



探討可據以實施要件與請求項明確性之 專利審查實務

陳麒文*

摘要

可據以實施¹要件是為確保專利適當揭露的核心原則，係要求發明人在申請專利時，必須充分地揭露該專利之技術資訊，使所屬技術領域中具有通常知識者，得以製造並使用該申請專利之發明，而毋須過度之實驗。此外，為確認公眾因專利權人充分且完整地揭露發明，所應給予專利權人之排他範圍，申請專利範圍之記載必須明確、簡潔，且為發明說明及圖式所支持。因此，考量請求項之合理範圍與其對於先前技術之貢獻，如何取得請求項範圍不會過廣以至於不會超出發明揭露之技術內容，也不會過窄以至剝奪申請人之權利，此一衡平界限是申請人、審查人員實務上常面臨之課題。本文彙整我國與各主要專利國家有關可據以實施要件與請求項廣度、明確性的相關法條、審查基準，並檢視相關事實與判決要旨，並提出對上述議題之簡單評析。

關鍵字：可據以實施要件（enablement requirement）、充分揭露（sufficient disclosure）、官方審查意見（office action）、所屬技術領域中具有通常知識者（person ordinarily skilled in the art）、美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examination Procedure, MPEP）

收稿日期：101 年 5 月 10 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

¹ 現行專利法第 26 條第 2 項「可據以實施」要件，在 100 年 12 月 21 日總統令修正公布之專利法第 26 條第 1 項修正為「可據以實現」要件，俾免與修正條文第 58 條第 2 項及第 3 項所定之「實施」產生混淆。本文考量新專利法施行日期為 102 年 1 月 1 日，多數讀者仍慣用「可據以實施」，故本文統一用語為「可據以實施」，併予指明。



壹、前言

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書明確且充分揭露發明，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，以作為公眾利用之技術文獻；並明確界定專利之技術範圍，以作為保護專利權之專利文件。

說明書應明確且充分揭露申請專利之發明（claimed invention），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，且說明書必須足以支持申請專利範圍。其中，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）。一般而言，各國對於專利申請過程中之說明書需要包含發明之書面敘述，並透過明確（清楚）、充分（完整）的用語敘述實施發明的方法或過程，有些國家另外規定說明書須揭露最佳實施例，如規範在美國專利局（以下簡稱 USPTO）專利法第 112 條（以下簡稱 35 U.S.C.112），歐洲專利公約（以下簡稱 EPC）第 83 條、日本專利法第 36 條第 4 項、大陸專利法第 26 條第 3 款、我國專利法第 26 條第 2 項等。對於未充分揭露之發明專利申請案，審查人員可提出合理充分之證據加以核駁；已獲得之發明專利權，第三人可提出異議或舉發撤銷其專利權。



貳、USPTO有關可據以實施、明確性相關法規及案例

一、相關法規及審查基準內容

美國 35 U.S.C.112 第 1 段²規定「說明書應包括發明的文字敘述及其製造、使用方法和程序的文字敘述，並應以完整、清晰、精簡及準確之用詞敘述，使得任何熟悉該項發明技術領域所屬技藝之人士、或與該項發明技術領域最具關聯的技術領域所屬技藝之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該所請求發明的最佳模式。」35 U.S.C.112 第 2 段³規定「說明書應以單項或多項請求項特別清楚指出申請人所認為的該發明之標的」。

一般而言，35 U.S.C.112 第 1 段稱為可據以實施條款，其目的是申請人以適當的揭露來取得排他權並確保公眾所獲得回報，申請人必須充分揭露申請專利之發明並使他人能製造或使用，申請人不可隱瞞實施發明之最佳方式，如果違反，則申請案將遭到核駁，即使是已公告之專利也會被認為無效⁴。35 U.S.C.112 第 2 段稱為申請專利範圍明確性條款，這兩段與我國專利法第 26 條第 2 項以及第 3 項有著近似的關係。

² 35 U.S.C. 112, first paragraph, 本段主要包括說明書揭露 (written description)、可據以實施 (enablement) 及最佳模式 (best mode) 三個要件。本文所指之揭露要件，主要指可據以實施 (enablement)，而非指揭露義務 (duty of disclosure)。

³ 35 U.S.C. 112, second paragraph.

⁴ 2162 Policy Underlying 35 U.S.C. 112, First Paragraph - 2100 Patentability, In exchange for the patent rights granted, 35 U.S.C. 112, first paragraph, sets forth the minimum requirements for the quality and quantity of information that must be contained in the patent to justify the grant.... the patentee must disclose in the patent sufficient information to put the public in possession of the invention and to enable those skilled in the art to make and use the invention. The applicant must not conceal from the public the best way of practicing the invention that was known to the patentee at the time of filing the patent application. Failure to fully comply with the disclosure requirements could result in the denial of a patent, or in a holding of invalidity of an issued patent.



根據法條，USPTO 將其審查意見分成以下幾種撰寫方式：

- (一) 請求項 x 違反 35 U.S.C.112 第 1 段，不符書面揭露要件。請求項所包含之請求標的，亦即發明人於申請時，擁有所稱之發明未記載於說明書而合理傳達至熟悉該相關技藝者⁵。
- (二) 請求項 x 違反 35 U.S.C.112 第 1 段，不符可據以實施要件。請求項所包含請求之標的，未記載於說明書致使熟悉該相關技藝者可製造或使用其發明。審查人員應明確指出請求之標的為何不可實施，也要解釋說明書為何不可實施，可以應用 Wands factors⁶，該解釋要有審查人員認為沒有被滿意解決的問題，於是提出質疑不能據以實施，當中有可能包括某些重要的元件或是步驟並未記載於請求項中。可據以實施要件要求說明書中之教示，使任何熟悉該技術者可以製造或使用申請專利之發明，而不須藉由過度實驗。
- (三) 請求項 x 違反 35 U.S.C.112 第 1 段，因為發明人所構思之最佳模式並未揭露。審查意見須加入所持看法之論述為何最佳模式有所隱瞞，例如申請人的揭露程度太差而導致隱瞞。
- (四) 請求項 x 違反 35 U.S.C.112 第 2 段，因為無法清楚指出申請人所認為的該發明之標的⁷（如缺少某個必要的技術特徵），導致請求項不明確。

⁵ Claims X, X are rejected under 35 U.S.C. 112, first paragraph, as failing to comply with the written description requirement. The claim(s) contains subject matter which was not described in the specification in such a way as to reasonably convey to one skilled in the relevant art that the inventor(s), at the time the application was filed, had possession of the claimed invention.

⁶ In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988).

⁷ 參考 USPTO 申請案號 12/442,996 之 Non-Final Rejection，2010 年 12 月 14 日。



其中，在評估是否過度實驗的部分，USPTO 認為只要實驗非屬過度或不合理的試驗，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。當申請專利之發明不能滿足可據以實施要件時，判斷是否需要過度或不合理的實驗得考量下列因素⁸，但不限於以下因素：

1. 申請專利範圍的廣度。
2. 發明本質。
3. 先前技術的陳述。
4. 該發明所屬技術領域中通常技術者的知識水平。
5. 發明在所屬技術領域中的可預測程度。
6. 發明人所提供指引的數量。
7. 實施例的存在。
8. 基於揭露內容而製造或使用申請專利之發明所須實驗的數量。

當判定無法據以實施時，不能僅由上述的其中一個因素，審查人員尚須兼顧考量其他各種的因素，以發明的整體（as a whole）技術觀之。

另外，USPTO 在現行專利審查程序手冊（Manual of Patent Examination Procedure, MPEP）2173.04 章節中特別提到請求項範圍過廣並非不明確（breadth is not indefiniteness），若請求項範圍過廣，USPTO 有三個可能的核駁方式⁹：

⁸ USPTO MPEP, 2164.01(a) Undue Experimentation Factors - 2100 Patentability.

⁹ USPTO MPEP 2173.04 Breadth Is Not Indefiniteness - 2100 Patentability.



1. 請求項無法清楚界定申請專利之發明時，用 35 U.S.C.112 第 2 段核駁。
2. 請求項無法被說明書所支持時，用 35 U.S.C.112 第 1 段核駁。
3. 引用合適的先前技術，依據 35 U.S.C.102 或 103（新穎性或進步性）進行核駁。

二、USPTO 發布有關 35 U.S.C.112 補充審查指南¹⁰

USPTO 於 2011 年 2 月 9 日發布 35U.S.C.112 之補充審查指南（Supplementary Examination Guidelines），以協助審查人員判斷申請專利範圍是否符合 35 U.S.C.112 之要求，自發布日起生效實行，適用對象為已申請及自生效日當日及其後申請之所有申請案。此一補充審查指南係 USPTO 基於其對現行法律法規的理解並遵循美國最高法院（U.S. Supreme Court）、聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）等具有拘束力的法院判例所制定，以作為現行 MPEP 相關內容之增補。為了改善專利審查品質，使專利體系制度之運作達到最佳化，以確保專利權所提供之保護與申請人所須揭露者相符，實有必要讓社會大眾對專利所界定保護之範圍清楚明確，從而促進產業創新與提升競爭力。此外，該補充審查指南不但可協助審查人員判斷申請專利範圍是否符合 35 U.S.C.112 之規定，對於申請人在因應 35 U.S.C.112 有關用語不明確之官方核駁時亦提供了相當重要的參考資訊。

¹⁰ Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications, <http://www.federalregister.gov/articles/2011/02/09/2011-2841/supplementary-examination-guidelines-for-determining-compliance-with-35-usc-112-and-for-treatment-of#p-16>（最後造訪日：101 年 4 月 7 日）。



在該補充審查指南，有關判斷請求項用語明確與否，其具體審查步驟如下：

步驟 1：解釋請求項（Interpreting the Claims）；

步驟 2：決定請求項是否明確（Determining Whether Claim Language Is Definite）；以及

步驟 3：解決請求項用語不明確（Resolving Indefinite Claim Language）。

針對上述步驟 2，補充審查指南進一步分析幾種較容易造成不明確的用語，包括：功能性界定（Functional Claiming）之用語、程度用語（Term of Degree）、主觀性用語（Subjective Term）、馬庫西群組（Markush Group）等。

請求項用語明確與否之審查原則如下所述。

請求項必須符合 35 U.S.C.112 第 2 段的用語明確規定。反之，請求項的用語不明確則不符合 35 U.S.C.112 第 2 項的規定。

（一）解釋請求項的幾個原則如下：

1. 最寬廣的合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation）：審查請求項是否用語明確，首先要充分瞭解說明書所揭露之發明標的及確定請求項所涵蓋發明標的之範圍。在審查過程中，係以熟悉此技藝者所認知，在請求項與說明書揭露內容一致的前提下，被賦予最寬廣的合理解釋。由於申請人在申請過程中有機會修改請求項，在申請過程中賦予請求項最寬廣的合理解釋將能減少請求項核准後被不當擴大解釋的可能性。有關最寬廣的合理解釋，在現



行 MPEP 第 2111 節已有充分的探討。

在最寬廣的合理解釋之下，請求項的用語必須被賦予其字面意義 (plain meaning)，除非這樣的意義與說明書不一致。所謂用語的字面意義是指熟悉此技藝者於發明時所賦予這些用語的通常 (ordinary) 及慣用 (customary) 的意義。該通常及慣用意義可從請求項本身、說明書、圖式及先前技術等予以佐證。然而，判斷請求項用語意義的最佳來源是說明書。對於已推定採用最寬廣的合理解釋之用語，倘若申請人可指出該用語於說明書中具有不同的定義，則可據以反駁該用語已採最寬廣的合理解釋之推定。

2. 審查中的請求項與已核准的請求項係採不同的標準來判斷用語是否明確：在涉及侵權及有效性之法院訴訟程序，已核准的請求項係被推定為有效且不會被賦予最寬廣的合理解釋，而是根據完整的申請歷史檔案記錄來解釋。因此，除非已核准的請求項達到「難以理解地模糊 (insolubly ambiguous)」，否則法院不會判定為用語不明確。相反地，審查中的請求項之有效性是被保留的且不會被推定為有效。在申請期間，USPTO 必須以最寬廣的合理解釋來解釋請求項，以對於申請人所欲主張之範圍建立一個清楚的紀錄。在審查過程中以最寬廣的合理解釋來解釋請求項後，如果所請發明之範圍不清楚，則請求項將因不符合 35 U.S.C.112 第 2 段之明確規定而被核駁。然而，審查人員應注意不可將「範圍過廣 (broad scope)」與「不明確 (indefinite)」兩者混淆。若請求項之範圍已清楚界定，則不能因為該請求項之範圍較廣而認定



其不明確。例如一上位 (genus) 的請求項包含有許多的下位類組 (species)，則不能因為其範圍較廣而認定其為不明確。

3. 判斷是否各請求項限定條件落入 35 U.S.C.112 第 6 段所述：審查人員應該判斷各個請求項限定條件是否落入 35 U.S.C.112 第 6 段所述之手段功能用語。如果請求項的限定條件落入 35 U.S.C.112 第 6 段，則必須以說明書中所揭露之對應結構、材料、步驟及其均等物來解釋此請求項限定條件。

(二) 請求項用語是否明確之判斷：

申請人在申請過程中有機會且有責任對於不清楚的請求項進行修改。尤其，專利撰稿者應為解決請求項用語不明確之最佳角色，故審查人員須於適當時機要求申請人解決此問題，以使用語不明確之請求項於申請過程被修改，而非到訴訟階段才試圖解決此不明確的問題。下面係列出幾種較常發生不明確問題的情況：

1. 功能性界定：針對採用功能性語言來界定之請求項，審查人員在判斷該功能性限定條件是否夠明確時，將高度依賴說明書所揭示的內容以及熟悉此技藝者所具備之知識。例如：*Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC* 案例中，其請求項包括一脆弱膠體 (fragile gel) 之功能性用語，但在說明書中僅描述該物質具有會快速的從膠狀轉變為液狀之功能，但未具體揭露該物質的脆弱程度或是強度等物理特性，則被判定為「不明確」。然而，在 *In re Swinehart* 一案，請求項界定條件雖包括「紅外線可穿透」(transparent to infrared rays) 之功能性用語，即使穿透率會隨不同因素而變化，



但因為說明書已經揭示必然會有多少比例的紅外線可實質上穿透，則被認定為是「明確」的。因此，當審查具有功能性語言的請求項時，應考慮下列條件以判斷該功能性語言是否模糊不清：

- (1) 請求項所界定之請求標的範圍是否清楚；
- (2) 是否功能性語言明確表達發明的範圍或僅陳述所要解決的問題或所要得到的結果；及
- (3) 是否所屬技術領域中具有通常知識者能從該限定用語中得知請求項所要包含的結構或步驟。

而在申請過程中，申請人或可透過以下方式來解決功能性限定條件的不明確核駁，例如：

- (1) 採用量化實量（如關於物理性質的數量限定條件）而不是質性的功能性特徵；
 - (2) 指明說明書已提供用來計算特性的公式，以及符合與未符合該限定條件之實例；
 - (3) 指明說明書提供的一般性原則及足以充分教示熟悉此技藝者瞭解何時滿足此請求項限定條件；或
 - (4) 修改請求項以詳述實現該功能的特定結構。
2. 程度用語：當請求項使用程度用語，審查人員應該判斷說明書是否有提供用來量測該程度的標準。如果說明書沒有提供用來量測該程度的標準，則必須判斷是否熟悉此技藝者可確認請求項範圍。如果說明書提供能用來量測程度的例子或教示，則請求項不會不明確。在申請程序中，申請人亦可藉由提出 37 CFR 1.132 宣



誓書來克服不明確的核駁。

3. 主觀性用語：類似上述程度用語的說明，當請求項使用主觀性用語，審查人員應該判斷說明書是否有提及用來量測這個用語範圍的標準。為了讓大眾來判斷請求項的範圍，必須提供一些客觀標準。需要無條件地進行主觀性判斷的請求項將會被認為不明確。請求項範圍不能僅依賴特定某人的主觀評價。舉例來說，在 *Datamize*¹¹ 案中，發明係有關具有「賞心悅目觀感」(aesthetically pleasing look and feel) 的電腦介面螢幕，其用語含意「賞心悅目觀感」僅依賴個人的主觀評價。沒有內部證據（例如：說明書）提供任何引導以作為產生「賞心悅目觀感」的設計選擇。由於對某一使用者也許「賞心悅目觀感」但對另一使用者不見得「賞心悅目觀感」，所以請求項會被認定不明確。在申請程序中，申請人能藉由提供可證明熟悉此技藝者根據說明書得以確定該主觀性用語的意義之證據或藉由修改請求項以刪除該主觀性用語來克服核駁。
4. 馬庫西群組：當熟悉此技藝者不能判斷所請發明的範圍時，馬庫西請求項也許範圍過廣。馬庫西請求項雖可涵蓋許多替換選項，但若是包括許多不同類的 (distinct) 替換選項，而使熟悉此技藝者因不易設想到各個不同類的替換選項而不能判斷所請發明的範圍時，將使馬庫西請求項被認定為不明確。在這種情況下，審查人員應該援引 35 U.S.C.112 第 2 段予以核駁該請求項。另外，馬庫西請求項有下列情形者，將認定該馬庫西請求項包含一個不

¹¹ *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1356. (Fed. Cir. 2005)



當的馬庫西群組。如果：1. 馬庫西群組的選項不具有單一結構類似性 (single structural similarity)；或 2. 該些選項未有共通使用性 (common use)。當馬庫西群組的選項屬於相同的物理或化學分類或是屬於相同的技術分類，則馬庫西群組的選項具有單一結構類似性。當說明書已揭露或所屬技術已知馬庫西群組的選項為功能上均等，則馬庫西群組的選項具有共通使用性。當審查人員判斷馬庫西群組的選項「不具有單一結構類似性」或「未有共通使用性」時，則應認定請求項包含一個不當的馬庫西群組而予以核駁。審查人員遇到請求項包含一個不當的馬庫西群組時，應發出審查意見通知函，直到請求項被修改成具有單一結構相似性或有共通使用性，或是申請人提出充分證明顯示這些選項確實具有單一結構相似性或有共通使用性。

5. 說明書與請求項之記載應一致：理想上，說明書應該作為請求項用語的最佳索引對象，使得審查人員及公眾能清楚地確定請求項用語的含意。37 CFR 1.75 (d) (1)¹²規定說明書與請求項之記載應一致，且請求項用語必須為說明書所支持，以使參照說明書時即可確定請求項用語的含意。請求項用語並不要求與說明書所載完全一樣，只要說明書能提供該用語含意之必要索引，即可滿足 35 U.S.C.112 第 2 段的規定。然而，如果說明書沒有提供請求項必要的支持及前置基礎，將依據 37 CFR 1.75 (d) (1) 的規定對

¹² 37 CFR 1.75(d)(1)原文為 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。



說明書予以形式核駁。進而，申請人應在未導入新事項（new matter）的前提下修改說明書，使說明書提供請求項必要的支持及前置基礎。

6. 判斷 35U.S.C.112 第 6 段下之手段功能用語是否明確：

MPEP 2181 章節所述有關手段功能用語的三步分析（3-prong analysis）。此三步分析即：A. 必須使用「……手段（或裝置）用以（means for）……」或「……步驟用以（step for）……」之用語來記載請求項的技術特徵。B. 「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。C. 「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」之用語中不得記載足已達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

上述三步分析，USPTO 將改採用本節以下介紹有關 35U.S.C.112 第 6 段之判斷方式：

- （1）請求項的限定條件落入 35U.S.C.112 第 6 段之判斷：當請求項的限定條件不使用「means for」或「step for」時，審查人員應該判斷請求項的限定條件是否僅為一種用以取代「means for」的非結構用語（non-structural term），例如：「mechanism for」、「module for」、「device for」、「unit for」、「component for」、「element for」、「member for」、「apparatus for」、「machine for」或「system for」等。使用非結構用語與功能性語言之請求項仍會落入 35U.S.C.112 第 6 段，除非是：
- （A）熟悉此技藝者經閱讀說明書瞭解到該非結構用語即為



一般業界所熟知具有結構意義的專有名詞，例如：filter、brakes、clamp、screwdriver 及 locks；(B) 以達到該所請求功能的充分結構或材料來進一步修飾該非結構用語。

- (2) 依據 35U.S.C.112 第 2 項之規定對 35U.S.C.112 第 6 項下之手段功能用語進行核駁：一旦審查人員判定請求項限制條件落入 35U.S.C.112 第 6 項的手段功能用語，審查人員應該檢閱說明書以判斷是否有用來執行所請功能之對應結構、材料或動作的充分書面描述，且須以熟習此技藝者的觀點來判斷是否可理解該書面描述及其與所請功能之對應結構、材料或動作的關連性。針對 35U.S.C.112 第 6 段下之手段功能用語，在下列情形作出 35U.S.C.112 第 2 項的核駁是適當的：(A) 當無法判定請求項限定條件是否落入 35U.S.C.112 第 6 段；(B) 當請求項限制條件落入 35U.S.C.112 第 6 段，但說明書沒有揭露或沒有充分揭露用來執行所請功能的對應結構、材料或動作的書面描述；且 / 或 (C) 當請求項限制條件落入 35U.S.C.112 第 6 段，但該書面描述與所請功能的對應結構、材料或動作之間沒有清楚連結或關連性。

(三) 請求項用語不明確時之處理：

1. 審查人員必須建立一個清楚的紀錄：為了提供完整的申請檔案歷史及讓申請程序記錄更清晰，審查人員對申請過程中的所有核駁應該提供清楚的解釋。因此，當審查人員援引 35U.S.C.112 第 2 段核駁請求項用語或片語不明確時，審查人員應該在官方審查意



見（office action）中清楚地傳達核駁的依據及理由，且須避免只有請求項用語不明確的結論。

2. 官方審查意見應提供一個充分的解釋：官方審查意見應指出哪些特定的用語或片語是不明確的，且為什麼範圍會不清楚，以提供足夠資訊讓申請人準備有意義的答辯回覆。當審查委員認為申請人有必要補充其他資訊以協助確定申請專利範圍的內容，可依據 37 CFR 1.105（Requirements for information）要求申請人提供所需資訊。

3. 實現緊湊審查（Compact Prosecution）：

- （1）解釋請求項並說明於前案核駁中對該不明確用語所採之解釋方式：審查的目標是在申請過程中儘早地闡明任何核駁意見，使得申請人有機會提供可專利性的佐證。基於緊湊審查的原則，審查人員應檢視各請求項是否符合各法定專利要件並在第一次官方審查意見中指出所有適用之核駁理由，以避免申請過程中的不必要延遲。當審查人員認定請求項不明確時，審查人員應援引 35U.S.C.112 第 2 段之規定進行核駁，也應引用合適的先前技術依據 35U.S.C.102 及 103 進行核駁，並說明於前案核駁中對該不明確用語所採之解釋方式。
- （2）開啟與申請人之間的溝通（當用語不明確是唯一的問題時，試著在核駁之前透過面詢來獲得解決）：面詢是有效的審查工具，在審查過程中的任何時點都可與申請人或其代理人進行面詢。請求項解釋及範圍不清楚的問題可經由面詢來解



決。舉例來說，雙方可透過面詢討論請求項的最寬廣合理解釋、特定請求項限定條件的意義、請求項前言的範圍與明確性、功能性用語、使用目的用語、及手段功能用語限定條件等。面詢能有效地釐清這些議題，且促使審查人員與申請人互相瞭解，以減少審查人員援引 35U.S.C.112 第 2 段核駁請求項的必要性，縮短審查時間。不論面詢是以視訊會議或電話的方式，也不論面詢時是否達成共識，都必須在面詢結束後作成記錄，包括：為什麼所討論的請求項是或不是充分清楚；為什麼所討論的請求項是或不是與說明書一致；為什麼所討論的請求項是或不是適用 35U.S.C.112 第 6 段；以及任何可能解決不清楚請求項之修改討論。

4. 確保記錄是清楚的：

- (1) 當記錄不清楚時於核准理由中提供請求項解釋：根據 37 CFR 1.104 (e)，如果審查人員認為申請歷史記錄整體來看無法提供核准請求項的清楚理由，審查人員可以在核准理由（reasons for allowance）建立其所據以核准專利的請求項解釋。37 CFR 1.104 (e) 主要是藉由提供完整申請歷史記錄來建立其核准理由，以改善核准專利的品質與可靠性。這些資訊有助於專利權人及公眾評估專利的範圍及強度，且有助於避免或簡化專利核准後附隨而來的訴訟。
- (2) 當適用 35U.S.C.112 第 6 段之手段功能用語時提供請求項解釋：審查人員應該在官方審查意見中說明請求項限定條件為



什麼有 35U.S.C.112 第 6 段之適用。當除了「means for」或「step for」之外的請求項用語被解釋為適用 35U.S.C.112 第 6 段時，官方審查意見中應該要有清楚的陳述。此外，如果所請功能的對應結構無法由說明書中識別出來，官方審查意見應試著找出與手段功能用語限定條件最密切關連的結構，以利前案檢索。

三、USPTO 相關案例

(一) In re Wright¹³

本案例是 MPEP 在 2164.01 (a) Undue Experimentation Factors -2100 Patentability 章節中，評估是否過度實驗，說明書是否須揭露實施發明所必須實驗的情況之相關案例。

1. 案情摘要

Wright 對於 1992 年 1 月 16 日，由 USPTO 的專利訴願暨衝突委員會 (the Board of Patent Appeals and Interferences) 所做關於申請案號 06/914,620 專利的判決不服，於是上訴至聯邦巡迴上訴法院 (Federal Circuit)。

Wright 原先的專利申請範圍是一種疫苗的製造過程，係透過活性但不具致病性的病毒疫苗用來防治致病性的 RNA 病毒。Wright 在專利說明書中特別提出一個有關製程、疫苗、使用

¹³ In re Wright, 999 F.2d 1557,1562, 27 USPQ2d 1510, 1513 (Fed. Cir. 1993), <http://openjurist.org/999/f2d/1557/in-re-stephe-e-wright>



方法的一般性描述，但是卻只提供一個實際可以操作的範例。在此範例中，Wright 描述一種在雞體中產生免疫能力的重組疫苗的製造方法。此疫苗可用在對抗一種 RNA 肉瘤病毒（RNA tumor virus），稱為布拉格禽類肉瘤病毒（Prague Avian Sarcoma Virus; PrASV），而此病毒是 Rous Associated Virus 的一種。

Wright 首先找出 PrASV 位於外殼鞘（envelope A）基因組中致病的基因區域，然後加以分離出來，開始大量複製此致病的基因區域。在複製之後，Wright 將之放在 C / O 細胞（特殊的雞胚細胞，chicken embryo cell）中，並讓此 C / O 細胞感染一種非致癌性的 RAV-O 病毒，然後再加以培養。

在培養的過程中，會產生基因重組及病毒的複製，產生含有 RAV-O-A（或 RAV-O Acn）疫苗成份的不純疫苗。Wright 再將之純化，得到只含有 RAV-O Acn 的疫苗，專利審查人員最後只准許在範例中此一揭露部分的專利，而否決其他關於請求項 1-23，25-42 與 45-48 的權利請求。

因此，Wright 尋求上訴（allowance）要求以較廣範圍的專利保護，如請求項 1 所述，是屬於一種致病性 RNA 病毒的活性非致病性的病毒疫苗，包含找出該病毒致病基因區域的步驟，改變致病基因的編碼（codes for the antigenicity of the virus），使其擁有此致病基因表現（expression of the gene），但卻沒有它的致病性。而獨立的產品請求項 11 係針對致病性的 RNA 病毒的一種活性非致病性病毒疫苗，包含可引起免疫反應的抗原病毒量（an



immunologically effective amount of a viral antigenic)，其含有致病區域抗原基因的表現，但是卻不具致病的性質。

2. 法院判決

法院判決 Wright 申請的專利不具可據以實施性，因此維持專利訴願暨衝突委員會對於 Wright 專利申請範圍的決定。

3. 判決理由

審查委員認為在 1983 年 2 月 Wright 提出專利申請當時，熟悉該技術者，必須採行過度實驗（undue experimentation）才能了解其揭露的專利範圍，因此認為 Wright 的專利說明書並沒有充分揭露如何實行其所描述的疫苗製程。

審查委員進一步指出，在 Wright 提供的有限資訊下，並不能把單一成功的範例推定至其他各種的致病病毒，以 Wright 在特定病毒疫苗獲致的成功經驗，並不能提出足夠的可能性（sufficient likelihood）來確定可以應用在其他的 RNA 病毒重組疫苗的試驗中。

另外，審查委員也指出，一個外殼鞘基因的免疫性（one envelope gene's immunogenicity）並不能外推到另一個外殼鞘基因，因為每一個效力都必須做個別的確證。

審查委員並以 1988 年 Thomas J. Matthews 等發表的 AIDS 疫苗發展的報告為例，雖然在山羊及黑猩猩（chimps）中引起強烈的免疫反應，但是並不能防止病毒的傳染。在該篇報告中第 321



頁也承認，HIV 的感染與疾病的動物試驗並不完美，仍然需要進行人體疫苗的試驗才能確保其安全性、免疫性及有效性。

最後審查委員指出，除了疫苗與免疫性的考慮外，Wright 所指的确認、分離、複製與重組的方法，在 1983 年發展並不完全，沒有經過充分的試驗並不能保證其生產重組基因的設計可以對抗所有的 RNA 病毒。審查委員也指出，Wright 花費相當大的時間及努力來建立此單一範例中特殊禽類重組病毒的方法，在在顯示出 1983 年時 Wright 的應用性範圍限制，尤其重要的是此發展出來的單一病毒（developed virus）的有效性並不能同時應用在其他的重組病毒上。

4. 初步分析

不論是審查委員與專利訴願暨衝突委員會均認為 Wright 的專利說明書並沒有使熟悉該技術的人，不用經過過度實驗就可以瞭解 Wright 所提供的範例。基本上 Wright 的申請專利範圍是關於製造與應用疫苗的方法以對抗 RNA 病毒，但是，根據 1988 年 Thomas J. Matthews 等發表的 AIDS 疫苗發展的報告顯示在 1983 年 2 月時，關於 Wright 提到的疫苗製造方法是具有不確定性的，因此，Wright 的成功案例並不意味在熟知該領域技術的人都可以獲致相同的結果，所以根據可據以實施的觀點來看，說明書的揭露是否符合可據以實施的要求，是必須在提出申請日的當時，就該發明領域的技術情形與習知技藝者的知識，來加以判斷決定的。



過去美國法院就認為在提出申請案時，說明書就必須具有可據以實施，而且在該領域中後來才增加知識的出版品，並無法作為原先揭露不足的補充。在 *In re Glass*, 492 F.2d 1228, 18 1 U.S.P.Q. 31(C.C.P.A. 1974), *In re Hogan*, 559 F.2d 595, 194 U.S.P.Q. 527(C.C. P.A. 1970) 中皆討論到有關可據以實施的要件，必須考慮的因素包括：一是確保一般大眾在專利核准時，能夠知道關於如何製造、使用請求發明的完整揭露；二是要求關於可據以實施的文字敘述必須在申請日前，確定發明人實際擁有該申請之發明。

(二) *AK Steel v. Sollac*¹⁴

本案例是 MPEP 在 2164.08 Enablement Commensurate in Scope With the Claims [R-2] - 2100 Patentability 章節中，提及可據以實施與請求項之範圍應合理相當之案例。

AK Steel 是一間知名的鋼鐵製造公司，擁有二件關於「以熱浸方式塗佈鋁的不鏽鋼 (hot dip aluminum-coated stainless steel)」的專利 (US 4,800,135 及 US5,066,549)。不鏽鋼上塗佈鋁可以防蝕，但是由於利用熱浸方式塗佈鋁時，鋁金屬很難沾在不鏽鋼表面，因此不鏽鋼成品上面的鋁很容易脫落。AK Steel 的這個專利主要是使用高純度的鋁來達到很好的塗佈效果。因此，AK Steel 專利的請求項中具有限制條件「塗佈金屬本質上包括鋁 (the coating metal consisting essentially of aluminum)」。

¹⁴ *AK Steel Corp. v. Sollac*, 344 F.3d 1234, 1244, 68 USPQ2d 1280, 1287 (Fed. Cir. 2003), <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/03opinions/03-1074.html>



在這個訴訟案中，AK Steel 控告 Sollac 侵權。地方法院認為 AK Steel 的專利中鋁的濃度必須很純，因此請求項的「the coating metal consisting essentially of aluminum」指的是塗佈金屬只能含有 0.5% 的矽。由於 Sollac 包括 8~8.5% 的矽，因此地方法院認為 Sollac 並沒有侵害 AK Steel 的專利。AK Steel 認為地方法院將專利範圍詮釋的太狹窄，因此上訴到聯邦巡迴上訴法院。

聯邦巡迴上訴法院指出，AK Steel 的專利說明書中提到習知技術的塗佈金屬使用 10% 的矽，但過多的矽導致塗佈效果不好，因此發明中的塗佈金屬中的矽含量「不應該」超過 0.5%。根據說明書的解釋，聯邦巡迴上訴法院認為應該將請求項中的「the coating metal consisting essentially of aluminum」限定在不能含有超過 0.5% 矽的塗佈金屬。因此，與地方法院的看法相同，聯邦法院也認為 Sollac 含有 8~8.5% 的矽的塗佈金屬並沒有侵害到 AK Steel 的專利。

本案例顯示，是否可據以實施與申請專利之標的（subject matter）息息相關，審查人員須確認所請求之範圍，在說明書揭露之內容能合理的被實施。

（三）*ATI v. BMW, et al.*¹⁵

本案系爭專利 US 4231253（以下簡稱‘253 專利）係關於一種側面的安全氣囊感測器。前案的感測器是一種變形感測器，而本案是一種速度感測器。專利說明書裡面表示，在此發明之前，速度感

¹⁵ Automotive Technologies International, Inc. v. BMW, et al.,
<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/06opinions/06-1013.pdf>



測器只能用於前方的安全氣囊，用於側面有其一定的困難度。

專利權人 ATI 於 2001 年 5 月控告多家汽車製造商所生產的汽車侵害了‘253 專利。經過 Markman hearing 之後，法官判定‘253 專利所指的速度感測器應該包含機械式感測器和電子式感測器，以及速度感測器需要位於大致上汽車側面的位置。

法院隨後在簡易判決中判定一部分被告的感測器由於位於汽車的底盤，所以無侵害。

法院亦在簡易判決中判定，專利說明書缺少對電子式感測器的明確說明，因此判定專利說明書缺乏可據以實施要件（lack of enablement），專利被認定無效。原告不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。一部分的被告被法院判定無法在簡易判決中確認有無侵害，這些被告亦上訴至聯邦巡迴上訴法院，但隨後因為聯邦巡迴上訴法院判定專利無效，因此無須審理此一部分。

本案例中關於機械式感測器的說明相當詳盡，但是關於電子式感測器的說明則只有一段落和一圖。由於本案強調速度感測器在側面是新的發明，因此熟悉此技藝人士應該無法單單根據已知的電子式速度感測器即可以實施此專利。在專利說明書未揭露的情形下，業界人士會需要做過多的實驗（Undue experiment）才能實施本專利，地方法院及聯邦巡迴上訴法院均以‘253 專利違反 35 U.S.C.112 第 1 段不符可據以實施要件，而判定專利無效。



參、EPO有關可據以實施、明確性相關法規及案例

一、相關法規及審查基準內容

EPC 第 83 條¹⁶規定「發明說明內容應揭露足夠清楚與完整而使得該發明所屬技術領域者可以據以實施」。

若申請專利範圍之請求標的與申請案發明不符，則可能以 EPC 第 84 條¹⁷規定「申請專利範圍須定義發明所欲請求保護之事項，該事項之描述須清楚、簡潔且為發明說明所能支持」來加以核駁。例如，申請專利範圍之標的為一個電腦裝置，而請求項描述出來是一個訊號處理器，顯然無法實施整個電腦裝置，應還包括很多電腦裝置應有的元件，則會以此條規定提出核駁。或是請求項的描述超過所要主張的對象，例如：標的為電腦裝置，但其描述已經跨及一個網路系統，而包括了一些網路裝置，也產生標的不明確的問題，仍可能會以此條規定核駁。

我國專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍所請明確及須為發明說明所支持之規定，比較類似 EPC 第 84 條規定，惟在歐洲專利局該第 84 條法條並非可提起專利異議之依據，僅有第 83 條（可據以實施要件）可以提起異議¹⁸，歐洲專利審查實務操作上，若是認為申請專利範圍所請過廣，通常策略上會先找是否有新穎性或是進步性之前案予以核駁，再分別以 EPC 第 83 及 84 條考慮發明說明之揭露與申請專利範圍記載是否符合要

¹⁶ EPC Article 83 Disclosure of the invention “The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”

¹⁷ EPC Article 84 claims “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

¹⁸ EPO guidelines_2010_complete_en C-III “6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.”



求。(可參考下節敘述歐洲專利局判決案例 T 1358/07 - 3.3.01)，此與我國專利法、審查基準之規定程序有所差異。

歐洲專利局在 Rules 42 (1) (e)¹⁹ 規定發明說明須敘述至少一個實施方式，可使用實施例並配合圖式說明。

歐洲專利審查基準（以下簡稱 EPO Guidelines）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實驗得到發明未揭示的內容，亦即，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，此部分並非要詳細的揭露。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²⁰、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。當審查人員合理質疑說明書並未充分揭露時，申請人負有責任證明其所主張之範圍能完全被其說明書所揭露且可據以實施。

EPO Guidelines 在申請專利範圍無法被發明說明所支持之規定中提到「一般而言，申請專利範圍應視為能被發明說明所支持，除非有合理充分的 (well-founded) 理由確信在說明書所揭露之基礎下，利用日常的實驗或分析方法，無法合理延伸至申請專利範圍的所有範圍。而申請人負有責任

¹⁹ Rules 42(1)(e) “The description shall describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any.”

²⁰ EPO guidelines_2010_complete_en C-II “4.11 Insufficient disclosure.”



證明其所主張之範圍能完全被其發明說明所支持」²¹。

EPO Guidelines 在無法被說明書所支持與未充分揭露之規定中提到²²「雖然申請專利範圍無法被說明書所支持可用 EPC 第 84 條核駁，但由於說明書並未充分揭露較寬廣的請求範圍（雖然在較窄的範圍是充分揭露的），使得熟悉該技術者無法據以實施，故常常亦可用 EPC 第 83 條核駁。這在審查程序過程並無差別，但在異議（opposition）階段時，只有 EPC 第 83 條可以使用。」

二、EPO 相關案例 T 1358/07²³

以下是一件對歐洲專利局審查核駁提出訴願的案子，該案主要請求項包括：

- （一）A method for producing submicron-sized particles of polyvalent metal salts of pyrrhione, characterised by reacting pyrrhione or a water-soluble salt of pyrrhione and a water-soluble polyvalent metal salt in a pressurised turbulent flow reactor that generates pulverizing forces.（一種次微米尺寸、吡硫酮之多價金屬鹽類粒子之生產方法，其特徵為：將吡硫酮、或具水溶性之吡硫酮鹽類、與一種具水溶性之多價金屬鹽類互相反應，其反應器係為藉加壓渦流而產生磨碎力者。）

歐洲專利局審查時，先認定幾項請求項並不具進步性，認為其

²¹ EPO guidelines_2010_complete_en C-III, “Objection of lack of support.”

²² EPO guidelines_2010_complete_en C-III “6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.”

²³ 歐洲專利局判決 T 1358/07-3.3.01, 申請案號 98908886.9, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t071358eul.html>。



中「turbulent flow reactor」所產生的力對製造顆粒並無必要，此 reactor 對請求項並沒有無法預期的效果，申請人之後提出上訴，由歐洲上訴委員會審理。

在上訴期間，委員會召開口頭審理，委員會認為請求項 1 及 15 並未足夠揭示讓該領域技術人員可據以實施之後經第一次修改，請求項 1 變成：

1. A method for producing submicron-sized particles of polyvalent metal salts of pyrithione, characterised by reacting pyrithione or a water-soluble salt of pyrithione and a water-soluble polyvalent metal salt in a pressurised turbulent flow reactor that generates pulverising forces at a pressure of 18,000 psi to 50,000 psi (124,092kPa to 344,700kPa) and a temperature of 0°C to 23°C, said reaction producing submicron sized particles of pyrithione salt. (一種次微米尺寸、吡硫酮之多價金屬鹽類粒子之生產方法，其特徵為：將吡硫酮、或具水溶性之吡硫酮鹽類、與一種具水溶性之多價金屬鹽類互相反應，其反應器係為藉加壓渦流(或亂流)而產生磨碎力、其反應壓力為介於 18,000 psi 至 50,000 psi 間(124,092kPa to 344,700kPa)、其反應溫度為介於 0°C 至 23°C 間者，該反應產生次微米尺寸吡硫酮鹽類粒子。)

此次修訂顯然補入了製作時需要的參數與條件，但被認定有不被說明書支持的問題。

接著再經第二次修訂請求項 1，又把其中條件限縮：



1. ...turbulent flow reactor that generates pulverising forces at a pressure of 18,000 psi to 23,000 psi (124,092kPa to 158,562kPa) and a temperature of 0°C to 23°C, said reaction producing submicron sized particles of pyrithione salt, wherein said pressurised turbulent flow reactor comprises:

- (i) Baffles placed... (ii) A fixed geometry interaction chamber... (.....
渦流反應器產生磨碎力、其反應壓力為介於 18,000 psi 至 50,000 psi 間 (124,092kPa to 344,700kPa)、其反應溫度為介於 0°C 至 23°C 間者，該反應產生次微米尺寸吡硫酮鹽類粒子；該加壓渦流反應器含有：(i) 放置於.....處之擋板 (ii) 具有一種固定幾何形狀之反應室.....)

在口頭審理期間，申請人又提出再次修訂：

1. ...a water-soluble zinc salt selected from the group consisting of zinc sulfate, zinc chloride, zinc acetate, and combinations thereof, in a turbulent flow reactor generating pulverising forces, said turbulent flow reactor maintained at a pressure of from about 18,000 psi to 23,000 psi (124,092kPa to 158,563kPa) and a temperature of from about 0°C to 23°C, said reaction producing submicron-sized particles of zinc pyrithione, wherein said pressurised turbulent flow reactor comprises: a fixed geometry interaction chamber... (.....由硫酸鋅、氯化鋅、醋酸鋅或其組合之群組中選出的一種具水溶性之鋅鹽，置於產生磨碎力之加壓渦流反應器中、該加壓渦流反應器係



維持其反應壓力介於 18,000 psi 至 50,000 psi 間 (124,092kPa to 344,700kPa)、其反應溫度為介於 0°C 至 23°C 間者，其中該反應產生次微米尺寸吡硫酮鋅粒子；該加壓渦流反應器含有：具有一種固定幾何形狀之反應室……)

此次修訂刪除了特徵「said reaction producing submicron-sized particles of pyrrithione salt」，即使申請人在修正後強調這個刪除並未有任何技術意義，且已經揭露足夠的內容，並為說明書所支持，但其中刪減的部分仍造成上訴委員會認定上述範圍並未揭露足夠的技術特徵。

上訴委員會認為刪除這句「said reaction producing submicron-sized particles of pyrrithione salt (該反應產生次微米尺寸吡硫酮鹽類粒子)」對此發明是影響粒子大小與反應的功能關聯性，並非沒有技術意義，且解釋上使得本發明反應並不再得出此次微米粒子，使得申請專利範圍表達的程序步驟不被原始說明書所支持。即便申請人爭辯認為部分未揭露的部分應該是該項技術領域的人可以無歧異達成，甚至提出一些實驗室的作法，但不被認同。訴願委員會認定這裡的問題並非是是否本項技術人員知道如何透過建立亂流 (turbulence) 與撞擊力，而是是否專利申請案提供了足夠資訊說明如何建立足夠大的亂流而產生足夠大的力來產生該尺度粒子。

因此，根據發明事實，說明書與申請專利範圍與該發明要解決的問題，並且是否揭露足夠的技術特徵都是重要的議題，而非



僅以概念與廣泛的方式撰寫說明書內容。

肆、JPO有關可據以實施、明確性相關法規

日本專利法第36條第4項第1款規定，「說明書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」。另外，日本審查基準第I部第1章第3.2.1節提到「申請人必須在說明書中敘述至少一個最佳的實施模式，但不能以申請人未敘明『最佳模式』而構成核駁之理由」。日本專利法關於請求項之明確性原則，規定於日本專利法第36條第6項第2款：「在第2項中請求項範圍的記載，應符合下列每一款之規定：(i) 申請專利之發明應被記載於該發明之詳細說明；(ii) 申請專利之發明是明確的；(iii) 每一請求項之記載是簡潔的」。

日本審查基準第I部第1章規定「可據以實施要件為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（不包括申請專利範圍），參酌申請時通常知識，可實施所請發明的方式詳細記載」²⁴。因此，若基於說明書及圖式（不包括申請專利範圍）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²⁵。

日本審查基準第I部第1章²⁶「說明書及申請專利範圍的記載要件」第3.2.2節規定「可據以實施要件違反的類型」，包括：

²⁴ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan，第3.2(1)節。

²⁵ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan，第3.2(2)節。

²⁶ 張仁平等，研習「專利審查基準規定及實務課程」出國報告，頁10~26，98年12月。



一、實施模式的記載不完備²⁷

例如僅有功能性或摘要式的實施模式，而未明確充分記載如何將技術手段實現為所請發明，或未明確充分記載所請發明的各技術手段間之連結關係，或未明確充分記載所請發明如製造條件的特定數值等，致使發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識（common general knowledge），仍無法理解或實施所請發明。

二、部分請求項無法被說明書記載之實施模式所支持²⁸

（一）發明之詳細說明僅明確揭露某一特定概念的實施模式，而所請發明為含括該特定概念的總括概念，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識（包括例行之實驗或分析方法），由所揭露的特定技術概念的實施模式不能適用於同屬於所請含括總括概念的發明。例如所揭露為使用熱塑性樹脂在壓模成型後經加熱修正的實施模式，所請壓模成型樹脂修正的方法，顯然不能適用於屬於樹脂的熱固性樹脂，因為熱固樹脂並不具有可加熱修正的特性。

（二）發明之詳細說明僅明確揭露某一特定技術的實施模式，而所請發明為含括該特定技術集合的擇一請求項（馬庫西形式），且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識（包括例行之實驗或分析方法），由所揭露的特定技術的實

²⁷ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan，第 3.2.2.1 節 Improper Description of Modes for Carrying Out the Invention。

²⁸ 同前註，第 3.2.2.2 節 Part of Claim Not Supported by the Mode for Carrying Out the Invention。



施模式不能適用於含括於集合發明的另一特定技術。

- (三) 發明之詳細說明僅明確揭露在某一特定數值條件下的可以實施的模式，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識（包括例行之實驗或分析方法），由所揭露的特定數值條件的實施模式不能適用於其它數值的請求發明。
- (四) 所請發明的物品只有在包含實施例的特定的元件才能產生一特定效果，且有確實理由相信發明所屬技術領域之通常知識者即使再參酌申請當時的技術常識（包括例行之實驗或分析方法），由所揭露的實施例不能適用於其它一般元件的請求發明。例如請求項記載為「一種油電混合動力車，其特徵在於移動時之能源效率為 $a \sim b\%$ 」，而說明書中僅揭露一特定之電力傳輸控制手段之實施模式，可達成能源效率為 $a \sim b\%$ ，惟申請時油電混合動力車領域之能源效率大約為 $X\%$ ，其遠低於 $a\%$ ，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法理解如何以其他之技術手段，達成能源效率為 $a \sim b\%$ 。此外，說明書並未揭露該油電混合動力車如何利用前述之電力傳輸控制手段達成高能源效率 $a \sim b\%$ ，故該請求項無法為說明書所支持，且該說明書之記載不符可據以實施要件。



伍、SIPO有關可據以實施、明確性相關法規

大陸專利法第 26 條第 3 款²⁹「說明書應當對發明作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明的技術要點。」大陸專利法第 26 條第 4 款「權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。」大陸專利法實施細則第 20 條第 1 款規定「權利要求書應當說明發明的技術特徵，清楚和簡要地表述請求保護的範圍。」

一、「能夠實現」審查指南內容³⁰摘要

「所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明的技術方案，解決其技術問題，並且產生預期的技術效果。」

「說明書應當清楚地記載發明的技術方案，詳細地描述實現發明的具體實施方式，完整地公開對於理解和實現發明必不可少的技術內容，達到所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明的程度。審查人員如果有合理的理由質疑發明沒有達到充分公開的要求，則應當要求申請人予以澄清。」

二、「具體實施方式」審查指南內容³¹摘要

「實現發明的優選的具體實施方式是說明書的重要組成部分，它對於充分公開、理解和實現發明，支持和解釋權利要求都是極為重要的。因此，

²⁹大陸專利法第 26 條第 3、4 款，

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html。

³⁰大陸審查指南第二部分第二章第 2.1.3 節「能夠實現」。

³¹大陸審查指南第二部分第二章第 2.2.6 節「具體實施方式」。



說明書應當詳細描述申請人認為實現發明的優選的具體實施方式。在適當情況下，應當舉例說明；有附圖的，應當對照附圖進行說明。優選的具體實施方式應當體現申請中解決技術問題所採用的技術方案，並應當對權利要求的技術特徵給予詳細說明，以支持權利要求。對優選的具體實施方式的描述應當詳細，使發明所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明。」

「實施例是對發明優選的具體實施方式的舉例說明。實施例的數量應當根據發明的性質、所屬技術領域、現有技術狀況以及要求保護的範圍來確定。」

「當一個實施例足以支持權利要求所概括的技術方案時，說明書中可以只給出一個實施例。當權利要求（尤其是獨立權利要求）覆蓋的保護範圍較寬，其概括不能從一個實施例中找到依據時，應當給出一個以上的不同實施例，以支持要求保護的範圍。當權利要求相對於背景技術的改進涉及數值範圍時，通常應給出兩端值附近（最好是兩端值）的實施例，當數值範圍較寬時，還應當給出至少一個中間值的實施例。」

「在發明技術方案比較簡單的情況下，如果說明書涉及技術方案的部分已經就發明專利申請所要求保護的主題作出了清楚、完整的說明，說明書就不必在涉及具體實施方式部分再作重複說明。」

「在具體實施方式部分，對最接近的現有技術或者發明最接近的現有技術共有的技術特徵，一般來說可以不作詳細的描述，但對發明區別於現有技術的技術特徵以及從屬權利要求中的附加技術特徵應當足夠詳細地描述，以所屬技術領域的技術人員能夠實現該技術方案為準。應當注意的是，為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發明，對於那些就



滿足專利法第 26 條第 3 款的要求而言必不可少的內容，不能採用引證其他文件的方式撰寫，而應當將其具體內容寫入說明書。」

三、「權利要求書應當以說明書為依據」審查指南內容³²摘要

「權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，並且不得超出說明書公開的範圍。」

「權利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或實施例概括而成。權利要求的概括應當不超出說明書公開的範圍。如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護範圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對於權利要求概括得是否恰當，審查人員應當參照與之相關的現有技術進行判斷。開拓性發明可以比改進性發明有更寬的概括範圍。」

「對於用上位概念概括或用並列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持。如果權利要求的概括包含申請人推測的內容，而其效果又難於預先確定和評價，應當認為這種概括超出了說明書公開的範圍。如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或並列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式，不能解決發明所要解決的技術問題，並達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。對於這些情況，審查人員應當根據專利法第

³² 大陸審查指南第二部分第二章第 3.2.1 節。



26 條第 4 款的規定，以權利要求得不到說明書的支持為理由，要求申請人修改權利要求。」

「例如，對於『用高頻電能影響物質的方法』這樣一個概括較寬的權利要求，如果說明書中只給出一個『用高頻電能從氣體中除塵』的實施方式，對高頻電能影響其他物質的方法未作說明，而且所屬技術領域的技術人員也難以預先確定或評價高頻電能影響其他物質的效果，則該權利要求被認為未得到說明書的支持。再如，對於『控制冷凍時間和冷凍程度來處理植物種子的方法』這樣一個概括較寬的權利要求，如果說明書中僅記載了適用於處理一種植物種子的方法，未涉及其他種類植物種子的處理方法，而且園藝技術人員也難以預先確定或評價處理其他種類植物種子的效果，則該權利要求也被認為未得到說明書的支持。除非說明書中還指出了這種植物種子和其他植物種子的一般關係，或者記載了足夠多的實施例，使園藝技術人員能夠明了如何使用這種方法處理植物種子，才可以認為該權利要求得到了說明書的支持。」

「對於一個概括較寬又與整類產品或者整類機械有關的權利要求，如果說明書中有較好的支持，並且也沒有理由懷疑發明在權利要求範圍內不可以實施，那麼，即使這個權利要求範圍較寬也是可以接受的。但是當說明書中給出的信息不充分，所屬技術領域的技術人員用常規的實驗或者分析方法不足以把說明書記載的內容擴展到權利要求所述的保護範圍時，審查人員應當要求申請人作出解釋，說明所屬技術領域的技術人員在說明書給出信息的基礎上，能夠容易地將發明擴展到權利要求的保護範圍；否則，應當要求申請人限制權利要求。例如，對於『一種處理合成樹脂成型物來改變其性質的方法』的權利要求，如果說明書中只涉及熱塑性樹脂的



實施例，而且申請人又不能證明該方法也適用於熱固性樹脂，那麼申請人就應當把權利要求限制在熱塑性樹脂的範圍內。」

「在判斷權利要求是否得到說明書的支持時，應當考慮說明書的全部內容，而不是僅限於具體實施方式部分的内容。如果說明書的其他部分也記載了有關具體實施方式或實施例的内容，從說明書的全部内容來看，能說明權利要求的概括是適當的，則應當認為權利要求得到了說明書的支持。」

陸、我國有關可據以實施、明確性相關法規及案例

一、相關法規及審查基準內容

我國專利法第 26 條第 2 項「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。」專利法第 26 條第 3 項「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式所支持。」

專利法第 26 條第 2 項規定「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」，指發明說明之記載，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³³。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

³³ 我國現行專利審查基準第二篇第一章第 1.4.1.3 節。



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³⁴：

- (一) 申請專利範圍的廣度
- (二) 申請專利之發明的本質
- (三) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準
- (四) 發明在所屬技術領域中之可預測程度
- (五) 發明說明所提供指引的數量 (amount of direction)，包括先前技術中所述及者
- (六) 基於揭露內容而實施申請專利之發明所須實驗的數量

「實施方式，係申請專利之發明的詳細說明，為發明說明的重要部分，對於明確且充分揭露、能瞭解及實施發明，以及對於支持及認定申請專利範圍，均極為重要。因此，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 (examples) 說明；有圖式者，應參照圖式加以說明」³⁵。

「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，如並列元件的總括程度或數據的取值範圍；而實施例的數目是否適當，亦應考量發明的性質、所屬技

³⁴ 同前註。

³⁵ 現行專利審查基準第二篇第一章第 1.4.2.4 節。



術領域及先前技術的情況，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。當一個實施例足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段時，發明說明得僅記載單一實施例。若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣，僅記載單一實施例並不符合充分揭露而可據以實施之要件時，應記載一個以上不同之實施例，或記載性質類似之擇一形式實施方式（alternative embodiments），以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍」³⁶。

欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的情況如下³⁷：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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。

³⁶ 同前註。

³⁷ 現行專利審查基準第二篇第一章第 1.4.3 節。



「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。請求項係由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，請求項總括的內容應恰當，使其請求的範圍恰如其分相當於發明說明所揭露的內容。審查時，應參酌申請時的通常知識，包括相關的先前技術，判斷請求項總括的範圍是否恰當，而使申請專利範圍未超出發明說明所揭露的內容，亦未減損申請人理當獲得之權益。對於上位概念之請求項，雖然其總括的範圍較寬，若其獲得發明說明之支持，並可據以實施者，應接受該上位概念之請求項。惟若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時，應通知申請人申復或減縮該申請專利範圍」³⁸。

「對於以功能界定的申請專利範圍，若發明說明僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌申請時的通常知識，瞭解該功能所涵蓋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時，應認定該申請專利範圍獲得發明說明之支持；反之，若無法瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定該申請專利範圍未獲得發明說明之支持」³⁹。

³⁸ 現行專利審查基準第二篇第一章第 3.4.3 節。

³⁹ 同前註。



二、最高法院民事判決 100 年度台上字第 986 號⁴⁰

（一）案情摘要

上訴人圓剛科技控告被上訴人聰泰科技侵害專利權。上訴人主張被上訴人「Cardbus Hybrid TV-CB 788」之數位電視卡產品已構成對上訴人專利權之侵害。被上訴人則抗辯系爭專利不符專利法第 26 條第 3 項之明確性原則。

（二）法院判決過程

案號	法院判決	原告	被告	判決
95 年度智字第 40 號	臺灣台北地方法院	圓剛科技股份有限公司	聰泰科技開發股份有限公司	原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
98 年度民專上字第 42 號	智慧財產法院	圓剛科技股份有限公司	聰泰科技開發股份有限公司	上訴駁回。
一〇〇年度台上字第九八六號	最高法院	圓剛科技股份有限公司	聰泰科技開發股份有限公司	原判決廢棄，發回智慧財產法院。

（三）爭點探討

系爭專利請求項 1 就「橋接器」之定義為「一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以

⁴⁰ 最高法院裁判書——民事類，裁判字號 100，台上，986，裁判日期 100 年 06 月 23 日。



經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」。是以，系爭專利「橋接器」雖為系爭專利之發明重點所在，惟其中何謂「第一信號」及「第二信號」並不明確。智慧局亦認為系爭專利之申請專利範圍記載，根本未揭露具體構造，亦證系爭專利確實違反專利法第 26 條第 3 項之規定，而有應撤銷之理由。又智慧局亦明知系爭專利不具明確性，乃試圖以「手段功能用語」限縮其範圍。縱認系爭專利之申請專利範圍係採手段功能用語表示，依專利施行細則第 18 條第 8 項規定，應受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之限制，但因系爭專利之「發明說明」及「實施方式」均未揭露相對應之結構、材料或動作至明，故系爭專利仍不符專利法第 26 條第 3 項「明確性」之要求。

臺灣臺北地方法院認為系爭專利申請專利範圍係以手段功能用語表示。關於「手段功能用語」或「步驟功能用語」之判斷，此一章節雖係於系爭專利審定後之 97 年 5 月 20 日方由經濟部發布施行，且置於第 2 篇第 9 章「電腦軟體相關發明」之下，然究其內容，實乃關於專利法施行細則第 18 條第 8 項所謂以「手段功能用語」或「步驟功能用語」表示申請專利範圍技術特徵之定義性及一般性規定，是自無由僅限於 97 年 5 月 20 日後審定之電腦軟體相關發明始有其適用，從而，原告執此認不得以上開審查基準判斷系爭專利之申請專利範圍是否以「手段功能用語」或「步驟功能用語」表示，尚非可採。系爭專利為手段功能用語，但其發明說明並無揭露技術細節（手段功能用語對應之結構與材料），不符合明確性之要求，違反專利法第 26 條第 2 項，故法院認為系爭專利無效。



智慧財產法院認為：本件並無 97 年 5 月 20 日修正發布施行之「電腦軟體相關發明審查基準」（即專利審查基準 2008 年版第二篇發明專利實體審查第九章）之適用，系爭專利申請專利範圍第 1、15、18 項非屬「手段功能用語」之撰寫方式，系爭專利說明書詳述橋接器之構造、與其他元件間之連結關係與互動關係，並有圖式（第 2 圖）具體例示其技術手段、功效及實施方式，確具明確性，符合專利法第 26 條第 2 項、第 3 項規定。惟由相關引證之揭示，「影音解碼器」與「橋接器」皆為習知技術，雖二者之匯流排介面不同，但未產生不可預期之功效。其與一審判決不同之處：一審認為違反專利法第 26 條第 2 項（發明說明未充分揭露），二審智慧財產法院認為違反專利法第 22 條第 4 項（不具進步性專利要件），理由雖有不同，惟結論並無不合。

最高法院認為：關於被上訴人所提之系爭專利有效性抗辯，目前參加人受理而未審定之系爭專利舉發案尚有二件（即 N08、N09），至於 N01 至 N07 舉發案則認定屬手段功能用語，並均為舉發不成立之審定等語。另引證三是否足堪證明系爭專利無進步性乙事，與本件判決結果攸關。爰認為二審：（1）解釋就申請專利範圍之連接詞採用開放式之表達方式，進而為上訴人不利之判斷（解釋專利範圍不當）；（2）未說明何以未將引證三與系爭專利之創作目的互作比對之理由，不符合論理法則；（3）與卷附專利專責機關即參加人於系爭專利已審定 N01 至 N07 七件舉發案之審定書上對此所表示之意見歧異，故發回智慧財產法院。



（四）初步分析

在最高法院之判決理由中，對於主張系爭專利申請專利範圍之記載是否使用手段功能語言之特定語法表示之部分，其認為因手段功能用語於文字上並非唯一之表達方式，須就其上下文判斷，只要該申請專利範圍之技術特徵係利用「手段用語」並結合功能之敘述而未揭露足以達成該功能之特定結構、材料或動作，即可認定申請人係以手段功能用語表示其申請專利範圍，即使專利權人否認，亦不影響法院之認定（如上述案例影音解碼器、橋接器）。當申請專利範圍中之元件明顯的涉及到單純的功能用語，且未具有額外用以實現該功能的具體結構或材料之敘述，縱使於申請專利範圍中缺乏明確的「……手段……用以」之用語，則仍應屬手段功能用語表示。

三、最高法院民事判決 100 年度台上字第 480 號⁴¹

（一）案情摘要

上訴人宇潤數位行銷控告被上訴人波仕特科技行銷侵害專利權。上訴人主張被告網站的網頁電子報之廣告商業性媒合方法，侵害了上訴人在民國 91 年 7 月 12 日所取得之專利「自動媒合廣告主與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」（專利證號 152547）之第 6 項及第 10 項的權利範圍。被上訴人主張系爭專利第 6 項構成要件皆以「手段功能用語」表示，但說明書與圖式並未明確訂定其權利範圍，應屬無效。

⁴¹ 最高法院裁判書——民事類，裁判字號 100,台上,480，裁判日期 100 年 03 月 31 日。



（二）法院判決

最高法院判決：原判決廢棄，發回智慧財產法院。

（三）爭點探討：系爭專利第 6 項是否有揭露不實？

臺灣士林地方法院認為：系爭專利第 6 項係以物的發明方法書寫，並且以軟體的發明為出發點（其中申請專利範圍之第 6 項：「一種利於訂閱者自動設定利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式（A1）；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別（A2）；產生媒合資訊之功能手段或裝置（A3）；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合（A4）」），第 10 項則為方法之發明方式書寫，且請求項記載之功能均具體明確，也都各別充分利用電腦及網路資源共同完成系爭專利之商務媒合運作功能綦詳，其達到「有用、具體且有形之結果」，即屬應受保護之有效專利，且系爭專利整體乃具備進步性，應為有效。惟系爭網站應未侵害系爭專利，原告之主張自不可採。（地方法院認為系爭專利申請專利範圍非手段功能用語請求項）

智慧財產法院認為：系爭專利申請專利範圍第 6 項為手段功能用語請求項，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，系爭專利申請專利範圍第 6 項因說明書或圖式不載明實施必要



之事項，使實施為不可能或困難者。

最高法院認為：原審並未對於原告之發明類型作出釐清，以確立審查方向，進而詳予調查審認，即以系爭專利第 6 項技術特徵為手段用語項，具有應予撤銷專利情事，而為不利上訴人之判斷，殊有可議。又原專利審查基準及現行專利審查基準（下稱現專利審查基準）第 2-9-10 頁均記載「請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作」，以認定發明說明之記載是否充分揭露且可據以實施；現專利審查基準第 2-9-21 頁亦記載「對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，……」，前述專利法施行細則第 18 條第 8 項復為相同規定，上訴人依上開規定及專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，似非全然無據。果爾，則能否徒以系爭專利第 6 項技術特徵之手段功能用語請求項，未能於說明書與圖式找到該等手段功能用語對應之「結構及材料」，逕認有違系爭專利核准時之專利法第七十一條第三款規定，亦滋疑問。原審未遑深究，並說明其所憑以認定之依據，不免速斷。

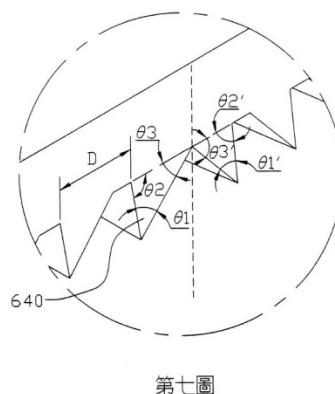
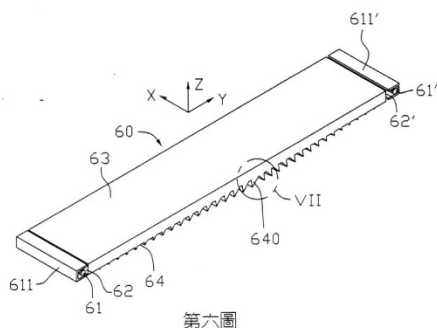
（四）初步分析

本案智慧局、臺灣臺北地方法院、智慧財產法院、最高法院，於申請專利範圍之解釋，對手段功能用語之請求項解釋不同時，常會導致審定、裁判判決之不同結果，影響專利申請人、專利權人乃至社會大眾之權益至鉅。



四、98 年度行專訴字第 124 號判決

(一) 案情摘要



參閱第六圖及第七圖，……平板型導光板 60，包括兩入射面 62、62'，一出射面 63、一與該出射面 63 相對之反射面 64 以及其他兩個側面（未標示）。其中，兩入射面 62、62' 形成於導光板 60 鄰近兩冷陰極管 61、61' 之側面。出射面 63 形成於該導光板 60 之頂面。反射面 64 形成於導光板 60 之底面。該反射面 64 還形成有若干 V 型微結構 640，其沿背離該出射面 63 之方向向導光板 60 之外部凸起。該 V 型微結構 640 之頂角 $\theta 1$ 之取值範圍為 40~95 度，其與反射面 64 所在平面所形成之第一及第二底角 $\theta 2$ 、 $\theta 3$ 之取值範圍分別為 70~90 度及 15~50 度。本實施例中該 V 型微結構 640 之頂角 $\theta 1$ 優選 62 度，第一及第二底角 $\theta 2$ 、 $\theta 3$ 優選 82 度及 36 度。

申請專利範圍：

1. 96 年 7 月 6 日初審修正申請專利範圍第 1 項：

一種導光板，包括：兩入射面，其為該導光板之相對兩面；



一出射面，其為該導光板上表面並與該兩入射面相鄰；及一與該出射面相對之反射面，該反射面形成有若干微結構，其改良在於該若干微結構之尺寸及排列密度從該導光板之反射面之中心向兩入射面方向對稱地逐漸變小。

初審時，以引證前案不具進步性核駁。

2. 97 年 12 月 26 日再審查修正申請專利範圍第 1 項：

一種導光板，包括：兩入射面，其為該導光板之相對兩面；一出射面，其為該導光板上表面並與該兩入射面相鄰；及一與該出射面相對之反射面，該反射面形成有若干微結構，其改良在於該若干微結構之尺寸及排列密度從該導光板兩入射面之中心向兩入射面對稱地逐漸變小，且該微結構為 V 形微結構，該 V 形微結構之頂角為 40~95 度，該 V 形微結構與反射面所在平面所形成之第一及第二底角分別為 70~90 度及 15~50 度。

再審查時，原告主張系爭案申請專利範圍第 1 項已明確界定該形成於反射面上之微結構為『V 型』，縱非熟習此技藝之人士，僅以基本的圖學觀念即可理解此 V 型微結構與反射面會構成一個三角形，而此三角形之三個內角即為申請專利範圍第 1 項所界定之頂角、第一底角及第二底角。又參說明書第 6 圖及第 7 圖，亦清楚顯示該 V 型微結構之結構，任何熟習此技藝之人士皆能基於系爭案發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，瞭解如何於申請專利範圍第 1 項中所界定之頂角及底角範圍（頂角為 40~95 度，且第一及第二底角分別為 70~90 度及 15~50 度）取出一組特定數



值且總和為 180 度之角度。再系爭案說明書第 11 圖至第 15 圖業已顯示該 V 型微結構之相關實驗數據。

智慧局主張微結構與反射面所在平面所形成之第一及第二底角之範圍分別為 70~90 度以及 15~50 度，本案說明書之實施例其第一及第二底角分別為 82 度及 36 度，頂角為 62 度，然查遍本案之專利說明書均未發現任何明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何可由該實施例之一組特例角度組合（62, 82, 36）引伸出該等角度範圍，亦未發現任何明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何根據說明書之說明內容以及該實施例而選出具有功效之角度組合，故本案不符專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

（二）法院判決

被告以違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，不符合法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合。……有無其他不應准予專利之理由，未予審究，故……是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍有待被告究明。

（三）判決理由

1. 說明書及申請專利範圍，已明確界定角度範圍，無須過度實驗。
2. 實施例屬例示性質……尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例，否則將有無限之組合。……可依系爭專利說明書中較佳實施例之揭示，利用例行性之實驗，而延伸於該三內角之限制範圍內選擇所須之內角組合及效果，故尚難舉以指稱係爭案



申請專利範圍無法為說明書及圖示所支持。

3. 再審查核駁審定書……究竟係指專利申請說明書未充分揭露或申請專利範圍不明確，亦或欠缺進步性之理由不明之情形，均有疑義，故再審查核駁審定書確有不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵。

（四）初步分析

本案於初審時，其所請範圍僅揭示其結構，未提及角度之範圍之限制，其所揭示之結構未有無法預期之功效，故用進步性核駁，於再審時始提出微結構之角度範圍。

被告（智慧局）原處分及智慧財產法院之判決皆係依據專利審查基準，惟對於審查基準之引據及適用則不盡相同。再審時提出微結構之角度範圍，該說明書未明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何根據說明書之說明內容以及該實施例而選出具有功效之角度組合，同時，說明書所提出之微結構尺寸、密度間的變化關係未明確揭示，但審查人員應負舉證責任，例如以學理、分析或論理說明，最佳情況下使用引用文獻證明，具體說明無法據以實施之理由。

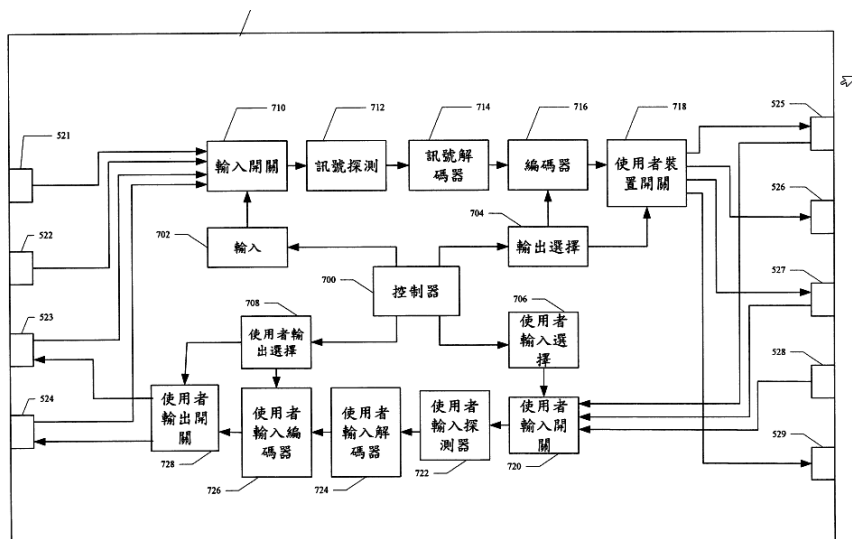
專利權具有排他之效力，系爭案專利說明書僅提供一組特定角度組合之實施例，卻於申請專利範圍主張其於說明書中之區間角度範圍，該專利權之取得對大眾而言似非公允。



五、98 年度行專訴字第 133 號判決

(一) 案情摘要

本發明係具有內容整合平台之音訊與影訊編碼、解碼構成要素。如圖式第 7A 圖所示實施例：內容整合平台 120 藉由輸入 521～524 接收來自多個媒體來源的訊號傳輸至輸入開關 710。這些訊號係利用如無線遙控、無線電傳輸或者紅外線、用戶介面選單、軟體、控制面版鈕等選擇裝置來進行選擇；上述該等選擇裝置能告訴控制器 700 設定輸入選擇器 702 以使輸入開關 710 輸出被選擇訊號至訊號探測器 712。對此一已選擇的訊號而言，輸出目標地再次被選擇，並且控制器 700 在輸出選擇器 704 設定此一資訊。內容整合平台 120 以可使用輸出裝置的能力程式化。訊號探測單位 712 隨後偵測輸入訊號的格式。



第7A圖



申請專利範圍第 1 項：

一種多媒體內容整合方法，其係應用於一多媒體系統上，該多媒體內容整合方法包括：接收一媒體來源訊號；轉換該媒體來源訊號之格式；接收至少一使用者裝置訊號；以及整合至少一該使用者裝置訊號與至少一該媒體來源訊號，以形成一整合訊號。

原告主張：本發明於圖式第 7A 圖及發明說明已明確揭示媒體來源訊號與使用者裝置訊號經由編碼整合成為一整合訊號的手段，以滿足使用者裝置得以播放的格式。此外，使用者裝置之媒體訊號亦可透過內容整合平台 120 傳送至媒體來源，使得使用者裝置與媒體來源進行交流，其運作方式與上述媒體來源訊號傳送至使用者裝置之說明相同。第 8A 圖及發明說明係明確說明使用者裝置與媒體來源之媒體訊號可被整合為一體，此領域具通常知識者將能夠依據系爭專利之第 7A 圖與第 8A 圖所述之技術手段整合使用者裝置與媒體來源之媒體訊號為一體。因此，系爭專利並非未充分揭露有關整合部分的技術內容；且系爭專利之第 4 圖與第 5 圖係明確詳細揭示出協議轉換具體實施方式，協議轉換係為一般通訊協定的轉換，系爭專利描述來源及裝置與內容整合平台為透過通訊協定進行通訊，這些通訊協定就系爭專利申請當時為眾所皆知的通訊技術，且這些通訊協定間的協議轉換手段亦為當時相關領域者所知曉且經常使用之技術，系爭專利係將此協議轉換技術加以應用。因此，系爭專利並非未充分揭露有關協議轉換部分的技術內容。又媒體訊號格式的轉換，其係為當時相關領域者所知曉且經常使用之技術，並非相當困難無法實施，系爭專利為應用轉換手段於訊號整合。因



此，系爭專利並非未充分揭露有關轉換訊號格式部分的技術內容。綜上所述，系爭專利並無違反專利法第 26 條第 2 項規定之情事。另，系爭專利亦有申請美國發明專利在案，系爭專利於 2010 年 2 月收到最終官方來文，來文中僅有對系爭專利是否符合美國專利法 35U.5.C103 (a) (進步性) 有關顯而易知性之規定提出質疑，並無提出不符美國專利法 35U.5.C112 有關說明書揭示不全無法據以實施之情事。

被告（智慧局）主張本系爭專利在申請專利範圍第 1、9 及 16 項中，皆只以單純地功能性用語來定義其構成該方法的必要元件及步驟，例如，該「轉換該媒體來源訊號之格式」及「整合該使用者裝置訊號與該媒體來源訊號」等，但實際該單元或步驟所須之必要技術特徵：如何達成「轉換源訊號格式」、「協議轉換」及「整合來源訊號，以形成一整合訊號」，其所需要之相關必要技術手段，則並未於說明書或圖式中有所揭露，違反專利法第 26 條第 2 項之規定。由於該技術用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，以致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據以實施，一併違反核准審定時應適用之專利法第 26 條第 3 項之規定。

（二）法院判決

系爭專利確有違反專利法第 26 條第 2 項，而有發明說明未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，而無法據以實施之情事，從而被告以系爭專利有違核准



時專利法第 26 條第 2 項規定，所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

（三）判決理由

經查依據系爭專利之說明書、圖式與申請專利範圍，其具體揭露用以實現「具有格式與協議轉換之內容整合方法」之重要技術手段，在於具有「接收、轉換、整合」媒體協議、格式之「內容整合平台 120」。該「內容整合平台 120」，依據系爭專利說明書第 12 頁第 3 行至第 12 行之揭示，其可接收之訊號格式包括：「例如 AM 廣播、FM 廣播、或是其它類比音訊格式，NTSC 影訊、PAL 影訊、SECAM 影訊、或其它類比影訊格式，RGB 影訊、MPEG2 影訊、MPEG4 影訊、PCM 音訊、MP3 音訊、MP4 音訊、WAV 音訊、AIFF 音訊、AU 音訊、AAC 音訊、AVI 影訊、Real Media 影訊、Real 音訊、Liquid 音訊、DIVX、CSSDVD、VCD、數位電纜（digital cable）或者其它數位音訊或者數位影訊格式，TIFF、JPEG、GIF、PNG、或者其它數位影像格式，或者 HTML、XML、SGML、ASCII、或其它文字型格式，RSS 或其它推進文字型格式，」，且第 21 行亦說明：「輸出格式亦可以是輸入格式的子集合」；又第 7 頁第 5 行、第 6 行揭示：「本發明更提供一種可升級的多媒體方法，因此該方法能夠利用新開發的新格式與協議。」，亦即系爭專利嘗試提供一種方法用以整合並轉換現有格式與協議之內容，甚至是未來新開發的新格式與協議。惟綜觀系爭專利說明書與圖式，其僅提出「輸入開關」、「訊號探測」、「訊號解碼器」、「編碼器」、「使用者裝置開關」等上位概念之功能方塊圖，並未以實際之媒體訊號或格式進行技術



面分析與整合之實施例說明，且進而依據該實施例用以推演出可適用於未來新開發的新格式與協議，故系爭專利之發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但僅以功能且抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟，而有不明確之情形，因此有違反專利法第 26 條第 2 項，發明說明未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，而無法據以實施之情事。原告雖一再主張其可以實施，並欲於本院審理時公開實施，且稱目前已有實體上市供客戶使用等語云云，惟查可據以實施原則，並非指系爭專利究竟可不可實施，而係指原告究竟有無在其專利申請之說明書內，記載明確以足使所屬技術領域內之通常知識者可據以實施，而毋須過度實驗。至原告另主張其於美國申請之相對應案，並未因此理由遭駁回等語云云，惟查非但各國專利法制於執行上之標準或有不同，且該相對應案之美國專利申請案尚在審查中，故亦無法以此為由，認本件無違上開專利法第 26 條第 2 項規定之情形。本院認為系爭專利僅記載實施流程，卻未記載其間之明確步驟及實施方式，確有無法使所屬技術領域內之通常知識者，得以據以實施之情事。

（四）初步分析

根據發明事實，說明書、申請專利範圍、該發明要解決的問題、是否揭露足夠的技術特徵都是重要的議題，而非僅以概念與廣泛的方式撰寫說明書內容就能取得專利。



柒、結語

有關請求項是否明確，美國補充審查指南⁴²提供了具體而詳盡的闡述。在撰寫、審查專利說明書時應一併考量，且尤須注意下列幾點：（1）在撰寫馬庫西請求項要特別注意馬庫西群組中的各成員要具有單一結構類似性或有共通使用性，否則會被認定為不當的馬庫西群組而予以核駁。（2）對於採用功能性界定用語的請求項，應考量具有通常知識者能否從該限定用語中得知請求項所要包含的結構或步驟，且較佳地應於說明書中進一步詳述實現該功能的特定結構或提供相關物理性質的量化數據，以避免請求項用語不明確之核駁。（3）當使用功能性用語來定義上位請求項，說明書應敘述具體下位類組如何達到所請求的功能或結果，且須充分揭露足夠的具體實施態樣來支持所請之上位請求項。若只有揭露一種下位實施態樣或沒有揭露，則將會因為說明書未提供上位請求項充分的支持而不符書面說明要件。因此，若上位請求項具有 A 及 B 兩種具體下位類組，應將 A 及 B 兩種實施態樣都揭露於說明書中。（4）我國「電腦軟體相關發明」審查基準，有關手段功能用語或步驟功能用語記載三項條件，應作適當之修正。亦即，當請求項的限定條件不使用「means for」或「step for」時，審查人員應該判斷請求項的限定條件是否僅為一種用以取代「means for」的非結構用語。

我國及美國、日本、歐洲三邊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通常知

⁴² Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications, <http://www.federalregister.gov/articles/2011/02/09/2011-2841/supplementary-examination-guidelines-for-determining-compliance-with-35-usc-112-and-for-treatment-of#p-16>（最後造訪日 101 年 4 月 7 日）。



識者可據以實施所請發明，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。然而，美國專利審查基準中，有關發明說明揭露部分，將明確、充分揭露、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、充分揭露、可據以實施整體視為一個要件說明；我國審查基準雖分開說明，惟仍將明確、充分揭露、可據以實施視為一個要件。

美國、日本、大陸及 TRIPs 皆提到說明書要揭露發明人所知之最佳實施模式 (best mode)，而我國、EPO 則無最佳實施模式之規定。日本審查基準已明確規定，審查人員不能以申請人未揭露最佳實施模式作為核駁之依據。而 USPTO 在美國總統歐巴馬於 2011 年 9 月 16 日簽屬美國發明法案 (America Invents Act; H.R.1249) 前，專利說明書如未揭露最佳實施模式，所涉專利可能因此被撤銷、認定無效或不可實施；在修法之後，雖然新法並未刪除說明書應揭露最佳實施模式，但是說明書欠缺揭露最佳實施模式之資訊，不再是專利被撤銷、認定無效或不可實施之事由。

是以，對申請人而言，專利說明書內容之撰寫與申請專利範圍同等重要，以免因專利說明書欠缺明確、充分揭露、可據以實施之要件，造成在專利審查過程中，因專利說明書內容無法支持申請專利範圍，而需要進一步限縮申請專利範圍，甚或無法取得專利。

對審查人員而言，當請求項範圍過廣時並非不明確，審查人員應提出充分根據的理由指出該發明所屬技術領域的人，無法由說明書揭示之特定實施例，而延伸至請求項所有的範圍時，才能核駁該等申請專利之發明並



未明確且充分揭露使具有該發明所屬技術領域者可據以實施。審查人員亦應注意，如認為請求項範圍太大，無法用說明書所載之實施例支持，應請申請人補充說明，不做說明書修正，非增加說明書實施例，否則易使申請人誤解，若申請人修正增加實施例則可能超出原說明書或圖式所揭露之範圍。而當審查人員合理質疑說明書並未充分揭露時，申請人負有責任證明其所主張之範圍能完全被其說明書所揭露且可據以實施。

另一方面，其請求項不能從一個實施例中找到依據時，應當給出一個以上的不同實施例，以支持請求項保護的範圍。當請求項涉及數值範圍時，通常應給出兩端值附近（最好是兩端值）的實施例，當數值範圍較寬時，還應當給出至少一個中間值的實施例。本國審查基準應參考各主要專利國家之作法，或另增實例以作為進一步判斷之依據及準則。

我國專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍所請明確及須為發明說明所支持之規定，比較類似 EPC 第 84 條規定，惟在歐洲專利局該第 84 條法條並非可提起專利異議之依據，僅有第 83 條（可據以實施要件）可以提起異議，EPO、USPTO、JPO 專利審查實務操作上，若是認為申請專利範圍所請過廣，通常策略上會先找是否有新穎性或是進步性之前案予以核駁，再分別考慮發明說明之揭露與申請專利範圍記載是否符合要求；然而，我國最新修正之審查基準所規定之審查程序為⁴³「當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件。因此，請求項係不符專利法第

⁴³ 新修正之專利審查基準第二篇第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式第 2.4.3.1 節，為說明書所支持與可據以實現要件之關係。



26 條第 2 項之規定（請求項之範圍過廣，無法為說明書所支持），同時說明書係不符專利法第 26 條第 1 項（無法據以實施）之規定，意即同時違反不同且獨立之專利要件。」我國之審查順序應與 EPO、USPTO、JPO 相似，審查人員仍應就說明書所揭露之技術內容去做實質判斷，應先引用合適的先前技術對該案之新穎性、進步性予以核駁，再考慮發明說明之揭露與申請專利範圍記載是否符合要求。

希望本文藉由美國、日本、歐洲、大陸及我國之審查實務及案例的結論，對於我國發明專利申請及審查，在說明書之可據以實施及請求項之明確性之原則上，可以得到進一步之釐清。