

## 我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

李忠憲\*、唐之凱\*\*

### 摘要

本文主要探討如何判斷請求項記載是否符合支持要件，除我國審查基準記載之要點外，並參酌各國的相關規範歸納提出六點必須留意的因素，作為審查時的輔助判斷因素，接著討論有關審查支持要件時的證據與舉證責任分配，所有主題皆以相對應案例作為輔助說明，藉由上述指示與引導，期望可獲得高品質的審查結果。

關鍵字：支持要件、實施例數量與差異性、技術領域的可預測性、發明點、明顯修飾、等同替代、開創性發明、舉證責任

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位意見。

### 壹、前言

本文係針對專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」進行探討，除我國審查基準外，另參照國內外相關法規及文獻，針對支持要件之審查，提出若干輔助判斷因素，並分析審查支持要件時的證據與舉證責任分配。

### 貳、專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」規定的目的

專利制度為鼓勵、保護、利用創作，國家給予合於專利要件的創作一定期間之排他權利，但相對地，專利權人有義務將其技術公開，以達到促進產業發展的目的。此即所謂「公開換取保護」的原則。

因此，申請專利範圍係界定申請人欲請求保護之範圍，作為日後權利主張之依據，故請求項之記載除應明確、簡潔外，其中最能體現公開換取保護原則者，在於請求項必須為說明書所支持。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<sup>1</sup>。所以，專利申請人所獲得的權利保護範圍（請求項內容）與其對先前技術所作出的貢獻（說明書公開的內容）應相當，如此始可落實專利權人和社會公眾之間的利益平衡。

### 參、請求項記載之「支持要件」的審查判斷

申請人所請求保護之發明必須記載於請求項中，又請求項之範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定，即申請人透過技術特徵而堆砌出請求項權利範圍。請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，而說明書中的實施方式或實施例僅為例示性質。

<sup>1</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 2.4.3「為說明書所支持」，2013 年版，2-1-31 頁。

由於申請人期待取得較寬廣的權利保護範圍，以及文字本身的侷限性，以有限之文字顯難以周全界定申請人所請求保護之發明，實務上常見申請人以「上位概念之技術特徵總括」、「數值範圍來總括延伸申請專利之發明」或以「省略非必要技術特徵」之方式記載請求項。「上位概念之技術特徵總括」的態樣，例如實施例揭示之材料為金、銀、銅，而將其總括成「金屬」；或實施例中所揭示之手段為螺釘、螺栓及釘等，而將其總括成「固定手段」。再者，「數值範圍來總括延伸申請專利之發明」的態樣，例如實施例揭露反應溫度為 70°C、100°C、130°C，而將其總括成「50°C～150°C」。而所謂以「省略非必要技術特徵」之總括方式為，說明書中記載的實施例通常係申請人所認為實現發明的較佳或較具體實施例，故在能達成該發明所要實現目的之前提下，於請求項中省略具體實施例中部分非必要之技術特徵，例如為了產生額外的目的或是最佳效果的技術特徵，即屬「省略非必要技術特徵」之總括方式。

惟不管任何的總括方式撰寫請求項，請求項總括的範圍應該恰當，必須能為說明書所支持，以使專利權保護範圍與發明創作對先前技術作出的貢獻相匹配。請求項必須為說明書所支持，係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。我國專利審查基準提出一個判斷的方法，即「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」<sup>2</sup>。

應注意者，請求項不僅在形式上應為說明書所支持，並且在實質上亦應為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就說明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專利之發明。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。當請求項記載之發明未記載於說明書時，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。

<sup>2</sup> 同前註。

惟我國審查基準提出之該判斷方法仍存在抽象的空間，且未有足夠的案例可供參考，於審查實務上，審查人員仍難免有適從之不確定性及標準不一之問題。為補審查基準之不足，本報告除我國審查基準外，參考國內外相關法規及文獻，針對支持要件之判斷，提出以下幾個支持要件之輔助判斷因素，提供審查人員審查時之參考：

## 一、確定所屬技術領域之通常知識

判斷請求項是否為說明書支持之主體，為發明所屬技術領域中通常知識者，在考慮請求項總括是否恰當，及結合申請前之通常知識進行判斷，故確立通常知識者之技術水平為判斷支持要件之首要條件。說明書及申請專利範圍所描述之技術特徵，在理解及解釋其含意時，常因通常知識者所屬技術領域不同而有所差異，例如半導體領域中所提到承載元件之「基板」，通常係具絕緣性質矽或 III - V 族，當該半導體元件特別重視可靠度（高絕緣性，避免元件短路而無法作動），則基板將明顯排除具導電特性（如：金屬或經摻雜而形成導電之矽基板）；但於燃料電池技術領域中，所提到之「基板」係為電極，用於將化學能所轉換之電能輸出，故必須具導電性，兩者之技術特徵雖皆包含「基板」，惟「基板」於此兩不同技術領域中，因其使用目的不同，導致具有迥然不同之特性，其對於是否能為說明書所支持之判斷，亦將大不相同。因此，對於申請專利範圍及說明書中所出現的技術特徵用語，應先確定技術領域之通常知識，並以該技術領域之通常知識者的角度，結合發明所採之技術手段及所欲解決之問題，來確定該用語的含意，始能進而判斷該所請發明是否能為說明書所支持。

### 案例 3-1 雙軸定向聚酯薄膜<sup>3</sup>

〔案例簡介〕

系爭發明為「一雙軸定向聚酯薄膜」，係由熔融擠出而形成未拉伸膜，然後在 130°C 至 170°C 時於該膜之縱向方向上拉伸 2.5 至 5.7 倍，接著在 130°C 至 150°C 時於該膜橫向方向上拉伸 2.5 至 5.7 倍，最後在 190°C 至 250°C 時將該膜熱固化。說明書已揭示：抗乾燥耐熱劣化與抗濕耐熱劣化之相關測量方法。

<sup>3</sup> The decisions of EPO Board of Appeal T642/98.

## 〔申請專利範圍〕

1. 一種雙軸定向聚酯薄膜，其中包含：其包含 99.5 ~ 95mol% 的乙烯 -2,6- 萘二羧酸丁二酯和 0.5 ~ 5mol% 的乙烯 -2,7- 萘二羧酸丁二酯；並具有 (a) 在 200°C 時至少 2,000 小時（能夠維持 50% 斷裂強度的時間）的抗乾燥耐熱劣化；(b) 在 130°C 時至少 100 小時（能夠維持 50% 斷裂強度的時間）抗濕耐熱劣化；(c) 密度為 1.355 克至 1.370 克／立方厘米；(d) 具有（在鄰氯苯酚 35°C 下測定）特性粘度 0.60 至 0.90。

## 〔說明〕

審查人員認為，不論「抗乾燥耐熱劣化」或是「抗濕耐熱劣化」皆為物質特性參數，故都應該有其上限值，若缺乏其值，系爭申請專利範圍將無法為說明書所支持。

上訴委員會有不同見解，認為請求項 1 中所述「抗乾燥耐熱劣化」或是「抗濕耐熱劣化」係為一下限值，其限定最低門檻，如：在 200°C 時至少 2,000 小時（能夠維持 50% 斷裂強度的時間）的抗乾燥耐熱劣化，以及，在 130°C 時至少 100 小時（能夠維持 50% 斷裂強度的時間）抗濕耐熱劣化。

就本發明所屬技術領域具有通常知識者而言，該等材料所生成之膜片係以界定能達到所定義閾值以上之能力，並不以上限閾值作為界定能達功效之指標，因此界定上限值與能否透過說明書教導而實施申請專利之發明並無關係，是以撤銷原核駁審定。

## 二、實施例的數量與差異性

請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，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；若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，一種化合物，其於說明書中實施例記載「一化合物，反應溫度為 60°C……」，而申請專利之範圍記載「一化合物，反應溫度為 20°C ~ 100°C……」，因僅揭露單一實施例通常知識者無法透過分析方法預測其線性規律，故該請求項之範圍「20°C ~ 100°C」明顯難為說明書所揭露之內容「60°C」所支持；反之，如說明

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

書中實施例已記載「一化合物，反應溫度分別為 30°C、60°C、80°C……」，因實施例數量較多且通常知識者透過分析方法可預測其線性規律，則可能認為請求項總括的範圍「20°C ~ 100°C」較為合理。

又例如，申請專利範圍記載「一種處理合成樹脂成形物性質之方法，包括……」；在化學技術領域中合成樹脂包含熱固性及熱塑性兩類，且其化學特性差異甚大，故當說明書中實施例揭露「有關熱固性樹脂及熱塑性樹脂之處理方法」，則應認請求項之範圍相當於說明書揭露之內容；反之，如當說明書中實施例僅揭示有關熱塑性樹脂之處理方法，而通常知識者無法透過例行實驗及分析方法而延伸至熱固性樹脂之處理方法，即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。

實施例的數量決定申請專利範圍總括之大小，通常實施例的數量越多，申請專利範圍所能總括的範圍較明確。此外，在能達成發明目的之前提下，若實施例間之差異性越大，則其所揭露之技術貢獻對通常知識者具有較大的啟發性，故應給予較大保護範圍。

### 案例 3-2 具有降低蠟結晶之中間餾出組成物<sup>4</sup>

#### 〔案例簡介〕

系爭發明為「具有降低蠟結晶之中間餾出組成物」。先前技術揭露蒸餾燃油於低溫時會出現蠟結晶現象，當蠟結晶過大時而可能造成阻塞燃油管路中過濾器孔隙。而本案所欲解決之問題為防止低溫時，因蠟結晶過大時而可能造成阻塞燃油管路中過濾器孔隙，其技術手段係透過改變蠟結晶大小或形狀，而降低阻塞燃油管路中過濾器孔隙，具體實施例為添加特定之添加劑，降低餾出燃油於低溫時之凝聚力，進而縮小蠟結晶之大小，防止燃油結晶堵塞過濾器，當其蠟結晶小於 4000 奈米時，即不發生阻塞過濾器孔隙。

#### 〔申請專利範圍〕

1. 在沸點 120°C 至 500°C 範圍中所餾出燃油，其中該燃油中包含至少有 0.3W% 含量之蠟，於蠟出現溫度（Wax appearance temperature）以下 10°C，且在

<sup>4</sup> The decisions of EPO Board of Appeal T409/91.

該溫度下具有平均蠟結晶顆粒尺寸小於 4000 奈米。

〔說明〕

上訴委員會認為，雖然本案係透過蠟結晶顆粒尺寸小於過濾器孔隙，而使得蠟結晶（小於 4000 奈米時）不會阻塞過濾器，然就具體之技術手段而言，該蠟結晶之大小係透過添加物，進而改變蒸餾燃油組成物之整體物性，故技術本質上與該添加物相依存，換言之，該請求項省略必要技術特徵「添加物」，不僅未確實地界定說明書中所載之發明主體，同時亦僅以「欲達成之目的」取代「具體之技術手段」，致其陳述不完整。然而，申請人的發明確實提出解決先前技術所存在問題之技術手段，透過改變蠟結晶大小及形狀，當其小於 4000 奈米即不堵塞過濾器，僅因能完成其發明的實施例過少（僅一個），導致「……平均蠟結晶顆粒尺寸小於 4000 奈米」之技術特徵無法為說明書所支持。

由上揭案例，EPO 上訴委員會認為達成發明創作目的之技術方案僅一個，不足支持申請專利之發明總括的範圍。除實施例數量之外，實施例之差異亦為評價申請專利之發明總括範圍的指標，對此中國大陸國家知識產權局亦予肯認，對於「較大差異之實施例，亦給予較大總括之範圍」，如下例說明。

### 案例 3-3 分選機<sup>5</sup>

〔案例簡介〕

系爭發明為一「分選機」，說明書中公開了關於“力變化裝置”的兩種實施方式，其中第 1 實施例（圖 3），當軌道為水平筆直時，經給定之摩擦係數  $f$ ，而非滑動條件可透過選擇適當的傾角  $\alpha$  而獲得<sup>6</sup>，其與傳動裝置所提供動力無關；第 2 實施例（圖 4），當軌道為彎曲或是傾斜時，透過套筒的機械作用改變摩擦輪壓靠導軌的力。

<sup>5</sup> 中國大陸專利申請案，申請日 2003 年 4 月 11 日，發明名稱“用於在分選機的一系列滑架上傳輸機械能的方法和裝置”，申請號 03108471.8。

<sup>6</sup>  $\alpha \geq \arctan(1/f)$  以及  $90 - \alpha < \phi$ ；其中  $\phi$  為相應之摩擦角。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

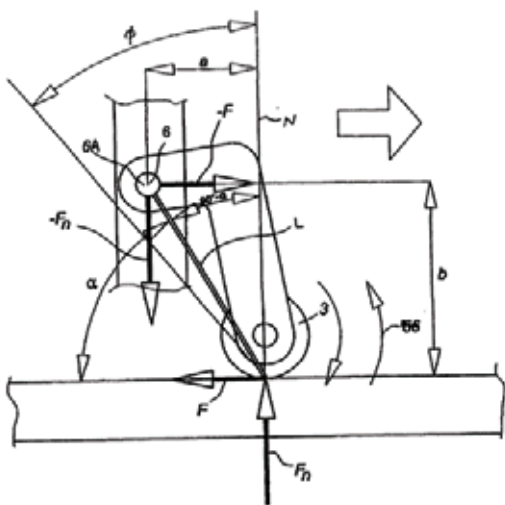


圖 3

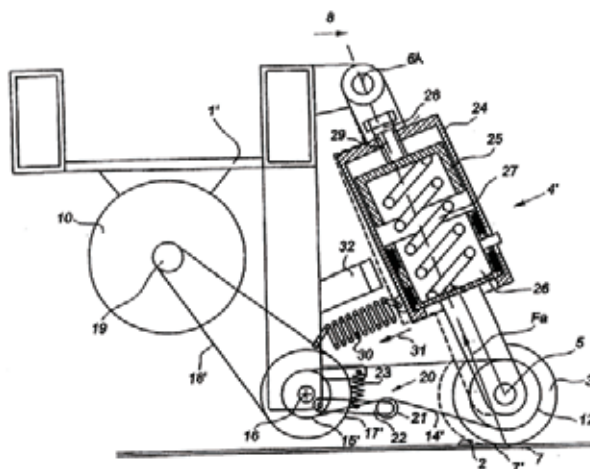


圖 4

### 〔申請專利範圍〕

1. 一種分選機，包括：軌道；被安裝以沿軌道運動的用於運載將被分選的物體的滑架；設置在滑架上的發電機；設置在滑架上用於傳輸機械能的能量傳輸機構，所述能量傳輸機構包括：安裝在滑架上並壓靠軌道以通過輪和軌道之間的摩擦力而旋轉的摩擦輪；在所述輪與所述發電機之間用於將旋轉能從該輪傳遞到所述發電機的傳動裝置，根據發電機的電力需求變化使得用於使輪壓靠在軌道上的力改變的力變化裝置。

### 〔說明〕

原審查部門認為本申請的請求項 1 不符合中國大陸專利法第 26 條第 4 款規定的“以說明書為依據”。具體理由為所述請求項中使用了概括的上位概念「力變化裝置」，但在說明書中僅揭露了兩種實施方式：通過使傾角  $90-\alpha$  小於相應摩擦角  $\phi$  或通過彈簧和套筒的機械作用改變摩擦輪壓靠導軌的力，而這兩種實施方式解決技術問題的思路和方式不同，從這兩種方式不能得到解決問題的普遍規律或啟示，本領域技術人員難於想到除此之外的其它實施方式，因此該請求項得不到說明書的支持。



中國大陸國家知識產權局專利複審委員會（簡稱複審委員會）則有不同之見解，複審委員會認為原審查部門的審查意見並沒有參照相關的現有技術而進行判斷，亦未舉出不能實現之反例（以上位概念或並列概括所包含），也沒有合理的理由質疑其不能實現，而僅以「所屬技屬領域技術人員難於想到除此之外的其它實施方式」質疑該請求項得不到說明書的支持。事實上，所屬技術領域技術人員可以根據其掌握的普通常識而想到其他等效的方式，例如，可以通過液壓裝置替代本申請中的彈簧來改變摩擦輪壓靠導軌的力。雖然上述解決問題的思路與方式完全不同，但是其解決的技術問題是相同的，均為根據卸載系統的動力需求改變摩擦輪壓靠導軌的力，因此複審委員撤銷原處分。

技術方案之數量及差異性係為浮動性概念，須以技術類別之可預見性為前提（本文將於下一小節敘明），如上揭案例 3-3 相對於案例 3-2 之所揭示之實施數量並非相對顯著，惟兩者間的技術類別可預見性之程度不同，導致總括範圍之差異，故可知除數量與差異性外，另需就技術類別可預見性而予以綜合判斷，方能妥適地確定總括範圍。

### 三、技術類別的可預見性<sup>7</sup>

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。請求項之範圍能否經由例行之實驗或分析方法而合理預測或延伸，取決於說明書所揭露的程度及技術領域。其中值得注意的是，當請求項依據說明書中一個或多個具體實施例進行擴展（expanded）或總括（generalized）時，其擴展或總括的最大範圍隨著技術領域的特點而改變。例如，對於在功能或特性之間的關係較不可預見的領域（例如，化學領域），其涉及化學反應等諸多不確定性因素，因不確定性的程度越大，則可合理預測或延伸的可預見性就越低。而當在功能或特性之間的關係較容易推導的領域中（例如，機械或電學領域），參酌申請時之通常知識而即可合理預測或延伸至其它取代方案，

<sup>7</sup> 徐方明等，「對於無限的遐想—關於包含開放式數值限定的權利要求得到說明書支持的討論」，頁 398-405，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（上）—2012 年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編，知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

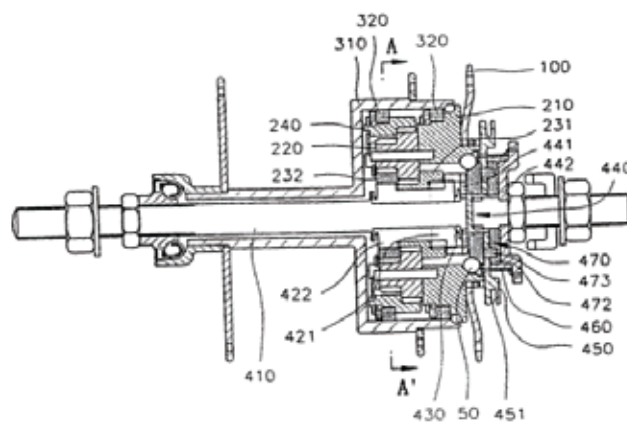
則可預見性就越高；是以依據後者所揭露的實施例而進行的擴展或總括的範圍，相對於前者而言是比較寬的。

### 案例 3-4 自行車變速裝置<sup>8</sup>

〔案例簡介〕

系爭發明涉及一種自行車變速裝置（圖 3），該變速裝置使用設置在後輪殼內的內齒輪，並用安裝在輪軸上的控制器控制內齒輪。此變速裝置包括從動鏈輪（100），用於接受驅動鏈輪的驅動力矩；變速裝置還包括速度控制部，該速度控制部包括：支座（210），固定在從動鏈輪（100）的一側，數個行星齒輪（220）安裝在支座上；至少兩個恆星齒輪（231，232），分別與每一級的行星齒輪嚙合，在恆星齒輪的內周邊制出棘輪齒（231a，232a）；環形齒輪（240），與行星齒輪的另一側嚙合；變速裝置還包括輸出部，該輸出部包括：輪殼殼（310），用於通過支座（210）和環形齒輪（240）將驅動力矩傳遞至後輪；離合器裝置（320），由於其設置在支座（210）與輪殼殼（310）之間，和環形齒輪（240）與輪殼殼（310）之間，可以有選擇地傳遞驅動力矩。

圖 3



<sup>8</sup> 北京市第一中級人民法院 2010 年一中知行初字第 1884 號判決。

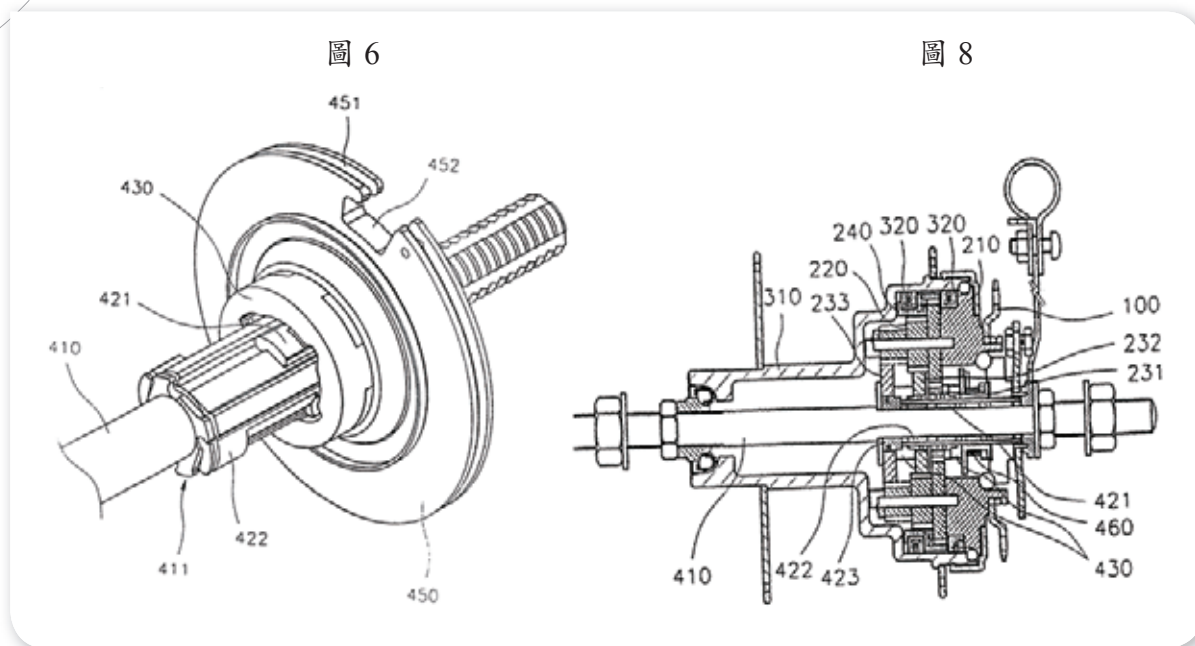
## 〔申請專利範圍〕

1. 一種自行車變速裝置，該變速裝置包括：從動鏈輪，用於接受驅動鏈輪的驅動力矩；速度控制部，該速度控制部包括：支座，固定在從動鏈輪的一側，數個行星齒輪安裝在支座上；至少兩個恆星齒輪，分別與每一級的行星齒輪啮合，並在恆星齒輪的內周邊制出棘輪齒；環形齒輪，與行星齒輪的另一側啮合；輸出部，該輸出部包括：輪轂殼，用於通過支座和環形齒輪將驅動力矩傳遞至後輪；離合器裝置，由於其設置在支座與輪轂殼之間和環形齒輪與輪轂殼之間，可以有選擇地傳遞驅動力矩；變速控制部，該變速控制部包括：輪軸，具有爪定位部；至少兩組爪，該爪與至少兩個恆星齒輪的棘輪齒接合或從棘輪齒釋放；爪控制環，用於控制至少兩組爪的位置；變換盤，沿其外周邊具有一個槽，在盤的外周邊制出鉤形部，以便通過中間部變換爪控制環的位置；彈簧，用於使變換盤恢復其初始位置；隔離部，用於使變換盤自由地轉動。

## 〔說明〕

原告島野不服被告中國大陸國家知識產權局專利複審委員會作出系爭專利案舉發不成立之決定，而提出行政訴訟。原告認為，技術特徵“至少兩組爪，該爪與至少兩個恆星齒輪的齒棘輪接合或以齒棘輪釋放”，而說明書中只記載了兩組爪，且技術特徵「爪控制環，用以控制至少兩組爪的位置」，而說明書中只記載了爪控制環如何控制兩組爪，故請求項不能得到說明書的支持。

被告複審委員會認為，本專利說明書以對第一實施例兩組爪設置進行詳盡的說明（圖 3、6）及附圖 8 簡要說明三組爪（421、422、423）之設置，結合本專利說明書第一實施例的具體內容，本領域技術人員以說明書上述公開的內容能夠得到包含三組爪的請求項 1 的技術方案，而多於三組爪的技術方案也只是在兩組爪的基礎上簡單的擴展行星齒輪級數、恆星齒輪級數、增加爪的組數、增加控制環的個數就可以實現，總之，本領域技術人員根據說明書公開的內容完全可以得到請求項 1 的技術方案，請求項 1 可以得到說明書的支持。法院肯認並維持複審委員會（維持原舉發無效）之決定，駁回原告之訴。



### 案例 3-5 檢測人體內的細胞異常增殖疾病之方法<sup>9</sup>

#### 〔案例簡介〕

腫瘤疾病已成為人類主要致死原因之一，其主因為大多數腫瘤疾病都在很晚期才能診斷出來，此時在宿主體內已發生移轉而無法救治，故如果能及早發現腫瘤存在，而進行適當的切除治療，則能提高病人的存活率；系爭發明涉及用於腫瘤及其初期徵兆診斷，透過在生物樣品中檢測人轉酮酶樣 -1 基因 (transketolase like-1;TKTL1) 的過表現 (Overexpression) 反應，而診斷出關於細胞異常增殖疾病的方法。

#### 〔申請專利範圍〕

1. 一種檢測人體內的細胞異常增殖疾病之方法，包括 a. 檢測從所述人體中所取得的生物樣品，是否存在人轉酮酶樣 -1 基因及其表現程度；b. 從所述的表現程度存在與否進行診斷評估，其中過表現的存在係指出細胞異常增殖之疾病<sup>10</sup>。

<sup>9</sup> 北京市第一中級人民法院 2010 年一中知行初字第 161 號判決。(專利公開號 CN 1646703)

<sup>10</sup> A method for detection of disorders characterized by abnormal cell proliferation in an individual comprising:

- a. detecting the presence or absence and/or the level of expression of human transketolase like-1 gene in a biological sample obtained from said individual;
- b. assessing diagnosis from said presence or absence and/or level of expression, wherein presence of overexpression is indicative of disorders characterized by abnormal cell proliferation.

## 〔說明〕

原告約翰內斯·科依不服被告中國大陸國家知識產權局專利複審委員會作出不予專利之決定，而提出行政訴訟。原告認為，依「中國大陸 2006 年版專利審查指南」（簡稱審查指南）獨立請求項的前言部分中，除寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱外，僅需寫明那些與發明或實用新型技術方案密切相關的、共有的必要技術特徵。例如，一項涉及照相機的發明，該發明的實質在於照相機布窗式快門的改進，其請求項的前言部分只要寫出「一種照相機，包括布窗式快門……」就可以了，不需要將其他共有特徵，例如透鏡和取景窗等照相機零部件都寫在前言部分中。獨立請求項的特徵部分，應當記載發明或者實用新型的必要技術特徵中與最接近的現有技術不同的區別技術特徵，這些區別技術特徵與前言部分中的技術特徵一起，構成發明或者實用新型的全部必要技術特徵，限定獨立請求項的保護範圍。上述與發明無關的技術特徵不用限定得很詳細。

法院則認為，審查指南該項規定針對獨立項撰寫形式，而照相機等機械的宏觀領域案情與生物的微觀領域案情差異甚大不具可比性。根據本案申請有關「與人轉酮酶樣 -1 蛋白 (TKTL1) 特異性結合的抗體片段」的撰寫方式可見，其客觀上已將所有能與人轉酮酶樣 -1 蛋白 (TKTL1) 特異性結合的抗體片段包含在內【請求項 1 中並未限定抗體片段，故只要能與人轉酮酶樣 -1 蛋白 (TKTL1) 特異性結合的抗體片段皆為保護之範圍】，查說明書中又未對此作出限制性定義，本領域技術人員已知曉：並非所有能與人轉酮酶樣 -1 蛋白 (TKTL1) 特異性結合的抗體片段，都能用於檢測人轉酮酶樣 -1 (TKTL1) 的過表現，除公知的幾種型態的抗體片段能有較強的結合力而能夠用於檢測外，其他的抗體片段能否具有良好的結合效果且能應用於診斷中，則另需要實驗予以驗證，在缺乏其具體驗證的情況下，約翰內斯·科依的概括主張未得到說明書支持。法院維持複審委員會之決定，駁回原告之訴。

### 案例 3-6 無鉛黃銅<sup>11</sup>

#### 〔案例簡介〕

系爭發明為關於一種不含鉛的黃銅，即無鉛黃銅，尤其是關於一種因不含鉛而特別適合使用於水龍頭零件等的具有優異的鑄造性、切削性及機械特性等的鑄造用黃銅。「藉由添加 Bi 來取代 Pb 的黃銅中，以規定的關係量來添加 B 及 Si」，以及「為了改善黃銅的特性而添加的 Ni、Al、Sn 等添加元素對於鑄造破裂會產生影響，針對於該影響係可藉由以規定的關係量來添加 B 及 Si 就能夠防止鑄造破裂」。

#### 〔申請專利範圍〕

1. 一種黃銅，其特徵在於：結晶組織為  $\alpha$  相和  $\beta$  相的合計比例在 85% 以上，含 Cu 在 55wt% 以上 75wt% 以下，含 Bi 在 0.3wt% 以上 4.0wt% 以下，含 Ni 在 0.1wt% 以上且小於 0.3wt%，含 B 及 Si 分別為 ywt% 及 xwt% 時，是符合下列關係的量，(1)  $0.05ab \leq x \leq 0.75ab$  時， $0 < y \leq 0.3$ ，還有 (2)  $0.75ab < x \leq 2.0$  時， $0 \leq y \leq 0.3$  此處，a 在 Bi 為  $0.3 \leq Bi < 0.75wt\%$ 、 $0.75 \leq Bi < 1.5wt\%$ 、 $1.5 \leq Bi \leq 4.0wt\%$  時，分別為 0.2、0.85 及 1；b 在表觀的 Zn 含量為 37% 以上且小於 41% 時為 1，為 41% 以上 45% 以下時為 0.75，另外，其餘部分實質上由 Zn 和不可避免的雜質所組成的。

#### 〔說明〕

發明說明書中共載明 515 個實施例，敘明 B、Si 以及 Ni、Al、Sn 的不同添加量（以 Ni、Al 及 Sn 中任 2 種元素或 3 種製備）進而分析對黃銅之鑄造性、切削性及機械特性影響，同時申請專利範圍僅界定單一元素（Ni、Al 或 Sn）之添加關係量表示式，整理如下表。

<sup>11</sup> 中國民國專利申請案，公告號／證書號 I452153，專利名稱“鑄造性優異之無鉛快削黃銅”，公告日 2014 年 9 月 11 日，申請日 2008 年 12 月 9 日，申請號 097147832。

黃銅組成	主要成分	添加元素
實施例 1	Cu+Zn	B+Si+Ni+Al
實施例 2		B+Si+Al+Sn
實施例 3		B+Si+Sn+Ni
實施例 4		B+Si+Sn+Ni+Al
請求項 1		B+Si+Ni (or Al or Sn)

說明書揭示之實施例數量雖多達 515 個，然該實施例之內容（如上表所示：實施例 1～4 之添加元素）並未揭示除主要成分外之添加元素 Ni、Al 或 Sn 可僅添加任一單一元素之態樣（請求項 1：B+Si+Ni or B+Si+Al or B+Si+Sn），且在合金技術領域中，微量元素比例的變化會導致合金之晶相形態及其性質會顯著不同，通常知識者即使參酌申請時之通常知識，仍無法合理預期或延伸對應說明書揭露之內容，意即無法評估鑄造破裂之效果，故該請求項無法為說明書所支持。

#### 四、發明點與非發明點

在中國大陸「《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐—2012 年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編」其中若干探討有關支持要件的文章<sup>12</sup>，無論是審查人員或是代理人都不約而同提到了「發明點」的觀念，綜觀中國大陸專利審查指南 2010 有關章節<sup>13</sup>並未提到發明點的概念，而專利審查實務上卻常見該觀念的探討與實踐，顯見區別發明點與非發明點在支持要件的審查有其實益，藉由發明點觀念探討，可以對請求項所記載的技術特徵是否符合支持要件進行兼具效率與品質的審查。簡而言之，請求項中記載的一個技術特徵是否為發明點，會影

<sup>12</sup> 張祥，「由一個案例引發的對《專利法》第 26 條第 4 款規定的思考」，頁 3-14，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（上）—2012 年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編，知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版；李英，「《專利法》第 26 條第 4 款的立法宗旨與實踐」，頁 98-104，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（上）—2012 年專利審查與專利代理高端學術研討會論文選編，知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版；楊鵬，「關於功能性限定特徵不同解釋的探討及其應對策略」，頁 901-920，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（中），知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版。姚希、吳倩、王晶晶、譚天、聶稻波，「從實審、複審案例淺析技術方案概括式否得到說明書支持」，頁 1752-1759，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（下），知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版。張玲玲，「從實際案例淺析醫藥領域權利要求能否得到說明書支持」，頁 1752-1759，《專利法》第 26 條第 4 款理論與實踐（下），知識產權出版社，2013 年 1 月第 1 版。

<sup>13</sup> 中國大陸國家知識產權局，「專利審查指南 2010」第二部分第二章 3.2.1(2-26)。

響其允許總括的程度。具體而言，技術特徵為發明點者，僅對說明書所載內容進行合理有限度的總括，並明確其權利範圍邊界，而該技術特徵為非發明點者，基於說明書內容與申請時之先前技術，則允許較上位的總括。「發明點」係指具有該領域通常知識者經由閱讀該發明之說明書、申請專利範圍及圖式，可理解與判斷出發明人針對該發明欲解決之問題，所採取有別於先前技術的技術手段，即為發明的核心所在。

對於發明點與非發明點的支持要件審查，從立法理由觀之，請求項應為說明書所支持是公開換保護的具體實踐，在公眾利益與申請人權益雙方達成均衡；對於發明點的支持要件審查，申請人負有充分公開之義務，惟有在申請時所揭露之實施方式足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現的前提下，該發明點才能獲得專利的保護，倘若揭露不完全以致於無法拓展至請求範圍，應限縮至合理範圍，以避免剝奪公眾自由使用之利益；對於非發明點的支持要件審查，因不具有對現有技術的貢獻，無需過度嚴謹，應允許進行合理總括，以免減損申請人理當獲得之權益。藉由區別發明點與非發明點，並採用不同尺度的要求，審查人員應可掌握審查支持要件的重點，不會對請求項所記載的所有技術特徵採用無差別對待，因而導致過於寬鬆或者是過於嚴苛的結果，且將審查作為聚焦在於發明點是否符合支持要件，使審查效率、公眾利益與申請人權益等三方達成均衡。

按我國審查基準<sup>14</sup>並無「發明點」一詞，較接近其意涵的用語是「有別於先前技術之必要技術特徵」，而我國審查基準並無就有別於先前技術之必要技術特徵在認定其可以總括的範圍時，需有不同的對待，是否對於有別於先前技術之必要技術特徵僅能基於說明書所載具體實施例所揭技術內容合理限制其可所總括的範圍；而相對於與先前技術共有之必要技術特徵（非發明點）可允其作較上位或功能性的總括，實有探討的空間。惟應注意者，若審查中認定非發明點為功能限定或上位總括者，但與發明點有密切交互作用的關係，且會影響發明所欲解決的問題者，有必要時仍應對非發明點的不合理總括提出請求項無法為說明書所支持的意見。

<sup>14</sup> 同註 1。



**案例 3-7 延遲固體口服避孕藥溶解的劑型**

## 〔說明書〕

本發明涉及一種避孕藥的劑型及其應用，尤指一種延遲固體口服避孕藥或終止妊娠藥溶解的劑型及其應用。本發明的延遲固體口服避孕藥或終止妊娠藥溶解的劑型是在固體口服避孕藥或終止妊娠藥製劑的外層包上一層或多層包衣或直接使用延遲溶解的膠囊，使該劑型在酸性介質中不溶解，而在酸度接近中性的介質中溶解，從而使藥物完全進入腸中後，開始溶解、吸收，其目的在於防止服用口服固體避孕藥或終止妊娠藥物後嘔吐而導致服用藥物劑量不準確的情況。

## 〔申請專利範圍〕

一種延遲固體口服避孕藥溶解的劑型，在該口服避孕藥外包上一層或多層包衣，使該劑型在酸性介質中不溶解，而在酸度接近中性的介質中溶解，其包衣材料為……；其避孕藥成分為……。

## 〔說明〕

該口服避孕藥於酸性的胃液中不溶解、只溶解於接近中性的腸道環境，其係透過外層包衣成分以達成此功效，與內含的避孕藥成分無直接的關係，故該劑型的包衣成分為發揮延遲溶解的發明點所在，應實質探究該包衣成分在不同酸鹼性的環境下是否會被溶解，若包衣於胃酸溶解過程中與避孕藥並無交互作用關係，則可進一步確定避孕藥成分對於延遲溶解為非發明點，因此，請求項所列的避孕藥成分為習知，抑或是請求項以功能性界定避孕藥而未列出的實際成分，不影響該請求項是否實質上為說明書所支持的判斷。

**案例 3-8 石英玻璃坩堝**<sup>15</sup>

## 〔說明書〕

本發明之石英玻璃坩堝之特徵在於，其係矽單晶拉晶用石英玻璃坩堝，自坩堝內表面側朝向外表面側，至少具有透明層、半透明層及不透明層，透明層之氣

<sup>15</sup> 中國民國專利申請案，公告號／證書號 I379926，專利名稱“具有多層結構之石英玻璃坩堝”，公告日 2012 年 12 月 21 日，申請日 2009 年 01 月 19 日，申請號 098101931。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

泡含有率小於 0.3%，半透明層之氣泡含有率為 0.3% ~ 0.6% 之範圍，且不透明層之氣泡含有率大於 0.6%。

如圖 1 所示，先前之石英玻璃坩堝係僅包含透明層及不透明層者（上圖），但本發明之石英玻璃坩堝係至少包含透明層、半透明層及不透明層者（下圖）。

半透明層與不透明層厚度之比率（半透明層：不透明層）例如為 5:95 ~ 95:5 之範圍。半透明層與不透明層之厚度之比率（半透明層：不透明層）較好的是 15:85 ~ 50:50 之範圍，更好的是 20:80 ~ 40:60 之範圍。

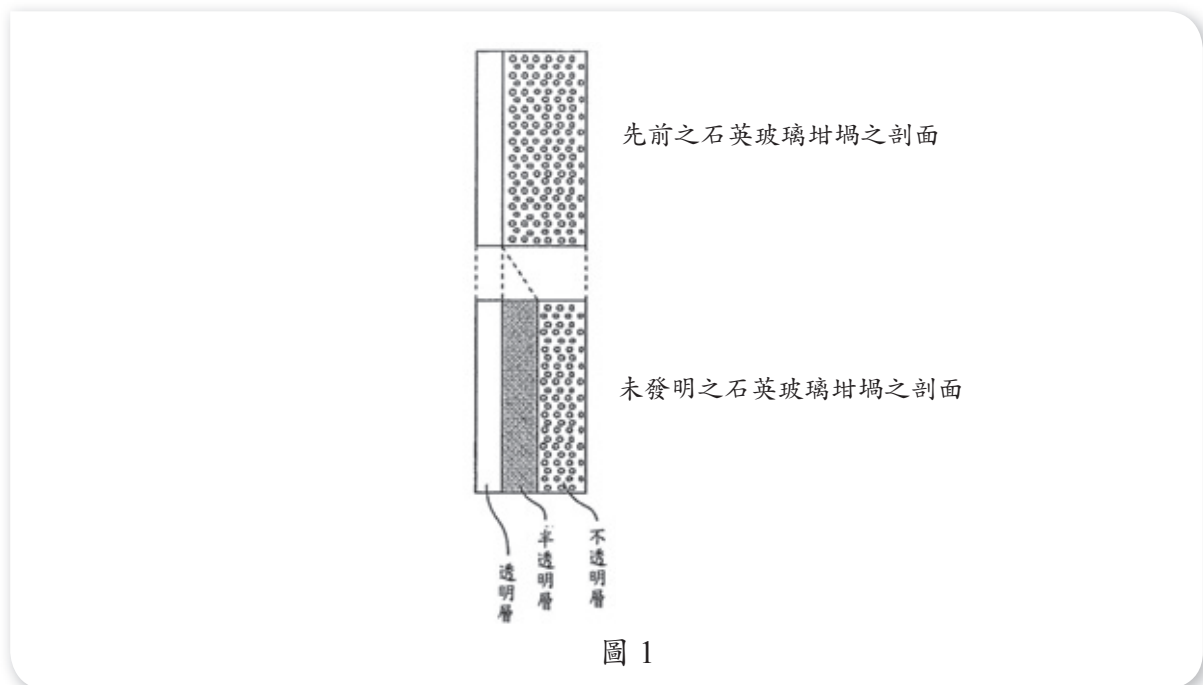


圖 1

因此，本發明中設置不透明層，並於該不透明層與透明層之間設置半透明層，藉此可利用外部之加熱機構來對坩堝內進行高效加熱，且保溫效果亦優異，從而，拉晶矽單晶時可獲得較高之結晶化率。

表 3

實施例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
坩堝尺寸	14"	16"	18"	18"	18"	22"	24"	28"	30"	32"	36"	40"
厚度比率(%) 半透明層：不透明層	40:60	40:60	5:95	35:65	50:50	35:65	35:65	35:65	35:65	35:65	35:65	35:65
氣泡含有率(%)	透明層	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	半透明層	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
	不透明層	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0
紅外線穿透率(%)	壁部	68.5	67.4	58.3	65.9	70.9	64.7	60.7	57.4	56.9	53.3	53.1
	彎曲部	75.1	73.2	65.2	72.8	79.3	70.3	68.1	64.1	62.8	60.2	59.4
	底部	62.2	60.9	53.1	59.8	65.2	57.1	54.9	50.8	50.1	48	46.6
單晶收率(%)	88	90	79	95	83	87	89	90	89	96	93	90

表 4

比較例	1	2	3	
坩堝尺寸	18"	24"	32"	
厚度比率(%) 半透明層：不透明層	0:100	0:100	0:100	
不透明層之氣泡含有率(%)	2.0	2.0	2.0	
紅外線穿透率(%)	壁部	56.7	62.3	49.2
	彎曲部	64.1	63.7	52.3
	底部	51.8	50.6	46.7
單晶收率(%)	56	59	62	

## 〔申請專利範圍〕

1. 一種石英玻璃坩堝，其特徵在於，其係矽單晶拉晶用石英玻璃坩堝，自坩堝 222 內表面側朝外表面側至少具有透明層、半透明層及不透明層，透明層之氣泡含有率小於 0.3%，半透明層之氣泡含有率為 0.3%~0.6% 之範圍，不透明層之氣泡含有率大於 0.6%。
3. 如請求項 1 之石英玻璃坩堝，其中半透明層與不透明層厚度之比率（半透明層：不透明層）為 5:95~95:5 之範圍。

## 〔說明〕

本發明欲製造出均質的矽單晶的石英玻璃坩堝，有別於先前技術僅包含透明層及不透明層，本發明在透明層及不透明層之間含有半透明層，由表 4 的比較例可知不具有半透明層的單晶收率約分布於 56%~62%，另外由表 3 的實施例可知

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

具有半透明層的單晶收率約分布於 79% ~ 96%，可以初步判定本案之發明點應為半透明層，至於各層氣泡含有率之範圍大體上約為表 3 所示的範圍，且與單晶收率的關係不明顯，故請求項 1 所述之各層氣泡含有率之範圍應為非發明點。

再來探究發明點總括的範圍是否恰當，表 3 已揭露由半透明層與不透明層厚度之比率做為控制參數，且比率為 5:95 ~ 50:50 之範圍，雖說明書有記載半透明層與不透明層厚度之比率（半透明層：不透明層）例如為 5:95 ~ 95:5 之範圍，請求項 3 所述之範圍形式上可由說明書所支持，仍應針對實施例並未揭露而請求項有總括的範圍（大於 50:50 ~ 95:5）來探討是否超出說明書揭露之內容，由圖 3 所示，當半透明層厚度之比例超過 35% 後，其厚度比率與單晶收率並非呈現線性關係，故申請人所請範圍尚難謂可合理預測或延伸者。

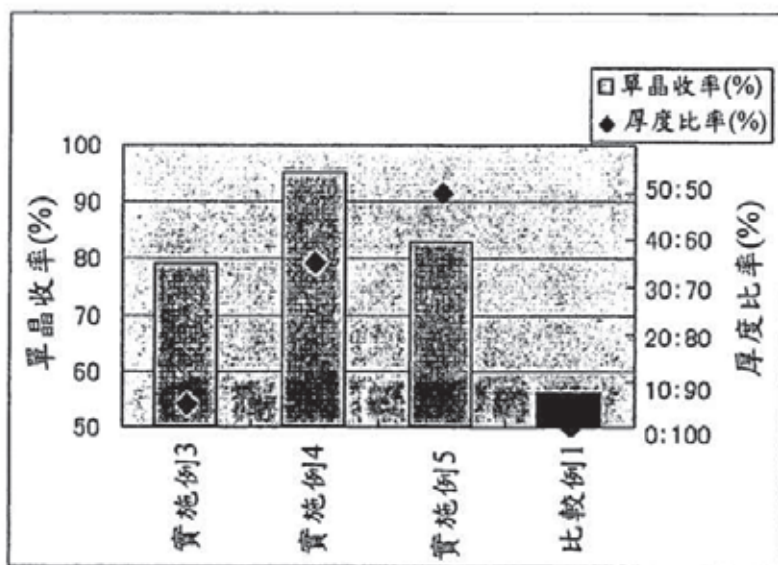


圖 3

## 五、明顯修飾與等同替代

中國大陸專利審查指南 2010 有提出權利要求的概括應當不超出說明書公開的範圍。如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方案或明顯變型方式都具有相同的性能與用途，則應當允許申請人將權利要求的保護範圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式<sup>16</sup>。而歐洲專利審查基準中有提到，申請人申請的請求項範圍應被允許概括至說明書中所描述的所有明顯修飾（obvious modifications）、等同（equivalents）與用途（uses）<sup>17</sup>，顯見歐洲與中國大陸對於合理預測與延伸的範圍的具有類似的解釋。我國專利審查基準對於如何由說明書揭露實施例合理預測或延伸至請求項的範圍僅有概略性的敘述，對於審查實務上如何認定合理預測或延伸並無進一步的細究，按我國專利侵害鑑定要點觀之，則有相當之對應，如「等同替代」一詞相當於我國「均等」。

明顯修飾，所謂明顯修飾可以用一般字面上意義去了解，即該發明所屬技術領域中具有通常知識者，望文生義即可了解總括的申請專利範圍與說明書實施例所述的字面上雖並非完全相同，但兩者的差異是顯而易見的，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在無須創造性勞動下即能在該發明的技術特徵上所做出的修飾，且不能改變說明書所述物質性能與用途。

等同替代，「均等」一詞出現於專利侵害鑑定要點<sup>18</sup>中的均等論，而專利侵害鑑定的三部測試（way、function、result）也提供了審查支持要件中均等替代的明確方向，三部測試為“若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均

<sup>16</sup> 同註 13。

<sup>17</sup> European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office 2013 Part F – Chapter IV-23 6.2 Extent of generalization.

The applicant should be allowed to cover all obvious modifications of, equivalents to and uses of that which he has described.

<sup>18</sup> 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=155554&CtNode=6725&mp=1>（最後瀏覽日：2015/10/30）。

等論」。而實際上在審查支持要件時判斷是否為均等替代，僅需要將待鑑定對象改為待判定對象，例如將落入申請專利範圍卻非實施例所揭露的態樣視為待判定對象，但審查階段「均等」之判斷係採整體比對（as a whole）方式，而我國侵害鑑定要點中之均等論的三部測試則採逐一要件比對（element by element），二者比對方式不同，前者之均等範圍較大，後者之均等範圍較小，其中之差異在審查實務上應特別留意，以避免混為一談。

中國大陸專利審查指南 2010 並未在以說明書為依據的章節<sup>19</sup>進一步闡述等同替代，但是於檢索章節<sup>20</sup>中提到「等同特徵」的概念，另外中國大陸「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」<sup>21</sup>提出「等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員在被訴侵權行為發生時無須經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵」，其基本內涵與專利侵害鑑定的三部測試所述為相同。

由均等論的意義來理解等同替代為何是可以被合理推測與延伸的範圍，可以從均等論的意義來理解，因文字有其侷限性，如何以文字精確、完整描述至申請專利範圍，有先天上無法克服的困難，故專利權範圍不僅限於申請專利範圍之文義範圍，而可以擴大至申請專利範圍的均等範圍，而以審查的角度而言，擴大的均等範圍就是可以合理預測或延伸的範圍，即等同替代應認定可為說明書所支持。

#### 案例 3-9 接插件<sup>22</sup>

〔說明書〕

本發明涉及電路的接口及兼容領域，尤其涉及外圍部件互連（PCI）電路卡的開發維護及熱插入。本發明的一個主要目的是提供一種同時實現熱插入和電源管理的方法和設備。控制電源管理的該電路是一個開關電路和一個檢測電路，該開關電路選擇性地和可變地把電源管理電壓連接到第一接插件端子上，該檢測電

<sup>19</sup> 中國大陸國家知識產權局，「專利審查指南 2010」第二部分第二章 3.2.1（2-26~28）。

<sup>20</sup> 中國大陸國家知識產權局，「專利審查指南 2010」第二部分第七章 5.4.2（2-92）。

<sup>21</sup> 中國大陸最高人民法院，「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」，法釋[2015]4 號，第十七條（II）。

<sup>22</sup> 中國大陸國家知識產權局複審委員會第 21583 號複審請求審查決定。

路檢測該接插件的至少一個其它端子的連接狀態並控制該開關電路。說明書中具體描述了一個檢測電路之示範實施例，其中檢測電路由邏輯“與”電路所組成。

〔申請專利範圍〕

獨立項第 1 項：一種接插件，具有用於連接可插拔部件的連接器、一個第一端子和至少一個其它端子，所述至少一個其它端子的電平狀態，指示是否有可插拔部件與所述連接器連接，其特徵在於，還包括：

電子開關電路，其可選擇地和可變地把接插件的電壓耦合到第一端子；檢測電路，其檢測所述至少一個其它端子的電平狀態，當檢測到的電平狀態表明有可插拔部件與所述連接器連接時，控制所述電子開關電路逐漸向第一端子施加接插件的電壓。

附屬項第 2 項：根據請求項 1 的接插件，其中包括一個定時電路，所述至少一個其它端子包括二個其它端子，並且所述檢測電路包括：一個邏輯“與”電路，所述邏輯“與”電路的各個輸入端分別和所述二個其它端子連接，所述邏輯“與”電路的輸出端通過所述定時電路連接到所述開關電路的控制輸入端，其中如果在所述二個其它端子中都未檢測出連接，所述定時電路不接通所述開關電路，而且其中如果檢測出所述二個其它端子的一個端子中的連接，所述定時電路逐漸接通所述開關電路以逐漸將所述電壓施加到所述第一端子。

〔說明〕

本案中國大陸國家知識產權局初審駁回決定認為請求項 1 記載的檢測電路概括了一個較寬的保護範圍，而說明書中僅提供了一種能實現上述功能的檢測電路，沒有說明其他方案，故獨立項 1 無法為說明書所支持；複審委員會撤銷了上述決定，其理由為：說明書實施例中所採用的檢測電路是本技術領域的常見方式，本發明所屬技術領域具有通常知識者依其所具有的普通知識技能能確定以其他常見的電路亦可以實現相同的效果，並未發現存在不能夠應用於本申請技術方案的特殊情形。即這些其他電路屬於檢測電路的等同替代方式或明顯變形方式，請求項採用功能性特徵限定的檢測電路能夠得到說明書支持。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

### 案例 3-10 組裝式地下環保清潔櫃<sup>23</sup>

#### 〔說明書〕

一種組裝式地下環保清潔櫃，其發明目的在於防止其他人員撿拾垃圾，以及可以方便更換內桶，其包括：外桶 4、內桶 9、大蓋 2、小蓋 1、加圈 3、鎖 5 和腳踏式開關 6，該清潔櫃具有三種工作狀態：（1）關閉狀態，如圖 1，（2）小蓋開啟狀態，如圖 2，（3）大蓋開啟狀態，如圖 3。在小蓋為開啟狀態下，小蓋下方設有 U 型垃圾入斗 7，小蓋打開時，垃圾入斗正好可以擋住大蓋入口，在小蓋為關閉狀態下，垃圾入斗向下傾斜，使得垃圾得以倒入內桶中。

#### 〔申請專利範圍〕

一種組裝式地下環保清潔櫃，其特徵在於：包括……，在小蓋內側連接有一個 U 型垃圾入斗，該 U 型垃圾入斗的下平面，在小蓋處於張開位置時，擋住大蓋口部。

#### 〔說明〕

若依照說明書實施例與圖式揭露內容，U 型垃圾入斗 7 與加強筋 8 之間用鉚丁來連接，依照三部測試法，焊接、黏接與鉚接可以使 U 型垃圾入斗 7 與加強筋 8 的相對位置在各種狀態下（關閉、小蓋開啟、大蓋開啟）皆不改變，以固定連接之實質相同的技術手段，達成擋住大蓋入口實質相同的功能，而產生防止其他人員撿拾垃圾相同的結果，焊接、黏接對於鉚接適用均等替代的概念，為可以合理預測或延伸至請求項的範圍。而以導軌／滑塊作用的滑動連接與絞鏈形成的轉動連接上位總括的活動連接，在小蓋打開時，藉由外力可以輕易改變 U 型垃圾入斗位置，使其無法確實擋住大蓋入口，即無法防止其他人員撿拾垃圾，故活動連接無法解決本發明所欲解決之問題，由實施例的鉚接可以合理預測或延伸至固定連接，但不能延伸至更上位的連接。

<sup>23</sup> 中國大陸國家知識產權局複審委員會第 12182 號複審請求審查決定。



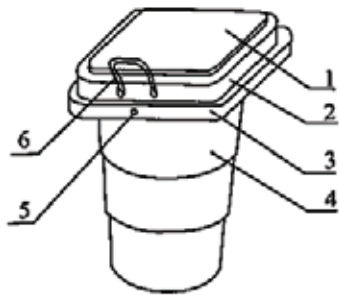


圖 1

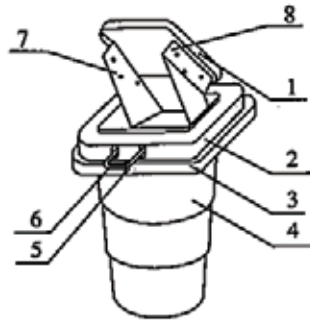


圖 2

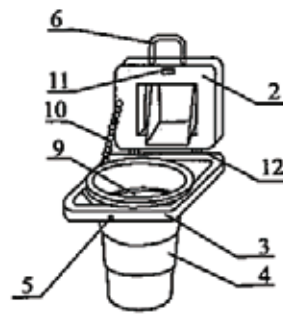


圖 3

## 六、開創性發明

我國審查基準中規定<sup>24</sup>，開創性發明指一種全新的技術手段，毫無相關先前技術之發明。開創性發明與申請時之先前技術相比存在技術上之開創性，故具進步性。開創性發明認定的門檻極高，相較於進步性輔助性判斷因素所提及發明解決長期存在的問題與發明克服技術偏見等改良性發明，開創性發明的難度更高，占有發明的比例極低，實際上被認定為開創性發明者應該屈指可數，是故，開創性發明相較於改良性發明，可以獲得較廣的總括範圍，以申請人所提供巨大貢獻相較，允許總括較寬廣的範圍是合理的。具體的開創性發明如：萊特兄弟的飛行器、愛迪生的燈泡、貝爾的電話。

實務上，在審查開創性發明時，當開創性發明總括的範圍涵蓋未知的技術領域時，雖開創性發明總括範圍較一般改良性發明總括範圍來的大，因無相關先前技術之發明，審查人員自然也無法以引證文件舉出反例，亦無法在清楚論理下提出不支持理由，故仍能在欠缺反例的認定下得到較大的支持範圍。

<sup>24</sup> 我國專利審查基準第二篇第三章 3.5.4「開創性發明」，2013 年版，2-3-21 頁。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

### 案例 3-11 哈佛鼠<sup>25</sup>

#### 〔 案例簡介 〕

哈佛鼠為首隻專利基因工程動物，本案於上訴階段主要討論議題涉及有關基因改造動物申請專利之適格性（Article 53a、53b EPC）與發明揭露（Article 83 EPC）問題，在此僅聚焦於發明揭露充分性、支持要件（Article 84 EPC）與開創性發明三者關係之探討，說明書實施例中僅有腫瘤鼠的實施例，而請求項總括了所有非人類的基因轉殖哺乳類動物。

#### 〔 申請時申請專利範圍 〕

請求項 1 為：A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising introducing an activated oncogene sequence into a non-human mammalian at a stage no later than the 8-cell stage.

請求項 17 為：A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence introduced into said mammal, or an ancestor of said mammal, at a stage no later than 8-cell stage, said oncogene optionally being further defined according to any one of claim 3 to 10.

請求項 18 為：An animal as claimed in claim 17 which is rodent.

#### 〔 說明 〕

歐洲專利局審查部門認為僅由說明書實施例記載的老鼠，該發明所屬技術領域具有通常知識者無法確定在所有其他種類的非人類的基因轉殖哺乳類動物仍可以實現，現今試驗最常使用的實驗動物如小鼠、大鼠、倉鼠、沙鼠、天竺鼠及土撥鼠等都屬於齧齒目動物<sup>26</sup>，而齧齒類動物在分類上屬於脊椎動物門的哺乳動物

<sup>25</sup> The decisions of EPO Board of Appeal T19/90.

<sup>26</sup> 維基百科—齧齒動物，  
<http://zh.wikipedia.org/wiki/齧齒動物> (最後瀏覽日：2015/10/30)；  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Rodent>(最後瀏覽日：2015/10/30)。

網的嚙齒目，其基因排列與免疫系統較近似，由說明書揭露腫瘤鼠實施例僅能合理預測或延伸至請求項的嚙齒類動物範圍，並指出該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據腫瘤鼠實施例無法確定能成功實現於其他非人類的基因轉殖哺乳類動物，係違反歐洲專利法第 83 條充分揭露的規定，然而於上訴階段，上訴委員會指出只有在經由事實證實的嚴重質疑下，申請專利之發明才能被以未充分揭露的理由駁回，並且輔以期刊論文資料予以說明適用其他種類的非人類的基因轉殖哺乳類動物的可能性，並認定符合歐洲專利法第 83 條充分揭露的規定，由於本案另外牽涉道德與動物品種議題，隨即展開了長達 8 年懸而未決的異議過程，歐洲專利局上訴委員會於 2001 年 11 月 7 日作成決定，「哈佛鼠」歐洲專利仍予維持，惟其申請專利範圍必須從哺乳動物限縮至嚙齒動物，由歐洲專利局審查部門與上訴委員會的審查結果觀之，對於開創性發明似乎可取得較寬廣的總括範圍<sup>27</sup>。

## 肆、審查支持要件時的證據與舉證責任分配

在審查支持要件時，實務上會遇到申請人的申復與審查人員的意見相左的情況，其中常出現未以客觀事實清楚明暢的說理，僅套用了審查基準用語（例如：該發明所屬技術領域中具有通常知識，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，無法延伸說明書揭露之內容至請求項之範圍）的理由，而逕予認定事實，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否可以合理預測或延伸常為爭執點之所在，由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係為一虛擬之人，當不同人在扮演通常知識者時，對於申請時的通常知識的掌握程度難免會存在不同的見解，但是在論理時只要審查人員能初步舉出證據質疑請求項有無法為說明書所支持的情事，此時舉證責任即轉移至申請人。

對於審查支持要件的舉證責任部分，我國專利審查基準<sup>28</sup>規定如下：審查時，依據說明書揭露之內容並參酌申請時之通常知識判斷，若認為請求項無法為說明

<sup>27</sup> 哈佛鼠案的後續發展—異議團體在失望之餘繼續提出上訴，歐洲專利局上訴委員會於 2004 年 7 月 9 日重新召開公聽會，在宗教團體與動物保護團體的壓力下，隨即做出最終裁決，專利權範圍僅限於基因轉殖老鼠，而非申請人所請的非人類的基因轉殖哺乳類動物或嚙齒動物；但從另外一個面向來看，一旦基礎專利的權利範圍過於廣泛而籠統，專利權人又不願意輕易授權，即可能阻礙相關技術的研究與發展，有違專利制度鼓勵、利用與促進產業發展的宗旨，故開創性發明所獲得總括範圍仍應有合理的限制。

<sup>28</sup> 同註 1。

書所支持，應提供明確且充足的理由，或以公開文獻支持其理由，通知申請人申復或修正請求項。若申請人於申復時提供具說服力的資料，或將請求項之範圍修正為說明書揭露之範圍內，即可使請求項為說明書所支持。

支持要件之舉證責任分配，在各國之間有程度上的差異，中國大陸審查指南規定審查人員「有理由懷疑」<sup>29</sup>即可以指出請求項得不到說明書的支持，美國則因專利制度中則較不強調「以說明書為依據」的角度出發，相反的審查人員會從請求項要求保護範圍不能得到能夠實施的公開的角度，來提供合理的解釋，而《歐洲專利局審查基準》<sup>30</sup>規定：「做為一般性原則，請求項應視為由說明書所支持，除非有充分的理由相信，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請的說明書所揭露的訊息為基礎，使用常規的實驗或分析方法，仍無法將說明書中的特定教導拓展至請求項的整個領域，……，審查人員只有在有憑有據的條件下，才可以提出不支持的意見，……，當提出不支持意見，如可能應儘量以公開文件做為依據」，其要求審查人員必須有充分的理由才可以提出質疑，並且建議使用公開文件以強化證據力；可知歐洲專利局就「支持要件」舉證責任的分配上課以審查人員較高的責任，反觀中國大陸相對較輕。

在中國大陸出版研討會論文選集的文章<sup>31</sup>中提到了審查員或許只是避免漏未審酌，僅用有理由懷疑就發出了不支持的審查意見，類似於有罪推定的審查，審查人員僅假設請求項無法為說明書所支持，申請人就必須找到證據或引證去證明審查人員的假設不成立，申請人會面臨舉證責任不對等的過度負擔；而歐洲專利局在審查實務上往往必須有公開文件下，有充分的理由才發出不支持的意見，而申請人則針對審查人員提出的具體證據與理由來進行答辯，此一類似於無罪推定之規定是較為符合“誰主張誰舉證”的原則，申請人無需浪費時間與金錢去應對假設性的問題，亦符合程序節約的原則；而我國在審查基準對於提供明確且充足的理由或以公開文獻支持其理由並未有優先順序的考量，但本文認為在發出不支持理由時，應有明確充分而可令人信服的論理，可以避免產生無的放矢、各說各話的情況，當然在有引證文件的情況下，應優先使用引證文件輔以充分的理由，

<sup>29</sup> 同註 13。

<sup>30</sup> 歐洲專利局，「歐洲專利局審查基準 2013」第 F 部份第四章第 6.3 節。

<sup>31</sup> 張祥，同註 12。

藉由審查人員與申請人進行有效答辯，避免雙方因主觀的偏見產生歧異，有助於客觀地判斷支持要件是否成立。

### 案例 3-12 預防和治療魚類和有殼水生動物感染性疾病的藥物<sup>32</sup>

#### 〔申請專利範圍〕

1. 一種用於預防和治療魚類和有殼水生動物由選自紅彩病毒、雙節段 RNA 病毒和對蝦棒狀 DNA 病毒的病毒引起感染性疾病的飼料，所述飼料中含有混合比例為 0.5 ~ 50g/kg 的硫酸化多糖<sup>33</sup>。

#### 〔說明書與補充實驗數據〕

本申請說明書記載用含 0.5 ~ 5.0 克／公斤岩藻多糖的飼料對明蝦和用含 1.0 ~ 2.5 克／公斤岩藻多糖的飼料對黃條鰻進行試驗，在申請人答覆第二次審查意見通知書時提交的補充實驗數據只在 0.05、0.5、1.0、3.0、5.0 克／公斤進行試驗，在大於 5.0 ~ 50 克／公斤的範圍沒有進行試驗，無法提供試驗數據支持。

#### 〔說明〕

中國大陸國家知識產權局複審委員會發出複審決定書指出由實施例 1、2 的結果表明，在 0.5 ~ 5.0 克／公斤的範圍內，岩藻多糖的混合比例越高，明蝦／黃條鰻的存活率也越高，又說明書指出存在細菌與病毒表面的糖鏈在它們附著於生物體的細胞進行感染時起著重要作用，而岩藻多糖的岩藻糖殘基等參與該糖脂和糖鏈，因此預防了感染，因此根據本領域技術人員的常規知識可推斷，岩藻多糖的混合比例越高，岩藻多糖的岩藻糖殘基等參與該糖脂和糖鏈反應的可能性越大，魚類和有殼水生動物對感染的預防程度就越高。此外申請人提供了一份補充實驗數據，證明 30g/kg 的岩藻多糖有效預防 PDRV 病毒對明蝦的感染，雖然該部分不能寫入說明書中，但可做為審查人員判斷請求項範圍可實施性與效果的依據。在沒有言之有據的理由懷疑該數值範圍不能實施的情況下，應當認為該範圍得到了說明書的實質支持。

<sup>32</sup> 中國大陸國家知識產權局複審委員會第 8661 號複審請求審查決定。

<sup>33</sup> 硫酸化多糖係岩藻多醣之上位概念。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

國家知識產權局駁回決定僅以單純實施例驗證的數值範圍質疑不能支持請求項概括的數值範圍，未能充分說理與舉證，並未盡到初步的舉證責任。複審委員會認為經由內部證據與外部證據的相互印證，與邏輯清晰與方向明確的說理，應足以使人相信請求項中的數值範圍能夠得到說明書的支持。

### 案例 3-13 導光板及背光模組<sup>34</sup>

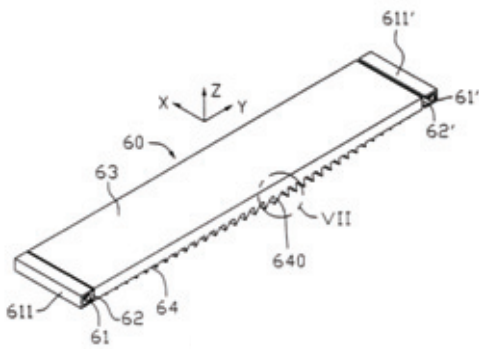
〔申請專利範圍〕

1. 一種導光板 (60)，包括：兩入射面 (62、62')，其為該導光板之相對兩面；一出射面 (63)，其為該導光板上表面並與該兩入射面相鄰；及一與該出射面對之反射面 (64)，該反射面形成有若干微結構 (640)，其改良在於該若干微結構以導光板兩入射面之間之中心為對稱軸，其尺寸及排列密度從該中心向兩入射面方向對稱地逐漸變小，且該微結構為 V 型微結構 (640)，該 V 型微結構之頂角為 40～95 度，該 V 型微結構與反射面所在平面所形成之第一及第二底角分別為 70～90 度及 15～50 度。

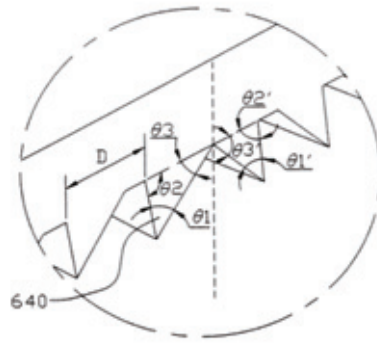
〔說明書〕

參閱第六圖及第七圖，本發明第一實施例之平板型導光板 60。其中該反射面 64 還形成有若干 V 型微結構 640，其沿背離該出射面 63 之方向向導光板 60 之外部凸起。該 V 型微結構 640 之頂角  $\theta 1$  之取值範圍為 40～95 度，其與反射面 64 所在平面所形成之第一及第二底角  $\theta 2$ 、 $\theta 3$  之取值範圍分別為 70～90 度及 15～50 度。本實施例中該 V 型微結構 640 之頂角  $\theta 1$  優選 62 度，第一及第二底角  $\theta 2$ 、 $\theta 3$  優選 82 度及 36 度。

<sup>34</sup> 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 124 號判決。

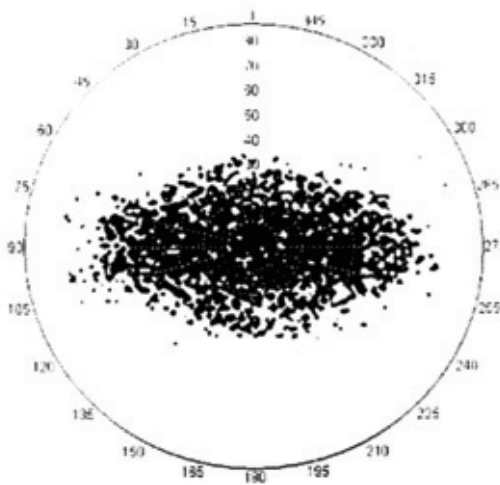


第六圖



第七圖

請參閱第十一圖，其為第一實施例只有反射面設有 V 型微結構之可雙側照明導光板之出射光束角度分佈圖，可看出能量基本集中在中間出射。



第十一圖

〔本案爭點〕

請求項所述導光板 V 型微結構之角度範圍組合，其總括範圍是否能為說明書實施例與圖式所記載特定角度 V 型微結構之功效所支持。

## 本月專題

我國專利法第 26 條第 2 項中「支持要件」之研究

### 〔判決意旨〕

1. 系爭案說明書並提出第十一圖至第十六圖為具體實驗數據以證實所請導光板及背光模組之功效，由第十一圖導光板之出射光束角度分佈確實可證實能量基本集中於中間射出，應確具功效。至於被告辯稱「第十一圖至第十五圖只有說明了實施例一的功效，尚不能說是角度範圍之功效」，惟實施例屬例示性質，就系爭案而言，尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例，否則將有無限之組合。系爭案申請專利範圍中導光板之 V 型微結構之三內角已明確界定頂角及第一內角及第二內角具體之個別角度限定範圍，故該 V 型微結構形成之三角形乃為具有特定形狀特徵之集合，具有相同屬性特徵，例如其第一內角之角度恆大於第二內角之角度，如此依系爭案說明書之揭示可使入射光線平均而言偏向某一方向反射，故尚難據以指稱系爭案申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持。
2. 行政行為之內容應明確，且行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人，行政程序法定有明文。又按行政處分應記載理由，行政程序法亦定有明文。而所謂應記載理由之意涵，亦應包括理由是否合乎論理及經驗法則，以及理由是否明確而可為人民所知悉。本件被告之再審查核駁審定書，僅寥寥數語帶過且未以明確理由告知原告，確有不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵。

### 〔評析〕

對應本案之案例研討<sup>35</sup>結論指出，審查人員發出審查意見時應使用引證文件證明，具體說明無法據以實現之理由，即提出反例來舉證，並發函審查意見通知申請人申復，如認為申請範圍過大，無法為說明書所支持，亦請申請人補充說明，以避免申請人修正而可能導致超出，本文認為，申請階段申請人應盡充分揭露與公開的義務，以換取較大的權利保護範圍，在審查階段審查人員提出請求項無法為說明書所支持的時候，亦應善盡舉證之責任，避免出現空泛而斷言的意見，其

<sup>35</sup> 中國民國專利申請案，公告號／證書號 I349120，專利名稱“導光板及背光模組”，公告日 2011 年 09 月 21 日，申請日 2004 年 11 月 19 日，申請號 093135570。



論述理由應符合行政程序法所提經驗與論理法則，且引用核駁法條應與所述證據事實相符，例如：應就本案究竟是違反專利法舊法第 26 條第 2 項據以實施要件或違反專利法舊法第 26 條第 3 項支持要件分別具體論述，以使申請人能清楚明瞭答辯方向，等到申請人提出申復、修正後，審查人員應妥適回應申請人所提之理由與證據，藉由雙方的意見交換與舉證責任的移轉，使得核准請求項總括範圍與說明書所公開的範圍得以相稱。

## 伍、結語

本文先回顧了我國專利法第 26 條第 2 項的立法意旨與主要精神，並提出在審查支持要件時必須留意的因素，包括：必須明確確定所屬技術領域之通常知識、考慮說明書記載實施例的數量與差異性、留意該發明所屬技術領域的可預測性、區別請求項記載的發明點與非發明點、判斷請求項總括的範圍是否為說明書所述的明顯修飾或等同替代、請求項是否為可擁有較大總括範圍之開創性發明等，透過以上不同面向的考量，輔以相關案例之說明，並且強調證據運用與舉證責任分配，透過深入淺出的探討，期望在支持要件的審查實務上，能對審查人員有所裨益，並獲得兼顧公眾利益與申請人權益之審查結果。