

## 探討專利審查時之引證適格性— 引證圖式揭露程度之探討

陳臆聰\*、賴恩賞\*\*、陳明德\*\*\*

### 摘要

在國內相關判決（智慧財產法院 102 年度行專訴字第 48 號）中，原告提出對於引證文件無法據以實現申請專利之發明作為上訴理由。原告主張引證文件圖式幾個小部分說明書未說明，然原處分未依法先判斷欲引用之先前技術揭露內容是否屬適格之前案證據，即直接認定所屬技術領域中具有通常知識者能依據「揭露不明之前案內容」而能輕易完成系爭專利技術，但經濟部智慧財產局認為該引證文件為已授予專利權之德國專利文獻，應認定該引證文件符合可據以實現之要件，那麼是否引證文件已被授予專利權後，即可符合可據以實現要件；另由於國內對於是否可使用先前技術之圖式比例關係作為核駁證據，實務上尚有可討論之處，因此引證文件之圖式須揭露至何種程度才能算適格的引證文件？本文將從相關案例解析，討論引證據以實現所要求揭露程度的判斷方法。

關鍵字：據以實現、揭露程度、引證文件

\* 作者曾為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

# 壹、前言

我國專利審查基準<sup>1</sup>第二篇第三章提及有關引證文件之適格性的相關規定，引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。然而，由於可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，因此在實務上，對於判斷先前技術所揭露之內容是否達到可據以實現的程度多有爭議，本文嘗試以國內相關案例及實務見解加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

## 貳、案例 1—引證之圖式未明確揭露之構件

### 一、案例事實

系爭專利之發明主要係有關於一種腳踏車曲柄臂裝置，其主要代表圖如圖 1，該裝置包含：軸柱（59）具有一軸柱主體（359），包括一第一端頭部分（350）及一第二端頭部分（354）。第一端頭部分（350）具有多個沿圓周配置的栓槽（358），其相對軸柱主體（359）的外周邊表面（362）成放射狀向外凸起，俾便與曲柄臂（60A）的軸柱安裝凸面（308）的有栓槽的內周邊表面（312）相嚙合。原告主張原處分<sup>2</sup>援用之證據 6（DE10032778 A1，圖 2）未揭露軸柱（18）具有任何「凸緣」及其上之栓槽具體之形狀係外凸或內凹，以及與底托架、曲柄臂組裝後之相對關係及功效。另原處分援用證據 6 與其專利技術重點無關之一小部分，即證據 6 之文字說明所未解釋之圖式之幾個小部分，認定所屬技術領域中具有通常知識者能依據「揭露不明之前案內容」而能輕易完成系爭專利技術，顯然違背法令。

另由原告於舉發程序提出德國杜塞道夫地方法院 2011 年 4 月 12 日判決及其英譯文可知，該判決與原告之主張相同，且 D1（即證據 6）未能由圖式看出被告所認為是凸緣之特徵是否確實為其軸柱一部分，該圖式特徵可能為一個（如習知的）軸柱螺栓。況由 D1 教示可知該圖式元件不具重要性，該圖式元件於該文件

<sup>1</sup> 我國專利審查基準，第二篇 第三章 專利要件 2.2 新穎性之概念 2.2.2 引證文件。

<sup>2</sup> 101 年 8 月 21 日（101）智專三（三）02063 字第 10120851890 號專利舉發審定書。

既未被提及，圖式中未將其編以元件符號，足見德國地方法院亦肯認證據 6 未揭露軸柱具有任何「凸緣」及其上之栓槽具體之形狀係外凸或內凹。

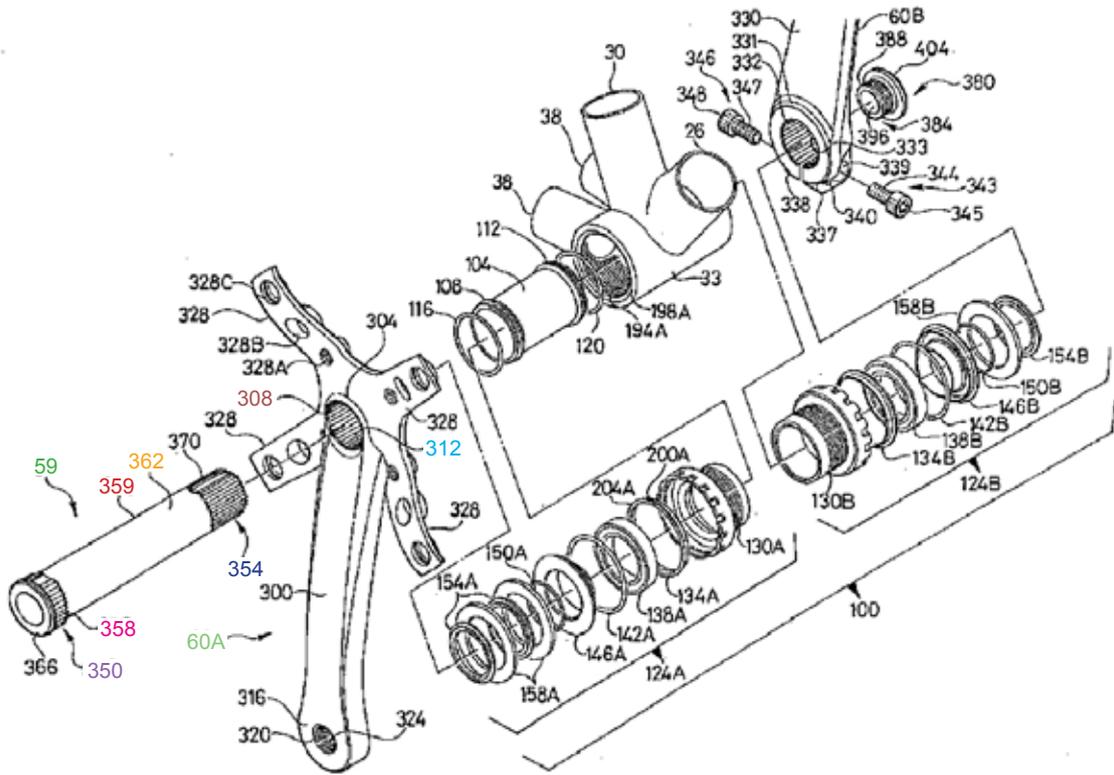


圖 1 系爭專利代表圖

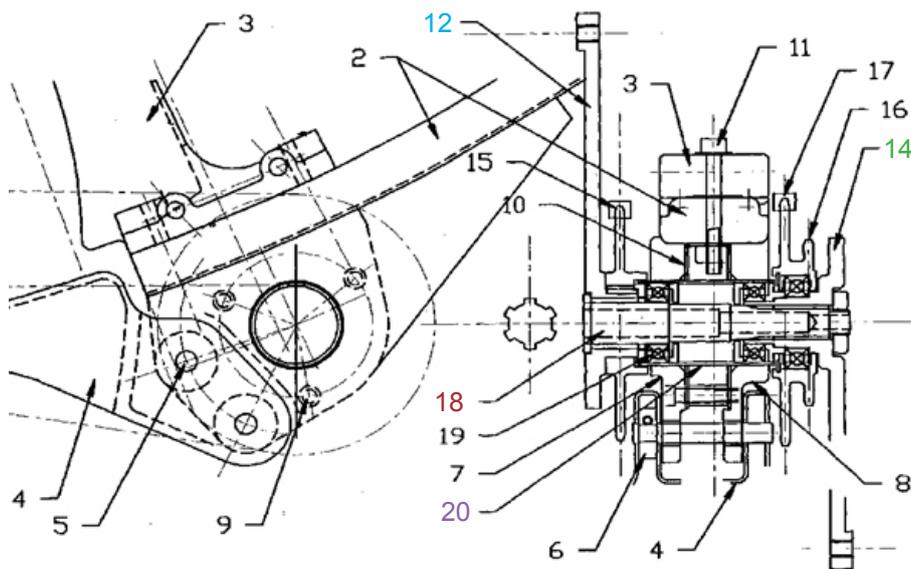


圖 2 證據 6 代表圖

被告認為證據6圖式揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱(18)，中空軸柱左右端之外周表面各設栓槽，且於端尾設凸緣，相當於系爭專利之第一、二栓槽、凸緣，尚無原告所稱證據6未揭露第一、二栓槽、凸緣之情事。復以證據6為已授予專利權之德國專利，其說明書必須符合明確、充分及可據以實施要件。換言之，證據6說明書所載「栓槽」之結構及圖式所揭露的內容包括凸緣，已達可據以實施之程度，可佐證證據6已揭露系爭專利之兩栓槽及凸緣，證據6圖式明確揭露兩栓槽及凸緣，該兩栓槽及凸緣並非從證據6「圖式推測的內容」。

## 二、判決要旨

智慧財產法院認為，證據6之說明書及圖式可見中空軸柱(18)穿越輕質鋼管(20)，扭力經由位於中空軸柱(18)兩端之栓槽，自兩踏板曲柄(12、14)傳遞，中空軸柱(18)之右端以螺帽鎖緊，而相對在其左側端需有對應之結構以承受軸向之應力，而且腳踏車踩踏時不可能完全是施以徑向水平力，如果曲柄臂兩端沒有固定好會脫落，而由證據6圖式中空軸柱(18)左端之片狀結構之繪製方式，若其為原告所主張之螺帽或軸柱螺栓，則其繪製方式應如右端之螺帽有相同之螺紋符號，惟其左端元件之繪製方式與右端螺帽並不相同，且其左端元件較薄，牙數較短，無法承擔力量，不可能是螺帽元件；因此，證據6之中空軸柱(18)左端直徑大於中空軸柱本體之元件，熟習該項技術領域之技藝人士會瞭解該元件為凸緣。又證據6說明書(0007)記載：「扭力經由位於中空軸柱(18)兩端之栓槽，自兩踏板曲柄臂(12)、(14)傳遞…」，且證據6所揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱(18)，由腳踏車曲柄與軸柱之機械設計領域者而言，腳踏車曲柄於腳踩踏之際，中空軸柱(18)需承受極大扭力，若證據6之中空軸柱(18)純為軸柱螺栓，將無法傳遞腳踩所產生之扭力；且由證據6之階梯狀中空軸柱(18)左右兩端外周表面在與兩踏板曲柄(12、14)結合處所繪製線條，對於腳踏車曲柄與軸柱之機械設計領域者而言，唯有栓槽之技術才能符合傳遞腳踩所產生之扭力的機械通常知識。

證據6係參加人於舉發程序中提出之德國專利案，且原告所持之德國杜塞道夫地方法院、杜塞道夫高等法院或德國聯邦專利法院於審理系爭專利之德國對應案之民事訴訟及行政訴訟中有關系爭專利之有效性時，證據6均為主要之引證案，可證明證據6為系爭專利之適格證據。

又上開德國聯邦專利法院判決認定：「雖然該證據 6 未說明該凸緣元件如何連結軸柱，但熟悉技藝人士根據該圖即能瞭解該元件是一個緊密連結於軸柱上的凸緣，並由軸柱最末端處徑向向外延伸，能與腳踏車曲柄臂之外表面相抵接，用以防止該曲柄臂軸向外位移…由證據 6 之圖式熟悉技藝人士從軸本體外週邊表面的凸緣，可以推斷出第一栓槽向圖式的中空軸柱（18）左端部徑向延伸……由證據 6 之圖式所示的中空軸柱（18）右邊倒數第二個軸肩得出第二栓槽，該第二栓槽不得向外徑向延伸軸體至外部週邊表面」，因德國專利法院較之德國杜塞道夫地方法院、杜塞道夫高等法院民事判決對證據 6 分析詳細，而對證據 6 中空軸柱（18）結構之認定與本院之見解相同，故原告此部分主張即非可採。

## 參、案例 2—引證之圖式未明確揭露構件之尺寸及比例

### 一、案例事實

在智慧財產法院 102 年度行專訴字 107 號判決<sup>3</sup>中，系爭專利之申請專利範圍第 1 項係關於一種「無線射頻詢答器」（如圖 4），於更正後加入「該天線棒（51）包括一座落於該載體（20）上的受支撐部（511），及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部（512），該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」的技術特徵。原告主張天線棒 51 與載體接觸部位的長度大於未接觸部位的長度，所達成效果是獲得範圍較大的接觸面，結合性牢固性增加，此該等構造與功效係屬一般常識，對於所屬技術領域具有通常知識者也是極其顯著易見，且此亦揭露於舉發階段提出的新證據證物一的圖式。

<sup>3</sup> 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 107 號行政判決：「證物一雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之『該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一』技術特徵，惟證物一說明書第 6 頁第 1 段已記載：『線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上……其固定方式可為黏著或任何其他適當方式』等語，已教示透過黏著等方式將線圈與鐵心所組成之天線單元固定於電路基板之載體上，而黏著之牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識，故當然為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所知曉。因此，依據證物一之前開教示以及通常知識者所具有之普通知識，通常知識者再參考證物一後當然會設計出天線單元黏著於載體之面積大於非黏著於載體之面積，而黏著於載體之面積與受支撐部長度成正比、非黏著於載體之面積與非支撐部長度成正比。是故，通常知識者將輕易完成系爭專利『該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一』技術特徵以增加接觸面積進而完成系爭專利所欲達成牢固性增加之功效。」

## 二、判決要旨

系爭專利申請專利範圍第 1 項記載「天線棒包括一座落於該載體上的受支撐部 (511)，及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部 (512)，該非支撐部的長度 (L1) 是不大於該受支撐部之長度 (L2) 的二分之一」(圖 3)。原告於舉發階段提出一新證據證物 1，並主張證物 1 已揭示「天線棒的非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」之技術特徵，被告亦同意由證物 1 之圖式可明顯看出等同於系爭專利申請專利範圍第 1 項之整體技術特徵，惟智慧財產法院並不同意單由圖式可得知該技術特徵。智慧財產法院認為該證物 1 雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵，惟證物 1 說明書第 6 頁第 1 段已記載：「線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上…其固定方式可為黏著或任何其他適當方式(圖 4)」等語。

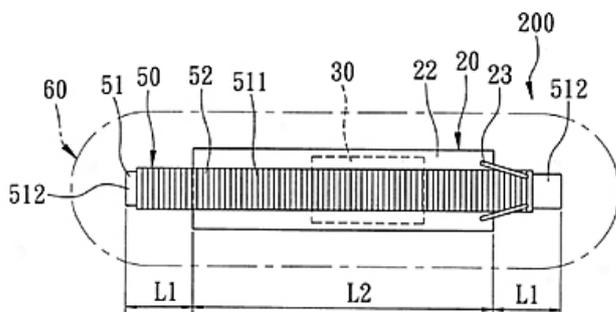


圖 3 系爭專利代表圖

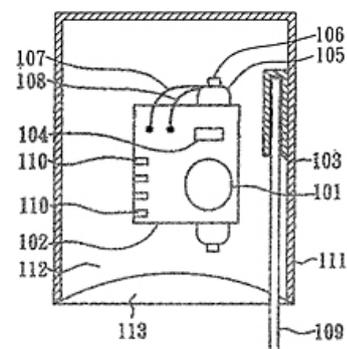


圖 4 證物 1

系爭專利與證物 1 之發明目的與功效相同，證物 1 之圖式僅為一示意圖，說明書中未有對該等元件長度或元件間之比例關係有任何揭示，僅因從證物 1 之圖式量測恰好得到系爭專利之技術特徵「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」，難以認定其係證物 1 本欲揭露的內容，故若作為系爭專利新穎性之核駁證據應有不足。

而在本判例中，按系爭專利說明書對於其申請專利所載「非支撐部之長度不大於該支撐部長度之二分之一」之技術特徵，其中該支撐部是供天線元件黏著於載體之長度，愈長者其黏著面積越大，自可確保天線固定不脫落，是以發明所屬領域中具有通常知識者自當在可達成其通訊功能的前提下，盡可能使可支撐部之長度相對於非支撐部愈長愈好；此亦可由引證圖式可知可支撐部明顯大於非支撐部，是以系爭專利縱進一步界定渠等尺寸關係範圍，對該所屬領域中具有通常知識者而言，可藉由簡單的變更輕易調整即可輕易完成，且無不可預期之功效時，縱引證相對揭露之圖式未明確標記尺寸比例之確切數值或範圍，仍可佐證系爭專利不具進步性。

## 肆、國內外實務見解

### 一、我國實務見解

依我國發明專利審查基準第 2.2.2 節明定引證文件中包含圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。由圖式推測之內容，如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

在實務上，針對是否可以圖式比例關係做為先前技術，依台北高等行政法院 95 年度訴字第 3336 號判決<sup>4</sup>可知，若系爭專利之申請專利範圍所載的比例數值包含一個相當的數值範圍，而單純目視引證圖式對應的比例數值，即可得知該引證所揭示的比例數值落入該系爭專利所載範圍內時，則該引證之圖式可直接用以核駁系爭專利。

<sup>4</sup> 台北高等行政法院 95 年度訴字第 3336 號判決意旨：「被告係根據引證揭示之肋塊與沖頭高度比為 5/8，介於系爭專利請求 1/4-2/3 範圍，而認系爭專利已被引證所揭露，自無不合。至於從圖式中量測尺寸，只是方便說明其比例關係而已，事實上，系爭案申請專利範圍所載之比例範圍相單寬廣，單純目視引證，即知其肋塊與沖頭高度比係介於系爭專利請求 1/4-2/3 範圍內。」

## 本月專題

探討專利審查時之引證適格性—引證圖式揭露程度之探討

## 二、USPTO 實務見解

在 USPTO 的專利審查基準<sup>5</sup>中規定可作為先前技術的圖式，應明確揭露申請案所保護的結構且可預期其中申請專利範圍，且圖式必須揭露所有被保護的結構特徵，以及該些結構係如何組合；另當參考文獻沒有主張圖式是按比例的繪製，且未揭示尺寸大小時，此時透過量測圖式所得到的證據是沒有價值的。

## 三、JPO 實務見解

在日本判決「平成 8 年（行ケ）第 42 号」判決<sup>6</sup>中，系爭專利係一種緩衝鐵路列車的拉力裝置，其主要爭點在於拉力裝置與縱向之中心線的角度，系爭專利（圖 5 元件 64）已揭示該角度是 49～51 度，而法院雖認為引證（圖 6）在整體構造上與系爭專利並無差異，但引證的發明說明中並未特別記載該角度之數據，即便從圖式可知兩裝置之細部結構均相同，亦不能認定引證有揭示與系爭專利相同的角度，故撤銷原不准專利之判決。

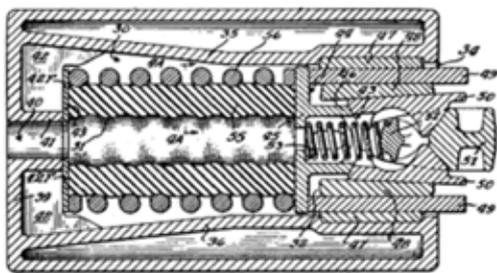


圖 5 系爭專利代表圖

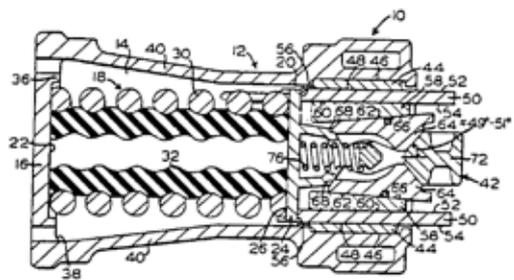


圖 6 引證代表圖

## 四、EPO 實務見解

在歐洲專利局之上訴委員會的判例法<sup>7</sup>中，對於判斷圖式所揭露之技術內容的實務見解如下，在判例 T 896/92 中，委員會強調按照判例 T169/83（OJ 1985,

<sup>5</sup> Manual of Patent Examining Procedure of the USPTO, Chapter 2100, Section 2125.

<sup>6</sup> 平成 8 年（行ケ）第 42 号審決取消請求事件。

<sup>7</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 8th Edition, pp. 109-110, July 2016.

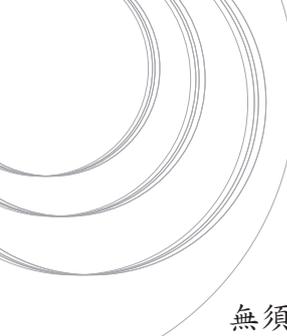
193) 之結論，有關使用僅在圖式中揭露的技術特徵作為先前技術，需要更進一步的條件，不僅該技術特徵的結構應明確的繪製在圖式中，且其所能實現的技術功效應係可被推測。

在判例 T204/83 (OJ 1985, 310) 中，委員會認為僅在圖式中揭露的技術特徵，若發明所屬技術領域中具通常知識者，在沒有其他任何文字描述的教示，單從其通常知識即能夠實現，自然可視為該技術領域之先前技術的一部分；然而，透過量測先前技術之圖式所獲得的尺寸，不能視為先前技術所公開之技術（參考 T 857/91、T 272/92、T 1488/10）。而根據判例 T 451/88 之結論，傳統上包括在專利文獻之縮放結構圖和示意圖之間係有所區別，後者是用來標示出發明的必要元件，不一定代表能依示意圖製造出產品，故示意圖不能用於推測比率關係（T 1664/06）。另在判例 T 56/87 (OJ 1990,198) 中，委員會認為從先前技術圖式之尺寸所推測出的技術特徵若與說明書之發明內容相矛盾，此即不能視為引證所公開之技術。

## 伍、結論

對於已被授予專利的引證文件是否其說明書均符合明確、充分及可據以實施要件，我國審查基準中並未針對此點作規範，而各國於審查專利時，確實會先審視說明書使否符合明確、充分及可據以實施要件。然而判斷引證是否明確且充分揭露發明，取決於發明所屬技術領域中具有通常知識者能否瞭解其內容，並可據以實現，惟審查實務上，因各國審查人員對於通常知識的認知理解及能力未必能完全一致，是故即便所引用的引證文件已在其他國家獲准專利，審查人員在審查新穎性或進步性前，仍應依通常知識判斷引證文件揭露之程度是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用。

由本文所引用的案例來看，發明所屬技術領域具通常知識者判讀引證時，單從其圖式來推測引證之發明，可能會產生不同的解讀方式，此時對於判斷引證之圖式所揭露之內容是否達到可據以實現的程度，應視發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能從引證所記載之文字或圖式等基礎，參酌申請時之通常知識，



## 本月專題

探討專利審查時之引證適格性—引證圖式揭露程度之探討

無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用，並能解決問題，且產生預期之功效，惟從先前技術之圖式所推測的發明，確實包含數個不同的解讀方式時，宜再檢索合適的輔助引證，以佐證其從圖式所推測出之內容。

根據各國審查基準可知當發明說明有主張圖式是尺寸縮放圖或設計圖時，才能以量測圖式的尺寸或比例作為核駁證據；反之，當引證文獻之圖式未標示尺寸數值時，除非系爭專利對於比例關係之保護範圍過大，以致單純目視引證文獻之圖式即可明確得知比例關係，否則不宜逕以量具量測該圖式尺寸數值或比例關係即作為論斷是否揭示系爭專利之尺寸特徵或比例關係，應根據其圖式以及該技術領域的通常知識來判斷圖式所未明確繪製之特徵，是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明，以此來判斷引證文獻之適格性較為妥適。