

# 論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院 行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度 行專訴字第 84 號為探討核心

古文豪\*、曾錦豐\*\*、陳麒文\*\*\*

## 摘要

申請人於專利說明書中所載之先前技術應記載至何種程度？才可稱為明確且充分揭露，以達可據以實現所請發明。於專利審查實務過程中，申請人經常主張未記載於說明書之技術特徵為申請時之通常知識，並無須將該通常知識記載於說明書內；然由於專利權之排他性影響公眾權利甚鉅，且專利權人須讓公眾清楚瞭解其發明，進而讓公眾可開創新的發明；故專利審查人員認為申請人於獲准專利前，有義務將其發明充分揭露清楚，務必於說明書內載明所請發明之技術特徵；兩者間常因某些技術特徵究竟需不需要揭露於說明書內互有主張。究竟該些技術特徵是屬於應記載於說明書內之先前技術，還是屬於無須記載於說明書內之申請時通常知識，兩者有別。本文將從智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號、及 103 年度行專訴字第 84 號判決討論分析該些判決爭點，即申請人所舉證之先前技術（學術文獻或專利文獻）有無記載於說明書內之必要。另為釐清前揭爭點，並參考五邊局於 2014 年 4 月所舉辦專利調和專家平台（Patent Harmonisation Experts Panel, PHEP）會議討論之引用先前技術報告，說明先前技術應揭露於說明書中有哪些要件，並闡述該些先前技術若涉及理解所請發明、檢索與審查之揭露要件，應予以詳載於說明書內。最後亦會就我國專利法相關規定予以分析無須記載於說明書中先前技術之通常知識的認定條件，期能令專利從業人員對須記載於說明書之先前技術，與無須記載於說明書內之通常知識能有進一步認識。

關鍵字：充分揭露、可據以實現、通常知識、一般知識；enablement requirement, sufficient disclosure, general knowledge, common knowledge, common general knowledge

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

\*\* 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高級審查官兼科長。

本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

# 壹、前言

專利申請人所知之先前技術，並非全然為申請時之通常知識<sup>1</sup>。

專利法第 25 條第 1 項明定，專利申請人向專利專責機關申請發明專利時，須備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，其中說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第 17 條第 1 項，其應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明<sup>2</sup>。依前揭本法細則規定，專利申請人應於說明書內撰寫其所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料，無論是否檢送該先前技術之相關資料，說明書的內容皆應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。是以，就專利申請人所知之先前技術，若涉及申請專利之發明的必要技術特徵時，且須參考文獻才得以瞭解其技術內容時，為符合說明書記載之明確且充分揭露，以達申請專利之發明可據以實現之程度，均應詳載於說明書內；並非因為其為先前技術，則無須詳載其技術內容。唯一無須詳載其技術內容者，為該先前技術屬於申請時之通常知識時，則無須詳細載明於說明書內。

然而，哪些技術是屬應記載於說明書內之先前技術？而哪些技術又是屬於無須記載於說明書內之申請時通常知識？我國專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款僅規定，先前技術是指申請人所知之先前技術，申請人提出專利申請時得檢送該先前技術之相關資料。似乎未進一步定義符合該先前技術之要件。然參考歐洲專利公約施行細則第 42 條、中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款與韓國專利審查基準第 II 部分第 3 章第 4.3.3 節皆明定，說明書中所記載之背景技術（先前技術）應寫明對所請發明之理解、檢索及審查有用之技術內容。且韓國更於五邊局之引用先前技術之報告中載明，若說明書中所載背景技術不符合前揭要件，則不符說

<sup>1</sup> 一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-7。

<sup>2</sup> 專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-1。

明書之背景技術揭露<sup>3</sup>，而導致專利申請案被核駁。該些國家對於說明書中所載先前技術有一定揭露要件，非專利申請人就其所知先前技術隨意記載皆可，而本文所探討智慧財產法院兩判決則是涉及系爭專利申請人所提舉證資料為未記載於說明書中之先前技術，而該些先前技術則涉及對所請發明之理解、檢索與審查，依前揭他國規定，似乎應將該些舉證資料記載於說明書內。然該些判決之原告卻主張該些舉證資料係用以證明申請時之通常知識，並無需將其記載於說明書內。

至於申請時之通常知識的認定條件為何？本文除論述先前技術之揭露要件及其重要性外，亦說明先前技術不同於通常知識之相關內容，其中並介紹申請時通常知識之認定條件。以下將先從說明書中所引用之先前技術介紹起，藉由五邊局所舉辦專利調和專家平台（PHEP）會議之報告（先前技術之引用），可看出五邊局（美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國）對於申請人於說明書中引用先前技術之相關規定，由該報告之論述檢視智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號、99 年度行專訴字第 129 號判決，判斷原告所舉證資料屬應記載於說明書內之先前技術，且由我國專利法相關規定論述其並非屬無須記載於說明書內之申請時通常知識，藉由兩者一併論述，可使本文討論面向更為完整。

## 貳、先前技術之引用（citation of prior art）

五邊局於 2013 年 6 月評估欲協調之諸多項目後，決定於 2014 年 4 月 15 日之專利協調專家小組（PHEP）會議中優先討論韓國與日本所提之議題，該些議題包括：單一性（unity of invention）、說明書充分揭露（written description/sufficiency of disclosure）以及先前技術之引用（citation of prior art）。由於本文所探討智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號、99 年度行專訴字第 129 號判決涉及該些討論議題中之先前技術之引用（citation of prior art），故以下將對該報告作整理及說明，以了解五邊局是如何看待專利申請人於說明書中所引用之先前技術。

<sup>3</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, CITATION OF PRIOR ART IP5 REPORT, 7, <http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation/Citation.pdf> (last visited Mar. 17, 2016).

# 一、先前技術之揭露義務

由該先前技術之引用之五邊局報告內，發現載有申請人應引用先前技術以理解所請發明，並幫助審查之專利法相關規定，該些規定分別說明如下：歐洲專利公約第 83 條規定說明書應充分記載，與我國專利法第 26 條第 1 項規定類似，且歐洲專利公約施行細則 42 (1) (b) 亦進一步規定，申請人應於說明書中指出所知之背景技術，以用來幫助理解所請發明、製作歐洲檢索報告以及審查歐洲專利申請案<sup>4</sup>。此外，審查人員有可能會要求申請人修正先前技術，若申請人未遵循該要求，或以未充分方式回應，則申請案將被核駁。

日本特許法第 36 條第 4 項第 2 款<sup>5</sup>指出，申請人必須在專利申請之時說明於申請時已經知曉、公開的相關先前技術出處等訊息，而其審查指南第 II 部分第 1 章第 3 部分<sup>6</sup>指出，依照特許法第 36 條第 4 項第 2 款規定，說明書必須揭示先前技術文獻，進而掌握所請發明之技術重要性、技術貢獻等；此外，該些先前技術也可用來評估所請發明是否具有新穎性、進步性。故記載於說明書中之先前技術，不只有助於專利申請案之審查，亦可正確評估所請發明與先前技術間之關係，以理解所請發明及理解如何製造實施，而維持該發明專利權之穩定性。

<sup>4</sup> EPC Rule 42 (1)(b) ((1)The description shall:…(b)indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application…).

<sup>5</sup> 第 36 條…… (4) 前項第 3 款的發明的詳細說明，必須符合以下各項規定。……  
二、如果發明是文獻公開的發明（指第 29 條第 1 項第 3 款規定的發明，以下本款亦同），欲獲得專利者必須說明其在專利申請之時已經知曉的文獻公開發明所刊登的刊物的名稱以及其他與文獻公開發明有關的資訊的出處。經濟部智慧財產局法務室翻譯，104 年 07 月 13 日。

<sup>6</sup> The information on prior art documents is required for a person skilled in the art and the examiner to understand what technical significance the invention for which a patent is sought has and what technical contribution is brought about in light of the state of the art at the time of filing of patent application. Also, the information on prior art documents is required for the examiner to assess the novelty and inventive step of the invention for which a patent is sought. Therefore, the disclosure of information on prior art documents contributes to prompt examination. Moreover, it contributes to stabilization of the right as accurate evaluation on the relation between the invention for which a patent is sought and the prior art can be made if the information on prior art documents is stated in the detailed description of the invention. To that effect, Article 36(4)(ii) prescribes requirements for disclosure of information on prior art document, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 3.

韓國專利法第 42 條第 3 項第 2 款規定<sup>7</sup>，所請發明之背景技術應記載於說明書內；以及韓國審查基準第 II 部分第 3 章第 4.2 節規定<sup>8</sup>，申請人應儘可能於說明書內揭露背景技術之詳細說明。當有複數先前技術時，應揭露該最接近所請發明之先前技術。另該專利審查基準第 II 部分第 3 章第 4.3.3 節則記載，決定說明書中所載先前技術是否為所請發明之背景技術時，應考慮先前技術是否有助於所請發明之理解、檢索與審查<sup>9</sup>。然若該先前技術撰寫得過於簡單，而導致無法理解所請發明、檢索以及審查之情況時，則不能稱之為已符合撰寫背景技術之要求<sup>10</sup>。

中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款規定<sup>11</sup>，說明書應寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，並儘可能以引證文件反映該些背景技術。

美國專利法施行細則 37 CFR 1.56 規定<sup>12</sup>，專利申請人有義務揭露跟請求項有

<sup>7</sup> Article 42 (3) Detailed descriptions of an invention under paragraph (2) 3 shall satisfy the following requirements: 1. Descriptions of an invention shall be provided in accordance with the methods prescribed by Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy in a clear and detailed manner to ensure that any person with ordinary knowledge in the technology sector to which the relevant invention belongs can easily make an invention; 2. Technology used for the relevant innovation shall be stated.)

<sup>8</sup> An applicant shall disclose the detailed explanation on the background art in the box of the detailed description of the invention and the information on prior art literature where such background art is disclosed, if possible. ... Where multiple prior art literatures exist, the literature(s) closest to the invention shall be disclosed., Patent Examination Guidelines Part II Chapter 3. 4.2.

<sup>9</sup> Whether the disclosure of such basic technology is recognized as the disclosure of background art shall be determined based on whether the disclosed technology is beneficial in understanding the invention for which patent protection is sought and conducting prior art searches and examination considering the technical problem of the invention and the technical solution disclosed in the specification Patent Examination Guidelines Part II Chapter 3. 4.3.3.

<sup>10</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>11</sup> 中國大陸專利法施行細則第十七條發明或者實用新型專利申請的說明書應當寫明發明或者實用新型的名稱，該名稱應當與請求書中的名稱一致。說明書應當包括下列內容：

- (一) 技術領域：寫明要求保護的技術方案所屬的技術領域；
- (二) 背景技術：寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術；有可能的，並引證反映這些背景技術的文件；
- (三) 發明內容：……。2010 版。

<sup>12</sup> 37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability. [Editor Note: Para. (c)(3) below is applicable only to patent applications filed under 35 U.S.C. 111(a) or 363 on or after September 16, 2012 \*]

- (a) ...The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b)-(d) and 1.98.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

關之所有已知資訊，並將其寄給美國專利商標局；該些已知資訊揭露方式應依據 1.97 (b) - (d) 與 1.98 之規定。美國於五邊局報告中亦強調其專利法明定，專利申請人有義務揭露所有已知之先前技術文獻，以使專利審查人員決定所請發明是否具有專利性，而專利申請人則是將該些已知先前技術以資訊揭露陳報書方式陳報美國專利商標局以履行此義務<sup>13</sup>。

## 二、違反義務之法律效果

歐洲、日本、韓國及中國大陸要求專利申請人應將背景技術記載於專利申請案內。若未符合該要求，則日本與韓國予以核駁專利申請案；歐洲與中國大陸則是構成核駁專利申請案與專利權無效之事由。專利申請人可藉由合適之修正方式克服核駁理由<sup>14</sup>。此外，中國大陸專利法第 36 條第 2 項規定，審查部門可以要求申請人於指定期限內提供國外審查資料，申請人無合法理由於期限內提供者，申請案將被撤回。至於專利申請人於美國申請專利過程中，若未誠實將所有已知先前技術以資訊揭露陳報書 (IDS) 陳報給美國專利商標局，嗣後則會影響專利權之行使。

## 三、申復、修正

若該先前技術之修正僅涉及所請發明之背景技術，並無涉及發明本身，各國大多同意修正。歐洲甚至同意更換最接近之先前技術，但不可趁機擴展申請標的<sup>15</sup>；又韓國認為先前技術資訊加入於說明書內（例如：公開號），並不會被視為引進新

<sup>13</sup> U.S. patent law imposes a duty upon patent applicants to disclose all known prior art references that would be material to the patent examiner in determining patentability. Applicants fulfil that duty by disclosing the references in an Information Disclosure Statement. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>14</sup> The EPO, JPO, KIPO and SIPO require patent applicants to incorporate background art into application. Failure to meet the requirement is a reason for refusal in the JPO and KIPO, while it can under certain circumstances lead to both refusal and invalidation/revocation in the EPO and SIPO. Applicants can overcome the reason for refusal through appropriate amendment of the references to the prior art. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>15</sup> The insertion into the statement of prior art of references to documents identified subsequently, for example by the search report, is required, where necessary, to put the invention into proper perspective. Under the EPC system it is considered that the subsequent inclusion of such a summary in the description does not contravene Art. 123(2) EPC, which prohibits the amendment of the application in a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

事項；然而若涉及增加背景技術之解釋或先前技術文獻之內容時，而無法由原說明書，申請專利範圍或圖式顯而易知時，則會視為引進新事項<sup>16</sup>。由此看來，韓國似乎較限制先前技術內容之修正，允許增加先前技術資訊之記載，但不允許進一步對先前技術之解釋或先前技術內容之增加。

## 參、案例說明

### 案例 1：智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號判決

本案例探討原告所提舉證資料（學術文獻、專利文獻）是否屬無須記載於說明書中之申請時通常知識？還是屬應記載於說明書中之先前技術？如何記載才得符合說明書充分揭露，而達可據以實現申請專利之發明。

### 一、案情簡介

申請人於民國 93 年 1 月 29 日申請「人體影像辨認系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查不予專利。申請人不服，申請再審查，並提出系爭專利申請專利範圍修正本，並將發明名稱修正為「人體影像辨認及行為模式判別系統」。經審查仍為「本案應不予專利」之處分。申請人不服，經訴願後，再提行政訴訟。

#### （1）技術內容

一種人體影像辨認系統，該系統主要包括一影像擷取單元、一判斷單元，其中，該影像擷取單元可為一電荷耦合元件（CCD）或互補金屬氧化物導體（CMOS）之攝影機，其將擷取之影像傳送至判斷單元，而該判斷單元可為一微處理器或電腦，該判斷單元之記憶體中事先設定有至少一個准許通行之人像，俾該判斷單元可根據該影像擷取單元連續擷取之影像信號，判斷是否有移動物體，並將該移動物體與記憶體中之人像外形進行比對，

<sup>16</sup> Adding information on prior art literature such as publication number is not deemed as addition of new matter. However, it should be noted that if the applicant adds explanation on background art or contents of prior art literature, the said amendment may be considered as addition of new matter if the explanation on background art is not obvious from the originally attached written description, claims or drawing(s). Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

以判斷該移動物體是否為人，再依其移動之方向及位置，判斷該人是否欲進入（出）室內（外），如有需要再將該人之人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人，若該人為准許通行之人，則送出開門信號將門打開，令該人得以通過該門。

### (2) 爭點說明

系爭專利申請專利範圍第 1 項以及說明書記載內容，皆是以單純之功能性用語定義構成必要元件及步驟，例如「判斷某個移動物體是否為人（「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」）？」其各自之定義、技術特徵內容為何，皆未為其說明書或圖式所揭露，其說明書或圖式是否明確且充分揭露？若以外部文件舉證，是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，而使說明書或圖式明確且充分揭露，滿足可據以實現要件之要求？

探討重點	法院與智慧局相同處	法院與智慧局相異處	
		法院	智慧局
判斷某個移動物體是否為人「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」。	於說明書或圖式中對於實施步驟技術特徵：「判斷或鑑別程式」究如何對「物體或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」並未說明。	外部文件可說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平，前述功能特徵為發明所屬人體影像辨認技術領域中之通常知識。	外部文件不是專利審查過程中之必要技術文獻，說明書及圖式是否揭露充分，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人之事後補充外部資料決定。

### (3) 法院與智慧局審理之比較

#### 智慧局意見

系爭專利說明書之發明目的在提供一種「人體影像辨認及行為模式判別系統」，而可對一移動物體的連續移動方向變化來判定該人是否為准許通行之人（達到安全控管門禁之技術功效），是該「判斷某個移動物體是否為人」、「人像外型之鑑別」及「人像特徵之鑑別」之實施步驟應為實施本案發明之必要技術特徵，

即「判斷或鑑別程式」究如何對「物體或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」。然系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 3 項或系爭專利發明說明，均未就「判斷某個移動物體是否為人」實施步驟之必要技術特徵有所說明，除使該等獨立項未完整包含本案之必要技術特徵，且無法為系爭專利之發明說明或圖式所支持，故未符合專利法施行細則第 18 條第 2 項<sup>17</sup>「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」及專利法第 26 條第 3 項<sup>18</sup>「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，且必須為發明說明或圖式所支持」之規定。

另，專利審查係就各案之申請專利範圍及其發明說明作為准駁之依據，並無從以他案專利說明書及圖式之記載內容來證明本案的說明書及圖式之記載內容，符合充分揭露而據以實施之要件。況說明書及圖式之內容是否揭露充分與明確，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人於事後補充之外部資料決定，亦即發明說明之記載須以明確且充分方式為之。

#### 智慧財產法院見解

法院判定系爭案之「判斷某個移動物體是否為人」、「膚色辨識」及「五官辨識」等，早已是習知公開技術，凡本技術領域之人士，均應十分熟悉該等技術，故系爭專利應無揭露不明確之問題，足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，因而符合請求項明確性之要求。按，行政法之法規構成要件中，若其用語具一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確者，致使解釋上的產生疑義，則此種不明確的用語即為學理上所稱之「不確定法律概念」。專利法第 26 條第 1 項所稱「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之性質，即屬於此種不確定法律概念而須經由科技專門知識，或採取評價之態度，始能加以確定。

智慧財產法院對於發明專利審查基準之「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」認其為一客觀標準，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術。申請時指申請日，於依專利法第 28 條第 1 項或第 30 條第 1 項規定

<sup>17</sup> 專利法第 26 條第 4 項暨其施行細則第 18 條第 2 項已修改為「獨立項應敘明申請專利之標的及申請人所認定之必要技術特徵」。

<sup>18</sup> 專利法第 26 條第 2 項「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，且必須為發明說明或圖式所支持」。

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

主張優先權者，指該優先權日，而所謂「通常知識」，則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項。本局對於申請人用以證明系爭專利申請當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術能力所提外部文件（原證一至三<sup>19</sup>）應予審酌，以界定所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之客觀標準；而非僅以「外部文件（原證一至三）不是專利審查過程中之必要技術文獻，說明書及圖式是否揭露充分及明確，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷」為由，而逕自界定此一客觀標準。系爭專利外部文件（原證一至三）足以界定系爭專利申請時之「通常知識」，說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平。

### （4）小結

智慧財產法院認為：申請人藉由提供原證一至三等系爭專利申請日前已公開之技術文件等方式，說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平，主張系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，對於「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人像外型」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段，參酌系爭專利申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解系爭專利之內容並據以實施，系爭專利之發明說明並無未充分揭露而難以據以實施之情形，實係透過上開資料說明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力。

然，智慧局主張：依據依專利審查基準第一章 1.2.3 之規定<sup>20</sup>，說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，無須參考任何文獻，即得以瞭解其內容；又，專利文獻或學術文獻所揭示之技術內容非屬專利審查基準第一章 1.3.1 所規範之通常知識，故認其說明書違反充分揭露。

<sup>19</sup> 原證 1：簡逸聰，1998 年 11 月 17 日公開之日本特開平 10-307923 號專利、1995 年 12 月 8 日公開之原證 2：日本特開平 7-318328 號專利，及原證 3：「一個以膚色為基礎之互補人臉偵測策略」，國立中央大學資訊工程系碩士論文，2001 年。

<sup>20</sup> 「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現」，專利審查基準第二篇第一章 1.2.3 頁 2-1-3。

分析：申請人所提供原證一至三等系爭專利申請日前已公開之技術文件，可視為系爭專利之背景技術（先前技術），藉由該些背景技術之介紹可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者理解「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人像外型」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段是如何運作與執行，似乎將其記載於說明書及圖式內會較為妥適，以令公眾能得以清楚了解申請人所請發明，並能據以實現，所以該些舉證之技術文件為理解所請發明之必要背景技術，建議還是將其充分揭露於說明書及圖式內。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，若依據系爭專利文件所記載技術內容，須再經一番嘗試錯誤檢索專利文獻後，才得以理解前揭技術手段是如何運作與執行，應屬所請發明之背景技術（先前技術），而非屬申請時之通常知識，並非公眾所熟知之一般（general）知識。可參考本文第貳章所援引五邊局 2014 年 4 月先前技術之引用報告相關內容，申請人應將涉及理解所請發明、檢索與審查之背景技術（先前技術）載於說明書內，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能充分瞭解所請發明，並能據以實現。

## 案例 2：智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號判決

### （1）案情簡介

專利權人於民國 91 年 6 月 10 日申請「散熱風扇及其製作方法」發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利。嗣舉發人以該專利不符發明專利要件，對之提起舉發。專利權人提出系爭專利申請專利範圍更正本，經審查准予更正，本件舉發案依該更正本審查，並認系爭專利有違 90 年專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，請求項 1 至 2、4 至 9、12 至 14 舉發成立應予撤銷。請求項 3、10 至 11 舉發駁回」之處分。原告不服，經訴願後，提起行政訴訟。

### （2）技術內容

根據本發明之構想，該散熱風扇之製作方法的步驟包括提供一治具，其包括一第一模具和一第二模具，該第一模具和第二模具之分模線位置為相對應於該散熱風扇之葉片截面最大區域；加入一使用材料於該治具內形

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

成該散熱風扇之預設空間中以進行風扇成型步驟；以及沿該散熱風扇之葉片傾斜方向進行脫模，以製成該散熱風扇。於脫模時，該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離。而該使用材料較佳為含鐵材料、金屬或塑膠材料。

系爭專利請求項 7 至 9、12 至 14 項：

7. 一種散熱風扇之製作方法，該散熱風扇係由一本體及環設於該本體周圍之複數個葉片所構成，其中兩相鄰之葉片間具有一重疊區域以形成導風槽，該本體為一呈杯狀之輪轂，並具有一中心開孔，該製作方法之步驟包括：提供一治具，其包括一第一模具和一第二模具，該第一模具和第二模具之分模線位置為相對應於該散熱風扇之葉片截面最大區域；加入一使用材料於該治具內形成該散熱風扇之預設空間中，以進行該散熱風扇之成型步驟；以及沿該散熱風扇之葉片傾斜方向進行脫模，以製成該散熱風扇。
8. 如申請專利範圍第 7 所述之散熱風扇製作方法，其中脫模時該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離。
9. 如申請專利範圍第 7 所述之散熱風扇製作方法，其中該使用材料為含鐵材料、金屬或塑膠材料。
12. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該本體更包括複數個散熱孔。
13. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該複數個葉片為翼型、曲面型、斜面型或弧面型之結構。
14. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該散熱風扇之葉片數目為單數或複數。

### (3) 可據以實現之爭點

系爭專利說明書或圖式揭露之技術內容（對應請求項 7 至 9、12 至 14），是否使實施為不可能或困難者，而有違反專利法 71 條第 1 項第 3 款

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

規定？按判斷可據以實施要件而有無違反 90 年專利法 71 條第 1 項第 3 款<sup>21</sup> 規定，係以依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現者（83 年版專利審查基準第 1-3-4 頁【5. 可據以實施】參見）。

#### (4) 爭點說明

系爭專利說明書中所記載之「齒輪傳動」的相關技術內容（脫模時該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離），是否為所屬技術領域的「通常知識」？（申請日前公開之非屬工具書或教科書之專利文獻；其所揭示之技術內容是否足認其為通常知識。）

探討重點	法院與智慧局相同處	法院與智慧局相異處	
		法院	智慧局
說明書中所記載之「齒輪傳動」的相關技術內容。	於說明書或圖式中對於實施步驟技術特徵：「齒輪傳動」的相關技術內容並未說明。	專利文獻公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術，申請人自可以公開專利文獻，說明其屬於申請時之通常知識，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現。	專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識。

#### (5) 法院與智慧局審理之比較

##### 智慧局意見

證據 2<sup>22</sup> 乃一專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識；另「旋轉」與「單一固定方向」脫模實為不相同技術，系爭專利說明書僅以類似齒輪傳動方式之簡略且模糊文字，以及圖式揭露之單一固定方向脫模，發明所屬技術領域之通常知識者無法想像在缺少部分構件配合情況下，如何以垂直方向及水平方向脫模；外部證據並非當然屬通常知識，需由原告進一步證明云云。

<sup>21</sup> 90 年專利法 71 條第 1 項第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」。

<sup>22</sup> 西元 2000 年 7 月 6 日公開之 WO00/38896A1 號專利。

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

### 智慧財產法院見解

由於證據 2 已揭露同時具有「旋轉」與「單一固定方向」脫模方式，且以一般機械鑄模行業而言，同時做到具有「旋轉」與「單一固定方向」脫模亦不困難，故由系爭專利說明書揭示類似齒輪傳動方式以及圖式揭露之單一固定方向脫模，熟習該項技術者應可理解旋轉運動方式順著葉片之翼型方向進行脫模，而由於系爭專利說明書揭露內容已達到據以實施之程度，自無需再另行記載相配合之其餘構件。

證據 2 已公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術，申請人自可以公開專利文獻，說明其屬於申請時之通常知識，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現。

### (6) 小結

智慧財產法院認為：某一技術是否為通常知識，係以揭露內容是否為所屬技術領域中已知的技術，而非以揭露形式是否為專利文獻或內、外部證據來作認定；同時，亦不得以專利文獻僅專利權人得以實施該專利權，非任何人得以實施之理由，即認專利文獻與申請時之通常知識無關。專利案業已公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術。

然，智慧局主張：依據專利審查基準第一章 1.3.1，關於通常知識的定義為申請時之一般知識及普通技能，其中何謂一般知識？依該章節規定，一般知識指的是該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事，並不包含專利文獻或學術文獻，故認其說明書違反充分揭露。

分析：由於專利文獻公開後之技術內容，不見得為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知；因為專利文獻是存放於專利資料庫內，除非是刻意檢索、且必須檢索得當，嘗試錯誤後；才有可能檢索得到特定專利文獻。前揭檢索、嘗試錯誤之過程實已超乎該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理期待之一般知識範圍，故該些已公開之專利案可作為瞭解系爭專利發明之背景技術（先前技術），似乎不太適合被當作該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之通常一般知識。

## 肆、分析與討論

### 一、先前技術不同於一般知識（common general knowledge）

查我國專利法第 26 條<sup>23</sup>所規定內容，是為確保一件專利申請案應符合專利記載要件之相關規定。於專利審查階段，為確認專利申請人所請發明之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，端賴說明書明確且充分揭露其發明，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<sup>24</sup>，而利用其發明。此外，申請申請人嗣後取得專利權後即享有排他權利，更有義務將其發明揭露清楚，使公眾明瞭清楚其發明內容，而避免誤入其權利範圍內。前揭要求專利申請人應將說明書記載明確且充分揭露則為專利專責機關之職責所在。

至於說明書應如何記載，才可稱為明確且充分揭露？依據現行專利審查基準第一章第 1.3.1 節之規定<sup>25</sup>，於說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明；即可稱說明書已明確且充分記載申請專利之發明。該節更進一步規

<sup>23</sup> 專利法第 26 條「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。

申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，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。

摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」。

<sup>24</sup> 「專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書明確且充分揭露發明，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，以作為公眾利用之技術文件」，專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-1。

<sup>25</sup> 「專利法第 26 條第 1 項規定『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』，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效」，專利審查基準第一章 1.3.1 頁 2-1-6。

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

定，需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時<sup>26</sup>，則說明書不符合明確且充分揭露之要求。故當申請人指稱其未記載於說明書之技術內容，為申請時之通常知識，並以檢索專利文獻或期刊論文時作為舉證其為通常知識之資料是否恰當？經由檢索專利文獻或期刊論文後才獲得之資料是否已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期其為通常知識之範圍？

藉由檢索專利文獻後才獲得之資料，可否作為申請時之通常知識？我國似乎無相關規定，然具有類似於我國專利法第 26 條規定之歐洲<sup>27</sup>，其於三邊局報告中指出，不應期待該發明所屬技術領域中具有通常知識者去檢索未載於說明書之資訊<sup>28</sup>；更於專利審查指南中載明，只能藉由檢索過後所獲得之資訊不可被當作通常一般知識（common general knowledge）<sup>29</sup>，且不應被用來作為說明書完整揭露之補充<sup>30</sup>。對於一位該發明所屬技術領域中具有通常知識者，期望他能知道所有先前技術是不公平的，僅能期待他知道記載於基本工具書與教科書內之通常一般知識<sup>31</sup>；一般而言，專利文獻並不屬於通常一般知識之一部分，所以不能拿來治

<sup>26</sup> 「若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，這種說明書之記載不得被認定符合可據以實現要件」專利審查基準第二篇第一章 1.3.1 頁 2-1-7。

<sup>27</sup> EPC Article 83 “The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. & Article 84 “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

<sup>28</sup> “Enablement is taken to mean the ability of the person skilled in the art to perform the invention on the basis of the information supplied in the description. This person is not expected to undertake any search to obtain necessary information missing from the description itself.” COMPARATIVE STUDY REPORT ON TRILATERAL PROJECT 12.6 REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf> (last visited Feb. 17, 2016).

<sup>29</sup> 此處所指通常一般知識（common general knowledge），即相當於我國專利審查基準第一篇第一章所定義「申請時之通常知識」之一般知識，參註 1。And “As ‘common general knowledge’ can generally be considered the information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question.” Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>30</sup> “if the information can only be obtained after a comprehensive search, it cannot be considered to belong to the common general knowledge and cannot be used to complete the disclosure” Part G - Chapter IV-2 Guidelines for Examination in the EPO, November 2015.

<sup>31</sup> “It would be unfair to the public if more were to be expected of him, i.e. an awareness of the whole state of the art. It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question.” T206/83.

癒 (cure) 說明書之未充分揭露<sup>32</sup>。前述歐洲專利局所稱通常一般知識 (common general knowledge)<sup>33</sup>，即相當於我國專利審查基準第一篇第一章所定義「申請時之通常知識」之一般知識<sup>34</sup>；為避免混淆及方便說明起見，以下皆稱為一般知識。

由前揭歐洲之相關規定及報告來觀察本文所探討之 99 年度行專訴字第 129 號與 103 年度行專訴字第 84 號判決，以專利文獻用來證明未揭露於說明書者為申請時之通常知識，而無須將其記載於說明書內之作法，似乎與其不同（由於專利文獻涵蓋所請發明之各種先前技術，期望該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能知道專利文獻中所有該些各種先前技術並不公平，且可能性不大）。

關於申請時之通常知識類似於我國規定者，亦可見於日本發明、新型審查基準第二部第一章第一部分，然日本則較我國更進一步將該通常知識清楚界定為，須使該發明所屬技術領域者能廣泛地知道，其包括所熟知之技術，以及普遍使用之技術，或是依據經驗法則明顯可知之技術項目<sup>35</sup>，至於該技術項目如何能為該發明所屬技術領域者廣泛地知道，不止決定於描述該技術項目之資料數量，也必須考量其吸引該發明所屬技術領域者注意之程度<sup>36</sup>。欲作為通常知識，須存在一顯著數量之公開文獻，必須為相關產業所熟知，更不須為該熟知之通常知識舉例講解說明<sup>37</sup>。所以，並非任何已公開文獻皆可作為申請時之通常知識，至少須滿

<sup>32</sup> “Normally patent specifications are not part of common general knowledge and cannot therefore cure apparent insufficiency.” T206/83.

<sup>33</sup> As "common general knowledge" can generally be considered the information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question. Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>34</sup> 同註 1。

<sup>35</sup> “The term ‘common general knowledge’ refers to the art generally known to a person skilled in the art (including well-known art and commonly used art) or matters obvious from empirical rules.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (Provisional Translation) Part II Chapter 1 Section 1.

<sup>36</sup> “Whether or not a certain technical matter is generally known to a persons killed in the art should be determined based upon not only the number of documents that describe the matter but also the degree of attention given to the matter by such a person.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1.

<sup>37</sup> “The term ‘well-known art’ in this context refers to the art generally known in the technical field such as those described below:

(i) the art, with regard to which, there exist a significant number of publications (see "Part III, Chapter 2, Section 3 Procedure of Determining Novelty and Inventive Step," 3.1.1), or Web pages, etc. (see "Part III, Chapter 2, Section 3 Procedure of Determining Novelty and Inventive Step", 3.1.2);

(ii) the art widely known in the relevant industries; or

(iii) the art that are known in the technical field so widely that there is no need for providing specific examples thereof.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

足前揭條件才可稱為申請時之通常知識，亦才能考慮無須記載於說明書內；專利文獻雖屬於已公開文獻，若欲將其作為申請時之通常知識，除應考量涉及所請發明之專利文獻顯著數量外，仍應考量該些專利文獻所載技術內容又是如何地吸引該發明所屬技術領域中具有通常知識者之注意。一般而言，一份存放於專利資料庫中之專利文獻，要能吸引該發明所屬技術領域中具有通常知識者注意之可能性不大。故，若依前揭日本相關規定，欲將專利文獻作為申請時之通常知識，仍有其一定難度。

## 二、先前技術之揭露要件及其重要性

先前技術常用來作為理解所請發明之重要文件，也是檢索、審查之重要參考資料；所以，韓國專利法第 42 條第 3 項第 2 款規定應將所請發明之背景技術記載於說明書內，更於專利審查指南第二章第 4.3.3 節<sup>38</sup>載明，說明書所揭露之先前技術須有助於理解該發明、檢索與審查；前揭規定亦可見於歐洲專利公約施行細則 42 (1) (b)<sup>39</sup>與中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款之規定。又韓國於五邊局報告載明，對於申請人於說明書中引用之先前技術若撰寫得過於簡單，對於所請發明之理解並無幫助，無助於檢索及審查之先前技術將被視為不滿足先前技術撰寫之要求<sup>40</sup>。亦即，申請人於說明書中所引用之先前技術撰寫方式應符合一定要求才可符合充分揭露之規定。由此可知，先前技術為有助於理解所請發明之重要文件，輕忽不得。申請人須於前揭限制條件下，提出符合一定要求之先前技術撰寫之說明書內容。觀察本文所探討智慧財產法院之兩判決，若原告經檢索而得之先前技術（期刊論文、專利文獻）若有助於理解所請發明之技術內容，及助於審查人員檢索與審查；建議還是載明於說明書內較為恰當。

<sup>38</sup> Whether the disclosure of such basic technology is recognized as the disclosure of background art shall be determined based on whether the disclosed technology is beneficial in understanding the invention for which patent protection is sought and conducting prior art searches and examination considering the technical problem of the invention and the technical solution disclosed in the specification. Patent Examination Guidelines Korean Intellectual Property Office PART II 4.3.3, 140.

<sup>39</sup> Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents 42 (1) The description shall: (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art.

<sup>40</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, *supra* note 3, at 10.

至於申請人所知先前技術若很多，應如何處理？日本則於該五邊局報告中載明，應於其中挑選有高度關連性發明之合適數量即可，以避免過多數量而妨礙理解所請發明之可能，而違背了於說明書中載明先前技術之目的。對於與所請發明無關之公開資料則無須記載於說明書內<sup>41</sup>。所以，當申請人於說明書中引用先前技術時，應避免無關所請發明之公開資料，且應挑選與所請發明高度相關之公開資料作為先前技術，如本文所探討兩判決之系爭專利，若該些系爭專利提出申請時，該些訴訟過程中原告所提舉證資料若經挑選而載明於說明書內，則可避免後續訟爭之累。當然，專利審查人員於專利審查階段則應善盡審查職責，當說明書中所載先前技術對所請發明之理解有所欠缺時，則應函請申請人申復、修正。而修正說明書中之先前技術是否構成超出原說明書、申請專利範圍或圖式之範圍，由五邊局報告所載，若該先前技術之修正係關於所請發明背景技術之記載，未涉及所請發明本身，大多均同意其修正。然而，歐洲進一步補充，若該修正內容涉及擴展所請發明之申請標的，則會被視為引進新事項，則會超出原說明書、申請專利範圍或圖式之範圍。

總之，先前技術為理解所請發明之重要文件，亦為審查人員檢索與審查之重要依據，可見其重要性。而五邊局更計劃採用統一格式並要求申請人檢附所引用之先前技術資料，將其置放於共通引證文獻檢索平台（Common Citation Document, CCD），以供查閱<sup>42</sup>。

<sup>41</sup> When there is a large number of inventions described in publications relating to the invention for which a patent is sought, it is desirable to describe appropriate number of inventions with higher relevancy among them, because it may hinder the understanding of the invention for which a patent is sought and go against the purpose of the requirement of citation of prior art in the JPO if all of them are described. In addition, the invention described in a publication not relating to the invention for which a patent is sought should not be described. Five IP offices, *supra* note 3, at 7.

<sup>42</sup> The JPO, KIPO and SIPO need to revise the Patent Acts to adopt a common form if it is separated from application form. In the USPTO, so long as the information required in the form was similar to that of the current IDS form, slight modifications to the CFR (Code of Federal Regulations) and MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) would be necessary. Five IP offices, *supra* note 3, at 21.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

### 伍、結論

由前揭所探討兩判決之爭執點來看，其爭執在於原告所提舉證資料（學術文獻或專利文獻）是屬應記載於說明書內之先前技術，還是無須記載於說明書內之通常知識<sup>43</sup>？若原告所未揭露於說明書之技術內容屬於通常知識，由於無須將其揭露於說明書內，此時則可認定說明書已明確且充分揭露，所請發明符合可據以實現之要求。然智慧財產局基於專利申請案嗣後若取得專利權後，其專利權排他性將影響公眾權利甚鉅，且專利權人有義務將其發明揭露清楚；故於專利審查階段中，審查人員會儘量讓申請人將其發明釐清及申復、修正，故對無須記載於說明書內之通常知識的認定會持較保留之態度，也才會於判決中答辯應就專利申請文件所載內容作審查或僅認同揭露於教科書或工具書內之通常知識，而非載於學術文獻或專利文獻內；該認同通常知識僅能揭露於教科書或工具書內之主張則類似於歐洲專利局於其專利審查指南第 F 部第 4.1 節所規範之內容<sup>44</sup>，且歐洲專利局另於三邊局比較報告中載明，不應期待該發明所屬技術領域中具有通常知識者去檢索未載於說明書之資訊<sup>45</sup>。且，期望該發明所屬技術領域中具有通常知識者知道所有先前技術是不公平的，僅能期待他知道記載於基本工具書與教科書內之一般知識<sup>46</sup>；惟有在所請發明為一創新之研究領域，還未在教科書出現時，才容許以專利文獻用以證明一般知識<sup>47</sup>。以本文所探討之兩判決技術內容來看，應非屬創新之研究領域，若其實為一般知識，應可由教科書或工具書查得才是。然由我國專利審查基準所規定，「申請時之通常知識」之一般知識除教科書或工具書內所載之資訊外，亦包括習知或普遍使用的資訊，專利文獻是否屬習知或普遍使用的資訊<sup>48</sup>？就其定義來看，習知或普遍使用的資訊須為一般知識（general knowledge），應

<sup>43</sup> 同註 1。

<sup>44</sup> Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, *supra* note 33.

<sup>45</sup> “Enablement is taken to mean the ability of the person skilled in the art to perform the invention on the basis of the information supplied in the description. This person is not expected to undertake any search to obtain necessary information missing from the description itself.” COMPARATIVE STUDY REPORT ON TRILATERAL PROJECT 12.6 REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf> (last visited Feb. 17, 2016).

<sup>46</sup> “It would be unfair to the public if more were to be expected of him, i.e. an awareness of the whole state of the art. It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question.” T206/83.

<sup>47</sup> “As an exception, it can also be the information contained in patent specifications or scientific publications, if the invention lies in a field of research which is so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks. “Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>48</sup> 同註 1。

為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知 (well known) 才是，至於如何才能稱為所熟知之技術，日本專利審查基準第二部第一章第 1 部分<sup>49</sup> 將其規範為需有一定數量且須被吸引一定程度之注意，由此看來，申請人若欲舉證專利文獻為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之一般知識，除應提出一定數量外，仍須進一步證明該些資料之吸引度；基於此，專利申請人申請一件專利時，除非是符合前揭說明之情況，否則仍建議應儘量充分撰寫技術內容才是，以使說明書明確且充分揭露，而達所請發明可據以實現之目的。而專利專責機關基於職責所在，於審查說明書是否明確且充分揭露時，對無須記載於說明書之一般知識存有疑慮時，宜立即函知申請人，使其於獲准專利前，能有機會申復或修正所請發明；以使公眾能充分了解其發明內容。此時，專利申請人有其義務舉證其未揭露於說明書內者為一般知識，若能以教科書或工具書內所載之資訊舉證為最佳，若欲以其他資料舉證，仍建議應考量該些資料可達「一般 (general)」知識、為該發明所屬技術領域者所「熟知 (well known)」之程度。

由五邊局於 2014 年 4 月所舉辦專利調和專家平台 (PHEP) 會議討論之引用先前技術報告觀察本文所探討兩個判決，原告所舉證之學術文獻或專利文獻，應屬於理解所請發明之背景技術 (先前技術)，依前揭討論內容可知，似乎將其載於說明書內，以供讀者能理解申請人所請發明會較為妥適。以申請人於說明書所載先前技術扮演著極重要之角色，對於理解其所請發明、檢索及審查皆為不可或缺之重要文件；歐洲更將前揭先前技術揭露要件規範於歐洲專利公約實施細則 42 (1) (b)，美國更要求專利申請人應提供資訊揭露陳報書 (IDS)；而五邊局亦計劃採用統一格式，要求申請人檢附先前技術相關資料，將其置放於共通引證文獻 (CCD) 檢索平台以供查閱，其重要性不容忽視。故當專利申請人於提出專利申請案時，建議慎選及充分撰寫有助於理解所請發明之先前技術，並提供公開資料資訊以供檢索，並助於審查人員審查。而審查人員對於載於說明書中之先前技術若對於理解所請發明有所欠缺、檢索與審查有困難時，應善盡職責函請申請人申復、修正；若前揭事項皆能面面俱到，相信可避免類似案件後續之訴訟紛爭。

<sup>49</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1, *supra* note 36.