



## 假設性/真實案例之比較性研究

### —揭露要件與申請專利範圍相關規定

林萬成\*、張睿哲\*、文治中\*\*

#### 摘要

美、日、歐專利局針對判斷揭露要件與申請專利範圍相關規定以案例的方式作出比較性研究。藉由研究的結果可以使申請人瞭解美、日、歐專利局對於說明書撰寫相關規定的要求。

關鍵詞：美、日、歐專利局、三邊局、案例、揭露要件、申請專利範圍

#### 壹、前言

美、日、歐專利局（以下簡稱三邊局）為提升專利申請案的品質及促成正確且及時之審查結果，特別針對判斷揭露要件與申請專利範圍相關規定以案例的方式作出比較性研究。藉由研究的結果可以使申請人瞭解三邊局對於說明書撰寫相關規定<sup>1</sup>的要求。

---

收稿日：99年4月16日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組科長，\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官；本文編譯自三邊局網站資料：

<http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf>。

<sup>1</sup> 歐洲專利公約（EPC）第83、84條。

日本特許法第36條第4項第1款、第36條第6項第1、2款。



藉由此比較性研究，可以使審查人員瞭解三邊局如何對個案進行審查及其所依據之法律與基準，並可藉由所摘選之不同技術領域之假設性/真實案例以瞭解各種不同情況下三邊局對揭露要件及申請專利範圍相關規定的審查流程與判斷標準。

## 貳、案例與審查結果

### 一、案例 1

#### (一) 案例概要

#### [申請專利範圍]

1、一種利用單軸拉伸以聚乙烯醇為主原料之膜來製造偏光膜的方法，聚乙烯醇為主原料之膜，其厚度範圍在 30 至 100 $\mu\text{m}$  之間，在熱水中之完全溶解溫度 (X) 與平衡膨潤程度 (Y) 的關係如下式所定義：

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad (\text{I})$$

$$X \geq 65 \quad (\text{II})$$

聚乙烯醇為主原料之膜在染色過程中被單軸拉伸至原尺寸 1.2 至 2 倍，然後在硼化合物處理程序中被拉伸至原尺寸的 2 至 6 倍。

#### [發明說明]

基於需求，需要去開發一種製造具有高度偏光性之優質偏光膜

---

美國專利法 (35 U.S.C.) 第 112 條第 1、2 項。



的方法，所使用的薄膜，即便在額外拉力的作用下也不會輕易斷裂，也就是說該薄膜可以承受高度的拉伸（[0007]<sup>2</sup>）。

據此，發明人進行廣泛的研究以解決上述的問題，結果獲致達成目標的方法，本發明於是完成，在製造偏光膜的製程中，使用單軸拉伸以聚乙烯醇為主原料之膜，該以聚乙烯醇為主原料之膜，在熱水中之完全溶解溫度（X）與平衡膨潤程度（Y）的關係，定義如上式所示（[0008]）。

以下記載實施例與比較例，在實施例中，薄膜具有極佳之耐濕與耐熱性，為一種高度抗老化之偏光膜（[0021]-[0027]）。

	實施例 1	實施例 2	比較例 1	比較例 2
完全溶解溫度（X）（℃）	71.6	72.0	74.5	75.3
平衡膨潤程度（Y）	2.4	2.2	1.6	1.6
（Y）範圍 <計算值>	Y>1.95	Y>1.93	Y>1.76	Y>1.71
在水中脫色溫度（℃）	63	62	52	54

## （二）各專利局就各情形提出之問題及回應與建議

情形 1	
問題	本案之[申請專利範圍]與[發明說明]，於申請案申請時提出，沒有進行修正，在申請後也沒有補提[實驗數據] <sup>3</sup> ，該申請案是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定？

<sup>2</sup> 【0007】為說明書的第 0007 段，本文以下其他部分均同此標示方式。

<sup>3</sup> 說明書中實施例所揭露之參數以外之實驗數據，使所屬技術領域中具有通常知識者能依實施例之參數或實施例之參數及實驗數據之內容而得據以實施。



回應與建議	歐洲專利局	符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。充足的結構資料被揭露；無須額外的努力，2 個參數已經被充分解釋與量測，2 個實施例已經可以滿足參數的揭露，也有提供比較例，無須提供額外的數據 <sup>4</sup> 。
	日本特許廳	未能滿足揭露要件與申請專利範圍相關之規定。 在前述發明中，為使申請專利範圍的記載能夠適切地得到支持，可在“詳細發明說明”中描述數學式範圍所代表的技術意義與所產生的效果，使申請當時之熟悉該技術領域人士得以理解，即便在沒有揭露實施方式的情況下。或者是考量申請之時的通常知識，在數學式範圍所代表之技術意義的範圍內，描述實施方式使得熟悉該技術領域人士了解所欲產生的效果是可能的 <sup>5</sup> 。
	美國專利商標局	符合可據以實施、書面揭露以及申請專利範圍明確定義之要件。申請人無須再提供實施例或解釋所屬技術領域具有通常知識者是否可以使用或完成該發明 <sup>6</sup> 。

<sup>4</sup> 歐洲專利局上訴委員會判決 T 94/82(OJ / 1984, 75) 「在產物的請求項中，必須透過參數來記載產物的物理性質，申請人沒有義務須在該請求項中對產物的製法有所著墨，發明說明必須符合歐洲專利公約第 83 條的規定，使熟悉該技術領域人士得以根據發明說明之記載獲得請求項所請之產物。」

<sup>5</sup> 日本法院判決 2005(Gyo-Ke)10042。

<sup>6</sup> 法院判決 *In re Borkowski*, 422 F.2d 904, 908, 164 USPQ 642, 645(CCPA 1970)。



情形 2	
問題	本案之[申請專利範圍]與[發明說明]，於申請案申請時提出，之後為因應專利局審查意見，[實驗數據]也被提出，該申請案是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定？
回應與建議	歐洲專利局 符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。
	日本特許廳 尚未滿足揭露要件與申請專利範圍相關之規定。
	美國專利商標局 符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。

情形 3	
問題	本案之[申請專利範圍]與[發明說明]（內容包括[實驗數據]所記載的內容）於申請案申請時提出，該申請案是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定？
回應與建議	歐洲專利局 符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。
	日本特許廳 如果審查人員基於申請之時的通常知識，根據包含有 2 個實施例與 2 個比較例之發明說明以及“實驗數據”的內容，認定熟悉該項技術者可以藉由閱讀發明之詳細說明而實施所請發明，此時申請案符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。
	美國專利商標局 符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。



稍後呈送實驗數據	
問題	申請後所呈送之數據是否可滿足揭露要件與申請專利範圍相關之規定？
回應與建議	歐洲專利局 歐洲專利局實務上，受理額外的技術資訊，但並不納入申請案文件中，只用於證明該發明具有進步性，而不用於支持充分揭露。
	日本特許廳 在案例 1 中，即便考量申請之時的通常知識，當“發明之詳細說明”欠缺實施方式致使熟悉該項技術者無法確認發明所要解決的問題已經被克服，將“發明之詳細說明”所記載的內容擴展至所請發明的範疇，此種作法是不切實際的。 申請人在申請之後藉由呈送實驗數據來補充“發明之詳細說明”的內容，以致於“發明之詳細說明”所記載的內容擴展至所請發明的範疇，因此而符合申請專利範圍為發明說明所支持的規定，申請人此種作法，已經超出專利制度所允許行為之範疇 <sup>7</sup> 。
	美國專利商標局 美國專利商標局不強制申請人在最初申請的申請案中載入實施方式，隨後補充之實驗數據不得加入發明說明以克服不能據以實施之核駁理由，不過申請人可以依賴後來的實驗數據來抗辯核駁理由或顯示在發明完成之時所請發明已經符合可據以實施的要件了 <sup>8</sup> 。

<sup>7</sup> 日本法院判決 2005 (Gyo-Ke)10042。

<sup>8</sup> 法院判決可參閱 *In re Brandstadter*, 484 F.2d 1395, 1406-07, 179 USPQ 286, 294(CCPA 1973)。



### (三) 其他建議

#### 1、[歐洲專利局]

申請專利範圍所請遵守充分揭露的規範<sup>9</sup>，至少提供一個該發明實施的方式，參數為可量測且有充分說明，並包含比較例。至於在申請專利範圍所載數學式的參數區間內，技術問題是否都能解決，這是進步性的議題。

#### 2、[日本特許廳]

由於發明說明僅有 2 個實施例與 2 個比較例，因此存在著無限多種不同於申請專利範圍所載之其他數學式，可以用於區分實施例與比較例，基於申請之時的通常知識，在滿足申請專利範圍所載線性數學式的所有情形下，該發明是否都具有所欲之效果，對於熟悉該項技術者而言是不夠明確的。

因此，4 個實施方式不足以支持所請發明在數學式數值區間內都具有所欲之效果。

#### 3、[美國專利商標局]

當申請人已經描述發明內容致使熟悉該項技術者得以確知申請人已經完成發明之標的，此時申請專利範圍的撰寫符合專利法第 112 條第 1 段書面揭露的要件，然而當熟悉該項技術者有足夠理由去懷疑在符合數學式數值範圍的情況下，發明是否有可能被使用或完成時，此時申請專利範圍所請並未符合可據以實施要件。

---

<sup>9</sup> 歐洲專利公約第 83 條。



## 二、案例 2

### (一) 案例概要

#### [申請專利範圍]

1、一種包含線性低密度聚乙烯之複合膜，至少包含；

一 A 層，該層包括線性低密度聚乙烯、0.3-2.0w% 具有 3-15 $\mu\text{m}$  平均粒徑之惰性粒子，該線性低密度聚乙烯之密度在 0.88-0.91 $\text{g}/\text{cm}^3$  之間，且其重量平均分子量/數量平均分子量之比值在 1-3 之間；

一 B 層，該層包括線性低密度聚乙烯、0.3-1.5w% 具有 2-7 $\mu\text{m}$  平均粒徑之惰性粒子，該線性低密度聚乙烯之密度大於 0.905 $\text{g}/\text{cm}^3$ ，且其密度大於 A 層之線性低密度聚乙烯。

#### [發明說明]

本案之目的在於提供一種新穎的線性低密度聚乙烯複合膜，具有優異的低溫黏著性、滿足需求之抗黏結特性以及穩定的剛性（[0003]）。

為了製造可用於 A 層之線性低密度聚乙烯，可以僅使用符合以上數值之特定物理性質的添加劑，也可以添加兩種或以上之前述添加劑，只要混合物之重量平均數值落入前述區間即可。只有這些特定的添加劑才允許被加入線性低密度聚乙烯中。為實施本發明，A 層中包含 0.3-2.0w% 具有 3-15 $\mu\text{m}$  平均粒徑之惰性粒子，若平均粒徑少於 3 $\mu\text{m}$ ，將會削弱抗黏結性與潤滑性，這不是所欲得到的結果



，如果可以的話，平均粒徑應在 5-12 $\mu\text{m}$  之間 ([0010])。

為實施本發明，B 層中包含 0.3-1.5w% 具有 2-7 $\mu\text{m}$  平均粒徑之惰性粒子，若平均粒徑少於 2 $\mu\text{m}$ ，將會削弱抗黏結性與潤滑性，這不是所欲得到的結果，相對地，若平均粒徑大於 7 $\mu\text{m}$ ，會影響薄膜的形成，這也不是所欲見到的，如果可以的話，平均粒徑應在 3-6 $\mu\text{m}$  之間 ([0016])。

## (二) 各專利局就各情形提出之問題及回應與建議

情形 1	
問題	<p>本案所示之[申請專利範圍]與[發明說明]由申請案提出，在發明說明中沒有記載如何使惰性粒子的平均粒徑落入申請專利範圍所示之區間的特定情形，如此，發明說明中有關惰性粒子粒徑的描述是否使本發明可以據以實施？</p> <p>如果答案是否定的，除了惰性粒子粒徑的敘述以外，哪些內容可以滿足充分揭露之要求。</p>
回應與建議	<p>歐洲專利局</p> <p>“可能符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>有關歐洲專利公約第 83、84 條之判斷，問題在於熟悉該項技術者是否理解如何將粒子加入聚合物中，而不是粒子量測的方式，發明說明記載粒子具有耐熱性，好像意指粒子加入聚合物的方式，是當聚合物處在融熔狀態時，簡單地將粒子與聚合物加以混合，然後進行模製，實施例的教示也似乎是如此，如果發明說明與申請專利範圍第 1 項的解讀是</p>



	<p>無誤的，這樣的認定是可行的。</p> <p>歐洲專利公約第 84 條敘述歐洲專利申請案應揭露發明內容明確而且詳盡，使熟悉該項技術者得以實施。熟悉該項技術者是一個假設的人，為該項技術領域一般人士，了解發明當時該技術之通常知識，此人能使用任何的先前技術，對於例行性工作或實驗的處理具有一般能力<sup>10</sup>。判斷熟悉該項技術者是否能實施所請發明，乃依個案的情形來決定。</p>
日本特許廳	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>發明的範疇沒有定義，發明說明也不符合揭露要件。平均粒徑的數值範圍，顯然隨著平均粒徑的意涵與定義不同而改變，也取決於測量平均粒徑的方法，以上所提到的意涵、定義或是測量方法要被實際使用過。同時，對於熟悉該項技術者而言，可用作為惰性粒子（發明說明中未提到的），其粒徑之意涵、定義或測量方法是否為通常知識，也沒有得到確認。在發明說明中應該定義以上所提的內容。</p> <p>發明未能去明確描述平均粒徑的定義、可用惰性粒子的商品名與製造商，將會使熟悉該項技術者對於何者是屬於符合粒徑要求且適當之球狀惰性粒子，感到不確定，基於這個</p>

<sup>10</sup> 歐洲審查基準 C-IV, 11.3。



		原因，發明顯然不能由熟悉該項技術者所實施 <sup>11</sup> 。
	美國專利商標局	<p>“也許”符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>關於可據以實施的要求，發明說明中沒有明確指出如何令惰性粒子具有如申請專利範圍所述粒徑的條件，對於所屬技術領域具有通常知識者是否能依據現有技術去製造或使用所請發明，是不確定的，因此惰性粒子平均粒徑的描述，可能或不可能足夠去製造或使用所請發明。</p> <p>至於粒子大小與測量方法<sup>12</sup>。專利無需去教示；最好能省略不提已知的技術<sup>13</sup>。</p>

情形 2		
問題	<p>本案所示之[申請專利範圍]與[發明說明]（假設發明說明中包括量測方法的記載）由申請案提出。</p> <p>申請案是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定？</p>	
回應與建議	歐洲專利局	<p>符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>熟悉該項技術者知道如何去測量粒子，所以沒有揭露的問題。</p>

<sup>11</sup> 日本法院判決 2004 (Gyo-Ke)290。

<sup>12</sup> *United States v. Teletronics, Inc.*, 857 F.2d 778, 785, 8 USPQ 2d 1217, 1223 (Fed. Cir. 1988)。

<sup>13</sup> *In re Buchner*, 929 F.2d 660, 661, 18 USPQ 2d 1331, 1332(Fed. Cir. 1991)。



	日本特許廳	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>發明的範疇沒有定義，發明說明也不符合揭露要件。</p> <p>決定惰性粒子粒徑的方法有許多種，包括數量平均粒徑、長度平均粒徑與體積平均粒徑等，這些方法用於計算粒徑的方程式各不相同，運用簡化的粒徑分布模式來測量粒徑，所應用的基礎包括長度、平面尺寸與體積，據了解使用不同的測量方法，所得數值之差異最高可以達到 10%，因此，平均粒徑的數值會因為平均粒徑的定義不同而有所改變。</p> <p>發明未能去明確描述平均粒徑的定義、可用惰性粒子的商品名與製造商，將會使熟悉該項技術者對於何者是屬於符合粒徑要求且適當之球狀惰性粒子，感到不確定，基於這個原因，發明顯然不能由熟悉該項技術者所實施<sup>14</sup>。</p>
	美國專利商標局	<p>“也許”符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>在此情形中，發明說明包括“測量方法”之內容，如果此所指的是測量惰性粒子尺寸的方法，而議題是熟悉該項技術者是否能製造或使用所請發明。當熟悉該項技術者能夠測量粒子但無法製造或使用它們，如此的話，申請案所揭露之內容是無法符合可據以實施的要求。</p>

<sup>14</sup> 日本法院判決 2004 (Gyo-Ke)290。



情形 3	
問題	<p>本案所示之[申請專利範圍]與[發明說明]（假設發明說明中包括惰性粒子商品名與製造商的記載）由申請案提出。</p> <p>申請案是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定？</p>
回應與建議	<p>歐洲專利局</p> <p>符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>沒有必要提供粒子的商品名與製造商。</p>
	<p>日本特許廳</p> <p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>即便在情形 3，發明的範疇沒有定義，發明說明也不符合揭露要件。</p> <p>如果製造商所標示的球狀惰性粒子之粒徑落入申請專利範圍所記載之區間的話，那麼這種惰性粒子就能為本發明所應用，發明說明欠缺對以上情形的解釋，事實上沒有足夠證據顯示，如果製造商標示的粒徑符合申請專利範圍之定義，該惰性粒子就能為本發明所應用。定義粒子平均粒徑的方法以及測量的方法有許多種，這些方法實際上都有被應用，所獲得的數值也有明顯不同，因此，熟悉該項技術者無法確知惰性粒子製造商所標示之粒徑符合申請專利範圍所載粒徑之定義。</p>
	<p>美國專利商標局</p> <p>符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>如果發明說明記載惰性粒子的製造商與商品名，熟悉該項技術者便能獲得所需的材料來製造或使用所請之發明<sup>15</sup>。</p>

<sup>15</sup> *In re Argoudelis*, 434 F.2d 1390, 168 USPQ 99(CCPA 1970)。



## (三) 其他建議

### 1、[歐洲專利局]

熟悉該項技術者肯定知道測量粒徑的方法不只一種，如果發明說明中對測量方法的敘述並不明確，以致於先前技術意外落入申請專利範圍的範疇中，申請人因而承擔風險，不過這不屬於充分揭露的議題。

### 2、[日本特許廳]

在這個案例中，粒徑的定義以及測量方法有許多種是屬於通常知識，對於哪種粒徑之定義與測量方法可能被採用，熟悉該項技術者間不會有一致的見解。

### 3、[美國專利商標局]

對惰性粒子粒徑的描述，對所請發明是否可被製造與使用的揭露，也許足夠，發明說明中顯示粒徑是所請發明的關鍵，A層與B層中各有特定比例以及特定粒徑的惰性粒子是發明的基本。將確知可用之各種測量粒徑方法所獲得之結果加以比較，如果結果近似，則顯示使用哪種測量方法並不重要，如果明顯不同，則所使用測量方法的種類就顯得影響深遠。

---

*Ex parte Thomson, 24 USPQ2D 1618 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。*



### 三、案例 3

#### (一) 案例概要

##### [申請專利範圍]

#### 1、一種由蛋白質 A 所構成的分離蛋白質

N 端部分具有胺基酸序列 SEQ ID NO:1 的蛋白質 A 與取自人類尿液中的蛋白質 A 都具有可與蛋白質 X 結合並使其活化的能力，且

其中蛋白質 A 為純化自一由人類尿液中透析取得之天然蛋白質，經由一固定有蛋白質 X 的親合管柱層析萃取，以一相當於約 31% 乙腈的單峰部分自高效液相層析儀的逆向管柱中溶離，且其還原狀態於蛋白質電泳測試呈現約 22kDa 的分子量。

#### 2、一種由帶有連續蛋白質 A 編碼的 DNA 片段所組成的分離 DNA

N 端部分具有胺基酸序列 SEQ ID NO:1 的蛋白質 A 與取自人類尿液中的蛋白質 A 都具有可與蛋白質 X 結合並使其活化的能力，且

其中蛋白質 A 為純化自一由人類尿液中透析取得之天然蛋白質，經由一固定有蛋白質 X 的親合管柱層析萃取，以一相當於約 31% 乙腈的單峰部分自高效液相層析儀的逆向管柱中溶離，且其還原狀態於蛋白質電泳測試呈現約 22kDa 的分子量。



## [發明說明]

發明說明揭露了一個自人類尿液中分離蛋白質 A 的實施例。蛋白質 A 是一個可與蛋白質 X 相結合並使其活化的 22kDa 蛋白質。實施例 1 敘述了蛋白質 A 自人類尿液中分離的過程。該過程包含透析人類尿液以得粗略蛋白質濃縮物，並進一步將該濃縮物裝載入一固定有蛋白質 X 的親合管柱，以一相當於約 31% 乙腈的單峰部分自高效液相層析儀的逆向管柱中溶離萃取出蛋白質 A，且蛋白質 A 的純度經由蛋白質電泳以還原狀態測試確認。此實施例提供之資料顯示蛋白質 A 可與蛋白質 X 結合並使其活化。發明說明亦揭露一位於蛋白質 A 之 N 端的十個胺基酸序列（定義為 SEQ ID NO:1）。

在此亦提供預估的範例，預備利用隨機引子與基於所揭示蛋白質 A 之 N 端的十個胺基酸序列所對應的核苷酸序列引子，來建造一蛋白質 A 編碼之互補 DNA（cDNA）基因庫。

## （二）各專利局的回應與建議

專利範圍第 1 項		
回應與建議	歐洲專利局	“符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。 因分離的步驟、層析資料與蛋白質電泳分子量（實施例）的揭示，本申請專利範圍明確（歐洲專利公約第 84 條），且充分揭露（歐洲專利公約第 83 條） <sup>16</sup> 。

<sup>16</sup> 歐洲專利局上訴委員會判決 T 94/82(OJ / 1984, 75)。



	日本特許廳	<p>“符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>日本特許廳認為基於發明說明與申請專利範圍的揭露內容可推及本申請專利範圍第 1 項的發明為“一個分離的蛋白質 A，其中 N 端部分具有胺基酸序列 SEQ ID NO:1 的蛋白質 A 與取自人類尿液中的蛋白質 A 都具有可與蛋白質 X 結合並使其活化的能力，且其中蛋白質 A 為純化自一由人類尿液中透析取得之天然蛋白質，經由一固定有蛋白質 X 的親合管柱層析萃取，以一相當於約 31%乙腈的單峰部分自高效液相層析儀的逆向管柱中溶離，且其還原狀態於蛋白質電泳測試呈現約 22kDa 的分子量。”</p> <p>該發明說明已揭露分離蛋白質 A 的方法與實施例。所以，倘若申請專利範圍第 1 項陳述“一個分離的蛋白質 A，...”，該發明說明滿足支持<sup>17</sup>以及可據以實施<sup>18</sup>的要求。</p>
	美國專利商標局	<p>“符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>說明書中揭露蛋白質 A 的部分結構、其他相關鑑定特徵、如何自人類尿液中分離蛋白質 A 及實施例。</p>

<sup>17</sup> 日本專利法第 36 條第 6 項第 1 款。

<sup>18</sup> 日本專利法第 36 條 4 項第 1 款。



專利範圍第 2 項		
回應與建議	歐洲專利局	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>申請專利範圍第 2 項未明確定義的情況較第 1 項更嚴重，因為只有一小部分所請 DNA 可自蛋白質 A 的部分結構判斷出來，且無任何蛋白質 A 之功能（與蛋白質 X 結合）及其 DNA 的連結關係。熟悉該項技術者對於該請求物具體組成或如何去製造它缺乏明確的訊息。</p> <p>在此須強調，雖然申請專利範圍缺乏合理支持是違反歐洲專利公約第 84 條的規定，不過此種情形通常也會導致無法充分揭露發明技術內容而違反歐洲專利公約第 83 條，因為未能充分揭露發明之技術內容，致使熟悉該項技術者無法據以實施由申請專利範圍整體所規範之發明<sup>19</sup>。</p>
	日本特許廳	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>一個所屬技術領域中熟悉該項技術者只能辨認出該申請 DNA 序列的 5%，且發明說明並未揭露具體實施例。</p> <p>所以，分離所申請的 DNA 需要大量的試驗或複雜的實驗，遠超乎熟悉該項技術者所能預期的合理範圍。</p>

<sup>19</sup> 歐洲審查基準 C-III, 6.4。



	美國專利 商標局	“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。 說明書並未揭露任何帶有蛋白質 A 編碼 DNA 的完整結構或是蛋白質 A 的完整結構；或任何所請 DNAs 結構與其所揭露功能之明確關聯；亦或足以區分所請 DNAs 與其他相似長度之 DNAs 的定義特徵。
--	-------------	---

#### 四、案例 4

##### (一) 案例概要

##### [申請專利範圍]

1、一個可以與抗原 X 結合之分離抗體。

##### [發明說明]

發明說明揭露所標定的抗原 X 蛋白質係自 HIV 所分離，且可用於偵測 HIV 的感染。發明說明揭露藉由凝膠過濾純化抗原 X 及其胺基酸序列。抗原 X 為一 55kD、無雙硫鍵之單體且具有微酸的等電點。發明說明揭露可與抗原 X 專一結合之抗體且聲稱該抗體可用於免疫分析以偵測 HIV。然而，發明說明沒有抗體與抗原 X 結合之實施例。



## (二) 各專利局的回應與建議

專利範圍第 1 項		
回應與建議	歐洲專利局	“符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。理由參見案例 3 的申請專利範圍第 1 項。
	日本特許廳	在考量是否符合揭露要件與申請專利範圍相關規定時，是假設申請專利範圍第 1 項中的“抗原 X”是以物質的描述來定義（例如申請專利範圍第 1 項中的“抗原 X”以其胺基酸序列定義）。當“抗原 X”的胺基酸序列與其物理特性為已知，熟悉該項技術者藉由發明說明之描述與申請之時的通常知識，可實施能與抗原 X 結合的抗體。 因此，如果申請專利範圍第 1 項中的“抗原 X”是以其胺基酸序列定義，則發明說明滿足支持。
	美國專利商標局	“符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。 製造可與已知抗原結合之抗體在所屬領域中是屬於通常知識，且本案例的抗原已被適切地描述，而抗體相關之技術已充分發展且成熟。



## 五、案例 5

### (一) 案例概要

#### [申請專利範圍]

#### 1、一種區塊錯誤補償裝置，包含：

一影像編解碼之解碼裝置，將輸入之影像圖框解碼並輸出一解碼影像圖框；以及

一錯誤補償裝置，偵測解碼影像圖框中之錯誤產生區塊，以中值濾波器補償錯誤區塊，並輸出一補償影像圖框。

#### 2、一種影像圖框區塊錯誤補償方法，包含：

將輸入之影像圖框解碼並輸出一解碼影像圖框；以及

偵測解碼影像圖框中之區塊錯誤，以中值濾波器補償區塊錯誤，並輸出一補償影像圖框。

#### 3、如申請專利範圍第 2 項所述之方法，其中補償更包含：

偵測解碼影像圖框中之錯誤產生區塊；

比較該錯誤產生區塊及其相鄰之區塊之像素值，以確認該錯誤產生區塊是否為一錯誤區塊；

以中值濾波器補償該錯誤區塊之錯誤，並輸出一補償區塊；

回復一包含補償區塊之影像圖框。



4、如申請專利範圍第 3 項所述之方法，其中確認更包含：

平均該相鄰之區塊之像素值以得到一平均值，

比較被偵測區塊與該平均值之差之絕對值與一預定之絕對值。

5、如申請專利範圍第 4 項所述之方法，其中平均值  $P_s(x,y)$  為

$$P_s(x,y) = [P(x-1,y-1) + P(x,y-1) + P(x+1,y-1)]/3 + [P(x-1,y) + P(x+1,y)]/2 + [P(x-1,y+1) + P(x,y+1) + P(x+1,y+1)]/3$$

，其中  $P(x,y)$  為一偵測錯誤區塊之像素值。

6、如申請專利範圍第 5 項所述之方法，其中平均值  $P_{gen}(x,y)$  為

$$P_{gen}(x,y) = [P(x,y-1) + P(x,y-3) + P(x+1,y-2) + P(x-1,y-2) + P(x,y+1) + P(x,y+3) + P(x+1,y+2)]/7$$

，其中  $P(x,y)$  為一偵測錯誤區塊之像素值。

[發明說明]

第[0043]，[0044]段描述申請專利範圍第 5 項之公式，但是並未說明濾波器如何運作。

第[0047]段定義中值濾波器為一線性濾波器。

(二) 各專利局就各情形提出之問題及回應與建議

情形 1	
問題	“錯誤產生區塊”並非一個具有普遍接受意涵的通用概念。



回應與建議	歐洲專利局	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>“錯誤產生區塊”並非一個具有普遍接受意涵的通用概念（歐洲專利公約第 84 條）。</p> <p>“根據歐洲專利公約第 84 條，請求項中用於描述技術特徵的術語或描述，須為熟悉該技術之人均能普遍接受，見細則 35(12)末句。歐洲專利公約一般要求所使用之“術語...為該技術領域所能普遍接受<sup>20</sup>。”</p>
	日本特許廳	<p>日本特許廳指出其結論必須“依據額外的條件”才能判斷是否符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>如果術語已經在發明說明中被定義或說明，考量申請時之通常知識，這些定義或說明已經令請求項敘述明確，符合日本特許法 36(6)(ii)（發明的明確性）的要求。</p> <p>如果請求項之敘述本身被認為不明確，審查人員應該檢視術語是否在發明說明中已經有所定義或解釋，如果有，審查人員應基於申請時之通常知識，判斷這些定義或解釋是否令請求項的敘述明確，如果判斷的結果可使審查人員認定該發明已經被清楚地鑑別，則符合日本特許法 36(6)(ii)（發明的明確性）的要求。（審查基準 Part I 第 1 章“說明書敘述的要求”2.2.2(4)）。</p>

<sup>20</sup> T 728/98, pt 3.2.1 OJ/2001,319). NB. Rule 35(12) EPC 1973 = Rule 49(10) EPC 2000。



	美國專利商標局	<p>“可能符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>因為還需要更多的資訊，所以美國專利商標局的回應為“可能符合”，美國專利商標局認為申請專利範圍的術語若已揭露於發明說明中或為所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明所揭露之內容即可瞭解，則就不會產生未明確揭露的問題<sup>21</sup>。</p>
--	---------	---

情形 3		
問題	線性濾波器與申請專利範圍第 1、3（中值濾波器）是矛盾的。	
回應與建議	歐洲專利局	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>發明說明第[0047]段描述一個線性濾波器，這與申請專利範圍第 1 及 3 項（中值濾波器）是矛盾的，發明說明與申請專利範圍不一致（歐洲專利公約第 84 條）。</p> <p>任何發明說明與申請專利範圍的不一致都應該避免，否則因申請專利範圍不明確或不被支持而違反歐洲專利公約第 84 條第 2 句之規</p>

<sup>21</sup> e.g., BandCorp Derivatives, LL.C. v. Hartford Life Inc. Co.m 359 F.3d 1367,1372,69 USPQ2d 1996,1999-2000(Fed. Cir 2004)(雖然申請專利範圍的術語未在發明說明中定義或使用，如果讀者有合理的自信可以推論出申請專利範圍的術語的內容，該術語不致產生明確性的問題)。



		定，或因申請專利範圍謬誤而違反歐洲專利公約第 84 條第 1 句之規定 <sup>22</sup> 。
	日本特許廳	<p>“其揭露並未符合據以實施之要求”。</p> <p>熟悉該項技術者均能明瞭一個輸出相鄰區塊像素中值的“中值濾波器”屬於一種非線性濾波器。</p> <p>中值濾波器通常被認定為非線性濾波器，發明說明描述中值濾波器是線性濾波器與通常認知有所抵觸，所以發明說明並未明確且充分揭露所請發明，致使所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解並據以實施，未能符合日本專利法第 36 條第 4 項(i)之規定(據以實施之要求)<sup>23</sup>。</p>
	美國專利商標局	<p>“可能符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>申請人並未被要求解釋其發明如何運作或中每一個元件的功能，然而依據所屬技術領域中具有通常知識者是否能依據發明說明來製造或使用該發明來作判斷，發明說明所提供的資訊是不明確的。</p>

情形 2

問題	因為發明說明並未說明，也未針對濾波器的功能作描述，所以申請專利範圍第 5 項與申請專利範圍第 6 項的公式所定義的濾波器如何運作並不明確。
----	---

<sup>22</sup> 審查基準 C-III，4-3。

<sup>23</sup> 審查基準 Part I 第 1 章“說明書敘述的要求” 2.2.2.1(2)。



回應與建議	歐洲專利局	<p>“不符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。</p> <p>申請專利範圍第 5、6 項的公式是無法明確定義濾波器是如何運作的，在發明說明中並未就此部分加以解釋（歐洲專利公約第 83、84 條），對於熟悉該項技術者，揭露是不足以了解該發明。</p> <p>濾波器的功能均未被描述（歐洲專利公約第 83、84 條，可能結合第 56 條），技術問題是否被解決或是由具有該特徵之濾波器所解決均不明確。</p> <p>在此須強調，雖然申請專利範圍缺乏合理支持是違反歐洲專利公約第 84 條的規定，不過此種情形通常也會導致無法充分揭露發明技術內容而違反歐洲專利公約第 83 條，因為未能充分揭露發明之技術內容，致使熟悉該項技術者無法據以實施由申請專利範圍整體所規範之發明。（歐洲審查基準 C-III, 6.4）</p>
	日本特許廳	<p>“申請專利範圍第 5、6 項所定義的發明是不明確的”。</p> <p>申請專利範圍第 6 條依附於第 5 項，第 5、6 項所定義的“平均值”則在第 4 項有所描述，“平均值”在第 5、6 項中的定義有所抵觸，不符合日本專利法第 36 條第 6 項(ii)之規定。</p> <p>（“情形 3”所述之申請專利範圍第 5、6 項是以公式來定義的濾波器，然而，申請專利範圍第 5、6 項所載之公式並非用於定義“濾波</p>



		器”，而是定義第 4 項所載之“平均值”，該值乃用於確認第 3 項所述“偵測到之錯誤產生區塊是否為一錯誤區塊”）。
	美國專利商標局	“可能符合”揭露要件與申請專利範圍相關之規定。 申請人並未被要求說明其發明如何運作或其中每一個元件的功能，然而依據所屬技術領域中具有通常知識者是否能依據發明說明以實施或使用其發明來作判斷，發明說明所提供的資訊是不明確的。

## 參、審查結果的分析

### 一、三邊局都同意的觀點

(一) 如果申請案揭露所請發明，使熟悉該項技術者，基於申請當時之通常知識，可以理解其內容，因此申請案便符合揭露要件與申請專利範圍相關規定（參閱案例 3）。

例如案例 3 申請專利範圍第 1 項的審查結果，三邊局都認為即便發明說明沒有揭露蛋白質的完整序列，不過蛋白質的其他特性（如其與其他蛋白質結合並使其活化之能力、其大約的分子量及自高效液相層析儀的逆向管柱中溶離出蛋白質的乙腈濃度）、分離蛋白質的方法以及使用公知方法去分離蛋白質之實施例均已揭露，所以仍然符合揭露要件與申請專利範圍相關規定。

(二) 當申請專利範圍與發明說明所記載的用語不一致，或是用語的意義不符一般對其認知的意涵時，三邊局都認為申請專利範圍並不明確。



## 二、三邊局有不同見解之處

(一) 如上所述，三邊局都同意當申請案已揭露所請發明，使熟悉該項技術者基於申請當時之通常知識，可以理解其內容，因此申請案便符合揭露要件與申請專利範圍相關規定，然而在某些案例中三邊局對審查結果存在歧見（參閱案例 1 與案例 2）。

例如，在案例 1 中，三邊局的審查結果有所不同，歐洲專利局與美國專利商標局皆認為已符合揭露要件與申請專利範圍相關之規定，因為申請專利範圍第 1 項所載之參數已經被充分解釋，而且發明說明中也包括實施例與比較例，相反地，日本特許廳則認為不符揭露要件與申請專利範圍相關之規定，因為基於申請之時的通常知識，僅由“詳細發明說明”所載內容，無法令熟悉該項技術者確知只要參數數值落入申請專利範圍所載之區間內，就能得到所欲之效果，實施例與比較例無法充分合理地說明此點。

在案例 2 中，平均粒徑及其測量方法沒有敘述，三邊局的審查結果也不相同。歐洲專利局認為熟悉該項技術者可能由通常知識或先前技術得知如何去測量粒徑，日本特許廳則認為在通常知識中，有許多不同的平均粒徑定義及其測量方法，如果沒有說清楚是哪一種，熟悉該項技術者間是不會有共同看法的。美國專利商標局認為則要視公知技術的內容是什麼而定。

(二) 至於申請後呈送實驗數據，歐洲專利局認為如果基於滿足充分揭露要件而提交額外的技術資訊是不被允許的。

在案例 1 中，申請人若敢於申請後呈送實驗數據以補充“詳細發明說明”所載內容，以致於擴充“詳細發明說明”之內容而能合理支持所請發明，日本特許廳認為此種做法已經逾越允許的範疇而抵觸



專利制度的宗旨。

美國專利商標局認為可以允許申請人在申請之後呈送實驗數據，作為不符揭露要件的抗辯，表示在發明完成之時所請發明已經符合揭露要件（參閱案例1）。

### 三、心得評論

三邊局以案例比較的方式來呈現其就說明書之內容是否有充分揭露，若有並未充分揭露之疑慮時，是否得以實驗數據的方式加以補充，及申請專利範圍須明確的判斷標準。

- (一) 就說明書之內容是否有充分揭露而言，係指熟悉該項技術者，基於申請當時之通常知識，可以理解其內容，其中包括有「熟悉該項技術者」、「通常知識」不確定的概念（即我國專利法第22條所指之所屬技術領域中具有通常知識者），而此不確定概念雖有通案之標準，惟針對個案，三邊局仍會有不同之判斷結果（如案例1、2）。
- (二) 若說明書之內容有並未充分揭露之疑慮時，是否得以實驗數據的方式加以補充，此部分即涉及其實驗數據之補充是否有超出原說明書或圖式所揭露之範圍，就案例比較的結果而言，三邊局原則上均認為不可以，但美國專利商標局則認為可以允許呈送實驗數據（並非補充說明書），作為不符揭露要件的抗辯。
- (三) 申請專利範圍須受到說明書揭露內容的明確部分，當申請專利範圍與發明說明所記載的用語不一致，或是用語的意義不符一般對其認知的意涵時，三邊局均認定不明確。