



新專利法架構下專利說明書之撰寫

黃文儀*

前言

新專利法及施行細則預定於 93 年 7 月 1 日施行，此一新法規關於專利說明書之撰寫和舊法有所差異，對往後專利說明書之撰寫與審查必然產生影響，本文除闡明新法相關規定外，亦述及如何做妥適之因應。本文在發明或新型所論的專利說明書，於新式樣指專利圖說。又所提及之專利法條文未特別註明時係指新專利法與施行細則之條文、

壹、專利說明書與圖說之記載

一、發明與新型專利說明書

發明與新型專利說明書主要欄位和舊法時相同，亦即包括發明名稱、摘要、發明說明(在新型場合為新型說明，以下同)與申請專利範圍(專 26，108 新型準用)。但新法對於發明說明與申請專利範圍之記載方式，做了比舊法更為細緻的區別規定。

在法條上將發明說明與申請專利範圍分別規定，符合國際之趨勢。例如日本特許第 36 條第 2 項，於 2002 年 9 月 1 日起將原來的「明細書、必要圖式及要約書」區分成「明細書、特許請求範圍、必要圖式及要約書」，即明細書不再包含特許請求範圍。其明細書包含發明名稱、圖式、簡單說明及發明之詳細說明。其中發明之詳細說明相當於我國之發明說明。

我國前述有關發明說明之記載規定對應於日本特許法第 36 條第 4

* 現為經濟部智慧財產局專利二組副組長。



本月專題



項第 1 款¹，而有關申請專利範圍之記載規定對應於特許法第 6 項²之規定。

在此先論發明說明之撰寫，即「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」（專 26）。

由上述新專利法之規定，發明說明之記載須滿足「明確」、「充分揭露」與「可據以實施」之條件。其中「明確」、「充分揭露」為舊法所無³。另新法雖以「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」取代舊法之「熟習該項技術者」，但實質涵意並無大的差別。

另根據新法施行細則第 17 條第 1 項規定，發明說明應敘明下列事項，即「發明所屬之技術領域」、「先前技術」、「發明內容」、「實施方式」、「圖式簡單說明」。發明說明應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題，但發明之性質以其他方式表示較為清楚者，不在此限。

所以在新法之下發明說明除了格式上要包含細則第 17 條之各事項外，還要「明確」、「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「可據以實施」。

「明確」的發明說明包括申請專利之發明以及記載之用語均須明確。而「充分揭露」的發明說明，除應敘明新法施行細則第 17 條規定事項外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明內容，亦應於發明說明中記載。發明說明之記載是否已明確且充分揭露，須在發明說明、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予以審究。

¹ 日本特許法第 36 條第四項「前項第三款的發明詳細說明之記載，應滿足下列各款。一、依經濟產業省令，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠實施的程度，明確且充分地記載。」

² 特許法第 36 條第六項「第二項特許請求範圍之記載，應滿足下列各款。一、欲獲准專利之發明於發明詳細說明中記載。二、欲獲准專利之發明為明確。三、各請求項之記載為簡潔。」

³ 舊專利法第 22 條第三項參照。



倘若，基於說明書及圖式之記載，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法理解如何實施發明，而有必要進行過度的試驗時，發明說明之記載便不滿足可實施之要件。

條文中「實施」意指實施請求項中有關之發明。因此，發明說明應以該行業者能夠實施請求項中有關發明，明確且充分地記載。

至於，對請求項發明以外的發明，於發明說明未記載到可以實施的程度，或包含了實施請求項有關發明必要事項以外之其他多餘事項，僅是這樣並不違反第 26 條第 2 項規定。

又，二個以上請求項所對應的相同記載部分，只要各該請求項如何實施明瞭的話，發明說明中不必重複記載。

條文中「可據以實施」，當請求項中所述發明為物的發明時，指能夠製作該物，以及能夠使用該物；為方法發明時，指能夠使用該方法，而對於物的生產方法發明，指能夠以該方法製造該物。

二、新式樣專利圖說

依據新法第 117 條，新式樣專利圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面，已刪除舊法⁴的申請專利範圍。亦即新法施行後，申請新式樣專利不必撰寫申請專利範圍。

同條第 2 項謂「圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。依據新法施行細則第 31 條，能夠達成前述任務的欄位主要在新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明與圖面。而不像發明之場合，僅就發明說明加以規定。

於新式樣專利圖說的「明確」、「充分揭露」、「可據以實施」之涵意，和物品發明或新型之情況相同。

由於新法之下新式樣專利圖說沒有申請專利範圍，所以前述圖說中各欄位之記載便要比舊法時留意。例如圖面中的物品上有花紋，但該花

⁴ 依舊法第 112 條第一項規定，圖說應載明申請專利範圍。



本月專題

紋並非新式樣特點所在，則不應僅在創作說明中陳述花紋非新式樣的設計重點，而應提出刪除該花紋之圖面，否則該花紋會被連同形狀等一併審查。核准專利後也會將花紋連同形狀等一起認定專利權範圍。

至於圖面為彩色照片者，若在圖說中未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，該照片所呈現之物品色彩不會被列入創作特點審查。

依新法施行細則第 32 條第 1 項，新式樣物品名稱，應明確指定所施予新式樣之物品，不得冠以無關之文字；其為物品之組件者，應載明為何物品之組件。

依同條第 2 項，新式樣之創作說明，應載明物品之用途及新式樣物品創作特點。圖面所揭露之物品，因其材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使物品造形改變者，並應簡要說明。

又依同條第 3 項，新式樣之圖面應標示各圖名稱；各圖間有相同、對稱或其他事由而省略者，應於圖面說明註明之。換言之，因在舊法圖面說明所記載之各圖意義已被標註於圖面各圖中，原則上於新法之下新式樣之圖面說明可以留空，僅當特殊情況始須說明。

貳、發明與新型申請專利範圍之記載

新法第 26 條第 4 項謂「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」。有關發明說明所應敘述之事項前已談過，茲論申請專利範圍之記載方式。

新法施行細則對於申請專利範圍之撰寫規定和舊法相比除文字修正外，亦對實務上常見之兩種請求項形式予以明文。將對此後申請專利範圍撰寫產生一定影響。

[細則]第 18 條發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。



附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。

複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

[細則]第 19 條發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。

和舊法施行細則第 16 條相比，細則第 18 條第 2 項、第 3 項文字上有大的修正，第八項為新增，另第 19 條亦是新增規定。

細則第 18 條第 2 項謂「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」，此和原來的「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容」有差異。其中以「其實施的必要技術特徵」取代「構成及其實施之必要技術內容」，前者之「技術特徵」相當於歐洲之 technical feature，而非 technical character。詳言之，在物的發明之場合，「技術特徵」指其構成要件及連結關係，而在方法發明之場合，指執行步驟及順序等條件。新法細則之「技術特徵」亦和美國的 limitation 相當。

細則第 18 條第 3 項謂「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，



本月專題



並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵，在此「技術特徵」之意義和第 2 項相同。另明定解釋附屬項之原則。這是將國內外實務上之做法明文化，其係參考美國專利法第 112 條第 4 段之立法例⁵。有助於釐清附屬項之解讀與主張權利之方式。

細則第 18 條第 8 項容許功能請求項之記載，即美國之 means claim，係參考美國專利法第 112 條第 6 段之立法例⁶。其撰寫例如下：

[例]

一種電動削鉛筆器，包含

- 一框體；
- 一對轉子削刀，兩者之間可置入鉛筆，並可在前述框體中移動；
- 一電驅動手段以轉動前述削刀，俾將插入其間的鉛筆削尖；
- 一開關手段可感應前述轉子削刀在前述框體的移動，且當鉛筆插入前述轉子削刀時，開啟前述電驅動手段。

本例中的「電驅動手段以轉動」即英文的 electricdrive means for rotating，「開關手段」即英文的 switch means，均屬細則第 18 條第 8 項的「手段功能用語」。

須注意此種手段功能請求項僅能在複數構件之發明如本例中使用，倘為單一構件則不能採用手段功能之請求方式。例如你不能請求「一種飛行器具，包含一個可以讓人飛翔的手段」。

⁵ 美國專利法第 112 條第 4 段”Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.”

⁶ 美國專利法第 112 條第 6 段”An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”



在電腦相關發明中經常會使用手段功能請求項，因此在前中央標準局於民國 87 年公布之「特定技術領域之電腦相關發明」專利審查基準中已認許此種請求項之撰寫，但當時係以功能手段語言(Means and Step Plus Function)⁷稱之。

細則第 19 條係有關所謂吉普生式請求項⁸(Jepson type claims)、歐洲型請求項(“European-type” claims)或二部分形式(two-part form)請求項之明文，其係參考美國專利規則⁹及歐洲專利公約規則¹⁰而來之規定。此種請求項比較適用於改良發明或創作之申請案，可在「其改良在於」之後敘述改良之特點(特徵部分)，而在「其改良在於」之前則在顯示發明環境及可操作之結構(前言部分)。其撰寫例如下：

[例]

一種腳踏車，包含一車體支架，支架前端連接一把手，中段處連接一坐墊，支架下部前端及後端各有一個 H 型之平行桿，其特徵為前述兩平行桿各連接一個碟式輪胎者。

本例中「其特徵為」有如魔字(magic word)將請求項區分為兩部分，其前面的車體支架，把手、坐墊及平行桿乃習知構件，其後面的碟式輪胎為改良構件。此種請求項可以方便專利之檢索與審查，但在解釋時應將前言部分與特徵部分合併為一個整體為對象。換言之，於核准專利後，不能單獨就特徵部分主張權利。

新法除了施行細則對於申請專利範圍之撰寫格式有新的規定外，本法第 26 條第 3 項有針對申請專利範圍記載原則之規定，即「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，且必須為發明說明及圖所支持」，由此引伸出撰寫申請專利範圍時須符合「明

⁷ 見該基準 P.1-8-25。

⁸ Ex Parte Jepson, 1917 CD 62, 243 O.G. 525.

⁹ 37CFR§1.75(e)參照。

¹⁰ EPC Rule 29(1)參照。



本月專題



確」、「簡潔」、「支持」之要件。

將發明說明中沒有記載的發明於申請專利範圍中請求，便成為對未公開的發明請求權利，「支持」要件旨在避免此一情況發生。

申請專利的發明是否記載於發明說明，係藉請求項中記載的事項是否被記載於發明說明來進行判斷。因此，對應於請求項的事項於發明說明中沒有記載時，便違反第 26 條第 3 項「支持」之規定。

在此所謂「沒有記載」係指對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，(1)對應請求項之記載事項，於發明說明沒有記載也沒有教示，很明白者；(2)請求項及發明說明中記載的用語不統一，結果使兩者的對應關係不明瞭者。

「明確」之要件旨在擔保申請專利範圍之機能，規定應以能夠明確把握申請專利的發明之方式來記載。倘不能明確把握申請專利的發明，便不能正確判斷新穎性、進步性等之專利要件，也難以理解專利發明之技術範圍。

為了明確把握發明，必須使發明之具體事物範圍明確，亦即須將界定發明之事項明確地記載。

至於「簡潔」之要件，旨在擔保請求項之記載明示專利發明之技術範圍的使命，並使第三人容易瞭解。請求項簡潔記載之同時，不能使特定發明概念產生疑義。請求項重複記載同一內容之事項，超過必要以上冗長記載之場合，便不符「簡潔」之要件。

再者，在複數請求項之場合，不僅要求請求項整體記載之簡潔性，也要求每一個請求項記載之簡潔性。具體而言，請求項之項數應合理，在可能的情況下儘可能採用附屬項或引用形式記載之獨立項，以減少項數及不必要的重複記載。

在新法施行後，申請專利範圍之撰寫除了格式外，也要注意在內容上滿足「明確」、「簡潔」與「支持」之要件。否則專利專責機關會通知修正，當不能適當修正時，將被依專利法第 44 條核駁，不予專利。



參、說明書與圖說之補充、修正

在先申請主義之下，申請人往往趕著提出申請案，以致於專利說明書未能仔細完美地撰寫，而有補充、修正之必要。此種補充、修正亦與專利說明書之撰寫有關，須加以瞭解。說明書與圖說的補充、修正，新專利法和舊法的規定不同。

對於發明專利說明書或圖式之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。(專 49)

新型專利申請案在新法係採形式審查，申請人申請補充、修正說明書或圖式，應於申請日起二個月內為之。此一補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。(專 100)

新式樣圖說之補充、修正，不得超出申請時原圖說所揭露之範圍。(專 122)

換言之，新法對於審定前說明書或圖式、以及圖說之補充、修正，係採「不得超出原說明書或圖式(圖說)所揭露之範圍」的認定原則。而和舊法的「不得變更申請案之實質」¹¹不同。由於此一差異便產生補充、修正是否被認許之不同判斷。

在舊法只要補充、修正不變更申請案之實質，便可接受。而新法倘該補充、修正超出原說明書或圖式(圖說)之範圍，縱然不變更申請案之實質，也不被接受。例如，一申請案之請求標的為具有「三支以上」椅腳的椅子，修正為具有「五支」椅腳的椅子，因「五支」為「三支以上」的下位概念，在舊法因沒有變更申請案的實質，通常會被接受。而在新法，倘若原說明書之實施例均為「四支」椅腳的椅子，當修正為「五支」椅腳的椅子，由於原說明書或圖式並不僅意指「五支」椅腳的椅子時，恐會被認為非屬直接且無歧異地推導事項¹²，超出原說明書或圖式所揭

¹¹ 舊專利法第 44 條第 4 項、第 116 條第 3 項參照。

¹² 參考歐洲專利審查指南 PART C Chap. 5.4 “ not directly and unambiguously derivable from ”



本月專題



露之範圍，而不認可修正。

新法對於補充、修正係採類似美國的修正不能添加新事項(new matter)¹³之實務，因此原說明書或圖式所揭露之內容應儘量求其完備，否則將來想要補充、修正恐會被認為超出範圍，屬新事項而不認許修正，益增申請手續之繁複。

肆、發明單一性之影響

新法關於發明單一性(unity of invention)，放棄舊法的利用上不能分離的概念與列舉式規定¹⁴，改採符合國際趨勢¹⁵的廣義發明概念之定義。專利法第 32 條(新型 108 準用)謂，申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。

乍見「廣義發明概念」一詞很抽象，但在新法施行細則第 23 條進一步規定，所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。而所謂技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵¹⁶。

雖然發明單一性不在專利三要件之列，但發明或新型專利說明書之撰寫，倘不滿足發明單一性，經專利專責機關通知後，不做適當之修正或申請分割，根據專利法第 44 條可予以核駁。

新法施行後，關於單一性之判斷，凡屬舊法第 32 條列舉之情事，即(1)利用發明主要構成部分者；(2)發明為物之發明時，他發明為生產

¹³ 見美國專利法第 132 條(a)“ No amend shall introduce new matter into the disclosure of the invention”

¹⁴ 舊法第 31 條參照。

¹⁵ 國際有關發明單一性之立法例，如歐洲專利公約(EPC)第 82 條，專利合作條約(PCT)規則 13.1。

¹⁶ 「特定技術特徵」英文稱為 special technical feature，相關立法例見 EPC 規則 30(1)，PCT 規則 13.2。



該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具或專為利用該物特性之物；(3)發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置；這些仍應滿足單一性，而可併在一件申請案提出申請。亦即可合併記載於同一份專利說明書的申請專利範圍中。

此外新法在單一性的判斷上，保有超出前述列舉情事之外更廣範圍之彈性。只要申請專利範圍之不同請求標的間具有相同或相對應之「特定技術特徵」，便可認為屬於一個廣義發明概念，而滿足發明單一性。此種彈性有助於對日新月異的科技研發成果之周延保護。

在此舉出一個不為前述列舉情事所包含，但在新法下可被認為滿足發明單一性之例。某人研發自動播種稻穀之機器，該機器可以將被覆磁性粉末層的稻穀粒吸引後，進行自動播種。則該人可以在申請專利範圍內撰寫一個被覆磁性粉末層稻穀粒的獨立項，以及一個自動播種之機器。此兩獨立項之發明具有「物」與「處理該物的裝置」之關係，並不包含在舊法所列舉的發明單一性情事，但在新法下因具有相對應的「特定技術特徵」，而可滿足發明單一性。

申請人對於新法單一性的瞭解，有助於撰寫包含較多不同請求標的之申請專利範圍，使權利之保護與管理更經濟與有效率。此外，在主張國內優先權之場合，對於後申請案專利說明書之撰寫亦有很大的幫助。

新法關於新式樣單一性不像舊法採準用的方式，而係在第 119 條第 1 項規定，謂申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請。新式樣所保護的是物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且因新式樣專利圖說已無申請專利範圍，故只有屬於一個外觀設計概念之新式樣始能出現在專利圖說中之圖面，否則便會違反單一性。例如創作說明中強調某一形狀之杯子為設計重點，而在圖面中出現另外一種不同形狀之杯子，應認為不滿足發明單一性，倘經專利專責機關通知後不修正或申請分割¹⁷，依專利法第 120 條可予以核駁。

¹⁷ 關於新式樣依據專利法第 129 條準用第 33 條，可申請分割。

本月專題

伍、申請專利範圍解釋之影響

於新法發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。(專 56)

新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。(專 106)

新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。(專 123)

新專利法關於專利權範圍之認定，在發明與新型之場合，仍以申請專利範圍為準，但在解釋申請專利範圍時，「並得審酌發明說明及圖式」，不像舊法規定，「必要時，得審酌說明書及圖式」。在舊法對於說明書及圖式之審酌限於「必要時」，似顯消極，而在新法則刪除「必要時」之用詞，帶有在解釋申請專利範圍應積極審酌說明書及圖式之意味。此和歐洲專利公約第 69 條(1)¹⁸以及第 69 條議定文¹⁹之精神更為接近。

至於新式樣專利圖說在新法雖已刪除申請專利範圍，但在認定新式樣專利權範圍除以圖面為準外，「並得審酌創作說明」。

所以不論是發明、新型說明書及圖式，或新式樣之創作說明均和專利權範圍之認定有密切關係，於撰寫專利說明書或圖說時，應有此認知並呈現出有利於權利範圍解釋的技術內容與說明。

另外關於手段功能用語或步驟功能用語之請求項，其解釋依新法施行細則第 18 條第 8 項之規定，應包含發明說明中所敘述對應於該功能

¹⁸ EPC Art.69(1)The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

¹⁹ EPC 第 69 條議定文：第 69 條不應被解釋為歐洲專利所給予之保護範圍是被申請專利範圍的嚴格字面意義所限定，而創作說明以及圖式僅在解決申請專利範圍中含義不明確的情況才被使用。也不應解釋為申請專利範圍僅屬一種指標，而實際給予的保護可擴展至專利權人所設想的為熟習該項技術者所能夠從創作說明及圖式考慮到的程度。相反的是，係被解釋為定義一個介乎這兩個極端間之位置，在該處專利權人可受公平之保護，對第三者而言也有一個合理程度之明確性。



之結構、材料或動作及其均等範圍，因此在專利說明書中記載較多的結構、材料或動作之實施例，於獲准專利後主張權利時，將比實施例少的情況有利。這也牽涉到專利說明書之撰寫品質，最好一開始就充分揭示可能想到的實施例。

陸、各國立法例之比較

由於專利說明書攸關專利制度運作之成效，故專利說明書之撰寫方式，各先進國家之專利法規或國際專利條約中均有明文。

例如美國專利法第 112 條總共有六段，即

說明書應包含以完整、清楚、簡明與正確之文詞對於發明及其製造和使用工程和方式之文字敘述，使任何熟悉所屬行業或最具關聯人士，得以製造並且使用該發明，且說明書應記載發明人實施其發明所設想之最佳態樣。

說明書應以一個或多個請求項特別清晰指出及清楚地請求申請人認為屬其發明之主題標的。

申請專利範圍可以獨立項敘述，或在特殊情況下，得以附屬項或多項附屬項撰寫。

依循下述各段，附屬項應包含在前請求項之引述，並且特別指出所請求主題標的之進一步限制。附屬項於解釋時應併入其所依附請求項之所有限制。

多項附屬項應以選擇式引述在前的多個請求項，然後特別指出所請求主題標的之進一步限制。多項附屬項不應被其他多項附屬項所依附。多項附屬項於解釋時，應併入所考慮特定請求項之所有限制。

組合的請求項中的某一元件，可以不需複述其結構、材料或動作，而以執行某一機能之手段或步驟來表達，此種請求項應被解釋為包含說明書中對應的結構、材料或動作及其均等事物。

前述美國專利第 112 條之主要規定，亦可在其他國家或國際專利條



本月專題



約中找到。例如由第 112 條第一段通常認為專利說明書之撰寫應滿足 written description、enablement 以及 best mode 之條件。其中 written description 相當於我國專利法第 26 條第 2 項之「明確且充分揭露」，enablement 相當於「可據以實施」，至於 best mode 我國則未明文。

歐洲專利公約第 83 條²⁰係有關發明揭露之規定，其中之 sufficiently clear and complete 相當於「明確且充分揭露」，to be carried out 相當於「可據以實施」。

與貿易有關的智慧財產權協定第 29 條為專利申請人的條件，第 1 項²¹述及如何揭露發明，其中之 sufficiently clear and complete 相當於「明確且充分揭露」，to be carried out 相當於「可據以實施」。

日本特許法第 36 條第 4 項第 1 款²²係有關發明說明如何記載之規定，其中之「明確、充分」相當於「明確且充分揭露」，「實施を為ることが、きる程度」相當於「可據以實施」。

至於 best mode 之條件在國際上尚未成為普遍要求，但我們可以在專利合作條約規則 5.1(a)(v)²³以及與貿易有關的智慧財產權協定第 29 條第 1 項²⁴中，見到建議性之規定。日本則在特許法施行規則第 24 條樣式 29 備考 15 中規定「その發明の實施の形態は、特許出願人 最良と思

²⁰ EPC Art.83”The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”

²¹ TRIPs.29.1.”Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the invention at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.”

²² 日本特許法第 36 條「前項第三號の發明の詳細な説明の記載は、次の各號に適合するものでなければならない。一、經濟産業省令。定めるところにより、その發明の屬する技術の分野における通常の知識を有する者がその實施をすることができる程度に明確、十分に記載したものであること。」

²³ PCT Rule 5.1(a)(v) set forth the best mode contemplated by the applicant for carrying out the invention claimed; this shall be done in terms of examples, ;

²⁴ 見前揭註 14。



うものを少なくとも一 掲げて記載する」，即要求最少記載一個專利申請人認為實施發明的最佳形態。

接著來看我國專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍記載的「支持」、「明確」與「簡潔」之要件，在國際間也找到類似之立法例。

例如美國專利規則 1.75(d)(1)²⁵中的 clear support or antecedent basis，歐洲專利條約第 84 條²⁶中的 be supported，日本特許法第 36 條第 6 項²⁷第 1 款中的「發明の詳細な説明に記載する」，即相當於「支持」之條件。

美國專利法第 112 條第 1 段中的 concise，第 2 段中的 particularly pointing out and distinctly claiming，歐洲專利條約第 84 條中的 concise，日本特許法第 36 條第 6 項中的「明確」，相當於我國之「明確」條件。

又美國專利法第 112 條第 1 段中的 clear，歐洲專利條約第 84 條中的 clear，與貿易有關的智慧財產權協定第 29 條第 1 項中的 clear，日本特許法第 36 條第 6 項第 3 款中的「簡潔」，相當於我國之「簡潔」條件。

經由前述之比較可知，我國專利法關於專利說明書與申請專利範圍之撰寫要件上已和國際規範相同，使我國專利制度往國際調和化更邁進一步。至於其他有關單一性、補充、修正範圍，以及專利權範圍之解釋，我國新專利法亦均參照國際之規定，不再贅述。

結論

一、發明(新型)專利說明書或新式樣專利圖說均應以「明確」、「充

²⁵ 37CFR§1.75(d)(1)The claim or claims must conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.

²⁶ EPC Art.84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

²⁷ 見前揭註 2.



本月專題



分揭露」發明(新型)或新式樣，使該發明所屬技術(技藝)領域具有通常知識者能夠瞭解其內容，並「可據以實施」的方式來撰寫，此和國際對於說明書之撰寫要求一致。國人不要再有申請外國專利時，說明書寫的中規中矩，而申請我國專利，說明書就可以比較馬虎的錯誤觀念與做法。

二、新型雖然改採形式審查，但於形式審查時仍要審查新型專利說明書是否滿足記載格式，以及判斷說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚。隨便記載的新型專利說明書，於形式審查時，徒增補充、修正的麻煩。又縱然通過形式審查，也可能被以違反專利法第108條準用第26條規定而被舉發撤銷專利。所以在形式審查下新型專利說明書也要妥善撰寫。

三、新法施行後，發明專利申請案將採逐項之方式審查，新型專利技術報告亦係採逐項評價的方式，加上新法施行細則對於申請專利範圍之記載格式有一些新的規定，申請人在撰寫申請專利範圍時，要更加留意符合規定，以免造成專利審查與權利界定时之困擾。

四、由於新式專利圖說沒有申請專利範圍，所以要特別注意創作說明之撰寫，務必將尋求保護之創作特點明白寫出，以便將來主張權利時不會產生爭議，確保權益。

五、新式樣專利權範圍以圖面為準，並得審酌創作說明。圖面成為決定新式樣專利權範圍之基礎，申請人必須比以前更審慎地繪製，當圖面揭露之內容包含非新式樣申請標的者，應標示為參考圖。有參考圖者，必要時應於新式樣創作說明內說明之。