



## 我國與美日歐三方專利局對於 可據以實施要件之專利審查實務的比較研究

林奕萍\*

### 前言

專利制度為鼓勵、保護發明而賦予專利權人專有排他的權利，同時要求專利權人公開其發明內容，使大眾能實施利用發明技術，達到促進產業發展的最終宗旨。是以，判斷說明書揭露內容能否據以實施所請發明，係為專利審查的重點工作之一，各國專利法大多具有可據以實施要件之規定，惟實務審查上存在些微差異，本文首先條列我國與美日歐三方專利法中有關可據以實施要件的法條，再將美日歐三方專利局公布的比較研究報告<sup>1</sup>中可據以實施要件內容，彙整我國現行相關專利審查基準，最後以個人淺見討論其間的差異，期盼藉由本文提供讀者可據以實施要件方面新的思維。

關鍵字：比較研究報告（comparative study report）、可據以實施要件（enablement requirement）、發明說明充分揭露（sufficient disclosure of invention description）、發明所屬技術領域中具有通常知識者（person skilled in the art）。

---

收稿日：98年3月23日

\*作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

<sup>1</sup> Comparative study report on trilateral project 12.6 requirements for disclosure and claims, <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf>.



### 壹、我國及美日歐三方專利法中有關可據以實施要件的法條

我國及美日歐三方專利法中有關說明書揭露的規定，雖法條內容略有差異，惟其法旨皆以符合可據以實施要件為最終目的。相關法條臚列如下：我國專利法第 26 條第 2 項規定發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，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；美國專利法第 112 條第 1 段規定<sup>2</sup>，說明書應包括發明書面敘述，並記載其製造及使用的方法、過程，文字敘述應使用完整、清晰、簡要、精確的字辭，使任何熟悉該技術領域或相關技術領域者能夠據以製造並使用發明，且說明書應記載發明人所設想的最佳實施例；日本專利法第 36 條第 4 項第 1 款規定<sup>3</sup>，發明應明確且充分揭露申請專利之發明，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施所請發明；歐洲專利法第 83 條規定<sup>4</sup>，發明應以充分清楚及完整的方式記載，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施所請發明。

### 貳、我國智慧財產局及美日歐三方專利局對於可據以實施要件的專利審查實務

我國專利審查基準中說明，發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。發明說明揭露是否明確且充分

<sup>2</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf).

<sup>3</sup> <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf>.

<sup>4</sup> <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar83.html>.



係以其是否可據以實施為判斷的標準，若達到可據以實施之程度，即可謂發明說明明確且充分揭露申請專利之發明。

美國專利商標局審查實務上認為，“如何製造”和“如何使用”所請發明合併構成可據以實施要件，因而要求申請人在發明說明中揭露實施該發明步驟及/或裝置，並以申請日為決定發明可否據以實施的判斷時點，申請人有義務提供可據以實施的發明揭露內容，且該揭露內容須為一已完成的發明內容，不可為申請人於申請日後的發表內容。然而，美國法院認可<sup>5</sup>利用申請日後成立的技術佐證申請人於申請日揭露的發明說明內容，惟不允許以申請日後公開發表的內容，作為申請日揭露之發明內容符合可據以實施要件的證據。

日本特許廳審查實務上認為，發明應予詳細記載以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施所請發明；而歐洲專利局審查實務上認為，可據以實施係指發明所屬技術領域中具有通常知識者，能依據發明說明所提供的資訊予以實施該發明，其判斷基礎在於發明說明揭露是否充分，而充分揭露係指發明說明揭露實施發明的任何必要特徵，以使發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度努力即可重複實施該發明<sup>6</sup>。

綜觀可知，我國及美國專利審查基準中，有關發明說明揭露部分，將明確、充分、可據以實施分開討論，而歐洲及日本專利審查基準中則將明確、充分、可據以實施整體視為一個要件說明。惟我國智慧財產局及美日歐三方專利局審查實務上一致認同，為符合可據以實施要件，發明說明應充分揭露以使發明所屬技術領域中具有

<sup>5</sup> In re Glass, 492 F.2d 1228 (CCPA 1974).

<sup>6</sup> EPO Guidelines C-II, 4.9.



通常知識者得以據以實施所請發明，而發明說明是否充分揭露的判斷基礎在於，發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明揭露內容，是否無須過度實驗、過度努力，方可據以實施所請發明。以下依序構成可據以實施要件的三大考量因素：「發明說明是否明確且充分揭露」、「發明所屬技術領域中具有通常知識者」、「可否據以實施」進行整理。

#### 一、發明說明是否明確且充分揭露的考量因素

##### （一）發明說明揭露的要求—結構與功能描述

我國專利審查基準中說明，實施方式或實施例的記載內容應依申請專利之發明的性質而定。對於物之發明，應敘明其機械構造、電路構造或化學成分，說明組成該物之元件與元件之間的結合關係。對於可作動之物，若敘明其構造尚無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施時，應敘明其作動過程或操作步驟。對於方法發明，應敘明其步驟，得以不同的參數或參數範圍表示其技術條件。在某些技術領域，如電腦，以功能界定物之發明時，除非發明說明之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件，否則應記載實施該功能之特定方式。利用物之特性的用途發明，如醫藥，通常須記載支持該醫藥用途之實施例。單就物之構造仍無法推斷如何製造或使用該物之發明，如化學物質，通常須記載一個或一個以上之實施例，以符合充分揭露而可據以實施之要件。

美國專利審查基準中說明，申請人可同時以功能和結構來敘述發明，只要是敘述充分即可，並未偏好哪一種敘述；日本專利審查基準中說明，“物的發明”，除了以物的組合或是物的結構來敘述



外，亦允許功能或其他多種不同的表達形式，只要能夠清楚定義發明即可，惟若無法由其功能、運作、特性、特徵推測得知物的結構，則該非結構性敘述方式被視為未充分揭露發明內容<sup>7</sup>；歐洲專利審查基準中說明，為符合發明說明揭露要件，發明說明不僅需以結構的方式敘述，另需敘述其功能，除非，該發明功能係為顯而易知者，方能省略功能說明。然而，有些技術領域，例如電腦，以功能敘述比結構敘述來的適切；例如已知醫藥組合物的後續用途，只要由發明內容或通常知識可得到適當指示，則請求項得以功能界定<sup>8</sup>。

## （二）參考文獻的納入

我國專利審查基準中說明，當參考文獻直接相關於發明揭露內容的情況下，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實施之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實施，則應於發明說明中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。

美國專利商標局審查實務上規範納入文獻的標準<sup>9</sup>，該標準與納入文獻為必要或非必要文獻有所相關，其中，必要文獻為符合美國專利法第 112 條第 1、2、6 項規定的美國專利案或美國公開專利申請案，非必要文獻則為美國專利案及公開專利申請案、國外專利案及公開專利申請案、先前或同時申請的美國專利申請案、非專利公開文獻；歐洲專利審查基準中說明，當參考文獻直接相關於發明揭露內容時，不允許僅陳述其相關內容或僅以註記方式納入，此外，

<sup>7</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 2.2.2 (4)①②.

<sup>8</sup> EPO Guidelines C-IV, 11.6 and C-II, 4.5 ~4.6.

<sup>9</sup> 37 CFR 1.57(b) and MPEP 608.01(p).



當該參考文獻為申請日前公眾可獲得者，應於發明說明中明確地描述該參考文獻的重點內容，當參考文獻非為申請日前公眾可獲得者時，若要依據該參考文獻內容修改發明說明，則須符合下列兩項要求<sup>10</sup>：

- 1.申請人已於申請日前將該參考文獻影本送予歐洲專利局。
- 2.該參考文獻於公開日後為公眾可獲得者。

### （三）通常知識與相關技術

我國專利審查基準中說明，通常知識指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，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；美國專利商標局審查實務上認為，相關技術不僅為問題引發或問題解決的技術，而且可提供據以實施的最佳方式，該可據以實施證明的相關技術須為發明所屬技術領域中具有通常知識者，於申請前已可獲得且為已知者；日本特許廳審查實務上認為，通常知識指發明所屬技術領域中具有通常知識者已知的通常技藝，或從經驗法則所瞭解的事項，而通常知識可包含實驗、分析、製造等等方法，判斷一特定技術是否屬通常知識不僅應考量有多少文獻顯示該技術，另需考慮發明所屬技術領域中具有通常知識者投注多少注意力於該技術；歐洲專利局審查實務上認為，通常知識指記載於工具書、專題論文及教科書的資訊，例外地，若發明所屬為教科書尚未記載的新穎性研究，則相關技術可能包含專利說明書或科學發表文獻記載資訊。

---

<sup>10</sup> EPO Guideline C-II, 4.19.



#### （四）實施方式及/或實施例

我國專利審查基準中說明，發明說明應就一個以上發明之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明，而記載實施方式時，應就申請人所認為實施發明的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段。為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請專利範圍中所載的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實施。對於技術手段簡單之發明或於技術手段中之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件者，則均無須再敘明其實施方式。而實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式，其數目主要是取決於申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度；而實施例的數目是否適當，原則上應以是否符合充分揭露而可據以實施之要件及是否足以支持申請專利範圍，予以判斷。

歐洲專利局與美國專利商標局審查實務上皆認為，發明說明須敘述至少一個實施方式<sup>11</sup>。此外，美國專利法第 112 條規定說明書應敘明發明的“最佳實施例”，說明書中的實施例和最佳實施例之間並無必然關係，一實施例可能為或不為最佳實施例<sup>12</sup>；日本專利審查基準中說明，為使發明所屬技術領域中具有通常知識者得以實施發明，應記載實施方式或實施例<sup>13</sup>，某些情形下，藉由對發明的說明和解釋，即可使發明所屬技術領域中具有通常知識者實施該發明時，則實施例及實施方式皆無須被記載<sup>14</sup>。此外，日本專利法第

<sup>11</sup> EPO Rule 42(1)(e).

<sup>12</sup> 37 CFR 1.71.

<sup>13</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.1 (1).

<sup>14</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.1 (5).



36 條第 4 項第 1 款規定，發明說明中得敘述至少一個實施發明的最佳模式，而未敘明申請人認為的最佳模式並不構成核駁理由。

### （五）揭露所需實驗係屬合理預期或過度實驗

我國專利審查基準中說明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍，視為合理預期之範圍。惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實施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，始能發現實施該發明之方法，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，這種發明說明之記載不得被認定符合充分揭露而可據以實施之要件。評估是否必須過度實驗，至少應考量下列因素：

- 1、申請專利範圍的廣度。
- 2、申請專利之發明的本質。
- 3、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準。
- 4、發明在所屬技術領域中之可預測程度。
- 5、發明說明所提供指引的數量，包括先前技術中所述及者。
- 6、基於揭露內容而實施申請專利之發明所需實驗的數量。

要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括得到的技術手段，亦即申請



專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。

美國專利商標局審查實務上認為，說明書未揭露實施發明所必須實驗的情況並非絕對不被允許，只要該實驗非屬過度或不合理的試驗。因此，建立一判斷何種情況構成“過度實驗”的標準，判斷是否需要過度或不合理實驗得考量下列因素<sup>15</sup>：

- 1、基於揭露內容而實施申請專利之發明所需實驗的數量。
- 2、發明說明所提供指引的數量。
- 3、實施例的存在。
- 4、發明的本質。
- 5、先前技術的陳明。
- 6、該發明所屬技術領域中通常技術者的知識水平。
- 7、發明在所屬技術領域中的可預測程度。
- 8、申請專利範圍的廣度。

日本專利審查基準中說明，發明說明應以發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於發明說明及圖式內容，參酌申請時通常知識，可實施所請發明的方式詳細記載<sup>16</sup>。因此，若基於說明書及圖式教示內容，參酌申請時通常知識仍不明瞭如何實施該發明，例如，需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗方能實施該發明，則超出發明所屬技術領域中具有通常知識者可預期的合理範圍，如此的發明說明被視為非充分揭露者<sup>17</sup>。

<sup>15</sup> In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988).

<sup>16</sup> JPO Examination Guidelines Part 1 Chapter 1 Section 3.2 (1).

<sup>17</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2 (2).



歐洲專利審查基準中說明，發明所屬技術領域中具有通常知識者被預期不須過度努力即可檢索或實驗得到發明未揭示的內容，然而，若發明說明揭露的實驗為一可獲得預期結果的信賴方法，則關於該實驗方式及結果的發明敘述，應被視為可合理預期者，同樣地，利用常規的實驗或分析方法，使發明說明內容延伸涵蓋整個所請範圍，則整個所請範圍被視為可合理預期者<sup>18</sup>。惟發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明揭露內容無法重複實施所請發明、憑藉不可信賴的方法方能獲得所主張的發明效果、可否成功實施該發明憑靠機率，或違反既定物理定律，如此的發明說明被視為非充分揭露者<sup>19</sup>。

#### 二、發明所屬技術領域中具有通常知識者的考量因素

我國專利審查基準中說明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

美國專利審查基準中說明，發明所屬技術領域中具有通常知識者應擁有一特定技術領域的一般、通常知識，該人並非該技術領域的天才、擁有較高的通常技藝者、或比團體中之通常技藝者擁有較高的知識者，該人所擁有的知識與技藝隨技術領域不同而有程度上

<sup>18</sup> EPO Guidelines C-III, 6.3.

<sup>19</sup> EPO Guidelines C-II, 4.11.



的差異。在美國專利法第 103、112 條文中對於「發明所屬技術領域中具有通常知識者」採用相似文字，但此兩條條文中「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的技術程度並不相同，評估進步性的群組與評估發明說明充分揭露且可據以實施的群組數目不同；日本專利審查基準中說明，發明所屬技術領域中具有通常知識者為一有能力使用通常技術的研究和發展方法（包括理解文獻，實驗，分析和製造），並可運用該領域之一般創造力的人<sup>20</sup>，且此人亦具有篩選原料和改變設計的能力，能理解申請時所請發明的所有技術，並可評估其進步性<sup>21</sup>；歐洲專利審查基準中說明，發明所屬技術領域中具有通常知識者為理解普通知識的通常從業者，該人被預期可利用或取得發明說明中的相關資訊，特別是檢索報告中引述的文件，並被視為擁有實施常規工作、實驗的能力，若所欲解決之問題促使該人在其他技術領域中尋求解決問題的方法，則該其他技術領域的專家亦被視為可解決發明問題的人<sup>22</sup>。對於評估進步性和發明說明充分性，「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的定義並無字面上的差異，於評估進步性時，此人被預期能夠取得所有技術相關文獻，然而，決定發明說明揭露是否充分時，此人不被預期須經由檢索以取得發明說明本身缺乏的必要資訊。

### 三、可否據以實施的考量因素

#### （一）如何製造、如何實施

我國專利審查基準中說明，發明說明須明確且充分記載實施所請發明所須的技術手段，欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不

<sup>20</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2 (1).

<sup>21</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 2. Section 2.2. (2).

<sup>22</sup> EPO Guidelines C-IV, 11.3.



充分，而無法據以實施的情況如下：

- 1、發明說明僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者。
- 2、發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟。
- 3、發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但採用該技術手段不能解決問題者。
- 4、發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但無法再現或僅能隨機再現發明說明所載之結果者，例如涉及微生物突變的方法，這種情形並不同於製造上可能發生的不良率。
- 5、發明說明雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，致無法證實該技術手段者。

美國專利商標局審查實務上認為，發明說明須適當揭露製造所請產物的必須起始原料、裝置、方法或實施發明的過程，以使發明所屬技術領域中具有通常知識者得以製造及使用所請發明<sup>23</sup>。

日本特許廳審查實務上認為，當一元件為發明所屬技術領域中具有通常知識者實施該發明所必須，則須定義該元件是如何被操作，例如，發明說明應陳述製造產物的過程，例如產物生產、組合、加工等等。發明說明原則上應記載：(i) 材料 (ii) 製程步驟 (iii) 最終產物，使發明所屬技術領域中具有通常知識者基於整份發明

<sup>23</sup> In re Ghiron, 442 F.2d 985, 169 USPQ (BNA) 723 (BNA) (CCPA 1971).



說明內容以及圖式，參酌申請時通常知識，得以製得產物<sup>24</sup>。

歐洲專利局審查實務上認為，發明說明應教示所請發明如何操作、實施，若發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由發明說明或由通常知識得知如何獲得化學反應的起始或中間物，則如此的發明說明視為非充分揭露者。

## （二）如何使用

我國專利審查基準中說明，在某些技術領域，例如電腦領域，以功能界定物之發明時，除非發明說明之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件，否則應記載實施該功能之特定方式。利用物之特性的用途發明，如醫藥，通常須記載支持該醫藥用途之實施例。單就物之構造仍無法推斷如何製造或使用該物之發明，如化學物質，通常須記載一個或一個以上之實施例，以符合充分揭露而可據以實施之要件。

美國專利法第 112 條第 1 段陳明如何製造和使用所請發明，相似要件顯示於美國專利法第 101 條陳明發明須具實用性方能符合可專利性。基於違反美國專利法第 101 條規定的核駁，須同時侷限於違反美國專利法第 112 條第 1 段規定，說明書內容並無教示如何使用該發明以致缺乏實用性；日本專利審查基準中說明，關於產物發明專利，發明說明內容應使發明所屬技術領域中具有通常知識者得知如何使用該產物，為符合該要求，發明說明應具體描述使用該產物的方法，除非發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明及圖式，參酌申請時通常知識，不須明確描述仍可瞭解如何使用該

<sup>24</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.1 (4)②.



產物<sup>25</sup>。某些技術領域，例如化學領域，基於所請物的結構難以瞭解如何製造及使用，通常需要一或多個代表性實施方式或實施例，以使發明所屬技術領域中具有通常知識者得以據以實施發明；此外，已知產物的醫藥用途發明，通常需記載實施例以支持該醫藥用途<sup>26</sup>。

#### （三）未來不能據以實施之風險

我國專利審查基準中說明，應避免使用註冊商標、商品名稱或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合充分揭露而可據以實施之要件，另有關生物技術領域之發明，由於文字記載有時難以載明生命體的具體特徵，或即使有記載亦無法獲得生物材料本身，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施。因此，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。但該生物材料為該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。若未依規定寄存，或未於申請之次日起三個月內檢送寄存證明文件者，視為未寄存，有違充分揭露而可據以實施之要件。

美日歐三方專利局審查實務上亦認同發明說明中使用商標或註冊商標的敘述方式，將來可能存在不能據以實施的風險，因而拒絕這種敘述方式<sup>27</sup>，此外，歐洲專利局和美國專利商標局審查實務上亦認為，若實施發明必須憑靠寄存之微生物，未寄存該微生物，將來可能存在不能據以實施的風險。

<sup>25</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.1 (2)③.

<sup>26</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.1 (5).

<sup>27</sup> 35 U.S.C. 112 first paragraph, Japan Patent Article 36(4), 36(6), EPO Examination Guidelines Part I Chapter 1 Section.4.(4).



#### （四）可據以實施的舉證責任

美國專利商標局審查實務上認為，審查人員負有提供“發明說明不可據以實施之理由”的責任，該理由應以一證據描述說明何以發明說明內容不能據以實施。除非申請人懷疑審查人員所陳述理由的客觀事實，否則申請人須服從該理由，這並非要求發明說明須使發明所屬技術領域中具有通常知識者，相信其所主張者皆為可實施者，申請人可事後提出宣誓證明原先發明揭露內容事實上係屬可據以實施，惟該宣誓並非用來修正原揭露內容的缺失。

日本特許廳審查實務上認為，當審查人員基於不符日本專利法第36條第4項第1款可據以實施要件為理由，函發核駁理由通知書時，審查人員應確認何請求項不符要件，敘明不符可據以實施要件的具體理由，並指明構成違反之發明說明內容缺失部分為何，釐清該核駁理由係基於違反日本專利法第36條第4項第1款可據以實施要件，而非基於不符行政法規要件<sup>28</sup>。審查人員應以參考文獻輔助說明其所敘明的不可據以實施之理由，原則上，該參考文獻限於申請日前已為發明所屬技術領域中具有通常知識者已知者，然而，特例地，審查人員亦可採用申請日後之申請案的說明書、實驗結果的證明、已獲准專利案的異議、申請人對於其他申請案的主張內容等等參考文獻，指明發明書及圖式揭示內容，與科學或技術上為發明所屬技術領域中具有通常知識者通常接受之事實相左<sup>29</sup>。對於審查人員指明的不符可據以實施要件之理由，申請人可採用文字敘述或實驗證明方式等等，提出異議或澄清，經由審查後確認申請人的異議為可信時，即可克服不符可據以實施要件之理由，惟當申請

<sup>28</sup> Japen Patent Article 36(4)(i).

<sup>29</sup> JPO Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2.3 (1) (2).



人提出的異議內容無法使審查人員完全信服，或僅僅是懷疑審查人員提出理由之真實性時，審查人員可基於原先的不可據以實施之理由予以核駁。

歐洲專利局審查實務上認為，當審查人員有具體理由相信，即便藉由實驗或分析的常規方法，仍不能使發明說明教示內容延伸至涵蓋整個所請範圍時，申請人將被要求針對違反或指明處，提供令人信服的證據，而審查人員最好能以參考文獻輔助說明不可據以實施之理由<sup>30</sup>。

我國專利審查基準中並無相關說明，惟審查實務上要求審查人員應該清楚敘明何以基於發明說明揭露內容無法據以實施整個所請範圍的心證理由。

### 參、我國智慧財產局及美日歐三方專利局有關可據以實施要件之專利審查基準的比較討論

本文最後將上述我國智慧財產局及美日歐三方專利局對於可據以實施要件的專利審查實務，依「發明說明是否明確且充分揭露」、「發明所屬技術領域中具有通常知識者」、「可否據以實施」三大考量因素，進行比較討論，討論內容如下：

#### 一、發明說明是否明確且充分揭露方面的比較討論

##### （一）有關發明說明明確且充分揭露的部分

我國及美國專利審查基準中，有關發明說明揭露部分，將明確、充分、可據以實施分開討論，而歐洲及日本專利審查基準中則將

<sup>30</sup> EPO Guidelines C-II, 4.11, Guidelines C-III, 6.3.



明確、充分、可據以實施整體視為一個要件說明。仔細探究，我國專利審查基準中有關發明說明明確、充分揭露的部分，說明發明說明應依專利法第 26 條第 4 項以及同法施行細則第 15、17 條相關規定明確且充分記載的事項及內容<sup>31</sup>。然而，我國專利法第 26 條第 2 項規定中發明說明須明確且充分揭露的考量，是為符合可據以實施之專利要件的法旨，是以，發明說明明確且充分揭露與否的判斷基礎建立在，依據發明說明揭露內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否可據以實施，該法條整體而言只存在一個要件；另對照歐洲專利法第 83 條相關專利審查基準部分，說明如何為「充分揭露」和「不充分揭露」，再分別說明達到充分揭露的標準即為所屬領域通常知識者能據以實施，並沒有分開來討論何謂充分、何謂明確；日本專利法第 36 條相關專利審查基準中也是當作一個要件來說明如何為「可據以實施」，因此，個人認為，審查可據以實施要件時不應分開考量「明確」、「充分」及「可據以實施」三部分。

## （二）有關實施方式/實施例的部分

美國專利商標局和歐洲專利局審查實務上要求申請人須於發明說明中記載至少一個實施方式；我國專利審查基準中敘述，發明說明應就一個以上發明之實施方式加以記載，惟技術手段簡單之發明或於技術手段中之記載已符合充分揭露而可據以實施之要件者，則無須敘明實施方式；日本特許廳審查實務上則認為在某些特定情況下，實施方式和實施例皆非必須被記載。發明說明是否應記載至少一個實施方式，方能符合可據以實施要件？還是在某些特殊情況下，完全沒有實施方式亦可據以實施所請發明，那上述特殊情況

<sup>31</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 1.4.1.1、1.4.1.2。



又為何呢？我國專利審查基準內容僅述，技術手段簡單之發明或於技術手段中之記載已符可據以實施要件者，無須敘明實施方式，但並無明確定義或列舉，何種情況屬技術簡單之發明，又何種技術手段記載情形可視為，無須敘明實施方式即符合可據以實施要件，個人認為，此部分若能再明確舉例，會使專利審查人員對於專利審查基準的適用更為一致。

#### （三）過度實驗判斷的部分

我國專利審查基準中對於評估是否必須過度實驗的因素，和第10版的實質專利法條約草案（SPLT）中所述相同，而比較我國專利審查基準和美國專利審查基準中評估是否必須過度實驗的因素，我國少了「實施例的存在」的考慮因素，惟審查實務上對於可據以實施要件的判斷，實施例存在與否常常為審查人員作為核駁的理由，此外，我國專利審查基準中並無針對各個評估是否必須過度實驗的因素加以敘述說明代表的意義為何，亦無說明審查時如何運用這些因素，是要個別考量抑或同時判斷各個因素，再者，我國專利審查基準列舉，違反發明說明充分揭露而無法據以實施的五種情況，惟並無將這五種情況與上述六個因素有效連結、相互輝映，個人認為，此部分若能更明確敘明及具體舉例，將可提昇專利審查人員對於專利審查基準適用的一致性。

#### 二、“發明所屬技術領域中具有通常知識者”定義的比較討論

歐洲與日本專利審查基準中對於可據以實施要件中的「發明所屬技術領域中具有通常知識者」和進步性中的「發明所屬技術領域中具有通常知識者」字面上的定義並無明顯差異，我國審查基準中



則無相關差異敘述，不同的是，美國專利審查基準中提出評估進步性的技術群組，與評估發明說明充分揭露而可據以實施的技術群組數目不同。值得探討的是，基於何種考量與立場，認為評估可據以實施要件者與進步性要件者的技術水準相同或不同，又專利審查實務實際操作上，審查人員於評估可據以實施與進步性不同要件時，是基於相同或不同的技術水準，進行評估審查。

### 三、可否據以實施舉證責任的比較討論

美國專利商標局、日本特許廳、歐洲專利局專利審查實務上一致認同審查人員負有可否據以實施的舉證責任，審查人員須明確敘明不符可據以實施要件的具體理由，其中，美國專利商標局與歐洲專利局並不強制要求審查人員對於該具體理由須輔以參考文獻說明，日本特許廳則認為審查人員對於該具體理由應輔以參考文獻加以說明，而我國智慧財產局於審查基準中並無相關說明，惟實際審查實務上要求審查人員，在審查意見通知書中應該敘明何以基於發明說明揭露內容無法據以實施整個所請範圍的心證理由，而申請人可依據該心證理由，提出相對應的申復理由或實驗結果，說明或佐證所請範圍確實係屬可據以實施者，最後，審查人員再依據申復理由及補充資料予以判斷審定。

### 肆、結語

本文採用美日歐三方專利局公布的比較研究報告中可據以實施要件內容，彙整我國現行相關專利審查基準，表達個人對於我國與美日歐有關可據以實施要件之審查基準內容差異的淺見，期盼藉由彙整內容及比較討論部分，促使審查人員與申請人對於可據以實施要件方面產生新的思維。