭露以及所擁有的發明。該要件去除原則正可防止經由從請求項中除去該發明原來所揭露的某一要件，來規避書面說明要件⁹⁷。

⁹⁵ Matthew L. Goska, OF OMITTED ELEMENTS AND OVERREACHING INVENTIONS: THE PRINCIPLE OF GENTRY GALLERY SHOULD NOT BE DISCARDED, 29 AIPLA Q.J. 471, 486-7 (2001) .

⁹⁶ Benjamin Hattenbach, ON ILLUMINATING BLACK HOLES IN PATENT DISCLOSURES: TOWARD A STRUCTURED APPROACH TO IDENTIFYING OMITTED ELEMENTS UNDER THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT OF PATENT LAW, 38 Hous. L. Rev. 1195, 1196 (2001).

⁹⁷ *Id.* at 1204.

更詳細的說，發明人可能越界的手段至少有兩種：

第一種情形是發明人在申請專利時所揭露的發明包含有三個元件ABC，而請求項中所界定之發明則包含ABD或ABCD的發明。眾所周知，在此情況下，並不難判斷該等請求項不符書面說明要件而屬無效，因為在原申請內容中D要件並未出現。

第二種情形則是，發明人在申請時揭露其發明至少必須包含有三個元件ABC，但是在未提供任何支持內容之下，該發明人於請求項中所界定之發明僅包含AB或AC或其他較少組合元件的發明。此等情況，發明人雖然在說明書中已揭露了各個的元件，但是仍然是越界，因為依據該等元件的可置換性在原申請內容中並未被揭露。該要件除去原則就是在處理此種越界的情形⁹⁸。

比較而言，後一種越界的情形所產生危害比前一種情形的越界更為嚴重。因為除去一要件之請求項其範圍會較未除去該要件前之請求項為廣（例如，請求項AB之範圍係較請求項ABC為廣）。基此，法律必須具備有防止以除去要件的方式來越界的機制，而要件除去原則正是此種機制⁹⁹。

⁹⁸ Matthew L. Goska, OF OMITTED ELEMENTS AND OVERREACHING INVENTIONS: THE PRINCIPLE OF GENTRY GALLERY SHOULD NOT BE DISCARDED, 29 AIPLA Q.J. 471, 478 (2001) .

⁹⁹ 同註 98。

伍、要件除去原則在我國實務操作上之引用

一、我國法上之「支持要件」相當於美國法上之「書面說明要件」

我國專利法第26條第2項後段所規定：「……各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」即是本文所謂的「支持要件」，而美國法上所謂的「書面說明要件」則係規定於35 U.S.C. § 112 (a)：「專利說明書中必須包含申請專利之發明的書面說明，……」，前者所規範的客體是請求項，後者所規範的客體是專利說明書，乍看之下似乎屬於不同的規範，但是由以下所述應可以證明二者應屬相同之規範。

我國智慧財產局在現行發明專利實體審查基準對於「支持要件」之規範目的，係如此揭示：「本規定之目的在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，由於請求項為主張發明專利權範圍的基本單元，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展。」¹⁰⁰由本文第三章所述可知，依照美國判例法之教示，該書面說明要件的實施一方面是用來向公眾傳達申請人確已發明了其請求專利之發明，另一方面可以保證發明人所取得的專利權不會超出其所揭露者。比較之下，應可發現兩者的規範目的是相同的。

另外，我國專利法第26條第1項規定「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」智慧財產局在發明專利實體審查基準將此條規定認定為說明書記載原則中的「可據以實現要件¹⁰¹」，據此可知我國專利法係將據以實現件與支持要件分開規範，也就是說，係屬兩個獨立的要件。而在美國法上對於35 U.S.C. § 112 (a)的實務操作亦將其分解為據以實施以及書面說明兩個獨立要件¹⁰²。

¹⁰⁰ 「發明專利實體審查基準」，經濟部智慧財產局頒行，2013年版，第二篇第一章第2.3.4節，第2-1-31頁。

¹⁰¹ 同上註，第1.3.1節，第2-1-14頁。

¹⁰² Laurence H. Pretty, THE RECLINE AND FALL OF MECHANICAL GENUS CLAIM SCOPE UNDER "WRITTEN DESCRIPTION" IN THE SOFA CASE, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 469 (1998)。

再者，在支持要件的實務操作上，我國智慧財產局與智慧財產法院所適用的審查標準均為：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持。」而由本文第參章所述可知，美國司法實務對於書面說明要件的審查標準之一是：「專利申請人可以在未揭露所有的下位概念發明的情況下請求一上位概念發明的專利，因為在該技術領域具有通常知識之人可以很容易的推知被該請求項所包含的顯而易知的改變。」比較之下應可發現我國實務對於「支持要件」之審查標準與美國實務對於「書面說明要件」的審查標準非常的近似。

雖然美國MPEP 2163.05 I. BROADENING CLAIM A. Omission of a Limitation 一節，教示「要件除去原則」主要係針對申請人修正請求項而欲擴大範圍時之判斷方式，並非適用於書面說明要件（或支持要件）之所有不同情形的判斷，但是不管如何，如果申請當時專利申請人即藉著從請求項中除去其真正發明的某一要件，來擴充專利權範圍，依據前述該原則之法理與案例，此種情形仍是會受該原則之規範。

總之，從規範內容、規範目的、法條之適用以及審查標準看來，本文認為我國法上之「支持要件」應相當於美國法上之「書面說明要件」。

二、引入要件除去原則之必要性

由前述可知，嚴格的「支持要件」審查標準除了可以滿足法條規範之目的外，對於保護社會大眾的利益免於被專利權人所剝奪而言，更是一種相當重要的工具。

再者，我國實務上對於請求項所界定之發明之必要技術特徵較說明書所揭露之發明之必要技術特徵為少之此一異常情況，並未提供明確的審查標準，例如，智慧財產局所頒發明專利實體審查基準中僅是舉例說明該種情況並未滿足支持要件：「又如請求項記載為『一種改良之燃油組成物』，並未記載使用任何催化劑，而說明書僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之組成物，則該請求項無法為說明書所支持。」至於其法理為何並未多做說明。而智慧財產法院僅在其判決中主張：

「系爭專利請求項所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，則該二獨立項之技術內容應無法達成該發明所欲解決之問題，且無法為說明書所支持。」至於該主張的論證過程，該法院並未於其判決文中清楚地揭示。

而由本文第三章對於美國法上要件除去原則的探究過程，可以清楚瞭解該原則正可用來彌補前揭發明專利實體審查基準以及司法判決在處理該異常情況之缺失。也就是說，引進美國判例法上所揭示的要件除去原則，對於我國現階段在判斷是否滿足支持要件的實務操作上是相當必要的。

三、要件除去原則的再建構

從前揭要件除去原則的意義以及實際適用，當會發現該原則在適用上的最大困難處是如何證明從請求項中被除去要件對於該申請專利之發明而言係屬「必要」。證明方式可能有多種選擇，例如：「必要」可以解釋為該發明中為達成發明目的或優點的必要技術特徵，對於與先前技術做出區分並且對於保持該發明有效性係屬必要的技術特徵，用來保證所揭露的發明與公眾所認定者一致係屬必要的技術特徵，用來保證該專利之範圍與其對社會所揭露的價值相當係屬必要的技術特徵，或者前述任何結合的情況。更且美國案例法亦一再重申「書面說明之爭議與事實極度相關，因而必須逐案討論，不應適用一成不變的原則」¹⁰³。

基此，美國學者Benjamin Hattenbach遂提出了一種彈性但卻具可預測性的複數判斷因素標準（A Multi-Factor Test）供承審法院可以直接而且容易的適用要件除去原則¹⁰⁴。本文認為該種判斷標準似乎值得我國在引入該要件除去原則之同時一併做為參考與借鏡。以下即是該學者所提在適用要件除去原則時所必須列入考慮的若干因素：

¹⁰³ Union Oil Co. of California v. Atlantic Richfield Co., 208 F.3d 989, 1000 (Fed. Cir. 2000)。

¹⁰⁴ Benjamin Hattenbach, ON ILLUMINATING BLACK HOLES IN PATENT DISCLOSURES: TOWARD A STRUCTURED APPROACH TO IDENTIFYING OMITTED ELEMENTS UNDER THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT OF PATENT LAW, 38 Hous. L. Rev. 1195, 1224 (2001)。

(一) 對「本發明」的自認

某一要件是一發明的必要部分，最直接以及令人可信的表示是在書面說明中積極的承認該要件是「本發明」的一部分。此等陳述構成專利權人的承認並且是若干承審法院在判斷是否符合書面說明要件時認為重要並採用者。在Scimed案¹⁰⁵，CAFC強調自認是「強烈證據」，在Watts v. XL Systems案¹⁰⁶，該法院將此自認視為請求項所被容許範圍的必要部分。又，不能僅以檢視說明書所為之自認後即得出結論，其他的跡象顯示一要件為該發明的一部分亦應賦予應有的考慮¹⁰⁷。

(二) 所揭露的實施例並無該元件

用來確認某一要件為「本發明」之一部分的陳述，必須小心地與用來說明實施方式係可選擇的陳述做出區分。後者的陳述通常會建議該要件是「本發明」所採用的若干手段中的一種，因此並非一種必要元件。雖然所揭露的實施例中缺乏系爭要件並非決定性因素，但是一實施例中不存在該要件通常是該要件並非必要的強烈表示¹⁰⁸。

(三) 對達成發明功效係屬必要

判斷某一要件為申請專利時所揭露的發明的一必要部分的另一考慮因素是：該要件為對於達成該發明的功效而言係屬必要，該要件對於該發明所要解決的問題而言係屬必要，或者該要件為達成該發明之目的係屬必要等。在某些案件要精確的認定發明的目的以及所要解決之問題並不容易，但是，在該等情況，如果專利說明書本身提供了用來說明系爭發明之目的或所要解決問題之資訊，則該資訊必須賦予適當的比重。例如，在Gentry案，承審法院係考慮了下述重要事實：依據系爭專利說明書的陳述，該被除去要元件在該案中是用來達成該發明之目的時所不可或缺¹⁰⁹。

¹⁰⁵ Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2001) .

¹⁰⁶ Watts v. XL Systems, Inc., 232 F.3d 877 (Fed. Cir. 2000) .

¹⁰⁷ 同註 104 ， at 1227 。

¹⁰⁸ 同註 104 ， at 1227-28 。

¹⁰⁹ 同註 104 ， at 1228-29 。

（四）與先前技術的差異

用來判斷該要件係屬必要的再一考慮因素是，說明書中該要件係被用來區分系爭發明與先前技術之差異。例如，在Tronzo案，承審法院認為說明書中貶低先前技術以及頌揚系爭要件所生的優點是有意義的事實。為符合公知功能，如果書面說明或其他內部證據，有助於確認在專利申請當時，該發明確為該發明人所擁有時，必須考慮將之作為判斷是否符合書面說明要件的一項因素¹¹⁰。

（五）發明的概括說明

按發明的概括說明（Summary of the Invention）是專利說明書的一個欄位¹¹¹，承審法院在考慮是否有潛在的被除去要件時，須賦予該概括說明中的陳述一定的比重。雖然說明書中的此一部分並非用來扮演申請專利範圍的角色，但是從申請人於發明之概括說明中所做的陳述，有助於吾人瞭解發明人所欲尋求專利保護的發明為何¹¹²。

陸、結論

對於申請專利範圍請求項的記載，我國專利法第26條第2項後段做了一個規範，即請求項必須為說明書所支持，本文將此規範簡稱為「支持要件」，違反該規範的法律效果是該請求項會被不授予專利或被撤銷，也就是說，該請求項所界定的發明自始不存在。這樣重要的規範，其意義以及立法目的，在立法理由中並未予以清楚地揭示，不過，還好的是智慧財產局與智慧財產法院在實務運作中倒是對此做了一定程度的說明，並且提出了判斷是否符合該規範的審查標準。但是事實顯示該等審查標準並無法合理的適用在當發生「請求項所界定之發明的必要技術特徵較說明書所揭露之發明之必要技術特徵為少」之情況。而從比較法上來看，美國法上書面說明要件之意義、規範目的以及實務操作與我國法上之支持要

¹¹⁰ 同註 104，at 1229。

¹¹¹ 此欄位相當於我國專利法施行細則第 17 條所規定說明書中應記載的發明內容。

¹¹² 同註 104，at 1231-32。



論述

一種請求項是否為說明書所支持的審查標準——要件除去原則之探究與引用

件非常近似，因此該國判例法上發展出來用以判斷是否符合書面說明要件的嚴格審查標準——要件除去原則，應是值得我國借鏡與引入，一方面可供實務界更精細的處理前述藉由除去要件的手段來擴充申請專利範圍的情況，另一方面對於達成實施專利制度的目的以及公眾利益的保護亦有所助益。