



優先權基礎案所揭露之發明與主 張優先權申請案之發明的同一性

黃文儀*

前言

優先權制度係為了消除巴黎公約的同盟國國民，向其他同盟國申請專利或商標時在語言及手續上不平等而設的制度(巴黎公約第4條)。本文所討論的限於申請專利中之優先權。當先申請案所記載之發明與主張優先權的後申請案之發明為同一時，在一定條件下，可被以優先提出者來審理¹(巴黎公約4條B)。

我國專利法於民國83年修正時，先導入國際優先權制度²，其後於90年修正時，復導入國內優先權制度³。能夠享受國際優先權利益，依現行專利法第27條規定，須為「相同發明」。而能夠享受國內優先權利益者，依現行專利法第29條規定，須是「就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作」；另根據優先權審查基準，後申請案應就先申請案記載於專利說明書或圖式中「相同發明或創作」來主張優先權⁴。因此我們可以說，不論在國際優先權或國內優先權，都需要判斷是否為相同發明或創作。簡言之，就是發明同一性認定的問題。

本文以日本東京高等法院平成15年10月8日的一個涉及不承認優

收稿日：95年10月31日

* 經濟部智慧財產局專利三組副組長

¹ 此非巴黎公約原文，係筆者簡述其意思。

² 83年修正專利法第24條參照，現行專利法為第27條。

³ 90年修正專利法第25之1參照，現行專利法為第29條。

⁴ 2004年版專利審查基準第2篇第5章，「優先權」，P.2-5-20。



先權之發明專利申請事件之判決⁵，來探討其中有關發明同一性判斷諸論題。由於此一事件之法院判決被特許廳優先權之審查基準所引註，故有一定之參考價值。又在專利申請案逐項審查中，常涉及優先權是否認可之實質判斷，本文另以該事件中之申請案為例解說日本審查官於不承認優先權時，實務上之處理方式。

一、日本東京高等法院平成 15 年 10 月 8 日判決之事實關係

(1)申請之經過

原告基於在平成 10 年 8 月 20 日的申請案(特願平 10-316899 號，以下稱為「先申請案」)的說明書或圖式(以下稱為「說明書等」)所記載的發明，依特許法第 41 條之規定主張優先權，而於平成 11 年 10 月 8 日提出「人工奶嘴」的發明專利申請案(特願平 11-288535 號，以下簡稱為「本申請案」)。本申請案被特許廳審查官拒絕查定，於平成 13 年 10 月 12 日拒絕查定謄本送達。

本申請案申請人於同年 11 月 8 日請求不服拒絕查定之審判。於該審判中審判官合議體，對請求項 1 的發明中，相當於本申請案申請時增加的第 11 圖之實施例的部分(以下稱為「圖 11 實施例發明」)，不承認優先權效果。從而，合議體以請求項 1 之發明係在優先權日後，但在本申請案申請日前所申請，並在本申請案申請後公開的特願平 11-85326 號(以下稱為「引用文獻 1」)的最初說明書或圖式所記載的發明為同一等理由，於平成 14 年 9 月 12 日作出「本件審判不成立」之審決，同月 25 日謄本送達本申請案申請人。本申請案申請人不服該審決，於同年 10 月 23 日向東京高等法院提起訴訟。

⁵ 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決(同平成 14 年(行ケ)第 539 號)。

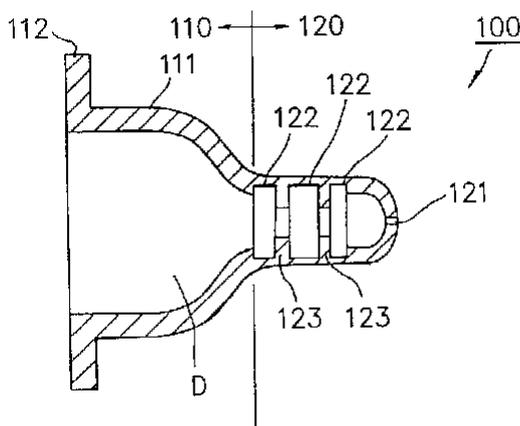


(2)當初的說明書等

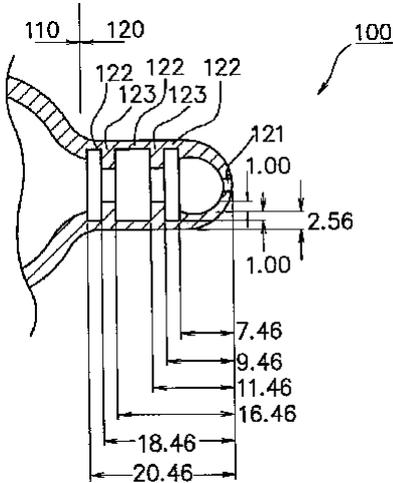
當初的說明書等，記載了「基於乳幼兒於吸飲母乳之際，舌頭進行蠕動運動，會使母親的乳頭中，相當於人工奶嘴的乳頭部及乳輪部伸長一事之洞見，本申請案係以提供更近似於母親乳頭的人工奶嘴為目的。」(段落[0004]及[0005])。亦即，當初的說明書等，藉著將「人工奶嘴的乳頭部」伸長，來提供更近似於母親的乳頭，為本案發明所要解決的課題。

再者，段落[0019]對實施形態有關的人工奶嘴的「乳頭部」，記載了伸長部的肉薄部與剛性部的肉厚部，交互形成的意旨。接著，藉此一構成使「乳頭部」延伸，剛性強的肉厚部能夠補助肉薄部的剛性(段落[0019]及[0020])。因而，人工奶嘴 100 能夠如母親乳頭同樣伸長，……人工奶嘴 100 本體和母親乳頭同樣不會潰縮，而維持剛性(段落[0021])。

亦即，當初說明書等，揭露了將人工奶嘴的「乳頭部」伸長，對伸長之際剛性的減低以肉厚部來補助之發明。接著，當初說明書等之圖 1 及圖 3(參照本文圖一)所記載的人工奶嘴也是僅在乳頭部設有伸長部與剛性部。



圖一 特願平 10-316899 號(先申請案)最初所附之圖 1。圖中，100 表人工奶嘴，110 表奶嘴本體部，111 表奶嘴本體，112 表底緣部，120 表乳頭部，121 表開口，122 表肉薄部，123 表肉厚部。



特願平 10-316899 號(先申請案)
最初所附之圖 3。

(3)本申請案之請求項 1 之發明

本申請案之請求項 1 之發明(以下稱為本案發明 1)，係在 2001 年 8 月 17 日藉手續補正書而補正者，構成要件可分別敘述如下。

A.具有能與乳幼兒的哺乳窩⁶接觸的前端部之乳頭部(120)，與具有乳幼兒以舌頭進行蠕動之際可隨舌頭波狀移動的表面之乳頭部(120)，及奶嘴本體部(110)以及與哺乳瓶接續的底緣部(112)之人工奶嘴。

B.特徵為在前述乳頭部(120)及奶嘴本體部(110)的由矽橡膠製成的壁面之內側，形成比該壁面之厚度薄的伸長部(註：圖一的肉薄部 122)，鄰接此一伸長部，交互形成比該伸長部厚度厚的剛性部(註：圖一的肉厚部 123)，之人工奶嘴。

構成要件 A 所顯示的為人工奶嘴的一般構成，構成要件 B 則顯示本案發明 1 的特徵構成。又依據構成要件 B 伸長部與剛性部不僅是在乳頭部，也在奶嘴本體部形成。

⁶ 指乳幼兒之口腔。



(4)相當於第 11 圖的實施例之部分(「圖 11 實施例」)

關於本申請案在申請時所增加的圖 11 之實施例，於本申請案之說明書有以下之說明。

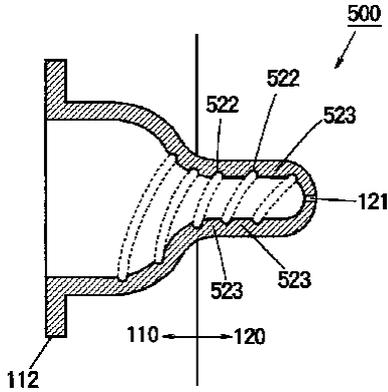
「圖 11 所示者為本發明的第 4 實施形態有關的人工奶嘴 500 之概略圖。本實施形態的人工奶嘴 500 之構成，和上述第 1 實施形態有關的人工奶嘴 100 大約同樣，茲以差異點為中心來說明，同樣之構成賦予相同符號，並省略其說明。

於圖 11 中，人工奶嘴 500 和上述第 1 實施形態同樣，具有奶嘴本體部 110，乳頭部 120 及底緣部 112。但是，於本實施形態中，如圖 11 所示，伸長部的肉薄部 522 係沿人工奶嘴 500 的乳頭部 120 及奶嘴本體部 110 以螺旋形狀來形成之點，此和第 1 形態不同。

這種以螺旋形狀來形成的肉薄部 522，當乳幼兒 200 進行哺乳運動時，人工奶嘴 500 比較容易伸長。再者，於哺乳運動之際，縱然在圖 11 的縱方向施加壓力，因人工奶嘴 500 的縱方向，對應肉薄部 522 的位置必定配置剛性部的肉厚部 523，故人工奶嘴 500 不會潰縮，使乳幼兒 200 的哺乳運動困難。

又，於本實施形態中，如圖 11 所示，肉薄部 522 由於形成螺旋狀，當以矽橡膠來製造人工奶嘴 500 時，容易從模具取出，製造較容易。」(段落[0042])

本文圖二顯示的為本申請案所附之圖 11。



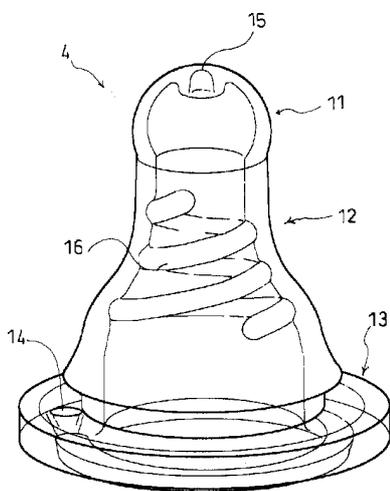
圖二 特願平 11-288535 號(本申請案)最初所附之圖 11。圖中，500 表人工奶嘴，110 表奶嘴本體部，112 表底緣部，120 表乳頭部，121 表開口，522 表肉薄部，523 表肉厚部。

在圖二中如本申請案之圖 11 所示那樣，圖 11 之發明(圖 11 實施例發明)，係有關肉薄部 522 形成螺旋狀的發明。又，本申請案申請時的請求項 9 為「如請求項 1 至請求項 6 任一項的人工奶嘴，其特徵為上述伸長部於上述乳頭部及/或上述奶嘴本體部中，以螺旋形狀來形成者」，藉 2000 年 6 月 12 日之手續補正書補正的請求項 1，則係以「此一伸長部於上述乳頭部及上述奶嘴本體部之內面中，以螺旋形狀來形成的溝」為構成要件，但以螺旋形狀來形成溝的要件，藉 2001 年 8 月 7 日之手續補正書刪除。

(5) 引用文獻 1

於審決中，做為特許法第 29 之 2⁷規定的「先申請案」所引用的為，在本申請案之優先權日之後申請，本申請案申請日之後公開的特願平 11-85326 號。該申請案之圖 2 如本文圖三所示。

⁷ 日本特許法第 29 之 2 相當於我國專利法第 23 條之規定。



圖三 特願平 11-85326 號最初所附之圖 2。圖中，4 表奶嘴，11 表上部，12 表本體部，13 表下部，14 表空氣孔，15 表吸入口，16 表螺旋溝槽。

如圖三所示，在特願平 11-85326 號之最初說明及圖式中揭露了具有螺旋溝槽的人工奶嘴。此一螺旋溝槽相當於本案發明 1 的以螺旋形狀來形成的肉薄部。在法院審理中，關於特願平 11-85326 號所記載之發明(以下稱為引用發明 1)和本案發明 1 之異同並非爭點所在。

又，引用文獻 1 已獲得日本第 3209271 號發明專利。

二、於不服拒絕查定審判中之審決

特許廳之審決以本案發明 1 並未記載於當初的說明書等，並包含本申請案當初說明書等所記載的圖 11 之實施例之發明(以下稱為圖 11 實施例發明)，關於圖 11 實施例發明不能視為依特許法第 41 條⁸第 2 項的先申請之時所提出者，而不承認優先權之效果。

基於此，圖 11 實施例發明在適用特許法第 29 條之 2 的規定上，成為本申請案的現實申請日。圖 11 實施例發明和在本申請案申請日前提出的他申請案，並在其申請日以後公開的特願平 11-85326 號最初的說明書或圖式所記載的發明(以下稱為先申請案發明)為同一，且本案發明

⁸ 日本特許法第 41 條相當於我國專利法第 29 條有關國內優先權之規定。



1 之發明人與先申請案發明之發明人，以及本申請案申請時該申請人和上述他申請案之申請人均不相同，故包含圖 11 實施例發明的本案發明 1 依特許法第 29 條之 2 的規定不予專利。

三、東京高等法院平成 15 年 10 月 8 日判決⁹

本判決係有關人工奶嘴事件(以下簡稱本事例)，原告主張，「有無特許法第 41 條第 2 項之適用，在假定伴隨優先權主張的專利申請案之發明係被做為先申請案的請求項的補正而提出的場合，應以判斷是否認許為先申請案當初說明書等所記載範圍內的補正來決定。再者，圖 11 實施例發明可以先申請案之圖 1 等之實施例來充分實證」等。

對於此一主張，法院以「由於將伸長部的肉薄部作成螺旋形狀的人工奶嘴之實施例(圖 11 實施例)增加到後申請案之說明書，使後申請案的申請專利範圍所記載的發明實質的技術事項，明顯超出了先申請案當初說明書等所記載事項之範圍，故關於該超出部分應不承認優先權主張之效果」，而維持拒絕審決之結果。

法院基於上述之解釋，判示如下。「後申請案之發明是否可說在先申請案當初說明書等所記載事項的範圍內，不能單從後申請案的文字和先申請案當初說明書等所記載的文字來對比，而應從後申請案的申請專利範圍所記載的發明實質的技術事項和先申請案當初說明書等所記載的技術事項之對比來決定。故後申請案的申請專利範圍之文字縱然可說是先申請案當初說明書等所記載的事項之場合，但後申請案之說明書的發明詳細說明因記載先申請案當初說明書等所未記載的技術事項，使得後申請案的申請專利範圍所記載的發明實質之技術事項，超出先申請案當初說明書等所記載技術事項之範圍的場合，關於該超出部分應不承認優先權效果」。

⁹ 對於本判決原告不服，於平成 15(2003)年 10 月 29 日提起上訴，於平成 16(2004)年 3 月 11 日上訴被駁回，同日拒絕審決確定。



四、主張國內優先權申請案的發明與當初說明書所揭露發明之同一性

(1) 本事例(人工奶嘴事件)

本事例，關於本案發明 1 的所有構成要件整體是否在當初的說明書等中揭露並無爭議。主張國內優先權之際因增加新的實施例，本案發明 1 中，關於此一增加的圖 11 實施例發明之部分，被以超出先申請案當初說明書等所記載技術事項之範圍，而不承認該發明優先權之效果，此一判斷是否適當，為本事例爭點所在。

(2) 特許法之規定

特許法第 41 條第 2 項規定，關於能夠享受優先權利益之發明，為「依前項規定伴隨主張優先權的專利申請案之發明，為該優先權主張基礎的先申請案申請書中最初所附說明書，發明或新型申請專利範圍或圖式(該先申請案為外國語書面申請案的場合，為外國語書面)所記載的發明」。但是，關於在怎樣的場合，後申請案之發明可說是當初說明書等所記載之發明，即所謂「於優先權中發明之同一性」則未明確敘述。關於國內優先權，係將巴黎公約上優先權的利益在國內申請案予以承認者，故於國內優先權制度中發明同一性之判斷，也可以參考巴黎公約上於優先權中發明同一性之解釋。

(3) 巴黎公約上的規定

巴黎公約第 4 條 A(1)規定，在任一同盟國中提出正規專利申請案的人或其繼承人，於其他同盟國申請時享有優先權之意旨。接著，巴黎公約認許所謂複數優先權及部分優先權(同條 F)，又只要發明之構成部分於最初申請案的申請書類整體上有揭露的話，便不能否認優先權之效果(同條 H)。但是，關於優先權中發明同一性的具體判斷手法，在巴黎公約中也未明確述及，須由優先權主張國的行政機關或司法機關來判斷。

五、裁判例

如上述關於優先權中發明同一性的具體判斷手法，日本特許法或巴黎公約均未明白論及。在日本也未見到有關的最高法院的判決，但有東京與大阪高等法院的解釋可供參考。

(1)東京高等法院昭和 52 年 1 月 27 日判決¹⁰

本判決係有關醋酸乙烯的製法的發明，為基於德國的專利申請案主張優先權在日本申請專利的事件。於此一事件中，第一國沒有實施例，在日本申請時增加了實施例。第一國所揭露的為化學物質的製造方法之發明，法院基於日本特許法判斷為發明未完成。基此，「於我國(指日本，以下同)該申請案之發明始為完成之發明，優先權證明書所附的發明為未完成的發明的話，兩者沒有發明同一性，此事當事人間沒有爭議，故審決對於由第一申請案來完成的發明之第二申請案不承認優先權主張的判斷，並未違法」。從而判決認為，「關於在我國申請的第二申請案，為了能夠依第一申請案主張優先權，則和第二申請案的發明實質同一的發明，有在第一申請案中記載的必要」。亦即，將優先權中發明的同一性判示為「被認為實質同一性的發明」¹¹。

對於向日本提出的後申請案，在優先權有效性之判斷上，首先要基於特許法判斷第一國申請案揭露了什麼發明，如基於特許法來看第一國所揭露的發明被判斷為發明未完成的話，則縱然後申請案為完成的發明¹²，於優先權中也不承認發明之同一性。但是，本判決在第一申請案所揭露的發明不是未完成發明的場合，有關「被認為實質同一的發明」之判斷方法，沒有述及，故所謂實質同一的發明之範圍並未能讓人明白。

¹⁰ 東京高裁昭和 52 年 1 月 27 日判決(同昭和 43 年(行ケ)第 132 号)無體集 9 卷 1 号 16 頁。

¹¹ 另東京高裁平成 5 年 6 月 22 日判決(同平成元年(行ケ)第 115 号)知財集 25 卷 2 號 225 頁也述及，「參照優先權之意旨，為了成為優先權對象，第一國申請案中有關的書類全體所特定之發明標的與第二國申請案之發明，相當於要解釋為實質同一」。

¹² 未完成發明補充修正為完成發明，在日本屬增加新事項，而不承認優先權，並不是單以發明完成與否做為是否認可優先權效果之判斷準則。



基於特許法第一申請案所揭露的發明為未完成的話，不能享受優先權的判斷，也可於後來的事件中看到。譬如，於東京高等法院平成 5 年 10 月 20 日判決¹³中，第一國申請案中揭露的發明，依第二國的日本特許法判斷為發明未完成，基此，第一國申請案縱然揭露了文字上同一的發明，只要第一國申請案的發明未完成，就不能享受優先權的利益。在美國專利審查上容許其他專利文獻的引用¹⁴，這時被引用專利文獻中的記載，可當做是說明書等中所記載者。然而，於日本並不認許此等情事。在此，本事件，因製造方法所引用的美國申請案並未公開，以致被認為發明為未完成。又，於東京高等法院平成 13 年 3 月 15 日判決(同平成 10 年(行ケ)第 180 号)中也提到，在第一申請案的申請書類中沒有以能夠實施的程度記載發明，於主張優先權申請時因增加實施例(例 3)始為能夠實施時，不能享受優先權之利益。

(2)東京高等法院昭和 61 年 11 月 27 日判決¹⁵

本判決係有關基於三個申請案(以下依申請日先後稱為第 1~3 申請案)主張優先權的日本發明專利申請案之事件。於日本申請的發明係由構成要件 a~h 組成的織物的製法之發明。構成要件 h 為單纖維摩擦係數 fs70 之值為 0.37 以下者，由構成要件 a~d 及 h 構成第 1 工程，由構成要件 e~g 構成第 2 工程。再者，因構成要件 h 而產生了第 2 工程中破斷單纖維數顯著減少的效果。第 1 申請案揭露由構成要件 a~g 所組

¹³ 東京高裁平成 5 年 10 月 20 日判決(同平成 10 年(行ケ)第 180 号)知財集 25 卷 3 号 622 頁。

¹⁴ MPEP§2163.07 Incorporation by Reference Instead of repeating some information contained in another document, an application may attempt to incorporate the content of another document or part thereof by reference to the document in the text of the specification. The information incorporated is as much a part of the application as filed as if the text was repeated in the application, and should be treated as part of the text of the application as filed. Replacing the identified material incorporated by reference with the actual text is not new matter. See MPEP§608.01(p)for Office policy regarding incorporation by reference.

¹⁵ 東京高裁昭和 61 年 11 月 27 日判決(同昭和 58 年(行ケ)第 54 号)無體集 18 卷 3 号 432 頁。

成的發明，第 2 申請案揭露了由構成要件 a~g 及構成要件 h₁(h₁ 的 fs70 值為 0.20~0.34)所組成的發明，第 3 申請案揭露了由構成要件 a~g 及構成要件 h(h 的 fs70 值為 0.37 以下)所組成的發明。於此一事件中，法院不認許基於第 1 申請案之優先權，關於在日本申請案之發明中之構成要件 a~g 及 h₁ 所界定之範圍，認許基於第 2 申請案之優先權，其餘部分認許基於第 3 申請案之優先權。

法院所持的理由是，「在複數優先權的場合，伴隨二個以上優先權主張向我國提出的專利申請案之發明，縱然為基於第一國申請案的各別發明事項所包含，當向我國提出的申請案之發明係以此等事項一體不可分為實質時，倘肯認基於沒有此實質的第一國優先權之主張，會和僅應基於單一時點之技術水準一體地判斷專利要件的該發明之性質背道而馳，故不許可。再者，在部分優先權的場合，向我國提出的專利申請案之發明為第一國所含的構成部分(A)和其他構成要件以及構成部分(B)(此未包含在第一國申請案)以一體不可分者而結合時，和前面同樣的理由，關於構成部分(A)不應認許優先權。但是，向我國提出的專利申請案之發明中，當第一國未包含的構成部分(B)和第一國包含的構成部分(A)兩者各別構成獨立的發明時，對於第一國申請案所包含的構成部分(A)可認許優先權之主張，要這樣解釋」。從而，「本案發明乃係由第 1 優先的發明之構成要件 a~g 所構成的部分和其他構成要件 h 相結合，各構成要件為一體不可分，本申請案的發明始成立，故將本案發明由 a~g 所構成部分和由 h 所構成部分相分離，對應各構成部分各別基於第 1 國主張優先權，不予認許」。

(3)東京高等法院平成 5 年 6 月 22 日判決¹⁶

在本判決中，主張優先權的基礎申請案係與複數構成要件所組成的發明有關，其中僅某一構成要件被認許優先權。本事件，優先權的基礎申請案，為於第 1 國(法國)追加的專利申請案。原申請案中的發明為以

¹⁶ 東京高裁平成 5 年 6 月 22 日判決(同平成元年(行ケ)第 115 号)知財集 25 卷 2 号 225 頁。



a~e 構成要件組成的焦點集束裝置，該追加專利申請案係由構成要件 a~f 所組成，為對構成要件 a~e 所組成的焦點集束裝置附加焦點集束光量檢知資訊讀取裝置(構成要件 f)之資訊讀取裝置，單純不過是由構成要件 a~e 所組成的焦點集束裝置與光量檢知裝置的組合。本事件，在優先權的基礎申請案中，僅關於構成要件 f 為巴黎公約第 4 條 C(2)及同條(4)所規定的「最初申請案」，而能夠主張優先權。該構成要件 f 相當於是一個獨立的發明始有此可能。

(4)大阪高等法院平成 6 年 2 月 25 日判決¹⁷

本判決對侵害訴訟中關於主張巴黎公約優先權的有效性做了判斷。於事件中，做為本專利申請案發明基礎的美國專利申請案當初的說明書和本專利申請案(日本)之申請專利範圍之記載，有不一致的部分。具體言之，部分胺基酸序列所包含的第 175 個，第 178 個及第 191 個的胺基酸編碼的 DNA 之密碼子，各別只有一個鹽基不同。針對該點，原告主張優先權應屬無效。然而法院認為，「優先權主張是否適當，應就該等書類¹⁸中是否揭露被主張優先權的發明之構成部分來判斷，……依本訴訟現存之證據，做為本案發明基礎的當初美國申請案(美國第一，第二申請案)說明書記載的胺基酸序列被認為有誤記，而本行業的專家被認為能夠理解此一誤記，故優先權主張為適法，當初的美國申請案，具有做為本案發明的申請日之基礎的地位」¹⁹。

¹⁷ 大阪高裁平成 6 年 2 月 25 日判決(同平成 3 年(ホ)第 2485 號)判夕 842 号 232 頁判時 1492 号 25 頁。

¹⁸ 所謂該等書類，依據同判決指「判斷同一性基準書類」，即「主張優先權的人對特許廳從申請日起算三個月內提出的發明之說明書及圖式之謄本，或具有同樣內容的公報或證明書」。

¹⁹ 對應的歐洲專利申請案，依 EPO8.11.1995 T0923/92,point 16 of the reason 不能享受優先權利益。

六、關於優先權中發明同一性之解說

(1)Bodenhause 教授

Bodenhause 教授關於巴黎公約第 4 條 H 之規定所做的解釋是，倘據以主張優先權的發明技術，已於先申請案之文件中揭示(包含發明說明，圖式(有的話)，圖表等)，在後申請案便符合主張優先權的要件。²⁰據此，申請案之發明所有構成要件，全部在當初的說明書等中揭露的話，縱然沒有在當初說明書等的申請專利範圍中揭露，也能夠享受優先權之利益。

(2)後藤晴男教授

日本後藤晴男教授對於優先權中發明的同一性，認為並非指形式上的同一，而是實質的同一²¹。此和東京高等法院昭和 52 年 1 月 27 日判決等採同樣之解釋。

(3)國內優先權主張的具體利用方法

在日本關於國內優先權主張的具體利用方法之例子，可舉出(i)單一性利用型，(ii)上位概念抽出型，(iii)實施例補充型²²。在實施例補充型之例子中，倘若後申請案之請求項能夠藉先申請案之實施例充分實證的話，則該請求項之優先日為先申請案之申請日²³。此點特別是在化學之領域比較重要，當先申請案以上位概念來申請，而不能以當初的實施例來支持時，可藉主張國內優先權增加後來所做實驗之實施例，而確保當初以上位概念請求之範圍。此種情況如果想要用補充修正的方式提出增

²⁰ Bodenhause，巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局出版，P.42。

²¹ 後藤晴男，「パリ條約講話(12版)」，175頁，發明協會，2002年。

²² 吉藤幸朔、熊谷健一補訂，「特許法概說(第13版)」，356頁，有斐閣，1998年。另參照我國2004年優先權審查基準P.2-5-23。

²³ 依前揭吉藤書之解說，例如先申請案之請求項A包含實施例 $\alpha 1$ ，後申請案主張國內優先權並增加實施例 $\alpha 2$ ，倘請求項A可為 $\alpha 1$ 充分實證，則後申請案請求項A可享受優先日。



加實施例，通常不被認許。

(4) 工業所有權法逐條解說

又根據日本特許廳的工業所有權法逐條解說，關於特許法第 41 條第 2 項述及，是否為先申請案當初的說明書或圖式中「所記載」之發明，可依新事項之例來判斷。亦即，伴隨優先權主張的專利申請案之發明，當假定做為對先申請案的補正而提出時，被認為是在先申請案當初說明書等記載事項範圍內而被容許補正的場合，可承認優先權主張之效果。反之，則不承認優先權之效果²⁴。

(5) 日本優先權審查基準

日本特許廳關於優先權審查基準，係在東京高等法院平成 15 年 10 月 8 日判決(人工奶嘴事件)作出的時點補充修訂，但是在平成 16 年 7 月 28 日始公布該優先權審查基準²⁵。此一審查基準適用平成 16 年 7 月 28 日以後於特許廳審查所有申請案。根據該基準，是否為先申請案之申請當初說明書或圖式所記載的發明，(和補正同樣)係依照新事項之例²⁶來判斷。關於類似之案件，審查基準也明白註記依人工奶嘴事件判決之意旨審查²⁷。

(6) 歐洲專利審查指南

在歐洲專利審查指南中提到，如果在優先權文件中，單純只是某些特徵的一般性敘述，則該等特徵的細部實施例之請求項不能享有優先權。然而，並不要求精確之對應，只要在合理的評價上，請求項的所有

²⁴ 特許廳，「工業所有權法逐條解說(第 15 版)」，133 頁，發明協會，1999 年。

²⁵ 特許第 1 委員會第 1 小委員會「優先權の審査基準」，知財管理 55 卷 1 号 91 頁(2005 年)。

²⁶ 日本專利審查基準第 III 部第 I 節「新規事項」參照。

²⁷ 日本特許廳「特許、實用新案の審査基準第 IV 部優先權」第 1 章パリ条約優先權第 5 頁，4.1 基本的な考え方(2)，及第 6 頁 4.2 判斷例[例 3]。

元素均被實質地揭露即可²⁸。

並指出一個請求項是否能夠享有優先權文件之日期的基本測試(basic test)和一個申請案之修正是否滿足 EPC Art.123(2)條件的測試相同。亦即，請求項之主題事項必須能夠從優先權文件的揭露直接且無歧異地導出(derivable directly and unambiguously)，優先權日始可承認。於判斷時除文件中明示之特徵外，須考慮對該技術領域通常知識者，任何暗示揭露之特徵。所謂暗示之揭露，例如一個裝置請求項包含「可釋放之繫結手段」(releasable fastening means)，而優先權文件所揭露的該裝置的相關繫結元件為螺帽及螺栓，或彈簧門，或搖桿門時，只要在該等元件的揭露中暗示了「可釋放」之廣義概念，便可享受優先權利益²⁹。

歐洲上訴委員會之審決傳統上認為後申請案之主題事項至少暗示地揭露(at least implicitly disclosed)於第一申請案，便可承認優先權³⁰。所持理由是歐洲專利的保護範圍係以在某一特定日提出的申請案中的揭露來決定。從而縱然後申請案增加了技術特徵或以較特定的方式敘述，只要沒有改變所請求發明之特性或本質(character and nature)，便不喪失優先性。此種見解的一個理由是，專利權人不應單以相較於優先權文件減縮其保護範圍，而喪失其優先權主張之利益³¹。

有些審決則將 Art.54(2)及(3)的新穎性測試(novelty test)以及 Art.123(2)的揭露測試(disclosure test)中採行的至少暗示地揭露之條件運用到優先權是否承認之判斷。然而此一判斷優先權有效性之方法和新穎性審查並不完全一致。例如假設後申請案係採寬廣化用詞，而優先權申請案為較特定之揭露，當優先權文件變為技術水準被引證來審查後申請案時，後申請案將無新穎性，縱然如此後申請案的寬廣化請求項之優先

²⁸ 歐洲專利審查指南 PART C, CHAPTER V, 2.3。

²⁹ 歐洲專利審查指南 PART C, CHAPTER V, 2.4。

³⁰ 歐洲專利局技術上訴委員會 T116/84, T184/84, T85/87, T295/87 審決。

³¹ 歐洲專利局技術上訴委員會 T73/88 審決。



權仍不生效力。

歐洲審查指南可說揭示了與優先權是否承認相關的發明同一性之判斷方法，雖未明白提到發明同一性的說法。關於這點在歐洲專利局技術上訴委員會之審決 G2/98 中則明白敘述「相同發明」(same invention) 一詞。其中述及依 EPC Art.87(1)主張優先權之條件的「相同發明」，意指依 EPC Art.88 的一歐洲專利申請案的先申請案之優先性，當熟習該項技術人士運用通常知識能夠從先申請案整體直接且無歧異地導出請求項之主題事項時，可被承認。不同的技術特徵不能在同一請求項中結合，而主張不同之優先權。此一 G2/98 審決之優先權判斷方式，比先前歐洲專利局上訴委員會關於優先權之審決要來得嚴謹。也比較不會產生後遺症。

七、本事例判決之檢討

(1) 於優先權中發明同一性之解釋

- (a) 由前述裁判例與解說顯示，於優先權中發明之同一性，不在於申請案之發明的構成要件之文字是否在當初說明書等中揭露，而是要依申請案之發明是否在當初說明書等中實質地被揭露來判斷³²。此點，在本事例(人工奶嘴事件)關於優先權中發明之同一性，法院也是採「應將後申請案之申請專利範圍所記載的發明實質的技術事項與先申請案的當初說明書等所記載的技術事項做對比，而來決定」。

再者，如前述五(1)之裁判例所示，當初說明書等所揭露之發明，為未完成之發明的話，縱然是於後申請案中增加實施例等而成為完成之發明，因在當初的說明書等中並未揭露後申請案之發

³² 於優先權中的發明同一性，不拘泥於文字，而是看實質上如何揭露發明來判斷，由巴黎公約第 4 條之意旨而言，乃當然之事。例如在歐洲專利局的審決，EPO,24.1.1989 T81/87,OJ 1990, 250, point 12 of the Reasons; EPO 4.4.1986 T184/84, point 2 of the Reasons 等亦採同樣見解。

明，故不認許優先權中發明之同一性，結果無法享受優先權之利益。當初說明書等所揭露的發明如有無法實施的發明，則縱然於後申請案中該發明已能夠實施，關於該發明部分不能享受優先權利益³³。

另外如前述五(4)裁判例所示，於優先權中發明之同一性，對於當初說明書等，係以該行業者之立場來看於當初說明書等中，是否揭露被主張優先權的發明之構成部分來判斷³⁴。

- (b) 日本 2004 年 7 月公布的關於優先權之審查基準，關於優先權中發明同一性，係依據新事項之例來判斷，至少於特許廳中，要依照該審查基準來審查。另外，於本事例中，關於特許法第 41 條第 2 項之適用，雖然對假定後申請案之發明為對先申請案之請求項提出補正的情況，應依該補正是否在先申請案的當初說明書等記載事項之範圍內，而准否補正來判斷之主張，予以肯認，但並非要依此種判斷方法來判斷優先權中發明之同一性。再者，於優先權中發明之同一性，在日本並未見到依據新事項之例來判斷之裁判例，今後法院是否會以「新事項之例」來判斷優先權中發明

³³ 關於認許優先權之發明應為當初說明書所記載的能夠實施的發明之點，歐洲專利局有許多審決例，如 EPO 24.1.1989, T81/87 OJ 1990, 250, point 6 of the Reasons; EPO 25.10.2004 T834/03, point 3 of the Reasons; EPO 26.11.1998 T193/95, point 3 of the Reasons; EPO 18.11.1998 T919/93, point 1 of the Reasons; EPO 8.4.1997 T207/94 OJ 1999, 273, point 5 of the Reason; EPO 13.11.1996 T767/93, point 7 of the Reasons 等。

³⁴ 關於優先權中發明之同一性應採該行業者之立場來判斷之點，歐洲專利局有許多審決例，如 EPO 31.5.2001 G2/98 OJ 2001, 413 point 8.1-8.4 of the Reasons; EPO 29.1.1991 T409/90 OJ 1993, 40, point 2.3 of the Reasons; EPO 25.2.1997 T136/95 OJ 1998, 198, point 3 of the Reasons; EPO 25.10.2004 T843/03 point 3 of the Reasons; EPO 31.3.2004 T253/02, point 1 of the Reasons; EPO 30.6.2004 T420/02, point 7.8 of the Reasons 等。



之同一性，未必明確³⁵。

(c) 可做為新事項之例來參考之裁判例

如前所述於優先權中發明同一性，日本法院未必是以新事項之例來判斷。然而至少於特許廳中可以期待採此一判斷方式，也許到頭來會影響法院之判斷。又，關於新事項判斷可找到一些東京高等法院之判決例。於東京高等法院平成 15 年 7 月 1 日判決³⁶中，關於「申請書的最初附具說明書或圖式中所記載事項」提到，「應僅限於申請書的最初附具說明書或圖式中現實記載的，或縱然沒有記載，但可從現實記載的事項中自明的事項之任一個。接著，在此所謂從現實記載的事項中自明的事項，是指縱然實際上未記載，但接觸到實際記載事項的該行業者，誰都可以理解該等事項有如記載於其中的事項。倘該事項須經過說明始能簡單了解的程度的話，應不屬自明事項」。

於東京高等法院平成 13 年 5 月 23 日判決³⁷中，實施例僅記載約略為正方形的工作件，將申請專利範圍的工作件更正為矩形的工作件，認為屬於公告說明書所記載事項之範圍內。其理由是，以塗覆裝置來塗布被覆劑的對象，「明記為半導體，於電子零件等的製造步驟中使用的玻璃基板，矽晶圓等的『工作件』。工作件的代表東西為玻璃基板，其形狀為正方形或長方形」，故「本件更正，將工作件的形狀限定為公告說明書中所明記的代表

³⁵ 關於優先權中發明之同一性，歐洲專利局係採該行業者運用通常知識者是否可直接且無歧異地推導(if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge)之觀念，見 G2/98。在美國則有不少以未滿足第 112 條第 1 項之理由，而不能享受優先權利益之判決，如 *Yasuko Kawai v. Metlesics*, 480 F. 2d 880-886, (CCPA 1973); *In re Gosteli*, 872 F. 2d 1008, 1012, (Fed. Cir. 1989); *In re Wako Pure Chemical Industries*, 4 Fed. Appx. 853, 2001 U.S. App. LEXIS 1376, (Fed. Cir. Feb. 1, 2001)等。又以臨時申請案為基礎主張優先權時，該臨時申請案的美國申請案也要滿足揭露要件之記載，見 *New Railhead Manufacturing v. Vermeer Manufacturing Co.*, 298 F.3d 1290, 1293, (Fed. Cir. 2002)。

³⁶ 東京高等法院平成 15 年 7 月 1 日(同平成 14 年(行ケ)第 3 号)。

³⁷ 東京高等法院平成 13 年 5 月 23 日(同平成 11 年(行ケ)第 246 号)。

工作件的代表形狀，故應屬公告說明書所記載事項之範圍內」。日本向來的說明書或圖式的補正之審查基準，關於非屬新事項之範圍，係指「從當初說明書可直接且單義地導出之事項」，倘根據此一基準，本判決之更正應為增加新事項。但現在日本之審查基準，係綜合考察當初說明書等所記載發明所欲解決課題等之記載內容後，在「從當初說明書等之記載自明的事項」之範圍內，容許補正，和本判決之判斷一致。

東京高等法院平成 13 年 12 月 27 日判決³⁸認為，藉由更正而使新型申請專利範圍增加的構成所產生的技術意義始明白，則該構成或該構成所產生效果之記載，不在公告說明書所記載事項之範圍內。

東京高等法院平成 13 年 11 月 6 日判決³⁹認為，將公告時請求項之某一構成以其他構成來置換，會包含當初說明書等所未記載之發明的場合，為超出公告說明書等所記載事項之範圍，該等構成屬新事項。

(2) 後申請案揭露了超出當初說明書等所記載技術事項，於優先權中發明同一性之解釋

- (a) 日本向來，在先申請案之發明為滿足能夠實施要件的發明之場合，後申請案之發明的各構成要件整體在當初說明書等中揭露時，後申請案增加什麼樣的實施例也被認為可以享受優先權之利益⁴⁰。日本實務上，於主張優先權之後申請案，將先申請案申請專利範圍之文字保留，再增加新的請求項，則縱然新的請求項之優先權不被認許，至少關於先申請案之申請專利範圍所記載之發

³⁸ 東京高等法院平成 13 年 12 月 27 日(同平成 12 年(行ケ)第 396 号)。

³⁹ 東京高等法院平成 13 年 11 月 6 日(同平成 12 年(行ケ)第 221 号)。

⁴⁰ 特許第 1 委員會第 1 小委員會，「パリ條約の優先權制度と客體有效範圍の取り扱い」，知財管理 53 卷 11 号 1735 頁，2003 年。



明，仍然能夠享受優先權利益。此一解釋係沿著前述 Boudenhausen 教授之解說，亦和前述五(4)判決中，優先權的主張是否適當，係以當初說明書等是否揭露被主張優先權的發明之構成部分來判斷之判示相符。

(b) 另一方面，關於部分優先權或複數優先權之解釋，如前述五(2)

裁判例那樣，在全部構成整體不可分發明始成立的場合，當初說明書等如未揭露全部之構成的話，不認許優先權利益。再者，如前述五(3)裁判例所示，除去某一部分發明也成立的場合，該一部分縱然當初說明書等未揭露，關於除去該部分的發明可認許優先權之利益。本事例(人工奶嘴事件)，於先申請案中縱然揭露能夠實施的已完成發明，但於後申請案中增加關於具有新的技術意義的實施態樣之發明(圖 11 實施例發明)。其情況和前述五(3)事件類似，於本事例中之解釋，也是「在後申請案說明書之發明詳細說明，藉記載先申請案當初說明書等未記載之技術事項，使得成為後申請案之申請專利範圍所記載之發明實質的技術事項，超出了先申請案之當初說明書等所記載技術事項之範圍的場合，關於該超過部分不能承認優先權主張之效果」，而能夠和五(3)之裁判例之判示內容做同樣解釋。但是，五(3)之裁判例關於做為申請專利範圍文字所表現的構成，將能夠享受優先權利益的範圍與不能享受優先權利益的範圍做了區別，在本事例則係將不能享受優先權利益之範圍，從申請專利範圍的文字刪除。再者，於五(3)之裁判例中，係以某一構成要件是否揭露來劃定得享受優先權利益之範圍，本事例則是以申請專利範圍所包含的優先權主張之際增加的實施例是否在先申請案中揭露來判斷。

從而本事例可以說是日本首次出現此種判斷的裁判例。依循本事例的解釋，在後申請案的發明之構成於先申請案中有揭露，後申請案之發明於先申請案中係以滿足能夠實施要件等之發明被揭露的場合中，縱然在後申請案中增加新的實施例或實施態

樣，當它們沒有增加新的技術事項時，後申請案的發明得享受優先權之利益。另外，後申請案之發明之構成縱然在先申請案中有揭露，在後申請案中關於該後申請案之發明增加新的實施例或實施態樣，當其為增加新的技術事項時，則後申請案的發明之中，關於該實施例或實施態樣之範圍，由於是未在當初說明書等中揭露的發明，故不能享受優先權利益，後申請案之發明中其餘範圍之發明，得享受優先權利益。

(c) 所謂實施例補充型

於本事例中，原告的國內優先權利用態樣是所謂的實施例補充型，並主張，「在先申請案請求項之發明，能以先申請案的實施例充分實證的場合，縱然於後申請案對實質同一的發明補充實施例，不受此一實施例的影響，後申請案請求項之發明，如有先申請案與後申請案重複的範圍，要肯定優先權之效果」，係沿著到此為止的日本裁判例與學說做主張。

如前面所述，做為國內優先權的利用態樣，有所謂實施例補充型。在化學、醫藥、生物，特別是於基因關連之技術領域⁴¹，此一實施例補充型的國內優先權主張很常見。姑且不論在先之發明為未完成發明或不滿足能夠實施的要件的發明之情況，至少實務上，縱然增加完成發明的下位概念，關於該部分並不認為不能享受優先權利益⁴²。

對此，法院判示，「在後申請案之說明書及圖式藉增加新的實施例，而超出於後申請案的申請專利範圍中所記載的發明實質的技術事項之範圍的場合，關於該超出部分不認許優先權主張之

⁴¹ 在基因領域實務上，雖然功能未明而不滿足能夠實施的要件，但只要處於某一基因的鹽基序列已解明之階段，便先申請專利，等後來功能清楚了，再提出主張國內優先權之申請案。

⁴² 譬如，前揭特許第1委員會第1小委員會，「パリ條約の優先權制度と客體有效範圍の取り扱い」，知財管理 53 卷 11 号 1735 頁，2003 年。



效果」，「本案發明 1 是否可以先申請案之圖 1 等實施例充分實證，並不會左右此一判斷」。亦即縱然為當初說明書等所揭露的發明所包含之範圍，在後申請案增加實施例或實施態樣，該增加的發明超出當初說明書之技術事項之範圍時，關於該部分不能享受優先權利益。

在後申請案藉增加實施例或實施態樣，要依據申請專利範圍所記載發明是否會變化來判斷是否認許優先權。亦即，關於說明書所揭露的實施例或實施態樣之說明不論是怎樣，也不會改變申請專利範圍所記載的發明之解釋的話，則後申請案縱然增加實施例等，請求項的發明，只要為當初說明書所揭露的發明的話，便能夠享受優先權的利益。

- (d) 與日本最高法院平成 3 年 3 月 8 日判決，民集 45 卷 3 号 123 頁之關係

本事例原告主張，「於後申請案所增加的實施例若為後申請案之請求項的發明的話，後申請案請求項的發明，包含了增加的實施例的審決之判斷方法，不外是基於實施例來認定請求項所記載發明的實質。依據被告之主張，在一個請求項所記載的發明，所謂『環狀』或『螺旋形狀』成為具有不同構成與不同作用效果的二個發明，由於現實上並未記載，是企圖將二個不同構成具體地加到請求項，從而違反了最高法院平成 3 年 3 月 8 日判決，民集 45 卷 3 号 123 頁之請求項所記載發明的實質要基於發明詳細說明的記載來認定之判示」等。亦即，審決基於實施例來認定請求項所記載發明之實質，違反了請求項所記載發明的實質要基於發明詳細說明的記載來認定的前述最高法院之判決。對此東京高等法院認為，「審決在確定後申請案有關的本案發明 1 的發明實質的技術事項上，並未超過申請專利範圍，以發明詳細說明所記載圖 11 實施例的構成要素進行限定，而是依圖 11 實施例經由申請專利範圍之記載來認定，從上面之陳述可明白，故並未違反原

告引用的最高法院判決之判示」。

依據日本特許法第 70 條第 1 項及第 2 項，申請專利範圍之技術範圍應基於申請書所附具說明書的申請專利範圍之記載來認定，說明書等為解釋申請專利範圍所記載用語之意義時的考慮資料。

依照日本最高法院平成 3 年 3 月 8 日判決，發明之實質，只要無特殊情事，應基於申請書所附具說明書之申請專利範圍的記載來認定，而當申請專利範圍所記載的技術意義不能明確理解，或一見之下該記載為誤記一事，對照說明書的發明詳細說明很明白等特殊情事時，容許參酌說明書的發明詳細說明來認定。但是，同最高法院判決，在判斷新穎性等上，於決定成為發明實質的技術事項之階段，不允許超過申請專利範圍之記載，附加發明詳細說明或圖式之構成，對包含於申請專利範圍的發明之範圍做限定之解釋。於本事例，並未對申請專利範圍所包含的發明之範圍做限定於圖 11 實施例發明之解釋，由於申請專利範圍所包含發明係做加上圖 11 實施例發明之解釋，故此一判斷並未違反最高法院裁判例。

再者，日本最高法院平成 3 年 3 月 19 日第三小法庭判決，民集 45 卷 3 號 209 頁，對於申請專利範圍所稱固定部材之記載，從發明詳細說明欄關於固定部材之例的接著劑的說明部分與關於使用接著劑的實施例的圖式作刪除接著劑之更正的場合，認為「容許更正的審決一經確定，本發明的申請專利範圍的固定部材之構成，視為回溯自申請當初減縮為不包含此接著劑(接著層)」。此一判決之例，由於申請專利範圍的構成之「固定部材」之技術意義並不明確，縱然沒有對申請專利範圍之記載做補正，由於說明書的其他部分之補正等，在考慮說明書的記載下，很明顯使申請專利範圍所包含的發明產生變化。關於申請專利範圍包含了什麼發明，仍然是要以申請專利範圍記載的文字為前提，並參酌說



明書或圖式等之記載，解明其技術意義後來判斷。

(e) 關於妥當性

於本事例中，後申請案之發明，記載於當初的說明書等中並無爭議。倘後申請案之發明為先申請案當初說明書等之申請專利範圍所記載，且沒有增加新事項，於後申請案中在說明書的詳細說明欄不增加圖 11 實施例的話，則與引用發明 1 的關係，本案發明 1 成為特許法第 29 之 2 的先申請案記載之發明(特許法 41 條 2 項)，就不能以引用發明 1 做為先申請案所記載之發明，依特許法第 29 條之 2 的規定來核駁本案發明。假設，不增加圖 11 實施例，本案發明 1 獲准專利的話，則引用發明 1 將成為利用與圖 11 實施例同樣的本案發明 1。於本事例中，於後申請案僅因增加圖 11 實施例，導致申請案整體被核駁。再者，關於引用文獻 1，後來獲准專利。因此，申請人實施圖 11 實施例的場合，會成為實施引用文獻 1 的專利發明。從而，申請人僅因增加圖 11 實施例較好的實施例，就無法取得專利權，反而成為會包含了實施後申請案專利發明的可能性。由結果來看確實是這樣，申請人的運用方式可說不是很妥適。

誠然，考慮上述最高法院平成 3 年 3 月 19 日第三小法庭判決，申請專利範圍中所包含的發明，會因說明書的記載事項而產生變化，故本事例圖 11 實施例發明也能解釋為係由後申請案所新增加的發明。但是，本案發明 1 之用語的意義並非不明瞭。畢竟優先權是對申請專利範圍中所記載的發明予以認許，故是否得享受優先權利益，應該以主張優先權申請案之申請專利範圍所記載之發明，是否在優先權主張的基礎之申請案揭露的觀點來判斷。本事例後申請案之發明，在先申請案當初說明書等中係以能夠實施的方式揭露，且後申請案之發明的所有構成要件均在先申請案當初的說明書等中揭露，申請專利範圍的文字中沒有出現的下位概念(圖 11 實施例發明)縱然在後申請案之說明書始增加，關

於該請求項之優先權利益似亦有認許之餘地。此種解釋，可認為是到此為止日本的通說，此遵循了對最初的發明所揭露的東西給予專利權保護的專利法原則。當然，就申請專利範圍之構成要件來看，於後申請案中包含首次揭露之要件(指螺旋溝)的請求項之場合，關於該請求項不能享受優先權利益⁴³。另一方面，在最初揭露有螺旋溝的人工奶嘴為引用文獻1的申請案之場合，採前述方式之解釋，由於圖11實施例發明並沒有在先申請案中揭露，故對引用文獻1之申請案也不會被以特許法第29條之2的規定來核駁(特許法41條3項)。

本申請案之申請人，在審查過程中當然可刪除圖11實施例之發明，也可於刪除後另為分割之申請。倘若本申請案不包含圖11實施例的話，則引用文獻1就不能成為特許法第29條之2所規定之先申請案。因此，縱然如本判決那樣的判斷，當初說明書等所記載的發明仍有權利化之機會，這可說在程序上維持了對最先揭露的發明者賦予權利的原則。

(f) 關於依後申請案之實施例等增加了超過當初說明書等技術事項之發明與依「新事項之例」的優先權中發明的同一性之考慮方式

於本事例中，申請人主張本案發明1為記載於當初說明書等中，對此法院對本案發明1之各構成要件為記載於當初說明書等中並未判斷，關於本案發明1之實施例的發明，超過當初說明書之技術事項的圖11實施例發明，由於非當初說明書等中所記載者，故判斷關於圖11實施例發明的部分不能享受優先權利益。另一方面，日本審查基準，於優先權中的發明同一性，原則上係依新事項之例來判斷。倘若將優先權中發明同一性以新事項之例來判斷，則就要如本事例原告所主張那樣，優先權中發明的同一

⁴³ 圖11實施例發明在申請專利範圍請求項中之場合，倘該請求項能夠享受優先權利益的話，依先申請主義(特許法39條)，以最初揭露螺旋溝的引用文獻1來核駁一事，便不妥當。



性，係以當初說明書中是否將本案發明 1 之各構成要件做為一個整體揭露來判斷⁴⁴。如前面說明，當初說明書等中，本案發明 1 之構成要件以整體方式揭露一事並無爭議，故本事例中的判斷可說違反了「依照新事項之例」的判斷方法。

在後申請案因增加了實施例等而超過當初說明書等之技術事項的場合，關於該增加的發明部分不能享受優先權利益。另一方面，縱然後申請案增加了實施例或實施形態，該增加的實施例等有關之發明，由當初說明書等來看為該行業者能夠實施的發明，且並未附加新的技術事項時，此種增加縱然以補正之形式為之時該當新事項之增加，但包含此種增加的申請專利範圍記載之發明，因可說是當初說明書所記載之發明，故關於增加的部分可解釋為能享受優先權利益。因此，如採本事例那樣的解釋，從優先權中發明的同一性依照「新事項之例」來判斷之原則來看，不能說是妥當的。

(3) 技術的事項

- (a) 本事例的妥當性暫且不論，在判例沒有變更或法律沒有修正的情況下，日本法院也要依循本事例判決之見解。日本優先權審查基準中既然註記了本事例法院之判決，故可以設想特許廳中會依本事例之見解來審查。再者，若再有和本事例類似的案件，基於法律下平等處理之原則，檢討本事例也有其意義。特別是，本判決係以「人工奶嘴之實施例(圖 11 實施例)因屬於後申請案之說明書所增加，使成為後申請案之申請專利範圍所記載的發明實質的技術事項，超出先申請案的當初說明書等所記載的技術事項之範圍」論述，故在此是以當初說明書等記載之技術事項，與圖 11

⁴⁴ 原告主張，依照前揭「工業所有權逐條解說」之「伴隨優先權主張的專利申請案之發明假定為對先申請案之請求項以補正提出時，被認為在先申請案當初說明書等中記載事項之範圍內之補正的場合，可以承認優先權主張之效果」的記載來考慮。但法院並沒有遵從工業所有權逐條解說的記載來判斷之必要。

實施例發明之技術事項為中心來分析。

- (b) 當初說明書等，基於乳幼兒吸飲母乳之際，舌頭做蠕動運動，使母親的乳頭中，相當於人工奶嘴的乳頭部及乳輪部會伸長一事的洞見，係以提供近似於母親乳頭的人工奶嘴為目的，並以提供近似於母親乳頭的人工奶嘴為發明之解決課題(段落[0004]及段落[0005])。接著，在段落[0019]等所揭露的人工奶嘴的「乳頭部」，記載了伸長部的肉薄部與剛性部的肉厚部交互形成之意旨，藉此一構成「乳頭部」伸長，剛性強的肉厚部能夠補足剛性弱的肉薄部之剛性(段落[0019]及段落[0020])。因此，「人工奶嘴 100 和母親乳頭同樣伸長，……和母親的乳頭同樣人工奶嘴 100 本身不會潰縮，而能夠維持剛性」(段落[0021])。

圖 11 實施例發明滿足本案發明 1 的所有構成要件，並且達成本案發明 1 之效果。另一方面，圖 11 實施例發明具有和當初說明書等所揭露的第 1 實施形態不同的「伸長部的肉薄部 522 在人工奶嘴 500 的乳頭部 120 及奶嘴本體部 110 上形成螺旋形狀」之構成。因此，產生了「人工奶嘴 500 容易延伸」，「於哺乳運動之際……人工奶嘴不會潰縮，乳幼兒 200 之哺乳運動不會困難」，「人工奶嘴 500 於製造時容易從模具拔出，製造容易」等宣稱之效果。此等效果，雖於後申請案之說明書明記，但為當初說明書揭露之發明所沒有的效果，圖 11 實施例發明從此種技術事項的觀點，被認為超出了當初說明書等之範圍⁴⁵。

⁴⁵ 從說明書等記載的事項抽出發明之目的、作用及效果等，據此來認定發明的技術事項，該技術事項有差異的話，便判斷發明為不同一。另一方面，縱然發明的構成等有差異，從說明書等記載事項抽出發明之目的、作用及效果等，據此兩發明之技術事項沒有差異的話，該等發明為同一。



八、對日本實務的影響

(1) 於優先權中發明之同一性與主張國內優先權申請案

在日本特許廳的審查、審判中，關於優先權中發明之同一性，基本上係依「新事項之例」來判斷，而法院則係站在該行業者之立場，檢討說明書等來判斷是否記載主張優先權之發明。之所以會有此種差別，乃因日本法院有關優先權中發明之同一性之判斷的裁判例不多，而無法有與特許廳相同程度的認知的緣故。然而到此為止，日本裁判例並沒有什麼改變。在發明、新型之審查基準公布前，儘管有五(1)等之裁判例，仍有不少功能未解明之基因相關申請案提出。然而，在基準公布後，因為很明顯以此種不滿足能夠實施要件的發明之申請案為基礎主張優先權，不能享受優先利益，故目前僅是解明基因序列就提出的專利申請的案件便減少。

在主張優先權申請案，包含了先申請案中新事項的要素之場合，關於在文字上包含該要素的發明，不得享受優先權利益的可能性很高。因此，在主張優先權之申請案，應採對於先申請案所揭露事項之外進一步增加新的事項的做法⁴⁶。

依循本事例或相關審查基準之解釋，在主張優先權之申請案中，增加了包含超出先申請案當初說明書等所揭露技術事項的實施例或實施態樣的場合，關於這樣的實施例等發明之部分，不能享受優先權之利益。在增加實施例的場合，倘若該實施例等為在當初說明書等之技術事項範圍內，主張優先權之申請案有關之發明為當初說明書等所記載的話，則可解釋為能夠享受優先權利益。參酌本事例後，實務上譬如先提出一件申請案，後來有在學會發表之情事，為了使該發表之發明不蒙受不利益，最好在學會發表前提出包含發表內容的主張國內優先權之申請

⁴⁶ 這種對新申請案當初之說明書等增加新事項來主張優先權之申請案，歐洲專利局之審查係依照 G2/98 來考慮，可認為在取得歐洲專利權上為有效。

案⁴⁷。再者，於增加實施例等之場合，最好不要記載超出先申請案當初說明書等所揭露的技術事項。又，如本事例那樣在接到核駁理由通知的場合，宜迅速刪除該實施態樣或實施例之記載，或者提出分割申請案。

(2) 國內優先權之利用價值

本事例原告曾聲稱，「會有招致除了在增加與先申請案完全無關的實施例之場合以外，不能利用國內優先權制度的不合理結果」。參酌本判決後，日本也有論者接受此一主張，並教示要謹慎利用國內優先權制度⁴⁸。然而，後申請案之發明，如為當初說明書所記載的發明的，便能夠享受優先權之效果這一點從來沒有改變。再者，本事例也僅是說超出當初說明書所記載的技術事項之發明，不能享受優先權利益。亦即，於後申請案中縱然增加實施例或實施形態，從當初說明書等的目的、作用及效果等之記載來看，技術意義不改變的場合，關於此種增加的實施等之部分並不是不能享受優先權利益。另一方面，縱然在後申請案中增加超出當初說明書等之技術事項的實施例等，僅關於此種實施例之發明不能享受優先權利益。因此，說國內優先權制度沒有利用價值過於輕率。又，縱然是以和先申請案完全相同的內容來主張國內優先權，也可使專利權存續期間實質地延長1年。此為國內優先權制度的大利益之一。

⁴⁷ 須留意，縱然是在學會發表等前提出包含學會發表內容之申請案，在學會發表後對該專利申請案所揭露發明增加新的技術事項而提出主張國內優先權之申請案的場合，基於該學會發表之發明主張國內優先權之申請案有時會被認定無進步性。

⁴⁸ 弁理士クラブ知財判例研究会「實務家ための知的財産権判例70選2004年度版」52頁(山本晃司)(發明協會，2004年)，「國內優先權……其利用價值並不高一事實務家應可從本判決(人工奶嘴事件)充分汲取。而且本件僅增加實施例，反而使先申請案之發明的狹窄性顯現出來」，「輕易地利用國內優先權應加謹慎」。誠然，於本事件中，圖11實施例發明不在後申請案之際增加的話，可認為就不能基於引用發明1來核駁。然而，本事件由於增加的實施例超出當初說明書等所揭露的發明之技術事項，故關於該實施例之部分不能說為當初說明書等所揭露的發明，因此不能享受優先權之效果。從而，縱然增加實施例，如該實施例為在當初說明書等所揭露的發明之技術事項之範圍內的話，關於該實施例部分也可享受優先權利益。因此，廣瀨隆行(パテント2005, Vol.58, No.7)認為應節制國內優先權制度之運用的看法似嫌輕率。



(3) 於優先權中必須判斷同一性之情況

在專利審查上有必要判斷優先權主張之效果，向來都是限於優先權主張之基礎案的申請日與後申請日之間，找到核駁理由依據的先前技術文獻等之場合。日本 2004 年公布的特許廳「特許、實用新案之審查基準第 IV 部優先權」第 1 章巴黎公約優先權第 10 頁，已敘明此點。通常是在優先權期間中，有發現特許法第 29 條之 2 所規定之先申請案，或有該當特許法第 29 條第 1 項各款之引用文獻等，以及特許法第 39 條所規定之先申請案之場合等，始須判斷是否認許優先權之效果。但是前述基準也提到，如果優先權效果之判斷屬容易時，不妨在調查先前技術之前就判斷優先權主張之效果。

九、實體審查中不認許優先權之處理

我國關於專利申請案之實體審查，已經採逐項審查之方式，因此是否認許優先權當然也要逐項來判斷。倘若某一項之優先權不被認許，則該項就要以在我國現實的申請日來審查其專利要件。本事例除了以上所探討的發明同一性之判斷外，在此可以讓我們順便瞭解，當優先權不被認許時，日本審查官之處理情形。

本案「人工奶嘴」係 1999 年 10 月 8 日申請，並就 1998 年 10 月 20 日之先申請案主張國內優先權。特許廳審查官安井壽儀於 2000 年 4 月 5 日發出核駁理由通知書。理由概要如下：

無進步性

請求項 1~8(引用文獻 1,2,3,4), 9~12, 14~15(引用文獻 1,2,3,4,5)。

引用文獻 1.特開平 3-12163 號公報。

2.登錄實用新案第 3022571 號公報。

3.特開平 1-207069 號公報。

4.實願昭 52-89876(實開昭 54-16787 號)微縮影片。

5.登錄實用新案第 43957 號公報。

違反先申請原則

請求項 1, 4, 7, 8。(特願平 11-357789 號)

安井審查官完全沒有提到優先權之問題，主要以和優先權日前公開的 4 或 5 件日本發明與新型專利公報相比欠缺進步性，以及和同一申請人同日申請之 H11-357789 相同，而違反先申請原則為核駁理由。

安井審查官並在 2000 年 4 月 5 日發出要求申請人依特許法 39 條第 8 項擇一之指令書。

申請人於 2000 年 6 月 12 日提出意見書以及手續補正書。

本案在 2001 年 5 月 28 日出現一份由專利審查調查員岡田二三所作成的「預備見解書」，提到請求項 1~5 之發明，雖與圖 11 對應，但圖 11 係在本申請案申請時(1999 年 10 月 8 日)所增加，故不認可申請日之回溯。從而相較於引用文獻 1(特願平 11-85326)違反特許法第 29 條之 2 的規定，即我國所稱的擬制喪失新穎性。另外請求項 9 則相對於引用文獻 2、3 而無進步性。

引用文獻 1.特願平 11-85326 號(特開 2000-271193 號)。

2.特開平 3-12163 號公報。

3.登錄實用新案第 43957 號公報。

此一預備見解書首度對優先權不認許提出審查見解，此一見解可說和安井審查官之核駁理由並不一致，因此倘由安井審查官繼續審查恐會造成困擾，本案後續之審查便換成阿部寬審查官擔任。

阿部審查官在 2001 年 6 月 5 日再次發出核駁理由通知書。理由概要如下

擬制喪失新穎性

請求項 1~5。

無進步性

請求項 9(引用文獻 2.3)。



此一核駁理由通知書所述之理由以及引用文獻完全來自預備見解書，但和第一次核駁理由之重點不同，由於優先權不認可，主要核駁理由改放在擬制喪失新穎性和不具進步性。其中引用文獻 1 也是第一次核駁理由通知書中所未提到。

申請人針對第二次之核駁理由在 2001 年 8 月 7 日提出意見書，並將請求項 1 修正，刪除「形成螺旋形的溝」。

在意見書中於摘述核駁理由之要點時提到，引用例 1(即引用文獻 1)已記載本案請求項 1~5 之發明，此一請求項 1~5 之發明被認為對應於本案圖 11，而本案圖 11 係在伴隨本案國內優先權主張後的申請時(1999 年 10 月 8 日)所增加，故違反特許法第 29 條之 2 的規定。此一意見書突顯了圖 11 係在主張國內優先權的後申請案中新增的事實。

儘管申請人提出意見書以及修正請求項，阿部審查官仍然在 2001 年 9 月 18 日發出拒絕查定。認為申請人的意見書以及手續補正書並無推翻核駁理由之證據，並依 2001 年 6 月 5 日之核駁理由通知書所記載的理由 1 予以核駁審定。

在拒絕查定中，關於請求項 1~4 之發明敘述如下理由。依據 2001 年 8 月 7 日手續補正書補正的請求項 1，仍有「鄰接此一伸長部交互形成比此一伸長部厚度來得厚的剛性部」之記載，由於此一構成包含了形成螺旋形的伸長部(仍然是在詳細說明中記載了圖 9~圖 13 之實施例)。因此，請求項 1~4 之發明，和先前之引用文獻 1 所提示說明書中記載的發明仍然實質同一。

由本事例之實體審查過程來看，第一次審查的安井審查官並未對優先權質疑，所以引用優先權日以前的文獻來發出核駁理由通知。後來因為岡田專利審查調查員找到在優先權期間中的引用文獻，便不得不對是否認可優先權做出明確判斷，並提出圖 11 之實施例係後來增加的預備見解書，供阿部審查官參考。阿部審查官接受此一見解書，而發出第二次核駁理由通知書。在第二次核駁理由通知書並未明示優先權不認可，而僅指出超出先申請案內容之技術事項。日本之專利代理人，由此種通

知書便意會到該新增之技術事項優先權不被承認。而做了相關之修正，可惜並未完全消除該新增部分之內容，最後還是被核駁審定。

為什麼阿部審查官的第二次核駁理由通知書中不明白敘述哪些請求項之優先權不予認可，而僅指出超出先申請案內容之部分，筆者認為有幾點理由，一是明白敘述優先權不認可，會造成是否可以單就該認定提起行政救濟之問題⁴⁹，從而產生遲延審結時間之後果。再者如果申請人做刪除超出先申請案內容之部分的修正，相關請求項仍有承認優先權之可能，中間程序無驟下斷語之必要。另外如果申請人由核駁之法條及引用文獻上已可瞭解請求項的優先權不被承認，則縱然沒有明言不認可優先權，實際上已達通知書之目的。但就行政處分的明確性而言，似稍嫌不足。

以上優先權之審理實例，可供我國審查人員實體審查時處理與優先權有關案件之參考。

結論

本文藉由日本東京高等法院平成 15 年 10 月 8 日人工奶嘴事件之判決探討優先權中發明同一性之判斷相關課題。日本向來對伴隨優先權主張的專利申請案之發明，在優先權主張基礎的申請案當初的說明書等中，做為一個整體而被揭露的場合，可承認優先權效果，反之則不承認優先效果，此種判斷方法可說是妥當的。而本事例之判決可說是依據到此為止日本所沒有的方法來判斷優先權⁵⁰。

由於本判決之出現，在日本甚而出現了懷疑國內優先權制度的利用價值的議論。但是，如本文前面說明，於主張優先權之際縱然增加實施

⁴⁹ 我國專利審查實務，有可能單就優先權不認可提起行政救濟。日本關於優先權效力，分割與變更申請案之溯及效力，不能單獨爭訟(東京地判昭 45.9.30 無體集 2 卷 2 号 500，東京地判昭 45.9.30 判夕 255 号 199，東京高判昭 48.9.27 無體集 5 卷 2 号 344，東京地判昭 51.8.30 判夕 352 号 221)。

⁵⁰ 像本判決這樣判斷之例，在美國法院判決或歐洲專利局之審決中均未見到。倘日本採用和本判決同樣之判斷基準，從制度的國際調和之觀點似不妥當。



例，關於當初說明書等所記載之發明仍然得享受優先權利益。僅僅是關於超出當初說明書等所揭露的技術事項之部分，不能享受優先權利益。如本事例那樣，在後申請案增加了超出當初說明書等之技術事項的實施例的場合，自優先權基礎的申請案到後申請案為止之間，發現有揭露和該等實施例等同樣的發明之申請案提出或公開時，得以刪除該實施例來因應。因此，增加超出當初說明書等的技術事項的實施例等的不利益，僅止於此⁵¹。另一方面，增加不超出當初說明書等之技術事項的實施例等，並不會有使能夠享受優先權利益的範圍變窄之情事，又藉優先權之主張可以使專利權期間實質延長1年，故國內優先權制度仍然可說是利用價值高的制度。

在增加超出當初說明書等的技術事項的實施例等主張優先權之場合，也有如本事例那樣由於申請人因應錯誤，從而被以引證優先權日後提出申請或公開的文獻等，將申請案整體核駁之可能，此點應留意。

關於優先權中發明之同一性之判斷，經由前述事例之檢討後，在日本實務上認為似宜採用站在該行業者之立場，依據當初說明書等之記載與後申請之記載，就其中所揭露的技術事項，來認定後申請案之發明是否可說已在當初說明書等中揭露之方法。

日本優先權之審查基準，關於優先權中發明之同一性，規定採用新事項之例來判斷。亦即後申請案縱然在說明書之內容有所變動或增添，如果以此等內容對基礎案作補充修正，不被認為屬於新事項之增加的話，則後申請案的發明之優先權便可承認。這看似一個簡明之原則，但因是否為新事項也是實體審查中較為困難掌握的判斷，所以仍需透過經驗累積與案例之探討來充實能力。

日本早期有關新事項之審查基準⁵²係採歐洲專利審查指南中的直接

⁵¹ 但是，增加實施例等之結果，當為了消除核駁理由或專利無效理由，而有藉補正或更正刪除該實施例等之必要，或有產生分割申請之必要時，會有遲延申請案獲准專利時間，或費用增加之不利。

⁵² 指1994年起適用之「新事項判斷有關事例」。

且無歧異地導出之概念，我國「說明書及圖式之補充、修正及更正」審查基準亦引入此一概念⁵³。然而所謂「直接且無歧異地推導」(derivable directly and unambiguously)是一個相當嚴格之判準。日本 2003 年的新事項之例的審查基準，已不出現直接且無歧異推導之用語，而採用比較寬鬆的考慮方式，涵蓋該行業者參照申請時的技術常識，從說明書之記載可以自明之事項。另外說明書的補充修正有些和發明概念之把握無關，例如先前技術之補正，「除··外」之補正等，這些均不能適用直接且無歧異推導之判準。

歐洲 G2/98 之審決中，關於主張優先權條件中的相同發明(same invention)以直接且無歧異推導之判準，改變了使用於 Art.54(2)及(3)之新穎性測試(novelty test)，以及 Art.123(2)的揭露測試(disclosure test)之最小暗示揭露條件之判斷方式。換言之，應以優先權基礎案中是否實際揭露相同的發明(主題事項)為判斷之準據。

優先權承認與否涉及程序審查與實質審查。發明同一性的判斷為優先權是否認許的實質審查重要事項。此一判斷首先應回歸認識說明書所記載的「發明」為何，通常須從目的、技術手段與效果三方面來分析與把握。這時說明書的揭露範圍除了明示存在(expressly present)的事項以外，還可包括本來存在(inherently present)之事項⁵⁴。從而在把握發明之實質時，應不受限於說明書形式上、文字上記載。在優先權中發明的同一性的判斷，倘後申請案說明書相對於基礎案的說明書之內容有修正或增添，則在後申請案中此一相同發明，應以可以從基礎案說明書之記載直接且無歧異地推導者為最小範圍，而以不改變基礎案之發明的特性與本質者為最大範圍。

⁵³ 見我國 2004 年專利審查基準第二篇，第六章，1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。

⁵⁴ 2004 年 3 月 25 日生效 PCT 國際檢索及預備審查指南，P.186。