



論專利說明書中引用文獻與揭露要件之關連性— 兼述智慧財產法院 97 行專訴字第 63 號判決

朱浩筠*

壹、前言

專利制度係為促進技術之進步，鼓勵發明人將其發明之技術內容予以公開，以避免重複研發、加速產業創新，其對價則是賦予發明人對其發明成果享有一定期間之權利。因而專利說明書除了屬於界定權利人之技術範圍的法律文件外，亦屬可供公眾利用之技術文獻。專利說明書之內容固然無須鉅細靡遺，惟亦不得過於簡略，為衡平兩者間之界線，我國專利法第 26 條第 2 項乃要求專利說明書之揭露需達「明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者能據以實施」程度（以下簡稱揭露要件）。

實務上常見申請人於專利說明書中引用外部文獻作為先前技術之背景說明，或者是藉此簡化說明書中原應載明之技術內容，惟引用文獻之使用是否有其限制？又專利說明書之技術內容應於申請日即告確定，嗣後能否以引用文獻之內容來補足揭露要件之不足？智慧財法院 97 行專訴字第 63 號判決即與此有關，本文以下將先簡介該案之相關事實與判決要旨，接著綜整我國與他國專利審查基準針對說明書中引用文獻之限制等相關規定，最後提出本文對於該案事實之簡單評析。

收稿日：98 年 12 月 25 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官，文章內容僅代表個人觀點。



貳、案例事實

申請人於民國 92 年 7 月 22 日向智慧財產局申請第 92118549 號發明專利申請案（下稱系爭案），該發明係一種利用轉子相對於定子之轉動，使線圈切割磁鐵片之磁力線進而發電之裝置，原告並於申請時於「先前技術」欄記載其發明乃就我國第 85101751 號（引用文獻 1）¹及第 90116190 號發明專利申請案（引用文獻 2）進行改良，惟審查委員認為發明說明中之「磁鐵片同性相斥之作用力產生推力」相關敘述，由於其磁鐵片間之作動，除了推力外亦有阻力產生，而原告並未具體以數學式或圖式載明論述其解決之技術與方法，無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實施，故以不符專利法第 26 條第 2 項規定為由予以核駁，申請人不服，申請再審查、訴願皆遭不利之處分，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

參、判決要旨

智慧財產法院判決理由指出，系爭案之說明書雖於先前技術中有引述與系爭案技術相關之先前技術（引用文獻 1、2），惟系爭案之專利說明書並未具體記載該前案之相關技術內容，致使發明所屬技術領域中具有通常知識者在審閱系爭案說明書之內容時，在無參考任何文獻的情況下，尚無法得以瞭解其內容，並可據以實施，然倘參照系爭案所引述之引用文獻 1 後，該發明所屬技術領域中具通常知識者，在參酌發明說明、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，即能瞭解其內容並可據以實施，而原告於智慧財產法院審理時亦陳稱：系爭

¹ 引用文獻 1 於 1997 年 9 月 1 日被核准公告。



專利定子矽鋼片內外圓體內之磁鐵片與銅線線圈與馬達轉子內、外圓之磁鐵片相互切割磁場而發電及磁鐵片同性相斥之作用力產生推力及發電的描述係依據引用文獻 1 的技術加以改良等語，則智慧財產局於審查系爭案時既未審酌引用文獻 1 之技術並通知原告補充敘述該先前技術之詳細內容，即以系爭案違反專利法第 26 條第 2 項之規定為不予專利之處分，尚有未洽。

肆、我國專利說明書中引用文獻之限制

申請人於其專利說明書中引述相關文獻之目的，可由引用文獻出現之欄位來觀察，常見者主要在「先前技術」²部分，申請人藉由先前技術文獻的引用來敘述先前技術之水平，以突顯其發明目的、功效，並藉此在請求項中界定出申請專利之發明與先前技術間之差異。引用文獻另一常見處則是在於「實施方式」部分，申請人為了閱讀方便性或為簡化篇幅起見，針對某一技術特徵並不加以詳細描述，而以引用其他文獻的方式來簡化其敘述³。

一、揭露要件之滿足

依我國專利審查基準對於揭露要件之解釋，係「發明說明之記載，應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

² 依專利法第 26 條第 1 項之規定，專利說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍，另依專利法施行細則第 17 條之規定，發明說明則應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、及圖式簡單說明。

³ 例如我國第 96132090 號發明專利申請案，於其「實施方式」中，針對其製程技術中的某些步驟並未詳細說明而是引用了多件美國專利及美國申請案。又例如我國第 96128970 號發明專利申請案，在「實施方式中」針對天線的堆疊方式，引用了德國及美國之申請案。



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」⁴。

值得注意的是，揭露要件與引用文獻的關係記載於審查基準中發明說明的記載順序及方式一節⁵，其指出「發明說明的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實施」。因此，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」。

另審查基準於該節中，亦說明引用文獻的類型包括專利或非專利文獻，以及引用之先前技術文獻應為公開刊物，惟並未進一步說明刊物之公開時點為何，以及若非公開刊物則會受何法律效果？就實務上而言，一般申請人多引用申請前之公開文獻作為其技術資訊之補充或揭示，但亦不乏有申請人將他國之對應申請案或相關專利申請案作為引用文獻，而他國之對應申請案或相關申請案在本國申請案申請前可能並未公開或公告。

由上述規定可知，專利說明書本身所載之技術資訊即應充分，足以使所屬技術領域中具有通常知識者在未參考外部文獻的情況下，即能據以實施其發明，因此發明說明中涉及申請專利之發明之必要技術特徵時，只記載引用文獻之名稱、案號並不足夠，尚應將詳細內容載入說明書中，否則

⁴ 93 年 7 月 1 日施行之專利審查基準第 2-1-4 頁。

⁵ 93 年 7 月 1 日施行之專利審查基準第 2-1-7 頁。



將無法滿足專利法之揭露要件要求。

二、補充修正規定之限制

惟欲透過補充或修正的方式來補正說明書之內容，受限於專利法第 49 條第 4 項之規定⁶，不論是增加的實施例、或是增加材料、數值、操作方式、製造方法等條件，由於並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時原說明書或圖式能直接且無歧異得知者，故均非申請時原說明書或圖式所揭露的範圍，換言之，在不符揭露要件的情況下，通常該專利申請案幾已無法避免遭核駁之命運。

有疑義的是，倘若申請時專利說明書中僅明確記載某一引用文獻名稱或案號，但並未將該引用文獻的相關內容載於專利說明書內，則我國是否允許申請人加以補充而滿足專利法上之揭露要件要求？

我國專利審查基準在補充修正專章中的「先前技術」一節⁷，指出「若經檢索發現更為接近申請專利之發明的先前技術，允許補充該先前技術並刪除不相關的先前技術，由於這種補充、修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於說明書及圖式中增加在申請前已為公眾所知悉之先前技術」，顯然先前技術部分並無所謂「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」限制。

另審查基準同節中亦規定：「說明書及圖式雖引述了先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻的內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項」，惟審查基準同節亦明訂「不允許為了增加可據以實施該發明，

⁶ 指對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。

⁷ 93 年 7 月 1 日施行之專利審查基準第 2-6-7 頁。



或為了補救說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容」，兩個段落間似相抵觸，可能的解釋是審查基準將申請時說明書中有引述之先前技術文獻（雖僅載明名稱或案號）內容亦可視為原申請案內容的一部分，故申請時有載明之引用文獻內容可補充至說明書內。

另外，上述規定係審查基準針對「先前技術」部分之說明，由該章之編排順序來看，應僅單純指說明書中之先前技術欄位，而非泛指說明書中任意處所提及之先前技術，因而可否將申請時有引用而未載明之先前技術文獻內容，補充至「發明內容」、「實施方式」等欄位中則尚有疑問。

伍、比較法上之觀察

就揭露要件而言，美國專利法係要求申請人於說明書之揭露程度須使任何熟悉該項技藝者（any person skilled in the art）能製造及使用其發明⁸，在判斷上，除了能否製造、使用外，亦以過度實驗（undue experiment）因素作為參考準則，值得注意的是，美國實務上對於揭露要件的判斷時點係強調以「申請時」⁹為準。至於日本¹⁰、歐洲¹¹之規定與我國較為相似，皆規定專利說明書之揭露程度需所屬技術領域中具有通常知識者能據以實施。

就補充修正規定而言，美國不允許「新事項」（new matter）之加入，

⁸ 35 U.S.C. 112, first paragraph。包含有書面揭露（written description）、可實施性（enablement）及最佳實施例（best mode）三個要件。本文所指之揭露要件，主要係對應可實施性，而非指揭露義務（duty of disclosure）。

⁹ MPEP 2164.05 (a), available at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2164_05_a.htm#sect2164.05 a (last visited Dec. 17, 2009)。

¹⁰ 特許法第 36 條第 4 項第 1 號。

¹¹ EPC Article 83.



歐洲¹²、日本¹³則不允許修正後超出原申請時說明書(含圖式)揭露之範圍，我國在專利法之規定上係與日本、歐洲相仿，審查基準之解讀則是兼採美、日、歐之精神¹⁴，其本質上除在防止申請人於取得申請日後任意增加技術內容外，亦限制申請人於申請時即須滿足揭露要件，而各國間之規定亦無太大歧異。

至於專利說明書中關於引用文獻與揭露要件間之關連性，其相關規定整理如下：

一、美國

美國具有獨特之資訊揭露義務 (duty of disclosure)¹⁵ 規定，對於申請人在申請過程與其請求發明之可專利性相關的重要資訊，設有呈報時點與形式要求，因而美國專利說明書中之引用文獻皆係依揭露義務之規定，在說明書之「發明背景」欄載明或藉由資訊揭露聲明書¹⁶ 補充，惟其與可實施性 (enablement) 間並無直接關連。

值得注意的是，美國對於專利說明書中併入引用文獻內容的情況設有

¹² EPC Article 123 (2):

The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

¹³ 特許法第 17 条の 2 第 3 項。日本於補充修正之規定較為複雜，尚有發明之特別技術特徵禁止變更規定 (特許法第 17 条の 2 第 4 項)，及最後拒絕理由通知後之修正規定 (特許法第 17 条の 2 第 4 項) 等，惟非本文討論之重點，故不另贅述。

¹⁴ 我國專利審查基準第 2-6-2 頁說明「申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日對原說明書或圖式得進行補充、修正，但補充、修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項 (new matter)」。

¹⁵ 尹守信，由 Agfa v. Creo 案談美國專利法上之揭露義務，智慧財產權月刊 96 期，頁 72-89，2006 年 12 月。

¹⁶ 37 C.F.R. 1.97-1.98.



嚴格的要求，就形式上而言，申請人須以「併入」(incorporate)及「參考文獻」(reference)等字詞明確表示其引用之意圖¹⁷，並需明確指出所引用之專利、申請案或公開文獻，若僅於說明書中參考(refer to)某一文獻，則不被認為有將該參考文獻之內容併入之意圖。另外，引用文獻又可區分為「必要資料」(essential material)及「非必要資料」(nonessential material)兩種：

(一) 必要資料

「必要資料」係指滿足美國專利法第 112 條第 1 段¹⁸、第 2 段¹⁹及第 6 段²⁰所必要之資料，而必要資料可以引述之文獻僅限於美國專利案及美國專利公開案，而被引用的美國專利或美國專利公開案則不能就該必要資料再引用其他文獻²¹，即禁止間接引用。

(二) 非必要資料

相對於必要資料之其他資料，其引用文獻則不限，不論是美國專利案、美國專利公開案、相同申請人先前或同時申請之美國專利申請案、外國專利文獻或非專利文獻均可，惟不允許以超連結或瀏覽器可執行程式碼等形式來引用²²。

¹⁷ 37 C.F.R. 1.57 (b).

¹⁸ 前揭註 8。

¹⁹ 35 U.S.C. 112, second paragraph。指請求項需界定出申請人所認定之發明標的及其尋求保護之範圍。

²⁰ 35 U.S.C. 112, sixth paragraph。指申請人需針對請求項中之手段功能用語，於說明書中描述相對應之結構、材料或動作及其均等物。

²¹ 37 C.F.R. 1.57 (c).

²² 37 C.F.R. 1.57 (d).



對於不適當的引用，例如必要資料引用了外國專利，審查官可依美國專利法第 112 條予以核駁，但申請人可以利用修正的方式加以克服，亦可將申請時說明書已載明之引用文獻資料載入，惟該修正不能包含有新事項²³，若併入之資料非屬申請時所引用之文獻通常會引入新事項，另美國審查基準亦強調申請時說明書本身之揭露即應完整，故不得以申請日之後的申請案或公開文獻來滿足揭露要件。

二、日本

日本專利審查基準並未針對說明書中之引用文獻作進一步的相關限制或說明，惟於「先前技術文獻之內容追加」一節²⁴，針對發明之詳細說明部分之修正，其說明一般補充修正的原則係不得超出原說明書所揭露之範圍，惟對於先前技術文獻的增加或修正，由於不會使第三人受到無法預期之不利益，故允許申請人於「先前技術」欄位中將先前技術文獻之詳細內容載入，但不允許申請人為克服特許法第 36 條第 4 項之揭露要件規定，而增加與評價其發明或實施其發明相關的情報。

三、歐洲

對於歐洲專利公約第 83 條所規定之揭露要件，歐洲審查基準指出發明說明須揭露至少一種實施方式，且須揭露實施其發明之所有必要（essential）技術特徵²⁵。在引用文獻方面，歐洲審查基準²⁶指出發明說明

²³ MPEP 608.01(p), available at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0600_608_01_p.htm#sect608.01p (last visited: Dec. 18, 2009).

²⁴ 特許・實用新案審查基準，第 III 部第 6 頁。

²⁵ Guidelines for Examination in the EPO, Part C, Chapter II, 4.9 (2009).

²⁶ Guidelines for Examination in the EPO, Part C, Chapter II, 4.19 (2009).



原則上本身須包含發明之必要技術特徵而無須參考任何其他文獻 (self-contained)。倘說明書中引用了其他文獻，歐洲審查基準則分為載於「先前技術」之引用文獻及載於「發明之揭露」之引用文獻（例如為請求之裝置中之某一元件的細節）兩者加以討論，若為前者，申請人得於申請時或申請後加以載明，若屬後者，審查官首須考量該引用文獻所涉及者是否為實施該發明所必要之技術特徵，若為必要之技術特徵，則基於歐洲專利公約第 83 條之要求，審查官應要求申請人將相關內容併入發明說明內，惟有下列限制：

- (1) 不得超出原說明書²⁷所揭露的內容，且
- (2) 引用文獻須在申請日前為公眾所得知 (available)，否則不予考慮，除非：
 - ① 引用文獻之複本須於申請日或申請日前為歐洲專利局可得，且
 - ② 該引用文獻至遲須於申請案早期公開日時為大眾所得知。

在早期的審查基準²⁸中僅有上述限制，惟歐洲上訴委員會 (board of appeal) 於 T689/90 號決定中對於上述要件 (1) 又進一步建立 4 項判斷準則²⁹，以下將就該決定及其他說明書中併入引用文獻之相關決定一併介紹：

(一) T 6/84 號決定³⁰

²⁷ 此處之說明書指 EPC 78(1)條所指之專利申請書(application)，包含發明說明、申請專利範圍、圖式及摘要。與我國現行專利法之說明書定義略有不同(我國之說明書不包含圖式)。

²⁸ See Guidelines for Examination in the EPO, Part C, Chapter II, p. 8, 1994.

²⁹ 見下註 38。

³⁰ T 6/84, 1985 Feb. 21, available at <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840006ep1.htm>(last visited: Dec. 15, 2009).



歐洲第 80300440 號專利申請案之請求項 1 係一種以觸媒對碳氫類油品脫蠟之方法，其特徵在於該觸媒係合成鉀沸石（offretite），而申請時說明書第 8 頁第 3、4 段則僅記載「合成鉀沸石係一種定義嚴謹之沸石，具有已知的 x 光繞射圖案及晶體結構……用於本發明之合成沸石，其製備方法係揭露於加拿大第 934130 號專利案中」，申請人嗣後修正請求項 1 並併入加拿大專利案中所揭露的合成鉀沸石的相關參數（氧化物之莫耳數比、布拉格繞射角度及強度等），上訴委員會認為申請時說明書已明確揭露鉀沸石為其技術特徵，其併入之參數僅係將該特徵作更佳的界定而已，故該些參數係明確地構成申請專利之發明的一部分而可被併入於請求項中，惟須將所有必要的結構特徵參數一起載入，而不能僅載入單一參數（例如僅有莫耳數比）。

（二）T 689/90 號決定³¹

1. 審查過程

歐洲專利第 85302557.5 號申請案³²之技術內容係關於一種偵測參數（例如溫度、壓力）變化之電路，申請人在接獲歐洲專利局審查單位之第一次審查意見通知函後，曾針對申請專利範圍加以修正，惟修正後之請求項 1 及請求項 9 在第二次審查意見通知函中被審查單位指出已超出申請時原說明書之內容，特別是請求項 9 的部分，更是本案爭議之所在。

修正後之請求項 9 係請求項 1 之附屬項，其以詳述方式界定「其中至

³¹ T 689/90, 1992 Jan. 21, available at <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t900689ep1.htm> (last visited: Dec. 15, 2009).

³² 1985 年 4 月 11 日申請，主張美國優先權基礎案：599048 (1984 年 4 月 11 日)。



少一定位元件 (11) 及回復元件 (12) 包含一金屬核心及一包覆該金屬核心之延伸套筒，且該套筒係由導電聚合物所構成」，惟申請時說明書第 11 頁第 1 至 3 行僅記載「對於合適的定位元件、電源元件及回復元件之進一步細節，參考美國第 509897 申請號之對應申請案」³³，申請人主張請求項 9 所詳述之技術特徵可直接由該引用文獻中所得，且其說明書已於申請時明確載明該引用文獻，故該引用文獻乃屬申請時說明書內容的一部分，申請人並引用上訴委員會 T6/84 號決定來支持其主張。

審查單位則認為，T6/84 號決定所涉之事實與本案不同，且本案說明書中所引用之美國申請案並未於本案優先權日前公開³⁴，即未能於本案之優先權日前為大眾所知悉，不構成先前技術的一部分，該引用文獻之內容非為本案申請時內容的一部分，故請求項 9 違反歐洲專利公約第 123 條第 (2) 項之規定—即超出申請時原說明書之揭露範圍。

2. 上訴委員會之決定

針對審查單位提及引用文獻未於優先權日前公開之問題，上訴委員會採納申請人之說法，認為熟悉該項技藝之讀者由原說明書之美國申請案號，可由歐洲專利公報或 Derwent 檢索系統輕易得到歐洲之相對應公開案（其公開日³⁵早於系爭案之申請日），上訴委員會並指出本案之爭點在於：僅揭露於交互參照（cross-referenced）文獻中之技術特徵是否可在專利申

³³ 原文為：「For further details of suitable locating, source and return members, reference should be made to the application corresponding to U.S. Serial No. 509,897」，該案應指美國第 06/509,897 號申請案，其於 1983 年 6 月 30 日申請，惟並未被核准公告，當時美國亦未施行早期公開制度，其內容可參考該案之歐洲對應公開案：EP 0133748（公開日：1985 年 3 月 6 日）。

³⁴ 見前揭註 32 及 33。

³⁵ 前揭註 33。



請案之申請日後被併入申請專利範圍中。對此問題，首要考慮歐洲專利公約第 123 條第 (2) 項之補充修正規定，以及早期公開規定³⁶，由於歐洲專利申請案於申請日或優先權日後 18 個月即予公開，故就熟悉該項技藝之讀者 (skilled reader) 應能藉由公開之說明書得知申請案申請時之內容及所請求之發明，在正常情況下，讀者有權期待說明書應符合歐洲專利公約第 78 條第 (1) (b) 款之規定³⁷，故若將申請時未載於說明書中而僅記載於交互參照 (cross-referenced) 文獻中之技術特徵，載入於說明書中係被推定為超出申請時原說明書之內容，除非是滿足下列要件³⁸，才能推翻此推定：

- ①對該技術特徵有尋求保護。
- ②該技術特徵係屬於該發明對於技術問題的解決手段，且對於達成該發明之技術目的具有貢獻。
- ③該技術特徵清楚地隱含 (implicitly clearly) 申請時原說明書之發明說明中，屬於申請時原說明書內容之一部分。

³⁶ EPC article 93.

³⁷ 即說明書應包含發明說明，而發明說明的進一步規範則見歐洲專利公約施行細則 (Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents) Rule 42。

³⁸ See supra note 26 or supra note 30.

Such an amendment would not contravene Article 123(2) if the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:

(a) that protection is or may be sought for such features;

(b) that such features contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;

(c) that such features implicitly clearly belong to the description of the invention contained in the application as filed (Article 78(1)(b) EPC), and thus to the content of the application as filed (Article 123(2) EPC);

(d) that such features are precisely defined and identifiable within the total technical information within the reference document.



④該技術特徵可在該引用文獻之所有技術資訊中被明確地定義及識別。

此外，上述 4 點標準須達所屬技術領域具通常知識者能不懷疑之程度，且現已明訂於歐洲專利審查基準中。上訴委員會就本案的事實加以套用分析後，針對第①點，其認為本案於請求項 1 中有提及定位元件及回復元件，但僅定義其阻抗關係；針對第②點，本案於申請時並未提及該引用文獻中之特徵係屬本案解決問題之必要或較佳之技術手段；針對第③點及第④點，說明書中僅提到「進一步細節」並未明確指出該引用文獻的特定技術資訊，特別是該引用文獻關於定位元件、電源元件及回復元件具有多個實施例，且亦有提及其他專利案及申請案，倘認為屬於原申請時說明書內容的一部分，則其內容幾已毫無限制，故上訴委員會認為本案修正後已超出原說明書所揭露之內容。

(三) T 737/90 號決定³⁹

歐洲第 87104405.3 號專利申請案「使用多層螢光粉塗布之螢光燈」⁴⁰係於 1987 年 3 月 25 日申請，其說明書第 1 頁第 2 至 17 行介紹該申請案有一同日申請之相關專利申請案，並指出其發明係將該相關專利申請案之螢光粉進行改良，以達成在不降低螢光燈之演色性表現的前提下尚能減少螢光粉成本之目的，惟其申請時並未載明該相關專利申請案之案號或名稱，其發明說明中亦未載明如何製造改良後之螢光粉，審查單位認為螢光粉係屬該申請案之必要技術特徵，故該申請案是否滿足揭露要件須藉該相

³⁹ T 737/90, Sep. 9, 1993, available at <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t900737eu1.htm> (last visited: Dec. 21, 2009).

⁴⁰ 其申請專利範圍第 1 項係採特徵式寫法，改良之技術特徵主要在兩層螢光粉中之螢光粉粒徑大小與特定的螢光粉化學式。



關專利申請案進行評估，而縱使所屬技術領域中具有通常知識者能藉由該申請案中所指出之線索(申請人、申請日等)進行檢索而得出該相關專利申請案，惟特定的檢索結果並非所屬技術領域之通常知識，且該發明之螢光粉亦非依該技術領域中之通常知識所能完成，故該申請案不符歐洲專利公約第 83 條之揭露要件規定，另申請人雖曾補充該相關專利申請案之公開案號⁴¹，惟被審查單位認定已超出申請時原說明書所揭露之範圍。

上訴委員會則認為，該申請案中所稱之「同日申請」，雖未指明申請之國別，惟可推定為歐洲專利申請案，而以申請日、申請人及專利分類號等資訊，透過檢索系統即可檢索得出兩件申請案，其中一案即為系爭案件，另一件則必然是其所引用的文獻，由於社會大眾無須過度努力(undue effort)即可獲知該引用文獻之公開案號，故其屬於申請時說明書內容的一部分，故補充該案號並未違反歐洲專利公約第 123 條第(2)項之規定，而此案亦被歐洲專利審查基準列為引用文獻未於申請日前公開之參考案例。

陸、小結

專利說明書的內容於申請時即應告確定，惟「先前技術」係屬申請前已存在之客觀事實，故各國實務上多允許申請過程中可就先前技術進行補充或修正，因而所謂的「不得超出原說明書及圖式所揭露之範圍」之客體，應指發明本身之相關揭露部分。

針對發明之揭露，特別是必要技術特徵部分，應予完整且充分的說

⁴¹ 申請案號為：EP 87104406.4，即相同申請人於同日申請之另一件關於螢光粉塗布之螢光燈專利申請案，而其公開案號為：EP 0239924。



明，若部分內容須參考外部文獻，美國並未要求申請人將引用的文獻內容併入說明書內，惟申請人須明確表達引用之意圖並須符合一定的形式要求，審查官才得就引用文獻之內容予以考慮並視為說明書的一部分。

我國審查基準之規定則與歐洲類似，但我國並未如歐洲設有詳細的規定，尤以揭露要件之判斷時點係以申請日為準，故發明之實施必要技術特徵之相關引用文獻，原則上其公開日應早於專利申請案之申請日，方能滿足專利說明書之技術公開目的；另歐洲專利審查基準亦指出，考慮到專利申請案會因公開或公告而成為先前技術文獻，並阻卻後申請案之新穎性⁴²，故為求慎重，在符合一定的要件前提下，引用文獻之技術內容方屬於申請時原說明書內容的一部分，也值得我國審查實務上加以參考⁴³。

文獻之引用雖在專利說明書的撰寫或閱讀上有其便利性，惟在發明說明中單純引用文獻而未詳細載明該引用文獻之內容，且該內容與請求項所載之發明之必要技術特徵相關時，申請人須負擔揭露要件不滿足與修正後超出申請時原說明書或圖式所揭露範圍之風險，故不如在申請時即將引用文獻之相關技術內容不厭其煩地載於說明書中方為上策。

柒、判決簡評

揭露要件之判斷，係以請求項所請求之發明為對象，查系爭案請求項 1 所請求者係高速磁線馬達，且包含有定子、轉子磁鐵片，故該磁鐵片之

⁴² 此處係指歐洲專利公約第 54 條第 (3) 項所指之擬制喪失新穎性，見前揭註 26。

⁴³ 我國審查基準第 2-6-3 頁，於新穎性之審查原則一節指出「為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術」。



設置乃屬實施之必要技術特徵，惟申請時說明書中並未載明相關技術內容，誠如智慧財產法院之判決理由所述，非為發明所屬技術領域中具通常知識者在未參考任何文獻的情況下，即能瞭解其內容並可據以實施。

針對申請人於申請時於先前技術欄所載之引用文獻 1，本文認為，先前技術欄位乃是供申請人用作申請日前技術事實之陳述，因而可進行補充或增加而無超出原說明書或圖式所揭露之範圍的疑慮，何況申請人於申請時即已載明其係依引用文獻 1 進行改良，故可允許申請人在「先前技術」欄位補充引用文獻 1 之技術內容；惟倘申請人將引用文獻 1 之內容補充至「發明內容」、「實施方式」或「申請專利範圍」等揭露系爭發明之相關技術內容處，應屬超出原說明書或圖式所揭露之範圍而有違專利法第 49 條第 4 項之規定。

申請人若將引用文獻 1 之內容加以補充後，進一步的問題為：將發明之實施之必要技術特徵一部分置於先前技術欄位、一部分置於發明內容或實施方式欄位中，是否仍滿足揭露要件？本文認為，專利法第 26 條第 2 項中所指之發明說明雖亦包含先前技術部分，惟先前技術僅屬完成發明之參考資料，其發明仍有多種可能的實施態樣，易言之，引用文獻 1 中所揭露之技術僅為實現申請之發明的一種可能方式而已，其次，縱使系爭發明之揭露不足處可以引用文獻 1 來補足，惟此事後之推論仍無法改變申請時未提供至少一種實施方式之事實，除非申請人於申請時即已針對揭露不足之處載明參照引用文獻 1 之相關文句，否則不得事後加以補充、修正。最後，我國對於申請人欲併入之參考文獻並無須於申請日前已為公眾得知之限制，倘系爭案欲併入之技術內容係來自於引用文獻 2，由於引用文獻 2



並未公開或公告⁴⁴，依歐洲之法理，無論修正至說明書中何處皆屬超出原說明書或圖式揭露範圍之情事。

⁴⁴ 引用文獻 2 申請時我國尚未實行早期公開制度，該案亦未被核准公告。至於引用文獻 1 則於系爭案申請日前已被核准公告，見前揭註 1。