

專利審查參酌說明書及圖式之探討

邱元玠*、古文豪**、陳麒文***

摘要

查適用於專利審查階段之我國專利審查基準 2.4.1 章節規定有「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」；而在專利審查實務上，參酌說明書、圖式的操作方式不同，將對請求項之明確性判斷可能出現差異，如本文以中國大陸專利複審案為例，針對請求項中以功能特徵界定之技術特徵，依據參酌說明書操作方式的不同，會有明確／不明確之結果，蓋專利審查階段解釋申請專利範圍之目的在於確定所申請專利之發明，進而判斷請求項所載是否符合專利要件，因此，參酌說明書與圖式，合適之操作方式應為參考說明書、圖式以理解發明，而非將說明書、圖式之技術特徵讀入以解釋請求項所載內容，其操作方式並不同於專利權保護階段；希望藉由本案例之操作方式探討，使專利審查人員對於「參酌說明書及圖式」有進一步之認識，並能了解其於判斷專利「記載要件」之角色。

關鍵字：請求項、記載要件、明確、功能界定、具體物、參酌。

* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利助理審查官。

** 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利審查官兼副科長。

*** 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍除具有對專利權人權利保護與公眾利用之限制功能外，亦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¹，因此為了維持上述申請專利範圍之功能，申請專利範圍應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持²，此為我國專利法第 26 條所規範記載要件之要求。

功能界定請求項係依現行專利審查基準 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」審查其明確性，判斷係依據「申請時之通常知識」，就請求項所記載之內容進行判斷，然於專利審查基準 2.4.1 亦規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，以及現行專利法第 58 條第 4 項規定「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」解釋申請專利範圍時可參酌說明書，該些規定與前述審查階段解釋申請專利範圍的方式，似乎不相同，因此，審查人員在審查功能界定構件時，是否該參酌說明書與圖式？若需參酌說明書與圖式，該如何參酌？為解決這個問題，有必要釐清參酌說明書與圖式之意義。

是以，本文將以請求項包含有功能特徵之中國大陸複審案第 1F164143 號為例，探討於何種功能特徵才會發生違反專利記載要件之要求，並分析、比較我國與中國大陸實務審查上對其記載要件判斷之異同，對於申請人所記載之功能，依據申請時通常知識、並在有／無參酌說明書、圖式的不同情況下，解釋該請求項時，是否可想像一具體物？是否明確？由於該案請求項所記載的兩個功能構件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，在參酌說明書的各種態樣操作之下，因說明書有無詳細載明對應之相關技術內容，而會分別得到明確與不明確之結果，非常適合作為討論、比較與分析。縱而觀之，以功能界定物之請求項撰寫方式，其與說明書間之關係，大致可分為前揭兩種說明書有無詳細載明對應相關技術內容之

¹ 我國專利審查基準第二篇第一章 2.1，2013 年版。

² 我國專利法第 26 條第 2 項。

類型，本案例恰好含括所述功能界定物之兩種類型，可作為功能界定物撰寫類型之代表性案例，其多種審查方式之比較分析亦適合作為功能界定物審查之代表性案例，藉此提供我國專利審查人員審查類似案例時之參考。

希望藉由我國與中國大陸實務上之案例，進一步釐清對於功能特徵之申請專利範圍的審查心證形成，並對「參酌說明書、圖式」有進一步之認識，以做為專利審查人員審查記載要件時之參考。

貳、我國與中國大陸相關法條與審查基準內容比較

一、相關法規

中國大陸申請專利範圍之明確、簡潔記載要件規定於專利法第 26 條第 4 款「權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍」中；而我國則規定於專利法第 26 條第 2 項「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、簡潔方式記載，且必須為說明書所支持。」中國大陸與我國均規定請求項應明確、簡潔，且為說明書所支持。

另外，中國大陸專利法第 59 條第 1 款³、我國專利法第 58 條第 4 項⁴則揭示發明專利權範圍解釋之依據，雙方均規定發明專利權範圍解釋得參酌說明書及圖式。

二、基準相關規定

我國專利審查基準關於功能界定請求項相關規定記載於專利審查基準第二篇第一章「2.4 請求項之記載原則」之「2.4.1 明確」章節中，規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識⁵。」，並於專利審查基準在第二篇第一章第 2.4.1.7 節指出當「請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，

³ 中國大陸專利法第 59 條第 1 款（2008 年）：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容」。

⁴ 我國專利法第 58 條第 4 項（102 年專利法）：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式」。

⁵ 我國專利審查基準第二篇第一章，頁 2-1-18，2013 年版。

參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確……」。

而中國大陸專利審查指南關於功能界定請求項相關規定記載於中國大陸專利審查指南第二部分第二章「3.2.1 以說明書為依據」章節中，主要內容為「……對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式」，以及「3.2.2 清楚」章節⁶中規定「產品權利要求適用於產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特徵來描述。……一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義」。

三、行政機關與司法機關

在專利審查實務上，我國專利審查基準「2.4.1 明確」所述之規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」係用於審查階段，但與前揭我國專利法第 58 條第 4 項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」，有相似之處，但第 58 條係用於專利權解釋階段，因此會產生一個疑問，由相關法規來看，對於參酌說明書解釋請求項，行政機關與司法機關是否應有相同的操作方式？應用在功能特徵請求項時，該如何操作？

在中國大陸方面，中國大陸審查專利審查指南第二部分第二章 3.2.2 清楚章節中，並無「得參酌說明書及圖式」類似之敘述，該規範於係見於專利法第七章（專利權的保護之範圍）第 59 條「……說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容……」，也就是在行政機關與司法機關所依循之法規已有不同。

⁶ 中國大陸審查指南第二部分第二章，頁 2-28，2010 年版。

參、各主要國家之見解

一、歐洲

歐洲專利公約第 69 條第 (1) 項⁷規定：「歐洲專利或歐洲專利申請案的保護範圍應 (shall) 決定於申請專利範圍。然而，說明書及圖式應用於 (shall be used to) 解釋申請專利範圍。」，其操作方式可見歐洲判例法第 II.A.6 節。關於解釋請求項之規定⁸，亦進一步載明可由說明書讀入額外特徵以限制請求項範圍⁹，該章節亦同中國大陸之作法，將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍之作法限制於專利權保護之階段。

二、美國

美國專利商標局 2011 年 2 月 9 日發布 35U.S.C 之補充審查指南¹⁰指出於審查過程，在請求項符合說明書所揭露之內容的前提下，必需賦予請求項於該發明所屬技術領域中，具有通常知識者所認知最寬廣合理的解釋，而美國法院在 *In re Morris* 案判決¹¹中指出申請程序與訴訟程序，對於請求項之解釋方法不必相同：「在申請程序中，專利商標局對於申請案之請求項之解釋，與法院於專利侵權訴訟案中解釋請求項之方法，不必相同」。這可以由美國聯邦巡迴上訴法院在 *Phillips v. AWH* 案判決¹²得知，該判決指出解釋申請專利範圍時，應以說明書為中心，因為該發明所屬技術領域中具有通常知識者並不會單獨由請求項字面意義解讀請求項，而是依包含說明書上下文的整體發明意義進行解讀。也就是說，美國在行政機關階段與司法機關階段，對於解釋請求項的方式亦不相同。

⁷ Article 69 Extent of protection (1), (The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.)

⁸ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6. Interpretation of claims.

⁹ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6.3.4 Reading additional features and limitations into the claims, 270-73.

¹⁰ Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guideline for Determining Compliance with 35 U.S.C 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications.

¹¹ *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997).

¹² *Phillips v. AWH corp.*, Nos. 03-1269, 1286, 2002 U.S. App. LEXIS 13954 (Fed. Cir. Jul. 12, 2005) (en banc) (The specification is of central importance in construing claims because the person of ordinary skill in the art is deemed to read claim term not only in the context of the particular claim in which the disputed term appears, but in the context of the entire patent, including the specification.)

三、日本

日本發明專利權解釋規定於特許法第 70 條¹³，其規定「1、發明的技術範圍，必須基於申請專利範圍保護的範圍予以確定。2、前項得參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍中所載之用語的意義。3、前二項不得參照摘要中之記載。」，就文字之記載而言，確實是「得」參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍，然行政機關審查申請案件，必須先認定「發明之要旨」，原則上，應以申請專利範圍為準，若明顯有不明確或誤記而無法理解其技術意義，「得」審酌說明書及圖式。司法機關審理專利侵權案件，發明專利權之確定應依特許法第 70 條，以申請專利範圍為準，且「應」審酌說明書及圖式¹⁴，故日本行政機關與司法機關，對於參酌說明書的操作也是不相同。

四、中國大陸

中國大陸最高人民法院於 2010 年 1 月 1 日施行之「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第 4 條規定「對於權利要求中以功能或效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」。也就是中國大陸在行政機關審查時，依請求項所載做最大解釋，而於司法機關則結合說明書和附圖來解釋請求項。

五、我國

我國普遍的見解則如專利侵害鑑定要點規定「申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍¹⁵……」，而司法機關見解亦偏向以請求項本身是否明確做為分界，來決定是否需要參酌說明書與圖式，如最高法院 102 年度台上字第 2298 號

¹³ 日本特許法第 70 條：「1. 特許發明の技術的範圍は、願書に添付した特許請求の範圍の記載に基づいて定めなければならない。2. 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範圍に記載された用語の意義を解釈するものとする。3. 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」。

¹⁴ 顏吉承，「解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中）」，北美智權報第 119 期。

¹⁵ 專利侵害鑑定要點（草案），頁 35，2015 年。

判決「新型專利申請專利範圍所載記述特徵不明確時，故得參酌說明書與圖式解釋申請專利範圍，為申請專利範圍所載技術特徵明確時，即不得將說明書及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。」。

然亦有論點¹⁶認為：「基於判決及先占法理之說明，解釋申請專利範圍是否審酌說明書及圖式，實不宜以明確與否為分界，僅依申請專利範圍本身的內容即斷然認定明確或不明確，據以決定審酌或不審酌說明書及圖式；亦不宜誤用禁止讀入原則，誤以為無論什麼狀況皆不得將說明書中所載之技術特徵讀入請求項，不知不覺中陷入絕對的周邊限定主義，違反專利法第 58 條第 4 項規定。」，也就是在司法機關解讀請求項時，即使在請求項明確時，仍可能有參酌說明書之必要。

肆、審查案例分析

行政機關於專利審查階段，對於功能界定請求項之審查，該如何解釋請求項，我國專利審查基準 2.4.1 規定之「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，是否表示該結合說明書、圖式所揭示之實施方式來解讀、審查請求項？我們可以由下列案例討論。

一、案情簡介

本案例為中國大陸複審案號第 1F164143 號，申請號為 CN 201010129821.7，複審請求審查決定第 90631 號，名稱為「風渦式吸排油氣機」的發明專利申請（下稱本申請）。本申請經實質審查，中國大陸知識產權局審查部門首次審查意見指出大弧度稀葉片等技術特徵不清楚，修正後仍被駁回。申請人對上述駁回決定不服，於 2013 年 11 月 29 日向專利複審委員會提出了複審請求，最後合議組仍認為請求項 1 中出現的非屬本領域公知的技術術語之功能特徵部件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，而沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，導致了該請求項 1 的不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款的規定。

¹⁶ 顏吉承，「解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（下）」，北美智權報第 120 期。

該案於複審修正時所提請求項 1~2 如下：

- 1、一種風渦式吸排油氣機，其特徵是馬達與風機由傳統機低位置於機高位，該置位不積油垢，用久不會增加噪音；風渦定位圈（8）承上導風，繼下與風渦發生器相套定位。
- 2、根據請求項 1 所說的一種風渦式吸排油氣機，其特徵還在於：能使煙氣高速旋轉的風渦發生器，它能內外聯動從而達到小環境下相似龍捲風的吸拔效果—提高了吸淨率。

專利複審委員會複審審查意見最後認定請求項 1 仍不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款規定，其理由為請求項 1 中出現的部件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 中僅出現了上述兩種部件名稱，而沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，導致了該請求項 1 的不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款的規定。

由中國大陸複審委員會審查意見可知，複審委員會單就請求項所記載之內容進行判斷，依中國大陸專利審查指南第二部分第二章「3.2.2 清楚」章節中規定「產品權利要求適用於產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特徵來描述。……一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義。」，因此，在請求項中並未揭示具體結構，且所述非為習知技術的情況下，判定為不明確，由此可見，中國大陸於審查階段時並未將說明書與圖式結合引入來解釋請求項所載之技術特徵。

二、判斷本案例之明確性分界

關於前揭案例，中國大陸複審委員會認為請求項之「風渦定位圈」、「風渦定位圈」等功能界定構件不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，故屬於不明確，如後表 1。

該案若依照我國專利審查基準，可能會有如下的意見，所請之「風渦發生器」，依據說明書指出藉由大弧度稀葉片等構件來達成製造風渦之功能，然所請內容僅揭示「風渦發生器」，而該「風渦發生器」並非無法以結構清楚界定，所

請未記載具體結構，故不明確¹⁷，而且，依據我國專利審查基準就功能界定物之判斷標準¹⁸，依申請時之通常知識就請求項所載內容來判斷，該「風渦發生器」所述之風渦功能所界定之物，非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，即能想像之一具體物，使得判斷新穎性、進步性及界定發明技術範圍發生困難，故「風渦發生器」不明確（後表2態樣1）。

回到「風渦定位圈」，「風渦定位圈」亦為功能界定構件，請求項所載「風渦定位圈，承上導風，繼下風渦發生器相套定位」，所揭示之圈狀與導風、相套定位等功能，係與「風渦發生器」搭配運作，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅依據請求項所述之功能，在參酌申請時之通常知識後，並無法想像一與「風渦發生器」搭配運作，同時具導風功能、又能定位之具體物，故無法認定「風渦定位圈」為明確（後表2態樣1）。

但如果在解釋請求項時，係依審查基準¹⁹規定參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，所謂參酌說明書、圖式依據專利法逐條釋義²⁰，係指「惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」，依此參酌說明書、圖式之內容，並考量其目的、作用及效果後，將說明書及圖式，用來解釋申請專利範圍，並對「風渦發生器」、「風渦定位圈」等功能界定構件進行判斷後，可以得到下列結果：（1）「風渦發生器」，在參酌說明書、圖式，亦即以說明書及圖式²¹來解釋申請專利範圍後，對於「製造風渦」需要怎樣設計的大弧度稀葉片來達成仍不清楚²²，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法想像一具體物，無法界定發明技術範圍，故「風

¹⁷ 中國大陸審查指南第二部分第二章3.2.1、3.2.2。

¹⁸ 我國專利審查基準第二篇第一章2.4.1、2.4.1.7。

¹⁹ 我國專利審查基準第二篇第一章2.4.1：「解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」。

²⁰ 我國專利法逐條釋義，頁187，103年9月版。

²¹ 本案說明書第[0010]、[0011]段：「風渦式吸排油氣機：是在有限條件下模擬自然現象龍捲風的形成與特徵設計的…葉片為大弧度稀片式…風渦發生器組套件，該裝置內設螺旋體葉片，外形為開槽管狀，它有單導向特性…」。

²² 中國大陸原審查部門前置審查意見書：「大弧度稀葉片」在本領域並無公知的含義，說明書中僅指出了「葉片為大弧度稀片式，但在高位全壓置向條件下傳統葉輪仍可勉強使用」（參見說明書第[0011]段），該「傳統葉輪」的葉片數、弧度並無明確的界限，因而大弧度稀葉片的保護範圍難以界定，且從說明書附圖中無法確定「大弧度稀葉片」的含義。

渦發生器」仍然不明確；(2)「風渦定位圈，承上導風，繼下與風渦發生器相套定位」，所述功能界定構件，在參酌說明書、圖式所揭示之構件後，可知「風渦定位圈」其導風與相套定位之實施方式、具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置等²³，並不會產生疑義，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可想像一具體物，在這種情況下，「風渦定位圈」則可視為明確；綜上所述，在參酌說明書及圖式後，我們可以得到「風渦發生器」不明確，而「風渦定位圈」明確的結果（後表 2 態樣 2）。

另外，在審查實務上，皆會參酌說明書及圖式，用以理解請求項所載文字，並審查兩者間所載是否有不一致之情況，但不將說明書及圖式所載一併考量讀入，即單獨就請求項所載內容作明確性判斷²⁴，在此情況下，參酌說明書及圖式後，可知「風渦發生器」與「風渦定位圈」均有其結構關係未載明清楚²⁵，故均不明確（後表 2 態樣 3）。

由上幾種態樣可知，當參酌說明書的操作不同時，可能會影響請求項是否明確的判斷。

表 1 中國大陸功能特徵界定請求項審查結果

	「風渦發生器」	「風渦定位圈」
中國大陸審查結果	不明確	不明確

表 2 我國功能特徵界定請求項依不同操作態樣審查結果

項次	操作態樣	「風渦發生器」	「風渦定位圈」
1	依申請時之通常知識	不明確	不明確
2	參酌說明書、圖式解釋	不明確	明確
3	參酌說明書、圖式，依申請時之通常知識	不明確	不明確

²³ 本案說明書第 [0032] 段：「風渦定位圈 8 其上部位單側設有開槽為助吸之用，該圈承上導風、接滴油、繼下風渦發生器相套定位」、圖 1 之構件 8 及相關位置。

²⁴ 我國專利審查基準第二篇第一章 2.4.1 明確：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義」。

²⁵ 同註 21、23。

三、參酌說明書之合理操作方式

由於我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」，前揭規定亦適用於專利初審階段，審查人員審查一件專利申請案時，判斷請求項記載是否明確時，若將請求項參酌說明書、圖式後予以解釋再作判斷，極有可能導致原本請求項記載不明確之結果，透過參酌說明書、圖式予以解釋後再做明確性判斷，反而得出請求項已達明確之結論（如本文前揭表 2 第二種態樣之分析），故我國專利審查基準涉及前揭參酌說明書、圖式予以解釋申請專利範圍之相關規定似乎應侷限於專利權之保護階段，否則專利審查之實務操作上，將造成判斷請求項記載是否明確之混淆。

而該「參酌」一詞有參考之意，綜觀專利審查實務上，為理解請求項所載文字，無不參考說明書、圖式所撰寫內容，才得以理解申請人所請發明，並予以判斷請求項與說明書記載有無一致，有無專利記載要件之違反，此種「參酌」於專利審查階段皆在進行，並未侷限在專利權保護之階段，如我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.3.2 節規定「……即使參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，仍無法瞭解其技術意義」即是，此種參酌方式之分析可見於本文前揭表 2 第三種態樣之分析，故此種「參酌（參考）」似乎不像是我國專利法第 58 條第 4 項所規範，「參酌（利用）」說明書及圖式用來解釋申請專利範圍。

又，於審查階段，申請專利範圍未記載必要技術特徵或涵蓋說明書中所載之先前技術，行政機關可依違反專利法第 26 條第 2 項而通知申請人修正申請專利範圍，但專利核准後之訴訟階段，若專利權人不主動申請更正、經審查不准更正或當事人未提起舉發、未抗辯專利權無效，為正確合理解釋申請專利範圍已歷後續審理程序之進行，司法機關僅能以客觀合理解釋為原則，限縮解釋申請專利範圍，以避免抵觸先前技術而無效²⁶，也就是司法機關在依專利法第 58 條第 4 項所規定「……於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」有其結合說明書、圖式的必要性，並非僵化地限制在請求項所載文字內容，但其理由並非可推及審查階段。

²⁶ 顏吉承，「申請專利範圍的最寬廣合理解釋及客觀合理解釋」，頁 12-13，專利師第二十期，2015 年 1 月。

在審查階段，目前各國做法依請求項所載內容做最大解釋，如美國專利商標局 2011 年 2 月 9 日發布 35U.S.C 之補充審查指南²⁷指出於審查過程，在請求項符合說明書所揭露之內容的前提下，必需賦予請求項於該發明所屬技術領域中，具有通常知識者所認知最寬廣合理的解釋。由於申請人在申請專利階段時，可以修正該請求項，賦予請求項最寬廣合理的解釋來進行審查，可以避免所取得之專利被解釋的過大，而超過應有範圍，依此規定審查，可促使申請人進可能詳述其請求項所載之技術內容，而確保請求項記載要件的明確，另外，將說明書、圖式不適當地讀入請求項，亦會違反禁止讀入原則，進而不當限縮請求項範圍，亦有可能損及申請人權益。

綜上，何時應「參酌（參考）」說明書與圖式，來理解請求項所載文字，並予以判斷請求項與說明書記載有無一致，有無專利記載要件之違反，此種「參酌（參考）」於專利審查階段應時時進行著（如本文前揭表 2 第三種態樣之分析），此種參酌（參考）為專利審查實務所常見，而「參酌（利用）」說明書及圖式用來解釋申請專利範圍，進而限制請求項範圍之作法，由於將影響請求項明確性之判斷（如本文前揭表 2 第二種態樣之分析），在專利權解釋時有其必要之原因，因此故限制於專利權保護階段才予以適用。

因此，依此操作原則，在審查實務上解釋功能界定請求項時，藉由說明書理解確定所申請專利之發明後，仍應回歸請求項所載內容，依申請時之通常知識進行判斷請求項是否明確，如此專利審查基準 2.4.1 所載之「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」與 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能……，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」，便無衝突。

又，查中國大陸專利法第 59 條規定「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容」，其規定於該專利法第七章專利權的保護之範圍內，前揭規定內容類似於我國專利法第

²⁷ Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guideline for Determining Compliance with 35 U.S.C 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications.

58 條第 4 項之規定²⁸，而我國亦將其規定於專利法第四節專利權之範圍內，中國大陸專利法第 59 條規定很清楚明白就是將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍，其操作方式容易讓人明白，其操作方式類似於歐洲判例法第 II.A.6 節。關於解釋請求項之規定²⁹，並進一步載明可由說明書讀入額外特徵以限制請求項範圍³⁰，該章節亦同中國大陸之作法，將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍之作法限制於專利權保護之階段。

在行政機關審查端方面，由中國大陸審查本案（案號第 1F164143 號）時，其所持意見係該些功能構件不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 中僅出現了上述兩種部件名稱，而沒有對其具體的結構，可對應我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節「……參酌申請時之通常知識，仍無法想像一具體物時……」之相關規定，亦即其審查方式如本文前揭表 2 第一種態樣之分析結果，然查該承審意見所依據專利審查指南第二部分第二章 3.2.2 清楚之章節中，並無將其規範於專利法第七章（專利權的保護之範圍）第 59 條「……說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容……」（對應我國專利法第 58 條第 4 項³¹）等文字載於該基準章節中，我國專利審查基準卻將該類似規定載於專利審查階段之第二篇第一章內³²，容易造成審查人員混淆，如本文前揭表 2 三種態樣之分析，中國大陸未將「得審酌說明書及圖式」此種申請專利範圍之解釋方式規範於該專利審查指南之清楚章節內，是與我國不同之處，中國大陸之作法看似使行政機關與司法機關很明確地有不同之依據，而不至混淆，但我國基準所載方式，若能理解其操作之目的，可使審查人員有更大操作依據，在實務上更具實用性。

²⁸ 我國專利法第 58 條：

發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。

²⁹ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6. Interpretation of claims.

³⁰ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6.3.4 Reading additional features and limitations into the claims, 270-73.

³¹ 同註 28。

³² 我國專利審查基準第二篇第一章 2.4.1：「解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」。

伍、結論

雖然我國專利審查基準「2.4.1 明確」規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，與我國專利法第 58 條第 4 項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」相似，而與專利審查基準 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能……，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」之規定又似不同，但前者基準規定係用於專利審查，而專利法第 58 條第 4 項係於專利權保護階段。於專利審查階段，應以請求項所載為準，解釋申請專利範圍之目的在於確定所申請專利之發明，進而判斷請求項所載是否符合專利要件，故可知我國專利審查基準「2.4.1」與「2.4.1.7」實務上並不衝突，而在權利保護階段，參酌說明書解釋請求項之目的則在於合理解釋申請專利之權利範圍。解釋請求項在行政機關與司法機關不同階段有不同之目的，因此，雖均為參酌說明書與圖式，但背後操作的方式並不相同，了解其差異並做合適之操作，做出正確記載要件判斷方式，進而能達成專利請求項之審查、權利保護之目的。