



# 專利權之公示與公信

## ——以我國專利法第26條第1項為中心\*



沈宗倫\*\*

### 壹、前言

專利乃基於明確政策目的所創設出的特別物權。其政策導向的特質反映在促進國家產業技術發展創新的終極目標<sup>1</sup>。而為達成此立法目標，一方面藉由專利的授予，提供發明人有限度的排他權（exclusive rights）<sup>2</sup>，令其適度回收其研發成本，並獲致合理的利益，確保未來繼續研發的誘因；另一方面，為促進發明有效的貢獻，以利於發明實施對於產業所生之增益，或助於未來相關技術的累積創新，專利制度亦要求發明人需向公眾揭露「高品質」的發明，以作為排他權賦予的對價。一般而言，「高品質」的發明乃形成現今專利法對於專利標的與專利要件的要求，以發明專利為例，例如：專利法對於發明（invention）的界定<sup>3</sup>；新穎性要件（novelty or new）<sup>4</sup>、進步性要件（non-obviousness, or an inventive step）<sup>5</sup>、產業利用性

DOI：10.3966/221845622014040017001

收稿日：2013年12月6日

\* 本文部分論述，為司法院「司法智識庫98年度智慧財產資料整編，子計畫：智慧財產權法——專利法專題研究」之部分成果發表，特此致謝。另外，感謝審稿人對本文的寶貴建議。

\*\* 國立政治大學法律學系副教授。

<sup>1</sup> 參見我國專利法第1條。

<sup>2</sup> 參見我國專利法第58條第1與2項。

<sup>3</sup> 參見我國專利法第21條。

<sup>4</sup> 參見我國專利法第22條第1、3及4項。

<sup>5</sup> 參見我國專利法第22條第2項。

(utility or industrial application)<sup>6</sup>。然而「高品質」發明固為專利制度所期待，該發明欠缺與公眾相連通或交流的機制，實無法對產業發展有所貢獻或增益。此與公眾相連通或交流的機制，有賴於發明人對於其發明的揭露，揭露主要是藉由申請專利範圍 (claims) 與專利說明書 (the specification) 為之，依現行專利法的規定而言，為獲致專利的保護，發明人對其發明的揭露不僅要符合「申請專利範圍」的「明確性」(definiteness)<sup>7</sup>，在專利說明書的揭露上更要能使「申請專利範圍」的相關技術能被「據以實現」〔或可稱為「可實施性」(enablement)〕<sup>8</sup>。

若對前述專利適格與專利件加以解析，不難發現，專利的適格要求，即專利法所承認之發明，乃為確保專利標的所反映的技術水準要能超越人類最基本的固有智能。且專利標的本身不致單純主宰包括自然法則在內的抽象構想，反而應扮演應用抽象構想，創造人類福祉的角色<sup>9</sup>。

新穎性的要求，除了符合專利法所賦予之鼓勵創新的意涵外，尚有其他重要的意義。由於專利法制以授予法定排他權為驅動研發誘因的工具，其實，於排他權授予的同時，公眾自由近用 (access) 專利所保護技術的機會，即受相當程度的擠壓，無形中產生從事研發或應用技術相關的社會成本。若不具新穎性的發明得以獲致專利的保護，實等同令專利申請前已於市場流通運用的技術，納入專利之權利範圍，不僅干涉專利申請前公眾信賴先前技術所形成的交易秩序，更有可能造成於同一技術內容重複授予專利的危險，浪費獎勵研發的相關資源，更無謂地增加不必要的社會成本<sup>10</sup>。

<sup>6</sup> 參見我國專利法第22條第1項。

<sup>7</sup> 參見我國專利法第26條第2項。關於此規範於我國司法實務的爭議與發展，請參見宋皇志，不明確要怎麼解釋？——從申請專利範圍明確性要件論申請專利範圍之解釋，專利師，2013年10月，15期，2-5頁。

<sup>8</sup> 參見我國專利法第26條第1項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」。

<sup>9</sup> 參見謝銘洋，智慧財產權法，2013年，109頁。關於各國專利法對於發明的比較解析，請參見劉國讚，專利法之理論與實用，2012年，63-75頁。

<sup>10</sup> 參見沈宗倫，專利新穎性之先前技術範圍界定與比對——評最高行政法院九十八年度判字第一四〇九號行政判決，月旦法學雜誌，2011年10月，197期，167頁。

進步性有別於新穎性，其評價的重心，並不僅在發明本身與先前技術的區別，更關注此發明，是否在先前技術所呈現之科技狀態（*technological status*）下當然的結果。進步性是以科技品質為訴求的導向，確保欲授予專利之標的能超越先前技術的科技品質管領狀態（*domination*），以強化法定排他權存在與行使的正當性。一旦發明能脫離先前技術與市場發展所形成的教示因果關係，該發明就研發品質而言即有進步性可言，得有被授予專利的可能性<sup>11</sup>。反之，發明無法突破先前技術的科技狀態，亦即由「所屬技術領域具有通常知識者」的評價，該發明能依先前技術的指引或市場的需求，被輕易完成者，此等發明若被授予專利，亦會造成不必要的社會成本，影響專利法鼓勵技術改良與累積創新等立法目標之達成。

產業利用性的功能則要求專利所保護者，縱然因前述新穎性與進步性之要求而有別於先前技術且超越先前技術科技狀態的發明，仍要能確實地被運用於實際的技術問題解決，方有授予專利之可能性<sup>12</sup>。若發明被實施的可信度受到質疑，或無法具體呈現於科技下位的運用，即可能無法具備產業利用性的要求<sup>13</sup>。

關於專利說明書之「據以實現」（或專利的「可實施性」），較之專利適格與其他專利要件，其於專利法體系的定位與功能，究竟為何，似應依其之特性闡釋之。由於專利超越先前技術的表徵，常以申請專利範圍為本，以證明其於專利法規範下的正當性<sup>14</sup>。另外，專利權人關於專利法定排他權的行使範圍，需受申請專利範圍的文義解釋之限制，除有特殊的利益衡量，原則上排他權的行使不得逾越申請專利範圍的支配範圍內<sup>15</sup>。然而專利說明書之「據以實現」（或專利的「可實施性」）似乃藉由專利說明書相關發明資訊揭露的檢視，確認或界定可實施的權利範圍。亦即申請專利範圍的文義解釋結果，未必當然得以透過說明書予以實現，因此，專利說明書之「據以實現」（或專利的「可實施性」）實寓含調節申請專利範

<sup>11</sup> 參見沈宗倫，由專利法教示因果關係論專利進步性：以組合專利與類似組合專利為中心，臺大法學論叢，2013年6月，42卷2期，345-350頁。

<sup>12</sup> 參見楊崇森，專利法理論與應用，2013年，99頁；蔡明誠，發明專利法研究，2000年，77頁。

<sup>13</sup> 請參見臺北高等行政法院93年度訴字第1913號判決。

<sup>14</sup> 專利的新穎性判斷與進步性評價，均須藉由發明與先前技術的比對與評估，方能達成目的。

<sup>15</sup> 參見我國專利法第58條第3項。

解釋的功能<sup>16</sup>。經由「據以實現」或「可實施性」的確定，始可正確地對外揭示專利權的範圍。因此，本文擬由「物權公示」的角度闡釋專利說明書「據以實現」（或專利的「可實施性」）於專利法體系的定位。並以「權利公信」的角度，探討「據以實現」或「可實施性」對於申請專利範圍的調節功能。

## 貳、專利法第26條第1項所建構之專利權公示與公信

### 一、專利說明書之據以實現與專利權範圍之宣示

物權不同於債權，其擁用「對世效力」，在某種程度上，公眾對於物權都負有不侵犯的注意義務<sup>17</sup>。相對而言，為使公眾不致因履行不侵犯他人物權的注意義務，而擔負過度的交易成本，物權法遂有物權公示的制度，在長期發展上，更有公信原則的產生。立法者希望透過物權的公示，向公眾物權的存在與其範圍<sup>18</sup>。另外，物權一旦公示，權利表徵已對外建立，一旦公眾信賴該權利表徵所作出的交易或處分，縱與權利歸屬的事實不一致，亦應受物權法所保護，此為公信原則（以「善意取得」的法律效果為其實踐）<sup>19</sup>。本文無意倡言傳統物權法上的公示原則與公信原則於專利之直接適用，而是特別強調公示與公信等法理在專利法的重要性<sup>20</sup>。由於專利有別於傳統物權，乃一無體財產權，其權利特色反應在一般公共財產所具備的「非敵對性」（non-rivalrous）與「不可耗竭性」（inexhaustible），縱然專利業已登記，權利範圍仍不易確定，實有強化權利公示的必要。專利權利公示的目的

<sup>16</sup> 參見謝銘洋，專利法「充分揭露達可據以實施」要件之探討——智慧財產法院行政判決98年度行專更（一）字第6號評析，法令月刊，2011年4月，4期，30-31頁。（謝教授言道：「專利制度之所以要求充分揭露達可據以實施，其目的在於確保所申請保護之發明技術具體可行，使社會大眾得到可以真正解決技術問題的知識，且使申請人取得保護之範圍和其實際上的技術貢獻相符而不會過廣。」）

<sup>17</sup> 參見謝在全，民法物權論（上），2010年，27-28頁。

<sup>18</sup> 原則上不動產以登記為其權利之公示，動產則以交付為其公示的表徵。請參見民法第758與761條。

<sup>19</sup> 例如：參見民法第759條之1第2項、第801與948條。

<sup>20</sup> 參見謝銘洋，註9書，43-46頁（謝教授對於智慧財產權是否有善意取得之適用，有詳細論析）。

有二，一為向公眾昭示權利的範圍，有助於公眾履行其專利不侵犯的注意義務；另一為令公眾在技術上有實施專利的可能性，此攸關專利對於產業的實質貢獻，公示程度愈明確，利用授權等方式實施專利成本愈低，成效愈理想，另一方面亦有助於累積創新<sup>21</sup>。特別是當專利保護期滿時，充分的權利公示更具有意義。當專利保護期滿，原本專利所保護的技術內容等同進入的公共領域（public domain）而成為公共財產，公眾得以任意實施，而無侵權的危險。若專利的權利公示程度充分，公眾即可專利保護期滿時依公示的內容實施專利，不需投入無謂的研究或實驗成本，此為專利法意旨之所在，不致發生專利期滿但實際的實施仍由專利權人掌控的現象，等同變相延長專利的法定保護期間<sup>22</sup>。依本文的觀察，我國專利法關於「專利說明書」的「據以實現」（或專利之可實施性）的規範，即本於專利權利公示法理而來，不僅要求專利權範圍的宣示，更堅持專利的易於實施。

## 二、專利說明書之據以實現與專利權範圍之信賴

### （一）專利權公信與專利侵害

在權利的公信方面，傳統物權法所強調的善意取得，在專利法上的適用雖有爭議，但本文認為權利公信，乃是基於公眾對「申請專利範圍」的信賴，所產生對於專利權範圍的節制，或是對於先前技術範圍的調節。由於權利的公示與公信乃法理的一體兩面，專利法關於「專利說明書」的「據以實現」（或專利之可實施性）將是調節專利權範圍或先前技術範圍的重要樞紐。特別是當「申請專利範圍」有擴張解釋的機會時尤然。專利的文義侵害，其判斷時點是以專利申請日為基點，即以申請日時的申請專利範圍所隱含的科技狀態，來判斷侵害專利之物或方法的各要件或步驟是否落入申請專利範圍內。理論上而言，若侵害專利之物或方法利用專利申請後的「新興科技」，縱然文義解釋可能構成侵害，無論依專利法理或立於衡平的角度，此侵害專利之物或方法的作成或執行，不應當然評價為專利的文義侵害，否則

<sup>21</sup> See AMY L. LANDER, UNDERSTANDING PATENT LAW 94 (2d. ed. 2012); Sean B. Seymore, *The Teaching Function of Patents*, 85 NOTRE DAME L. REV. 621, 622 (2010).

<sup>22</sup> See JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 124 (4th ed. 2013).



有不當擴張申請專利範圍之虞，有礙專利法促進技術改良與累積創新的意旨<sup>23</sup>。然而不可否認的，隨著科技的不斷進展，專利文義侵害的解釋實暴露於權利不當擴張的危險。且單由申請專利範圍的文字結構，實無法直接區辨，符合文義解釋的侵權物品或方法，究為申請時科技狀態的產物，抑或為申請後？「專利說明書」的「據以實現」（或專利之可實施性）似可作為區辨科技狀態的重要利益衡量要件，亦即以申請專利範圍中心，以判斷符合文義解釋的侵權物品或方法，依據專利說明書的內容得「據以實施」或具備可實施性？若答案為肯定，則該物品或方法得解釋為申請時的科技狀態，符合文義侵害判斷的本旨。此論點容本文參酌比較法的發展再行檢討。

專利侵害均等論的適用亦會導致申請專利範圍擴張，且此擴張乃是超乎文義的創設性擴張。均等論是基於對專利權人公平保護的法理。當他人修改或置換原專利內容技術評價低的元件而規避文義侵害的追訴，如無均等論之適用，等同允許他人得以利用修改或置換不具有高技術評價的技術內容，對於專利權人的保護實不周延<sup>24</sup>。均等論雖有其正當性，但常以「專利侵害時」為衡量時點，導入新興科技的概念進入評價<sup>25</sup>。縱然均等論已對他人修改或置換專利技術元件行為的「可置換性」列入考量，限制申請專利範圍不當擴張的可能性，向來卻少慮及他人利用新興科技所產生的元件，修改或置換原專利元件，對於專利權人所可能產生的不當增益，亦即新興科技所產生的元件對原專利相對應部分，雖為技術評價上不重要的置換，但於置換後高度提升原專利的技術評價而使原專利發生質變<sup>26</sup>。在此情形下，為遏阻申請

<sup>23</sup> 我國司法實務似較少以此為爭論的焦點。美國專利判例法則對申請專利範圍的解釋是否當然涵及此新興科技則有不一致之見解。美國專利法學術界對此議題亦有相當的討論。See Kevin Emerson Collins, *The Reach of Literal Claim Scope into After-Arising Technology: On Thing Construction and the Meaning of Meaning*, 41 CONN. L. REV. 493, 497 (2008); Mark A. Lemley, *The Changing Meaning of Patent Claim Terms*, 104 MICH. L. REV. 101, 103 (2005).

<sup>24</sup> 參見沈宗倫，專利侵害均等論之過去、現在及未來——我國法應何去何從？，東吳法律學報，2008年10月，20卷2期，179-180頁。

<sup>25</sup> 或可解釋均等論的適用，應以專利申請或授予時的科技狀態作為衡量標準，由於均等論之適用是以公平保護的法理所建構，本身並無區辨新興科技的合宜性，故此立場依然會面臨新興科技的爭議。

<sup>26</sup> 關於美國專利法學者對此問題的檢討，例如：Christopher A. Cotropia, *"After-Arising" Technology and Tailoring Patent Scope*, 61 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 151, 171-73 (2005)。

專利範圍不當擴張，「專利說明書」的「據以實現」（或專利之可實施性）似亦可作為調節權利範圍的依據。

## (二) 先前技術之公信與新穎性判斷

另外，新穎性為專利要件之一，其判斷有賴於發明與先前技術為「單一文件比對」<sup>27</sup>，此與進步性的評價容認複數先前技術合併觀察的情形有所不同。傳統上，「單一文件比對」如同專利文義侵害，採取「全要件」對等概念，亦即發明的各要件需充分反映在同一先前技術上，始被判定罹於新穎性。然而近來無論是專利實務或司法實務對單一先前技術的觀察，傾向採取「動態」的觀念，考量其他技術資對於單一先前技術的影響，創設出「固有理論」，認為縱然發明與先前技術相比對下不具有「全要件」對等概念，例如：發明之部分要件與先前技術相對應的要件有所差異，但依「所屬技術領域中具有通常知識者」的觀點，發明的要件得由先前技術相對應的要件所推知，前述二者視為相同，發明的新穎性仍不具備<sup>28</sup>。其實，「固有理論」的適用，某種程度上已擴張了先前技術的範圍，若該先前技術為一專利，則同時擴張了該專利的申請專利範圍。由於「固有理論」使先前技術受到其他資訊的影響而擴張，此結果似已抵觸「單一文件比對」的基本精神<sup>29</sup>。不可否認，新穎性的判斷基礎若僅限於「靜態」的單一文件，亦可能產生弊端。當發明人利用新穎性判斷時點前所共知或共用的資訊或技術等先前技術，以資修改，而令發明在表像上得以區別先前技術而具有新穎性，但實質上，得以區別先前技術卻為共知或共用的資訊或技術，而非發明本身，此種結果顯與專利法的意旨相違背。因此，單一先前技術於新穎性判斷上的擴張勢所必然，如何調節其擴張至合理範圍，從權利公信的角度而言，「專利說明書」的「據以實現」（或專利之可實施性）似亦有發揮的空間。此論點本文後議將參酌比較法的發展再予以詳細討論。

<sup>27</sup> 智慧財產局，專利審查基準，第二編發明專利實體審查，第三章專利要件，§ 2.3.2，2012年。

<sup>28</sup> 同前註，§ 2.4；最高行政法院98年度判字第1003號判決。

<sup>29</sup> 沈宗倫，註10文，176-179頁。

## 參、專利權之公示：以比較法論析專利說明書之據以實現

### 一、美國專利判例法的發展

在公示原則下關於專利說明書之「據以實現」或專利之「可實施性」部分，美國專利法明文規範於第112條第1項<sup>30</sup>。歐洲專利公約第83條則有相應的規定<sup>31</sup>。以下美國專利法關於「得據以實施」，均統一以「可實施性」代之。比較法的論述乃以美國專利法為主軸<sup>32</sup>。

根據美國專利法第112條的規定，專利說明書用語應「充分」、「清楚」、「簡潔」以及「確實」，使該領域或相關領域的任何專業人士能夠操作或使用同等的技術<sup>33</sup>。可實施性的法理或規範基礎，是藉由專利說明書提供專業人士充分資訊

<sup>30</sup> 35 U.S.C. § 112(1): The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

<sup>31</sup> Article 83 of the European Patent Convention: 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.

<sup>32</sup> 關於歐洲專利公約與德國專利法之相關規範與發展，請參見謝銘洋，註16文，21-28頁。

<sup>33</sup> 由比較法的觀點析之，美國專利法於判斷可實施性時，其虛擬的主體為“any person skilled in the art”，與評價進步性的虛擬主體“a person having ordinary skill in the art”，規範文義的結構不同。自筆者的觀察，此二專家的技術水準並無差異，只是前者因要評價進步性是否超越先前技術，故強調“ordinary”，另一方面，進步性的評價主體，在立法者的期待下，常會參照先前技術以評價發明是否超越整體先前技術的管領範圍，“ordinary”強調在同一領域具有通常工藝者，雖固有智識未必足以直接勝任進步性的評價，但經參照先前技術，則具有評價進步性之技術水準。相對而言，由於可實施性判斷的焦點主要於專利說明書之記載，而非先前技術的科技狀態，因此，其虛擬判斷主體之技術水準乃依賴固有智識。由此而論，可實施性的虛擬判斷主體，較進步性評價主體具有較高的固有智識。就我國專利法第22條第2項（進步性）與第26條第1項（據以實現）的規範文義，似對此二專家並未區分。歐洲專利公約對於據以實現與進步性所規範的虛擬判斷或評價主體，雖均採“a person skilled in the



以實施技術內容，而達成公眾能有效支配或占有該發明的目的，特別是當專利的保護期限屆至時更具意義。因此，可實施性的要件不僅使發明能實施以貢獻產業發展，更有累積公眾知識的功能，甚至有節制專利權的權利範圍的效果，由此可見其於專利制度或實務的重要性。

究竟專利說明書有著何種程度的記載或揭露始得被評價為具有「可實施性」？美國專利法雖未明文規定，但美國專利判例法的發展，卻建立解釋的方針，亦即當專利說明書之揭露能使相同或相關技術領域的專業人士，在無「不當實驗」（*undue experimentation*）的條件下，即可操作或使用技術內容，該發明得謂具備「可實施性」。其中較有爭議者為「不當實驗」的解釋，進一步而言，須確認何種因素乃判斷「不當實驗」的關鍵因素，方得評價可實施性的有無。美國聯邦巡迴上訴法院於1998年的*In re Wands*一案提出八個案例示的因素以判斷「不當實驗」，影響其後美國專利判例法關於可實施性的評價，包括(一)必要的實驗量（*the quantity of experimentation necessary*）；(二)操作或使用的指引程度（*the amount of direction or guidance presented*）；(三)實施例的具備與否（*the presentation or absence of working examples*）；(四)發明的技術特性（*the nature of the invention*）；(五)先前技術的狀態（*the state of the prior art*）；(六)相同或相關技術領域專家的技能（*the relative skill of those in the art*）；(七)相同或相關技術的可預測性（*the predictability or unpredictability of the art*）；(八)申請專利範圍的廣度（*the breadth of the claims*）<sup>34</sup>。

由於前述八個判斷因素是屬「例示」性質，並非每一個案於判斷「不當實驗」均會審酌所有因素，法院在認定「不當實驗」時，通常僅會尋求與個案事實相關的因素，加以解釋適用，以作為最終認定的參考。依筆者的觀察，由美國專利判例法的發展軌跡可知，其中(一)、(三)、(五)、(七)及(八)等因素，於「不當實驗」的判斷上，常扮演重要的角色。

首先，在「必要的實驗量」方面，美國專利判例法是從二方面考量此因素，第一為操作或使用實驗可能花費的人力或時間；第二、操作或使用接觸專利說明書所揭露資訊的可能性。美國聯邦巡迴上訴法院1993年的*White Consol. Indus., Inc.*

---

art”，但仍有不同的意義，二者技術水準相同，但智識標準仍有差異。See RICHARD HACON & JOCHEN PAGENBERG, *CONCISE EUROPEAN PATENT LAW* 99-100 (2d. ed. 2008).

<sup>34</sup> See *In re Wands*, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1998).

v. *Vega Servo-Control, Inc.*一案即為重要案例。該案聯邦巡迴上訴法院駁回上訴，確認系爭專利不具可實施性，其主要的理由乃專利技術的實施須利用某種電腦軟體程式方能完成，但該程式是「營業秘密」，未經同意不得使用。若由相同或相關領域的專業人士自行設計前述程式，則需要1.5人次的工作人員與2年的時間<sup>35</sup>。

關於「實施例的具備與否」，美國專利判例法肯認「實施例」具有減少「不當實驗」的功能，有利於可實施性的主張。縱然專利說明書所揭露的實施例，非實驗的成果，而是未來如何進行實驗或測試的建議，甚至包括一些實驗失敗的資訊，只要能令相同或相關領域的專業人士能在未來的實驗或測試上，得知如何修正不滿意的成果以完成操作或使用的目的，仍非屬「不當實驗」<sup>36</sup>。

於「先前技術的狀態」方面，美國專利判例法基本上認為本於先前技術所呈現出的指引，以完成專利技術的操作或使用，不致構成「不當實驗」而使發明罹於「可實施性」<sup>37</sup>。然而亦有採取限縮的立場，認為於可實施性的判斷上，先前技術的指引僅以專利說明書已揭露者為限，過度擴張解釋先前技術的範圍，一方面易造成技術操作或使用者的負擔，另一方面似也專利說明書充分揭露的立法規範有違<sup>38</sup>。

就「相同或相關技術的可預測性」而言，此因素與專利說明書的揭露的充分程度，在可實施性的判斷上至為相關。一般而言，機械與電子發明等所包含的技術內容較有技術性，縱然專利說明書僅揭露申請專利範圍所載技術所呈現的一種具體樣態，在科學原理及數學邏輯的推導下，很自然地令所屬技術中的專業人士「舉一反三」，在適度的實驗或測試下，實施其他樣態。舉例而言，若申請專利範圍記載一機具，該機具是由A零件與B零件黏合而成，而專利說明書僅記載以「膠合」的方式實施，但在一般工藝的推導下，「焊接」應亦為可推知的實施方式，不得因專利說明書未揭露「焊接」，而謂探知「焊接」方法的使用對於所屬技術中的專業人士，屬於「不當實驗」，該發明不具可實施性。美國專利判例法發展中亦有例外，例如：聯邦巡迴上訴法院於*Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*一案，認為專利說明書僅

<sup>35</sup> See *White Consol. Indus., Inc. v. Vega Servo-Control, Inc.*, 713 F.2d 788, 790-92 (Fed. Cir. 1983).

<sup>36</sup> See *Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont De Nemour & Co.*, 750 F.2d 1569, 1577 (Fed. Cir. 1984).

<sup>37</sup> See, e.g., *Hybritech v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1384 (Fed. Cir. 1986).

<sup>38</sup> See *Genentech, Inc. v. Novo Nordisk*, 108 F.3d 1361, 1366-68 (Fed. Cir. 1997).

揭露具有「壓力護套」(the pressure jacket)的「針筒注射器」(injectors)，以致同領域的專業人士無法在適當實驗下製造「無護套」的「針筒注射器」<sup>39</sup>。

相對而言，生物科技、化學與藥品等發明的技術內容較屬於不可預測，即使是對於分子或複合物結構的些微調整，均可產生明顯的化學屬性或功能的重大差異，因此，此等發明的申請專利範圍若以功能導向涵括多種分子或化學成分，在專利說明書須明確揭露各該分或化學成分的結構及作成方法。依美國專利判例法的發展而觀察，若申請專利範圍以廣義的方式記載多種分子或化學成分，而於專利說明書僅揭露部分的分子或化學成分的資訊，則其他分子或化學成分的合成，對於同領域中的專業人士可能構成「不當實驗」<sup>40</sup>。

「申請專利範圍的廣度」亦為是否構成「不當實驗」的重要因素之一。就專利的法理而言，申請專利範圍的解釋必須參酌專利說明書的記載以確定權利範圍，縱然採取「周邊界定主義」的美國亦有此種傾向。同理，在探究發明的可實施性時，專利說明書的揭露與申請專利範圍是否具有「合理的關連」則為焦點所在。若申請專利範圍記載過度廣義而不當超越專利說明書的揭露時，對於未被揭露的部份，易被解釋為對於同領域的專業人士構成「不當實驗」。在1970年著名的聯邦海關與專利上訴法院案例*In Fisher*中即呈現此立場<sup>41</sup>。本案系爭發明是關於「促腎上腺皮質激素」(ACTH)的製造方法，用以治療「關節炎」<sup>42</sup>。申請專利範圍記載此方法至少產生含有每毫克至少1國際單位的ACTH的物質，但在專利說明書揭露含有每毫克1.11到2.30國際單位的ACTH的物質<sup>43</sup>。維持審定不予專利的處分，上訴法院認為系爭發明在申請專利範圍的記載與專利說明書的揭露顯不相當。由於專利說明書的揭露是教示公眾如何操作或使用發明技術內容，而專利範圍的記載於本案卻凌駕前述的「教示」之上，故就同領域的專業人士而言，專利說明書所揭露以外含

<sup>39</sup> See *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 481 F.3d 1371, 1379-80 (Fed. Cir. 2007).

<sup>40</sup> See *In re Wright*, 999 F.2d 1557, 1563-64 (Fed. Cir. 1993); *Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co.*, 927 F.2d 1200, 1213-14 (Fed. Cir. 1991).

<sup>41</sup> See *In Fisher*, 427 F.2d 833 (CCPA 1970).

<sup>42</sup> *Id.* at 834.

<sup>43</sup> *Id.* at 839.

有每毫克至少1國際單位的ACTH的物質，將構成「不當實驗」，以致本案發明不具備可實施性<sup>44</sup>。

## 二、我國專利法第26條第1項之規範與實踐

### (一)專利說明書據以實現之解釋

我國專利法在專利資訊揭露公示原則的發展，基本上法條規範圍與美國歐洲專利法的結構相似，專利法的第26條第1項規範專利說明書之「據以實現」。我國專利實務則受美國專利法及其判例法一定程度的影響。依我國法的專利審查實務與司法判決發展，基本上在判斷「據以實現」或「可實施性」，乃以專利說明書所揭露資訊的現狀，是否會令法律虛擬的主體非藉由「過度實驗」無法操作或使用發明技術內容為標準，若答案為肯定，則該發明便無法令專利說明書得「據以實施」或相關專利不具備「可實施性」。專利審查實務上似亦受美國法發展的影響，以六個因素衡量「過度實驗」，分別為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一般知識及普通技能；4.發明在所屬技術領域中之可預測程度；5.說明書所提供指引的數量（amount of direction），包括先前技術中所述及者；6.基於揭露內容而製造及使用申請專利之發明所需實驗的數量<sup>45</sup>。我國司法判決亦注重「過度實驗」的概念以判斷「得據以實現」或「可實施性」。我國司法實務自智慧財產法院設立以來，專利說明書的「得據以實現」或專利之「可實施性」方面，已逐漸朝向精緻化發展，最明顯的成果反應在「據以實現」或「可實施性」的議題上，以科技本身的技術可預測性與否衡量「過度實驗」<sup>46</sup>。

<sup>44</sup> *Id.* at 839-40.

<sup>45</sup> 參見智慧財產局，專利審查基準，第二編發明專利實體審查，第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，§ 1.3.1，2012年。

<sup>46</sup> 例如：最高行政法院100年度判字第1463號判決、智慧財產法院101年度行專訴字第42號判決、智慧財產法院100年度行專訴字第22號判決、智慧財產法院99年度行專訴字第44號判決、智慧財產法院99年度行專訴字第57號判決、智慧財產法院97年度行專訴字第78號判決、智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決、智慧財產法院98年度行專訴字第133號判決。

## (二)我國相關議題之司法實務：以智慧財產法院98年度行專訴字第124號判決為例

本案為有關專利申請的行政訴訟。原告的系爭發明為「導光板及背光模組」，該導光板具有兩個「入射面」、一個「出射面」以及與前「出射面」相對的「反射面」，而該「反射面」上具有若干「微結構」，「微結構」呈現V型，V型與反射面所在的平面形成「三角形」。頂角設定為40-95度；第一底角為70-90度；第二底角為15-50度，只要以取值範圍內的角度所形成的三角形，系爭發明將得以「去除傳統背光模組之反射片、擴散片及增亮片等光學膜，並且可控制大部分光束沿垂直於導光板方向射出」。然而在專利說明書的實施例上僅選取頂角62度，第一底角82度及第二底角36度以為驗證。

本案的主要爭點主是我國專利法第26條第1項（修法前為第26條第2項）關於專利說明書之「據以實施」或專利之「可實施性」的問題。智慧財產局與訴願委員會立場，概以實施例所揭露資訊（頂角62度，第一底角82度及第二底角36度）未能明確充分，使發明所屬技術領域具有通常知識者能操作或使用申請專利範圍所載「定值範圍」內的微結構。

智慧財產法院採取不同見解，傾向支持系爭發明具備第26條第1項的「得據以實現」的要求。就其論理，筆者認為有二點值得重視。

首先，本判決提出我國專利法第26條第1項關於「得據以實現」的法理所在。特別論及「得據以實現」的要求是為了對於公眾就發明技術內容為充分的揭露，一方面能使公眾藉由此資訊合法利用該發明，另一方面，在另一方面，待專利保護期限屆至後，得令公眾支配或主宰該發明技術內容，利於專利法本旨下所鼓勵的再研發與累積創新。此觀點頗為中肯，並能與美國專利法的發展彼此呼應。於此，本案智慧財產法院強調：「次按專利是公眾與發明人間之社會契約，為了取得排他的權利，發明人必須揭露新且非顯而易見之發明，而且必須充分的揭露，以確保在專利保護期間經過後，他人得以製造和使用該發明，以及在揭露當時，他人得以研究並改良該發明。可實施性要求申請時之說明書必須充分且完整地揭露，足使在此技術領域內之一般人士，可以製造及使用該請求之發明，而毋須過度之實驗。」

另外，本判決亦強調「過度實驗」（美國法部分本解析譯文「不當實驗」，實為同義）將有害於發明的「得據以實現」。並進一步詮釋「不當實驗」，以反面的



論述方式，說明在合理範圍內的實驗，例如：一般性或例行性實驗，縱然歷經多次實驗，仍不得謂之其為「過度實驗」。於此，本案智慧財產法院認為：「只要該技術領域中之一般人士，依據說明書所載內容，經由例行性、一般性之實驗，即便必須實驗多次，但仍係於說明書所載之可能範圍內所為之實驗，仍非屬過度的實驗。亦即依據專利說明書記載之內容，如可限制該技術領域之一般人士所須付出之實驗精神及勞力，應仍符合可實施性之要件。」

本案判決最重要的部分，是採「可預測性」概念，融入「過度實驗」的判斷。系爭發明雖僅在專利說明書的實施例揭露「微結構」的三角形角度配置（頂角62度，第一底角82度及第二底角36度），未提及其他角度的組合。然而，依幾何學原理三角形的內角和為180度，且原告亦提出三角形的角度取值公式，再加上系爭發明載明「微結構」的三角度的任一角度符合「定值範圍」均會發生預期的功效，因此智慧財產法院雖未直接言明，但似認為系爭發明技術具有相當的「可預測性」，雖實施例僅限於某一種角度組合的三角形，但依數學原理而決定其他角度組合的三角形，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，不致構成「過度實驗」。此論點就比較法的觀察而言，與美國專利法的發展方向一致，筆者表示贊同。但就筆者的見解，若本案系爭發明隨著「微結構」的角度組合不同而有功能性的差異，非本案所言任何在「定值範圍」內的角度組合均有同一功能，此時，得否謂實施例的某一種角度組合的三角形，即可令所屬技術領域中具有通常知識者操作或完成具有特定功能的某角度組合的三角形，尚有討論的空間。最後，值得一提的是，智慧財產法院在另一判決認為藥品發明的相關化學合成技術具有較低的「可預測性」，若專利說明書揭露不充分，將導致所屬技術領域中具有通常知識者「過度實驗」，得以本案判決作一比較<sup>47</sup>。

<sup>47</sup> 參見智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決。

## 肆、專利權之公信：以專利說明書之據以實現調節申請專利範圍與先前技術

### 一、專利說明書之據以實現與新興科技下之專利權範圍

承前所論述，專利說明書之據以實現要求（或專利之可實施要件），在於確保公眾得以接觸專利資訊，並可加以實施。專利於公信原則的適用下，據以實施的要求無異在對外宣示專利權的真正範圍。雖然申請專利範圍乃專利之權利外在界限，但為確定專利權人行使法定排他權的真正支配範圍，除應參照申請專利範圍的解釋外，尚須配合專利說明的資訊揭露，於專利說明書得以據以實施的條件下，始得正確成就。當公眾於解釋申請專利範圍時，同時信賴專利說明書所揭露資訊之據以實施，此「據以實施」的概念即無形中對於申請專利範圍產生節制的作用。特別是專利侵害的情形，無論是起因於文義侵害或均等論之適用，若專利權人欲以專利侵害向侵權人主張侵害的救濟時，侵權人的侵害內容縱在申請專利範圍的解釋範圍內，或構成均等侵害，其與專利說明書的資訊揭露間，是否已達「得據以實現」，則成為調節專利侵害認定的一個重要考量關鍵。侵權人此時若能證明於文義侵害或均等論之適用下，侵權人之行為雖構成專利侵害，但依被侵害專利之專利說明書的資訊揭露程度，證明無法得據以實施侵害的內容，則侵權人之行為乃落於專利權人依法得以支配的範圍外，於專利法上不應被評價為專利侵害。以上推論，純屬專利法理的推演，筆者謂之為專利之「公信原則」。然而以比較法的角度，以專利說明書「據以實現」調節專利侵害之評價，無論是學術研究或司法實務，實有相當的軌跡可循。最常見的例證為「新興科技」對於專利侵害的衝擊。所謂「新興科技」，是指於專利申請日後始成熟發展的科技。因舉凡專利侵害均發生於專利授予後，侵權人利用新興科技實施專利內容，或反映在新興的物件，或反映在新興的製程，在所常見。縱然侵權人的行為內容已為申請專利範圍的解釋所涵括，構成文義侵害，或在均等論的適用範圍，形成均等侵害，但將新興科技直接納入是否會造成專利權人的不當增益，此實為關注的焦點<sup>48</sup>。專利說明之據以實施要求，即可作為評價新興

<sup>48</sup> See *Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*, 363 F.3d 1247 (Fed. Cir. 2004) [本案原告在1984年專利申請案是關於單細胞繁殖（monoclonal）之454C11抗體（antibody），會附著於HER2抗原

科技的樞紐，以判定何等新興科技得以列入申請專利範圍，而藉由專利侵害的認定加以支配<sup>49</sup>。

例如：某甲為專利A之專利權人。專利A之申請專利範圍中的請求項1，乃一物品發明，其由要件X、要件Y與要件Z構成。該專利於2000年提出申請，而於2004年獲得授予。2013年，某乙未經某甲的同意，製造與販賣與專利物類似的物品，其由要件X、要件Y與要件W構成。然而經專利A所屬技術具有通常知識之專家解釋請求項1，發現要件W在要件Z的涵射範圍，故構成專利A的文義侵害。即使不構成文義侵害，某乙製造與販賣與專利物類似的物品在均等論之適用下，亦構成均等侵害。在此情形下，某乙似可類推適用專利法的「據以實現」要求，以檢試專利侵害認定的合理性。當專利A之說明書所揭露的資訊結合專利申請日當時科技的發展狀態，無法令所屬技術具有通常知識之專家，在無「過度實驗」的情形下實施侵害物的內

---

(antigen) (與乳癌細胞有關)，當時的科技僅以雜交瘤 (hybridoma) 技術所生產的鼠類 (murine) 抗體為主。並在1985、1986與1995年分別就類似的發明申請專利。只是1995年的專利申請案的抗體尚包括嵌合抗體 (chimeric antibodies) 和人化抗體 (humanized antibodies)。專利權人並主張國內優先權 (continuation)，欲使1995年的專利申請案追溯至前申請日。系爭專利 (1995年的專利申請) 授予後，因專利侵權 (以人化抗體研製治療乳癌的藥品)，向被告提起訴訟。被告遂提起抗辯，認為在1984、1985與1986等年的科技狀態下，嵌合抗體和人化抗體的生產尚屬未發展或發展未成熟的技術，依各該年的專利申請資訊無法據以實現專利所保護之人化抗體 (亦不符美國專利法書面說明的要求)，故前述的國內優先權應中斷，1984、1985與1986等年專利申請案足使系爭專利喪失新穎性，專利侵權因此不成立。此等抗辯為美國聯邦巡迴上訴法院所肯認。]；SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 896 (Fed. Cir. 2004) (Judge Michel concurring) (“Construing ‘regularly received television signal,’ ‘radio frequency information,’ and ‘mixer’ in the ’578 patent, the majority holds that these terms encompass receiving and processing digital signals not transmitted by television broadcasters at the time the patent issued. As in the majority opinion, I treat these three terms together because they present the common issue of whether digital signals fall within the literal scope of the claim; that is because the latter two terms involve down stream processing of the regularly received television signal.”) .

<sup>49</sup> See Kevin E. Collins, *Enabling After-Arising Technology*, 34 IOWA J. CORP. L. 1083 (2009) (強調以可實施性調節新興科技下的專利文義侵害)；Timothy R. Holbrook, *Equivalency and Patent Law’s Possession Paradox*, 23 HARV. J.L. & TECH 1, 40-44 (2009) (以可實施性限縮新興科技下的均等論適用)。

容，則此侵害認定將要件X、要件Y與要件W之組合納入權利範圍，即有不當增益專利權人之嫌。反之，則此專利侵害認定於專利法上當享有其正當性。

## 二、專利說明書之據以實現與先前技術範圍

新穎性要件傳統上是以單一引證文件比對，落實嚴格文義相同性測試，以確保欲申請專利之發明與先前技術有所區別。新穎性本質上是事實認定問題。然而，為避免發明本身有別於先前技術僅在於技術評價微不足道的差異，此差異無法貫徹新穎性要件促進創新的本旨。與其將此類發明訴諸專利的進步性予以最終的負面評價，未若在新穎性部分直接作出判斷。令該發明喪失新穎性。是故，無論是專利審查實或司法判決的發展，均認同新穎性的「固有意義」。亦即當先前技術與欲申請專利的發明間，縱有技術的差異，或反映二者相對應的要件不同，或本發明具有先前技術所未揭露的要件，若在所屬技術領域具有通常知識者之角度，此等差異在發明技術評價是屬相同，則前述發明仍無法成就專利法所規範新穎性的要求。在此情形下，有類將新穎性事實認定的屬性，改弦易轍，轉換為法律評價的屬性。一方面，當所屬技術領域具有通常知識者就單一引證文件解釋特定要件的「固有意義」時，易受其他得作為引證文件的先前技術影響，無形中對於固有意義潛移默化，在諸般先前技術的交互影響下，令新穎性的判斷實質上已偏離了傳統單一引證文件比對，有如容許複數引證文件同時堆疊評價。在此情形下，原先界定新穎性先前技術範圍的嚴格文義相同性測試，其存在的意義亦受相當程度的沖淡，致使新穎性的判斷功能，有被進步性評價吸收之可能。另一方面，由公示的角度解析之，先前技術乃發明創新的指標，研發成果是否能獲致專利的保護，端視發明能否區別並超越先前技術。因此，先前技術範圍的界定實應與專利要件的立法意旨相對稱，始能發揮先前技術健全的公示效果。先前技術的固有意義之解釋，如前所論，已然擴張傳統上新穎性判斷所要求的單一文件比對與嚴格文義相同性測試。不可否認，先前技術固有意義的概念，得以藉由所屬技術領域具有通常知識者的智識與工藝，就先前技術與發明間不具相當發明評價的差異，予以等同視之，避免令該等發明滿足新穎性後，再由進步性另行評價。由此觀之，固有意義之概念似有助於新穎性要件，於專利法體系有效率地發揮其功能，解省於進步性評價時對於該等發明所生不必要耗



費。然而固有意義究擴張至何種程度始為其界限，此亦為關注的另一個焦點<sup>50</sup>。過度地擴大解釋先前技術的固有意義，不僅有架空傳統上專利法對於新穎性要件的期待，更有可能弱化先前技術的公示效果。潛在研發者實難由先前技術與發明間的比對，直接推知所屬技術領域具有通常知識者所認知之「固有意義」，在此意義下，「等化」先前技術與發明間的技术差異。

其實，專利說明書之「據以實現」（或專利之可實施性）於此亦可扮演調節先前技術合理範圍的槓桿，如同其調節專利侵害下專利權可得行使的範圍一般。達致先前技術於新穎性判斷時的公信效果。舉例而言，某甲欲就其發明A申請專利，假設發明A僅之申請專利範圍僅有一個請求項A1，A1由要件X、要件Y與要件Z構成。而發明A的先前技術中有一文件揭露A2的技術概念，是由要件X、要件Y與要件W所構成。要件Z與要件W在所屬技術領域具有通常知識者的解釋為不同的技術元件。在此要進一步探究者為，若要件W的固有意義要被計入以判斷本案的新穎性時，如何界定方屬合理？此時得以類推適用專利說明書之「據以實現」（或專利之可實施性）的規範，以所屬技術領域具有通常知識者，於A2存在時的技術狀態，參照A2所揭露的技術內容（要件X、Y與W），得否在不過度實驗的條件下，即可實現A1的發明內容。如果為肯定的答案，則意謂W的固有意義範圍仍在先前技術範圍的合理擴張內，此時發明A勢將喪失新穎性，無法獲致專利的保護。若為否定的答案，則W的固有意義不應在新穎性判斷的先前技術範圍內。因要件W以所屬技術領域具有通常知識者的解釋，有別於要件Z，是故發明A當應可滿足專利法所規範的新穎性要求。

<sup>50</sup> See *In re Paulse*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994) [系爭發明乃是關於「可攜帶式的電腦」(portable computer) 專利，遭其競爭者主張再審查(reexamination，有類我國專利法的舉發制度)，主要依據一日本技術內容，其揭露桌上型計算機(desktop calculator)，但附有可移動式支架盒。聯邦巡迴上訴法院肯認(affirm)美國專利商標局專利上訴異議委員會(the U.S. Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interference)的見解，認為於本案，同技術領域具有通常知識的專家依據先前技術能合理實施系爭發明，是故系爭發明在先前技術的期待範圍內，不具新穎性。]；Janice M. Mueller & Donald S. Chisum, *Enabling Patent Law's Inherent Anticipation Doctrine*, 45 HOUS. L. REV. 1101, 1131-44 (2008).



## 伍、代結論：書面說明要件於我國專利公示概念下的意義

其實，在專利公示原則下，最具爭議者，乃近來美國專利判例法已正式肯認「書面說明」（written description）已成為獨立於專利可實施性以外的揭露要件<sup>51</sup>。早期專利判例法利用「書面說明」作為節制審查中「申請專利範圍」修正的濫用，亦即確認經修改過的發明無添加原發明未能揭示的要件（美國專利法第132條）<sup>52</sup>。此時，「書面說明」並非為獨立的要件，僅在輔助界定「申請專利範圍」修正的法定範圍，貫徹美國專利法第132條的適用。有鑑於生物科技的專利實務，於「申請專利範圍」的撰寫上，常著重生物技術的功能，卻有意或無意在專利說明書上忽略生化材料的結構組成，以致「申請專利範圍」呈現無法預測的寬廣，有礙累積創新研發，是故，特將「書面說明」列為專利的獨立要件，作為規範「申請專利範圍」過於寬廣的利器，使申請專利的發明因不具備「書面說明」而無法成就專利的適格，或使現有專利罹於「無效抗辯」的法律效果<sup>53</sup>。有趣的是，「書面說明」的規範法源竟與「可實施性」相同，同為美國專利法第112條第1項，但解釋上，該項第1句“The specification shall contain a written description of the invention”便為「書面說明」的要求<sup>54</sup>。此「書面說明」似不存在於歐洲專利公約第83條<sup>55</sup>。值得特別說明的，美國學界與實務界亦有質疑此「書面說明」要件，甚至有人討論該要件的規

<sup>51</sup> See DONALD CHISUM, 3-7 CHISUM ON PATENTS § 7.04[1][b].

<sup>52</sup> 35 U.S.C. § 132(a): “Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. **No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.**”（粗體為作者強調）

<sup>53</sup> CHISUM, *supra* note 51, at § 7.04[2][c].

<sup>54</sup> See *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336, 1344-45 (Fed. Cir. 2010).

<sup>55</sup> See Martina I. Schuster, *Sufficient Disclosure in Europe, Is There a Separate Written Description Doctrine under European Patent Convention?* 76 UMKC L. REV. 491, 502-04 (2007).

範功能是否本質上為「可實施性」，無需特別列為專利要件<sup>56</sup>？此問題仍在學界發酵，未來如何對司法實務界有何影響，值得觀察。

查諸自美國專利判例法正式承認「書面說明」要件為專利法第112條第1項的規範要件，生物科技的發展具有相當的不確定性，因此，相關發明或專利常涉及「書面說明」要件的爭議。通常的情形，若申請專利範圍過於強調功能的達成，而刻意忽略相關結構的呈現，則專利說明書的揭露義務相對而言即被高度要求，否則，將被認定「書面說明」要件的違反，而相關發明勢必面臨不授予專利的處分，或既有專利亦暴露於無效抗辯的危險<sup>57</sup>。另外，專利說明書所記載之實施例，若其中所揭露的相關技術，於專利申請時，尚屬不成熟的技術，在實施上仍存有相當程度的不確定性，該發明或專利亦可能被認定為不具「書面說明」要件，影響專利之授予或效力<sup>58</sup>。當然，先前技術亦有緩解「書面說明」要件所要求的揭露義務。縱使部分

---

<sup>56</sup> See Dennis Crouch, *An Empirical Study of the Role of the Written Description Requirement in Patent Examination*, 104 NW. U. L. REV. COLLOQUY 382, 385-87 (2010).

<sup>57</sup> See, e.g., *Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co.*, 119 F.3d 1559, 1568 (Fed. Cir. 1997):

In claims involving chemical materials, generic formulae usually indicate with specificity what the generic claims encompass. One skilled in the art can distinguish such a formula from others and can identify many of the species that the claims encompass. Accordingly, such a formula is normally an adequate description of the claimed genus. In claims to genetic material, however, a generic statement such as “vertebrate insulin cDNA” or “mammalian insulin cDNA”, without more, is not an adequate written description of the genus because it does not distinguish the claimed genus from others, except by function. It does not specifically define any of the genes that fall within its definition. It does not define any structural features commonly possessed by members of the genus that distinguish them from others. One skilled in the art therefore cannot, as one can do with a fully described genus, visualize or recognize the identity of the members of the genus. **A definition by function, as we have previously indicated, does not suffice to define the genus because it is only an indication of what the gene does, rather than what it is.** (粗體為作者強調)

<sup>58</sup> *Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d at 1356 (“In the context of this invention, a vague functional description and an invitation for further research does not constitute written disclosure of a specific inhibitor.”).

資訊未能揭露於專利說明書，但就所屬技術領域具有通常知識的專家，得就先前技術獲致此資訊時，仍不得認定有書面說明要件之違反<sup>59</sup>。

美國專利法將書面說明作為平行於可實施性要件之理由，在於透過此要件之解釋，避免專利權人利用寬廣或上位的申請專利範圍，過度主宰專利說明書記載以外的科技發展，特別是發展具有相當不確定性的生物科技，阻礙科技改良與累積創新。就本文的觀點而論，此即為專利權的公示與公信概念的實踐。因此，只要能落實本文所提倡，以專利說明書據以實現為中心的公示與公信原則，我國專利法實無需另行透過立法建立類似美國專利法的書面說明要件，或循司法實務發展對之予以承認。況且「書面說明」要件並未客觀的指標或測試標準，向公眾揭示何等程度的揭露，方能在所屬技術領域具有通常知識的專家之觀點下，符合書面說明要件。相較於書面說明要件，專利公信原則下的據以實現概念，藉由「過度實驗」的驗證，實較書面說明要件，於界定申請專利範圍的適切範圍，較具客觀可預見性與正當性。

或有質疑以專利說明書據以實現的概念取代書面說明要件，強調是否有某種情形下，特定發明縱已符合據以實現的要求，但仍無法達致書面說明要件之期待？依本文的見解，此種情形雖難以想像，但理論上仍有發生的可能。為了圓滿我國專利法第26條第1項的解釋適用，以達公示原則的實現，本文認為，得將申請專利範圍過於寬廣而於說明書揭露不足的情形，或說明書的技術揭露性欠缺可信度時，於專利審查實務或司法判決實務，直接視為專利說明書無法「據以實現」。或將前者委諸第26條第2項加以處理<sup>60</sup>，令後者置入專利的產業利用性，予以解釋適用，亦有解決體系問題的可能<sup>61</sup>。

縱然在我國專利法無法以專利說明書據以實現的概念踐行書面說明要件的功能。在既已授予的專利下，亦可以公信原則適度調節或限縮法定排他權之行使，亦即若有申請專利範圍過於寬廣而於說明書揭露不足的專利，未來遭遇專利侵權而專

<sup>59</sup> See, e.g., *Capon v. Eshar*, 418 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2005).

<sup>60</sup> 我國專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」。當申請專利範圍過於寬廣而無法與專利說明書產生對應時，似可解釋為違反申請專利範圍的明確性。

<sup>61</sup> 請比較謝銘洋，註9書，127-128頁（謝教授強調產業利用性與據以實現之區別）。

利權人對侵害者藉由文義侵害或均等論，對侵害者主張專利侵害的相關救濟時，侵害者得以類推適用我國專利法第26條第1項，依本文的建議，檢視專利權人權利主張的合宜性。或亦可達致書面說明要件的目標。